

Benjamin Raue

Die dreifache Schadensberechnung

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



Nomos

Band 5

Neue Schriften zum Zivilrecht



Nomos

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

Benjamin Raue

Die dreifache Schadensberechnung

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

Nomos Verlagsgesellschaft

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)

Für Stefanie

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 sein 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

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

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

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

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

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

C. Vorgaben der Durchsetzungs-RL (2004/48/EG)	85
I. Entstehungsgeschichte	88
1. Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungs piracy 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

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

(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 réalisés 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) Pauschalisierte Berechnung nach einer Lizenzgebühr (somme forfaitaire)	158
aa) Dogmatische Einordnung	159

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

(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

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

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

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

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 Rechteinhabers (§ 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

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) Verletzerge Gewinn 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 Verletzerge Gewinn 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

aa) Verletzergegninn als Indikator für typischerweise entgangenen Gewinn?	390
bb) Verletzergegninn 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 Verletzergegninns	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

(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

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) Beweisforderungen	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

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

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

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

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

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

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)

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
EWPPC	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)

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)

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 Kommission 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 économique (Frankreich)
Schadenersatz-RL	Richtlinie über Schadenersatzklagen 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)

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)

Kapitel 1: Einleitung

A. Gang der Untersuchung

In der *Ariston*-Entscheidung hat das Reichsgericht¹ 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 brüskten 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*²⁸, § 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

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/Nettesheim⁵⁴/Stieper, Art. 118 AEUV Rn. 42.

12 Dazu unten Kapitel 3 C.I.2.

13 Dazu unten Kapitel 3 Fn. 246.

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 propiedad intelectual*, 3. Aufl., Art. 140.

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 Schadensbeziehung 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, UrhG⁵, § 97 Rn. 58.

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

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 sieht²⁵ und damit *Neuners* Lehre vom objektiven Schadensbegriff²⁶ 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 ökonomische

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 Zeitanzeigen, Kundenmitteilungen oder Urteilsveröffentlichungen, dazu Kapitel 4 C.I., II.

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-Entscheidung³⁴ 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.

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).

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 wurden⁴⁶, hat sich mittlerweile der Fokus auf den europäischen Schadensbegriff verlagert⁴⁷ oder sich ausgewählten Einzelproblemen zugewandt, etwa dem Nutzungsausfallschaden⁴⁸, dem immateriellen Schaden⁴⁹ oder den Rechtsfolgen von Lauterkeits- und Kartellrechtsverstößen⁵⁰. 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 Eingriffskondition 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.

schen Kontext⁵⁵ 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 Lizenzanalogie⁵⁸ und seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH verstärkt die Gewinnherausgabe⁵⁹ sowie Fragen zum Schadensersatz in der Verletzerkette und sonstige Konkurrenzfragen⁶⁰. 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 Nutzungsherausgabenspruchs gemäß § 818 I 1 Alt. BGB, 2007; Jenny, Die Eingriffskondition 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 Halpapp, 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; Bruguère, Prop. 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 Rechtsschutz 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 Schrickler,

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.

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 1837⁷¹ 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 1870⁷³ 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 Verkaufswerte 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.

II. Weitere Entwicklung

Das Reichsgericht wendete die dreifache Schadensberechnung in der Folgezeit auch auf das Patent⁷⁵ und das Geschmacksmusterrecht⁷⁶ 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 Urheber⁸³ und Geschmacksmusterrecht⁸⁴ sowie im Patent- und Gebrauchsmusterrecht⁸⁵ an. Er gab die Ablehnung des Reichsgerichts im Warenzeichenrecht⁸⁶ und beim Schutz von Betriebsgeheimnissen⁸⁷ 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.

und Firmenrecht⁸⁸ 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-RL⁹³ 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 Eigentums⁹⁴ 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. – Modeneinheit; 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*, UrhR⁴, 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.

Kapitel 2: Vorgaben internationaler Übereinkommen

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

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

A. TRIPs

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

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

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

2 Vom 15.4.1994, BGBl. 1994 II, 1730.

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

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

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

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

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

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

I. Allgemeine Vorgaben

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

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

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

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

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

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

10 Vom 20.12.1996, BGBl. 2003 II, 755.

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

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

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

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

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

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

II. Schadensersatz (Art. 45 TRIPs)

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

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

16 Ebenso Art. 3 II DuRL.

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

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

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

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

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

22 So aber Dreier, Prävention, S. 208.

Großteil der Fälle einen angemessenen Ausgleich wegen Beweisschwierigkeiten zu verweigern.

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

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

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

B. Sonstige multi- und bilaterale Staatsverträge

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

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

24 Vgl. etwa BGHZ 118, 312, 334; Cass. civ., 1.12.2010, Bull. civ. 2010 I Nr. 248. Ferner Empfehlung 2013/396/EU, ABl. 2013 L 201/60, Erwgr 15: „Generell sollten Elemente wie Strafschadensersatz, [...], die die 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/Steigüßer, TRIPs², Art. 45 Rn. 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Zusammenfassung

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

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

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

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

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

39 Dazu oben Fn. 24.

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

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

Kapitel 3: Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in der EU

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

A. Allgemeine Grundsätze des europäischen Schadensrechts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Wurmnest, Grundzüge, S. 224.

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

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

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

1. Grundsatz des Schadensersatzes in Geld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 EuGH Slg. 1985, 3281 Tz. 26 – van der Stijl; EuG Slg. 2000, FP-II-497 Tz. 101 – C./Rat; Slg. 1999, FP-II-151 Tz. 40 – Giannini. Insbesondere immaterielle Nachteile werden damit ausgeglichen, wenn diese nicht eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten haben, vgl. EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 26 – Culin.

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

2. Vermögensschäden

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

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

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

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

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

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

26 EuGH Slg. 2006, I-10833 Rn. 27 – Agraz; Slg. 1982, 117 Tz. 9 – De Franceschi; EuG Slg. 1996, II-195 Tz. 46 – Farrugia. Ebenso bei Art. 94 GemSortVO: EuGH EU:2016:419 Tz. 35 – Hanson/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/Schwarze⁷/Augsberg, Art. 340 AEUV Rn. 68.

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

a) Entgangener Gewinn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Nachweisforderungen an die Schadensfeststellung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 substantielle Entschädigungen zu.⁵² Wie eben erwähnt, hat das EuG einem Unternehmen 100.000 € als Ersatz für den Imageschaden zugesprochen, den die Kommission durch eine unzutreffende Warnung an Kooperationspartner verursacht hatte.⁵³ Dies ist mit dem deutschen Schadensrechtsverständnis grundsätzlich noch vereinbar. Schwer-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59 EuGH aaO.

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

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

4. Zinsen

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

II. Unionsrechtsakte mit schadensrechtlichen Auswirkungen

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

61 EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 29 – Culin. Dafür muss der Kläger aber schlüssig nachweisen, tatsächlich einen Schaden erlitten zu haben; andernfalls versagen die Unionsgerichte auch eine symbolische Anerkennung, EuGH Slg. 1976, 677 Tz. 21/24 – Société Roquettes Frères. Dies entspricht im Ergebnis einer Feststellungsklage im Rehabilitierungsinteresse des deutschen Rechts, Groeben/Schwarze⁷/Augsberg, Art. 340 AEUV Rn. 67; Grabitz/Hilf/Nettesheim³⁴/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/Nettesheim³⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 138.

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

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

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

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

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

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

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

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

72 Richtlinie vom 25.7.1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa- ten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (85/374/EWG, ABl. 1985 L 210/29, geändert durch die Richtlinie 1999/34/EG, ABl. 1999 L 141/20). Diese wird durch die Richtlinie über die allgemeine Pro- duktsicherheit (2001/95/EG) ergänzt, die aber nur ordnungsrechtliche Anforderungen an die Sicherheit von Produkten stellt, MünchKommBGB⁹/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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81 Dazu unten 4.b).

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

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

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

Erwägungsgrund 12 fasst den momentanen „gemeinschaftlichen Besitzstand“ im Schadensersatzrecht zusammen.⁸⁷ Jeder, der einen Schaden erlitten hat, darf mindestens den Ersatz des eingetretenen Vermögensschadens (*damnum emergens*) und des ihm entgangenen Gewinns (*lucrum cessans*) beanspruchen. Die Richtlinie hebt insbesondere hervor, dass Zinsen wesentlicher Bestandteil des Schadensersatzes sind. Um den erlittenen Schaden wieder gutzumachen, muss der Zeitablauf berücksichtigt werden. Demnach besteht nach Unionsrecht die Verpflichtung, Zinsen bereits ab dem Zeitpunkt der Schadense Entstehung 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.

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

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

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

94 Art. 3 III.

95 Art. 12 II; Art. 15.

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

97 Dafür stellt die Kommission den Mitgliedstaaten einen unverbindlichen praktischen 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.

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.

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 Schadenskompensation in seinen Urteilen zur Gleichstellungs-RL¹⁰⁸ konkretisiert. Das ist für das Verständnis der Durchsetzungs-RL grundlegend und soll daher näher betrachtet werden.

a) *Verpflichtung zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen*

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

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

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

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

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

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

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

109 Art. 1 Gleichstellungs-RL.

b) Interpretation der abschreckenden und angemessenen Entschädigung durch den EuGH

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

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

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

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

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

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 – Draempohl.

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

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der EuGH in diesen Urteilen allein einen (vollständig) kompensierenden, nicht aber einen vom erlittenen Schaden losgelösten Schadensersatz gefordert hat, der selbstständig präventive Zwecke verfolgt.¹²⁴ Zu den Missverständnissen und Anfeindungen kam es, weil der EuGH eine breitere Kompensationsbasis für notwendig erachtet und (immaterielle) Schadenspositionen für ausgleichspflichtig hält, die nach deutschem Verständnis nicht ersatzfähig sind. Denn im deutschen Recht wird traditionell scharf zwischen materiellen und immateriellen Schäden unterschieden. Immaterieller Schadensersatz wird nur sehr eingeschränkt als Schmerzensgeld nach § 253 BGB oder anderen 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 Beamten-sachen immateriellen Schadensersatz, wenn Karrierechancen von Beamten durch rechtswidrige Akte europäischer Institutionen beeinträchtigt wurden. Vor diesem weiten Schadensersatzverständnis müssen daher die Aussagen des EuGH eingeordnet werden.

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

119 Adomeit, NJW 1997, 2295.

120 Müller, Punitive Damages, S. 151.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

134 Oben unter I.3).

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

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

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

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

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

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

138 EuGH aaO Tz. 33 f.

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

140 EuGH aaO Tz. 26.

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

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

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

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

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

7. Weitere Unionsrechtsakte

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

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

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

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

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

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

a) VO über die Haftung von Luftfahrtunternehmen

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

b) Fluggastrechte-VO

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

c) RL über den elektronischen Geschäftsverkehr

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

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

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

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

150 Art. 12 I.

151 Vgl. etwa EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 18 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 18 – Harz; Slg. 1990, I-3941 Tz. 23 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 Tz. 23 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 Tz. 24 – Draempohl.

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

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

154 Umgesetzt in §§ 8-10 TMG.

d) Umwelthaftungs-RL

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

e) Datenschutz-GrundVO

Die Datenschutz-GrundVO¹⁵⁸ ordnet in Art. 82 an, dass bei Verstößen gegen diese Verordnung der materielle und immaterielle Schaden ersetzt werden muss. Zum Schadensumfang schweigt die VO weitgehend. Nach Erwgr 146 soll der Begriff des Schadens „weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht“. Der Ordnungsgeber 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.

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

B. Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte

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

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

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

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

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

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

165 Vgl. die Nachweise oben Fn. 25.

166 Kritisch Schack, FS 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, GMVO⁴, Art. 14 Rn. 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

172 Dazu oben Kapitel 1 C.III.

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

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

V. Einheitliches Patent

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

1. Rechtlicher Rahmen

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

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

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

2. Schadensersatz

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

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

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

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

182 *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.

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

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

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

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

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

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

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

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

192 Dazu unten C.I.4.

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

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

3. Unverschuldete Rechtsverletzungen

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

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

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

194 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

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

196 Art. 68 II 3 EPGÜ.

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

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

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

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

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

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

199 Art. 32 I lit. a EPGÜ.

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

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

202 Dazu unten Kapitel 4 D.II.1.

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

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

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

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

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

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

Für große Verwirrung gesorgt hat Art. 3 II DuRL. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Rechtsbehelfen. In ganz Europa wurde gerätselt, ob deswegen Strafschadenselemente in das europäische Schadensrecht eingeführt werden müssen. Das wäre ein klarer Bruch mit der kontinentaleuropäischen Tradition. Das Verhältnis der Vorgabe zur kompensatorischen Natur des Schadensersatzes und die ausdrückliche Ablehnung von Strafschadenselementen in Erwägungsgrund 26 sorgen für zusätzliche Verwirrung.²⁰⁹ Mit der Formulierung in Art. 3 II DuRL hat der 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. Methodenlehre², § 11 Rn. 7.

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

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

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

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

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

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

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

213 Vgl. dazu unten Kapitel 4 C.II.

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

215 Vgl. etwa *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 25; *Azzi*, D. 2008, 700, 709 mwN; *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 73; *Azémar/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/Bruguère*, Droit d’auteur², Rn. 1043 mwN; *Gosselin*, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 315; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 147 f.

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

I. Entstehungsgeschichte

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

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

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

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

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

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

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

223 KOM (1998) 569 endg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Richtlinienentwurf (2003)

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

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

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

236 *Drexel/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 *Drexel/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

243 KOM (2003) 46 endg., S. 25. Kritisch Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931: „Selbstverständlich ist der doppelte Verletzergewinn eine Strafe für den Verletzer.“; ebenso Rohlfing, Enforcement-Richtlinie, S. 197; Schrage, Schadensersatz, S. 32; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 541; Ohly, GRUR 2007, 926, 929 („über ihr Ziel hinausgeschossen“).

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

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

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

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

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

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

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

3. Endgültige Fassung der Richtlinie (2004)

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

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

248 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25. Dies war ganz offensichtlich nicht mit Art. 24 des Entwurfs der Rom II-VO, dem abgeschwächten heutigen 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.

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

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

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

4. Evaluationsphase (seit 2009)

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

II. Dogmatische Grundkonstruktion

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage

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

2. Schadensersatz, keine Gewinnabschöpfung

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

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

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

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

259 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Stieper, Art. 118 AEUV Rn. 21 mwN.

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

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

a) Wortlaut, Systematik und Rechtsvergleichung

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

Mit Ausnahme von Deutschland²⁶⁶ wird in den untersuchten Mitgliedstaaten kompensierender Schadensersatz und Gewinnabschöpfung begrifflich und dogmatisch klar getrennt.²⁶⁷ Vor der Durchsetzungs-RL haben einige Mitgliedstaaten kategorisch ausgeschlossen, mit einem Gewinnabschöpfungsanspruch auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu reagieren. Dies verstöße 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/Grünwald.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

276 Dies gibt auch der BGH unumwunden zu, wenn es um die Berechnung des entgangenen Gewinns geht, BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG). Dazu ausführlich unten Kapitel 4 C.III.4.

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

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

b) Historische Auslegung

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

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

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

279 Zu dem Aspekt ausführlich unten 3.

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

281 Art. 17 II DuRL-E.

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

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

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

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

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

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

283 Hervorhebung nicht im Original.

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

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

286 Amschewitz, DuRL, S. 199; Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707; 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).

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

a) Einbettung in den Kontext des Unionsrechts

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

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

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

289 Goldmann, WRP 2011, 950, 964.

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

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

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

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

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

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

296 Metzger, in: Schadensersatz, 209, 212.

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

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

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

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

b) Präzisierung der Vorgaben für Schadensersatzansprüche durch den EuGH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den Schadensersatzregeln 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 Schadensersatz 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.

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 laute- ren 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.

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

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

7. Beweislastfragen

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

III. Die zweifache Schadensberechnung des Art. 13 DuRL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Gewinneinbußen der geschädigten Partei

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

aa) Berücksichtigungsfähige Positionen

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

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

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

323 *Stieper*, WRP 2010, 624, 627.

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

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

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

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

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

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

(1) Entgangene Gewinne und erzwungene Preissenkungen

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

(2) Sprungbrett-Effekt

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

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

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

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

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

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

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

(3) Verlust einer Chance

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

bb) Darlegungs- und Beweislast

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

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

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

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

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

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

339 Dazu oben II.7.

340 Besonders deutlich jetzt Art. 4 Schadensersatz-RL.

341 Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL.

342 Art. 4 S. 1 Schadensersatz-RL.

343 Zum Leitfaden der Kommission oben Fn. 97.

344 BGHZ 77, 16 – Tolbutamid.

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

b) Zu Unrecht erzielte Gewinne des Verletzers

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

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

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

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

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

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

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

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

Das überzeugt bei autonomer Auslegung der Richtlinie nicht.³⁵⁰ Die Richtlinie verpflichtet die Gerichte der Mitgliedstaaten lediglich, die Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen (Erwgr 17) und bei der Schadensberechnung alle wesentlichen Kriterien, darunter den Gewinn des Verletzers, zu *berücksichtigen*. Unter aa) wird anhand einer systematischen Auslegung gezeigt, dass der Verletzererfolg 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 Verletzererfolg als *Schadensersatzanspruch* zuspricht. Zur Kompensation des eingetretenen Schadens müssen die Gerichte daher nicht den Verletzererfolg auskehren, wenn nach den Umständen des Einzelfalls feststeht, dass der konkrete Schaden des Rechtsinhabers geringer ist.

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

aa) Rechtsnatur, Wortlaut und Systematik

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

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

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

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

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

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

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

onsentwurf verfolgt wurde, hat der 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; Bruguère, Propr. Int. 2009, 377 f.; May, Propr. Industr. 3/2008, 9, 10.

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

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

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

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

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

Hilfe einer Fiktion erklärt werden.³⁶³ Eine solche Fiktion widerspricht dem systematischen Aufbau von Art. 13 I 2 DuRL.³⁶⁴ Denn die Richtlinie sieht ein zweipoliges Schadensersatzmodell vor: Auf der einen Seite kann ein pauschalierter Schadensersatz gewährt werden.³⁶⁵ Dieser wird unabhängig von den konkret erlittenen Nachteilen nach Lizenzgrundsätzen ermittelt (lit. b). Auf der anderen Seite kann der Schaden konkret ermittelt werden (lit. a). Der Richtliniengeber hat systematisch klar zwischen konkretem und abstraktem Schaden unterschieden. Es wäre also höchst verwunderlich, wenn er unter den Kriterien des *konkret* zu ermittelnden Schadensersatzes mit dem 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 pauschalisierte Berechnungsmethode.³⁶⁶

Für diese Auslegung sprechen des Weiteren die Erwägungsgründe 17 und 26 sowie Art. 13 I 2 lit. a DuRL. Hiernach sollen bei der Festsetzung des Schadensersatzes *alle* einschlägigen Aspekte berücksichtigt werden. Mit dieser Verpflichtung schwer in Einklang zu bringen ist die Hypothese, dass sich die Höhe des 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.

bb) Rechtsvergleichung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Sonstige negative wirtschaftliche Auswirkungen

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

aa) Schädigende Nutzung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Kosten der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher

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

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

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

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

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

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

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

d) Immaterielle Schäden

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

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

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

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

396 Ebenso *Kur*, FS 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/Mediatet.

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

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

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

401 Dazu unten Kapitel 4 C.II.

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

e) Zinsen

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

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

402 Dazu bereits oben c)aa).

403 Dazu unten Kapitel 4 G.I.3.

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

405 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 143 f. – Camar mwN. Ebenso in Frankreich (vgl. etwa CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters), in England (General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 192 HL) und in Italien (App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506).

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

407 Erwgr 12 Schadensersatz-RL.

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

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

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

f) Ersatz der Rechtsverfolgungskosten

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

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

a) Dogmatische Einordnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Frankreich und Italien wird dies als Bruch mit den traditionellen Prinzipien des Schadensrechts angesehen, weil es auf eine Korrelation zwischen Schaden und Entschädigung nun nicht mehr ankomme.⁴¹⁹ Anders als dies etwa in Frankreich kritisiert wird, hat der Richtliniengeber damit aber nicht sein selbst gestecktes Ziel (Erwgr 26) verfehlt, lediglich kompensierenden Schadensersatz zu gewähren. Auch dieser Schadensersatz auf „objektiver Grundlage“⁴²⁰ gleicht nur die Einbußen des Geschädigten an seinen rechtlich geschützten Interessen aus. Allein der Eingriff in das Immaterialgüterrecht und damit in das rechtlich gewährte Monopol schädigt die rechtlich geschützten Interessen des Rechtsinhabers. Dieser Eingriff führt zu einem Vermögensschaden, weil die 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 Maßstab⁴²² für die Bewertung eines Schadens orientiert, dem Marktpreis. Nichts an-

416 Vgl. die Nachweise vorherige Fn.

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

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

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

420 Erwgr 26 S. 3.

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

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

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

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

b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung

aa) Gleichberechtigte Alternative oder subsidiäre Anwendung?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Wahlrecht des Rechtsinhabers oder des Gerichts

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

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

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

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

430 Dazu unten e).

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

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

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

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

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

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

cc) Komplementarität von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr

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

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

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

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

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

439 Dazu unten Kapitel 4 E.I.

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

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

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

Ein solches Ergebnis widerspricht aber den Zielen der Richtlinie und den allgemeinen Vorgaben des EuGH.⁴⁴³ Schadensersatzansprüche sind nur dann wirksam und haben eine abschreckende Wirkung iSv. Art. 3 II DuRL, wenn sie den entstandenen Schaden vollständig ausgleichen.⁴⁴⁴ Dies hat der EuGH in seiner Rechtsprechung zur Gleichstellungs-RL mehrfach betont.⁴⁴⁵ Nach dem deutschen Modell erhält der Rechtsinhaber aber nur eine unvollständige Kompensation. Er kann zwar den entgangenen Gewinn geltend machen, nicht aber den darüber hinausgehenden, unter Umständen viel größeren Eingriff in sein 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 BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/u. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 61.

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

445 Vgl. die Nachweise in der Fußnote zuvor.

446 Dazu unten Kapitel 4 E.

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

448 Dazu unten Kapitel 4 E.I.

c) Verhältnis von Schadensersatz- und Beseitigungsansprüchen

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

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

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

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

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

451 Dazu oben A.I.1.

452 EuGH Slg. 1985, 3281 Tz. 26 – van der Stijl; EuG Slg. 2000, FP-II-497 Tz. 101 – C./Rat; Slg. 1999, FP-II-151 Tz. 40 – Giannini.

453 Dazu oben II.2.

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

455 Oben a) und sogleich d).

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

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

Die Gerichte der Mitgliedstaaten müssen den pauschalen Schadensersatzbetrag mindestens an dem Betrag ausrichten, welcher der Vergütung oder Gebühr entspricht, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts eingeholt hätte. Wie oben herausgearbeitet, soll damit eine Ausgleichsentschädigung auf objektiver Grundlage (Erwgr 26 S. 3) gewährt werden. Diese ist Ersatz für den Eingriff in das absolute Recht als solches, nicht aber für einen entgangenen Gewinn. Deswegen soll mithilfe dieses Maßstabs der Wert der unrechtmäßigen Nutzung bestimmt, nicht aber ein Vertragschluss 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 Stahl Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

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

aa) Bei schädigender Nutzung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Sonstige Umstände

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

cc) Immaterielle Schäden

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

dd) Zinsen

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

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

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

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

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

473 Oben 1.e).

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

ee) Berücksichtigung des Überwachungsaufwands

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

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

ff) Differenzierung nach Vorsatzgrad

In Deutschland nehmen einige Autoren Erwägungsgrund 17 zum Anlass, die Höhe des Schadensersatzes nach dem Verschuldensgrad des 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, UrhR⁷, Rn. 784.

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

480 Erwgr 26 S. 3.

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

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

gg) Pauschaler Verletzerzuschlag?

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

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

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

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

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

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

485 v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464 („in der Regel übersteigen“); *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 8 f. („Schadenslizenzgebühr“ muss höher sein als vertragliche); *Köllner*, Mitt 2006, 535, 536; aA Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98. Ähnlich in Frankreich, *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 74.

486 *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 317 f.; *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98; *Marc Weber*, Enforcement-RL, S. 171 f.; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 392; *Hauck*, MarkenR 2015, 277, 281. Auch nach *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 385, kann eine generelle Erhöhung nicht auf die Richtlinie gestützt werden.

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

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

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

Der pauschale Verletzerzuschlag kann schließlich nicht mit einem eigenständigen Präventionsbedürfnis begründet werden.⁴⁹¹ Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich zur vollständigen, nicht aber zu einer überschießenden Schadenskompensation.⁴⁹² Daher steht es den Mitgliedstaaten zwar frei, höhere pauschale 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 Gewinnhaftung⁴⁹⁶ genommen, die seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2000 in Deutschland praktiziert wird.⁴⁹⁷ Es ist aber wenig überzeugend, einer Norm einen ab-

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

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

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

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

493 Wie etwa in Österreich, Polen und Griechenland.

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

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

496 Vgl. dazu unten Kapitel 4 D.II.

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

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

Zudem widerspricht eine solche Einordnung dem Leitbild eines Gewinnherausgabeanspruchs. Der jahrhundertealte englische *account of profits*, ein *equity*-Rechtsbehelf, oder der deutsche Schadensersatz nach dem 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 Gewinnherausgabe: BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II.

500 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat); BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II. Ebenso in den Niederlande: Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.; Patentrecht); anders jedoch im Markenrecht: BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 12. f.).

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

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

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

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

2. Die Grundsätze der Schadensberechnung

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

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

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

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

505 *Vivant/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, 1592 – 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 Gerichte in Einzelfällen den Schadensersatz bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen (TGI Paris, 23.9.2009, RG 2009/02900, PIBD 2009, III-1556, 1557 – Somfy/Jinhua), was jedoch nach allgemeinen Regeln unzulässig ist, *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 248.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

515 Hervorhebung der Änderungen nicht im Original.

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

aa) Vollständiger Ausgleich des erlittenen Schadens

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

Deswegen ist die französische Reaktion auf Immaterialgüterrechtsverletzungen um einiges vielfältiger als in Deutschland. Schadensersatz wird in erster Linie als entgangener Gewinn ersetzt, den französische Gerichte mit Hilfe von Sachverständigen nach sehr genauen ökonomischen Analysen, aber großzügig anhand des Verletzerumsatzes schätzen.⁵¹⁸ Für den übrigen Umsatz muss der Verletzer zusätzlich eine angemessene Lizenzgebühr zahlen. In geeigneten Fällen werden diese Schadensposten ergänzt durch Schadensersatzzahlungen für die Banalisierung des Immaterialguts, für Preiserosionen sowie für immaterielle Beeinträchtigungen wie Reputationsschäden und Ähnliches. Hierfür werden vier- bis hohe fünfstelligen 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/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1041; v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 22. Der Grundsatz hat in Frankreich sogar Verfassungsrang, Cons. const., 9.11.1999, Nr. 99-419, D. 2000, somm. 424 m. Anm. *Garneri*.

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

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

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

bb) Rein kompensatorische Funktion des Schadensersatzes

(1) Grundsatz

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

(2) Kritik an den *fautes lucratives*

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

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

522 Oben Fn. 516.

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

524 CA Paris, 13.6.2014, RG 2013/15182, PIBD 2014, III-709, 718 – Fondation Le Corbusier/Getty-Images; 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'auteur³, Rn. 555.

525 Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038 („La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!“); Vivant, D. 2009, 1839 f.; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253.

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

527 Art. 1371 CC-Entwurf, Catala, Avant-projet, S. 161. Ähnlich der nicht umgesetzte Änderungsvorschlag einer Senatskommission, Vorschlag Nr. 7 bei 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.

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

(3) Abweichende Praxis der Gerichte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problematisch daran sind vor allem drei Aspekte: Erstens setzen sich die Gerichte über den klaren Willen des Gesetzgebers hinweg. Zweitens legen die *juges au fond* die Kriterien für die Erhöhung nicht offen, um der Kassation zu 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 Gegenstände⁵⁴² wird als Form der Naturalrestitution eingestuft.⁵⁴³

536 Rodà, Conséquences civiles, Rn. 295.

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

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

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

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

541 Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1275. Kritisch zu dieser Praxis Bertrand, Droit d'auteur³, Rn. 117.53. Neben der Veröffentlichung in 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 Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43, 46; Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1274; Possin, Abhilfemaßnahmen, S. 18 f. mwN.

c) Großer Bewertungsspielraum der französischen Gerichte

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

Aber auch in anderen Fällen verzichten die Gerichte auf jeglichen Nachweis eines erlittenen Schadens und gewähren allein für den Eingriff in das absolute Recht (*atteinte au monopole*) über 10.000 € Schadenersatz.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 Schadenersatz 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 Schadenersatz zusprechen, vor denen

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Beweislast

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

3. Die zweifache Schadensberechnung im französischen Immaterialgüterrecht

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

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

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

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

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

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

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

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL richtete sich die Art der Schadensberechnung im Wesentlichen danach, ob der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet hatte oder nicht. Im ersten Fall konnte er entgangenen Gewinn geltend machen, im zweiten Fall wurde ihm eine Lizenzgebühr zugesprochen.⁵⁵⁶ Dem Rechtsinhaber steht seit dem *loi contrefaçon* ein Wahlrecht zu. Außerdem kann die Rechtsprechung seitdem den 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 Law⁶, S. 624, und in den USA, dazu Ross, IP Damages, S. 2-9.

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

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

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

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

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

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

(1) Anteil am Umsatz des Verletzers (taux de report)

Grundsätzlich gehen die französischen Gerichte davon aus, dass der Rechtsinhaber ebenso viele Produkte wie der Verletzer verkauft und daher den Gewinn des Verletzers selbst erzielt hätte.⁵⁶³ Allerdings berücksichtigen die Gerichte im Regelfall sehr detailliert die ökonomischen Umstände des Einzelfalls.⁵⁶⁴ Sie kommen fast immer zu dem Ergebnis, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung nicht den gesamten Umsatz des Rechtsverletzers, die *masse contrefaisante*, gemacht hätte.

Um den Anteil der *masse contrefaisante* zu bestimmen, den der Rechtsinhaber selbst erzielt hätte, den *taux de report*, ziehen die französischen Gerichte meist ein bis zwei Sachverständige zu Rate, welche die wirtschaftlichen Besonderheiten des Einzelfalls umfassend würdigen und dem Gericht Vorschläge machen.⁵⁶⁵ Auch wenn die Gerichte an deren Gutachten nicht gebunden sind, folgen sie ihnen üblicherweise.⁵⁶⁶ Als Voraussetzung für die Bestellung eines Sachverständigen muss der Rechtsinhaber aber zunächst glaubhaft machen, dass ihm tatsächlich ein Gewinn entgangen ist.⁵⁶⁷ Gelingt ihm dies, dann gehen die Gerichte für die Schadensberechnung von den Darlegungen und Einschätzungen des Rechtsinhabers sowie der Sachverständigen aus. Wenn der Verletzer dem nicht substantiiert entgegentritt, werden sie vom Gericht ohne Weiteres zugrunde gelegt. Dabei orientiert es sich im Regelfall am oberen Rand der Einschätzungen der Sachverständigen.⁵⁶⁸ Verbleibende Unsicherheiten oder Einschätzungsrisiken gehen zulasten des Verletzers.⁵⁶⁹

Der Rechtsinhaber muss nach der Rechtsprechung zwei Dinge darlegen: Erstens muss er selbst ausreichende zusätzliche Kapazitäten und Vertriebsmöglichkeiten gehabt haben, um die Nachfrage des Verletzers zu befriedigen.⁵⁷⁰ Daher

563 CA Paris, 22.2.1963, Annales 1963, 284 f. – Carpano/Mauborgne; CA Paris, 1.7.1986, Annales 1986, 279, 287 – Ami/Allibert; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299.

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

565 Vgl. etwa CA Paris, 20.9.2006, RG 2005/14964, PIBD 2006, III-768, 772 – Kaufler/Armor I, das im Grundurteil vorläufigen Schadensersatz iHv. 100.000 € zusprach und ein Sachverständigengutachten anforderte.

566 *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 296.

567 TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 202.

568 Instruktiv CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2 ff. – Schaeffer/CITEC. Vgl. ferner CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 f. – Brogser/Stremeler; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – Waters/Agilent.

569 Vgl. CA Paris, 2.10.2009, Propr. intell. 2010, 637, 638 (A. *Lucas*); CA Paris, 22.2.1963, Annales 1963, 284 f. – Carpano/Mauborgne; *Azéma*, D. 1972 jur., 48, 49; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466.

570 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremeler; TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – Bottega Veneta/Le Tanneur. Ebenso in England: *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 101.

konnte der italienische Luxusschneider *Bottega Veneta* in einem Nachahmungsprozess nur einen kleinen Teil der *masse contrefaisante* als entgangenen Gewinn geltend machen. Weil seine Taschen aufwändig handgefertigt wurden, konnte er mit der maschinellen Fertigung des Imitators nicht Schritt halten.⁵⁷¹

Zweitens muss der Rechtsinhaber darlegen, dass er die Nachfrage ohne die Verletzung an sich gezogen hätte. Die französischen Gerichte analysieren dafür, wie sich die Nachfrage am Markt ohne die Rechtsverletzung entwickelt hätte. Zunächst wird die Bedeutung des Immaterialguts für das verkaufte Produkt bestimmt. Patente haben nach Ansicht der französischen Rechtsprechung im Regelfall ein höheres Gewicht für die Kaufentscheidung als eine Marke oder die Produktgestaltung.⁵⁷²

Des Weiteren ist ein deutlich niedrigerer Verkaufspreis des Verletzers ein starkes Indiz dafür, dass dieser mehr verkauft hat, als es der Rechtsinhaber vermocht hätte. In diesen Fällen ist Letzterem nur ein geringer eigener Gewinn entgangen.⁵⁷³ Bei billigen Imitationen von Luxusgegenständen ist dem Originalhersteller im Regelfall überhaupt kein Gewinn entgangen.⁵⁷⁴ Dieser bleibt in diesen Fällen aber nicht schutzlos: Er wird im Regelfall umfassend für die Beeinträchtigung bzw. Banalisierung des Rechts entschädigt.⁵⁷⁵

Ebenso berücksichtigen französische Gerichte, ob sich der Verletzer an einen anderen Kundenkreis als der Originalhersteller wendet.⁵⁷⁶ *Christian Dior* wendet sich mit seinen Sandalen zum Preis von über 600 € an eine völlig andere Zielgruppe als eine Schuhboutique, die für sehr ähnliche Sandalen 180 € verlangt.⁵⁷⁷ Markenkekse, die über traditionelle Supermärkte verkauft werden, konkurrieren nur sehr eingeschränkt mit Discounterkekse;⁵⁷⁸ und nicht alle *eBay*-Käufer hätten dasselbe T-Shirt in einem klassischen Ladengeschäft gekauft.⁵⁷⁹ Konsequenterweise entgehen dem Rechtsinhaber keine Geschäfte, wenn er auf dem entsprechenden Markt gar nicht tätig ist.⁵⁸⁰ Auch rechtswidrig und unmoralisch erzielte

571 TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – *Bottega Veneta/Le Tanneur*. Dafür wurden dem Rechtsinhaber aber 110.000 € sonstiger Schadensersatz für 1.400 verkaufte Imitate zugesprochen.

572 Dazu *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 215-218 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/Stremmler* (trotzdem ein Anteil von 50-80 % an der *masse contrefaisante*); CA Paris, 7.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – *Biscuiterie Tanguy/LU*; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 211.

577 TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – *Dior/Ash*, bestätigt durch CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144. Ebenso TGI Paris, 11.1.2008, PIBD 2008, III-230 (*Cerruti*-Imitation für 270 € anstelle des Originals für 1.200 €).

578 CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – *Biscuiterie Tanguy/LU*.

579 CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – *Brod'matic/Cloud's*.

580 CA Paris, 25.9.2009, RG 08/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – *Baccarat/Delsey* (*Baccarat* verkauft Schmuck und Dekorationsgegenstände, aber keine Koffer wie *Delsey*).

Gewinne (*dommage illégitime*) werden nach französischem Recht grundsätzlich nicht ersetzt.⁵⁸¹

Wenn der Rechtsinhaber starker Konkurrenz durch substituierende Drittprodukte ausgesetzt ist, gehen die französischen Gerichte mit Recht davon aus, dass er in diesen Fällen nicht den gesamten Verletzerumsatz an sich gezogen hätte. Auch ohne die Verletzung wäre ein Teil davon auf den Verletzer bzw. die übrigen Wettbewerber entfallen.⁵⁸² Aus Vereinfachungsgründen orientieren sich die Gerichte an der Höhe des Marktanteils des Rechtsinhabers und ordnen ihm einen entsprechenden Anteil am Umsatz des Rechtsverletzers zu.⁵⁸³

Wie bereits dargelegt, schwankt die Begründungstiefe der Gerichte als Folge der *souveraineté du juge* bei diesen Fragen zum Teil beträchtlich. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die französischen Gerichte in bemerkenswertem Umfang die ökonomischen Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen, insbesondere die Kapazitäten des Rechtsinhabers und die Konkurrenzsituation am Markt.⁵⁸⁴

Zusammenfassend haben die starke Orientierung an der ökonomischen Realität sowie ein größerer Mut zu Schätzungen zwei Auswirkungen: Zum einen hat die konkrete Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn in Frankreich einen viel größeren Stellenwert als in Deutschland und führt zu erheblichen Schadensersatzsummen. Zum anderen fällt diese Schadenskompensation verglichen mit der deutschen Gewinnherausgabe geringer aus, weil dem Rechtsinhaber im Regelfall nicht der gesamte Umsatz des Verletzers entgangen ist. Allerdings muss bei diesem Vergleich berücksichtigt werden, dass der Verletzer neben dem Schadensersatz für den entgangenen Gewinn für seinen zusätzlich generierten Umsatz noch eine angemessene Lizenzgebühr an den Rechtsinhaber entrichten muss.⁵⁸⁵ Außerdem berücksichtigen französische Gerichte in vielen Fällen weitere Schadenspositionen, etwa dass die Niedrigpreispolitik des Verletzers zu einer nachhaltigen Preiserosion geführt hat, oder dass der Rechtsinhaber gezwungen war, seine

581 Dazu allgemein v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 25 mwN. In solchen Fällen würden französische Gerichte aber erheblichen Schadensersatz für die Beschädigung der Reputation gewähren, vgl. dazu unten cc), dd).

582 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France (nur 30 % entgangene Gewinne); CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 – Mamor/Astra Plastique; Azémal/Galloux, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 210.

583 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1002 – Waters/Agilent. Ebenso in den Niederlanden (*Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4), in England (*Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 529 (Pat), in Italien (Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f.).

584 Exemplarisch TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – Waters/Agilent.

585 Dazu unten (5).

Preise zu senken bzw. er sie nicht erhöhen konnte.⁵⁸⁶ Außerdem wird die Wertbeeinträchtigung des Immaterialguts durch die Banalisierung ausgeglichen.⁵⁸⁷

(2) Ungerechtfertigter Ausbau von Marktanteilen durch den Verletzer

Der Rechtsinhaber kann darüber hinaus geltend machen, dass ihm der Verletzer Marktanteile abgenommen hat, die Letzterer ohne die rechtswidrige Nutzung nicht erhalten hätte (*l'effet „tremplin“*).⁵⁸⁸ Daher wurde dem Inhaber eines Patents für Chromatographen neben dem entgangenen Gewinn und neben einer Lizenzgebühr zusätzlich noch weiterer Schadensersatz in Höhe von 100.000 € zugesprochen. Der Verletzer, ein unmittelbarer Konkurrent, hatte den rechtswidrig übernommenen technologischen Vorteil in der Werbung besonders herausgestellt. Dadurch wurde dem Patentinhaber nach Ansicht der Gerichte die Möglichkeit genommen, mit Hilfe seines technologischen Vorsprungs Marktanteile auszubauen.⁵⁸⁹ Daneben ist der Ersatz dieses „Sprungbrett“-Effekts auch anerkannt, wenn der Rechtsbruch dem Verletzer ermöglicht, auf einem Sekundärmarkt Fuß zu fassen.⁵⁹⁰

(3) Ersatz einer bloßen Gewinnchance

Strenggenommen ist der Ersatz entgangener Gewinne der Ersatz für verlorene Verkaufschancen. Sie werden auch nach französischem Recht nur ersetzt, wenn sie dem Rechtsinhaber tatsächlich entgangen sind. Allerdings muss er dafür nicht konkret entgangene Geschäfte vortragen. Französische Gerichte schätzen den Anteil der entgangenen Geschäfte durch den Verletzerumsatz anhand einer Marktanalyse.

Daneben ist im französischen Recht – zumindest grundsätzlich – anerkannt, dass nicht nur sichere zukünftige Geschäfte, sondern auch ungewissere Geschäftschancen schadensrechtlich ersetzt werden.⁵⁹¹ Allerdings ist die Rechtsprechung dazu uneinheitlich. Diese Lehre von der entgangenen Geschäftschance ist

⁵⁸⁶ Dazu unten cc)(3).

⁵⁸⁷ Dazu unten cc)(2).

⁵⁸⁸ TGI Paris, 25.6.2010, RG 2001/00035, PIBD 2010, III-759, 764 – Technogenia/Martec; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Waters/Agilent; CA Paris, 2.7.2008, RG 07/06442 – Ulrich/Jyde; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent (ausführlich); *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 255; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

⁵⁸⁹ CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Waters/Agilent; ausführlicher TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent, das berücksichtigte, dass die Kunden in dem Marktsegment grundsätzlich sehr treu sind.

⁵⁹⁰ *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 28.

⁵⁹¹ Dazu *Malauriel/Aynès/Stoffel-Munck*, Les obligations⁴, Rn. 242 mwN; *Terre/Simler/Lequette*, Dr. des obligations¹⁰, Rn. 701 mwN; v. Bar/*Gotthardt*, Eur. DeliktsR, F 24.

vereinzelte bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten angewendet worden.⁵⁹² In jüngerer Zeit Bedeutung erlangt hat die Lehre bei einer Auseinandersetzung zweier Druckmaschinenhersteller.⁵⁹³ Der beklagte Hersteller hatte drei Aufträge in Frankreich mit der patentverletzenden Maschine gewonnen und in zwei Fällen den Rechtsinhaber ausgestochen. Um den dritten Auftrag hatte sich der Patentinhaber nicht bemüht. Weil dieser aber Marktführer war, hätte er nach Ansicht des Pariser Gerichts den Auftrag ohne die Patentverletzung mit 50 %-iger Wahrscheinlichkeit erhalten. Deswegen sprach ihm das Gericht die Hälfte des ihm möglicherweise entgangenen Gewinns für diesen Auftrag zu.

(4) Grundlage der Gewinnberechnung: die *masse contrefaisante*

Ausgangspunkt der Gewinnberechnung ist auch nach Umsetzung der Durchsetzungs-RL die sogenannte *masse contrefaisante*, also der relevante Umsatz des Verletzers.⁵⁹⁴ In diese werden alle Verkäufe der rechtsverletzenden Produkte einbezogen.⁵⁹⁵ Besteht die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht im Verkauf, sondern in der Werbung mit einer Marke oder einem urheberrechtlich geschützten Gegenstand, etwa auf einer Internetseite, in einem Ladenlokal oder im Fernsehen, so kommt es auf die Dauer der Werbung bzw. der Wiederholungen an.⁵⁹⁶ Die Beweislast für die Höhe der *masse contrefaisante* trägt der Rechtsinhaber.⁵⁹⁷

Uneinheitlich gehandhabt wird die Frage, ob für die Verletzermasse der Umsatz des Verletzers herangezogen wird. Zum Teil wird auf dessen Verkaufspreis abgestellt, zum Teil wird die Anzahl der verkauften Produkte mit dem Verkaufspreis des Rechtsinhabers multipliziert. Für Letzteres spricht die konsequente Ausrichtung der französischen Rechtsprechung auf den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.⁵⁹⁸ Üblicherweise wird aber der Verkaufspreis des Verletzers herangezogen.⁵⁹⁹

592 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-69, 71 – Hässle/LEK, bestätigt durch Cass. com., 30.1.2001, PIBD 2001, III-329; Cass. com., 2.7.2002, Nr. 98-21517, PIBD 2002, III-549, 550 – Kraus/Ripoche; CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – Brod'matic/Cloud's; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress. Dazu Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 223 f.; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 266 ff.

593 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress.

594 Vgl. nur CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 812 f. – Kaufler/Armor II; instruktiv TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 – Waters/Agilent; *Chavanet/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

595 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297 f.

596 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254.

597 Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 204 mwN.

598 *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335. Uneinheitlich *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817, 1819.

599 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 205.

Betrifft ein Patent nur einen Teil eines verkauften Produkts, so kommt es darauf an, ob es aus materiellen oder funktionellen Gründen teilbar ist.⁶⁰⁰ Auch hier liegt es sehr weitgehend im Ermessen des Tatrichters, ob er den Wert des gesamten Produkts in die Verletzermasse aufnimmt oder nur einen Teil. So hatte der *Cour de cassation* es nicht beanstandet, dass der gesamte Preis einer Gaslaterne als Verletzungssumme herangezogen wurde, obwohl die Grundtechnik bekannt gewesen war und nur der Glühstrumpf eine Neuheit darstellte: Es handele sich eben um eine untrennbare wirtschaftliche Einheit.⁶⁰¹ Wenn sich der patentierte Teil des Produkts aber vom Rest trennen und wirtschaftlich verwerten lässt, wird grundsätzlich nur der Wert des patentverletzenden Teilprodukts berücksichtigt.⁶⁰²

(a) Erweiterung durch den *tout matériel*

Zur *masse contrefaisante* gehört zunächst nur der Wert der Produkte, deren Nutzung oder Verkauf unmittelbar die Rechte des 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 Casalunga, *Cah. dr. ent.* 2010, 41, 44.

603 Azéma/Galloux, *Dr. propr. ind.*⁷, Rn. 1817; Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 205; Maréchal, *RT-Deom* 2012, 245, 254; Casalunga, *Cah. dr. ent.* 2010, 41, 44.

604 Vgl. die Nachweise bei Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 205.

605 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 190 – Prodel/Renault, insoweit nicht aufgehoben durch Cass. com., 24.10.2000, PIBD 2001, III-125; Chavanne/Burst, *Dr. propr. int.*⁴, Rn. 466; Véron/Roux-Vaillard, *Mitt* 2006, 294, 298.

606 CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1589 – Bobst/Heidelberg Postpress; Casalunga, *Cah. dr. ent.* 2010, 41, 44; ähnlich in England, vgl. etwa *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107 und unten D.II.2.a)aa). Allerdings muss der Rechtsin-

die Gerichte entweder einen Aufschlag auf den Verkaufspreis des Produkts⁶⁰⁷ oder sie schätzen, wie viel zusätzliches Zubehör oder Serviceleistungen der Rechtsinhaber verkauft hätte, wenn er selbst den entgangenen Umsatz gemacht hätte.⁶⁰⁸ Weiter gehört in die *masse* der Wert des gesamten Auftrags, wenn ihn der Verletzer nur deswegen erhalten hat, weil er eine patentverletzende Einheit nutzen konnte.⁶⁰⁹ Der Beklagte kann jedoch darlegen, dass sich seine Kunden für ihn aus anderen Gründen und nicht wegen des patentierten Teils entschieden haben.⁶¹⁰

Die Beweislast trägt auch dafür der Rechtsinhaber. Er kann ihr aber mit Erfahrungswerten der Vergangenheit nachkommen;⁶¹¹ daneben werden auch die Besonderheiten des jeweiligen Marktes berücksichtigt.⁶¹²

(b) Abzug der variablen Kosten

Von den Einnahmen werden die Kosten des Verkaufs abgezogen. Maßgeblich ist die Kostenquote des Rechtsinhabers.⁶¹³ Die Kosten des Verletzers haben bislang kaum eine Rolle gespielt.⁶¹⁴ Wie im deutschen Recht werden vom Verletzerumsatz grundsätzlich nur die variablen Kosten abgezogen, etwa Produktionsmaterialien, Abschreibungen und Vertriebskosten.⁶¹⁵

Herauszugeben ist also die *marge* bzw. der *bénéfice brute*, so dass beim Rechtsinhaber der Deckungsbeitrag zu den Fixkosten verbleibt. Das gilt aber nur, soweit er die *masse contrefaisante* ohne Erhöhung seiner Fixkosten⁶¹⁶ hätte produzieren können.⁶¹⁷

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

(5) Komplementärer Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr

Wenn der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers nicht im vollen Umfang selbst gemacht hätte, hat jener *zusätzlich* einen komplementären Anspruch auf Schadensersatz in Form einer Lizenzgebühr,⁶¹⁸ die er neben dem Schadensersatz des entgangenen Gewinns geltend machen kann.⁶¹⁹ Einen Teil des Verletzerumsatzes muss der Verletzer dementsprechend als entgangenen Gewinn herausgeben, auf den übrigen Teil eine angemessene Lizenzgebühr zahlen. Entgangener Gewinn und Lizenzgebühr sind also komplementäre Ansprüche.

Anders als die deutschen sehen die französischen Gerichte darin keine Doppelkompensation desselben Interesses.⁶²⁰ Im Gegenteil: Wie für die englischen Gerichte ist für sie diese Ergänzung notwendig, um den entstandenen Schaden vollständig auszugleichen.⁶²¹ Der eine Teil des Schadens ist der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers. Die zusätzliche Lizenzgebühr kompensiert dagegen den ungerechtfertigten Eingriff in das absolute Recht, der durch die darüber hinausgehenden Verkäufe verursacht wird.⁶²² Hat der Rechtsinhaber eine Lizenz an einen Dritten vergeben und verwertet sein Recht nicht selbst, so kann Ersterer eine Lizenzgebühr verlangen, Letzterer seinen entgangenen Gewinn.⁶²³

Bisher ungeklärt ist, ob dieses Vorgehen mit der Anpassung des französischen Rechts an die Durchsetzungs-RL vereinbar ist. In der französischen Literatur wird dies mit Hinweis auf die Alternativität von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr in Art. 13 I 2 DuRL überwiegend kritisch gesehen.⁶²⁴ Allerdings ist eine solche Beschränkung des Schadensersatzes nicht mit dem Anliegen des französischen und des EU-Reformgesetzgebers vereinbar, weiterhin einen vollständi-

618 Cass. com., 27.10.1992, PIBD 1993, III-76 – Gachot/Mécafrance; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmer; *Maréchal*, RTD-com 2012, 245, 260; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11. Ebenso in England, vgl. etwa *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33. Dazu mehr unten II.2.b)bb).

619 Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mécafrance/Gachot; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11. Ebenso in England, vgl. etwa *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33; in Schweden, vgl. *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 374.

620 In Deutschland gilt seit RGZ 156, 65, 68 – Scheidenspiegel, das Verquickungsverbot. Das verstößt gegen die Durchsetzungs-RL, dazu oben C.III.2.b)cc) und Kapitel 4 E.

621 Zu England *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels & Williamson* (1914) 31 RPC 104, 120; *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 521 f. (Pat); *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383, 418 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33. Dazu mehr unten II.2.b)bb).

622 *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 213.

623 Cass. com., 24.3.1992, Bull. civ. 1992 IV Nr. 126.

624 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 260; *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 73; *Cousté/Guilbot*, Propr. ind. 12/2007, 15, 17 f.; *Candé/Marchais*, Propr. Intell. 2008, 52, 64; aA *Roux-Vaillard*, Propr. intell. 2008, 308, 314; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11.

gen Ausgleich des erlittenen Schadens zu ermöglichen.⁶²⁵ Beide Gesetzgeber wollten die Kompensationsmöglichkeiten des Rechtsinhabers verbessern, nicht verschlechtern. Die Gerichte gehen auf diese vermeintliche Diskrepanz in neueren Entscheidungen nicht ein und kombinieren weiter den entgangenen Gewinn mit Lizenzgebühren.⁶²⁶ Eine Entscheidung des *Cour de cassation* steht aus.

bb) Berücksichtigung der Verletzervorteile (*bénéfices réalisés par le contrefacteur*)

(1) Verletzergewinn

Einen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hatte ein Rechtsinhaber vor Inkrafttreten der Durchsetzungs-RL grundsätzlich nicht.⁶²⁷ Dies hätte gegen den Grundsatz der vollständigen, aber nicht bereichernden Kompensation der eingetretenen Schäden verstoßen.⁶²⁸ Seit der Änderung durch das *loi contrefaçon* ordnen alle Immaterialgüterrechtsgesetze an, dass die Richter die Vorteile des Verletzers berücksichtigen dürfen. Es ist bisher weitgehend ungeklärt, wie sich dieses Element in das französische Schadensersatzregime integrieren lässt, das bisher allein auf Kompensation ausgerichtet war.

Der französische Gesetzgeber wollte mit dieser Formulierung den Richtern lediglich ermöglichen, die gesamten ökonomischen Ausmaße der Rechtsverletzung zu berücksichtigen.⁶²⁹ Nicht beabsichtigt war dagegen, den Verletzergewinn unabhängig davon abzuschöpfen, ob dem Rechtsinhaber ein entsprechender Verlust entstanden ist.⁶³⁰

625 Dazu oben C.III.2.b)cc).

626 Diese betreffen meist aber noch Verletzungszeiträume vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL, etwa CA Paris, 5.10.2011, RG 2009/02423, PIBD 2012, III-56, 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/Collo. 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'auteur³, Rn. 117.45, 57.

629 Bétaille/Yung, Rap. Inf. Nr. 296 (2010-2011), S. 29; Gasnier, Propr. indust. 11/2007, 11, 14. Instrukтив 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'auteur³, Rn. 555; Bruguière, Propr. Int. 2009, 377, 378.

In der französischen Literatur wird diese Neuerung kontrovers diskutiert. Bislang hat sich noch keine klare Meinung durchsetzen können. Die Interpretation verläuft entlang der alten Linien, ob Schadensersatz rein kompensatorische oder auch abschreckende Wirkung haben soll, um *fautes lucratives* zu verhindern. Wer sich bisher schon für überkompensatorischen Schadensersatz im Immaterialgüterrecht ausgesprochen hat, interpretiert die Regelung als Möglichkeit, nunmehr den Verletzerge Gewinn abschöpfen zu können.⁶³¹ Die anderen verweisen auf den Willen des EU- und des französischen Gesetzgebers. Diese haben den Schadensersatz auf die Kompensation des eingetretenen Schadens beschränkt und Vorschlägen eine klare Absage erteilt, die eine eigenständige Gewinnabschöpfung bzw. eine Verdopplung der Lizenzgebühr einführen wollten.⁶³² Dafür sprechen insbesondere der Text der Richtlinie und auch die französische Umsetzung, die ausdrücklich keine „Abschöpfung“ der Gewinne vorsehen. Sie ermöglichen allein, diese zu „berücksichtigen“.⁶³³

Die Rechtsprechung hat bisher zurückhaltend auf die Gesetzesänderungen reagiert. In neueren Urteilen taucht bei der Aufzählung der Faktoren, die die Höhe des Schadensersatzes beeinflussen, nunmehr auch der Gewinn des Verletzers auf.⁶³⁴ Nach französischer Tradition schweigen sich die meisten Gerichte aber aus, in welcher Höhe dieser Faktor die Gewinnberechnung beeinflusst hat. Insbesondere waren französische Gerichte – entgegen der vielfachen und lauten Klagen der Anwaltschaft und Literatur⁶³⁵ – auch vor der Reform schon in der Lage, durch die Kumulation der oben erwähnten Schadenspositionen erhebliche Schadensersatzbeträge zu gewähren, die oft deutlich über den Gewinn des Verletzers hinausgingen. Daher bestand für die Gerichte bisher kaum Veranlassung, auf die für sie ungewohnte Argumentation mit dem Verletzerge Gewinn 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“); Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43; Vivant, D. 2009, 1839, 1843; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, 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.

richt hat demnach die Höhe der Verletzervorteile als Maßstab für die entgangenen Gewinne angesehen. Der *Cour d'appel Bordeaux* hat es in einer Markensache abgelehnt, den Gewinn des Verletzers an den Rechtsinhaber auszuschütten.⁶³⁸ Art. L. 716-14 CPI erlaube nur, den Gewinn zu berücksichtigen, weise ihn aber nicht dem Rechtsinhaber zu.

Einen Beleg für die Verunsicherung der Gerichte (oder die Nichtbeachtung des gesetzgeberischen Willens) hat der *Cour d'appel Paris* in geliefert.⁶³⁹ Er hat die vermuteten entgangenen Gewinne des Rechtsinhabers und die Vorteile des Verletzers schlicht addiert und als Schadensersatz ausgeurteilt. Das wird selbst im sehr strengen Rechtsfolgenregime der USA abgelehnt.⁶⁴⁰

Der *Cour d'appel Colmar* hat einer solchen Kumulation dagegen eine klare Absage erteilt.⁶⁴¹ Er hat die entsprechende Gesetzespassage so verstanden, dass ein Vergleich zwischen dem Verlust des Rechtsinhabers und dem realisierten Gewinn des Verletzers gemacht und der höhere Betrag als Schadensersatz zugesprochen werden muss.⁶⁴²

Der *Cour de cassation* hat bisher eine eindeutige Stellungnahme vermieden und sich hinter der *appréciation souveraine* der Tatgerichte versteckt.⁶⁴³ Er hatte das Adhäsionsurteil einer Strafkammer des *Cour d'appel Pau*⁶⁴⁴ mit Verweis auf dessen Bewertungsspielraum aufrechterhalten, obwohl der *Cour d'appel* die Gewinne des Verletzers an die Rechtsinhaber verteilt und nicht nur die Kriminalstrafe, sondern auch den zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch auf Präventionszwecke gestützt hatte. Allerdings nahm der *Cour de cassation* nicht die Begründung des Berufungsgerichts auf, die Nachahmung „verlustreich und gefährlich“ machen zu wollen. Er verwies vielmehr darauf, dass der zivilrechtliche Schadensersatz lediglich den entstandenen Schaden ausgleichen dürfe. Am Ergebnis hat das aber nichts geändert.

(2) Verlust der Investitionskosten (pertes d'investissements)

Seit der Gesetzesänderung von 2014 verpflichten die französischen Schadensersatznormen als Verletzervorteile berücksichtigen: „*les économies d'investisse-*

638 CA Bordeaux, 28.3.2013, RG 2011/05041, PIBD 2013, III-1194, 1195 – Bergey/Le Bouchon de Bordeaux.

639 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Ebenso *Candé/Marchais*, Propr. Intell. 2008, 52, 64.

640 Vgl. etwa *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:27 mwN.

641 Ebenso *Raynard*, D. 2012, 520, 529 f.; *Roux-Vaillard*, Propr. intell. 2008, 308, 315.

642 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra.

643 Cass. crim., 30.6.2009, Nr. 08-85222, Bull. crim. 2009, Nr. 137, 581, 589.

644 CA Pau, 19.6.2008, Nr. 07/00860.

*ments intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.*⁶⁴⁵

Auch zuvor haben französische Gerichte die Kosten als ersatzfähig angesehen, die der Rechtsinhaber in die Entstehung des Immaterialguts investiert hat.⁶⁴⁶ Die Gerichte argumentieren, dass Immaterialgüterrechte dem Rechtsinhaber ermöglichen sollen, diese Kosten zu amortisieren. Wenn nun der Verletzer mithilfe des Immaterialguts Gewinne erwirtschaftete, seien diese Kosten für den Rechtsinhaber (teilweise) verloren, weil sie auf den Verletzer umgeleitet würden. Daher musste C&A 10.000 € Schadensersatz zahlen, weil es 85 Hosen mit einem geschützten Stoffdesign verkauft hatte.⁶⁴⁷ Die durchschnittlichen Entwicklungs- und Designkosten beliefen sich zwar nur auf knapp 1.100 € pro Design; das Gericht berücksichtigte aber erhöhend, dass es sich um ein erfolgreiches Design handelte.

Allerdings irritiert an dieser Rechtsprechung, dass die Immaterialgüterrechtsverletzung diese Entwicklungskosten nicht verursacht hat, weil sie bereits vorher entstanden sind. Davon abgesehen ist es zwar richtig, dass Immaterialgüterrechte dem Rechtsinhaber die *Chance* geben sollen, die investierten Kosten zuzüglich einer Risikoprämie am Markt zu realisieren. Allerdings geschieht dies durch die Möglichkeit, das Immaterialgut exklusiv am Markt zu verwerten. Deswegen werden die Investitionskosten durch den Ersatz der entgangenen Gewinne bzw. durch die ergänzend gewährten Lizenzgebühren ausreichend kompensiert.⁶⁴⁸ Ein davon losgelöster Schadensposten lässt sich ökonomisch nicht begründen. Es handelt sich vielmehr um die Abschöpfung ersparter Kosten des Verletzers.⁶⁴⁹

Teilweise wird diese Schadensposition damit begründet, dass die Attraktivität des Immaterialguts durch die Rechtsverletzung leide und daher die darin getätigten Investitionen frustriert würden.⁶⁵⁰ Allerdings kann es für einen Schaden des Rechtsinhabers nicht entscheidend auf die Aufwendungen, sondern allein auf den Wertverlust des Rechts ankommen. Diesen Schaden bildet die unten unter cc)(2) behandelte Fallgruppe der Banalisierung des Rechts zutreffender ab.

645 Dazu oben 2.

646 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (10.000 €); TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489 f. – Laboratoire Nuxe/Lascad (neben anderen Schadenspositionen 1 Mio. €); CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 f. – Brogser/Stremmler (zusammen mit Verwässerung der Marke 150.000 Francs zusätzlich zum entgangenen Gewinn); Rodà, Conséquences civiles, Rn. 229 mwN. In den Niederlanden ist dies ebenfalls ein Faktor, der bei der Berechnung des Schadensersatzes berücksichtigt werden kann, Berghuis van Woortman u.a., AIP-PI Q 203 NL, S. 4.

647 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (daneben noch 40.000 € für die Banalisierung des Designs und Rufbeeinträchtigung).

648 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 70 aE.

649 Vgl. die Argumentation von TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489 f. – Laboratoire Nuxe/Lascad; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 229.

650 Vgl. etwa CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 f. – Brogser/Stremmler; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 232 mwN.

cc) Weitere Beeinträchtigungen

Die Gerichte müssen alle negativen Auswirkungen der Rechtsverletzung (*conséquences négatives*) berücksichtigen. Neben dem entgangenen Gewinn als mittelbaren Schaden gewähren französische Gerichte regelmäßig substantielle 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 *Azémar/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1822; *Durrande*, D. 2009, 691, 697.

652 Als Vermögensschaden: CA Toulouse, 5.4.2000, PIBD 2000, III-404, 407 – AETS/Octapharma; CA Paris, 4.6.2003, PIBD 2003, III-474, 476 – Veuve Clicquot/Marne et Champagne. Als Nicht-Vermögensschaden: CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; CA Paris, 22.1.1974, Annales 1974, 256, 258 – Blanchet/Reard.

653 Vgl. etwa ohne nähere Begründung Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2013/00667, PIBD 2013, III-1604, 1609 – Ford Models/Ford Models Europe; CA Paris, 4.7.2007, RG 2006/14267, PIBD 2007, III-613, 614 – CMC-Agnès/Brochard; CA Paris, 25.1.2006, RG 2004/18300, RIDA 208 (2006), 286, 300 – L'Oréal/Bellure; CA Paris, 7.2.2003, PIBD 2003, III-392, 394 – TSO/Pirelli; CA Paris, 4.6.2003, PIBD 2003, III-474, 476 – Veuve Clicquot/Marne et Champagne (15.000 € trotz schwacher Nutzung der Verletzermarke); *Benhamou*, IIC 2009, 125, 138.

654 Vgl. etwa CA Paris, 22.1.1974, Annales 1974, 256, 258 – Blanchet/Reard.

655 Vgl. CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; CA Limoges, 17.3.2010, RG 2009/00136, PIBD 2010, III-445, 446 f. – Microsoft/Ferrière. Dazu *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 258; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 138.

656 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac (45.000 €); *Durrande*, D. 2009, 691, 697, mit weiteren Beispielen.

Immaterialgüterrecht grundsätzlich nicht aus, um weiteren pauschalierten Schadensersatz zuzusprechen.⁶⁵⁷

Der *Cour de cassation* hat klargestellt, dass das französische Recht keine *indemnité de principe*, also keinen symbolischen Schadensersatz kennt; ein Gericht darf daher keinen pauschalen Schadensersatz gewähren, ohne den Schaden näher darzulegen.⁶⁵⁸ Der große Einschätzungsspielraum für die Höhe des Schadens entsteht erst, wenn für das angerufene Gericht mit Sicherheit feststeht, dass ein materieller Schaden entstanden ist. Gerichte argumentieren aber selten so ungeschickt wie in der vom Kassationshof aufgehobenen Entscheidung. Solange sie ohne nähere Begründung feststellen, dass durch den Eingriff ein Schaden entstanden ist und diesen beziffern, lässt sie der *Cour de cassation* regelmäßig mit dem Verweis auf die „*appréciation souveraine*“ gewähren.⁶⁵⁹

Den französischen Gerichten ist grundsätzlich darin zuzustimmen, dass bereits der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher einen Schaden darstellt.⁶⁶⁰ Jedoch fehlen in der französischen Praxis für die *atteinte au monopole* jegliche Maßstäbe, anhand derer die Schadenshöhe festgelegt wird.⁶⁶¹ Das ist bei anderen Schadenspositionen zwar auch der Fall, etwa beim Verwässerungsschaden. Um den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen angemessen zu kompensieren, steht den Gerichten aber mittlerweile mit der üblichen Lizenzgebühr ein angemessenes und nachprüfbares Instrument für die Schadensberechnung zur Verfügung, für dessen Berechnung sich feste Kriterien etabliert haben.⁶⁶² Der Rückgriff auf diese apokryphe Schadensposition ist daher nicht mehr gerechtfertigt.

Daneben wird unter dieser Schadensposition teilweise auch der Wertverlust des Rechts durch die unrechtmäßige Nutzung gefasst.⁶⁶³ Dieser Verlust an Attraktivität (*perte d'attrait*) kompensiert aber dasselbe Interesse wie bei der Banalisierung.⁶⁶⁴

657 CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne.

658 Cass. com., 29.6.1999, Nr. 97-10.740, PIBD 1999, III-388 – Kenzo/Oxygène. Ebenso der EuGH Slg. 1976, 677 Tz. 21/24 – Société Roquettes Frères.

659 Vgl. nur oben Fn. 653 und *Gautier*, *Propriété littéraire et 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, 355 f. – Brogser/Stremeler; *Azémal/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1822.

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

(2) Entwertung des Immaterialguts durch Nutzung (banalisation)

Französische Gerichte ordnen die Entwertung des Immaterialguts durch Verwässerung oder Banalisierung als Schaden ein und kompensieren diesen großzügig in Geld.⁶⁶⁵ Diese Schadensposition wird als komplementärer Schaden neben der Kompensation für entgangene Gewinne und einer Lizenzgebühr gewährt. So musste C&A für den Verkauf von 85 Stoffhosen, die mit einem geschützten Stoffdessin bedruckt waren, neben dem entgangenen Gewinn iHv. knapp 2.000 auch einen Image- und Banalisierungsschaden von 40.000 € ersetzen.⁶⁶⁶

Die französische Rechtsprechung begrenzt diese Schäden nicht auf Fälle von Billigimitationen. Ein Hersteller von Mülleimern hatte gleichwertige Mülleimer mit der rechtsverletzenden patentierten 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/Bruguère*, Droit d'auteur², 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.

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'aviilement 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/Vollaillies de Loué. Ähnlich: Geschütztes Sonnenschirmdesign in L'Oréal-Werbung, TGI Paris, 10.9.2013, RG 2011/14875, PIBD 2014, 40 ff. – Piganiol/L'Oréal (allerdings Schadensersatz trotz Rechtsverletzung verneint).

675 CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 284 – Mamor/Astra Plastique.

weil sich *Ash* an eine ganz andere Zielgruppe richtete.⁶⁷⁶ Trotzdem wurde *Ash* wegen des Vertriebs von etwas mehr als 100 Paar dieser Sandalen zu Schadensersatz iHv. 30.000 € verurteilt.

Daneben wird unter dem Deckmantel der „*banalisation de marque*“ in einigen Fällen ein verdeckter Verletzerzuschlag auf die Lizenzgebühr erhoben. Der US-amerikanische Anbieter *DivX* bietet unter der gleichnamigen Marke einen Kompressionsalgorithmus für Videodateien an. Unternehmen, die derart komprimierte Dateien auf ihren Geräten abspielen und damit werben wollen, müssen mit *DivX* einen Lizenzvertrag schließen. Ein asiatischer Anbieter von DVD-Abspielgeräten warb auf seinen Produkten und im Internet mit *DivX*-Kompatibilität, ohne einen entsprechenden Lizenzvertrag geschlossen zu haben. Er wurde zur Zahlung des üblichen Lizenzbetrags in Höhe von 2 \$ pro Stück verurteilt; die Summe wurde mehr als verdoppelt, weil mit der Verwendung eine Banalisierung der Marke eingetreten sei.⁶⁷⁷ Allerdings lizenziert *DivX* seine Marke an jeden, der eine entsprechende Funktionalität anbietet und bereit ist, die Lizenzgebühr zu zahlen. Die Marke ist alles andere als exklusiv, so dass diese Erhöhung keine Berechtigung in einem tatsächlichen ökonomischen Nachteil des Rechtsinhabers findet.

(3) Senkung des Preisniveaus durch rechtsverletzenden Vertrieb (*érosion des prix des produits originaux*)

Verletzer bieten ihre Produkte oft zu einem deutlich niedrigeren Preis an als der Originalhersteller. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Letzterer seine Preise oft ebenfalls senken. Nachdem die Rechtsverletzung eingestellt worden ist, ist es ihm meist unmöglich, die Preise wieder auf das vorherige Niveau anzuheben. Den Schaden durch die erzwungene Preissenkung oder unterlassene Preiserhöhungen kann der Rechtsinhaber zusätzlich zum entgangenen Gewinn als Schadensersatz geltend machen.⁶⁷⁸ Er muss dafür aber konkrete Beweise vorlegen.⁶⁷⁹

676 TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/*Ash*, bestätigt durch CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144.

677 CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/*DivX*. Die Vorinstanz (TGI Paris, 2.12.2008, RG 2006/09830, PIBD 2009, III-902, 905) hatte den Betrag nur um 1/3 erhöht.

678 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1589 – Bobst/Heidelberg Postpress; CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/*Armor II*; CA Toulouse, 24.3.2010, RG 2008/03771 – Jacques E./*Vape Plast* (*in casu* abgelehnt wegen geringer Verkäufe der rechtsverletzenden Produkte und stabilem Preisniveau des Originalprodukts); CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 284 – Mamor/*Astra Plastique*; CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/*Batiborne* (*in casu* abgelehnt wegen des starken Wettbewerbs); *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 256.

679 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France (*in casu* abgelehnt).

(4) Erhöhung des Schadens bei unlauterem Wettbewerb (*concurrency déloyale*)

In einigen Fällen erhöhen französische Gerichte den Schadensersatz, wenn sie einen zusätzlichen Verstoß gegen die Regeln des lauterer Wettbewerbs feststellen.⁶⁸⁰ Voraussetzung dafür ist aber eine zusätzliche Beeinträchtigung, also ein Schaden, der über die Immaterialgüterrechtsverletzung hinausgeht.⁶⁸¹ Dies ist etwa in einer Preisunterbietung gesehen worden.⁶⁸² Allerdings kann diese Schadensposition bereits bei der Immaterialgüterrechtsverletzung unter dem Aspekt der Senkung des Preisniveaus berücksichtigt werden,⁶⁸³ so dass die Notwendigkeit dieser undurchsichtigen Schadensposition nicht recht einleuchtet.

(5) Berücksichtigung der Geldentwertung

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Schadensersatzhöhe ist, wie in Deutschland, die letzte mündliche Verhandlung. Wenn seit der Rechtsverletzung einige Zeit vergangen ist, gewähren französische Gerichte einen zusätzlichen Ausgleich für die Geldentwertung und erhöhen den errechneten Betrag nach dem allgemeinen Lebenshaltungsindex INSEE.⁶⁸⁴

dd) Immaterielle Nachteile

Auch das französische Schadensrecht kennt einen Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Schäden. Anders als im deutschen Recht werden an diese Unterscheidung aber keine Folgen bei der Kompensationsfähigkeit geknüpft. Unabhängig von einer Rechtsgutsbeeinträchtigung werden grundsätzlich *alle* Beeinträchtigungen eines rechtlich geschützten Interesses ersetzt.⁶⁸⁵ Insbesondere im Immaterialgüterrecht wird häufig Schadensersatz für immaterielle Nachteile gewährt. Immaterielle Schäden können auch juristische Personen geltend ma-

680 Cass. com., 25.10.1977, Nr. 76-11669, Bull. civ. 1977 IV, Nr. 245; CA Limoges, 17.3.2010, RG 2009/00136, PIBD 2010, III-445, 446 f. – Microsoft/Ferrière; CA Paris, 22.10. 2010, RG 09/10515, PIBD 2011, III-26, 28 – MBH/NGK Spark Plug.

681 Jeweils verneint: CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 4 – Schaeffer/CITEK; CA Lyon, 20.12.2012, RG 2011/04122, PIBD 2013, III-984, 986 – CGPME/MEDEF Touraine; TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara.

682 Cass. com., 25.10.1977, Nr. 76-11669, Bull. civ. 1977 IV, Nr. 245.

683 Dazu oben (3). So auch CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 4 – Schaeffer/CITEK.

684 CA Toulouse, 24.3.2010, RG 2008/03771 – Jaques F/Vape Plast; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremmler; TGI Paris, 16.9.2009, RG 2000/07925, PIBD 2009, III-1530, 1536 – Hager/Cedom; *Véron/Roux-Vailard*, Mitt 2006, 294, 300. Ebenso in Italien, App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506.

685 v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 22.

chen.⁶⁸⁶ Allerdings kann nur der Inhaber eines Immaterialgüterrechts immateriellen Schadensersatz fordern, nicht aber der ausschließliche Lizenznehmer.⁶⁸⁷

Es ist schwierig, immaterielle Beeinträchtigungen in Geld zu beziffern. Dennoch legen sich französische Gerichte nicht die Zurückhaltung der deutschen Gerichte auf. Sie nehmen ihr *pouvoir d'évaluation des dommages et intérêts* ernst und gewähren namhafte Geldbeträge für immaterielle Rechtsbeeinträchtigungen.⁶⁸⁸ So wurden dem französischen Urheber des adaptierten Welthits „*I did it my way*“ 5.000 € Schadensersatz zugesprochen, weil er im Guinness-Buch der Rekorde nicht als Autor des am meisten eingespielten Songs der Welt genannt wurde.⁶⁸⁹ Der französische Ableger von C&A wurde zu immateriellem Schadensersatz in Höhe von 40.000 € verurteilt, weil der Verkauf der bereits erwähnten 85 Hosen mit dem geschützten Stoffdesign die Reputation des Rechtsinhabers beeinträchtigt haben soll.⁶⁹⁰ Zu insgesamt 150.000 € immateriellen Schadensersatz wurden drei Blogger verurteilt, die unautorisiert Bilder von Pariser *Haute Couture*-Modeschauen im Internet veröffentlichten und so den Modehäusern die Möglichkeit nahmen, über den Zeitpunkt und die Menge der veröffentlichten Fotos disponieren zu können.⁶⁹¹

Teilweise ordnen französische Gerichte den Eingriff in das absolute Recht als solchen (*atteinte au monopole*) als immateriellen Schaden ein.⁶⁹² Auch der Banalisierungsschaden wird von den Gerichten uneinheitlich als Vermögensschaden, aber auch als immaterieller Schaden angesehen.⁶⁹³

b) Pauschalierte Berechnung nach einer Lizenzgebühr (*somme forfaitaire*)

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL konnte der Rechtsinhaber eine angemessene Lizenzgebühr (*redevance indemnitaire*) nur verlangen, wenn er sein Recht

686 Cass. com., 15.5.2012, Nr. 11-10.278, Bull. civ. 2012 IV, Nr. 101; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1824 mwN; *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 554.

687 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2011/16656, PIBD 2014, 83, 87 – Flachaire/AB Production.

688 Dies wird mangels überprüfbarer Kriterien teilweise sehr kritisch gesehen, *Binctin*, Dr. propr. intell.², Rn. 1280 („*arbitraire*“); *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.47 („*les tribunaux oublient souvent d'appliquer le principe de proportionnalité...*“) mit einer Reihe von Beispielen.

689 CA Paris, 21.9.1989, *Philippine Prod./Thiebaut* (zitiert nach *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.47).

690 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – *Deveaux/C&A* (dieser Schaden sei mit dem Verwässerungsschaden identisch). Weitere Beispiele für die Beeinträchtigung der Reputation durch Nachahmung, CA Paris, 21.3.1995, PIBD 1995, III-314, 315 – *MFTA/TISS'MOD*; CA Toulouse, 28.4.2010, RG 2007/04723, PIBD 2010, III-421, 426 – *Octapharma/AETS*: „*le comportement du contrefacteur a pu semer le doute sur les capacités inventives du breveté et les mérites de ses chercheurs*“.

691 CA Paris, 17.1.2007 – *Robert Ashby/Fédération Française de la Couture* (30.000 € pro Modehaus), bestätigt durch Cass. crim., 5.2.2008, Nr. 07-81.387, Bull. crim. 2008 Nr. 28, und EGMR GRUR 2013, 859.

692 Vgl. die Nachweise oben Fn. 652.

693 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 f. – *Schaeffer/CITEK* (weil er in beiden Fällen dasselbe Interesse schützt, wird er nur einmal gewährt).

gar nicht oder ausschließlich in Form von Lizenzverträgen verwertet hat.⁶⁹⁴ Gleiches galt in Fällen, in denen der Verletzer das Immaterialgut zumindest nicht unmittelbar zur Gewinnerzielung verwendete, etwa für eine Werbekampagne, oder wenn er die Produkte kostenlos verteilte.⁶⁹⁵

Mittlerweile räumt das Gesetz dem Rechtsinhaber ein Wahlrecht ein. Er kann anstelle der konkret erlittenen Schäden eine angemessene Lizenzgebühr verlangen, deren Höhe mindestens einer vertraglichen Lizenz entsprechen muss. Der Vorteil dieser „*réelle innovation*“ wird darin gesehen, dass der Rechtsinhaber auf diese Weise vermeiden kann, seine Kostenquote und Gewinnmarge offenzulegen, die er in den meisten Fällen geheim halten möchte.⁶⁹⁶ In der französischen Literatur wird bezweifelt, ob der Gesetzgeber nur dem Rechtsinhaber dieses Wahlrecht lassen wollte oder ob die Gerichte von Amts wegen eine (höhere) Lizenzgebühr als Schadensersatz gewähren können.⁶⁹⁷ Dies wird mithilfe einer richtlinienkonformen Auslegung von einem Großteil der französischen Literatur bejaht.⁶⁹⁸ Bis auf diese offene Frage wird in der französischen Literatur davon ausgegangen, dass die alten Rechtsprechungsgrundsätze zur *redevance indemnitaire* auch auf die *somme forfaitaire* nach neuem Recht anwendbar sind.⁶⁹⁹

aa) Dogmatische Einordnung

Ebenso wie teilweise in Deutschland⁷⁰⁰ wurde die Lizenzgebühr in Frankreich verbreitet als entgangener Gewinn angesehen.⁷⁰¹ Es handelt sich hier wie dort um eine Fiktion: Auch in Frankreich kam es für die Geltendmachung der Lizenzgebühr *de facto* nicht darauf an, ob der Rechtsinhaber überhaupt lizenzbereit war,⁷⁰² ihm ein anderweitiger Lizenzvertrag entgangen ist oder ob der Verletzer jemals einen solchen Lizenzvertrag geschlossen hätte.⁷⁰³

694 Vgl. nur Cass. com., 24.3.1992, Bull. civ. IV Nr. 126 – Grosfillex/Vandel; CA Paris, 2.6.2006, RG 2004/14252, PIBD 2006, III-549, 552 f. – Acome/Styrpac; CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert. Dazu ausführlich Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 303 f.; Mahlmann, *Schaden und Bereicherung*, S. 276.

695 Pollaud-Dulian, *Droit d'auteur*, Rn. 1335. Vgl. demgegenüber die Rechtsprechung in den USA, etwa *Andreas v Volkswagen*, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003), und unten E.II.2.d)bb).

696 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, *Prop. Intell.* 4/2007, 156, 165. Kritisch Maréchal, *RTDcom* 2012, 245, 248 f., die befürchtet, Gerichte könnten zu dieser einfacheren Berechnungsmethode greifen, um die langwierigere und kostspieligere konkrete Berechnung vermeiden zu können.

699 Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 299.

700 Dazu unten Kapitel 4 B.II.1.

701 Vgl. etwa CA Paris, 10.12. 2010, RG 09/07666, PIBD 2010, III-168 – NIKE/SAGA (noch zum alten Recht); CA Paris, 1.10.1990, RIDA 149 (1991), 206, 209 – Le Figaro/Savam; CA Paris, 1.7.1986, *Annales* 1986, 279, 286 – Ami/Allibert; CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert; Pollaud-Dulian, *Droit d'auteur*, Rn. 1334; Benhamou, *Dommages-Intérêts*, Rn. 257 mwN.

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

Seit der Gesetzesreform 2007 wird die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr nicht mehr als entgangener Gewinn, sondern als Ausgleich für die Beeinträchtigung eines absoluten Rechts angesehen.⁷⁰⁴ Trotzdem wird die neue pauschale Art der Schadensberechnung verbreitet, wenn auch zu Unrecht,⁷⁰⁵ als Bruch zur bisherigen Schadenstradition des französischen Rechts gesehen, weil es auf eine Korrelation zwischen Schaden und Entschädigung nun nicht mehr ankomme.⁷⁰⁶

bb) Berechnung der Lizenzgebühr

Als Bemessungsgrundlage für die Lizenzgebühr dient ebenfalls die *masse contre-faisante*⁷⁰⁷, bei der die Verkaufspreise des Verletzers angesetzt werden.⁷⁰⁸ Die Lizenzgebühr wird in der Gerichtspraxis fast ausschließlich in prozentualen Anteilen festgelegt; Stücklizenzen sind weitgehend unüblich.⁷⁰⁹ Bei der Höhe der Lizenzgebühr orientiert sich die Rechtsprechung im Grundsatz an der Höhe der bisher vergebenen Lizenzen, in deren Ermangelung am Marktpreis.⁷¹⁰ Allerdings berücksichtigt sie auch die besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Konkurrenzsituation am Markt. Daher wurde die übliche Lizenzgebühr für eine Patentverletzung, die ein direkter Konkurrent des Patentinhabers begangen hatte, deutlich erhöht. Der Rechtsinhaber hätte, wenn überhaupt, eine Lizenz nur zu deutlich besseren als den üblichen Konditionen gewährt, um keine Marktanteile zu verlieren bzw. den eigenen zu erhöhen.⁷¹¹

703 Benhamou, IIC 2009, 125, 147 f. Kritisch derselbe, Dommages-Intérêts, Rn. 270 f.; Lucas/Lucas/Lucas, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1116.

704 TGI Paris, 25.11.2008, RG 08/13347, Gaz Pal 345-346 (2009) 25 – Wizzgo/Métropole Télévision, m. Anm. Haeri.

705 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

706 Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 315; Benhamou, IIC 2009, 125, 14.

707 Maréchal, RTDcom 2012, 245, 259 mwN.

708 Cass. com., 1.3.1994, Nr. 92-11633, Bull. civ. 1994 IV, Nr. 84 – Holister/Coloplast; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 299.

709 Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 299. Anders aber für Urheberrechtsverletzungen durch die Aufnahmen von Fernsehsendungen eines Online-Videorekorders, CA Paris, 14.12.2011 – M6/Wizzgo (2 € pro Aufnahme); ähnlich CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX.

710 CA Paris, 3.7.2009, RG 2008/05082, PIBD 2009, III-1453, 1456 – Top Tex/Kactus; CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX; TGI Paris, 25.6.2010, RG 2001/00035, PIBD 2010, III-759, 762 – Technogenia/Martec (*taux de redevance "dans le domaine de la métallurgie"*); Dahan, Gaz. Pal. 2011 Nr. 162/162, 18, 20; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 259. Der Rechtsinhaber muss dem Gericht Anhaltspunkte für die Berechnung der Lizenzgebühr geben; andernfalls wird seine Forderung insoweit abgewiesen, vgl. TGI Paris, 26.11.2009, PIBD 2009, III-195 – Wagner/FAR; Binclin, Dr. prop. int.², Rn. 1283.

711 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1002 f. – Waters/Agilent; CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 f. – Mamor/Astra Plastique. Ebenso in den USA, Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

Daneben wird berücksichtigt, welche Bedeutung das Immaterialgut bei der Vermarktung der rechtsverletzenden Produkte einnimmt. Erfindungen, die den Stand der Technik lediglich perfektionieren oder nur einen kleinen Teil des Gesamtprodukts ausmachen, führen zu einer geringeren Lizenzgebühr.⁷¹² Hebt dagegen der Verletzer die patentierte Technologie in der Werbung besonders hervor, erhöht dies die Lizenzgebühr.⁷¹³ Außerdem werden über die Lizenzsumme hinaus oft zusätzliche Schadensersatzsummen für die schädigende Nutzung der Immaterialgüter gewährt oder durch die Erhöhung der Lizenzgebühr berücksichtigt.⁷¹⁴

Wie im deutschen Recht⁷¹⁵ hat es keine Auswirkung auf den Schadensersatz, dass die Rechtsverletzung auch positive Auswirkungen für den Rechtsinhaber gehabt hat. Deswegen konnte sich *Radio France* nicht damit verteidigen, dass es die Künstler durch die rechtswidrige Ausstrahlung ihrer Musikstücke erst bekannt gemacht hatte.⁷¹⁶ Trotz dieser Möglichkeit hätten die Künstler nicht darauf verzichtet, ihre übliche Vergütung zu fordern.

cc) Erhöhung der Lizenzgebühr zur Abschreckung

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat die französische Rechtsprechung die übliche Lizenzgebühr in vielen Fällen deutlich erhöht.⁷¹⁷ Man müsse berücksichtigen, dass eine vertragliche Lizenz etwas anderes sei als eine Schadensersatzlizenz.⁷¹⁸ Letztere müsse abschreckend wirken.⁷¹⁹ Andernfalls würde man Rechtsverletzungen geradezu ermutigen.⁷²⁰ Teilweise wurde die Erhöhung auch damit begründet, dass sich der Schädiger nicht in der Position eines freien Marktakteurs befinde, der sich für oder gegen den Abschluss eines Lizenzvertrages ent-

712 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France.

713 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent.

714 CA Paris, 3.7.2009, RG 2008/05082, PIBD 2009, III-1453 – 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/Stremmer; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45, 46. Ähnlich wird teilweise in den USA argumentiert, vgl. *Stickle v Heublein*, 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983). Sie haben damit eine Forderung aus der Literatur aufgegriffen *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335; *ders.*, Droit de la Propriété industrielle, Rn. 739; *derselbe*, RTDcom 2008, 71, 73; *Vivant*, D. 2009, 1839. Vgl. auch *Azéma*, D. 1972, 48, 49 f.

719 TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara; TGI Paris, 30.1.1985, PIBD 1985, III-183 – Voegelin/APPA; TGI Paris 4.3.1987, PIBD 1987, III-308 – Van der Lely/Agriexport.

720 CA Paris, 20.3.1995, Annales 1995, 219, 222 – Hélios/Grosfillex.

scheiden könne. Er müsse vielmehr die Konditionen akzeptieren, die ihm auferlegt werden.⁷²¹ Dafür wurde die marktübliche Lizenzgebühr teilweise verdoppelt.⁷²² Dies dürfte *Vivant* und *Bruguère* zu der Beurteilung veranlasst haben:

„Et on a bien montré qu'en notre domaine, les juges recourent déjà très souvent à des dommages-intérêts punitifs sans l'avouer.“⁷²³

In der Literatur ist dies mit Recht als willkürlich und als Verstoß gegen das Ausgleichsprinzip des französischen Schadensersatzrechts kritisiert worden.⁷²⁴ Insbesondere bei gutgläubigen oder leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen sei dies nicht gerechtfertigt.⁷²⁵ Der *Cour de cassation* ist der Diskussion ausgewichen. Er hat zwar betont, dass der Schadensersatz nur zum Zweck des effektiven Schadensausgleichs gewährt werden, aber nicht bestrafen dürfe; im Übrigen hat er aber auf die Beurteilungskompetenz des Tatrichters verwiesen und daher das angegriffene Urteil aufrechterhalten.⁷²⁶

Im *loi contrefaçon* hat der französische Gesetzgeber die Formulierung der Richtlinie übernommen, wonach die Lizenzgebühr *mindestens* der Summe entsprechen müsse, die der Verletzer bei einer vertraglichen Gestaltung hätte zahlen müssen. Dies wird teilweise als Absegnung der gerade dargestellten Rechtsprechung angesehen.⁷²⁷ In der Parlamentsdebatte wurde jedoch auf die gescheiterten Pläne der Kommission hingewiesen, aus Strafzwecken den Schadensersatzbetrag auf die zweifache Lizenzgebühr zu verdoppeln.⁷²⁸ Daher erlaube auch das neue Gesetz den Richtern nicht, über den tatsächlich erlittenen Schaden hinauszugehen. Daneben haben sowohl der französische als auch der europäische Gesetzgeber mehrfach betont, dass der Schadensersatz kompensatorische und gerade kei-

721 CA Paris, 12.11.1991, D. 1993 somm. 377, 378 – Coloplast/Holister, bestätigt durch Cass. Comm. 1.3.1994, D. 1996, som. 20, beide m. Anm. *Mousseron/Schmidt*; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmler; TGI Paris, 9.2.2006, RG 2004/04793, PIBD 2006, III-350, 355 – Neopost/PFE. Ebenso *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335; *ders.*, Droit de la Propriété industrielle, Rn. 739. Dazu *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259. Anders in England: Dortiger Maßstab sind zwei verständige Personen in der Position von Rechtsinhaber und Verletzer, die willens sind, einen Lizenzvertrag abzuschließen, *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257 mwN.

722 TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara (20 % statt der üblichen 10 %); TGI Paris, 9.2.2006, PIBD 2006, 830, IIIB-350 – Neopost/PFE (10 % statt der üblichen 5 %). Vgl. auch CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmler und *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259 mwN.

723 *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1044. Ebenso *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 555: „même si la jurisprudence ne le disait pas expressément, il arrivait que des peines privées soient prononcées. [...] elles existent bien souvent sous des formes déguisées.“ Zustimmend *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 295 mwN; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1114.

724 *Stenger*, JurClass. fasc. 4680²⁰⁰⁸, Rn. 199 mwN; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 149. Ebenfalls kritisch *Mousseron/Schmidt*, D. 1993, somm. 378; *dies.*, D. 1996, somm. 20.

725 *Benhamou*, IIC 2009, 125, 150.

726 Cass. com., 19.2.1991, Annales 1991, 4, 5 – Delaplace/Van der Lely. Vgl. auch die kritischen Anmerkungen von *Mousseron/Schmidt* zu Cass. com., 1.3.1994, D. 1996, somm. 20, und *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁵, Rn. 793.

727 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1825; *Mandel*, Propr. Ind. 2/2009, 14, 18; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 150 f.; *AsselPoirier*, RFC 2009, 26, 30.

728 *Bétéille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.

ne strafende Funktion haben soll. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass mit der Formulierung der 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/Llewellyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-05. Daneben gelten die besonderen Schadensersatzregeln auch für die *common law torts* des *passing off* und des *breach of confidence*, vgl. dazu Mahlmann, Schaden und Bereicherung, S. 335 ff.

732 § 61 I lit. c Patents Act 1977; §§ 96 II (Urheberrecht), 229 II (Design) Copyright, Designs and Patents Act 1988; § 14 II Trade Marks Act 1994; § 13 II Plant Varieties Act 1997. Dies wird mittlerweile konkretisiert durch Art. 3 *Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations* 2006.

733 Island Records v Tring [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 5 mwN; Joseph/Mark, JIPLP 2012, 636.

734 Joseph/Mark, JIPLP 2012, 636. Zu Einzelheiten und zur taktischen Vorgehensweise Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-199.

735 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 165 (CA): „But I am not going to say a word which will tie down future judges and prevent them from exercising their judgement, as best

Dennoch haben sich über die Jahre folgende Grundsätze und Erwägungsfaktoren durchsetzen können.

a) Kompensation, nicht Strafe

Auch in England hat der Schadensersatz im Grundsatz ausschließlich kompensatorischen und keinen strafenden Charakter.⁷³⁶ Der Geschädigte soll so gestellt werden, wie er ohne die schädigende Handlung gestanden hätte.⁷³⁷ Strafende Funktion hat der Schadensersatz nur in Ausnahmefällen und unter den engen Voraussetzungen der *exemplary damages*.⁷³⁸

b) Entfallen der Schadensersatzpflicht bei gutgläubigen Schädigern

Anders als in Frankreich entfällt die Verpflichtung, Schadensersatz zu zahlen, wenn der Verletzer weder wusste noch wissen musste, dass er in fremde Rechte eingreift.⁷³⁹ Die Durchsetzungs-RL hat diesen Maßstab aufgegriffen.⁷⁴⁰ Abweichend von der Richtlinie muss in England der Verletzer den eng gehandhabten Ausnahmetatbestand vortragen und beweisen.⁷⁴¹ Aus historischen Gründen gibt es diese Entlastungsmöglichkeit nicht im Markenrecht.⁷⁴² Beide Verschärfungen des Haftungsrechts sind mit der Richtlinie vereinbar (Art. 2 I DuRL).

they can in all the circumstances of the case.“; Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 117 f. (HL); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-39.

736 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177 Rn. f (HL); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 11; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPCC 15 Tz. 12; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 41; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.25.

737 Vgl. nur *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 11; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256; *Torremans*, IP Law⁶, S. 623 f.

738 Dazu unten 3.

739 § 62 I *Patents Act* 1977; §§ 97 I (Urheberrecht), 233 (Design) *Copyright, Designs and Patents Act* 1988. Dazu näher *Schenk Rotec v Universal Balancing* [2012] EWHC 1920 (Pat); *Experience Hendrix v The Times Newspaper* [2010] EWHC (Ch) 1986 Tz. 65 ff.; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256. Das gilt im Urheber- und Designrecht nicht für den *account of profits*, vgl. *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, S. 34 f.

740 Zu Art. 13 DuRL oben C.II.6.

741 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-26.

742 *Gillette v Edenwest* [1994] RPC 279, 291; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5401. Kritisch *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256 („It is difficult to conceive any rational basis for such inconsistent approaches.“). Ausführliche Darstellung der historischen Entwicklung bei *Edelman*, Gain-based damages, S. 220 ff.

c) Kausaler, vorhersehbarer und zurechenbarer Schaden

Nach allgemeinen Grundsätzen wird nur ein vorhersehbarer Schaden ersetzt, der durch die unrechtmäßige Handlung verursacht wurde.⁷⁴³ Außerdem darf die Gewährung von Schadensersatz nicht gegen die öffentliche oder soziale Ordnung verstoßen. Große Relevanz haben diese Einschränkungen im Immaterialgüterrecht nicht.

d) Beweislast und Beweismaß

Auch im englischen Recht gilt der Grundsatz, dass derjenige eine Tatsache beweisen muss, der aus ihr eine günstige Rechtsfolge herleitet. Daher trägt der Rechtsinhaber die Beweislast für die Höhe seines Schadens.⁷⁴⁴ Über das notwendige Maß der richterlichen Überzeugung gibt es keine klaren Regeln. Grundsätzlich muss die zu beweisende Tatsache wahrscheinlicher sein als ihr Gegenteil.⁷⁴⁵ Jedoch verfolgen englische Gerichte einen pragmatischen Ansatz: Sie differenzieren bei der Substantiierungslast und dem Grad der notwendigen Überzeugung nach dem Gegenstand des Verfahrens und den verfügbaren Informationen.⁷⁴⁶ Wenn für sie feststeht, dass dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist, es diesem aber schwerfällt, ihn näher zu beziffern oder dem Gericht Indizien vorzulegen, neigen sie dazu, dem Verletzten entgegenzukommen und den Schaden beherzt zu schätzen.⁷⁴⁷ In letzter Konsequenz schrecken sie auch vor Spekulationen nicht zurück:

„If the court finds damage has occurred it must do its best to quantify the loss even if a degree of speculation and guess work is involved.“⁷⁴⁸

743 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 452 (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-32; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-38.

744 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 393 (Pat); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 10; Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 54.

745 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 54, 57; Biotrading & Financing Oy v Biohit [1998] FSR 109, 121 (CA); *Phipson on Evidence*¹⁷, Rn. 6-54.

746 Ratcliffe v Evans [1892] 2 QB 524, 531 f.; Columbia Pictures v Robinson [1988] FSR 531, 536 (Ch).

747 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL) („the defendants being wrongdoers, damages should be liberally assessed“); National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPC 15 Tz. 12; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33 f.; Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 (CA); Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA).

748 Enzed Holdings v Wynthea Pty [1984] FCA 373 Tz. 68 (Federal Court of Australia). Vgl. auch SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 31 ff.; Adidas-Salomon AT v Turner [2003] FCA 421 Tz. 5 (Federal Court of Australia): „Nevertheless, notwithstanding the difficulties facing me on the assessment of damages, the task of the Court is to do the best it can on the available material.“; National Process Equipment v Sigurdson, 2004 ABQB 566 Tz. 58 (Kanada); Gynge, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Kritisch Howarth, JIPLP 2011, 547 („arbitrary“).

Diese Aussage und viele andere Gerichtsentscheidungen zeigen, dass *common law* Gerichte bei der Schadensfeststellung deutlich geschädigtenfreundlicher sind als deutsche Gerichte. Es gilt der Grundsatz:

„Inadequate compensation is better than none.“⁷⁴⁹

Das gilt aber nur, soweit der Kläger keine Nachweise vorlegen kann, weil es keine konkreten Anhaltspunkte gibt oder er sie nicht in Erfahrung bringen kann. Ist der Rechtsinhaber in der Lage, konkretere Anhaltspunkte für die Schadensberechnung vorzulegen, tut er dies aber nicht, so sind die Gerichte nicht bereit, unzureichenden Vortrag des Klägers durch „speculation or guess work on the part of the Court“ zu ergänzen.⁷⁵⁰

Auch wenn es für den Rechtsinhaber ungünstige Tatsachen gibt, muss das Gericht diese berücksichtigen und darf nicht zu für ihn günstigeren, aber spekulativen Berechnungsmethoden übergehen. Daher wurde im *General Tire*-Fall die angemessene Lizenzgebühr in Form einer billigeren Stücklizenz und nicht als Volumenzens berechnet.⁷⁵¹ Die Beklagten hatten eine entsprechende Branchenübung vorgetragen und beweisen können, die der Kläger nicht widerlegen konnte.

e) Verlust einer Chance als Schaden

Als zusätzliche Erleichterung für Kläger und Gerichte wird im englischen Recht bereits der Verlust einer bloßen Chance, sein Vermögen zu mehren, als vermögenswertes Gut anerkannt.⁷⁵² Wird diese durch eine rechtswidrige Handlung vereitelt, so kann der Verletzte den Wert dieser Chance als Schaden geltend machen. Für die Schadenshöhe wird der Wert der realisierten Chance mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert.⁷⁵³ Diese Rechtsfigur erleichtert Geschädigten und Gerichten insbesondere den Beweis des entgangenen Gewinns.⁷⁵⁴

749 SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33 f. Kritisch zu dieser Praxis Reed Executive v Reed Business Information [2004] EWCA Civ 159 Tz. 165. Umstritten zwischen den Gerichten ist, ob die spekulative Herangehensweise eher zulasten des Beklagten (Ludlow Music [Fn. 823] Tz. 44) oder des Klägers (SPE Tz. 87 und Blayney Tz. 33) gehen soll.

750 Vgl. Paramount Pictures v Elva Hasluck [2006] FCA 1431 Tz. 2 (Federal Court of Australia) m. Anm. Gyngell, JIPLP 2007, 198 ff. Ebenso Winning Appliances Pty v Dean [1995] FCA 1475: „In the present case the Court is, in substance, being asked to guess what was the loss suffered by the applicant as a result of lost sales in circumstances where evidence could have been called to permit a considered evaluation of the loss suffered even if that evaluation itself would have involved estimation. It is for the applicant to make out its case on the loss suffered.“ Vgl. für die USA, Ross, IP Damages, S. 1-10 f.

751 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 187 (HL).

752 Grundlegend Chaplin v Hicks [1911] KB 786 (CA). Ferner Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff.; Kitchen v Royal Air Force Association [1958] 1 WLR 563, 574 ff., CA. Dazu auch Fleischer, JZ 1999, 766 ff.

753 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 166 f.

754 Dazu unten 2.a)dd).

f) *Einschätzungsspielraum der Tatsacheninstanzen*

Bei der Feststellung der Schadenshöhe genießen die erstinstanzlichen Gerichte einen erheblichen Einschätzungsspielraum, der allerdings nicht ganz so groß ist wie in Frankreich. Anders als in Deutschland können die Rechtsmittelinstanzen nicht einfach ihre abweichende Einschätzung der Schadenshöhe ausurteilen. Allerdings können die britischen Berufungsgerichte die erstinstanzlichen Urteile nicht nur auf Rechtsfehler überprüfen, sondern auch eingreifen, wenn das erkennende Gericht bei der Schadensfestsetzung erheblich nach oben oder unten von einer akzeptablen Schadenssumme abgewichen ist.⁷⁵⁵

g) *Auswirkungen der Durchsetzungs-RL*

Die Schadensberechnung konkretisieren die separat geregelten *Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006* (insbesondere Reg. 3), mit denen das Vereinigte Königreich die Durchsetzungs-RL umgesetzt hat. Die Vorgaben der Richtlinie wurden also – anders als in Frankreich und Deutschland – nicht in die jeweiligen immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen integriert. Den Anwendungsbereich der *Regulation* hat der englische Gesetzgeber noch weiter abgeschwächt: Sie sind ohnehin nur insoweit anwendbar, als die allgemeinen Grundsätze der Schadensberechnung den europäischen widersprechen.⁷⁵⁶

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der *Regulation* und ihren Auswirkungen auf das englische Schadensrecht hat bisher kaum stattgefunden. Exemplarisch dazu sind die Ausführungen im Standardlehrbuch zum Urheberrecht, *Copinger on Copyright*: „*In conclusion, the impact of this provision [Enforcement Regulation 3] on the existing law of damages remains unclear.*“⁷⁵⁷ Es wird weitgehend davon ausgegangen, dass die althergebrachten englischen Grundsätze der Schadensberechnung im Wesentlichen diesen Vorgaben entsprechen.⁷⁵⁸ Allenfalls unbedeutende Anpassungen seien erforderlich.⁷⁵⁹

In der wenigen Rechtsprechung zu den Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen legen die Gerichte geringes Gewicht auf die neuen Regeln und verweisen meist auf Reg. 3 III der *Intellectual Property Regulations*, wonach das neue Schadensrecht nur angewendet werden muss, soweit das alte nicht mit der

755 *Khawam v Chellaram & Sons* [1964] 1 WLR, 711, 714 f. mwN (PC); *Irvine v TalkSport* [2003] EWCA Civ 423 Tz. 105.

756 Reg. 3 III: „*This regulation does not affect the operation of any enactment or rule of law relating to remedies for the infringement of intellectual property rights except to the extent that it is inconsistent with the provisions of this regulation.*“

757 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194 aE.

758 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 62 (*account of profits*); *Bainbridge*, IP⁸, S. 16; *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 721, 725; *Huniar*, EIPR 2006, 92, 99.

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

Richtlinie vereinbar ist.⁷⁶⁰ Weil englische Gerichte dazu keinen Anlass gesehen haben (und dies auch nicht zu erwarten ist), wird die Durchsetzungs-RL auf das englische Schadensrecht nahezu keinen Einfluss haben.

2. Konkrete Schadensberechnung (*compensatory damages*)

Der Rechtsinhaber soll durch die Gewährung von *damages* in die Lage versetzt werden, in der er ohne die Verletzung stünde.⁷⁶¹ Wie in Frankreich wird der Schaden nach dem entgangenen Gewinn, einer angemessenen Lizenzgebühr oder einer Kombination von beidem berechnet. Zusätzlich kann auch Schadensersatz für die schädigende Nutzung verlangt werden. Dies hat aber bei Weitem nicht die Relevanz wie in Frankreich. Vor Inkrafttreten des *Copyright, Design and Patent Act* von 1988 konnte der Urheberrechtsinhaber anstelle seines eigenen Schadens auch sogenannte *conversion damages* und damit die Herausgabe des Verkehrswerts der veräußerten rechtsverletzenden Produkte verlangen.⁷⁶² Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber abgeschafft.⁷⁶³

a) Entgangener Gewinn

Der Rechtsinhaber kann entgangenen Gewinn nur verlangen, wenn er das Immaterialgut selbst verwertet und mit dem Verletzer im Wettbewerb gestanden hat.⁷⁶⁴ Außerdem muss er (wie in Frankreich) nachweisen, dass seine Kapazitäten ausge-reicht hätten, um die zusätzliche Nachfrage zu befriedigen.⁷⁶⁵

Der Gewinnentgang besteht in den entgangenen Verkäufen, die der Verletzer an sich gezogen oder nicht beim Rechtsinhaber getätigt hat.⁷⁶⁶ Zusätzlich kann der Rechtsinhaber entgangene Gewinne wegen Preissenkungen beanspruchen, zu denen er gezwungen war, weil ihn der Verletzer mit niedrigeren Preisen unterboten hatte.⁷⁶⁷

760 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 62.

761 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL).

762 Siehe § 7 Copyright Act 1911, § 18 Copyright Act 1956. Dazu Columbia Pictures v Robinson [1988] FSR 531, 536 (Ch); *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 375 f.

763 Vgl. Redrow Homes v Bett Bros [1998] 1 All ER 385, 392 (HL).

764 *Torremans*, IP Law⁶, S. 624.

765 Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 101. Zu Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Broger/Stremeler. Vgl. außerdem die strengen Anforderungen in den USA, unten E.II.1.a)aa).

766 Zu ersterem General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Paterson Zochonis v Merfarken Packaging [1986] 3 All ER 522, 538 (CA). Zu letzterem Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.

767 Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff. (unter Umständen auch für einen begrenzten Zeitraum, nachdem die Verletzung beendet wurde); Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 394 (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197.

Der Verletzer kann bei der Berechnung des entgangenen Gewinns nicht einwenden, der rechtsverletzende Teil mache nur einen geringen Anteil am rechtsverletzenden Produkt aus.⁷⁶⁸ Dies kann zwar Einfluss darauf haben, in welchem Umfang dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung eigener Umsatz entgangen ist.⁷⁶⁹ Sobald aber feststeht, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung Umsatz entgangen ist, wird dieser vollständig ersetzt. Der Einwand hat allerdings bei der Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr oder bei der Gewinnherausgabe seine Berechtigung.⁷⁷⁰

aa) Erstreckung auf gemeinfreies Zubehör und Serviceverträge

Zum entgangenen Gewinn gehört, wie im französischen Recht, der entgangene Umsatz mit Zubehör oder Serviceleistungen (*convoyed goods or services*), auch wenn diese nicht durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind.⁷⁷¹ Dies wird vereinzelt mit dem Hinweis abgelehnt, dass auf diese Weise das rechtliche Monopol unzulässigerweise ausgedehnt werde.⁷⁷² Dem wurde aber mit Recht entgegengehalten, dass Dritten dadurch auch faktisch nicht verboten wird, rechtlich ungeschützte Produkte zu verkaufen. Sie dürfen diese aber nicht im Zusammenhang mit rechtlich geschützten Produkten vermarkten und den Sprungbrett-Effekt dieser rechtswidrigen Verkäufe ausnutzen.⁷⁷³

bb) Sprungbretteffekt

Wie das französische kennt auch das englische Schadensrecht den *springboard* oder *bridgehead effect*. Wenn erst die Rechtsverletzung dem Verletzer ermöglicht, auf dem Markt des Rechtsinhabers Fuß zu fassen, Verkäufe kurz nach Ablauf der Schutzfrist zu realisieren⁷⁷⁴ oder weitere rechtmäßige Produkte zu verkaufen,

768 United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 267 (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-40. Anders aber in den USA, wo dieser *apportionment* Einwand teilweise auch beim entgangenen Gewinn zugelassen wird, soweit dieser entgangenen Gewinn mit ungeschützten Produkte betrifft, vgl. *Velo-Bind v Minn. Mining*, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 14 f. mwN.

769 *Blayne v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39; *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 112, 115 (HL); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 15 f.

770 United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 266 f. (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-40.

771 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat); [1997] RPC 443, 456 (CA); *Xena v Cantideck* [2013] EWPC 1 Tz. 44, 107; *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 108 ff., 166 f.; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259. Ebenso in Frankreich, vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC, und oben D.I.3.a)aa)(4)(a).

772 *Catic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 536 f. (Pat).

773 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 456 (CA); [1995] RPC 383, 400 ff. (Pat).

774 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 460 (CA); *Kirin-Amgen v Transkaryotic Therapies* [2002] RPC 203 (Pat; Unterlassungsanspruch). Ebenso in den USA, *THK v NSK*, 917 F. Supp. 563, 571, 575

kann der Rechtsinhaber auch solche entgangene Gewinne geltend machen, die ihm durch rechtmäßige Verkäufe des Verletzers entgangen sind. Exemplarisch ist der australische Fall *A-One Accessory Imports v Off Road Imports*.⁷⁷⁵ Ein Importeur von Motorradzubehör wollte den australischen Markt betreten. Das konnte er nur, indem er den urheberrechtlich geschützten Katalog eines Mitbewerbers nahezu vollständig kopierte. Ohne diese Rechtsverletzung hätte er erst ein halbes Jahr später den australischen Markt bedienen können. Dem Urheber des Katalogs wurden daraufhin die entgangenen Verkäufe an den als solchen ungeschützten Zubehöerteilen für diesen Zeitraum zugesprochen.⁷⁷⁶

Allerdings weist *Cornish* zu Recht daraufhin, dass gerade in diesen Fallkonstellationen das Interesse des freien Wettbewerbs besonders beachtet werden muss.⁷⁷⁷ Deswegen wurde im Fall *Work Model v Clix* anders entschieden.⁷⁷⁸ Dort konnte ein Hersteller von Bürostellwänden nicht den Gewinn entgangener Verkäufe geltend machen, den ein neuer Konkurrent an sich gezogen hatte. Dieser hatte sich zwar den Markteintritt erleichtert, indem er den Text der Werbebroschüre des Originalherstellers rechtswidrig kopierte. Anders als bei dem zuvor erläuterten Fall hatte dies aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Markteintritts. Der *High Court* wies die Schadensersatzansprüche des Klägers lapidar mangels Zurechnungszusammenhangs ab:

„It was not the taking of the text which paid, it was the competition in lawful articles which did not depend upon the text having been taken“.⁷⁷⁹

cc) Abzuziehende Kosten

Grundsätzlich muss sich der Rechtsinhaber nur die variablen Kosten vom entgangenen Umsatz entgegenhalten lassen. Dies gilt allerdings nur, soweit sich dadurch nicht seine Generalunkosten erhöhen.⁷⁸⁰ Englische Gerichte gehen jedoch

(N.D. Ill. 1996). Dagegen im konkreten Fall als zu spekulativ abgelehnt von *Oiness v Walgreen*, 88 F. 3d 1025, 1031-33, 1039 (Fed. Cir. 1996); *Brooktree v Advanced Micro Devices*, 977 F.2d 1555, 1581 (Fed. Cir. 1992).

775 *A-One Accessory Imports v Off Road Imports* [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia). Dazu *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63. 24 Fn. 4.

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

777 *Cornish/Llewellyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-45. Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531 (zur Gewinnherausgabe).

778 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356 (Ch).

779 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356, 360 (Ch). Ebenso *MJA Scientifics v SC Johnson* [1998] FCA 1467 (Australien; Kopie einer urheberrechtlich geschützten Bedienungsanleitung nicht entscheidend für Eintritt in Pestizidmarkt). Vgl. auch *Paterson Zochonis v Merfaren Packaging* [1986] 3 All ER 522, 538 (CA).

780 *Gerber v Lectra* [1997] RPC 443, 458 (CA); [1995] RPC 383, 416 (Pat); *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47. Streng genommen handelt es sich dabei aber um variable Grenzkosten.

davon aus, dass eine höhere Produktion im Regelfall auch zu höheren Generalunkosten führt.⁷⁸¹

dd) Darlegungslast

Für die entgangenen Verkäufe trägt grundsätzlich der Rechtsinhaber die schwierige Darlegungs- und Beweislast.⁷⁸² Jedoch kommen ihm die englischen Gerichte entgegen, indem sie durch tatsächliche Vermutungen den Beweis erleichtern und das Beweismaß absenken.⁷⁸³

Stehen Rechtsinhaber und Verletzer im Wettbewerb zueinander, gehen englische Gerichte davon aus, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte.⁷⁸⁴ Wegen des rechtlichen Monopols am Immaterialgut könne man grundsätzlich davon ausgehen, dass Rechtsverletzungen potentielle Käufer des Rechtsinhabers zum Verletzer umlenken. Daher wurde die Anzahl der verkauften Raubkopien als vernünftige Verkaufsprognose für den Absatz des Rechtsinhabers angesehen, obwohl die Kopien zu deutlich niedrigeren Preisen vertrieben worden waren.⁷⁸⁵ Diese Vermutung wird aber, wie in Frankreich, nicht schematisch angewendet, sondern anhand detaillierter Betrachtungen der tatsächlichen Marktgegebenheiten und von „*commercial common-sense*“ überprüft.⁷⁸⁶ Es handelt sich eher um eine Argumentationslast- denn um eine echte Beweislastverteilung. Daher kann der Verletzer einwenden, dass der Rechtsinhaber, aus welchem Grund auch immer, nicht den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.⁷⁸⁷ Akzeptiert wurde dies in Fällen, in denen der Verletzer seine Produkte billiger⁷⁸⁸ oder über andere Vertriebswege angeboten hatte⁷⁸⁹. Insbesondere wenn es weitere Konkurrenz auf dem Markt gibt, gehen Gerichte dazu über, vom Marktanteil des Rechtsinhabers auf den Anteil des entgangenen Umsatzes zu schließen.⁷⁹⁰ Im Übrigen können englische Gerichte auch Sachverständi-

781 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 416 (Pat); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-196. Anders aber Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 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 Law⁴,

gengutachten einholen. Weil dies die hohen Prozesskosten weiter erhöhen würden, greifen sie auf diese Möglichkeit aber selten zurück.

Eine weitere Hilfestellung für den Rechtsinhaber ist die Rechtsfigur des Verlusts einer Chance, die im englischen Recht als bereits eingetretener Schaden angesehen wird.⁷⁹¹ Diese Figur erlaubt den englischen Gerichten, die entgangenen Verkäufe des Rechtsinhabers als prozentualen Anteil an den Verkäufen des Verletzers zu schätzen.⁷⁹² Der Rechtsinhaber muss daher nicht für jeden Einzelfall nachweisen, dass er dieses Geschäft selbst gemacht hätte.⁷⁹³ Diese Methode gilt nicht nur für eine Vielzahl von Geschäften, sondern auch für die Frage, ob dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung ein einzelner (Groß-)Auftrag entgangen ist.⁷⁹⁴ Voraussetzung dafür ist der Nachweis einer *substantial* (im Gegensatz zu einer *speculative*) *chance*, die Geschäftsabschlüsse selbst gemacht zu haben.⁷⁹⁵

Außerdem ist nach Ansicht der englischen Gerichte dem Rechtsinhaber immer ein konkreter Schaden entstanden, wenn die Parteien miteinander in direktem Wettbewerb stehen.⁷⁹⁶ Auch wenn es an konkreten Anhaltspunkten für die Schadensschätzung fehlt, fühlen sich die *common law* Richter verpflichtet, eine Kompensation zuzusprechen.⁷⁹⁷ Die Haltung englischer Richter fasst *Cozens-Hardy* prägnant zusammen:

„[W]e must arrive at a conclusion as best we can, not tying ourselves down by any hard and fast rule, [...] but dealing with the matter broadly, and as best we can as men of common sense.“⁷⁹⁸

In einem solchen Fall bleibe den Richtern nichts anderes übrig, als durch einen *intelligent guess* eine Summe auszuwerfen, die den Umständen des Einzelfalls gerecht wird.⁷⁹⁹

S. 1257 f. Ebenso in Frankreich, (CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC), in Italien (Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f.) und in den USA [State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989)].

791 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff. Vgl. bereits oben Fn. 752.

792 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat); [1997] RPC 443, 459 f. (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

793 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat); [1997] RPC 443, 460 (CA). Der CA begründete dies nicht nur mit gerechteren Ergebnissen, sondern auch mit Prozessökonomie: „*It must, after all, have made quite a contribution to the duration and expense of [the] trial. [...] unnecessarily impinge on judicial time that is much needed by others.*“

794 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff.

795 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 126; Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 459 (CA).

796 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 f. (CA); Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA); National Process Equipment v Sigurdson, 2004 ABQB 566 Tz. 58 (Kanada).

797 Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA): „...*once one has established passing off, there is injury to goodwill, and this court or the jury must assess, by the best means they can, what is a fair and temperate sum to give to the plaintiff for that injury. [...] the plaintiff can [not only] recover such damages as he can actually prove in pounds, shillings and pence.*“

798 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 f. (CA).

799 National Process Equipment v Sigurdson (2004) ABQB 566 Tz. 57 (Kanada). Ferner National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 24.

b) Lizenzgebühr (notional royalty/calculation on a user basis)

Kann der Rechtsinhaber keinen entgangenen Gewinn nachweisen, weil er sein Immaterialgüterrecht entweder gar nicht verwertet oder mit dem Verletzer nicht im Wettbewerb steht, so kann er auch nach englischem Schadensrecht den Schadensersatz in Form der Lizenzgebühr berechnen.⁸⁰⁰

aa) Dogmatische Einordnung

Teilweise wird die Gewährung einer angemessenen Lizenzgebühr als entgangener Gewinn eingestuft.⁸⁰¹ In entsprechenden Fallkonstellationen argumentieren englische Gerichte, dass die Umsätze des Verletzers zwar nicht dem Rechtsinhaber, aber dessen rechtmäßigem Lizenznehmer entgangen seien, so dass dem Rechtsinhaber entsprechende Lizenzgebühren entgangen sind.

In anderen Konstellationen wird die Lizenzgebühr mit einem Billigkeitsargument gewährt: Es wäre unfair, wenn die Anmaßung eines Rechts billiger wäre als seine rechtmäßige Nutzung.⁸⁰² Daher wird die Lizenzgebühr als Schadensersatz auch in solchen Fällen gewährt, in denen es unsicher oder sogar ausgeschlossen ist, dass der Rechtsinhaber dem Verletzer eine Lizenz gewährt oder Letzterer eine solche nachgefragt hätte.⁸⁰³ *Moulton LJ* argumentierte in der grundlegenden Entscheidung *Meters v. Metropolitan Gas*, dass bereits der Eingriff in das absolute Recht ein „wrong“ sei und dass dieser Eingriff durch eine Geldzahlung ausgeglichen werden müsse.⁸⁰⁴ Der Schadensersatz wird also für die missbräuchliche Aneignung und den damit verbundenen Eingriff in das rechtlich gewährte Monopol gewährt.⁸⁰⁵ Aufgabe des Gerichts sei es, dafür einen Maßstab zu finden, anhand

800 Grundlegend *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f. Ferner *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164f. (CA); *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177f. (HL); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 14 ff.; *Howarth*, JIPLP 2011, 547, 549f. Im Markenrecht war dies umstritten und wurde zunächst noch im Rahmen einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, *Dormeuil Frères v Feraglow* [1990] RPC 449, 450 (Ch). Anders jetzt aber im Hauptsacheverfahren: *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPCC 15 Tz. 17 m. zust. Anm. *Whitehead/Kemper*, JIPLP 2011, 216f.; *Reed Executive v Reed Business Information* [2002] EWHC 2772 Tz. 24 (Ch). Kritisch *obiter Reed Executive v Reed Business Information* [2004] EWCA Civ 159 Tz. 165.

801 So noch *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f.; *Cow v Cannon Rubber* [1961] RPC 236, 239 (Ch). Kritisch *Edelman*, Gain-based damages, S. 224 („fiction“).

802 Vgl. *Cow v Cannon Rubber* [1961] RPC 236, 239 (Ch). So auch in Deutschland, vgl. etwa BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 779.

803 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164f. (CA); *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 530 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20; *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPCC 15 Tz. 17. Anders noch *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f.

804 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164 (CA). Ebenso *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] 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 Law⁴, S. 1257f.

dessen diese Rechtsverletzung beziffert werden könne. Am sinnvollsten könne dafür auf den Betrag zurückgegriffen werden, den der Rechtsinhaber für eine entsprechende Erlaubnis hätte erlangen können.

Diese Argumentation hat sich in der englischen Rechtsprechung etabliert. Die Lizenzgebühr wird im Regelfall nicht als Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns gewährt. Sie dient vielmehr als Maßstab, um den Schaden durch den Eingriff in das Immaterialgüterrecht zu beziffern.⁸⁰⁶

bb) Verhältnis zur Schadensposition des entgangenen Gewinns

Grundsätzlich ergibt sich das Verhältnis der Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn zu der nach einer angemessenen Lizenzgebühr wie in Frankreich aus den Umständen der Rechtsverletzung. Entgangenen Gewinn kann der Rechtsinhaber nur geltend machen, wenn er selbst produziert und der Verletzer im direkten Wettbewerb mit ihm gestanden hat. Nur dann kann dieser ihm Umsatz entzogen haben. In diesem Fall kann der Verletzer ihn auch dann nicht auf die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr verweisen, wenn der Rechtsinhaber grundsätzlich lizenzbereit ist; dem Rechtsinhaber steht in diesen Fällen ein Wahlrecht zu.⁸⁰⁷ In allen anderen Fällen kann er seinen Schadensersatz aber nur nach der Lizenzgebühr berechnen.

Wie in Frankreich lassen sich die Schadenspositionen in geeigneten Fällen miteinander kombinieren. Der Rechtsinhaber darf die Lizenzgebühr ergänzend neben der Schadensposition des entgangenen Gewinns geltend machen, wenn er einen Teil des Umsatzes selbst hätte erzielen können, einen anderen aber nicht.⁸⁰⁸ Für den Teil des Umsatzes, den er selbst hätte erzielen können, kann er Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns verlangen; für den Teil des Verletzerumsatzes, den er nicht selbst hätte erzielen können, schuldet der Verletzer eine angemessene Lizenzgebühr. In der Leitentscheidung *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels and Williamson* verkaufte der Verletzer die Maschinen mit einem

806 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164 (CA): „the sum that would have had to be paid in order to make the manufacture of that article lawful, and that is the measure of the damages that has been done by the infringement.”; *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL): „the measure of the damages he must pay will be the sums which he would have paid by way of royalty if instead of acting illegally, he had acted legally.” (Hervorhebung in beiden Fällen nicht im Original). Vgl. ferner *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPCC 15 Tz. 17. Weniger als kompensierenden, denn als abschöpfenden Rechtsbehelf wird dies von Teilen der englischen Literatur eingestuft, *Edelman*, Gain-based damages, S. 99, 224.

807 *Gerber v Lectra* [1997] RPC 443, 486 (CA); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257 f.

808 *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels & Williamson* (1914) 31 RPC 104, 120; *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 521 f. (Pat); *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383, 418 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1258 f.; *Torremans*, IP Law⁶, S. 624.

patentverletzenden Bauteil u.a. nach England und Java.⁸⁰⁹ Der Patentinhaber verkaufte seine Maschinen nur in England; er unterhielt keine Geschäftsbeziehungen auf die asiatische Insel. Daher hätte er dort die patentverletzenden Maschinen nicht verkaufen und den Umsatz des Patentverletzers insoweit nicht selbst machen können. Für diese Umsätze konnte er also keinen entgangenen Gewinn geltend machen, sondern nur eine angemessene Lizenzgebühr.⁸¹⁰ Damit werde nicht derselbe Schaden mehrfach kompensiert. Die ergänzende Gewährung einer Lizenzgebühr sei erforderlich, weil nur so der Eingriff in das Immaterialgut vollständig und angemessen ausgeglichen werden könne.⁸¹¹

cc) Höhe der Lizenzgebühr

Die Höhe der Lizenzgebühr ist eine Tatfrage und wird anhand der Umstände des Einzelfalls ermittelt.⁸¹² Maßstab sind verständige und verhandlungsbereite Personen, die an der Stelle des Rechtsinhabers und des Verletzers stehen, wobei deren Position am Markt und insbesondere ihre Verhandlungsstärken bzw. -schwächen berücksichtigt werden.⁸¹³ Im *General Tire*-Fall hatte es noch eine Kontroverse darüber gegeben, ob der Verletzer die Lizenzgebühr in der Höhe zahlen muss, in der er sie mutmaßlich tatsächlich gezahlt hätte, oder eine gerechte Lizenzgebühr. Der *Court of Appeal* wollte Marktunvollkommenheiten und ungleiche Verhandlungsstärken der Parteien ausgleichen. Dies wurde vom *House of Lords* zurückgewiesen.⁸¹⁴ Für die Höhe der Lizenzgebühr müssten Rechtsinhaber und Verletzer so betrachtet werden, wie sie seien, mit allen Stärken und Schwächen. Es müsse lediglich fingiert werden, dass sie verhandlungsbereit seien. Andernfalls würde unzulässigerweise vom Kompensationsprinzip Abstand genommen und strafende Elemente in das Schadensrecht aufgenommen.

Der Rechtsinhaber muss dem Gericht Anhaltspunkte liefern, mit denen es die Lizenzgebühr berechnen kann.⁸¹⁵ Für die Höhe der Lizenzgebühr orientieren sich englische Gerichte grundsätzlich an Lizenzsätzen, die der Rechtsinhaber mit an-

809 Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 119 (HL).

810 Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 118 ff. (HL). Dem hat sich die aktuelle Rechtsprechung angeschlossen, oben Fn. 808. In der *Watson v Pott*-Entscheidung wurde dies noch auf das Prinzip des *price or hire* gestützt, wonach für die Gebrauchsanmaßung ein angemessenes Entgelt zu entrichten sei. Zu dieser im Immaterialgüterrecht mittlerweile überholten Form der *conversion damages*, *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 418 ff.

811 Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 120 (HL); *Blayney v Clough St. David Goldmines* [2002] EWHC 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.

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 Law⁴, S. 1257 f.

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

großzügig auf 25 % schätzte.⁸²⁴ Wenn allerdings der Verletzer ein Immaterialgut trotz gescheiterter Verhandlungen nutze, könne dieses ostentativ rechtswidrige Verhalten grundsätzlich bei den *additional damages* berücksichtigt werden.⁸²⁵ Aufgrund der Besonderheiten des Falls wurden diese aber nicht zugesprochen.⁸²⁶

Ohne eine eigene Lizenzpraxis kann der Rechtsinhaber zu den üblichen Lizenzsätzen vergleichbarer Märkte vortragen.⁸²⁷ Daneben wird die Profitabilität der Erfindung oder jeder andere relevante Faktor bei der Entscheidung berücksichtigt.⁸²⁸ Englische Gerichte überspannen ihre Anforderungen an den Vortrag des Klägers allerdings nicht. Kann er keine näheren Angaben zur Lizenzierungspraxis machen, schätzen sie die Höhe der Lizenzgebühren und damit die Höhe des Schadens frei. Uneinheitlich gehandhabt wird aber, ob die Unsicherheit zulasten des Schädigers oder des Geschädigten gehen soll.⁸²⁹

Hat der Verletzer einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung der Lizenz, so ist der (Gesamt-)Schaden gesetzlich auf den doppelten Lizenzsatz begrenzt, der dem Verletzer vor der ersten Verletzungshandlung hätte gewährt werden müssen.⁸³⁰

c) *Schädigende Nutzung des Immaterialguts (damage to goodwill and reputation)*

Der Schadensersatz soll nicht nur den entgangenen Gewinn ausgleichen, sondern auch den Wertverlust des Immaterialgüterrechts durch Verwässerung, Rufschädigung, Vulgarisierung etc.⁸³¹ Die schädigende Nutzung des Immaterialguts stellt eine eigenständige Schadensposition dar, die neben dem entgangenen Gewinn

824 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47, 52. Dies war die Summe, welche die Beklagten dem Kläger angeboten hatten, um diesen von einer Klage abzuhalten. Diese hohe Schadenssumme war ein Pyrrhussieg des Klägers: Daraufhin wurde das Album neu aufgelegt – ohne den streitigen Song (en.wikipedia.org/wiki/I've_Been_Expecting_You, zuletzt abgerufen 5.9.2016).

825 Dazu unten d).

826 Die Beklagten durften nach Ansicht des Gerichts davon ausgehen, man werde sich – branchenüblich – über eine angemessene Vergütung einigen, Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 57. Deswegen: „There was nothing either cynical or flagrant about their approach.“ Vgl. dazu auch unten d) am Ende.

827 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); Howarth, JIPLP 2011, 547, 550. Dass auf dem Markt Lizenzvereinbarungen gänzlich unüblich sind, schließt die Berechnung einer *notional licence* nicht aus, SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 86.

828 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 38; Howarth, JIPLP 2011, 547, 550. Vgl. dazu auch den *analytical approach* in den USA, dazu unten E.II.1.a)bb).

829 Zulasten des Schädigers: Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 48. Zulasten des Geschädigten: SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33.

830 § 46 III lit. c PA 1977; §§ 98 I lit. a, 191K, 239 I lit. c CDPA 1988; § 11B I lit. a RDA 1949. Dazu ausführlich Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.42 f.

831 Sutherland Publishing v Caxton Publishing [1936] 1 All ER 177, 180. Vgl. auch Taittinger v Allbev [1993] FSR 641, 669 f., 673 f., 678 (in dem Fall musste der Schaden nicht beziffert werden, weil nur eine Unterlassungsverfügung beantragt war, für die nach englischem Recht ein Schaden nachgewiesen werden muss).

bzw. der angemessenen Lizenzgebühr geltend gemacht werden kann.⁸³² Allerdings haben diese Schadenspositionen in der englischen Praxis bei Weitem nicht die Bedeutung wie in Frankreich.

d) *Erhöhter Schadensersatz (additional/aggravated damages)*

Englische Richter können bei besonders schwerwiegenden Verstößen *additional* oder *aggravated damages* gewähren.⁸³³ Sie sollen den emotionalen, immateriellen Schaden ausgleichen, der durch das erhöhte Unrecht der Tatbegehung oder des Nachtatverhaltens entstanden ist, etwa durch ein besonders böswilliges oder unverfrorenes Verhalten des Täters.⁸³⁴ *Additional damages* sind daher kompensatorische Schadensersatzansprüche, die nur ausgleichende und keine strafende Funktion haben.⁸³⁵ Sie können nur neben dem „normalen“ Schadensersatz gewährt werden, nicht aber als alleinstehender Strafschadensersatz und auch nicht neben der Gewinnherausgabe nach dem *account of profits*.⁸³⁶ Sie unterscheiden sich dadurch von den *exemplary damages*, dem Strafschadensersatz.

Additional und *aggravated damages* sind *common law* Rechtsbehelfe, die der Gesetzgeber 1988 im CDPA für Urheberrechtsverstöße gesetzlich geregelt und auf besonders schamlose oder gewinnbringende Verstöße begrenzt hat.⁸³⁷ Keinen Anlass für den verschärften Schadensersatz gibt es nach Ansicht der Rechtsprechung, wenn der gesamte Schaden bereits durch die Kombination von Zahlungen für entgangenen Gewinn und einer angemessenen Lizenzgebühr kompensiert wird.⁸³⁸ Denn in dem Fall verbleibe dem Verletzer kein unrechtmäßiger Gewinn.

832 *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-197 mwN.

833 Vgl. *Fulton v Totes Isotoner* [2003] RPC 499, 535 f. (PCC; *in casu* abgelehnt); *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-201 f. Der urhebergesetzliche Terminus der *additional* soll in den gebräuchlicheren der *aggravated damages* umbenannt werden, *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, 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 Copyright¹⁶, Rn. 21-201. Eine Auflistung der relevanten Aspekte findet sich bei *Bentley/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f. mwN.

835 *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 388 (HL); *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord *Devlin*); *Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers* [2002] EWHC (QB) 499 Tz. 161 (Presserecht); *Thompson v MPC* [1997] 3 WLR 403, 417 (CA, Deliktsrecht); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.12; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625; v. *Bar/Shaw*, Eur. DeliktsR, E 60. Vgl. zur ähnlichen Funktion des deutschen Schmerzensgeldes im Rahmen seiner Genugtuungsfunktion, BGHZ 118, 312, 340 f.

836 *Redrow Homes v Betts Bros* [1998] 1 All ER 385 (HL), *overruling* *Cala Homes v Alfred McAlpine Homes* [1996] FSR 36 (Ch).

837 § 97 II, 229 III CDPA 1988: *The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to (a) the flagrancy of the infringement, and (b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, award such additional damages as the justice of the case may require.* Dazu *Nottinghamshire Healthcare v News Group* [2002] RPC 962 Tz. 59 f. (Ch; Abdruck eines aus einer Krankenakte gestohlenen Bildes). Weitere Beispiele mit Summen bei *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-207.

838 *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 37 f.

e) Zinsen

Es steht im Ermessen englischer Gerichte, Zinsen für Schadensersatzzahlungen zu gewähren.⁸³⁹ Im Regelfall gewähren sie Zinszahlungen ab dem Moment, in dem der in Geld zu kompensierende Schaden eingetreten ist. Dahinter steht der Gedanke, dass der Geldbetrag dem Geschädigten ab diesem Moment zur Verfügung stehen und dessen spätere Entrichtung durch die Zinszahlung ausgeglichen werden soll.⁸⁴⁰

3. Strafschadensersatz (*exemplary damages*)

Wie dargestellt, hat Schadensersatz auch im englischen Recht grundsätzlich nur kompensatorische Funktion. Lediglich in Ausnahmefällen ist ein privater strafen- der Schadensersatz in Form von *exemplary damages* zulässig.⁸⁴¹ Dieser darf nur zugesprochen werden, wenn der kompensatorische, ggf. erhöhte Schadensersatz nicht ausreicht, um ein „abscheuliches“ Verhalten angemessen zu ahnden und den Täter von einer Wiederholung abzuhalten.⁸⁴² Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass der Täter die Schadensersatzzahlungen antizipiert und dennoch in die Rechte des Verletzten eingegriffen hat, weil die erhofften Vorteile aus der Tat die zu erwartenden Schadensersatzzahlungen voraussichtlich übersteigen werden.⁸⁴³ Mit den *exemplary damages* soll dem Verletzer deutlich gemacht werden: „*Tort does not pay.*“⁸⁴⁴

Englische Gerichte gewähren Strafschadensersatz nur sehr zurückhaltend.⁸⁴⁵ Dies begründete Lordrichter *Devlin* in der Leitentscheidung *Rookes v. Barnard* damit, dass Strafschadensersatz zwar eine Waffe sei, mit der die Freiheit (vor Rechtsverletzungen) verteidigt werden könne; problematisch sei aber, dass diese Strafen in gleichem Maße Freiheiten einschränkten.⁸⁴⁶

839 § 35A Senior Courts Act 1981.

840 Vgl. *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 192 (HL, *dissenting opinion* von Lord Salmon).

841 *Torremans*, IP Law⁶, S. 624. Sein primärer Anwendungsbereich sind Bürgerrechtsverletzungen durch Staatsbedienstete, Verleumdungsklagen und mietrechtliche Zwangsräumungen, v. Bar/Shaw, Eur. DeliktsR, E 60.

842 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*). Vgl. auch *Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] UKHL 29; *Bentley/Sherman*, IP Law⁴, S. 1258 f.

843 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 410 f. (HL, Lord *Devlin*).

844 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*); *Broome v Cassell* [1972] AC 1027, 1130 (HL); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil V 1.39.

845 Vgl. nur *Bentley/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f.

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

Exemplary damages können grundsätzlich auch für Immaterialgüterrechtsverletzungen verhängt werden.⁸⁴⁷ Sie spielen in der englischen Praxis jedoch keine Rolle.⁸⁴⁸

4. Gewinnherausgabe (*account of profits*)

Der Rechtsinhaber hat nach englischem Recht die Möglichkeit, anstelle des konkreten Schadens mit dem *account of profits* die Herausgabe des Verletzergewinns zu verlangen.⁸⁴⁹ In England entscheidet sich der Rechtsinhaber – wie im deutschen Recht vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH – relativ selten für die Gewinnherausgabe.⁸⁵⁰ Denn die Gewinnermittlung ist aufwendig und teuer, so dass Rechtsinhaber große Schwierigkeiten haben, den erzielten Gewinn zu beziffern. Daran ändert anscheinend auch der sehr weitgehende Auskunftsanspruch⁸⁵¹ wenig, den das englische Recht dem Rechtsinhaber gewährt.

a) Dogmatische Einordnung

Die Gewinnherausgabe ist eine *alternative* Rechtsfolge einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Sie wird im englischen Recht ausdrücklich nicht als Berechnungsmethode des Schadensersatzes angesehen, sondern als eigene Kategorie mit einem grundlegend anderen Ansatz.⁸⁵² Während der Schadensersatz den angerichteten Schaden ausgleichen soll, geht es bei der Gewinnherausgabe um die Abschöpfung des Verletzergewinns.⁸⁵³ Die Höhe des Schadens beim Rechtsinhaber hat keinen Einfluss auf die Höhe des herauszugebenden Gewinns.⁸⁵⁴

Historisch gesehen handelt es sich bei der Gewinnherausgabe um einen *equity* Rechtsbehelf, der nur vor dem *Court of Chancery* geltend gemacht werden kann-

847 *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 539 ff. (Pat). Dessen Einschränkung (aaO S. 541) auf Grundlage des *Rookes v Bernard* Urteils, dass es frühere Präzedenzfälle geben müsse, ist mittlerweile aufgegeben worden, *Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] UKHL 29; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-201.

848 *Morton-Norwich Products v Intercen* [1981] FSR 337, 353 (Pat): „It would [...] need a very strong case with very peculiar circumstances before a court ought to grant exemplary damages beyond those which would be granted in the normal way for infringement“; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f.; *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 376.

849 § 61 I lit. d Patents Act 1977; §§ 96 II, 229 II CDPA 1988; § 14 II TMA 1994. Dies gilt generell für alle Immaterialgüterrechte, auch wenn dies nicht gesondert angeordnet ist, *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 725.

850 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; *Torremans*, IP Law⁶, S. 626.

851 Zum Umfang des Auskunftsanspruchs ausführlich, *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 349 ff.

852 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

853 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

854 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71.

te.⁸⁵⁵ Mittlerweile ist die Gewinnabschöpfung vom Gesetzgeber anerkannt und kann von jedem zuständigen Gericht zugesprochen werden. Sie hat aber ihren Charakter als *equity* Rechtsbehelf beibehalten. Daher steht es immer noch im Ermessen des Gerichts, ob es die Gewinnherausgabe anordnet.⁸⁵⁶ In seltenen Fällen lehnen englische Gerichte diese ab, wenn sie zu unfairen Ergebnissen führt oder zum Ausgleich der Rechtsverletzung nicht erforderlich ist, insbesondere bei gutgläubigen Rechtsverletzern.⁸⁵⁷

Weshalb gerade die Gewinnherausgabe als Rechtsbehelf für eine Immaterialgüterrechtsverletzung zur Verfügung steht, wird unterschiedlich erklärt. Einigkeit besteht nur insofern, dass die Gewinnherausgabe keine strafende, sondern nur ordnende Funktion haben soll: „*The account is not a camouflaged method of making the defendant pay punitive compensation.*“⁸⁵⁸

aa) Historisch gewachsene Besonderheit

Der *account of profits* wird verbreitet mit seiner historischen Entstehung begründet. Der *Court of Chancery* konnte ursprünglich nur eine Unterlassung (*injunction*) für die Zukunft anordnen, für die Vergangenheit aber keinen Schadensersatz (*damages*) zusprechen.⁸⁵⁹ Als einzigen Rechtsbehelf für die Ahndung vergangenen Unrechts konnte das Gericht die Gewinnherausgabe anordnen. Um die Anrufung des Gerichts attraktiv zu machen, entschied es sich daher, mit der Gewinnherausgabe auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu reagieren.

Als weitere Rechtfertigung für die Gewinnherausgabe wird genannt, dass die Gewinnherausgabe als Maßstab für den als sicher feststehenden, aber nur schwer zu quantifizierenden Schaden herangezogen werden könne.⁸⁶⁰ Dies fügt sich gut

855 Zur Geschichte des Rechtsbehelfs, *Bently*, EIPR 1991, 5 ff.; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 90 ff.; *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 143 ff.

856 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625 Fn. 89; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261.

857 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861: „*I am not persuaded that this is a case in which justice requires that an account of profits should be ordered.*“ Vgl. *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37 mit weiteren Beispielen.

858 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

859 *De Vitre v Bets* (1873) LR 6 HL 319, 325; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-27 f. Wobei offen bleibt, ob ihm die Befugnis fehlte oder er sich lediglich in Zurückhaltung übte, weil es sich um einen typischen Rechtsbehelf der *Common Law* Gerichte handelte, vgl. dazu *McDermott*, LQR 108 (1992), 652, 672; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 459 f. Erst durch den *Chancery Amendment Act (Lord Cairns' Act)* 1858 erhielt die *Chancery* die Befugnis, Schadensersatz zuzusprechen.

860 *Colburn v Simms* (1843) 2 Hare 543, 560: „*The court, by the account, as the nearest approximation which it can make to justice, takes from the wrongdoer all the profits he has made by his piracy, and gives them to the party who has been wronged.*“; *Hogg v Kirby* (1803) 8 VesJun 215, 223. Vgl. dazu *Edelman*, Gain-based damages, S. 233 f.

in die englische Tradition ein, lieber schlecht geschätzten Schadensersatz zu gewähren als überhaupt keinen.

bb) Rückgriff auf trust

In der modernen Rechtsprechung und Literatur wird die Gewinnherausgabe teilweise auf den Rechtsgedanken eines *trusts* gestützt.⁸⁶¹ Der Immaterialgüterrechtsverletzer müsse sich so behandeln lassen, als ob er dem Rechtsinhaber die treuhänderische Verwaltung seines Immaterialguts schuldet. Treuhänder (*trustees*) sind nach englischem Recht verpflichtet, dem Treugeber alles herauszugeben, was sie aus dem Rechtsverhältnis erlangt haben.

cc) Deutung als Bereicherungsabschöpfung

Nach einem anderen, oft komplementär verstandenen Ansatz soll es sich bei dem *account of profits* um einen abschöpfenden Bereicherungsanspruch handeln.⁸⁶² Damit soll eine unrechtmäßige Bereicherung verhindert werden, ohne dass damit eine Bestrafung des Rechtsverletzers verbunden sei.

b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung

Schadensersatz (*damages*) und Gewinnherausgabe (*account of profits*) schließen einander als Rechtsfolgen aus.⁸⁶³ Diese allgemeine Regel ist in § 61 II Patents Act 1977 kodifiziert, wird aber in den anderen Immaterialgüterrechtsgebieten ebenso angewendet.⁸⁶⁴ Der Rechtsinhaber muss also entscheiden, welchen Rechtsbehelf er als Reaktion auf die Verletzung seines Immaterialgüterrechts beanspruchen möchte. Diese Entscheidung muss er nach dem Grundurteil des Verletzungsprozess fällen, also vor Beginn der *inquiry*, der Offenlegung der relevanten Informa-

861 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; Electrolux v Electrix [1953] 70 RPC 158, 159; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-80; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, *Blair/Cotter*, TextPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

862 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 49, 55 (Ch); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 f. (High Court of Australia); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (*Canadian Federal Court of Appeal*); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil III 1.19 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-43; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.22; *Bainbridge*, IP⁸, S. 190.

863 *De Vitre v Bets* (1873) LR 6 HL 319, 321; *United Horse Shoe and Nail v Stewart* (1888) 5 RPC 260, 266 (HL); *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 393 (HL); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f.; *Island Records v Tring* [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 7; *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 5 mwN (High Court of Australia); *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63, 39.

864 *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 393 (HL): „basic principle“; Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69.

tionen.⁸⁶⁵ Um eine informierte Entscheidung treffen zu können, hat er bereits vor der *inquiry* einen eingeschränkten Informationsanspruch gegen den Verletzer.⁸⁶⁶

Mit der Alternativität soll in erster Linie verhindert werden, dass der Kläger mehrfach für denselben Gegenstand entschädigt wird.⁸⁶⁷ Daneben wird die Alternativität mit der treuhänderischen Konstruktion der Gewinnherausgabe begründet: Der Rechtsinhaber entscheide sich dafür, sich so stellen zu lassen, als ob er die Rechtsverletzung genehmige und der Verletzer in seinem Auftrag gehandelt habe.⁸⁶⁸ Diese Genehmigungsfiktion erstreckt sich allerdings nur auf das Verhältnis von Schadensersatz und Gewinnherausgabe. Der Rechtsinhaber ist durch die Gewinnherausgabe nicht daran gehindert, gegen weitere Verletzer in einer Verletzerkette oder gegen eine erneute Verletzung durch denselben Gegenstand vorzugehen.⁸⁶⁹ Uneins sind die Gerichte in der Frage, ob der Rechtsinhaber gegen alle Verletzer nur einheitlich vorgehen kann oder ob ihm ein Wahlrecht zusteht.⁸⁷⁰ Gegen eine Wahlfreiheit spricht, dass mehrere Verletzte, etwa Rechtsinhaber und exklusive Lizenznehmer, ihre Entscheidung nur einheitlich fällen können.⁸⁷¹ Damit wird deutlich: Es handelt sich um echte alternative Rechtsbehelfe und nicht um alternative Berechnungsmethoden desselben Schadens.

In der englischen Literatur wird, wenn auch eher zurückhaltend, diskutiert, ob diese Praxis mit der Durchsetzungs-RL vereinbar ist.⁸⁷² Es wird jedoch hervorgehoben, dass allenfalls die strikte Alternativität aufgegeben werden müsse; eine ergänzende Anwendung sei möglich, solange dies nicht zu einer Mehrfachkompensation für dieselbe Schadensposition führe.⁸⁷³ In einer Entscheidung aus dem Jahr 2012 hat sich der *Court of Appeal* ausführlich mit den Anforderungen der

865 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192.

866 *Island Records v Tring* [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 7 ff.; *Brugger v Medicaid* [1996] FSR 362, 364; *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 4; *Vestergaard v Bestnet Europe* [2009] EWHC (Ch) 1456 Tz. 115 f.; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 56; *Laddie/Prescott/Vitoria*, *Copyright Law*⁴, Rn. 63.40.

867 *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 119 f. (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42.

868 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192; *Neilson v Betts* (1871) LR 5 HL 1, 22. Dies wurde verbreitet als Anwendungsfall des *waiver of tort*, also der Genehmigung der Rechtsverletzung durch die Annahme einer Entschädigung interpretiert, vgl. *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 477 ff.

869 *Penn v Bibby* (1866-67) LR 3 Eq. 308, 311; *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Codex v Racal-Milgo* [1984] FSR 87, 94 (Ch). Das gilt auch für die Zahlung von Schadensersatz, *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-44.

870 Jeweils *obiter*: gebunden – *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); Wahlrecht – *Electric Furnace v Selas* [1987] RPC 23, 33 (CA).

871 *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261. Das gilt auch hinsichtlich mehrerer Verletzer, *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, *Copyright Law*⁴, Rn. 63.39.

872 Vgl. *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5402 Fn. 3876; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194.

873 *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257.

Durchsetzungs-RL auseinandergesetzt, die Alternativität von *damages* und *account* aber nicht in Frage gestellt.⁸⁷⁴

c) Umfang der Gewinnherausgabe

Der Verletzer muss nicht seinen gesamten Erlös herausgeben, sondern nur den Gewinn nach Abzug seiner Kosten. Allerdings beschränken englische Gerichte den Gewinnherausgabeanspruch ab dem Zeitpunkt, in dem der Rechtsinhaber Kenntnis von der Rechtsverletzung erhält. Wartet er zu lange, bis er eine Unterlassungsverfügung erwirkt, so entfällt sein Gewinnherausgabeanspruch.⁸⁷⁵ Für den Anspruch als solchen ist unerheblich, ob der Verletzer in der Lage gewesen wäre, den Gewinn auch ohne die Rechtsverletzung zu realisieren.⁸⁷⁶

aa) Abzugsfähige Kosten

Auch im englischen Recht gibt es die grundlegende Auseinandersetzung, ob und in welcher Höhe der Verletzer seine Gemeinkosten von den erzielten Erlösen abziehen darf. Die Rechtsinhaber streiten für die Grenzkostenrechnung (*incremental method of accounting*), wonach der Verletzer lediglich die variablen Kosten abziehen darf, die ihm nur aufgrund der Rechtsverletzung entstanden sind.⁸⁷⁷ Gemeinkosten soll der Verletzer nicht ansetzen dürfen, weil er andernfalls Kosten absetzen könne, die er in jedem Fall gehabt hätte. Er dürfe aus seiner Rechtsverletzung keinen Vorteil ziehen.

Die Verletzer argumentieren dagegen für die Vollkostenrechnung (*absorption method of accounting*). Erst die allgemeine Betriebsorganisation und sonstige Gemeinkosten ermöglichten die Produktion des rechtsverletzenden Gegenstandes und damit auch die Gewinnerzielung. Würden diese nicht berücksichtigt, stelle der *account of profits* gerade keine Abschöpfung einer ungerechtfertigten Bereicherung, sondern eine Strafe dar, die unzulässig sei.

Diesen letzten Argumenten hat sich *Laddie* in der Leitentscheidung *Celanese v BP Chemicals* angeschlossen.⁸⁷⁸ Wenn ein Unternehmen nicht nur das rechtsverletzende Produkt, sondern viele verschiedenen Produkte herstelle, profitiere es von Skaleneffekten. Diese Vorteile, insbesondere die Kosteneinsparungen, kämen

874 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 ff. Ebenfalls ablehnend *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194.

875 *Electrolux v Electrix* [1953] 70 RPC 158, 159; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-81 mwN; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37 mwN.

876 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 f. (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.38.

877 Vgl. die Argumentation des Klägers in *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 235 f. (Pat).

878 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat).

allen Geschäftszweigen zugute. Dann müssten aber auch die anteiligen Kosten, welche die günstige Produktion ermöglichten, vom „Gewinn“ der einzelnen Geschäftszweige abgezogen werden.⁸⁷⁹ Zudem ist ein Unternehmen erst dann profitabel, wenn es die Generalkosten erwirtschaftet hat.⁸⁸⁰

Einen Mittelweg hat ein australisches Gericht beschritten und danach differenziert, ob der Verletzer die Produktionskapazitäten mit alternativer rechtmäßiger Produktion hätte auslasten können.⁸⁸¹ Könnte er dies nicht, müsse man ihm verwehren, seine Fixkosten anteilig in Abzug zu bringen. Andernfalls würde er durch den Deckungsbeitrag ungerechtfertigt bereichert.⁸⁸² Hätte er aber etwas rechtmäßig produzieren und absetzen können, wären die Gemeinkosten nicht sowieso angefallen, sondern hätten durch die alternative Produktion erwirtschaftet werden können. Wäre ihm die Anrechnung dieser Deckungsbeiträge verwehrt, würde keine ungerechtfertigte Bereicherung verhindert, sondern er würde bestraft. Das sei mit dem Zweck der *account of profits* unvereinbar.⁸⁸³ Der Verletzer trage aber die Darlegungs- und Beweislast dafür, welche Kosten den einzelnen Profitcentern zuzuordnen seien; dafür könne er aber auf die branchenübliche Rechnungslegungspraxis zurückgreifen.⁸⁸⁴ Diesen Ansatz hat der englische *Court of Appeal* übernommen.⁸⁸⁵

Man ist sich aber einig, dass der Rechtsinhaber den Gewinn des Verletzers so hinnehmen muss, wie er tatsächlich angefallen ist. Auch wenn der Verletzer schlecht gewirtschaftet hat, darf er alle abzugsfähigen Kosten geltend machen, selbst wenn diese deutlich über dem Marktschnitt liegen.⁸⁸⁶ Handelt der Verletzer in gutem Glauben, darf er vom Gewinn sogar einen angemessenen Teil als Vergütung für seine Arbeit abziehen.⁸⁸⁷ Außerdem muss er nur tatsächlich realisierte Gewinne herausgeben, auch wenn er mehr hätte erwirtschaften können.⁸⁸⁸ Er haftet also nicht für schuldhaft nicht erzielte Gewinne.

879 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 (Pat).

880 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980): „*The basic truth that no article of manufacture can be profitable in a real sense if it cannot bear its proportionate share of the fixed costs is hardly new.*“ Vgl. auch die *dissenting opinion* von *McHugh* in *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 10 (High Court of Australia).

881 *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 (High Court of Australia). Dazu *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-212.

882 *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

883 *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

884 *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 23 (High Court of Australia).

885 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f. Ebenso in den Niederlanden, *Gerechtshof 's Gravenhage*, 11.5.2006 – *Cordis/Schneider*, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.), und den USA *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 ff. (6th Cir. 1980).

886 *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 37 (High Court of Australia); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 221, 242 (Pat); *Terrell on 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 Law⁴, Rn. 63.38.

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

bb) Anteilige Gewinnherausgabe

Der Verletzer muss nicht den gesamten Gewinn herausgeben, den er anlässlich der Rechtsverletzung erlangt hat, sondern nur den Teil, den er gerade wegen der Rechtsverletzung gemacht hat.⁸⁸⁹ Es wird als ungerechtfertigt angesehen, wenn der Rechtsinhaber etwas erhält, was nicht auf sein Immaterialgüterrecht zurückzuführen ist.⁸⁹⁰ Daher muss der Verletzer – anders als bei der Berechnung des entgangenen Gewinns – nicht den Gewinn herausgeben, den er anlässlich der Rechtsverletzung mit anderen rechtmäßigen Produkten und Serviceleistungen gemacht hat.⁸⁹¹

Für den Umfang der Gewinnherausgabe bei einem Produkt, das nur teilweise in die Rechte des Geschädigten eingreift, haben sich zwei Berechnungsmethoden etabliert, die nach Ermessen des Gerichts angewendet werden.⁸⁹²

(1) Differenzmethode (incremental approach)

Nach dem *incremental approach* wird der Gewinn, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt hat, mit dem hypothetischen Gewinn ohne die Rechtsverletzung verglichen.⁸⁹³ Die Differenz ist als Gewinn herauszugeben. Hier kommt es im Wesentlichen darauf an, ob der rechtsverletzende Schritt oder das rechtsverletzende Teil finanziell lukrativer war als die frei zugängliche Alternative.⁸⁹⁴ Diese Methode verspricht für den Rechtsinhaber insbesondere in solchen Fällen wenig Erfolg, in denen alternative Produktionsverfahren existieren, die nur unwesentlich teurer als das verletzte sind.

889 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55. Bei Markenrechtsverletzung musste der Verletzer früher den gesamten Gewinn herausgeben, auch wenn dieser nicht auf der Rechtsverletzung beruhte (vgl. Saxlehner v Apollinaris Company [1897] 1 Ch 893, 904 mwN). Diese Rechtsprechung ist mittlerweile aufgegeben worden, so dass auch bei Markenverletzungen nur der anteilige, auf die Markenrechtsverletzung zurückgehende Gewinn herausgegeben werden muss, *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861; *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 56 (Ch).

890 *United Horse Shoe and Nail v Stewart* (1888) 5 RPC 260, 266 f. (HL); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 (Pat).

891 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55.

892 Dazu *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 212 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261 f. mwN.

893 Diese Methode wird ausführlich dargestellt (mit Grafiken) von den Beklagten in *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 212 ff. Ausdrücklich abgelehnt von *Cala Homes v McAlpine* [1996] FSR 36, 44 (Ch).

894 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 214 f. (Pat).

(2) Anteilige Gewinnherausgabe (apportionment approach)

Deswegen neigt die Rechtsprechung zur zweiten Methode der anteiligen Gewinnherausgabe,⁸⁹⁵ die derjenigen der deutschen Rechtsprechung entspricht. Ist das verletzte Immaterialgut der bestimmende Faktor für den Verkaufserfolg, so muss der Gewinn vollständig herausgegeben werden.⁸⁹⁶ Andernfalls wird bei wertender Betrachtung der Anteil am Gewinn bestimmt, der auf das verletzte Immaterialgüterrecht entfällt, und an den Rechtsinhaber ausgekehrt.⁸⁹⁷ Dabei orientieren sich englische Gerichte an den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der jeweiligen Branche.⁸⁹⁸ Im Fall *Celanese v BP Chemicals* ging es um die komplexe Synthesisierung von Säuren, bei der ein letzter Reinigungsschritt ein Patent des Klägers verletzte.⁸⁹⁹ Das Gericht entschied sich nach längeren Ausführungen dafür, als Grundlage für seine Entscheidung die übliche Buchhaltungspraxis heranzuziehen, die mangels naheliegender Alternative auf den Kostenschlüssel der Gesamtproduktion zurückgreife.⁹⁰⁰ Der Anteil eines Produktionsschritts am Gesamtgewinn wurde so mit dessen Anteil an den Gesamtkosten gleichgesetzt.⁹⁰¹ Diese quantitative Herangehensweise müsse aber ggf. aufgrund qualitativer Überlegungen korrigiert werden. Weil das Ergebnis des Reinigungsprozesses zwar für einen kleinen Teil der Kunden eine gewisse Bedeutung hatte, er aber nur eine „polierende Funktion“ habe, beließ das Gericht es bei dem Ansatz und ordnete dem Verfahren 0,3 bzw. 0,6 % des Gesamtgewinns zu.⁹⁰²

5. Verhältnis von Immaterialgüterrechtsinhaber und Lizenznehmern

Nur Rechtsinhaber und exklusive Lizenznehmer können Schadensersatz geltend machen.⁹⁰³ Einfache Lizenznehmer sind dazu nur mit schriftlicher Genehmigung des Rechtsinhabers befugt.⁹⁰⁴ Dabei darf jeder Verletzte nur seinen eigenen Schaden liquidieren.⁹⁰⁵ Deswegen muss das Gericht bei der Berechnung des Schadensersatzes oder bei der Gewinnherausgabe den Lizenzvertrag berücksichtigen und

895 Peter Pan v Corsets Silhouette [1963] 3 All ER 402, 413 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 ff., 230, 251 (Pat); *Baker Energy Resources v Reading & Bates Construction* (1994) 58 CPR (3d) 359, 368 (Federal Court of Appeal Canada). Zustimmend *Copinger and Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-211; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55.

896 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 222 (Pat); *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-56.

897 *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261 f.

898 *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

899 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

900 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218-234, insb. 232 ff. (Pat), im Anschluss an *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch).

901 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

902 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 214 (Pat).

903 Arg e § 67 I Patents Act 1977; § 101 I CDPA 1988; § 31 I TMA 1994 (nur soweit sich dies aus dem Lizenzvertrag ergibt).

904 § 101A CDPA 1988.

905 § 67 II Patents Act 1977; §§ 102 IV, 235 IV CDPA 1988; § 31 VI TMA 1994.

den Anteil des Schadensersatzes abziehen, der dem anderen entweder bereits zugesprochen wurde oder noch zusteht.⁹⁰⁶ Zudem können sich Rechtsinhaber und Lizenznehmer nur einheitlich entscheiden, ob sie Schadensersatz oder Gewinnherausgabe verlangen.⁹⁰⁷ Das gilt auch, wenn mehrere Rechte an demselben Gegenstand bestehen.⁹⁰⁸ Unerheblich ist, ob Rechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer an dem Verfahren beteiligt sind oder nicht.⁹⁰⁹

III. Italien

Der urheberrechtliche Schadensersatzanspruch ist in Art. 158 *Legge Protezione del diritto d'autore* (LDA)⁹¹⁰ geregelt. Dieses Gesetz wurde 2006 neu gefasst, um den Anforderungen der Durchsetzungs-RL zu genügen.⁹¹¹ Die gewerblichen Schutzrechte sind im neuen *Codice della proprietà industriale* (CPI) zusammengefasst.⁹¹² Dort ergibt sich der Schadensersatzanspruch aus der einheitlichen Schadensersatznorm des Art. 125 CPI.

Wie im französischen Recht verweisen beide Normen zur Berechnung des Schadens auf die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze der Schadensberechnung.⁹¹³ Bis zur Neugestaltung der Schadensersatznormen 2006 wurde für die Berechnung des Schadensersatzes allein auf die allgemeinen Vorschriften des *Codice civile* zurückgegriffen.⁹¹⁴ Wie in Frankreich orientierte sich das immaterialgüterrechtliche Schadensrecht stärker an den allgemeinen Grundsätzen und hatte sich von diesen nicht so stark entkoppelt wie in Deutschland. Diese allgemeinen Grundsätze sind mittlerweile modifiziert, auch wenn sich bisher, wie in den anderen europäischen Rechtsordnungen, kaum etwas am grundsätzlichen Schadensverständnis bzw. an der Schadensersatzpraxis geändert hat.⁹¹⁵ Grundsätzlich orientieren sich italienische Gerichte an den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Immaterialgüterrechtsverletzung, insbesondere am entgangenen Gewinn.

906 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.41.

907 *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222.

908 *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.39.

909 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.41.

910 *Legge Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, Gaz Uff Nr. 166, 16.7.1941.

911 *Decreto legislativo* 16.3.2006, Nr. 140, Gaz Uff 7.4.2006.

912 *Decreto legislativo* Nr. 30, 10.2.2005, Gaz Uff 4.3.2005, angepasst an die Durchsetzungs-RL durch *Decreto legislativo* 16.3.2006. Zu diesem Gesetz ausführlich *Di Cataldo*, Das neue italienische Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum, GRUR Int 2007, 185-194.

913 Hierzu verweisen die Art. 125 CPI/Art. 158 LDA auf Art. 1223, 1226, 1227 CC. Dazu Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Piccarreta, IT 59.

914 Besonders deutlich App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506: „Das Gericht ist nicht der Auffassung, daß die Argumente, auf die die Kläger dieses Begehren stützt, geeignet sind, den allgemeinen Grundsatz des Art. 2056 Codice Civile [...] zu überwinden.“

915 *Linden*, Bekämpfung, S. 169.

Dabei wurden auch bisher schon die Verletzervorteile bzw. eine angemessene Lizenzgebühr als Beweiserleichterung herangezogen (dazu 1.a) und b); diese Praxis hat der italienische Gesetzgeber in den Neufassungen bestätigt. Daneben kann der Schadensersatz als pauschale Summe bestimmt werden, der eine angemessene Lizenzgebühr nicht unterschreiten darf. Im gewerblichen Rechtsschutz, nicht aber im Urheberrecht, hat der Gesetzgeber einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch etabliert (dazu 2.).

Anders als in Frankreich und den USA setzt der Schadensersatzanspruch in Italien Verschulden voraus.⁹¹⁶ An die im Verkehr erforderliche Sorgfalt werden in Italien strenge Voraussetzungen gestellt, die sich jedenfalls im unternehmerischen Verkehr einer Gefährdungshaftung annähern.⁹¹⁷

1. Schadensersatz, insbesondere entgangener Gewinn

Nach allgemeinen Grundsätzen hat Schadensersatz ausschließlich eine kompensierende Funktion. Strafbende Elemente sind dem italienischen Schadensersatzrecht fremd.⁹¹⁸ Grundsatz aller Erwägungen ist, wie in den anderen beobachteten Rechtsordnungen, dass die erlittenen Nachteile vollständig ersetzt und damit auf den Verletzer abgewälzt werden sollen.

Nach italienischem Schadensrecht können alle negativen Auswirkungen auf das Vermögen des Rechtsinhabers (*danno emergente*), wie Image- oder Verwässerungsschäden, ersetzt werden.⁹¹⁹ Diese spielen in der italienischen Immaterialgüterrechtspraxis aber nur eine untergeordnete Rolle. Im Regelfall wird der Schaden bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nach dem entgangenen Gewinn berechnet (*lucro cessante*).⁹²⁰ Eine Herausgabe des Verletzergewinns, wie ihn das englische, US-amerikanische und deutsche Recht kennen, war dem italienischen Recht vor 2006 genauso fremd wie dem französischen. Allerdings bestand hier die Besonderheit, dass der Verletzergewinn als Vermutung für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen wurde.⁹²¹

916 *Hassan*, IIC 2010, 753, 760 ff. mwN. Dies wird im Patent- und Markenrecht vermutet, Busche/Trimborn/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).

Italienische Instanzgerichte haben einen großen Spielraum, um die Höhe des entgangenen Gewinns zu schätzen.⁹²² Dieses Ermessen hat zwei Voraussetzungen: Zuerst muss der Rechtsinhaber nach Überzeugung des Gerichts bewiesen haben, dass ihm ein konkreter Schaden entstanden ist, auch wenn er diesen zunächst nicht genauer beziffern muss.⁹²³ Ohne einen solchen Nachweis kann das Gericht nicht in die Schadensschätzung eintreten.⁹²⁴ Dafür reicht die begründete Wahrscheinlichkeit eines Schadens aus, die bloß hypothetische Möglichkeit dagegen nicht.⁹²⁵ Dabei erleichtern die Gerichte dem Rechtsinhaber den Nachweis mit Hilfe von Beweisvermutungen.⁹²⁶ Wenn sich Rechtsinhaber und Verletzer an ähnliche Kunden wenden, gehen die Gerichte davon aus, dass dem Rechtsinhaber weitgehend der Umsatz des Verletzers entgangen ist, wenn eine Korrelation zwischen deren Umsatzentwicklungen besteht.⁹²⁷ Wie in den anderen untersuchten Rechtsordnungen orientieren sich italienische Gerichte außerdem am Marktanteil des Rechtsinhabers, wenn es einen funktionierenden Markt mit mehreren Wettbewerbern gibt.⁹²⁸

Als zweite Voraussetzung für eine Schadensschätzung muss es dem Rechtsinhaber unmöglich sein, zur Höhe des nachgewiesenen Schadens näher vortragen zu können.⁹²⁹ Wie in anderen Rechtsordnungen bestimmt sich der Maßstab nach den Möglichkeiten des Rechtsinhabers: Soweit er nähere Angaben machen kann, ist er dazu verpflichtet; andernfalls können die Gerichte ihm durch ihren Einschätzungsspielraum entgegenkommen.⁹³⁰

Bei der dann möglichen Schadensschätzung haben die italienischen Gerichte traditionell zwei Ansätze verfolgt: Zum einen haben sie als Bemessungsgrundlage eine angemessene Lizenzgebühr (*giusto prezzo del consenso*) herangezogen, zum anderen haben sie sich an den Verletzervorteilen (*retroversione degli utili*) orientiert. Diese grundlegenden Wertungskriterien hat der italienische Gesetzgeber nunmehr leicht modifiziert in Gesetzesform gegossen, um den Anforderungen der Durchsetzungs-RL zu entsprechen.

922 Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 78; Hassan, IIC 2010, 753, 761.

923 App. Roma, 11.5.1998, AIDA 1998, 898 f.; Lange/Vanzetti, Int. MarkenR, Rn. 2152.

924 App. Roma, 11.5.1998, AIDA 1998, 898 f.

925 Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 77 mwN.

926 Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG); Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 80; Hassan, IIC 2010, 753, 763 f. mwN.

927 Trib. Bologna, 8.6.2004, GADI 2005, 355, 364 ff., das allerdings einen Sicherheitsabschlag von 33 % gemacht hat (aaO S. 368).

928 Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f. Ebenso in England (Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat); und oben Fn. 790), in Frankreich, (CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; und oben Fn. 583), und in den USA (State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989)).

929 Cian/Trabucchi/Zaccaria, Art. 1223 cc, I-11 mwN.

930 Linden, Bekämpfung, S. 177.

a) Berechnung anhand einer angemessenen Lizenzgebühr

Weil die Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr den vergleichbar geringsten Aufwand erfordert, berechnen die italienischen Gerichte den entgangenen Gewinn in der weit überwiegenden Zahl der Fälle auf diese Weise.⁹³¹ Dafür stellen sie auf eine *ex ante* Betrachtung ab und fragen, was der Rechtsinhaber voraussichtlich hätte verlangen können, wenn er der Nutzung seines Immaterialguts für die Dauer und die konkrete Art der Verletzungshandlung zugestimmt hätte.⁹³² Dies hat in der Vergangenheit nur zu vergleichsweise geringen Schadensersatzzahlungen geführt;⁹³³ die italienischen Gerichte sind in den letzten Jahren aber großzügiger geworden und haben sich den international üblichen Standards angenähert.⁹³⁴

Im italienischen Recht wird die Berechnung nach der Lizenzgebühr im Kern immer noch als Berechnungsmethode für den entgangenen Gewinn angesehen.⁹³⁵ Konsequenterweise haben italienische Gerichte diese Schadensberechnung in der Vergangenheit abgelehnt, wenn ausgeschlossen war, dass der Rechtsinhaber eine entsprechende Lizenz an den Verletzer erteilt hätte.⁹³⁶ Diese Praxis ist mit der Durchsetzungs-RL unvereinbar. Daher sehen die aktuellen Immaterialgüterrechtsgesetze als Mindestschaden eine Lizenzgebühr vor, die als *somma globale* bzw. *in via forfettaria*, also als pauschale Schadenssumme, gewährt werden muss.⁹³⁷ Dies wird in Italien, ähnlich wie in Frankreich, als Bruch mit den traditionellen Prinzipien des Schadensausgleichs wahrgenommen.⁹³⁸

Auch in Italien gibt es immer wieder Urteile, die eine marktübliche Lizenzgebühr als zu niedrig ansehen.⁹³⁹ Der Verletzer müsse anders behandelt werden als ein vertraglicher Lizenznehmer. Andernfalls werde ihm faktisch eine gesetzliche

931 Vgl. etwa Cass. 16.4.1991, AIDA 1992, 482, 483; App. Milano, 20.5.1994, AIDA 1996, 435, 437 (Recht am eigenen Bild); Trib. Roma, 13.6.1995, AIDA 1996, 532 f.; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806 f.; *Guardavaccaro*, AIDA 1997, 835, 838, mit umfangreichen Nachweisen; *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2149 mwN.

932 App. Milano, 14.4.1998, AIDA 1998, 795, 799; 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506; Trib. Milano, 17.10.1996, AIDA 1997, 802, 804. Zu den einzelnen Berechnungsmethoden, vgl. *Testa*, AIDA 1998, 800, 802 f. Ebenso in den USA, dazu unten E.II.1.a)bb). Eine *ex ante* Perspektive in Reinform ist aber mit der Richtlinie nicht vereinbar, dazu oben C.III.2.d).

933 Früher im Regelfall bis umgerechnet ca. 10.000 €, selten über 50.000 €, *Linden*, Bekämpfung, S. 214. Daher ist die italienische Praxis mit Recht als unzureichend angesehen worden, vgl. etwa *Di Cataldo*, GRUR Int 2007, 185, 194; *Gitti*, AIDA 2000, 152, 155.

934 *Hassan*, IIC 2010, 753, 759, mit Beispielen aus jüngerer Zeit für Lizenzquoten iHv. 5-15 %.

935 *Hassan*, IIC 2010, 753, 770.

936 Trib. Milano, 24.7.2003, GIDA 2003, 1133, 1141; Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835. Vgl. auch App. Milano, 14.4.1998, AIDA 1998, 795, 799.

937 Art. 125 II CPI; Art. 158 II 3 LDA.

938 *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 35; *Linden*, Bekämpfung, S. 197.

939 Trib. Vicenza, 17.6.2002, GADI 2003, 298, 309 (8 % anstelle der üblichen 5 %); Trib. Milano, 5.7.2007, Nr. 8596/07 (zitiert nach *Hassan*, IIC 2010, 753, 771).

Lizenz eingeräumt. Diese Sichtweise hat sich in der italienischen Rechtsprechung aber nicht durchsetzen können.⁹⁴⁰

b) Berechnung anhand des Verletzervorteils

Schon vor der Durchsetzungs-RL haben die italienischen Gerichte die Vorteile des Verletzers als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen.⁹⁴¹ Hierzu haben sie in einem ersten Schritt unterstellt, dass der Nachteil des Rechtsinhabers mit dem Vorteil des Verletzers identisch ist. Damit wollten sie in erster Linie den großen Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers Rechnung tragen.⁹⁴² Im Rahmen einer Interessenabwägung aller relevanten Umstände haben sie die Verletzervorteile, neben anderen Kriterien, berücksichtigt.⁹⁴³ Im Urheberrecht dagegen wurde der Verletzervorteil von der Rechtsprechung als Mindestschaden (*regola minimale*) angesehen.⁹⁴⁴

Dass für italienische Gerichte dennoch nicht die Gewinnherausgabe, sondern die Schadenskompensation im Vordergrund steht, demonstriert folgender Fall:⁹⁴⁵ Kläger und Beklagter waren enge Konkurrenten bei der Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie. Der Beklagte hatte ein Patent des Klägers verletzt und diese Maschinen u.a. auf die Britischen Jungferninseln verkauft. Das Gericht verweigerte die Gewinnherausgabe zur Kompensation des dort erzielten entgangenen Gewinns, weil der Kläger auf den Jungferninseln gar nicht tätig war und ihm dort also keine Geschäfte entgehen konnten. Deswegen war diese Berechnungsmethode nur anwendbar, wenn Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten waren.⁹⁴⁶ Ob die neuen gesetzlichen Bestimmungen diese Praxis bestätigen oder ändern sollten, ist ebenso wenig geklärt wie deren Verhältnis zur Gewinnherausgabe nach Art. 125 III CPI.⁹⁴⁷

c) Globalsumme nach Schätzung des Gerichts

Bei den gewerblichen Schutzrechten steht es den Gerichten nach Art. 125 II CPI frei, die Schadenshöhe anhand der „eingereichten Dokumente und den daraus

940 *Hassan*, IIC 2010, 753, 771 mwN.

941 App. Bologna, 22.4.1993, AIDA 1995, 429, 430 f.; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806 f.; App. Milano, 28.5.1999, AIDA 1999, 736, 740 f.; Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583 f.; *Sirotti Gaudenzi*, Dir. Autore⁷, S. 453 mwN; *Hassan*, IIC 2010, 753, 766 mwN.

942 Vgl. etwa Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583.

943 Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583 f.

944 App. Milano, 28.5.1999, AIDA 1999 736, 740; App. Bologna, 22.4.1993, AIDA 1995, 429, 431; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806; Trib. Milano, 18.12.1997, AIDA 1998, Nr. 552, 722, 725; Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583.

945 Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG) (noch zum alten Art. 86 I.inv.). Ebenso im Markenrecht, *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2147.

946 *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2151.

947 Vgl. *Hassan*, IIC 2010, 753, 769.

folgenden Schlussfolgerungen“ zu schätzen.⁹⁴⁸ Im Urheberrecht fehlt eine solche Bestimmung. Allerdings sind die Gerichte dort auch bisher so verfahren und haben den Schaden nach Billigkeitsgesichtspunkten (*in via equitativa*) berechnet.⁹⁴⁹

So ging es etwa in einem Fall vor dem *Tribunale di Torino* um den Verkauf von 18.000 Exemplaren eines Fußballkalenders, auf dem rechtswidrigerweise das Logo des bekannten Fußballklubs *Juventus* abgedruckt war.⁹⁵⁰ Das Gericht sprach dem Rechtsinhaber umgerechnet knapp 25.000 € zu, was in etwa der Hälfte seines Gewinns entsprach. Daneben wird die pauschale Schadensberechnung angewendet, wenn der hauptsächliche Schaden in der Verwässerung des Immaterialguts liegt. So wurde dem Schreibwarenhersteller *Montblanc* eine pauschale Schadenssumme von 25.000 € zugesprochen, weil ein Hersteller von Billigkugelschreibern diese Marke verwendet, aber nur einen geringen Umsatz mit den Stiften erzielt hatte.⁹⁵¹

Damit wollen italienische Gerichte die Schwierigkeiten beseitigen, die bei der genauen Berechnung des eingetretenen Schadens auftreten.⁹⁵² Sie ähnelt damit den pauschalen *statutory damages* in den USA.⁹⁵³ Anders als dort werden sie in Italien auch neben konkret berechneten Schadenspositionen gewährt.⁹⁵⁴ In Italien orientieren sich die Gerichte dabei meistens an den verkauften Exemplaren und je nach Einzelfall am Gewinn des Rechtsinhabers oder des Verletzers.

2. Herausgabe des Verletzergewinns

Vor der Durchsetzungs-RL konnte der Rechtsinhaber die Verletzervorteile nur unter der gerade dargestellten einschränkenden Voraussetzung herausverlangen, dass ihm selbst Gewinn entgangen ist.⁹⁵⁵ Dies hat der italienische Gesetzgeber nunmehr für die gewerblichen Schutzrechte, nicht aber im Urheberrecht, geändert und in Art. 125 III CPI einen eigenständigen Anspruch auf Gewinnabschöpfung eingeführt. Demnach kann der Rechtsinhaber vom Verletzer die Herausgabe der erzielten Gewinne (*utili*) verlangen. Die dogmatische Einordnung ist unklar, die Meinungen variieren zwischen Schadensersatz, Bereicherungsausgleich (*arricchimento senza causa*) und einer Geschäftsführung ohne Auftrag (*gestione di af-*

948 Vgl. Trib. Milano, 24.7.2003, GIDA 2003, 1133, 1141 (zu Art. 1226 CC). Zur Gerichtspraxis *Hassan*, IIC 2010, 753, 769 f. mwN.

949 Vgl. etwa Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835. Gestützt werden die Billigkeitsgesichtspunkte durch den Verweis auf Art. 2056 S. 2 CC.

950 Trib. Torino, 5.11.1999, GIDA 2000, 491, 498.

951 App. Milano, 19.3.2005, GADI 2005, 786, 796.

952 *Hassan*, IIC 2010, 753, 769.

953 Dazu unten E.II.1.c).

954 *Hassan*, IIC 2010, 753, 773 f. mwN.

955 Vgl. App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506.

fari).⁹⁵⁶ In welcher Höhe variable Kosten bzw. Gemeinkostenanteile abgezogen werden, ist in Italien ebenfalls weitgehend ungeklärt.⁹⁵⁷

Systematisch etwas gewöhnungsbedürftig besteht dieser Anspruch alternativ zum Schadensersatz; er kann aber auch insoweit geltend gemacht werden, als die Gewinnherausgabe diesen Schadensersatz übersteigt. Obwohl die Bedeutung dieser (scheinbaren) Alternativität in Italien noch nicht abschließend geklärt ist, erinnert dies an eine Kombination des englischen und US-amerikanischen Gewinnabschöpfungsmodells. In England handelt es sich um einen alternativen Rechtsbehelf,⁹⁵⁸ in den USA können Schadensersatz und Gewinnherausgabe miteinander kombiniert werden, wobei von den erzielten Erlösen in jedem Fall der geltend gemachte Schadensersatzanspruch abgezogen werden muss.⁹⁵⁹ Deswegen kann der Rechtsinhaber das wählen, was er am einfachsten nachweisen kann. Eine solche Lösung schreibt die Durchsetzungs-RL zwar nicht vor; die Konstruktion begünstigt den Rechtsinhaber aber und ist daher mit der Richtlinie vereinbar.⁹⁶⁰

IV. Niederlande

Im niederländischen Immaterialgüterrecht gibt es vergleichsweise wenige Entscheidungen zur Berechnung des Schadensersatzes. Denn die meisten Verletzungsfälle werden in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entschieden.⁹⁶¹ Darüber hinaus weisen die niederländischen Gerichte, ebenso wie die französischen, die einzelnen Bemessungsfaktoren nicht gesondert aus, sondern sprechen eine Globalsumme *ex aequo et bono* aus.⁹⁶² Diese ist vom *Hoge Raad* nur sehr eingeschränkt überprüfbar.⁹⁶³

1. Schadensersatz

Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts kann für dessen Verletzung Schadensersatz verlangen. Dieser hat nach niederländischem Recht rein kompensatorische Funktion.⁹⁶⁴ Auch wenn sie im Kern inhaltlich weitgehend einheitlich ausgelegt werden, unterscheiden sich Wortlaut und Aufbau der Schadensersatznormen in den einzelnen Schutzgesetzen. Im Patentrecht ergibt sich der Schadensersatzan-

956 *Hassan*, IIC 2010, 753, 765 mwN; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 37 f.

957 *Hassan*, IIC 2010, 753, 767 f. mwN; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 37.

958 Dazu oben II.4.b).

959 Dazu unten E.II.2.

960 Vgl. Art. 2 DuRL.

961 *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 1, 10.

962 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 496.

963 Vgl. etwa *Hoge Raad*, 15.11.1996, NJ 1998, 314 (unter 3.5.1) – *Rummikub II*; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 496 mwN.

964 *Busche/Trimbom/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 72.

spruch aus Art. 70 *Rijksoctrooiwet* (ROW)⁹⁶⁵, im Urheberrecht aus Art. 27 *Auteurswet* (AW)⁹⁶⁶ und im Marken- und Designrecht aus Art. 2.20 bzw. Art. 2.21 des Beneluxabkommens zum geistigen Eigentum (Benelux VIE).⁹⁶⁷

Schadensersatz gibt es im niederländischen (Immaterialgüter-)Recht nur, wenn der Verletzer die Rechtsverletzung verschuldet hat.⁹⁶⁸ Er muss dann alle negativen ökonomischen Konsequenzen ausgleichen. Zentrale Rolle in der niederländischen Praxis nimmt dabei der entgangene Gewinn ein, bei dessen Bestimmung die Gerichte den Verletzergewinn berücksichtigen. In geeigneten Fällen nehmen sie diesen als Ausgangspunkt ihrer weiteren Betrachtungen und bestimmen wie die englischen und französischen Gerichte den Anteil, den der Rechtsinhaber von diesem Umsatz gemacht hätte.⁹⁶⁹ Dabei orientieren sie sich u.a. am Marktanteil des Rechtsinhabers.⁹⁷⁰ Dass dessen entgangener Gewinn exakt dem Gewinn des Verletzers entspricht, wird jedoch nur äußerst selten angenommen.⁹⁷¹

Für die Darlegungs- und Substantiierungslast orientieren sich niederländische Gerichte an den Möglichkeiten des Rechtsinhabers. Soweit dieser klare Angaben machen kann, ist er dazu verpflichtet; anderenfalls haben die Gerichte einen weiten Einschätzungsspielraum.⁹⁷²

Niederländische Richter haben die Möglichkeit, den Schadensersatz auch als Pauschalsumme zu gewähren, der mindestens der Summe entspricht, die der Verletzer als Lizenzgebühr für die Nutzung des Immaterialguts hätte zahlen müssen.⁹⁷³ Nach französischem Vorbild wird die übliche Lizenzgebühr von niederländischen Instanzgerichten teilweise deutlich erhöht. So wurde einem freien Autor das Doppelte des üblichen Zeilenhonorars zugesprochen, weil eine Internetplattform dessen Text ohne Zustimmung online gestellt hatte.⁹⁷⁴ Begründet hat dies die *Rechtbank* Breda damit, dass dem Autor die exklusive Nutzung seines Textes entgangen sei, auch wenn dieser nicht vorgetragen hatte, ihn selbst nutzen zu

965 *Rijkswet van 15.12.1994, houdende regels met betrekking tot octrooien*, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8.11.2007.

966 *Auteurswet* vom 23.9.1912, an die Durchsetzungs-RL angepasst durch das Gesetz vom 8.3.2007.

967 *Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)* = *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles)* vom 25.2.2005.

968 Art. 70 IV ROW. Im Markenrecht ergibt sich das aus den allgemeinen Bedingungen für deliktische Handlungen, *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 3; *Lange/van der Kooij*, Int MarkenR, Rn. 3231. Ebenso im Urheberrecht, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 494 f.

969 Vgl. *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

970 *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

971 Vgl. *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

972 Vgl. Art. 6:97 NWB; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 499 mwN; *Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 82.

973 Dazu *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 498 f. mwN.

974 *Rechtbank Breda*, 14.9.2011, *Cozzmoss/Weblaction* (unter 2.14). Ebenso *Rechtbank Zutphen*, 9.11.2011, *Cozzmoss/Pension Consultanc* (unter 4.6).

wollen. Allerdings hat sich noch keine entsprechende Praxis bei den Obergerichten etablieren können.⁹⁷⁵

2. Gewinnabschöpfung

Das niederländische *Burgerlijk Wetboek* (BW) sieht in Art. 6:104 als Teil des allgemeinen Schadensrechts vor, dass der Richter auf Antrag des Geschädigten den Gewinn des Verletzers ganz oder zum Teil „als Schaden veranschlagen“ kann. Dessen Rechtsnatur ist umstritten.⁹⁷⁶ Überwiegend wird die Regelung als Schätzungsgrundlage für den entstandenen Schaden und nicht als Gewinnabschöpfungsanspruch angesehen.⁹⁷⁷ Daher scheidet eine Gewinnherausgabe aus, wenn gar kein Schaden entstanden ist; übersteigt der Gewinn den angerichteten Schaden erheblich, ist er nur teilweise herauszugeben.

Das niederländische Immaterialgüterrecht kennt dagegen einen eigenständigen Anspruch auf Gewinnabschöpfung.⁹⁷⁸ Dieser hat wie in den USA⁹⁷⁹ zwei unterschiedliche Begründungsansätze: Zum einen soll mit diesem Rechtsbehelf dem Rechtsinhaber eine Alternative zu dem oft schwer nachweis- und bezifferbaren konkreten Schaden gegeben werden.⁹⁸⁰ Insoweit verfolgt er einen kompensatorischen Ansatz. Darüber hinaus soll dem Verletzer jeglicher ökonomischer Anreiz zur Rechtsverletzung genommen und er durch die Abschöpfung von weiteren Rechtsverletzungen abgehalten werden.⁹⁸¹

An die Gewinnherausgabe sind strengere Voraussetzungen geknüpft als an den kompensierenden Schadensersatz. Im Markenrecht steht sie nur für bösgläubige Rechtsverletzungen zur Verfügung,⁹⁸² im Patentrecht setzt sie ein erhöhtes Verschulden voraus.⁹⁸³ Das Urheberrechtsgesetz kennt eine solche Unterscheidung nicht;⁹⁸⁴ dort wird aber nach allgemeinen Grundsätzen ebenfalls Verschulden vorausgesetzt.⁹⁸⁵

Zu der Frage, ob neben den variablen Grenzkosten auch Anteile der Gemeinkosten vom Verletzergewinn abgezogen werden können, gibt es kaum und zudem

975 Generell kritisch zu Strafzuschlägen *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 498 f.

976 Dazu *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 99 ff. mwN.

977 Hoge Raad, 18.6.2010, NL:HR:2010:BL9662 mwN – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 3.3.2).

978 Art. 70 V ROW; Art. 2.21 IV, 3.17 IV Benelux VIE; Art. 27a I AW.

979 Siehe dazu unten E.II.2.

980 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 504; *Lange/van der Kooij*, Int MarkenR, Rn. 3231.

981 BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 11.); *van Lingen*, Auteursrecht, S. 212; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 504; *Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 72.

982 Art. 2.21 IV Benelux VIE.

983 *Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 69. Bis zur Änderung 2008 sah das niederländische Patentgesetz sogar noch Vorsatz als Voraussetzung für Schadensersatz voraus, was aber gegen Art. 45 TRIPS verstieß, Hoge Raad, 19.12.2003 – Roche/Primus.

984 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 503 f.

985 *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 80 f. mwN.

widersprüchliche Rechtsprechung.⁹⁸⁶ Der Benelux-Gerichtshof hat in einer Markensache den Abschreckungseffekt in den Vordergrund gestellt und entschieden, dass nur direkt zuordenbare Kosten von den Erlösen abgezogen werden dürfen.⁹⁸⁷ Andernfalls würde der Verletzer von dem Rechtsbruch profitieren. In einer Patentsache vor dem *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 Gewinns⁹⁹³ und Herausgabe des Verletzergewinns.⁹⁹⁴ Die Gewinnherausgabe ist ein alternativer Rechtsbehelf, der in Österreich dogmatisch auf den Rechtsgedan-

986 Dazu auch *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 81 f. mwN.

987 BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 12. f.).

988 Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). Zur vergleichbaren Rechtslage im Urheberrecht, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 505 mwN.

989 Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (Urheberrecht, unter 3.3.5). Dieser Grundsatz ist gefestigte Rechtspraxis auch bei den anderen Immaterialgüterrechten, vgl. Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans, Patent Infr., NL 70; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 5.

990 *van Ling*, 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 Kucko/Gugenbichler, UrhR, § 86 Rn. 1; Busche/Trimborn/Fabry/Beetz/Tremmel, AT Rn. 32, 43 mwN.

993 Allgemein ist der entgangene Gewinn in Österreich nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schädigung zu ersetzen (§ 1331 ABGB).

994 § 87 I, IV östUrhG; § 150 II östPatG; § 53 II MarkenSchG. Im Urheberrecht kann dies aber nur auf Verletzungen des Vervielfältigungs-, Verbreitungs- bzw. des Zurverfügungstellungsrechts gestützt werden.

ken der Fremdgeschäftsführung gestützt wird.⁹⁹⁵ Es handelt sich also nicht um eine besondere Schadensberechnungsmethode.⁹⁹⁶

Als österreichische Besonderheit kann der Rechtsinhaber für vorsätzliche und grob fahrlässige Verletzungen anstelle des eigenen entgangenen Gewinns bzw. des Verletzergewinns das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr verlangen.⁹⁹⁷ Auch wenn der Rechtsinhaber dadurch im Regelfall mehr erhält, als ihm durch die Rechtsverletzung entgangen ist, wird dies überwiegend als pauschale Schadensregelung⁹⁹⁸ zur Erleichterung des Schadensnachweises eingestuft.⁹⁹⁹ Allerdings wird immer wieder betont, dass diese Form des Schadensersatzes oft einen „gewissen Strafcharakter“ hat.¹⁰⁰⁰

VI. Rechtsvereinheitlichungsprojekte

In Europa gibt es zwei Gruppen, die maßgebliche Vorschläge zur Vereinheitlichung des europäischen Deliktsrecht erarbeitet haben: die *Study Group on a European Civil Code* und die *European Group on Tort Law*.¹⁰⁰¹

1. *Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Principles of European Law der Study Group on a European Civil Code*

Die allgemeinen schadensrechtlichen Normen der *Study Group on a European Civil Code* nehmen von ihrem Anwendungsbereich ausdrücklich solche Bereiche aus, die von anderen spezielleren Normen geregelt werden.¹⁰⁰² Daher erstrecken sie sich nicht auf die Verletzung von Immaterialgüterrechten, soweit sie von der Durchsetzungs-RL erfasst werden.¹⁰⁰³ Weil mit dieser Arbeit aber die speziellen Prinzipien des immaterialgüterrechtlichen Schadensrechts mit den allgemeinen Regeln in Einklang gebracht werden sollen, sollen diese im Folgenden dennoch betrachtet werden.

995 Kucsko/*Gugenbichler*, UrhR, § 87 Rn. 4.1 mwN.

996 OGH, 9.11.2010, Az. 4 Ob 173/10 – Ludwig Boltzmann Institut (unter 3.5, 3.8).

997 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG. Im Urheberrecht gilt dies sogar für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen, vgl. § 87 III östUrhG.

998 Der Nachweis eines konkreten Schadens, nicht nur seine Höhe, ist vollständig entbehrlich, OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 183 f. – Rauchfänge (unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung).

999 OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 183 mwN – Rauchfänge.

1000 Kucsko/*Gugenbichler*, UrhR, § 87 Rn. 3.1. Vgl. auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184: „besonderer Charakter der Urheberrechtsverletzungen“, der einen „Strafschaden“ erforderlich macht.

1001 Ein überblicksartiger Vergleich beider Entwürfe bei Magnus, ZEuP 2004, 562-580.

1002 Art. VI-1:103 (c), (d).

1003 v. Bar, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 17.

a) Grundsatz: Wiederherstellung des *status quo ante*, Art. VI-6:101 (1)

Als Grundregel stellen die PEL auf den allgemein anerkannten Grundsatz ab, dass der Geschädigte durch den Schadensersatz in die Position versetzt werden soll, in der er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Sie verfolgen damit einen im Grundsatz rein kompensatorischen Schadensersatzanspruch und legen Wert darauf, dass ihre Modell-Regeln keine Strafschadensersatzansprüche enthalten.¹⁰⁰⁴

b) Alternativ: Gewinnherausgabe, Art. VI-6:101 (4)

In Art. VI-6:101 (4) gehen sie jedoch darüber hinaus. Er löst sich von der kontinentalen Rechtstradition¹⁰⁰⁵ und sieht als Alternative zur Wiederherstellung des früheren Zustands einen Gewinnabschöpfungsanspruch vor.¹⁰⁰⁶ Diesen begründet die Gruppe in erster Linie mit der präventiven Zielrichtung, potentiellen Rechtsverletzern zu verdeutlichen, dass mit einer Rechtsverletzung kein Gewinn zu erzielen sei.¹⁰⁰⁷ Des Weiteren hat sich in der *Study Group* die vom BGH¹⁰⁰⁸ verwendete Fiktion durchsetzen können, der Gewinn des Verletzers entspreche dem Gewinn des Rechtsinhabers, weil dieser mehr oder weniger in der Lage gewesen wäre, sein Recht auf dieselbe Weise und ähnlich profitabel zu verwerten.¹⁰⁰⁹ Gemischt wird diese Fiktion der deutschen Rechtsprechung mit englischen *equity* Grundsätzen: Wenn es nach den Umständen des Einzelfalles vollständig unangemessen wäre, soll es den Gerichten frei stehen, die Gewinnherausgabe zu verweigern. Als hohe Voraussetzung muss aber die Schwelle des Rechtsmissbrauchs erfüllt sein. Somit handelt es sich um eine Vermutung, die in Extremfällen widerlegbar ist.¹⁰¹⁰

Ergänzend verweist die *Study Group* auf prozessökonomische Gründe: Indem sie sich an ein bereicherungsrechtliches Konzept anlehnt, will sie die Gerichte davon entlasten, Schadensersatz und Bereicherungsausgleich alternativ prüfen und sich für den höheren entscheiden zu müssen.¹⁰¹¹ Anders als in der Durchsetzungs-RL soll das Wahlrecht nicht den Gerichten, sondern dem Verletzten zu stehen.

1004 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 8.

1005 Vgl. dazu den rechtsvergleichenden Überblick *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Notes Nr. 15 ff.

1006 Art. VI-6:103 (4) lautet: „As an alternative to reinstatement under paragraph (1), but only where this is reasonable, reparation may take the form of recovery from the person accountable for the causation of the legally relevant damage of any advantage obtained by the latter in connection with causing the damage.“

1007 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 16.

1008 Etwa BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Dazu Kapitel 4 C.III.4.b).

1009 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 18.

1010 Vgl. etwa zum englischen Markenrecht *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861.

1011 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 16.

c) *Kompensation für den Eingriff in das Recht als solches*, Art. VI-6:204

In Art. VI-6:204 sieht die Gruppe vor, dass bereits der Eingriff in ein absolutes Recht als solcher zu Schadensersatz berechtigt. Sie greifen damit das italienische Konzept des *danno biologico* auf, nach dem allein für den Eingriff in die körperliche Integrität Schadensersatz gezahlt werden muss, und erheben dies zu einem allgemeinen Prinzip. Sie bezeichnen dies ausdrücklich als neues Konzept, das erst nach und nach in den einzelnen Mitgliedstaaten akzeptiert wird.¹⁰¹²

2. *PETL – Principles of European Tort Law der European Group on Tort Law (Tilburg Group)*

Auch die *European Group on Tort Law* (EGTL) stellt den Grundsatz auf, wonach der Geschädigte durch den Schadensersatz möglichst so zu stellen ist, wie er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte.¹⁰¹³ Daneben soll Schadensersatz „auch dem Ziel“ dienen, „Schaden zu vermeiden“.¹⁰¹⁴

Auf die Vorteile des Verletzers geht der Entwurf nicht ein und schließt sich offenbar dem traditionellen Grundsatz an, dass die Gewinnabschöpfung keine Form des Schadensausgleichs ist.¹⁰¹⁵ Als ersatzfähigen Vermögensschaden definieren die *Principles* die Vermögensminderung, die der Geschädigte durch das schädigende Ereignis erlitten hat.¹⁰¹⁶ Dieser Schaden soll grundsätzlich konkret bestimmt werden. Allerdings eröffnen die Grundsätze in geeigneten Fällen auch die Möglichkeit, diesen Schaden abstrakt zu bestimmen, etwa durch den Rückgriff auf den Marktwert.¹⁰¹⁷ Die durch das schädigende Ereignis verursachte Minderung des Vermögens des Geschädigten stellt den ersatzfähigen Vermögensschaden dar. Zum Vermögen gehören danach auch Immaterialgüterrechte.¹⁰¹⁸

1012 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:204 Rn. 2.

1013 Art. 10:101 S. 1 PETL.

1014 Art. 10:101 S. 2 PETL.

1015 Sie geht nur im Rahmen der Vorteilsausgleichung auf die Vorteile der *geschädigten* Partei ein, Art. 10:103 PETL.

1016 Art. 10:201 S. 1 PETL.

1017 Art. 10:201 S. 2 Hs. 2 PETL. Dieser wird von der EGTL als der üblichste Beurteilungsmaßstab eingeordnet, EGTL/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 7.

1018 EGTL/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 3.

E. Exkurs: Schadensrecht der Schweiz und der USA

I. Schweiz

In der Schweiz hat der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts Anspruch auf Schadensersatz oder alternativ (unter einschränkenden Voraussetzungen) auf Herausgabe des Verletzergewinns.

1. Schadensersatz

Die einzelnen Immaterialgüterrechtsgesetze verweisen für die Voraussetzungen und den Inhalt des Schadensersatzanspruchs auf das allgemeine Obligationenrecht.¹⁰¹⁹ In keiner anderen der untersuchten Rechtsordnungen wird die Schadensberechnung so strikt nach den allgemeinen Grundsätzen vorgenommen wie in der Schweiz. Hier wird die traditionelle Schadensformel, dass ein Schaden nur bei einer tatsächlichen Verminderung des Vermögens (*damnum emergens*) bzw. Gewinneinbußen von tatsächlich entgangenen Geschäften (*lucrum cessans*) vorliegt, am konsequentesten umgesetzt.¹⁰²⁰ Die Schweizer Rechtsprechung hält mit großer Zustimmung der Literatur an der naturalistisch verstandenen Differenzhypothese fest und lehnt es ab, in dem Eingriff in ein Immaterialgüterrecht als solchen einen Schaden zu sehen.¹⁰²¹ Sonderregeln wie bei der dreifachen Schadensberechnung im deutschen Recht lehnt die Schweizer Rechtsprechung ab. Daran will sie festhalten, bis sich der Schweizer Gesetzgeber dazu entschließe, im Rahmen eines autonomen Nachvollzugs der Durchsetzungs-RL die allgemeinen Regeln zu modifizieren.¹⁰²² Die daraus resultierenden Defizite bei der Rechtsverfolgung werden teilweise durch einen Rückgriff auf das Bereicherungsrecht und die Geschäftsführung ohne Auftrag kompensiert.¹⁰²³

In der Schweiz ist bei genauer Betrachtung nur die konkrete Schadensberechnung nach deutscher Lesart möglich, obwohl das Bundesgericht von anerkannten „drei Möglichkeiten“ spricht, den Schaden näher zu beziffern.¹⁰²⁴ Der Rechtsin-

1019 Art. 62 II URG; Art. 73 PatG; Art. 55 II MSchG; Art. 35 II DesG; *Locher*, GRUR Int 2007, 275, 277; *Peifer*, WRP 2008, 48, 49. Vgl. auch Art. 7 ZGB, wonach die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts auch auf alle anderen zivilrechtlichen Verhältnisse anzuwenden sind.

1020 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; 132 III 379, 384 – Milchschaumer II mwN; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 10 ff.; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 753.

1021 Vgl. BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaumer II; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 9 f. Dazu *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 41.

1022 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381, 385 f. – Milchschaumer II; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 9. Zur teilweise abweichenden älteren Rechtsprechung und der dazu kritischen schweizerischen Literatur *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 35 f. mwN. Besonders deutlich *Rolf Weber*, ZSR 1992, 333, 340: „Die dogmatische Verwirrung mit der dreifachen Schadensberechnungsmethode ist in einer Kiste gut verschlossen einer unwiderruflichen Endlagerung zuzuführen.“

1023 Dazu unten 2.

1024 *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.

haber muss nachweisen, dass sich sein Vermögen bereits vermindert hat oder ohne die schädigende Handlung in Zukunft vergrößert hätte.¹⁰²⁵ Es muss ihm also eine konkrete, tatsächliche Einbuße entstanden sein. Dafür kommt in der Praxis nur der entgangene Gewinn in Betracht, weil Schadensersatz für die schädigende Nutzung eines Immaterialguts in der Schweiz, ebenso wie in Deutschland und in England, in der Praxis kaum eine Rolle spielt.¹⁰²⁶

Wie die deutsche stellt die Schweizer Rechtsprechung beim Nachweis des entgangenen Gewinns traditionell hohe Anforderungen an die Substantiierungslast.¹⁰²⁷ Grundsätzlich ist der Schaden „ziffernmässig nachzuweisen“.¹⁰²⁸ Zwar räumt Art. 42 II OR, vergleichbar mit § 287 ZPO, den Gerichten einen großen Einschätzungsspielraum ein, ob ein Schaden entstanden und wie hoch dieser ausgefallen ist. Dies sieht die Schweizer Rechtsprechung aber lediglich als Beweiserleichterung an, die den Rechtsinhaber nicht von dem Nachweis eines Schadenseintritts entbindet.¹⁰²⁹ Er muss dem Gericht daher, soweit es ihm möglich ist, Anhaltspunkte geben, auf die es bei der Schadensschätzung zurückgreifen kann.¹⁰³⁰ Dazu gehören insbesondere Angaben zu seinen Umsätzen, Marktanteilen und Gewinnmargen wie auch zu denen des Verletzers.¹⁰³¹

Neben der konkreten Bezifferung erkennt die Schweizer Rechtsprechung zwei Beweiserleichterungen an, mit denen der entgangene Gewinn näherungsweise bestimmt werden kann: die Lizenzanalogie und den Analogieschluss aus dem Verletzergewinn.¹⁰³²

1025 BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.1).

1026 *Barrelet/Egloff*, URG³, Art. 62 Rn. 14; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN; *David/u.Büren*, ImmGR³, 1/2, Rn. 393. Maßgeblicher Grund dafür sind die sehr strengen Anforderungen an den Nachweis der Schadenshöhe, vgl. etwa für einen Marktverwirrungsschaden BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 4.).

1027 Vgl. etwa BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord; *Lange/Marbach/Widmer*, Int MarkenR, Rn. 4874; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 12; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 754 mwN. Dies kritisieren *David/u.Büren*, ImmGR³, 1/2, Rn. 393.

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

1029 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 219, 221 f.; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381 – Milchschaumer II. Bewiesen ist alles, was sich „mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängt.“ Die bloße Möglichkeit der Gewinnerzielung reicht nicht aus, BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.2).

1030 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 f. – Merck; BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.3). Dazu ausführlich *Spitz*, sic! 2007, 795, 800 ff.

1031 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschaumer II mwN; *Spitz*, sic! 2007, 795, 800 ff.

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

a) *Lizenzanalogie als Beweiserleichterung*

Die Lizenzanalogie ist lediglich ein Anhaltspunkt, mit dem der entgangene Gewinn berechnet werden kann.¹⁰³³ Sie hat deswegen sehr enge Voraussetzungen: Der Rechtsinhaber muss nachweisen, dass ihm durch die Verletzung eine konkrete Möglichkeit entgangen ist, einen Lizenzvertrag mit dem Verletzer oder einem Dritten abzuschließen.¹⁰³⁴ Es muss also zumindest wahrscheinlich sein, dass der Rechtsinhaber einen entsprechenden Lizenzvertrag geschlossen hätte. Dafür müssen sowohl Rechtsinhaber als auch Verletzer bereit und in der Lage gewesen sein, eine entsprechende Lizenzvereinbarung zu schließen.¹⁰³⁵ Deswegen ist diese Berechnungsmethode ausgeschlossen, wenn sich der Verletzer geweigert hat, einen Lizenzvertrag zu schließen, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht nicht verwertet oder wenn er es generell ablehnt, sein Recht zu lizenzieren.¹⁰³⁶ Die Lizenzanalogie scheidet ebenfalls aus, wenn der Rechtsinhaber bereits einem Dritten eine ausschließliche Lizenz eingeräumt hat. Das Bundesgericht nennt als typisches Beispiel für die Berechnungsmethode den seltenen Fall, dass der Patentinhaber mit einem Dritten kurz vor Abschluss eines Lizenzvertrags steht, der lediglich deswegen scheitert, weil der Verletzer mit seinem patentverletzenden Produkt auf den Markt tritt.¹⁰³⁷

Damit macht die Schweizer Rechtsprechung konsequent deutlich, dass sie die Lizenzanalogie allein für die Berechnung des entgangenen Gewinns heranzieht, nicht aber als Maßstab, um den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgut als solchen auszugleichen. Letzteres lehnt sie als unzulässige Schadensfiktion ab, für die nach schadensrechtlichen Grundsätzen kein Ersatz gewährt würde.¹⁰³⁸

Vor diesem Hintergrund weigert sich die Rechtsprechung, einen (pauschalen) Aufschlag auf die Lizenzgebühr im Verletzungsfall zu gewähren. Selbst wenn in vergleichbaren privatrechtlichen Regelungswerken, etwa von Berufsgemeinschaften, eine privatrechtliche Konventionalstrafe für eine unerlaubte Nutzung enthalten ist, dehnt sie diese nicht auf den deliktischen Bereich aus.¹⁰³⁹ Weil dem Schadensersatzbetrag keine entsprechende Vermögenseinbuße auf Seiten des Rechtsinhabers gegenüberstehe, würde ein solcher Aufschlag ein unzulässiges pönales Ele-

1033 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; 132 III 379, 384 – Milchschaümer II; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 13; Kohler, Vermögensausgleich, S. 74 mwN; Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 40; Henneberger-Sudjana/Henneberger, AJP 2015, 750, 756.

1034 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 386 – Milchschaümer II.

1035 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschaümer II mwN; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 13.

1036 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384, 386 – Milchschaümer II; BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.1 f.); Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 40; Henneberger-Sudjana/Henneberger, AJP 2015, 750, 756.

1037 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaümer II.

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

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

ment darstellen.¹⁰⁴⁰ Dies verstöße gegen grundlegende Prinzipien des Schadensrechts und könne daher nur vom Gesetzgeber eingeführt werden. Ein solcher Zuschlag sei aber möglich, wenn über die reine Nutzung hinaus ein Schaden am Immaterialgut entstanden sei, etwa durch eine schädigende Nutzung.¹⁰⁴¹

Lediglich einen mit dem GEMA-Aufschlag vergleichbaren Verletzer-Aufschlag, der in Tarifen von Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist, hat das Bundesgericht als eng umgrenzten Ausnahmefall abgesegnet.¹⁰⁴²

b) Verletzergewinn als Beweiserleichterung

Den Verletzergewinn als Schadenskompensation auszukehren, wird in der Schweiz abgelehnt.¹⁰⁴³ Der Gewinn kann allein unter den (einschränkenden) Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag gefordert werden.¹⁰⁴⁴ Allerdings zieht ihn die Schweizer Rechtsprechung teilweise als *Maßstab* für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heran.¹⁰⁴⁵ Ähnlich den *Panduit-Factors* in den USA¹⁰⁴⁶ setzt dies voraus, dass der Rechtsinhaber in der Lage gewesen wäre, den gesamten Umsatz des Verletzers an sich zu ziehen.¹⁰⁴⁷ Dafür darf es für die verkauften Güter keine Substitutionsmöglichkeiten durch Angebote von Drittherstellern¹⁰⁴⁸ oder sonstige Anhaltspunkte gegeben haben, dass der Rechtsinhaber nicht den gesamten Umsatz des Verletzers gemacht hätte.¹⁰⁴⁹ Weil es sich immer noch um eine Berechnung des entgangenen Gewinns handelt, dient der Umsatz des Verletzers lediglich als Bezugsgröße. Der Rechtsinhaber muss daher seine eigene Gewinnmarge offenlegen und erhält nur den eigenen entgangenen Gewinn ersetzt, nicht aber den gegebenenfalls höheren des Verletzers.¹⁰⁵⁰

1040 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

1041 Vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 468 – Porträt.

1042 BG, 20.6.1997, Az. 2A.539/1996, sic! 1998, 38 – Tarif S (unter 6.a); *Kohler*, Vermögensausgleich, S. 75 f. mwN. Kritisch *David/u.Büren*, ImmGR³, 1/2, Rn. 400 „punitive damages“.

1043 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Anders noch die frühere schweizerische Rechtsprechung, vgl. dazu die Nachweise bei BGE aaO.

1044 So auch ausdrücklich in Art. 62 II URG, Art. 55 II MSchG, Art. 35 II DesG: „Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf *Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag*.“ (Hervorhebung nicht im Original).

1045 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 – Merck; 132 III 379, 382 – Milchschaumer (allerdings Vermischung eines vermuteten entgangenen Gewinns und dessen Abschöpfung nach Geschäftsführungsgrundsätzen); BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.); BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b); *Lange/Marbach/Widmer*, Int MarkenR, Rn. 4874; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 40 mwN.

1046 Dazu unten II.1.a)aa).

1047 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 – Merck; BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b); *Locher*, GRUR Int 2007, 275, 279.

1048 BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.).

1049 BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b).

1050 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 f. – Merck; BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 1.3); *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 12.

2. Gewinnherausgabe

Die Gewinnherausgabe in der Schweiz kann also nicht auf Schadensersatznormen gestützt werden. Es handelt sich bei der Gewinnherausgabe um einen echten alternativen Rechtsbehelf.¹⁰⁵¹ Dieser dient nicht der Kompensation des entstandenen Schadens, sondern der Abschöpfung von ungerechtfertigten Vorteilen.¹⁰⁵² Er kann in der Schweiz entweder auf die Geschäftsführung ohne Auftrag oder auf Bereicherungsrecht gestützt werden.

a) Geschäftsführung ohne Auftrag

Nach der Schweizer Rechtsprechung stellt der Eingriff in ein ausschließliches Immaterialgüterrecht eine Geschäftsanmaßung dar, so dass der Verletzergewinn nach den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag herausverlangt werden kann.¹⁰⁵³ Die Geschäftsführung ohne Auftrag setzt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus.¹⁰⁵⁴ Bösgläubig handelt, wer weiß oder wissen muss, dass er in eine fremde Rechtssphäre eingreift und damit Gewinn erzielt.¹⁰⁵⁵ Mangels eines Registers werden daran im Urheberrecht hohe Anforderungen gestellt.¹⁰⁵⁶ Insbesondere kann sich auf guten Glauben berufen, wer sich in einer schwierig einzuschätzenden Situation einer im Ergebnis falschen, aber zu dem Zeitpunkt vertretbaren Ansicht anschließt.¹⁰⁵⁷

Der Verletzer kann auch in der Schweiz seine Kosten vom Erlös abziehen.¹⁰⁵⁸ Dafür trägt er jedoch die Darlegungs- und Beweislast.¹⁰⁵⁹ Außerdem kann er nur die produktspezifischen Kosten geltend machen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss er dafür nachweisen, dass die Kosten für die Herstellung

1051 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 383 – Milchschaumer II; BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.); *Kobler*, Vermögensausgleich, S. 75 mwN.

1052 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 383 – Milchschaumer II; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 18 f.

1053 Art. 423 I OR. Dazu BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 – Merck.

1054 BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 – Restaurant Z; BG, 11.1.2000, BGE 126 III 69, 72 – Café A; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.1); 12.4.2006, Az. 4C.290/2005, sic! 2006, 774 – Rohrschelle (unter 3.1); *Spitz*, sic! 2007, 795, 807 mwN. Anders noch in älteren Urteilen, dazu mwN BG aaO – Rohrschelle.

1055 Art. 3 II ZGB; BG, 11.1.2000, BGE 126 III 69, 72 – Café A; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.2).

1056 Vgl. OG Zürich, 7.7.2009, Az. LK060009/U, sic! 2010, 889 – Love (unter 3); *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 18.

1057 BG, 13.12.1968, BGE 94 II 297, 312; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.3).

1058 Dazu BGE 134 III 306, 308 ff. mwN – Etiketten.

1059 BGE 134 III 306, 309 – Etiketten; 134 III 306, 309 – Resonanzetikette; BG, 16.1.2012, 4A_511/2011, E. 5 mwN – Abfallentsorgungsbehälter.

und den Vertrieb dieser Produkte erforderlich waren. Damit soll ausgeschlossen werden, dass die übrige Produktion quersubventioniert wird.¹⁰⁶⁰

b) Bereicherungsrecht

Im Unterschied zur Geschäftsführung ohne Auftrag kann der Rechtsinhaber den Bereicherungsanspruch (Art. 62 OR) auch gegenüber einem gutgläubigen Verletzer geltend machen.¹⁰⁶¹ Die Eingriffskondition 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 Entreichung berufen (Art. 64 OR).

II. USA

Der Blick aus dem europäischen Rechtsraum hinaus auf die USA¹⁰⁶⁴ lohnt allein deswegen, weil sie einen der wichtigsten Märkte der Welt bilden. Viel wichtiger für diese Arbeit ist aber, dass rechtsökonomische Argumente in den USA in Literatur und bei Gerichten einen deutlich größeren Stellenwert haben als in Europa. Sie können daher wichtige Anregungen für die Frage geben, wie eine Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen reagieren sollte.

Abgesehen von diesen generellen Aspekten ist der Blick auf die USA auch deswegen weiterführend, weil dessen Schadensersatzrecht in einigen Bereichen deutlich andere Lösungen bereithält als die untersuchten europäischen Rechtsordnungen. Es ist schon deswegen variantenreicher, weil die USA keine einheitlichen Regeln für alle Immaterialgüterrechte kennen und sich die gesetzlichen Schadensersatzregelungen der einzelnen Immaterialgüterrechte deutlich unterscheiden. Darüber hinaus stehen mit den *multiple* bzw. *enhanced damages* Rechtsbehelfe für vorsätzliche Immaterialgüterrechtsverletzungen zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe können die Gerichte präventive und punitive Elemente auch in privatrechtlichen Schadensersatzprozessen berücksichtigen (dazu unten 1.b). Anders als im englischen Recht haben diese im US-amerikanischen Immaterialgüterrecht auch prak-

1060 BGE 134 III 306, 310 f. – Resonanzetikette; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 18.

1061 BG, 12.4.2006, Az. 4C.290/2005, sic! 2006, 774 – Rohrschelle (unter 3.1). Vgl. ferner BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 mwN – Restaurant Z; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 19.

1062 Nach der sog. Zuweisungstheorie, Jenny, Eingriffskondition, Rn. 351.

1063 OG Zürich, 7.7.2009, Az. LK060009/U, sic! 2010, 889 – Love (unter 3.5.1); Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 19.

1064 Dazu aus deutscher Sicht: Bodewig, FS Schricker, 235 ff.; Schmolke, GRUR Int 2007, 3 ff.

tische Bedeutung. Als weitere Besonderheit kennen die USA *statutory damages*, die vom Nachweis eines konkreten Schadens gelöst sind. Sie nehmen eine Zwitterstellung zwischen kompensatorischem und punitivem Schadensersatz ein (dazu unten 1.c). Des Weiteren kann der Inhaber eines Urheber- bzw. Markenrechts (aber nicht ein Patentinhaber) neben dem Ersatz des konkret erlittenen Schadens *zusätzlich* den darüber hinaus verbleibenden Gewinn des Verletzers herausverlangen (dazu unten 2.).

In vielen Details des entgangenen Gewinns und des Umfangs der Gewinnherausgabe ähnelt das US-amerikanische Schadensrecht dem englischen, so dass im Folgenden nur die dogmatischen Unterschiede und besonders illustrative Einzelaspekte dargestellt werden.

1. Schadensersatz

Der Rechtsinhaber kann seinen Schadensersatzanspruch aus verschiedenen Elementen zusammensetzen und berechnen. Zum einen kann er bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen verlangen, dass ihm der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt wird (dazu unten a). Dieser konkret berechnete Schadensersatz kann im Patent- und Markenrecht aus Abschreckungsgesichtspunkten verdreifacht werden, wenn der Verletzer vorsätzlich gehandelt hat (dazu unten b). Eine vereinfachte Form des Schadensersatzes sind die *statutory damages*, die Urheberrechts- und Markeninhaber anstelle des konkret berechneten Schadensersatzes fordern können (dazu unten c). Auch hierbei können Strafaspekte berücksichtigt werden.

a) Kompensatorischer Schadensersatz (*actual and general damages*)

Kern der meisten Schadensersatzforderungen ist nach wie vor der einfache Schadensersatz.¹⁰⁶⁵ Dieser dient ausschließlich der Kompensation¹⁰⁶⁶ und soll den Rechtsinhaber in die Position versetzen, in der er ohne die Verletzung stehen würde.¹⁰⁶⁷ Dafür wird noch weit verbreitet die Definition verwendet, der Schaden

1065 Rechtsgrundlage sind 17 USC § 504 b S.1 Var. 1 (Urheberrecht); 35 USC § 284 I (Patent); 15 § 1117 (a) (2) (Marke).

1066 35 USC § 284 I („damages adequate to compensate for the infringement“); 15 § 1117 (a) („Such sum [...] shall constitute compensation and not a penalty“); House Report Nr. 94-1476, S. 181; Riles v Shell Exploration, 298 F.3d 1302, 1311 (Fed. Cir. 2002); Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 61; Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133.

1067 Vgl. nur Aro Manufacturing v Convertible Top Replacement, 377 US 476, 507 (1964); Brooktree v AMD, 977 F.2d 1555, 1579 (Fed. Cir. 1992). Ferner die Schadenspositionen in § 36 II Restatement (Third) Of Unfair Competition (Juni 2009).

sei der verringerte Marktwert des Immaterialguts.¹⁰⁶⁸ Sie ist aber mittlerweile überholt. Denn ein Schadensersatzanspruch besteht auch dann, wenn das Immaterialgut nach der Verletzung zu denselben oder verbesserten Konditionen lizenziert werden kann, etwa weil die Verletzung einen Song überhaupt erst bekannt gemacht hat.¹⁰⁶⁹ Vielmehr wird der Eingriff in das rechtliche Monopol als solches als Schaden angesehen.

Wie in England und Frankreich unterscheidet sich die konkrete Art der Schadensberechnung danach, ob Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind.¹⁰⁷⁰ Im ersten Fall wird der Schaden nach dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers, im zweiten Fall nach einer angemessenen Lizenzgebühr berechnet. Im Patentrecht ordnet das Gesetz an, dass der Ausgleich des konkreten Schadens nicht geringer sein darf als eine angemessene Lizenzgebühr und legt damit einen Mindestschaden fest.¹⁰⁷¹ Auf diese Berechnungsmethode wird in mehr als 80 % der Patentstreitigkeiten zurückgegriffen.¹⁰⁷² Wie in England und Frankreich können entgangener Gewinn und Lizenzgebühr kombiniert werden (*combined/split awards*).¹⁰⁷³ Der Rechtsinhaber erhält für die nachgewiesenen entgangenen Verkäufe seine Gewinnmarge und für die übrigen Verkäufe des Verletzers eine Lizenzgebühr.

Im Markenrecht setzt der Schadensersatzanspruch nach der Rechtsprechung voraus, dass nicht nur Verwechslungsgefahr bestanden hat, sondern es tatsächlich zu einer Irreführung der Konsumenten gekommen ist.¹⁰⁷⁴ Diese und weitere Besonderheiten im Markenrecht sind vor allem darauf zurückzuführen, dass in den USA das Markenrecht weiterhin eher als Teil des Lauterkeitsrechts und weniger als *property right* angesehen wird.¹⁰⁷⁵ Eine Markenverletzung wird daher als Verhaltensunrecht eingestuft.¹⁰⁷⁶ Als Resultat dieser deutlich strengeren Anforderungen bei monetären Rechtsbehelfen sind die Erfolgsaussichten in marken-

1068 Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505, 512 (9th Cir. 1985); Fitzgerald v Baylor, 807 F.2d 1110, 1118 (2d Cir.1986); Rogers v Koons, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992); Goldstein on Copyright³, S. 14:7.

1069 Goldstein on Copyright³, S. 14:18 mwN.

1070 Ross, IP Damages, S. 2-9; Goldstein on Copyright³, S. 14:7 f.

1071 35 USC § 284.

1072 PWC, Patent Litigation Study 2012, S. 11 (mit steigender Tendenz).

1073 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989), cert. denied 493 US 1022 (1990); Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1119 (Fed. Cir. 1996); Jarosz/Chapman, Stan-TechLRev 16 (2013), 769, 776 mwN.

1074 Vgl. nur Web Printing Controls v Oxy-Dry, 906 F.2d 1202, 1205 (7th Cir. 1990); Zelinski v Columbia 300, 335 F.3d 633, 639 (7th Cir. 2003); Gowen/Baugher, Ill Bar J 101 (2013), 148, 149 mwN. Etwas anderes gilt aber für vorsätzliche Markenverletzungen, vgl. Flinn, IP Remedies, S. 8-55 mwN.

1075 Vgl. Landes/Posner, JLE 30 (1987), 265 f.

1076 Vgl. United Drug v Theodore Rectanus, 248 US 90, 97 f. (1918); Widmaier/McGivern, AIPPI Q 203 USA, S. 3.

rechtlichen Schadensersatzprozessen erheblich geringer als bei den anderen Immaterialgüterrechten.¹⁰⁷⁷

aa) Entgangener Gewinn (lost profits)

Bei der Berechnung des entgangenen Gewinns berücksichtigen US-amerikanische Gerichte grundsätzlich dieselben Positionen wie die englischen.¹⁰⁷⁸ Ist das Angebot des Verletzers mit dem des Rechtsinhabers vergleichbar, geht man bei Urheberrechtsverletzungen davon aus, dass der Verletzer Nachfrage abgeschöpft hat, die sonst der Urheberrechtsinhaber befriedigt hätte.¹⁰⁷⁹ Sobald sich aber der Verletzer an eine andere Zielgruppe gerichtet oder niedrigere Preise verlangt hat, gilt diese tatsächliche Vermutung nicht mehr.¹⁰⁸⁰ In diesen Fällen kommen die Gerichte dem Rechtsinhaber aber mit anderen Beweiserleichterungen entgegen, solange er auf empirische Grundlagen verweisen kann.¹⁰⁸¹ Ansonsten gilt als Beweismaß die vernünftige Wahrscheinlichkeit (*reasonable probability*).¹⁰⁸²

Im Patentrecht gelten detailliertere, strengere Vorgaben. Der Patentinhaber muss im Regelfall folgende vier Voraussetzungen nachweisen (sog. *Panduit factors*):¹⁰⁸³ Erstens, dass es Nachfrage für seine patentierten Produkte gab; zweitens, dass es keine akzeptablen nichtverletzenden Produkte gab, die diese Nachfrage befriedigen konnten;¹⁰⁸⁴ drittens, dass er ausreichende Herstellungs- und Vertriebsmöglichkeiten gehabt hätte, um die zusätzlichen Nachfrage bedienen zu können; viertens, die Höhe des Gewinns, den er ohne die Verletzung gemacht hätte. Bei den Kriterien 1-3 handelt es sich aber nicht um Alles-oder-Nichts-Kri-

1077 *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 74. Zwischen 1947 und 2005 haben US-Gerichte in 51 % der untersuchten 2.639 Markenrechtsstreitigkeiten eine Rechtsverletzung angenommen, aber nur in 5,5 % der Fälle Schadensersatz zugesprochen, *Port*, Wash. & Lee L Rev 65 (2008), 585, 622.

1078 Dazu ausführlich mwN: *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 10 ff.; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 233. Vgl. auch § 36 II Restatement (Third) of Unfair Competition (Juni 2009). Zum englischen Recht oben D.II.2.a).

1079 *RSO Records v Peri*, 596 F.Supp. 849, 860 (SDNY 1984); *Design Res. v John Wolf Decoratives Fabrics*, 229 USPQ 418, 424 (SDNY 1985); *Goldstein* on Copyright³, 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 Copyright³, 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; *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774; *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 657 ff.

1084 Hierbei handelt es sich in der Praxis um die am meisten umkämpfte Streitfrage, vgl. *Skenyon/Porcelli*, JPTOS 70 (1988), 762, 779; *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 62 Fn. 114.

terien. Die Gerichte lassen (mittlerweile) auch graduelle Antworten zu.¹⁰⁸⁵ Gibt es zum Beispiel rechtmäßige Alternativen zum geschützten Produkt, so greifen Gerichte mangels anderer Anhaltspunkte auf den Marktanteil des Rechtsinhabers zurück (*market share rule*).¹⁰⁸⁶

Auch im US-amerikanischen Schadensrecht kann der Rechtsinhaber Umsätze von nichtgeschützten Produkten als Schaden geltend machen, die ihm durch die Rechtsverletzung entgangen sind (*entire market rule*), auch wenn die US-Gerichte diese nicht so weit auslegen wie etwa die französischen.¹⁰⁸⁷

bb) Lizenzgebühr (reasonable royalty)

Kann der Rechtsinhaber nicht nachweisen, dass er die Umsätze des Verletzers selbst gemacht hätte, wird der Schaden nach einer angemessenen Lizenzgebühr berechnet. Das ist im Patentgesetz ausdrücklich angeordnet, gilt aber auch für die anderen Immaterialgüterrechte.¹⁰⁸⁸ Die Berechnung des Schadens nach einer angemessenen Lizenzgebühr wird überwiegend nicht als Form des entgangenen Gewinns, sondern als eine Methode eingeordnet, den durch die Verletzungshandlung entstandenen Schaden zu beziffern.¹⁰⁸⁹

Für die Berechnung der Lizenzgebühr haben sich verschiedene Modelle etabliert, von denen das erkennende Gericht für jeden Einzelfall die passende auswählt.¹⁰⁹⁰ Zum einen werden nach dem *analytical approach* zwei Gewinnmargen verglichen, die übliche Gewinnmarge des Verletzers bei vergleichbaren, nichtverletzenden Produkten auf der einen Seite mit der (höheren) Gewinnmarge des Ver-

1085 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989); Micro Motion v Kane Steel, 894 F.2d 1318, 1322 (Fed. Cir. 1990). Etwas anderes gilt aber für vierte Kriterium: Der Rechtsinhaber erhält nur Schadensersatz für entgangenen Gewinn, wenn er ausreichend zu den eigenen Fixkosten vorträgt, Panduit v Stahlin Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 f. (6th Cir. 1978).

1086 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 25 ff.

1087 Vgl. dazu Rite-Hite v Kelley 56 F.3d 1538, 1549 ff. (Fed. Cir. 1995); TWM v Dura 789 F.2d 895, 900 f. (Fed. Cir. 1986); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 29 ff.; Skenyon/Porcelli, JPTOS 70 (1988), 762, 784; Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 62. Einschränkung Velo-Bind v Minn. Mining, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981). Zu Frankreich oben D.I.3.a)aa)(4)(a).

1088 35 USC § 284 I (Patentrecht). Zum Urheberrecht: Goldstein on Copyright³, S. 14:12 ff. mwN; Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 61.

1089 United States Frumentum v Lauhoff, 216 F. 610, 617 (6th Cir. 1914): „This damage or compensation is not, in precise terminology, a royalty at all, but it is frequently spoken of as a “reasonable royalty”; and this phrase is a convenient means of naming this particular kind of damage. It may also be well called “general damage”; that is to say, damage not resting on any of the applicable, exact methods of computation but upon facts and circumstances which permit the jury or the court to estimate in a general, but in a sufficiently accurate, way the injury to plaintiff caused by each infringing sale.“; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 772 f.

1090 Mahurkar v C.R. Bard, 79 F.3d 1572, 1579 (Fed. Cir. 1996); TWM v Dura 789 F.2d 895, 898 f. (Fed. Cir. 1986); Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 233.

letzerprodukts auf der anderen.¹⁰⁹¹ Das Delta wird an den Rechtsinhaber als Lizenzgebühr ausgekehrt. Zum anderen kann das Gericht die Lizenzgebühr anhand einer bestehenden Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers oder nach branchenüblichen Sätzen berechnen.¹⁰⁹² Daran werden aber im Patentrecht¹⁰⁹³ hohe Anforderungen gestellt: Nur wenn die Lizenzverträge eine angemessene Marktpraxis abbilden, können ihre Bedingungen übernommen werden.¹⁰⁹⁴ Dazu muss der Rechtsinhaber ausreichend viele homogene Lizenzverträge für vergleichbare Nutzungshandlungen nachweisen, die weder unter Androhung einer Klage noch im Rahmen eines Prozessvergleichs abgeschlossen wurden. Daher wenden Gerichte üblicherweise die dritte Methode an und untersuchen, was lizenzbereite Parteien zum Zeitpunkt der ersten Verletzungshandlung vereinbart hätten (*willing-licensor-willing-licensee-test*).¹⁰⁹⁵ Die US-Gerichte nehmen den Aspekt der hypothetischen Verhandlungen sehr ernst, indem sie eine *ex ante* Perspektive einnehmen und weit verbreitet nur solche Tatsachen berücksichtigen, die den Parteien vor der Verletzung zur Verfügung gestanden haben.¹⁰⁹⁶ Das wird jedoch nicht immer konsequent durchgeführt und widerspricht der Erkenntnis, dass es sich bei der angemessenen Lizenzgebühr um eine Rechtsfigur handelt, mit der retrospektiv ein gerechtes Ergebnis erzielt werden soll.¹⁰⁹⁷

Wie in Frankreich tendieren auch in den USA Gerichte dazu, die Lizenzgebühr über eine marktübliche Rate hinaus anzuheben, um Verletzern keinen Anreiz zur Verletzung bzw. zur Durchsetzung einer faktischen Zwangslizenz zu geben.¹⁰⁹⁸ Um formal keine strafenden Elemente in den konkreten Schadensersatz einflie-

1091 TWM v Dura, 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986); Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 299 f. (2d Cir. 1971); Lucent Techs. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 39.

1092 Rude v Westcott, 130 US 152, 165 (1889); Armco v Republic Steel, 707 F.2d 886, 891 (6th Cir. 1983); TWM v Dura 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986); Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 233 f.

1093 Im Urheberrecht sind Gerichte weniger streng, vgl. Goldstein on Copyright³, 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 ausgeteilten Lizenzgebühren ausgewählter Verfahren seit 1978 auf S. 830.

1096 Panduit v Stahlin Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1164 (6th Cir. 1978); Integra Lifesciences v Merck, 331 F.3d 860, 870 f. (Fed. Cir. 2003); Applied Med. Res. v US Surgical, 435 F.3d 1356, 1361 ff. (Fed. Cir. 2006).

1097 Vgl. Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 300 (2d Cir. 1971); Studiengesellschaft Kohle v Dart Indus, 862 F.2d 1564, 1571 (Fed. Cir. 1988); Harris v Ericsson, 417 F.3d 1241, 1257 (Fed. Cir. 2005). Ebenfalls kritisch Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 801 ff. (mit vielen Beispielen).

1098 Vgl. etwa Panduit v Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1158 (6th Cir. 1978); Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats, 34 F.3d 1340, 1350 f. (7th Cir. 1994); Stickle v Heublein, 716 F.2d 1550,

ßen zu lassen, nutzen sie dazu ihren Einschätzungsspielraum und lassen Unsicherheiten bei der Schätzung einer angemessenen Lizenzgebühr großzügig zulasten des Verletzers gehen.¹⁰⁹⁹ Dies wird in den USA mit Recht kritisiert.¹¹⁰⁰ Das höhlt den kompensierenden Charakter der Lizenzanalogie aus und unterläuft die einschränkenden Voraussetzungen der abschreckenden Rechtsbehelfe.

cc) Schädigende Nutzung

Über die Lizenzgebühr bzw. den entgangenen Gewinn hinaus kann der Verletzte für die schädigende Nutzung seines Immaterialguts zusätzliche Schadensbeträge fordern. Dies hat in der US-amerikanischen Rechtspraxis aber keinen vergleichbaren Stellenwert wie in der französischen. Grund dafür ist vor allem, dass sich US-amerikanische Gerichte im Gegensatz zu den französischen weigern, „[to] *inflate a damages award to reflect the copyright owner's personal subjective objections to the defendant's use.*“¹¹⁰¹

Als Besonderheit im Markenrecht gewähren US-Gerichte teilweise erhebliche Summen für Werbekampagnen, mit denen der Rechtsinhaber Irreführungen der Verbraucher wieder richtigstellen kann.¹¹⁰² In einem Fall wurde Schadensersatz für Produkthaftungsklagen gewährt, die irreführende Verbraucher möglicherweise gegen den Rechtsinhaber anstatt gegen den Verletzer anstrengen würden.¹¹⁰³

dd) Anwaltskosten

Nach der *American Rule* trägt jede Partei, selbst die siegende, ihre eigenen Anwaltskosten.¹¹⁰⁴ Dieser Grundsatz gilt auch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen.¹¹⁰⁵ Der *Supreme Court* hat den *dual standard* im Urheberrecht insoweit für

1563 (Fed. Cir. 1983); *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 10. Kritisch *Blair/Cotter*, *Tex-IPLJ* 10 (2001), 1, 42 mwN.

1099 *Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats*, 34 F.3d 1340, 1351 (7th Cir. 1994): „*Enhancement of the damages attributable to a lost royalty in order to ensure that the malefactor, and not the victim, bears the burden of any uncertainty in its calculation is a permissible way of achieving that goal.*“

1100 *Blair/Cotter*, *TexIPLJ* 10 (2001), 1, 42 mwN.

1101 *Goldstein on Copyright*³, S. 14:20. Aufgegriffen von *Mackie v Rieser*, 296 F.3d 909, 917 (9th Cir. 2002): „*Although it is not hard to be sympathetic to his concerns, the market value approach is an objective, not a subjective, analysis. Consequently, Mackie's subjective view, which really boils down to "hurt feelings" over the nature of the infringement, has no place in this calculus.*“, *cert. denied* 537 US 1189 (2003).

1102 *U Haul v Jartran*, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986) (13,6 Mio. \$); *Zelinski v Columbia* 300, 335 F.3d 633, 640 (7th Cir. 2003).

1103 *Broan v Associated Distributors*, 923 F.2d 1232, 1239 ff. (6th Cir. 1991).

1104 Vgl. nur *Schack*, US-ZivProzR⁴, Rn. 25.

1105 35 USC § 285; 17 USC § 505; 15 USC § 1117 (a) (3) S. 7. Zu den Ausnahmen im Urheberrecht vgl. *Goldstein on Copyright*³, S. 14:63 ff.

rechtswidrig erklärt, als ein siegender Kläger grundsätzlich seine Kosten erstattet bekam, ein siegender Beklagter aber nur unter besonderen Voraussetzungen.¹¹⁰⁶

b) Erhöhter Schadensersatz bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Im Patent- und Markenrecht können neben kompensatorischem Schadensersatz auch *enhanced damages* zugesprochen werden. Mit ihnen sollen grob fahrlässige bzw. vorsätzliche Rechtsverletzungen bestraft und verhindert werden. Das Gericht hat kann die konkret berechnete Schadenssumme verdreifachen.¹¹⁰⁷ Anders als in England hat dieser Strafschadensersatz auch praktische Bedeutung.

Das Gesetz sieht keine besonderen Voraussetzungen für die Gewährung von *enhanced damages* vor. Trotzdem muss ein Patentinhaber nachweisen, dass der Verletzer dessen Patent vorsätzlich verletzt hat (*willful infringement*).¹¹⁰⁸ Dies schließt aber nach Ansicht des *Federal Circuit*, die im Patentrecht maßgeblich ist, objektiv grobe Fahrlässigkeit ein.¹¹⁰⁹ Der Nachweis dafür ist zweistufig gestaltet:¹¹¹⁰ Zunächst muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass es von einem objektiven Standpunkt aus gesehen sehr wahrscheinlich war, dass die Verletzungshandlung ein rechtsbeständiges Patent verletzen würde. In diesem Fall muss der Rechtsinhaber nicht mehr nachweisen, dass der Verletzer dies auch wusste. Er muss lediglich zeigen, dass die Verletzung so offensichtlich war, dass dies dem Verletzer bekannt gewesen sein musste.

Gelingt dem Rechtsinhaber dieser Nachweis, so steht die Erhöhung des Schadensersatzes im freien Ermessen des Gerichts. Bei vorsätzlichen Markenverletzungen durch die Nutzung von *counterfeit marks* ist das Gericht jedoch gesetzlich verpflichtet, den tatsächlichen Schaden zu verdreifachen, wenn es keine mildernde Umstände feststellt.¹¹¹¹

Der *Copyright Act* sieht keine *enhanced damages* vor; präventive und punitive Aspekte sollen in erster Linie über die *statutory damages* berücksichtigt werden.¹¹¹² In Fällen, in denen Letztere nicht zur Verfügung stehen, haben Gerichte

1106 *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517 (1994).

1107 35 USC § 284 II (Patentrecht), dazu etwa *i4i v Microsoft*, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010): 200 Mio. \$ Strafschadensersatz. 15 USC 1117 (b) (Markenrecht), dazu etwa *Taco Cabana v Two Pesos*, 932 F.2d 1113, 1127 (5th Cir. 1991), aff'd, 505 US 763 (1992): Verdopplung auf 1,9 Mio. \$; *U Haul v Jartran*, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986): Verdopplung auf 40 Mio. \$.

1108 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007, *en banc*); *Paper Converting Machine v Magna-Graphics*, 745 F.2d 11, 20 (Fed. Cir. 1984); *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 73.

1109 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*). Dies entspricht dem weiten Vorsatzverständnis im Immaterialgüterrecht, vgl. unten zur Erhöhung der *statutory damages* Fn. 1134.

1110 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*).

1111 15 USC 1117 (b).

1112 *On Davis v The Gap*, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001).

enhanced damages formal nicht ausgeschlossen;¹¹¹³ in der Urheberrechtspraxis der USA spielen sie trotzdem keine nennenswerte Rolle.¹¹¹⁴

c) *Statutory Damages*

Trotz aller Beweiserleichterungen ist es manchmal schwierig, unbequem oder unerwünscht, den tatsächlich erlittenen Schaden nachweisen zu müssen. Daher sehen das Urheber- und Markenrecht, nicht aber das Patentrecht, mit den *statutory damages* eine alternative Form des Schadensersatzes vor, die im europäischen Rechtskreis weitgehend¹¹¹⁵ unbekannt ist.¹¹¹⁶

Ein bedeutendes Anwendungsfeld für *statutory damages* in der Praxis ist das unerlaubte öffentliche Abspielen von Musik und Filmen.¹¹¹⁷ Insoweit kann man sie als den US-amerikanischen GEMA-Zuschlag bezeichnen. Diese vereinfachte Form der Schadensberechnung steht jedoch nicht für alle Rechtsverletzungen zur Verfügung. Der Urheber muss das Werk vorher beim *copyright office* registriert haben.¹¹¹⁸ Im Markenrecht beschränkt sich der Anwendungsbereich der *statutory damages* auf die Nutzung von *counterfeit marks*.¹¹¹⁹

aa) Rechtsnatur

Statutory damages haben einen Doppelcharakter: Sie sind einerseits kompensierend, andererseits strafend. Um die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, hat der US-Gesetzgeber den Rechtsinhabern ermöglicht, auf diesen pauschal berechneten Schadensersatz zurückzugreifen, damit sie konkrete Schadenspositionen nicht mühsam darlegen und beweisen müssen. Durch diesen “*extraordinary*” *remedy* sollen die Rechteinhaber zur gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte ermutigt werden. Den damit verbundenen abschreckenden Effekt auf potentielle Rechtsverletzer hat der US-Gesetzgeber ausdrücklich gewollt.¹¹²⁰

1113 TVE Records v Island Def Jam Music, 262 F.Supp. 2d 185, 187 (SDNY 2003). Offengelassen in On Davis v The Gap, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001).

1114 Goldstein on Copyright³, S. 14:20 f. mwN.

1115 Eine solche pauschale Schadenssumme kennt aber zB das litauische Immaterialgüterrecht, dazu Mižaras, 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 Copyright³, S. 14:40.

Darüber hinaus können Gerichte eigenständig präventive und strafende Elemente berücksichtigen.¹¹²¹ Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen erhöhen sich die Höchstsätze, und es gibt in allen Fällen Mindestsätze, die gerade bei Bagatellbeeinträchtigungen über den tatsächlich erlittenen Schaden hinausgehen können. *Statutory damages* werden in diesen Fällen daher zu Recht als Privatstrafe angesehen.¹¹²² In ihrem Anwendungsbereich gewähren Gerichte konsequenterweise keine *punitive damages*.¹¹²³

bb) Höhe

Entscheidet sich der Rechtsinhaber für *statutory damages*, müssen die Gerichte, „as the court considers just“, für jede Markenverletzung zwischen 1.000 und 200.000 \$ und für jede Verletzung eines urheberrechtlich geschützten Werks 750 bis 30.000 \$ zusprechen.¹¹²⁴ Die Gerichte sind abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen verpflichtet, wenigstens den Mindestbetrag zuzusprechen.¹¹²⁵ Bei vorsätzlichen Verletzungen erhöht sich der Rahmen. Darüber hinaus macht das Gesetz keine Vorgaben für die Berechnung der *damages*, so dass den Tatgerichten ein großer Ermessensspielraum zusteht. Soweit sie sich an den gerade herausgearbeiteten Zielen der *statutory damages* orientieren, greifen die *appellate courts* nur ein, wenn die Tatgerichte die ihnen eingeräumte Macht offensichtlich missbraucht haben.¹¹²⁶

Dennoch orientieren sich die Gerichte in der Praxis flexibel an folgenden Kriterien, um den vorgegebenen Rahmen der *statutory damages* auszufüllen:

(1) Tatsächlicher Schaden und Verletzervorteile

Wenn zumindest eine der Parteien dazu substantiiert vorträgt, richten sich die Gerichte zunächst nach dem tatsächlich entstandenen Schaden bzw. den erlangten Verletzervorteilen.¹¹²⁷ Wenn der Rechtsinhaber keinen tatsächlichen Schaden

1121 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991): „Moreover, when the infringement is willful, the statutory damages award may be designed to penalize the infringer and to deter future violations.“; *Lauratex v Allton Knitting Mills*, 519 F.Supp. 730, 733 (SDNY 1981).

1122 *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 70.

1123 Vgl. *On Davis v The Gap*, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001); *TVT Records v Island Def Jam Music*, 262 F.Supp. 2d 185, 187 (SDNY 2003).

1124 15 USC 1117 (c) (1); 17 USC § 504 (c) (1). Dazu *House Report* Nr. 94-1476, S. 182. Zu der nahezu unübersichtlichen Rechtsprechung, wann ein oder mehrere Werke verletzt wurden, vgl. *Nimmer* on Copyright⁹¹, § 14:04 [E].

1125 *House Report* Nr. 94-1476, S. 181.

1126 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991); *Goldstein* on Copyright³, S. 14:42.

1127 Vgl. etwa *Lauratex v Allton Knitting Mills*, 519 F.Supp. 730, 733 (SDNY 1981); *Engel v Wild Oats*, 644 F.Supp. 1089, 1091 (SDNY 1986); *Unicity Music v Omni Communications*, 844 F.Supp. 504, 510 (ED Ark 1994); *Goldstein* on Copyright³, S. 14:42 f. mwN. Der Rechtsinhaber ist aber

erlitten und der Verletzer keine wesentlichen Vorteile gezogen hat („[where the infringement was] *technical rather than substantive*“), beschränken sie den Schadensersatz auf den gesetzlich angeordneten Mindestbetrag.¹¹²⁸

(2) Berücksichtigung präventiver Aspekte

Allerdings können die Gerichte über den Ausgleich des vermutlich erlittenen Schadens hinausgehen und den Anspruch aufgrund präventiver und punitiver Aspekte erhöhen, etwa bei wiederholten Rechtsverletzungen oder wenn sich der Verletzer unkooperativ bei der Ermittlung des tatsächlichen Schadens verhält.¹¹²⁹ Um keinen Anreiz zu Rechtsverletzungen zu geben, erhöhen Gerichte die übliche Lizenzgebühr zum Teil deutlich, wenn sie sich bei der Schadensbemessung an ihr orientieren.¹¹³⁰

(3) Erhöhung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen schöpfen die Gerichte aus einem fünf bis zehnmal so hohen Rahmen.¹¹³¹ Hier steht nicht mehr die Kompensation, sondern die Abschreckung zukünftiger Rechtsverletzungen im Vordergrund.¹¹³² In solchen Fällen orientieren sich die Gerichte etwa am Maßstab der *enhanced damages*, indem sie die übliche Lizenzsumme verdreifachen.¹¹³³

Vorsatz wird dabei deutlich weiter verstanden als im deutschen Recht. Dazu gehören nach US-amerikanischem Verständnis Rechtsverletzungen, die in Deutschland als grob fahrlässig eingestuft würden.¹¹³⁴ Deswegen reicht für eine vorsätzliche Begehung in vielen Fällen aus, wenn der Verletzer Kenntnis von den relevanten Umständen hatte und keinen rechtlichen Rat eingeholt hat, insbesondere wenn er vom Rechtsinhaber auf die Verletzung hingewiesen wurde.¹¹³⁵ Für

nicht verpflichtet, irgendwelche Angaben dazu zu machen, *House Report* Nr. 94-1476, S. 161; *Goldstein on Copyright*³, S. 14:39 f.

1128 *Kepner-Tregoe v Carabio*, 203 USPQ 124, 138 (ED Mich 1979); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:43 f. mwN.

1129 Vgl. etwa *Monogram Models v Industro Motive*, 492 F.2d 1281, 1287 f. (6th Cir. 1974); *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991); *Broadcast Music v Niro's Palace*, 619 F.Supp. 958, 963 (ND Ill 1985); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:44 f. mwN; *Brown, L&ContProbl* 55 (1992), 45, 72 mwN.

1130 Vgl. etwa *Iowa State University Research Foundation v ABC*, 475 F.Supp. 78, 83 (SDNY 1979).

1131 Im Urheberrecht erweitert sich der Rahmen auf 150.000 \$, 17 USC § 504 (c) (2); im Markenrecht auf 2.000.000 \$, 15 USC 1117 (c) (2).

1132 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1239 f. (7th Cir. 1991); *Yurman Design v PAJ*, 262 F.3d 101, 113 f (2d Cir. 2001); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:49.

1133 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 (7th Cir. 1991).

1134 Vgl. *Hamil v GFI*, 193 F.3d 92, 97 (2d Cir. 1999); *Yurman Design v PAJ*, 262 F.3d 101, 112 (2d Cir. 2001): „*Willfulness in this context means that the defendant 'recklessly disregarded' the possibility that its conduct represented infringement.*“

1135 Dazu *Goldstein on Copyright*³, S. 14:47 ff. mit vielen Beispielen.

das Internet sieht das Gesetz eine widerlegbare Vermutung vor, wenn eine Urheberrechtsverletzung auf einer Internetseite vorgenommen wurde, die im Verletzungszeitraum unter falschen Kontaktinformationen registriert war.¹¹³⁶

(4) Verringerung bei gutgläubigen Verletzern

US-amerikanische Gerichte können *statutory damages* auch ohne Verschulden des Verletzers gewähren. Lediglich der Mindestbetrag verringert sich auf 200 \$ und das auch nur im Urheberrecht.¹¹³⁷ Dort werden zudem in einigen eng begrenzten und systematisch nicht stringent geregelten Ausnahmefällen einige gutgläubige Verletzer von der Schadensersatzpflicht freigestellt.¹¹³⁸

2. Gewinnherausgabe (*profits*)

Im Urheber- und Markenrecht hat der Rechtsinhaber einen gesetzlichen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, der *zusätzlich* zum Schadensersatz geltend gemacht werden kann.¹¹³⁹ Anders als im englischen, niederländischen und schweizerischem Recht handelt es sich bei der Gewinnherausgabe also nicht um einen alternativen, sondern um einen kumulativen Rechtsbehelf. Um eine doppelte Inanspruchnahme zu vermeiden, wird der zugesprochene Schadensersatz jedoch von den Erlösen des Verletzers abgezogen.¹¹⁴⁰

Zunächst sah das Patentgesetz die Gewinnabschöpfung auch bei Patentverletzungen vor. Bei dessen Reform 1946 wurden jedoch alle Bezüge zur Gewinnherausgabe gestrichen, was allgemein als deren Abschaffung interpretiert wurde.¹¹⁴¹ Die Gesetzesmaterialien begründeten die Streichung mit den Schwierigkeiten der Gewinnberechnung, die oft zu (jahrzehnte)langen Verfahren geführt habe. Diese Justizverweigerung sollte beseitigt werden.¹¹⁴² Weil dies im Urheber- und Mar-

1136 17 USC § 504 (c) (3).

1137 17 USC § 504 (c) (2).

1138 17 USC § 504 (c) (2) i, ii: Angestellte von gemeinnützigen Bildungseinrichtungen, Bibliotheken oder Archiven sowie Rundfunkanstalten, wenn diese vernünftigerweise darauf vertrauen konnten, dass ihr Verhalten von der *fair use* Klausel (17 USC 107) gedeckt war. Diese Ausnahmen spielen in der Gerichtspraxis kaum eine Rolle, *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 72.

1139 Der Ursprung liegt wie in England im *equity* Recht, wurde aber sehr früh zu einem *statutory right*, dazu *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 59, 60; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 334. Im Markenrecht findet sich immer noch ein Bezug dazu, wonach die Gewinnherausgabe „*subject to the principles of equity*“ ist. Zur Gewinnherausgabe ausführlich, nach den einzelnen Schutzrechten aufgeschlüsselt, *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3-11.

1140 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:27 mwN.

1141 *Aro Manufacturing v Convertible Top Replacement*, 377 US 476, 505 (1964); *General Motors v Devex*, 461 US 648, 654 (1983); *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 68.

1142 *House Report* Nr. 79-1587, S. 2 f.; *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 67 f.; *Rossmann*, JPOS 29 (1947), 148 ff. Mittlerweile liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer in Patentverletzungsprozessen (erste Instanz) bei 2,5 Jahren, vgl. *PWC*, Patent Litigation Study 2012, S. 21.

kenrecht aber kein Anlass zur Streichung war, wird über die wahren Beweggründe des US-Gesetzgebers bis heute gerätselt.¹¹⁴³

a) Rechtsnatur

Wie im englischen, niederländischen und schweizerischem Recht handelt es sich bei der Gewinnherausgabe im US-amerikanischen Recht nicht um eine besondere Form der Schadensberechnung. Als Abschöpfungsanspruch ist sie ein eigenständiger, alternativer Rechtsbehelf. Mit ihm sollen die als ungerechtfertigt empfundenen Vorteile des Verletzers abgeschöpft werden.¹¹⁴⁴ Weil damit nicht der eingetretene Schaden kompensiert werden soll, setzt die Gewinnabschöpfung auch nicht voraus, dass dem Rechtsinhaber über die Rechtsverletzung hinaus ein konkreter, wenn auch nicht bezifferbarer Schaden entstanden ist.¹¹⁴⁵ Für den damit erzielten Abschreckungseffekt wird bewusst in Kauf genommen, dass der eingetretene Schaden überkompensiert wird und der Rechtsinhaber mehr erhält, als ihm zusteht.¹¹⁴⁶ Über die Abschöpfung der ungerechtfertigten Vorteile hinaus ist damit aber keine Bestrafung verbunden.¹¹⁴⁷

Bei Markenverletzungen setzen US-amerikanische Gerichte als Einschränkung u.a. voraus, dass der Verletzer vorsätzlich gehandelt hat.¹¹⁴⁸ Des Weiteren haben Gerichte bei Markenverletzungen die Möglichkeit, die Höhe der Gewinnherausgabe nach oben oder unten anzupassen, wenn sie die Summe als inadäquat oder exzessiv ansehen.¹¹⁴⁹ Dadurch wird deutlich, dass die Gewinnherausgabe im Markenrecht immer noch als *equity* Rechtsbehelf angesehen wird, mit dem die Gerichte flexibel einen gerechten Interessenausgleich herstellen können.

Im Urheberrecht wurden die *equity* Wurzeln der Gewinnherausgabe gekappt. Sie wird dort als reines *statutory right* verstanden und damit weit weniger flexi-

1143 Etwa *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 67 f.; *Rossman*, JPOS 29 (1947), 148 ff.

1144 *Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats*, 978 F.2d 947, 961, 964 (7th Cir. 1992), *cert. denied*, 507 US 1042 (1993); *House Report* Nr. 94-1476, S. 181; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133. Allerdings wird im Markenrecht teilweise auf die kompensierende Funktion der Gewinnherausgabe abgestellt, vgl. *Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge*, 316 US 203, 206 (1942).

1145 *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 8.

1146 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133.

1147 Dies ist im Markenrecht ausdrücklich festgehalten, 15 USC § 1117 (a) S. 6, gilt aber auch im Urheberrecht, *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 415 (4th Cir. 1994).

1148 Dazu und zu weiteren einschränkenden Voraussetzungen *Seatrax v Sonbeck*, 200 F.3d 358, 369 f. (5th Cir. 2000) mwN; *George Basch v Blue Coral*, 968 F.2d 1532, 1540 (2d Cir. 1992), *cert. denied* 506 US 991 (1992); § 37 Restatement (Third) of Unfair Competition (Juni 2009); *Flimm*, IP Remedies, S. 8-62 ff. mwN. Es ist zwischen den verschiedenen *Circuits* umstritten, ob es wie beim Schadensersatz erforderlich ist, dass es zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen sein muss oder ob Verwechslungsgefahr ausreicht, vgl. *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 8 mwN.

1149 15 USC § 1117 (a) S. 5: *If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case.* Dieses Moderationsrecht spielt in der Praxis aber bisher kaum eine Rolle, vgl. *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 74; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3, 10.

bel gehandhabt; sie stellt dort eine deutlich schärfere Sanktion dar als im Markenrecht. Der Gewinn kann im Urheberrecht sogar bei schuldlosen Verletzungen herausverlangt werden;¹¹⁵⁰ auch ein Moderationsrecht fehlt im Urheberrecht.

b) Darlegungs- und Beweislast

Das Gesetz sieht Beweislastregelungen vor, die dem Rechtsinhaber die Durchsetzung erheblich erleichtern und so die Gewinnherausgabe zu einem schneidigen Rechtsbehelf ausgestalten. Der Rechtsinhaber muss nur die Höhe des Verletzterumsatzes und die Kausalität der Rechtsverletzung für den Umsatz nachweisen.¹¹⁵¹ Wegen der umfangreichen Offenlegungspflichten in der *discovery* stellt dies für den Kläger aber keine hohe Hürde dar.¹¹⁵²

Der Verletzer muss dagegen die abzugsfähigen Kosten darlegen und beweisen, dass nicht der gesamte Gewinn auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruht. Gerechtfertigt wird dies aus prozessökonomischen Gründen, wonach der Verletzer am besten in der Lage ist, die Auswirkungen der Rechtsverletzung sowie seine Kosten nachzuweisen. Außerdem soll eine *non liquet* Situation nicht zulasten des Verletzten gehen: Wenn es *windfall-profits* gibt, sollen diese den Rechtsinhaber und nicht den Verletzer begünstigen.¹¹⁵³

Dies wird von US-amerikanischen Gerichten teilweise sehr rigide gehandhabt. Besonders schmerzhaft musste dies *Larry Flint* und dessen Erotikblatt *The Hustler* erfahren.¹¹⁵⁴ Ihm wurden Nacktaufnahmen für den Abdruck in seinen diversen Magazinen für 25.000 \$ angeboten; er verwertete die Fotos umfangreich, aber ohne Genehmigung und – zunächst – ohne zu zahlen. Im Verletzungszeitraum machte er mit seinen Magazinen einen Umsatz von 3,9 Mio. \$. Er wollte dem Gericht und der Öffentlichkeit aber keinen Einblick in seine Geschäftsbücher geben, so dass er sie kurzerhand für verschollen erklärte. Da er auch sonst keine erkennbaren Anstrengungen zeigte, die entstandenen Kosten zu rekonstruieren, sah sich das Gericht außer Stande, irgendwelche Kosten von den Einnahmen abzuziehen, und nahm die vollständigen Brutto-Erlöse als Basis für die weiteren Berechnungen.¹¹⁵⁵

1150 Generell ist Verschulden keine Voraussetzung für die zivilrechtliche Haftung nach Urheberrechtsverletzungen, *Goldstein on 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-ZivProzR⁴, Rn. 109 ff. mwN.

1153 *Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge*, 316 US 203, 206 (1942).

1154 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160 (DC Cir. 1986).

1155 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160, 1163 f. (DC Cir. 1986). Ähnlich *Johnson v Jones*, 149 F.3d 494, 506 f. (6th Cir. 1998); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing II*, 864 F.2d 668, 669 f. (9th Cir. 1989); *WMS Gaming v WPC*, 542 F.3d 601, 609 (7th Cir. 2008).

Nicht ganz so streng sind die Gerichte bei der Aufteilung (*apportionment*) der Erlöse. Wenn sich aus den Umständen ergibt, dass nach wertender Betrachtung nicht der gesamte Gewinn auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt, schätzen sie die gerechte Aufteilung des Gewinns.¹¹⁵⁶ Auch wenn sie dabei grundsätzlich großzügig sind, soll die Beweislastverteilung nicht dazu führen, dass der Rechtsinhaber den gesamten Gewinn erhält, nur weil eine genaue Bezifferung schwerfällt.¹¹⁵⁷

Deswegen musste auch der *Hustler* nicht die gesamten Bruttoerlöse herausgeben, sondern „nur“ einen Anteil von 35-60 % je nach Ausgabe. Der hohe Anteil war deswegen gerechtfertigt, weil die Abgebildete in einen öffentlichkeitsträchtigen Skandal mit einem Kongressabgeordneten verwickelt war. Somit kostete der rechtswidrige Abdruck der Fotos *Larry Flint* schlussendlich knapp 2 Mio. \$.¹¹⁵⁸

c) Abzugsfähige Kosten

Der Verletzer darf seine Kosten von den Erlösen abziehen. Wie in England, Australien und den Niederlanden greifen die US-amerikanischen Gerichte bei den abzugsfähigen Kosten auf die branchenübliche Rechnungslegungspraxis zurück.¹¹⁵⁹ Direkt zuordenbare Kosten sind immer abzugsfähig. Feststehende Gemeinkosten können insoweit anteilig abgezogen werden, als sie zur Produktion und zum Vertrieb der verletzenden Teile beigetragen haben.¹¹⁶⁰

Welche Kriterien dafür angelegt werden, hängt davon ab, welcher grundlegenden Auffassung das erkennende Gericht folgt.¹¹⁶¹ Die einen sind Anhänger der Grenzkosten-Betrachtung, weil der Verletzer keine „Sowieso-Kosten“ auf den

1156 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390, 405 (1940); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing*, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985); *Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer*, 772 F.2d 505, 518 (9th Cir. 1985); *Abend v MCA, Inc.*, 863 F.2d 1465, 1480 (9th Cir. 1988), aff'd, 495 US 207 (1990).

1157 Besonders deutlich *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939); aff'd, 309 US 390, 405 (1940).

1158 *Blackman v Hustler Magazine* 800 F.2d 1160, 1163 f. (DC Cir. 1986). Ähnlich *Johnson v Jones*, 149 F.3d 494, 506 f. (6th Cir. 1998); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing II*, 864 F.2d 668, 669 f. (9th Cir. 1989); *WMS Gaming v WPC*, 542 F.3d 601, 609 (7th Cir. 2008).

1159 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); *Nike v Wal Mart*, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

1160 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 ff. (6th Cir. 1980); *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 54 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390, 409 (1940). Teilweise verweigern Gerichte Verletzern, die vorsätzlich gehandelt haben, den Abzug der Gemeinkosten, *Saxon v Blann*, 968 F.2d 676, 681 (8th Cir. 1992) mwN; dagegen *Hamil v GFI*, 193 F.3d 92, 106 f. (2d Cir. 1999), cert. denied, 528 US 1160 (2000). Zu den im Detail umstrittenen und unterschiedlich gehandhabten Einzelheiten ausführlich *Nimmer on 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.).

Rechtsinhaber abwälzen soll. Nach ihr sind nur solche „Fix“-Kosten relevant, die ohne die rechtsverletzende Produktion entfallen wären.¹¹⁶² Andere Gerichte wenden dagegen den Vollkostenansatz an. Die dahinterstehende Überlegung wird in *Schnadig v Gaines* treffend zusammengefasst: „*The basic truth that no article of manufacture can be profitable in a real sense if it cannot bear its proportionate share of the fixed costs is hardly new.*“¹¹⁶³

Eine klare Linie gibt es nicht, weil US-amerikanische Gerichte der Fiktion folgen, dass es sich hierbei um eine tatsächliche, nicht um eine rechtliche Frage handelt.¹¹⁶⁴ Den erkennenden *District Courts* kommt also ein weiter Ermessensspielraum bei dieser Frage zu.

d) Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Gesamtgewinn

Der Verletzer muss nur den Anteil des Gewinns herausgeben, der auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt.¹¹⁶⁵ Diesen abstrakt so einfachen und intuitiv gerechten Satz in der Praxis mit konkreten Zahlen zu belegen, stellt die Gerichte aber vor große Schwierigkeiten.

Im klassischen Fall *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer* hatte das Filmstudio einen Film über den historischen schottischen Strafprozess einer Frau gedreht, die ihren Ehemann ermordet hatte, um eine bessere Partie zu heiraten.¹¹⁶⁶ Das Drehbuch des Films basierte aber nicht allein auf den historischen Fakten, sondern auf zwei urheberrechtlich geschützten Interpretationen. Das Studio konnte von einem Autor die Filmrechte erwerben; die Verhandlungen mit dem Kläger dagegen scheiterten. Dieser verklagte das Studio auf die Herausgabe des gesamten weltweiten Gewinns, den es mit dem Film gemacht hatte. Weil das Studio erhebliche Summen in die Produktion (insbesondere Bühnenbild und Schauspielstars) und das Marketing des Films investiert hatte, urteilte das Gericht, dass lediglich (aber immerhin) 20 % der Nettoerlöse auf die Nutzung des klägerischen Stückes entfielen. Die angehörten Sachverständigen hatten den Anteil zwischen 0 und 12 % geschätzt, der *Court of Appeal* gewährte 20 %, um sicher zu gehen, dass Ungenauigkeiten bei der Schätzung in keinem Fall zu Lasten des Rechtsinhabers gehen.¹¹⁶⁷

1162 Dann sind es aber keine fixe, sondern variable Kosten, dazu unten Kapitel 4 D.V.4.b)bb).

1163 Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980).

1164 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 309 US 390, 409 (1940); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1174 (6th Cir. 1980).

1165 Das ergibt sich schon aus dem Gesetz: 15 USC 1117 (a); 17 USC § 504 b S. 2. Ferner Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390, 405 (1940); Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985); Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505, 518 (9th Cir. 1985); Abend v MCA, Inc., 863 F.2d 1465, 1480 (9th Cir. 1988), aff'd, 495 US 207 (1990); Seatrax v Sonbeck, 200 F.3d 358, 369 f. (5th Cir. 2000).

1166 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390 (1940).

1167 AaO S. 50 f., gebilligt vom *Supreme Court*, aaO S. 408.

aa) Sehr geringer Anteil des Immaterialguts am Gewinn

Auch wenn man über die Höhe des Anteils trefflich streiten kann, so hatte das urheberrechtlich geschützte Stück zwar einen kleinen, aber doch signifikanten Anteil am Gesamtprodukt. Problematischer sind jedoch die Fälle, in denen das Immaterialgut nur einen winzig kleinen oder lediglich mittelbaren Anteil am verkauften Produkt hat. Die Schwierigkeiten, einen gerechten Anteil des Kleinstbeitrags am Gesamtgewinn zu ermitteln, ließen sich schon im englischen Fall *Celanese v BP* beobachten.¹¹⁶⁸ Dort hatte nur ein kleiner Teil des komplexen Synthetisierungsprozesses ein fremdes Patent verletzt, so dass es schwierig bis unmöglich war, dessen Anteil am Gewinn gerecht zu bestimmen. Die US-amerikanische Gerichtspraxis illustriert diese Probleme anhand einer Fülle von Fällen, von denen einige exemplarisch vorgestellt werden.

Im Fall *Walker v Forbes* hatte das beklagte Business-Magazin in seiner jährlichen Sonderausgabe über die 400 reichsten Amerikaner einen Textilfabrikanten porträtiert.¹¹⁶⁹ Auf der zweiten der fünfseitigen Darstellung war unter anderem ein kleines Porträtfoto abgedruckt, für welches das Magazin keine Abdruck-erlaubnis eingeholt hatte. Der klagende Fotograf wollte sich mit dem erstinstanzlich zugesprochenen Schadensersatz von knapp 6.000 \$ nicht zufrieden geben. Er verlangte zusätzlich eine Beteiligung am Umsatz der gesamten Ausgabe von insgesamt etwa 6,8 Mio. \$. Der *Court of Appeal* verwehrte dem Fotografen den Zugriff auf die Erlöse aus den Anzeigenverkäufen und den anteiligen Abonnentenverkäufen, die mehr als 97 % der Gesamterlöse ausmachten. Anzeigenkunden hätten die entsprechenden Werbeplätze mehrere Monate vor dem Erscheinen des Heftes unabhängig vom konkreten Inhalt gebucht. Für sie käme es in erster Linie auf die Eigenschaften des Magazins an, insbesondere seine Zielgruppe und seine Reputation.¹¹⁷⁰ Das seien aber Leistungen des *Forbes magazine*, die nicht der Urheberrechtsverletzung zuzuordnen seien. Auch Abonnements würden nur in den seltensten Fällen aufgrund eines einzelnen Artikels gebucht. Lediglich bei den Einzelkäufen sei ein gewisser Einfluss des Artikels nicht auszuschließen gewesen, obwohl er nicht auf dem Titelbild angekündigt worden war. Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass das Foto nur einen geringen Anteil am gesamten Artikel gehabt habe.

Indem es den überwiegenden Eigenanteil des Verletzers für den Gesamterlös betonte, griff das Gericht einen Gedanken auf, der im Fall *Rogers v Koons* bereits eine wichtige Rolle gespielt hatte.¹¹⁷¹ Der gekonnte Selbstdarsteller *Jeff Koons* hatte seine Skulptur *String of Puppies* sehr eng an ein Foto von *Art Ro-*

1168 Dazu oben D.II.4.c)bb)(2).

1169 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).

1170 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 413 (4th Cir. 1994).

1171 *Rogers v Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

gers angelehnt und damit dessen Urheberrecht verletzt. Bei der Gewinnherausgabe berücksichtigten die Gerichte, dass ein Großteil der Verkaufserlöse nicht auf die urheberrechtliche Komposition, sondern auf *Koons* Bekanntheit und die damit zusammenhängende Fähigkeit zurückzuführen sei, derart hohe Preise für seine Werke zu verlangen. Diese gebührten ihm und nicht dem Urheber des angelehnten Werks.¹¹⁷²

bb) Mittelbare Gewinne

Ähnliche Probleme treten bei Urheberrechtsverletzungen auf, die wie Werbung nur mittelbar zum Gewinn beigetragen haben. Dennoch ist in der US-amerikanischen Rechtsprechung anerkannt, dass grundsätzlich auch solch mittelbare Profite aus Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berücksichtigen sind.

Im Fall *Frank Music v MGM* hatte das Casino unerlaubterweise einen sechsminütigen Ausschnitt aus einem Musical bei 1.700 Vorführungen seiner *Hollywood-Revue* verwendet. Für die Gewinnherausgabe wurden zunächst die Eintrittspreise berücksichtigt. Weil die Show aber auch dazu diente, Gäste ins Casino zu locken, sprach der *Court of Appeal* dem Urheber zusätzlich einen Anteil von 700.000 \$ von den Einnahmen des Casinos zu.¹¹⁷³

Diese Rechtsprechung wurde auch auf Verkaufserlöse für Produkte angewendet, deren Marketingkampagnen Urheberrechte verletzten. Im Fall *Cream Records v Schlitz* verwendeten die Beklagten rechtswidrig einen Songausschnitt, bei *Andreas v Volkswagen* eine urheberrechtlich geschützte Gedichtzeile in ihrer Fernsehwerbung.¹¹⁷⁴ Im ersten Fall wurden dem Urheber 0,1 % der Gewinne zugesprochen, die der Beklagte mit dem beworbenen Malzlikör gemacht hatte.¹¹⁷⁵ Im zweiten Fall sprach die Jury dem Urheber sogar schwer vorstellbare 10 % der Gewinne zu, die Volkswagen mit dem Verkauf von Audi TT-Coupés im Zeitraum der streitigen Werbekampagne erzielt hatte.¹¹⁷⁶

In anderen Fällen wurde die kausale Verknüpfung zwischen Urheberrechtsverletzung und Gewinnen dagegen als zu spekulativ angesehen. Deswegen musste das *Seattle Symphony Orchestra* den Bildhauer *Jack Mackie* nicht am Gewinn beteiligen, obwohl es dessen Straßenkunstwerk *The Dance Steps* in einer 24-seitigen Imagebroschüre abgebildet hatte.¹¹⁷⁷ Ebenso wenig wurde der Urheber, dessen wissenschaftlicher Text rechtswidrig in eine Patentschrift aufgenommen wur-

1172 Rogers v Koons, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992).

1173 Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505, 514 ff. (9th Cir. 1985); 886 F.2d 1545, 1550 (1989).

1174 Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985); Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

1175 Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985).

1176 Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

1177 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

de, an den Gewinnen beteiligt, die mithilfe des patentierten Gegenstands Erlöst wurden.¹¹⁷⁸ Und ein Anwalt, der für sein juristisches Buch über die Bewertung von Enteignungen (!) etwas mehr als ein Drittel von dem existierenden Standardwerk übernommen hatte, musste zwar Teile der Bucherlöse herausgeben, nicht aber einen Teil seiner Anwaltsumsätze.¹¹⁷⁹ Diese Rechtsprechungslinie bildlich zusammengefasst hat *Posner* in *Taylor v Meirick*:

„If General Motors were to steal your copyright and put it in a sales brochure, you could not just put a copy of General Motors' corporate income tax return in the record and rest your case for an award of infringer's profits.“¹¹⁸⁰

Wo allerdings die Trennlinie zwischen zu spekulativ und gerade noch ausreichend verläuft, vermochte kein Gericht auf den Punkt zu bringen. Dies wird von Fall zu Fall als Tatsachenfrage entschieden.

1178 *University of Colorado v American Cyanamid*, 974 F.Supp. 1339, 1356 f. (D.Colo. 1997), *aff'd* 196 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 1999).

1179 *Orgel v Clark*, 128 USPQ 531 (SDNY 1960), modified on other grounds and *aff'd* 301 F.2d 119, 122 (2d Cir. 1962).

1180 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1122 (7th Cir. 1983).

Kapitel 4: Die dreifache Schadensberechnung im deutschen Recht

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

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

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

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

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

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

A. Grundlagen

I. Vorgaben der Grundrechte

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

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

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

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

1. Grundrechtsquellen

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

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

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

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

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

4 Genaue: 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 – Antiterror-datei.

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

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

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

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

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

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

2. Schutzpflichten und Freiheitsrechte

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

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

12 Dazu ermächtigt ihn Art. 2 I DuRL.

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

14 BGBl. 1952 II, 685.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Grundrechtswidrigkeit präventiver Zwecke im Zivilrecht?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32 BGHZ 118, 312, 343.

33 BVerfGE 91, 335, 344.

34 BGHZ 118, 312, 344.

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

36 BVerfGE 91, 335, 344.

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

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

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

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

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

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

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

40 Vgl. auch BVerfGE 84, 82, 88.

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

42 BVerfGE 84, 82, 87 f.

43 BGHZ 118, 312, 344.

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

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

46 Ebenso Dreier, Prävention, S. 514 f.

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

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

a) *Spezielles Bestimmtheitsgebot*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Doppelbestrafungsverbot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Grundsätze des deutschen Schadensrechts

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

1. Schadensbegriff, Differenzhypothese

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73 Vgl. nur Heck, SchuldR, S. 40; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38 f. mwN; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 17 mwN.

74 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38.

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

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

77 Vgl. Heck, SchuldR, S. 40.

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

2. Kompensationsprinzip und Bereicherungsverbot

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

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

3. Präventive Zwecke

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

Eine wesentliche Aufgabe von Recht ist der Schutz anerkannter Interessen und Rechtsgüter. Dafür muss es auf das Verhalten von Menschen einwirken. Also ist

79 Vgl. nur Brüggeleier, Haftungsrecht, S. 563; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20.

80 Vgl. nur Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 9 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26.

81 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 10.

82 Vgl. nur BGHZ 118, 312, 338; 163, 180, 184; 173, 83 Rn. 18; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20 mwN; Schack, FS Stoll, 2001, 61, 69 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 37.

83 Ausdruck von Heck, SchuldR, S. 50. Ferner MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 238 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26, 298 mwN.

84 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 10; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20. Zurückhaltender Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 27. Ablehnend: Grunsky, NJW 1983, 2465, 2467; Wagner AcP 206 (2006), 352 (470 f.).

85 Grunsky, NJW 1983, 2465, 2467; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 10 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26.

86 Vgl. etwa BGHZ 91, 206, 209 f. mwN; 136, 52, 54 f.; 190, 145 Tz. 58; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 233 ff.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 279 ff.

87 Vgl. Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 10; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; Thüsing, Schadensberechnung, S. 424.

Verhaltensteuerung ein wesentlicher Zweck von Recht. Auf abstrakter Ebene findet diese Aufgabenbeschreibung noch große Zustimmung. Sie wandelt sich aber in teilweise heftige⁸⁸ Ablehnung, wenn dieses Ziel durch konkrete Maßnahmen in den einzelnen Rechtsdisziplinen umgesetzt werden soll. Wagner hat nachgewiesen, dass nach Ansicht prominenter Vertreter der jeweiligen Disziplin weder das Strafrecht noch das Verwaltungsrecht – und erst recht nicht das Zivilrecht⁸⁹ – zur Prävention unerwünschter Verhaltensweisen herhalten sollten.⁹⁰

Das Unbehagen in allen drei Disziplinen rührt vermutlich daher, dass Prävention immer eine schwierige Abwägung zwischen dem Schutz individueller Interessen und einem ausreichenden Maß an gesellschaftlichen Freiheiten erfordert. Zudem kann mit Präventionsinteressen nahezu jede rechtliche Sanktion gerechtfertigt werden, weil eine schärfere Sanktion *prima facie* einen größeren Steuerungseffekt hat.⁹¹ Aufgabe des Rechts, insbesondere des Haftungsrechts, ist aber immer, den Zielkonflikt zwischen Rechtsgüterschutz und Freiheitsinteressen der Allgemeinheit angemessen zu lösen und eine verhältnismäßige Reaktion zu formulieren.⁹²

Die entscheidende Frage ist daher nicht, dem „Wesen“ welchen Rechtsgebiets eine solche Aufgabe am ehesten entspricht, sondern welches Rechtsgebiet welche Instrumentarien und Ressourcen zur Lösung eines erkannten Problems beisteuern kann.⁹³ Das Ergebnis einer jeden Abwägung zwischen Rechtsgüterschutz und Freiheit sollte die Rechtsordnung mit dem effektivsten Mittel umsetzen, unabhängig davon, welchem Rechtsgebiet es zuzurechnen ist.

a) Begrifflichkeiten: Sanktion, Prävention, Repression

In der Diskussion um die zivilrechtliche Zulässigkeit von Prävention, Sanktionen und repressiven Elementen werden viele unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, die oft unterschiedlich verstanden werden. Daher soll kurz geklärt werden, wie diese Begriffe in dieser Arbeit verstanden werden.

Eine *Sanktion* ist wertungsfrei jede Rechtsfolge, mit der die Rechtsordnung auf ein unerwünschtes Verhalten reagiert. Mit der Sanktion kann Ausgleich, Prävention oder Vergeltung bezweckt werden. Sie hat einen *ausgleichenden* Normzweck, wenn die Rechtsordnung mit ihr den Verlust oder die Beeinträchtigung ei-

88 Vgl. die Reaktionen unten c).

89 Dazu unten Fn. 137.

90 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 360 ff. mwN.

91 Vgl. Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.

92 Vgl. etwa die differenzierte Analyse zur Rechtsfolge von Wucherdarlehen von Wagner, AcP 206 (2006), 352, 368.

93 Daher sieht etwa die EU Lösungen aus allen Rechtsbereichen als äquivalent an, vgl. etwa EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 18 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 18 – Harz; Slg. 1990, I-3941 Tz. 23 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 Tz. 23 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 Tz. 24 – Draempohl.

nes rechtlich geschützten Interesses kompensieren möchte. Der Fokus dieser Normen liegt daher auf der Rechtssphäre des Beeinträchtigten.

Präventiv wirken Normen, mit denen die Rechtsordnung künftige Rechtsverletzungen verhindern möchte. Solche Normen dienen der Generalprävention, weil sie sich nicht nur an den konkreten Verletzer, sondern an alle Adressaten der Rechtsordnung wenden.⁹⁴ Auch wenn sich die Rechtsfolge bei einer konkreten, bereits erfolgten Rechtsverletzung auswirkt, soll die Androhung der Sanktion künftige Rechtsbrüche verhindern.⁹⁵

Davon abzugrenzen sind *repressive*, vergeltende Zwecksetzungen. Sie sind vergangenheitsbezogen und wollen dem konkreten Verletzer ein Übel zufügen – nicht um künftige Rechtsverletzungen zu verhindern, sondern um gerade ihn die Folgen seiner Tat spüren zu lassen.⁹⁶ Das Übel ist hier nicht nur Mittel, sondern Zweck.⁹⁷

Hinter diesen Definitionen steht die Überzeugung, dass die Rechtsnatur einer Sanktion nicht objektiv aufgrund ihres Umfangs und ihrer Ausgestaltung eingeordnet werden kann, sondern vor allem nach dem Zweck, der mit ihr verfolgt wird.⁹⁸

b) Alternativen zur zivilrechtlichen Sanktionierung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

Rechtsgüterschutz ist Aufgabe der gesamten Rechtsordnung. Soweit es sinnvoll und zielführend ist, sollte jede Teildisziplin des Rechts mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten dazu beitragen. Exemplarisch für die Verzahnung der unterschiedlichen Säulen ist das Kartellrecht: Traditionell stellen die Kartellbehörden sicher, dass das Wettbewerbsrecht eingehalten wird. Mittlerweile hat die Europäische Kommission aber eingesehen, dass ihre Ressourcen endlich sind und sie deswegen ihre Aufmerksamkeit nur einem Bruchteil der Wettbewerbsverstöße widmen kann.⁹⁹ Um den Druck auf Kartellsünder zu erhöhen, setzt sie verstärkt auf die private Rechtsdurchsetzung. Mit ihrer jüngsten Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Wettbewerbsverstößen will sie private Schadensersatzklagen stärken und setzt so auf das Eigeninteresse der Betroffenen.¹⁰⁰ Dennoch hebt sie in Erwägungsgründen 5 und 6 hervor, dass Schadensersatz nur „eines der Ele-

⁹⁴ Vgl. Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 31.

⁹⁵ Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

⁹⁶ Wagner, AcP 206 (2006), 352, 361; Dreier, Prävention, S. 521; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

⁹⁷ Möller, Präventionsprinzip, S. 33; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 361.

⁹⁸ Ähnlich Dreier, Prävention, S. 125, 521 f.; aA Schlobach, Präventionsprinzip, S. 418 f. (Art des Mittels entscheidend). Einen gemischten Ansatz verfolgen EuGH und EGMR, oben Fn. 58.

⁹⁹ Vgl. Staff working paper accompanying the White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, SEC(2008) 404, Tz. 21; Weißbuch Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, KOM(2008) 165 endg., S. 3 f.

¹⁰⁰ Dazu Kapitel 3 A.II.2.

mente eines effektiven Systems“ ist und private und öffentliche Rechtsdurchsetzung zusammenwirken müssen, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Deswegen soll geprüft werden, in welchem Umfang die öffentliche Rechtsdurchsetzung im Immaterialgüterrecht sinnvoll ist.

aa) Strafrecht

Mittlerweile ist allgemein anerkannt, dass strafrechtliche Sanktionen (auch) generalpräventive Funktion haben.¹⁰¹ Sie sollen nicht nur auf den konkreten Täter, sondern auch auf die Allgemeinheit einwirken und so andere potentielle Täter von künftigen Straftaten abhalten.

Im Instrumentenkasten der Rechtsordnung haben strafrechtliche Sanktionen im Regelfall das größte Steuerungspotenzial. Der Schuldausspruch des öffentlichen Strafverfahrens bringt eine klare rechtliche und soziale Missbilligung des bestraften Verhaltens zum Ausdruck. Er sendet damit das Signal, dass die verletzte Norm weiter gilt. Mit der Freiheitsstrafe steht die empfindlichste Sanktion unserer Rechtsordnung zur Verfügung. Sie ist gerade in solchen Fällen eine fühlbare Sanktion, in denen dem Verletzer ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die präventive Wirkung von Schadensersatz, Gewinnabschöpfung und anderen monetären Sanktionen zu neutralisieren.¹⁰² Als weiterer Vorteil des Strafrechts können bei der Strafzumessung alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden, so dass die Höhe der Sanktion nicht allein auf den Nachteilen des Verletzten oder den Vorteilen des Verletzers beruhen muss.

Zudem stehen den Strafermittlungsbehörden deutlich weitergehende Ermittlungsbefugnisse zu als privaten Rechtsinhabern.¹⁰³ Daher regt auch Erwägungsgrund 28 der Durchsetzungs-RL an, in „geeigneten Fällen“ strafrechtliche Sanktionen vorzusehen, mit denen die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe sinnvoll ergänzt werden können.

(1) Die Richtlinie präzisiert nicht weiter, welche Fälle sie für geeignet hält. Ganz abstrakt sind solche Fälle „geeignet“, in denen das erhebliche Gewicht einer strafrechtlichen Sanktion erforderlich ist, um den notwendigen Präventionsanreiz zu bilden und dem Unrechtsgehalt eines Verhaltens ausreichend entgegenzutreten.¹⁰⁴ Zudem können solche Fälle ohne die Ermittlungshilfe der Strafermittlungsbehörden oft nicht aufgeklärt werden. Nach dem Willen des deutschen

101 Vgl. nur *Roxin*, StraFR AT I⁴, § 3 Rn. 21 ff. mwN.

102 Dasselbe gilt natürlich für Personen, deren Vermögen unterhalb der Pfändungsfreigrenzen liegt, vgl. *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 412.

103 Diese Ressourcen durch spätere Akteneinsicht für das Zivilverfahren zu nutzen, ist oft ein Hauptgrund für den Rechtsinhaber, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 143 Rn. 10; *Kettner*, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 213 f.

104 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 83; *Dreier*, Prävention, S. 523 f.

Gesetzgebers sind strafrechtliche Sanktionen auf *vorsätzliche* Rechtsverletzungen zu beschränken.¹⁰⁵

Zu nennen sind in erster Linie Fälle organisierter Kriminalität, bei denen ein erhebliches öffentliches Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung besteht.¹⁰⁶ Außerdem stehen in diesen Fällen allein Polizei und Zollbehörden die Ressourcen und rechtlichen Befugnisse zur Verfügung, um gegen solche Produktpiraterie vorzugehen.¹⁰⁷

Die Notwendigkeit, die Normgeltung öffentlich zu demonstrieren, besteht auch bei anderen, besonders dreisten, intensiven oder lang anhaltenden Immaterialgüterrechtsverletzungen. Gegenüber den Betreibern von *kino.to* wäre etwa eine Beschränkung auf eine zivilrechtliche Rechtsverfolgung keine ausreichende Reaktion der Rechtsordnung gewesen. Die Filesharer hatten über einen langen Zeitraum 135.075 unterschiedliche Filme öffentlich zugänglich gemacht.¹⁰⁸ Der Hauptangeklagte wurde deswegen zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ob der im Vergleich zu klassischen Eigentums- und Vermögensdelikten deutlich niedrigere 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. *Drexel/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*, UrhR⁷, Rn. 846. Allerdings wäre eine Erhöhung des oberen Strafrahmens eine weitgehend symbolische Geste, weil dieser im Regelfall nicht einmal annähernd ausgeschöpft wird, vgl. *De-statis*, Strafverfolgungsstatistik 2012, S. 184 ff.

110 Vgl. KOM (2003), 46 endg., S. 11 f.; KOM (2006) 168, endg., S. 2.

111 So sieht etwa Art. 5 Nr. 1 Var. 2 RL-Vorschlag eine Qualifikation für Fälle vor, bei denen es zu einer Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit von Menschen gekommen ist, KOM (2006) 168, endg., S. 5, 10.

Daneben ist eine öffentliche Strafverfolgung bei solchen Schutzrechtsverletzungen sinnvoll und notwendig, in denen eine individuelle Rechtsdurchsetzung aus rationalem Desinteresse der Betroffenen nicht zu erwarten ist oder das gesamte Unrechtsausmaß in Einzelprozessen nur unzureichend erfasst wird. Das gilt insbesondere, wenn es viele Betroffene mit nur geringen individuellen Schäden gibt. In diesen Fällen kann allein eine öffentliche Rechtsverfolgung für den notwendigen Rechtsgüterschutz sorgen.

(2) Allerdings stellen die gerade beschriebenen Rechtsverletzungen nicht den Regelfall dar. Immaterialgüterrechtsverletzungen sind ein Massenphänomen mit stark schwankender individueller Vorwerfbarkeit. Strafrecht ist die *ultima ratio* der Rechtsordnung. Um die notwendigen gesellschaftlichen Freiräume zu erhalten, ist es weder notwendig noch sinnvoll, bei jeder Art von Rechtsverletzung mit Strafnormen zu drohen.¹¹² Strafrecht ist notwendig fragmentarisch.¹¹³ Eine inflationäre Verwendung des Strafrechts im Immaterialgüterrecht birgt zwei Gefahren: Zum einen nimmt die steuernde Wirkung der Strafdrohung ab, wenn eine zu weitreichende Kriminalisierung die Akzeptanz der Bevölkerung (aber auch der Strafverfolgungsorgane¹¹⁴) für ein Rechtsgebiet bzw. für den Schutz bestimmter Rechte senkt.¹¹⁵ Bei diesem Befund liegt es nahe, die Straftatbestände stärker zu konturieren und auf offensichtliche Immaterialgüterrechtsverletzungen zu beschränken.¹¹⁶ Zum anderen droht eine übermäßige Abschreckung, die den erwünschten Handlungsspielraum der übrigen Marktteilnehmer einschränkt.¹¹⁷ Strafrechtsfreie Räume sind also sinnvoll. Dann müssen aber die anderen Rechtsgebiete die notwendige Verhaltenssteuerung in diesen Lücken übernehmen.

Will man effektiven Rechtsgüterschutz gewährleisten, spricht etwas anderes entscheidend gegen den Einsatz strafrechtlicher Sanktionen: Die finanziellen und personellen Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden sind notwendigerweise beschränkt.¹¹⁸ Die strafrechtliche Ahndung von Rechtsverletzungen verursacht hohe Kosten für die Aufklärung und die spätere Ausführung der Sanktionen.¹¹⁹ Die Effektivität und der Erfolg von Sanktionen hängen aber maßgeblich von der Entdeckungswahrscheinlichkeit und damit von den eingesetzten Ressourcen ab.¹²⁰

112 Roxin, StrafR AT I⁴, § 2 Rn. 97 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 72; Dreier, Prävention, S. 524 f.

113 Vgl. nur Roxin, StrafR AT I⁴, § 2 Rn. 97; Zaczyk, ZStW 123 (2011), 691 ff. (auch zum Bedeutungswandel des Begriffs).

114 Vgl. etwa die geringe Akzeptanz des Markenstrafrechts bei vielen deutschen Staatsanwaltschaften in einer Umfrage von Göpfert, Markenverletzungen, S. 328 f.

115 Hassemer, ZRP 1992, 378, 381 f.; Zaczyk, ZStW 123 (2011), 691, 692; Poelzig, Normdurchsetzung, S. 23.

116 Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int 2006, 722, 724; Göpfert, Markenverletzungen, S. 334, 415 ff.

117 Vgl. Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int 2006, 722, 724.

118 Das erkennt auch das BVerfG an, NJW 2015, 150 Tz. 15 – Gorch Fock.

119 Vgl. etwa Göpfert, Markenverletzungen, S. 328. Dazu trägt momentan auch die fehlende Unternehmensstrafbarkeit bei, so dass für den individuellen Schuldvorwurf viel umfangreichere Ermittlungen notwendig sind.

120 Vgl. nur Cornish/Drexll/Kur, EIPR 2003, 447, 448; Poelzig, Normdurchsetzung, S. 21 mwN.

Weil Immaterialgüterrechtsverletzungen ein Massenphänomen sind, ist es von vornherein illusorisch, dass die Staatsanwaltschaften hier einen flächendeckenden Überwachungsdruck aufbauen. Im Gegenteil: Die jahrelange Rechtspraxis der deutschen Staatsanwaltschaften zeigt, dass sie ihre knappen Ressourcen nicht für die Verfolgung alltäglicher Immaterialgüterrechtsverletzungen einsetzen wollen. Im Jahr 2012 wurde in ca. 5.000 Fällen wegen Straftaten gegen Immaterialgüterrechte ermittelt.¹²¹ Ein Großteil wurde eingestellt, denn im selben Jahr standen dem nur 543 Strafverfahren mit 373 Verurteilungen (darunter 48 mit Freiheitsstrafe) gegenüber.¹²² Das Immaterialgüterstrafrecht führt ein Schattendasein.¹²³

Dafür können sich die Staatsanwaltschaften weitgehend auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der die meisten Strafnormen des Immaterialgüterrechts als Privatklagedelikte ausgestaltet hat (§ 374 I Nr. 8 StPO). Bei diesen wird öffentliche Klage nur erhoben, wenn ausnahmsweise ein öffentliches Interesse besteht (§ 376 StPO).¹²⁴ Zwar gehören die gewerbsmäßigen Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht zu den Privatklagedelikten;¹²⁵ aber auch bei diesen wäre eine erhebliche personelle Aufstockung und Schulung der Ermittlungsbehörden notwendig, um eine flächendeckende Strafverfolgung sicherzustellen.¹²⁶ Das ist teuer und ordnungspolitisch fragwürdig.¹²⁷ Den Rechtsgüterschutz können die Rechtsinhaber in einem Großteil der Fälle selbst sicherstellen, wenn ihnen ausreichend attraktive privatrechtliche Ansprüche zur Verfügung gestellt werden.¹²⁸ Die Rechtsinhaber haben ein großes Eigeninteresse an der Rechtsverfolgung und im Regelfall auch die dafür erforderlichen Ressourcen. Ihre spezialisierten Anwälte und die erfahrenen Spruchkörper für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten können

121 Hauptsächlich Marken- und Urheberrechtsverletzungen, nur 60 Patentstraftaten, BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik 2013, S. 299 (Straftaten nach dem UWG und dem KUG wurden nicht berücksichtigt).

122 Destatis, Strafverfolgungsstatistik 2012, S. 50 ff., 118 ff., 184 ff.

123 Schack, UrhR⁷, Rn. 846; Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 139. Einen Einblick in die Praxis der Staatsanwaltschaften bei Markenstraftaten gibt Göpfert, Markenverletzungen, S. 306 ff.

124 Dieses wird von Nr. 261 RiStBV näher konkretisiert und ist regelmäßig zu bejahen, wenn eine nicht nur geringfügige Schutzrechtsverletzung vorliegt. Die Staatsanwaltschaften müssen insbesondere das Ausmaß der Schutzrechtsverletzung, den eingetretenen oder drohenden wirtschaftliche Schaden und die vom Täter erstrebte Bereicherung berücksichtigen. Außerdem besteht bei nicht gewerbsmäßigen Straftaten ein Antragserfordernis, das nur bei besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung überwunden werden kann, § 109 UrhG; § 143 IV MarkenG; § 51 IV DesignG; § 142 IV PatG; § 25 IV GebrMG.

125 Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 160.

126 Das fordert etwa Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 246. Vgl. zu den Gründen der geringen Relevanz des Markenstrafrechts die empirische Untersuchung von Göpfert, Markenverletzungen, S. 306 ff., insb. S. 328.

127 Poelzig, Normdurchsetzung, S. 24.

128 Einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Strafverfolgung bei Verletzung individueller Rechte gibt es nur ausnahmsweise, und das auch nur bei Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung, BVerfG NJW 2015, 150 Tz. 10 – Gorch Fock mwN.

diese viel besser handhaben als die meisten Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, denen es an Fallpraxis mangelt. Daher sollten sich die Strafverfolgungsbehörden auf gravierende Verstöße von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse konzentrieren und so mit ihren begrenzten Kapazitäten haushalten.¹²⁹

bb) Verwaltungsrecht

Im deutschen Immaterialgüterrecht spielt die Rechtsverfolgung durch Ordnungsbehörden – anders als im Kartellrecht und in romanischen Rechtsordnungen – traditionell nur eine geringe Rolle. Eine in der Praxis wichtige Ausnahme ist die Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden. Sie verhindert, dass schutzrechtsverletzende Ware eingeführt und dann nur noch schwer aus dem Verkehr gezogen werden kann.¹³⁰ Spezielle Verwaltungsverfahren können daher eine wertvolle Ergänzung des Rechtsgüterschutzes sein. Dass Verwaltungsbehörden aber einen wirksamen Beitrag zur *flächendeckenden* Prävention von Rechtsverletzungen leisten können, ist kaum vorstellbar.

Die Erfahrungen aus dem Kartellrecht zeigen, dass die behördliche Rechtsdurchsetzung eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Aber selbst die hochspezialisierten Kartellbehörden verfügen nicht über ausreichende Ressourcen, um eine in der Breite effektive Rechtsverfolgung sicherzustellen. Diese Nachteile haben die Europäische Kommission dazu bewogen, auch im Kartellrecht verstärkt auf die private Rechtsdurchsetzung zu setzen.¹³¹

cc) Ergebnis

Die Sanktionierung unerwünschter Immaterialgüterrechtsverletzungen durch das Straf- und öffentliche Recht ist allenfalls punktuell, nicht aber flächendeckend zu erwarten. Die Ahndung alltäglicher Immaterialgüterrechtsverletzungen hat die Rechtsordnung den Rechtsinhabern überlassen. Das ist sinnvoll: Weil diese oft ein starkes Eigeninteresse an der Rechtsverfolgung haben, ist eine viel effektivere Rechtsverfolgung möglich.¹³² Die Rechtsinhaber sind meist Wirtschaftsunternehmen, die über die notwendigen finanziellen Ressourcen für die Rechtsverfolgung sowie spezialisierte Rechtsberater verfügen. Wer nach einem stärkeren Staat und

¹²⁹ Poelzig, Normdurchsetzung, S. 25 mwN.

¹³⁰ Grundlage dazu ist die Produktpiraterie-VO Nr. 608/2013. Dazu etwa Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 56 ff.

¹³¹ Oben Fn. 99.

¹³² Vgl. Engel, JZ 1995, 213, 215; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 734; B. Ebert, Geschäftsansatz, S. 73, 76; Müller, Punitive Damages, S. 3 und passim; Schricker, ZHR 139 (1975), 208, 230 ff., 247 f.

einer stärkeren Kriminalisierung ruft,¹³³ erhält ineffektivere Mittel bei höheren Kosten. Wer einen starken Rechtsgüterschutz wünscht, kommt an präventiven zivilrechtlichen Rechtsbehelfen nicht vorbei.

Allerdings geht mit einer solchen Aufgabenverlagerung die Pflicht einher, die Rechtsinhaber so mit rechtlichen Instrumenten auszustatten, dass sie mit Hilfe staatlicher Gerichte einen angemessenen Rechtsgüterschutz sicherstellen können. Daher muss das Zivilrecht seine Aufgabe annehmen und zum Rechtsgüterschutz beitragen, indem es Rechtsinhabern in angemessenem Umfang präventive Sanktionen zur Verfügung stellt. Andernfalls bliebe es eine „sorgsam differenzierende und filigran abwägende Hochkultur“¹³⁴, ließe aber gesellschaftliche Probleme ungelöst.¹³⁵ Anstatt die Notwendigkeit des effektiven Rechtsgüterschutzes zu ignorieren, sollte der Fokus der Diskussion auf die *Voraussetzungen* und den *Umfang* notwendiger Prävention gelegt werden. Denn Prävention ist kein Selbstzweck;¹³⁶ sie muss sorgsam dosiert werden.

c) Präventive Zwecke im Zivilrecht

Obwohl präventiver Rechtsgüterschutz sinnvoll ist, gibt es im Zivilrecht eine starke Ablehnung *eigenständig* präventiver Zielsetzungen.¹³⁷ Es ist lediglich allgemein anerkannt, dass die Prävention als Nebeneffekt sonstiger Regelungszwecke auftritt, etwa im Schadensrecht.¹³⁸ Sie wird dann als „erwünschtes Nebenprodukt“¹³⁹ erfreut hingenommen, aber nicht aktiv gesucht.

Rechtsbehelfe, mit denen generalpräventive Zwecke verfolgt werden, werden vielfach als pönal, also vergeltend eingestuft. Dann folgen oft starke, emotionale Reaktionen: Die Rechtsfolgen werden als „Cowboy-Recht“¹⁴⁰ oder als Rückfall in eine „primitive Rechtsordnung“¹⁴¹ gebrandmarkt. Dem wird das Zivilrecht als „sorgsam differenzierende und filigran abwägende Hochkultur“¹⁴² gegenüber gestellt, das von jeglichen Strafgedanken „reingehalten“ werden müsse.¹⁴³ Zivilgerichten solle keine „Ausputzerrolle“ zukommen.¹⁴⁴

133 Vgl. zum Verhältnis von zivilrechtlicher Prävention und Entkriminalisierung Stoll, Haftungsfolgen, S. 82 ff.

134 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

135 Vgl. Engel, JZ 1995, 213, 214 f.; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 124; Deutsch, JZ 1971, 244, 247; Müller, Punitive Damages, S. 326; Schricker, ZHR 139 (1975), 208, 247 (These 1).

136 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 426.

137 Etwa BGHZ 118, 312, 338; Canaris, FS Deutsch, 85, 107 („keine legitime Funktion“); Lange/Schiesmann, Schadensersatz³, S. 13; Mertens, Vermögensschaden, S. 109.

138 Nachweise unten Fn. 164.

139 Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 I (S. 423).

140 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

141 Honsell, Römisches Recht⁷, § 27 VI (S. 89).

142 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

143 Jhering, Schuldmoment, S. 61 ff.

144 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 1 a (S. 170).

Bei diesen ästhetischen Erwägungen¹⁴⁵ wird übersehen, dass es für die Einstufung einer Norm als ausgleichend, präventiv oder vergeltend weitgehend auf die Zielsetzung des Normgebers ankommt. Allein an der objektiven Ausgestaltung einer Sanktion oder deren Höhe kann man sich nicht orientieren.¹⁴⁶ Nicht jeder Sanktion kann mit Recht vorgeworfen werden, sie sei eine Strafnorm, nur weil sie nicht allein dem Ausgleich eines verursachten Nachteils dient. Wenn mit einem überkompensatorischen Schadensersatzanspruch in erster Linie präventive Zwecke und nicht die Bestrafung des Verletzers bezweckt werden, sollte nicht von Straf-, sondern von Präventivschadensersatz gesprochen werden.¹⁴⁷

Unbehagen scheint vor allem die Tatsache auszulösen, dass sich generalpräventive Überlegungen nicht auf die klassische zivilrechtliche Zwei-Personen-Konstellation beschränken, sondern mit der Einwirkung auf die Gesellschaft das größere Ganze vor Augen haben. Allerdings kann diese phänotypische Beschreibung, die zudem nicht einmal allgemein zutrifft,¹⁴⁸ nicht begründen, weshalb dem Privatrecht präventive Regelungen von vornherein verwehrt bleiben sollen. Warum soll sich das Privatrecht darauf beschränken *müssen*, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen oder Schäden nur nachträglich auszugleichen, statt sie im Vorfeld zu verhindern? Wenn Recht Rechtsgüterschutz bewirken soll, kann seine mehr oder weniger willkürliche Aufspaltung in einzelne Disziplinen nicht dafür sorgen, dass Teilbereichen diese grundlegende Funktion entzogen wird. Doch auch wenn man vom zweipoligen Verhältnis aus argumentiert, gestalten präventive Normen dieses Verhältnis, weil der Normbefehl bereits vor dem schädigenden Ereignis existiert.

Im Übrigen 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.

Rechtsgutsbeeinträchtigung. Die im Vergleich zu den sonstigen Rechtsbehelfen gesteigerte Sanktion dient der Abschreckung und soll den Rechtsgüterschutz vor vorsätzlichen Eingriffen verbessern.¹⁵² Nach überwiegender Ansicht soll auch § 285 BGB zu einer Gewinnabschöpfung berechtigen, um (vorsätzliche) Vertragsbrüche unattraktiv zu machen.¹⁵³ Mit den 2004 neu geschaffenen § 10 UWG und in § 34a GWB hat der Gesetzgeber besonders deutlich gemacht, dass auch das Zivilrecht dem Rechtsgüterschutz dient und sogar ausschließlich präventive Ziele verfolgen kann.¹⁵⁴ Die Ansprüche dienen allein der Abschöpfung, ohne dass damit eine von der Rechtsordnung vorgesehene Vermögenszuordnung (wieder-)hergestellt werden soll; Kompensationszwecke werden damit nicht verfolgt, weil die Gewinne an den Bundeshaushalt abgeführt werden müssen.

Darüber hinaus erfährt gerade die Präventionsfunktion von § 817 S. 2 BGB eine Renaissance in Schwarzarbeit-Fällen.¹⁵⁵ Wenn Parteien einen Werkvertrag mit „ohne-Rechnung“-Abrede schließen, verweigert der VII. Zivilsenat ihnen die Hilfe staatlicher Gerichte, um ihre vertraglich zugesicherten Leistungen, den Schwarzarbeitslohn oder etwaige Gewährleistungsansprüche, durchzusetzen.¹⁵⁶ Der BGH beruft sich dabei ausdrücklich auf generalpräventive Gründe. Auch im AGB-Recht gilt das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, um Unternehmer davon abzuschrecken, ihre Interessen einseitig mit Hilfe rechtswidriger Klauseln durchzusetzen.¹⁵⁷ Diese Aufzählung könnte noch weitergeführt werden.¹⁵⁸ Sie zeigt aber bereits jetzt: Im Zivilrecht wird unerwünschtes Verhalten bewusst mit nachteiligen Rechtsfolgen sanktioniert, obwohl eine schonendere Reaktion möglich wäre. Die vielen „Ausnahmen“ vom Prinzip, dass präventive Erwägungen zivilrechtsfremd sind, lassen eher den Schluss zu, dass Prävention selbst ein Prinzip des Zivilrechts ist. Dass diese Sanktionen das staatliche Gewalt- und Bestrafungsmonopol unberührt lassen, wurde bereits klargestellt.¹⁵⁹

Deswegen sollte weniger die Frage gestellt werden, ob zivilrechtliche Sanktionen *überhaupt* auf selbstständige präventive Erwägungen gestützt werden dürfen. Vielmehr sollte sich die Diskussion darauf verlagern, in welchen Fällen eine solche Steuerung sinnvoll ist, unter welchen Voraussetzungen sie stattfinden soll

152 Schlechtriem, SchuldR BT⁶, Rn. 714. Dazu unten D.I.1.a)aa).

153 Soergel¹³/Benicke/Grebe, § 285 Rn. 63; Wackerbarth, ZGS 2006, 369, 370 f.; Matthias Lehmann, JZ 2007, 525, 526 f. Dazu unten D.I.1.c)aa).

154 Dazu ausführlich unten D.I.2.a), b).

155 Ausführlich zur generalpräventiven Zwecksetzung von § 817 S. 2 BGB und Nachweisen zu den kritischen Stimmen der Literatur, Wagner, AcP 206 (2006), 352, 364 ff.; Canaris, FS Steindorff, 519, 523 f.

156 BGHZ 201, 1 Tz. 24 ff.; 198, 141 Tz. 15 ff.

157 So ausdrücklich EuGH NJW 2012, 2257 Tz. 69 – Banesto/Camino; NJW 2013, 2579 Tz. 58 – Bruse/Jahani; NJW 2014, 2335 Tz. 79, 83 – Käsler/OTP. Ähnlich BGH NJW 2013, 991 Tz. 29.

158 Weitere Beispiele etwa bei Stoll, Haftungsfolgen, S. 60, 64 ff. mwN; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 369 ff.; Dreier, Prävention, S. 518 ff.; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 406 ff.; Müller, Punitive Damages, §§ 7, 8; Schlobach, Präventionsprinzip, § 2.

159 Dazu oben I.

und in welchem Umfang der Verletzer dafür in Anspruch genommen darf.¹⁶⁰ Das Privatrecht sollte sich aus seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ befreien.¹⁶¹ Es muss die wirtschaftspolitische Ordnungsfunktion übernehmen, die das Straf- und öffentliche Recht nicht ausreichend oder nicht in verhältnismäßiger Weise gewährleisten können.¹⁶²

d) Präventive Zwecke im Haftungsrecht

Eine solche Steuerungsfunktion kommt insbesondere dem Haftungsrecht zu, das über die Grenzen einzelner Haftungsregime hinaus unerwünschte Eingriffe in fremde Rechtssphären rückgängig machen, ausgleichen oder besser noch verhindern soll.

Im deutschen Schadensrecht als Rechtsfolge vertraglicher oder deliktischer Schadensersatzansprüche wird die Prävention als eigenständiges Rechtfertigungsprinzip überwiegend abgelehnt.¹⁶³ Ihr wird nur eine untergeordnete, unselbstständige Nebenfunktion zugeordnet.¹⁶⁴ Nur soweit der Schädiger die von ihm angerichteten Schäden wieder ausgleichen muss, kommt dem Schadensrecht eine Präventionsfunktion zu. Der Fokus der Betrachtungen liegt auf dem Geschädigten: Dieser soll so stehen, als hätte die Rechtsverletzung nicht stattgefunden, in keinem Fall aber besser. Das Bereicherungsverbot gehört zu den fundamentalen Wertungen des deutschen Schadensrechts.¹⁶⁵ Dies entspricht auch dem Willen des historischen Gesetzgebers, der „die Hereinziehung moralisirender (*sic*) oder strafrechtlicher Gesichtspunkte [...] bei der Bestimmung der civilrechtlichen Folgen unerlaubten, widerrechtlichen Verhaltens durchaus fern[...]halten“ wollte.¹⁶⁶

Ein strenger Fokus allein auf die Nachteile des Verletzten und auf das Bereicherungsverbot führt aber dazu, dass der Schädiger von der Rechtsverletzung profitieren kann. Wenn die Vorteile der Rechtsverletzung für den Schädiger größer sind als die Nachteile des Geschädigten, können *fautes lucratives* entstehen. Im Schadensrecht wird dies oft schulterzuckend hingenommen: Allein der Ver-

160 Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 434.

161 K. Schmidt, AcP 206 (2006), 169, 178, zum Verhältnis von Kartellrecht und allgemeinem Zivilrecht. Ferner Stoll, Haftungsfolgen, S. 81: „dogmatische Verengung“.

162 Vgl. Müller, Punitive Damages, S. 64.

163 Eine umfangreiche Darstellung und Analyse der Argumente gegen präventive Elemente im deutschen Schadensrecht bei Möller, Präventionsprinzip, Kapitel 5. Auch beim 66. Deutschen Juristentag hat die Mehrheit es abgelehnt, „im Allgemeinen“ mit dem Schadensersatzrecht präventive Zwecke zu verfolgen. Für „Sonderbereiche“ ist dies aber befürwortet worden.

164 Vgl. etwa Canaris, FS Deutsch, 85, 105; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 11; Stoll, Haftungsfolgen, S. 151, 209; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 61 („selbstverständliches Axiom“); Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 I (S. 423); Mertens, Vermögensschaden, S. 109; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 11. AA Lehmann, BB 1988, 1680 ff.; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 456 ff.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 28.

165 Dazu (und auch zu den Einschränkungen) oben 2. mwN.

166 Mot. II, S. 17 f.

lustausgleich sei Aufgabe des Schadensrechts; ein von der Rechtsordnung missbilligter Vermögenszuwachs könne nur durch das Bereicherungsrecht abgeschöpft werden.¹⁶⁷ Dort wird aber eine verschuldensunabhängige Gewinnabschöpfung (mit Recht, dazu unten D.I.1.e)cc) abgelehnt.

Bei genauer Betrachtung wird das strenge Kompensationsprinzip im Schadensrecht bereits durchbrochen. So ist bei der Vorteilsausgleichung anerkannt, dass einige Zuwendungen Dritter an den Geschädigten unberücksichtigt bleiben sollen, um den Schädiger nicht „unbillig zu begünstigen“. ¹⁶⁸ Das gilt insbesondere, wenn Dritte freigiebig oder aus sozialer Verantwortung den Schaden mindern, etwa die Unterhaltsbeiträge nachrangig verpflichteter Verwandter¹⁶⁹, Spenden oder sonstige freiwillige Leistungen Dritter.¹⁷⁰

Wer darüber hinaus eigenständig präventive Zwecke im Deliktsrecht ablehnt, übersieht, dass der Gesetzgeber mit § 687 II BGB eine präventiv wirkende Sanktion geschaffen hat, wenn jemand vorsätzlich in einen fremden Rechtskreis eingreift und davon profitiert. Diese Norm ist nach heute einhelliger Auffassung im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag systematisch falsch angesiedelt und wird verbreitet als Sonderfall der deliktischen Haftung angesehen.¹⁷¹ *Wagner* hat in seinem Gutachten zum 66. DJT konsequenterweise vorgeschlagen, eine verallgemeinerte Form der §§ 687 II, 667 als neuen § 251 III BGB einzufügen.¹⁷²

Reagiert die Rechtsordnung auf Rechtsverletzungen mit einer Gewinnabschöpfung, lässt sich dies anschaulich als *retributiver* Schadensersatz bezeichnen. Er bleibt Schadensersatz, weil er als Alternative zum kompensatorischen Schadensersatz der §§ 249 ff. BGB gedacht ist und als Nebenzweck auch den angerichteten Schaden kompensieren soll.¹⁷³ In erster Linie dient er aber der Schadensprävention. Überwindet man daher die klassischen Grenzen, so dient das Schadensrecht im weiteren Sinne – verstanden als Reaktion der Rechtsordnung auf eine rechtswidrige Schädigung – dem vorbeugenden Rechtsgüterschutz. Es ist dann eine Frage der gesetzgeberischen Entscheidung und der zulässigen richterlichen Rechtsfortbildung, ob präventive Erwägungen über die Grenzen des § 687 II BGB hinaus eine Abkehr vom strengen Kompensationsprinzip rechtfertigen.

167 HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 62; *Koppensteiner/Kramer*, BerR², S. 84 ff. mwN.; *Larenz/Canaris*, SR II/2¹³, S. 128.

168 BGHZ 136, 52, 54, ferner BGHZ 91, 206, 209 f.; 173, 83 Rn. 18.

169 BGHZ 10, 107, 108; 22, 72 ff. Dazu *Müller*, Punitive Damages, S. 227 f.

170 BGHZ 10, 107, 108; 21, 114, 117; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 251 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 33 V 1 (S. 249); *Deutsch*, Haftungsrecht², Rn. 847; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 519 f.; *Palandt*⁷³/Grüneberg, vor § 249 Rn. 82.

171 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379.

172 *Wagner*, 66. DJT, A 97. Das hat der DJT aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt (Frage VI.3.a).

173 Vgl. dazu auch unten D.II.1.a).

Diesen zweigleisigen Ansatz findet man auch in anderen Rechtsordnungen: In England etwa wird zwischen dem einfachen, allein auf Kompensation ausgerichteten Schadensersatz und dem erweiterten Schadensersatz, den *exemplary damages*, unterschieden, wobei Letzterer der Schadensprävention dient und daher nur unter eingeschränkten Voraussetzungen geltend gemacht werden kann. Auch der DCFR ordnet in Art. VI-6:101 IV den Anspruch auf Gewinnabschöpfung als Reaktion auf eine Rechtsverletzung und damit als Schadensersatz im weiteren Sinne ein.¹⁷⁴ Weil es in den Fällen im Kern nicht mehr um den Ersatz eines Schadens geht, sollte man besser vom Haftungsrecht sprechen.

Aus Gründen der Methodenehrlichkeit und der Rationalität von Entscheidungen sollten auch im deutschen Recht diese zwei Arten des Schadensersatzes strikt voneinander getrennt werden. Weil dem retributiven Schadensersatz im Regelfall¹⁷⁵ eine gesteigerte Sanktionswirkung zukommt, muss in jedem Fall erwogen werden, ob er überhaupt sinnvoll ist und ob er von strengeren Voraussetzungen abhängig gemacht werden soll.¹⁷⁶ Denn wer mit Hilfe von Recht Verhalten steuern möchte, muss aufpassen, dass er es nicht übersteuert und erwünschte Verhaltensweisen unterbindet. So wird auch in England nur sehr zurückhaltend von den *exemplary damages* Gebrauch gemacht: Das *House of Lords* wägt bei jeder Ausdehnung des Anwendungsbereichs sorgfältig die entgegenstehenden Interessen ab. Denn der erweiterte Schadensersatz sei eine Waffe, mit der die Freiheit (vor Rechtsverletzungen) verteidigt werden könne; problematisch sei aber, dass diese Strafen in gleichem Maße Freiheiten einschränken:

„the power to award exemplary damages constitutes a weapon that, while it can be used in defence of liberty [...] can also be used against liberty.“¹⁷⁷

e) Ergebnis

Präventive Erwägungen sind im Zivilrecht im Allgemeinen und im Schadensrecht im Besonderen *grundsätzlich* zulässige Normzwecke. Damit ist aber nicht gesagt, dass sich präventive Erwägungen immer durchsetzen dürfen. Sie sind lediglich ein Begründungsansatz unter vielen, wenn auch kein unbedeutender. Um allerdings eine Diskussion über Notwendigkeit und Umfang präventiver Zwecke führen zu können, gehört es zur ehrlichen Methodik juristischen Arbeitens, herauszuarbeiten, in welchen Fällen Schadensersatz aus kompensatorischen und wann in erster Linie aus präventiven Zwecken gewährt werden soll.¹⁷⁸ Deswegen wird

174 Wagner, FS Koziol, 925, 938.

175 Dies hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang der Schädiger Kosten anrechnen darf, dazu unten D.V.4.

176 So hat sich der 66. DJT zwar grundsätzlich für die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung“ ausgesprochen, sie allerdings auf vorsätzliche Eingriffe beschränkt (Frage VI.1.).

177 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord Devlin).

178 Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

im Folgenden zwischen dem klassischen kompensatorischen und dem in erster Linie präventiven Schadensersatz unterschieden.

4. Die Haftungsbegründung, insbesondere der strenge Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht

Wenn über den Haftungsumfang diskutiert wird, muss auch die Haftungsbegründung berücksichtigt werden.¹⁷⁹ Deswegen wird auch hier immer wieder auf die Begründung der Immaterialgüterrechtsgesetze und auf einzelne Tatbestandsmerkmale eingegangen. Der Haftungsmaßstab im Immaterialgüterrecht soll dagegen vorab dargestellt werden. Dort werden vorsätzlich handelnde Produktpiraten gerne in den Vordergrund gerückt, um immer schärfere Sanktionen zu rechtfertigen.¹⁸⁰ Im völligen Gegensatz dazu ist der Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht immer weiter abgesenkt und einer Gefährdungshaftung angenähert worden.¹⁸¹ Nach der Rechtsprechung handelt bereits fahrlässig, wer sich im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, weil er dann eine andere rechtliche Beurteilung seines Verhaltens in Betracht ziehen muss.¹⁸² Vor diesem Hintergrund dürfen Maßnahmen, die unter Umständen gegenüber vorsätzlich handelnden Produktpiraten dringend notwendig sind, nicht verallgemeinert und zum Maßstab für alle Immaterialgüterrechtsverletzungen gemacht werden.

Es sollte im Gegenteil darüber diskutiert werden, ob dieser scharfe Verschuldensmaßstab noch angemessen ist. Entdeckt der Rechtsinhaber eine Rechtsverletzung, wird sein Recht für die Zukunft verschuldensunabhängig durch den Unterlassungsanspruch sowie die Beseitigungsansprüche ausreichend geschützt. Für den vergangenen Eingriff steht ihm – ebenfalls verschuldensunabhängig – ein Bereicherungsanspruch zu. Dieser gleicht den Eingriff in das Immaterialgüterrecht weitgehend aus, weil der Entreicherungseinwand nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen zugelassen wird.¹⁸³ Das verschuldensabhängige Schadensersatzrecht ermöglicht als weitergehende Sanktion den Ersatz des entgangenen Gewinns, der Marktverwirrungsschäden sowie eine Gewinnabschöpfung.

Diese Sanktionen sind bei schuldlosen Eingriffen nicht gerechtfertigt.¹⁸⁴ Sie verschieben in Graubereichen das im Immaterialgüterrecht ganz erhebliche Ein-

¹⁷⁹ Vgl. oben 1.

¹⁸⁰ Vgl. etwa Richtlinien-Vorschlag (DuRL), KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.

¹⁸¹ BGHZ 68, 90, 98 f. – Kunststoffhohlprofil; Sack, FS Hubmann, 373, 394 f. (mit umfangreichen Nachweisen zur älteren Literatur).

¹⁸² BGH GRUR 2014, 479 Tz. 19 – Verrechnung von Musik in Werbefilm; GRUR 2010, 57 Rn. 42 – Scannertarif; GRUR 2010, 623 Rn. 32, 55 – Restwertbörse I; GRUR 2009, 515 Tz. 34 – Motorradreiniger; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 57 mwN; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 143 mwN.

¹⁸³ Dazu unten B.I.2.c)bb).

¹⁸⁴ Siehe unten D.I.1.e)cc) und D.IV.2.

schätzungs- und Prozessrisiko einseitig zulasten des Handelnden. Historisch war diese Verschärfung darin begründet, dass sich deutsche Gerichte bis in die 1970er Jahre weigerten, bereicherungsrechtliche Ansprüche für Eingriffe in Immaterialgüterrechtsverletzungen zu gewähren.¹⁸⁵ Nachdem dieser Fehler überwunden ist, besteht kein Grund mehr, an diesem scharfen Verschuldensmaßstab festzuhalten.¹⁸⁶ Insbesondere lässt sich die Schlechterstellung nicht mit der besonderen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte rechtfertigen. Diese sind nicht nur schlechter zu schützen, sondern für den Handelnden oft auch schwer zu erkennen.¹⁸⁷

Dass es in vielen Fällen erhebliche Einschätzungsrisiken auf beiden Seiten gibt, zeigt anschaulich die spiegelbildliche Diskussion über die Haftung des Rechtsinhabers bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Nach Ansicht des Großen Senats in Zivilsachen haftet er, wenn er Rechte geltend macht, die ihm nicht oder nicht im geltend gemachten Umfang zustehen.¹⁸⁸ Der I. und der X. Zivilsenat haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass „die Beurteilung der Schutzrechtslage schwierig sein könne“¹⁸⁹ bzw. die „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident“¹⁹⁰ seien. Nach dem Großen Senat in Zivilsachen haftet der Rechtsinhaber trotzdem für die Schäden einer falschen vorgerichtlichen Abmahnung, wenn er schuldhaft gehandelt hat.¹⁹¹ Ein ausgewogenes Haftungsrecht¹⁹² sollte an die Haftung des Verwarners denselben Verschuldensmaßstab anlegen wie an die korrespondierende Schadensersatzhaftung des Verletzers.¹⁹³ Die frühere Rechtsprechung hat dies tatsächlich so gehandhabt und dem Rechtsinhaber ähnlich strenge Sorgfaltspflichten auferlegt

185 Sack, FS Hubmann, 373, 394; Ellger, Eingriff, S. 597 ff.; S. 643 f.; Helms, Gewinnherausgabe, S. 249; Jänich, Geistiges Eigentum, S. 315. Abkehr bei den technischen Schutzrechten erst mit BGHZ 68, 90 ff. – Kunststoffhohlprofil I (1976), im Urheberrecht dagegen schon früher, RGZ 90, 137, 138 – Erikamuster (1917), weitere Nachweise unten Fn. 235.

186 Ebenso Sack, FS Hubmann, 373, 394 f.

187 Vgl. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 378.

188 BGHZ (GSZ) 164, 1, 6 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

189 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1979, 332, 334 – Brombeerleuchte; GRUR 1997, 741, 742 – Chinaherde. Vgl. auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 9 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

190 BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

191 BGHZ (GSZ) 164, 1, 6 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Ob dies, insbesondere im Hinblick auf das Verfahrensprivileg, richtig ist, soll an dieser Stelle nicht beantwortet werden, dazu ausführlich Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen (2006); Godendorff, Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (2007); Zimmermann, Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (2008).

192 Zur gerechten Risikoverteilung zwischen Rechtsinhaber und Dritten, Peukert, Mitt 2005, 73, 75 ff.; Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 85.

193 Rechtspolitisch ist ein unerlaubter Eingriff in ein Immaterialgüterrecht vergleichbar mit der falschen Behauptung, dass eine Handlung ein solches Recht verletzt, Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 379; Peukert, Mitt 2005, 73, 75 f.

wie dem Verletzer.¹⁹⁴ Diesen symmetrischen Haftungsmaßstab hat die Rechtsprechung aufgegeben. Heute wird überwiegend für ausreichend erachtet, dass der Rechtsinhaber die Schutzrechtslage gewissenhaft prüft und ggf. auf den Rat von Rechts- bzw. Patentanwälten zurückgreift.¹⁹⁵ Anders als beim Verletzer soll es aber nicht ausreichen, dass Gerichte später zulasten des Rechtsinhabers urteilen; die Anforderungen an den Rechtsinhaber dürften nicht überspannt werden.¹⁹⁶ Das gilt allerdings für beide Seiten.

B. Lizenzanalogie

Alle in Kapitel 3 untersuchten Rechtsordnungen benutzen übliche Lizenzgebühren als Maßstab, um den Schaden durch Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berechnen. Mit Ausnahme der Schweiz stellt die Lizenzgebühr in allen untersuchten Rechtsordnungen faktisch den Mindestschaden dar, den der Rechtsinhaber für die Verletzung seines Immaterialgüterrechts verlangen kann. Die Lizenzanalogie ist in allen Rechtsordnungen die mit großem Abstand am häufigsten verwendete Schadensberechnungsmethode.¹⁹⁷ Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie verursacht im Regelfall erheblich weniger Aufwand als die konkrete Schadensberechnung und die Gewinnherausgabe. Außerdem müssen kaum Betriebsinterna offengelegt werden.

Der Lizenzanalogie wird in Deutschland oft abgesprochen, überhaupt eine Schadensberechnungsmethode zu sein. Für Rogge ist die Lizenzanalogie

„eine aus dem allgemeinen System des Schadensersatzes herausfallende Besonderheit des gewerblichen Rechtsschutzes, die allein historisch zu erklären und zu rechtfertigen ist und ohne Kenntnis dieses Hintergrundes bei dem gewerblichen Rechtsschutz fernstehenden Juristen nur kopfschüttelndes Unverständnis hervorrufen kann.“¹⁹⁸

Dass dem nicht so ist, soll unter II. gezeigt werden. Zuvor sollen im Abschnitt I. andere Mechanismen des deutschen Rechts untersucht werden, die eine unbefugte Nutzung eines absoluten Rechts ausgleichen wollen.

194 Vgl. BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschine; Wagner, ZIP 2005, 49, 52 f.; Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 95 ff. mwN.

195 BGHZ 62, 29, 38 f. – Maschenfeste Strümpfe; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 265 mwN.

196 BGH GRUR 2006, 432 Tz. 25 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 265.

197 In den USA werden mit steigender Tendenz 80 % der Patentschadensersatzprozesse über die Lizenzanalogie berechnet, PWC, Patent Litigation Study 2012, S. 11. Auch in Deutschland gehört sie zur wichtigsten Schadensberechnungsmethode, vgl. etwa nur BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 140 mwN. Ihr Anteil wird auf 95 % aller Fälle geschätzt, Rojahn, GRUR 2005, 623, 625 mwN.

198 Rogge, FS Nirk, 929, 930. Ebenso Heermann, GRUR 1999, 625, 628.

I. Einbettung in den Kontext: Ausgleich unerlaubter Nutzung im EBV und Bereicherungsrecht

Sowohl das Bereicherungsrecht als auch das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gewähren Ansprüche für die unerlaubte Nutzung eines absoluten Rechts. Beide dienen daher dem Rechtsgüterschutz.¹⁹⁹ Allerdings ist nur das Bereicherungsrecht, nicht aber das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, auf Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbar.

Nur im Kontext betrachtet werden die §§ 953 ff. BGB. Diese sollen die eindeutige Eigentumszuordnung von Früchten sicherstellen; eine abschließende vermögensrechtliche Zuordnung ist damit nicht verbunden.²⁰⁰ Diese wird allein durch das zugrundeliegende vertragliche oder gesetzliche Schuldverhältnis bestimmt. Von Interesse ist allerdings die Kostentragungspflicht. Ist der Fruchtzieher verpflichtet, die Früchte an einen Dritten herauszugeben, so muss Letzterer die Kosten der Fruchtgewinnung tragen, solange ordentlich gewirtschaftet wurde und die Kosten den Wert der Früchte nicht übersteigen (§ 102 BGB). Diese dem „Gerechtigkeitsgefühl“²⁰¹ und der „Billigkeit“²⁰² entsprechende Norm ist dispositiv, wird in der Praxis jedoch selten abbedungen.²⁰³

1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Die §§ 987 ff. BGB regeln den Nutzungskonflikt zwischen dem unberechtigten Besitzer einer Sache und dem Eigentümer und modifizieren die allgemeinen Haftungsregeln.²⁰⁴ Sie sind weder direkt noch analog auf Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbar. Ein entsprechender rivalisierender Nutzungskonflikt wie zwischen Eigentümer und Besitzer kann bei Immaterialgüterrechten nicht auftreten.²⁰⁵ Anders als eine Sache kann ein Immaterialgut zeitgleich von Rechtsinhaber und Verletzer benutzt werden. Daher können die Wertungen des § 987 II BGB über *nicht* gezogene Nutzungen außen vor bleiben. Im Folgenden werden daher nur die Regelungen des EBV betrachtet, welche die unberechtigten Nutzungen einer der beiden Parteien zuweisen.²⁰⁶

199 Soergel¹³/Schmidt-Kessel/Hadding, § 812 Rn. 38; Palandt⁷⁵/Sprau, vor § 812 Rn. 1.

200 Soergel¹³/Henssler, vor § 953 Rn. 2; Bamberger/Roth³/Kindl, § 953 Rn. 1.

201 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 102 Rn. 1.

202 MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 102 Rn. 1.

203 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 102 Rn. 10.

204 Daneben werden die Regeln entweder kraft analoger oder gesetzlich angeordneter Erstreckung auf eine Reihe anderer Rechtsverhältnisse angewandt, vgl. Soergel¹³/Stadler, vor § 987 Rn. 6 f.

205 Anders noch für das Patentrecht *Enneccerus/Lehmann*, Schuldverhältnisse¹⁵, S. 878, und für das Urheberrecht *Marwitz/Möhring*, Urheberrecht, S. 240.

206 Die Schadensersatznormen des EBV regeln lediglich die Haftungsbegründung und verweisen für den Haftungsumfang auf das allgemeine Schadensrecht, so dass hier keine Besonderheiten entstehen.

a) Grundwertungen

Mit den Regelungen des Nutzungsersatzes hat der Gesetzgeber eine materielle Wertzuweisung vorgenommen.²⁰⁷ Deswegen handelt es sich bei den §§ 987, 988, 993 I Hs. 1 BGB auch nicht um Schadensersatz-, sondern um Abschöpfungsansprüche.²⁰⁸ Es kommt nur darauf an, welche Nutzungen der Besitzer gezogen hat. Keine Rolle spielt, ob der Eigentümer selbst in der Lage oder willens gewesen ist, denselben Nutzen aus dem Gegenstand zu ziehen.²⁰⁹

aa) Gutgläubige Besitzer

Wer beim Besitzerwerb hinsichtlich seines Besitzrechts gutgläubig war und später keine positive Kenntnis erworben hat (§ 990 BGB), darf die Nutzungen behalten (vgl. § 993 I BGB). Nur wenn er in die Substanz der Sache eingegriffen, also Übermaßfrüchte gezogen hat, muss er diese herausgeben. Der Gesetzgeber wollte damit die Härte des § 935 BGB mildern und dem gescheiterten Erwerber von Eigentum einen kleinen Ausgleich für den Kaufpreis gewähren, den dieser einem Dritten gezahlt hat und eventuell nicht zurückbekommen kann.²¹⁰ Dass gutgläubig gezogenen Nutzungen behalten werden dürfen, ist eine „Minimalform gutgläubigen Erwerbs“.²¹¹ Diese klare Zuordnung gilt aber nicht mehr, wenn der Besitzer den Besitz an der Sache aufgrund eines unentgeltlichen Vertrags (§ 988 BGB) oder ohne Rechtsgrund²¹² erlangt hat. Der gutgläubige, aber unentgeltliche oder rechtsgrundlose Besitzer muss die gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsrecht herausgeben.

Übertragen auf Immaterialgüterrechtsnutzungen entspräche die Privilegierung der Situation, dass ein gutgläubiger Nutzer denkt, er habe ein übertragbares Immaterialgut gegen Entgelt wirksam erworben oder das Immaterialgut aufgrund eines entgeltlichen Lizenzvertrags genutzt. Allerdings ist die Situation von Immaterialgüterrechtsnutzer und Besitzer nur sehr eingeschränkt vergleichbar, weil es im Immaterialgüterrecht keinen Verkehrsschutz in Form eines gutgläubigen Erwerbs gibt.

207 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 33.

208 Vgl. BGH NJW-RR 1998, 803, 806; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 9; MünchKommBGB⁶/Baldus, § 987 Rn. 23.

209 BGHZ 39, 186, 187; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 25; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22; MünchKommBGB⁶/Baldus, § 987 Rn. 23.

210 Köbl, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226 f. mwN; Staudinger²⁰¹³/Gursky, Vor §§ 987 ff. Rn. 4 mwN.

211 Köbl, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226.

212 Wobei umstritten ist, ob hier eine Haftung analog § 988 BGB eintritt oder die Konditionssperre des § 993 I Hs. 2 BGB in Bezug auf eine Leistungskondition aufgehoben wird, dazu Raue, Jura 2008, 501, 503 mwN.

bb) Bösgläubige oder verklagte Besitzer

Der bösgläubige oder verklagte Besitzer dagegen muss die gezogenen Nutzungen herausgeben (§§ 987 I, 990 I BGB). Bei der folgenden Bewertung ist daher zu berücksichtigen, dass der Vindikationsschuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig verkannt hat, zum Besitz und daher auch zur Nutzung der Sache nicht berechtigt zu sein oder aber auf Herausgabe verklagt ist.

b) Rechtsfolgen

aa) Nutzungsersatz

Nutzungen sind Früchte und Gebrauchsvorteile (§ 100 BGB). Im Folgenden werden nur Gebrauchsvorteile betrachtet.²¹³ Diese können nicht herausgegeben werden, so dass anstelle der Herausgabe die Pflicht zur wertmäßigen Restitution tritt.²¹⁴ Der Wert der Gebrauchsvorteile ist der durchschnittliche Marktpreis, der bei einer vertraglichen Gestattung zu zahlen gewesen wäre.²¹⁵ Dies führt im Ergebnis zu einer „quasi-kontraktuellen Haftung“²¹⁶ des Besitzers.²¹⁷ Er muss sich so stellen lassen, als ob er mit dem Eigentümer einen Nutzungsvertrag geschlossen hätte. Existiert kein Marktwert, so ist der Wert nach § 287 ZPO zu schätzen.²¹⁸

Der Marktpreis übersteigt den gebrauchsbedingten Wertverlust, weil im Marktpreis auch ein Gewinnanteil des Vertragspartners enthalten ist. Teilweise wird zum entsprechenden § 346 BGB vertreten, dass der Besitzer diesen Anteil nicht zu zahlen habe und dieser daher vom Wertersatz abzuziehen sei.²¹⁹ Dem wird für die §§ 987 ff. BGB mit generalpräventiven Argumenten entgegengetreten: Auch auf den Gewinnanteil soll gehaftet werden, weil sonst ein Anreiz zur eigenmächtigen Benutzung geschaffen würde.²²⁰

Eine interessante Parallele zur Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht weist der Streit auf, wie Anstrengungen des Besitzers zu berücksichtigen sind, die

213 Immaterialgüterrechte werfen keine Sachfrüchte (§ 99 I BGB) ab, nur der Berechtigte kann Erträge (§ 99 II BGB) aus dem Recht ziehen und der Nichtberechtigte kann mangels wirksamer Besitz- bzw. Rechtsüberlassung auch keine mittelbaren Rechtsfrüchte (§ 99 III BGB) aus einem Immaterialgüterrecht ziehen.

214 BGHZ 39, 186, 187; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 15; Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 987 Rn. 67.

215 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 17; MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 100 Rn. 9.

216 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 18.

217 Konsequenterweise unterliegt die Nutzungsentschädigung auch der Umsatzsteuer (§§ 1 I Nr. 1, 4 Nr. 12 S. 1, 9 II UStG), BGH NJW-RR 1998, 803, 805 f.

218 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 987 Rn. 70; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 17.

219 Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB⁷/Faust, § 346 Rn. 109; Erman¹⁴/Röthel, § 346 Rn. 34.

220 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 15.

den Wert der Nutzungen steigern.²²¹ Soweit diese Aufwendungen der Sache zugutekommen und notwendig oder werthaltig waren, erhält der Besitzer sie nach den §§ 994 ff. BGB ersetzt. Dies wird teilweise als ausreichender Interessenausgleich zwischen Eigentümer und Besitzer angesehen, so dass der Besitzer im Gegenzug immer den tatsächlichen Wert der Nutzungen zahlen muss, auch wenn er sie durch eigene Anstrengungen gesteigert oder sogar erst ermöglicht hat.²²² Stellt der Besitzer also einen unbewohnbaren Rohbau fertig,²²³ um darin wohnen zu können, muss er für die Nutzung eine angemessene Miete zahlen, erhält aber im Gegenzug den Fertigstellungsaufwand ersetzt. Wertsteigernde Anstrengungen des Besitzers, die nicht nach den §§ 994 ff. BGB ersetzt werden, sollen dem Besitzer entweder durch eine extensive Auslegung des Verwendungsbegriffs oder durch eine analoge Anwendung von § 102 BGB zugutekommen.²²⁴

Nach dem BGH muss dagegen ein bösgläubiger Besitzer die Gebrauchsvorteile insoweit nicht ersetzen, als er sie durch eigene Investitionen erhöht hat.²²⁵ Der Eigentümer habe nur Anspruch auf Nutzungen im Wert des Zustands, in dem der Besitzer die Sache erlangt habe. Letzterer muss also nur die Miete für den Rohbau zahlen, nicht aber für das fertiggestellte Haus. Das gilt nach der Rechtsprechung auch für die Einrichtung eines Betriebs.²²⁶ Nutzt der Besitzer eine Sachgesamtheit, etwa eine ganze Fabrikanlage oder eine Gastwirtschaft, dann schuldet er grundsätzlich den üblichen Pachtzins als Wertersatz.²²⁷ Wandelt er aber einen Raum in eine Gastwirtschaft oder ein Bordell²²⁸ um oder baut er auf einem Grundstück eine Heizungs-²²⁹ oder Fabrikanlage, wird es als unangemessen angesehen, statt des niedrigeren Mietzinses den gesteigerten Pachtzins anzusetzen. Denn die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf den Anstrengungen und Investitionen des Besitzers.²³⁰ Auch wenn ein bösgläubiger Unternehmer unberechtigt fremde Maschinen einsetzt, schuldet er nur den üblichen Mietzins,²³¹ nicht aber einen Pachtzins oder einen Teil des erwirtschafteten Gewinns.

221 Dort stellt sich die Frage, ob und wie der Gewinn auf Rechtsinhaber und Verletzer aufzuteilen ist und in welchem Ausmaß dabei Anstrengungen des Verletzers zu berücksichtigen sind, dazu unten D.V. 3.c)aa)(1).

222 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20.

223 Beispiel nach BGH NJW 1992, 892.

224 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24 f.; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22. AA Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20, die in diesem Fall die Verwendungen nicht ersetzen möchte, dafür aber auch die Wertsteigerung bei der Berechnung des Nutzungsersatzes unberücksichtigt bleiben lassen will.

225 BGHZ 109, 179, 191; NJW 1992, 892; NJW 1995, 2627, 2628; NJW 2002, 1050, 1052 (insoweit in BGHZ 149, 326 nicht enthalten). Anders noch BGHZ 39, 186.

226 BGHZ 63, 365, 368; NJW 1978, 1578. Zu Unternehmensgewinnen als Nutzung, vgl. unten D.I.1.d).

227 RGZ 97, 245, 252; BGH JR 1950, 460.

228 BGH WM 1969, 1083 f.

229 BGHZ 109, 179, 191.

230 Daneben darf der Eigentümer nur den niedrigeren Mietzins verlangen, wenn die Verpachtung gegen ein gesetzliches Verbot verstößt oder sittenwidrig ist, vgl. BGH NJW-RR 1998, 803, 806 (Fremdbesitzverbot von Apotheken).

231 BGH JR 1950, 460.

Diese unterschiedlichen Auffassungen beruhen auf einem fundamental anderen Ansatz. Nach dem BGH soll demjenigen der Ertrag zustehen, der in ihn investiert hat: dem Eigentümer der Anteil, der dem Wert seiner Sache bei Besitz-erlangung entspricht, dem (bösgläubigen oder verklagten) Besitzer der Anteil seiner zusätzlichen Investitionen. Für die Literatur überwiegen dagegen generalpräventive Aspekte. Weil Nutzungsherausgabe nur ein bösgläubiger oder verklagter Besitzer schuldet, sollen Investitionen immer dem Eigentümer zugutekommen. Der muss allerdings über die Verwendungsersatzansprüche des Besitzers (§§ 994 ff. BGB) deren Kosten tragen. Dies kann gerade bei längeren Nutzungszeiträumen zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen.²³²

bb) Verwendungsersatz

Der bösgläubige oder verklagte Besitzer kann vom Eigentümer nur Ersatz der notwendigen Verwendungen verlangen (§§ 994 II, 677 ff. BGB). Dabei handelt es sich um eine partielle Rechtsgrundverweisung auf das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag,²³³ so dass auf die Ausführungen unten D.I.1.a)cc) verwiesen werden kann. Allerdings besteht insoweit Einigkeit, dass es einen Zusammenhang von Verwendungsersatz und der Höhe des Nutzungsersatzes gibt.

2. Bereicherungsrecht

Neben dem EBV regelt das Bereicherungsrecht den Eingriff in ein absolutes Recht durch eine unberechtigte Nutzung. Nach heute allgemeiner Ansicht ist das Bereicherungsrecht auf Eingriffe in Immaterialgüterrechte anwendbar.²³⁴ Was heute als selbstverständlich gilt, ist von der Rechtsprechung lange Zeit aus systematischen Gründen anders gesehen worden – insbesondere bei den technischen Schutzrechten.²³⁵ Hierin wird verbreitet der Grund dafür gesehen, dass die Rechtsprechung den verwehrten Bereicherungsausgleich im Gewande des Schadensersatzes durchgeführt hat.²³⁶

Der Bereicherungsanspruch hat im Immaterialgüterrecht in zwei Fällen praktische Bedeutung: bei unverschuldeten Rechtsverletzungen und bei verjährten

232 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 25.

233 Raue, Jura 2008, 501, 505 mwN.

234 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60 ff. mwN, und die gesetzlichen Öffnungsklauseln in § 102a UrhG; § 50 DesignG; § 141a PatG; § 24g GebrMG; § 19d MarkenG; § 37g SortG.

235 Vgl. etwa RGZ 15, 121, 132 – Flaschenverschlüsse; 21, 68, 72. Abkehr erst mit BGHZ 68, 90 ff. – Kunststoffhohlprofil I (1976). Anders dagegen für das Urheberrecht ab 1917: RGZ 90, 137, 138 – Erikamuster, später übernommen von BGHZ 5, 116, 123 – Parkstraße. Dazu ausführlich Ellger, Eingriff, S. 597 ff.; Ullmann, GRUR 1978, 615 f.

236 Vgl. nur Ellger, Eingriff, S. 643; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 252. Darüber hinaus wurden damit die Schwächen der bereicherungsrechtlichen Vermögensverschiebungstheorie überwunden, vgl. Ellger aaO S. 623.

Schadensersatzforderungen, weil nach § 852 BGB noch zehn Jahre lang eine verbliebene Bereicherung herauszugeben ist.²³⁷

a) Grundwertungen

Das Bereicherungsrecht gleicht den Vermögenszuwachs aus, den die Rechtsordnung dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts und nicht dem rechtsgrundlos Bereicherten zuweist.²³⁸ Das Bereicherungsrecht soll damit die Güterallokation sicherstellen, die von der Rechtsordnung als richtig angesehen wird. Die Eingriffskondition knüpft an einen rechtswidrigen Eingriff in eine geschützte Rechtsposition an; ein korrespondierender Schaden des Schutzrechtsinhabers ist hier, anders als nach der klassischen Schadensersatzdogmatik, keine Voraussetzung.²³⁹ Auf der anderen Seite kommt es auf ein Verschulden des Bereicherten nicht an. Gerechtfertigt sind diese geringeren Anforderungen, weil der Bereicherungsschuldner im Grundsatz nur den ungerechtfertigten Vermögenszuwachs herausgeben, aber nicht auf sonstige eigene Ressourcen zurückgreifen muss.²⁴⁰ Als Leitbild für den Umfang des Bereicherungsanspruchs muss demnach ein gutgläubiger Schuldner zugrunde gelegt werden, der Anstrengungen und Aufwendungen in dem Glauben tätigt, er werde von ihnen profitieren.²⁴¹

b) Das erlangte „Etwas“

Mit dem Kondiktionsanspruch kann jeder Gegenstand herausverlangt werden, den der Schuldner unmittelbar aus einem „Einbruch in eine fremde geschützte Rechtssphäre“ erhalten hat.²⁴² Nach mittlerweile nahezu einhelliger Ansicht ist das Erlangte iSv. § 812 nicht die ersparte Vergütung,²⁴³ sondern die Nutzung des

237 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Dazu *Pitz*, Patentverletzungsverfahren², Rn. 50; *Osterrieth*, Patentrecht⁴, Rn. 487, 496 ff.; *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 102 Rn. 4 mwN.

238 Für das Folgende soll die mittlerweile ganz herrschende Konzeption der Eingriffskondition als Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines absoluten Rechts zugrundegelegt werden, vgl. dazu nur BGHZ 82, 299, 306 – Kunststoffhohlprofil II; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 114; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 65; *Soergel*¹³/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 36; *Ellger*, Eingriff, S. 148 ff. Eine Vermögensverschiebung ist danach keine Voraussetzung mehr, *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 3; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380 mwN. Ebenso in der Schweiz, BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 – Restaurant Z. Zu den historisch vertretenen Bereicherungstheorien ausführlich *Ellger*, Eingriff, §§ 3-6.

239 BGHZ 17, 236, 239 mwN; 20, 345, 355 – Paul Dahlke; 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil I; *Staudinger*²⁰⁰⁷/*Lorenz*, § 812 Rn. 24; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 64.

240 *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 246.

241 Vgl. nur *Ellger*, Eingriff, S. 121; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522; *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, § 71 II 1 („Milde der Bereicherungshaftung“).

242 BGHZ 82, 299, 306 – Kunststoffhohlprofil II; *Soergel*¹³/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 37; *Palandt*⁷⁵/*Sprau*, § 812 Rn. 36 mwN.

243 So aber die frühere Rechtsprechung, etwa BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; BGH GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto.

geschützten Immaterialguts.²⁴⁴ Wer ein Immaterialgut unbefugt nutzt und damit in den Zuweisungsgehalt eines Immaterialgüterrechts eingreift, muss die Nutzungen nach Maßgabe des § 818 BGB herausgeben.

Das Bereicherungsrecht soll die von der Rechtsordnung vorgesehene Güterallokation herstellen. Daher ist es unerheblich, ob der Schutzrechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht jemals selbst am Markt verwertet hat oder in Zukunft verwerten möchte.²⁴⁵ Ebenfalls ohne Belang ist, ob er aus rechtlichen Gründen an einer Verwertung gehindert war. Deswegen darf auch der Inhaber eines abhängigen Patents, der vom übergeordneten Patentinhaber keine Verwertungsbefugnis erhalten hat, einen Bereicherungsausgleich für den Eingriff in sein Recht fordern.²⁴⁶ Denn der Verletzer hat einen Vorteil erlangt, den die Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zuordnet. Deswegen muss er diesen an den Berechtigten abführen. Das Bereicherungsrecht soll keine Vermögensminderung ausgleichen, sondern der Rechtsordnung widersprechende Bereicherungen beseitigen.²⁴⁷ Vor diesem Hintergrund kann es keine Rolle spielen, ob der Verletzer von einem ebenfalls unbefugten Dritten auf vertraglicher Grundlage eine „Erlaubnis“ für die Nutzung erhalten hat. Mangels gutgläubigen Erwerbs der Nutzungserlaubnis ist diese unwirksam und kann daher keine Leistungsbeziehung etablieren, die der Eingriffskondition vorgeht.²⁴⁸

Die Vermögensverschiebung muss „auf Kosten“ des Bereicherungsgläubigers eingetreten sein. Dafür ist der Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erforderlich.²⁴⁹ Ein solcher bereicherungsrechtlicher Zuweisungsgehalt ist mittlerweile für alle klassischen Immaterialgüterrechte anerkannt.²⁵⁰

244 BGHZ 82, 299, 307 – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2012, 715 Tz. 39 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; Falk, GRUR 1983, 488 ff. (mit ausführlicher Auseinandersetzung mit den einzelnen Gegenauffassungen); Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; Schack, UrhR⁷, Rn. 808; Rehbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1293; Sack, FS Hubmann, 373, 380; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 274 f.; aA Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 268; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 63 ff. (erlangt ist die dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltene Marktchance).

245 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (zum Recht am eigenen Bild, unter ausdrücklicher Aufgabe von BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter; 30, 7, 16 f. – Caterina Valente; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor); Ullmann, GRUR 1978, 615, 619 f.; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 86 ff.; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 124; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60. AA HKK/Schäfer, §§ 812-822 Rn. 96, für verbotene oder sittenwidrige Nutzungen.

246 Ullmann, GRUR 1978, 615, 619 f. So etwa in RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.

247 BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 88; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 812 Rn. 24; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 114.

248 BGH GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster – Foto; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61. Vgl. auch Canaris JZ 1992, 1114, 1118 f.

249 Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 27 ff.; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 169 mwN.

250 Vgl. dazu den Überblick bei Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60 ff.; ausführlich Ellger, Eingriff, S. 656 ff. Kennzeichenrechten wurde ein solcher ausschließlicher Zuweisungsgehalt aber lange Zeit abgesprochen, etwa RGZ 58, 321, 325 – Klosettpapier; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 525. Anders seit BGHZ 99, 244, 246 f. – Chanel No. 5. Ferner BGH GRUR 2009, 515 Tz. 41 – Motorradreiner; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 288.

Darüber hinaus werden nach überwiegender Ansicht alle Rechtspositionen erfasst, bei denen der Berechtigte die Nutzung einem Dritten nicht nur untersagen, sondern auch mit rechtfertigender Wirkung zustimmen kann.²⁵¹ Einschränkung muss die Zustimmung zur Nutzung üblicherweise gegen Entgelt gestattet werden.²⁵² Einen solchen Zuweisungsgehalt hat die Rechtsprechung u.a. anerkannt für das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG, bei sonstigen vermögenswerten Bestandteilen des allgemeinen und besonderen Persönlichkeitsrechts sowie bei der Verletzung von Betriebsgeheimnissen und beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.²⁵³ Weitgehend abgelehnt dagegen wird der Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen allgemeine Wettbewerbsregeln²⁵⁴ sowie bei Eingriffen in die nicht-vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.²⁵⁵ Hier stellen sich im Kern dieselben Fragen wie bei der Übertragung der dreifachen Schadensberechnung auf diese Fallgruppen,²⁵⁶ so dass hierauf erst in Kapitel 5 näher eingegangen werden soll.

c) Umfang der Rückgewährpflicht

aa) Wertersatz

Die Nutzung eines Immaterialguts kann nicht in Natur herausgegeben werden. Daher schuldet der Verletzer Wertersatz (§ 818 II BGB). Als Maßstab für dessen Höhe wird auf den objektiven Verkehrswert der Nutzung abgestellt, also auf die übliche Lizenzgebühr.²⁵⁷ Deswegen wird die Höhe des Wertersatzes weitgehend genauso berechnet wie die Lizenzanalogie im Rahmen der Schadensberech-

251 Vgl. BGH NJW 2013, 2519 Tz. 15; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 124 mwN; Helms, Gewinnherausgabe, S. 36 f.

252 Lorenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 171; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 125.

253 Zu den ersten beiden Positionen Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61 f. mwN, zu den letzten beiden Sack, FS Hubmann, 373, 376 mwN.

254 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 70 mwN.

255 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 62 mwN.

256 Vgl. B. Ebert, 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, UrhR⁷, Rn. 809; Sack, FS Hubmann, 373, 380; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 24 mwN. Zur Berechnung einer solchen „Entschädigungslizenz“ etwa OLG Frankfurt MMR 2004, 476 ff. – rechtsanwalt.de. Einen subjektiven Bereicherungsbegriff vertreten dagegen Koppensteiner, NJW 1971, 1769, 1770; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 4 c; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 17. Sie konnten sich damit aber zu Recht nicht durchsetzen, weil sie einen mess- und überprüfbaren Maßstab durch einen subjektiven ersetzen wollen, für den keine handhabbaren Kriterien gefunden werden können, vgl. BGHZ 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II.

nung.²⁵⁸ Existiert kein Marktpreis für die Nutzung, muss der Wert ggf. durch Schätzung analog § 287 ZPO ermittelt werden.²⁵⁹

Damit kommt dem Bereicherungsrecht eine quasi-vertragliche Wirkung zu.²⁶⁰ Es integriert den ungerechtfertigten Eingriff für die Vergangenheit in das System des vertraglichen Austauschs und stellt damit sicher, dass fremde Rechtspositionen nur zu marktkonformen Preisen verwendet werden dürfen.²⁶¹ Es dient damit dem Rechtsgüterschutz. Dennoch fingiert § 818 BGB keinen gesetzlichen Vertragsschluss und ordnet auch keinen Zwangsvertrag an.²⁶² Ein üblicher Austauschvertrag über den Bereicherungsgegenstand dient allein als *Maßstab* für die Höhe des Bereicherungsausgleichs. Für die Zukunft werden der Marktmechanismus und damit der Rechtsgüterschutz durch den Unterlassungsanspruch sichergestellt.

Daher schuldet der Verletzer nach Bereicherungsrecht nur den Wert der tatsächlichen Nutzung, nicht aber die Zahlung der geringsten marktüblichen Lizenz.²⁶³ Relevant wird dies in Fällen, in denen die Verletzung bereits kurz nach ihrem Beginn entdeckt und gestoppt wird. Verhindert der Rechtsinhaber die weitere Nutzung eines Artikels auf der Webseite des Verletzers nach 21 Stunden, so kann er nicht die Gebühr für eine einmonatige Lizenz verlangen, auch wenn das der branchenübliche Mindestsatz ist.²⁶⁴ Das Bereicherungsrecht soll nur die tatsächliche Bereicherung abschöpfen, nicht aber einen Lizenzvertrag fingieren. Die Pflicht zur Zahlung einer höheren Bereicherungslizenz lässt sich auch nicht damit begründen, dass der Verletzer diese Summe erspart hat. Denn erlangt ist nur die Nutzung, nicht aber die Ersparnis.²⁶⁵ Einem gutgläubigen Nutzer kann man auch nicht vorwerfen, er 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; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Musielak/Voit/Foerste, ZPO¹², § 287 Rn. 2; Stein/Jonas/Leipold, ZPO²², § 287 Rn. 6. AA BGH GRUR 1962, 261, 262 – Öl regiert die Welt (nur unter den engeren Voraussetzungen des § 287 II ZPO).

260 BGHZ 146, 217, 221 – Temperaturwächter („einem vertraglichen Anspruch auf Vergütung einer empfangenen Gegenleistung ähnlich“); *Ellger*, Eingriff, S. 348; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 28. Kritisch *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 83 ff. Ebenso die Nutzungsherausgabe des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses, dazu oben Fn. 216.

261 *Ellger*, Eingriff, S. 348, 894 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 76, 489.

262 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR); *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 85; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 76.

263 Anders die ganz hM im Schadensrecht, dazu und zur Kritik unten III.1.d).

264 Vgl. OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht (zur schadensrechtlichen Lizenzanalogie).

265 Oben Fn. 244.

Preis für eine teure Lizenz zu ersparen, wäre eine solche Argumentation widersprüchlich, so dass er nach § 242 BGB jedenfalls eine Mindestlizenz zahlen muss.

Nach der Rechtsprechung soll der Verletzer auch nach Bereicherungsrecht auf die angemessene Lizenzgebühr Zinsen zahlen müssen, ohne dass er verklagt wurde oder in Verzug geraten ist (sog. Verletzervorteile).²⁶⁶ Allerdings ist nach allgemeiner bereicherungsrechtlicher Dogmatik der Wert der Bereicherung zum Zeitpunkt ihres Eintritts, nicht zum Zeitpunkt des Herausgabeverlangens herauszugeben.²⁶⁷ Auf den Wert der Nutzung haben Zahlungsmodalitäten aber keinen Einfluss. Daher kann eine Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen nur nach den allgemeinen Vorschriften begründet werden, also nach überwiegender Ansicht erst mit Klageerhebung.²⁶⁸

Dagegen wird im Immaterialgüterrecht angeführt, dass der Bereicherungsschuldner einem vertraglichen Schuldner gleichgestellt werden solle und sich für Ersteren der Wert der Nutzung erhöhe, wenn er nicht sofort zahlen müsse.²⁶⁹ Diese Argumentation verkennt, dass das Bereicherungsrecht zwar einen Wertausgleich herbeiführen soll, aber keinen Vertragsschluss fingiert.²⁷⁰ Die Modalitäten der Rückabwicklung wie Fälligkeit und Verzinsungspflicht werden abschließend durch das Bereicherungsrecht geregelt und richten sich nicht nach den üblichen vertraglichen Abreden einer Nutzung.²⁷¹ Der gutgläubig Bereicherte muss nur tatsächlich erwirtschaftete Zinsen herausgeben (§ 818 I BGB), vor dem Zeitpunkt des § 818 IV BGB aber keine ungezogenen Zinsen auf erlangte Werte zahlen.²⁷² Die restriktive Verzinsungspflicht im Bereicherungsrecht mag man rechtspolitisch kritisieren. Jedoch bietet die Gutgläubigkeit des Bereicherten eine starke Rechtfertigung dafür.

Darüber hinaus gibt es keine Besonderheiten des Immaterialgüterrechts, die es rechtfertigen, von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Insbesondere ist dies aus präventiven Gründen nicht erforderlich: Der gutgläubig und schuldlos Bereicherte wusste nicht, dass er ein fremdes Immaterialgut widerrechtlich nutzt (und musste dies auch nicht wissen). Er hat also weder den Vertragsmechanismus bewusst umgangen noch die gebotene Sorgfalt verletzt. Die Präventionswirkung hat also entweder keinen Effekt oder führt zu Sorgfaltsanforderungen, die über

266 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil II; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 170; Dreier/Schulze, UrhG³, § 102a Rn. 4; Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; aA Falk, GRUR 1983, 488, 491.

267 Genauer: beim Entstehen des Bereicherungsanspruchs, BGHZ 5, 197, 200; 82, 299, 310 – Kunststoffhohlprofil II; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 25 mwN; Palandt⁷⁵/Sprau, § 818 Rn. 20.

268 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 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); Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 51; Palandt⁷³/Sprau, § 818 Rn. 11, 52.

das Geforderte hinausgehen und daher gesellschaftlich unerwünscht sind. Wenn er die Sorgfaltsanforderungen verletzt hat, schuldet der Bereicherte Schadensersatz, bei dem es aufgrund europäischer Vorgaben eine entsprechende Verzinsungspflicht gibt.²⁷³

Darüber hinaus erstreckt sich die Herausgabepflicht nur auf unmittelbare Vorteile der Nutzung. Mittelbare Vorteile, etwa von dritter Seite ausgeschüttete Fördermittel, gehören nicht dazu.²⁷⁴

bb) Entreichereinwand

Anders als beim Schadensersatz kann sich der gutgläubig Bereicherte auf den Entreichereinwand berufen (§ 818 III BGB). Hierin zeigt sich die grundlegend andere Perspektive und Funktion des Bereicherungsrechts gegenüber dem Schadensersatz: Ersteres will nur eine vorhandene Bereicherung abschöpfen, Letzterer den Schaden ausgleichen, der durch den Eingriff in das Immaterialgüterrecht entstanden ist. Daher ist es gerechtfertigt, bei der „Bereicherungslizenz“ zu anderen Ergebnissen als bei einer „Schadenslizenz“ zu kommen. Die vom BGH regelmäßig betonte Parallele der Berechnung trifft nur beim Umfang der ursprünglichen Bereicherung zu (§ 818 II BGB), übersieht aber den Entreichereinwand des § 818 III BGB, der für das Bereicherungsrecht prägend ist. Danach muss der Bereicherungsschuldner die Bereicherung nur insoweit herausgeben, als er zum Zeitpunkt der Herausgabe noch bereichert ist. Damit soll das Vertrauen des gutgläubigen Nutzers geschützt werden, zu der Handlung befugt gewesen zu sein, die in den Schutzbereich des Immaterialgüterrechts eingegriffen hat.²⁷⁵

Zu weit geht die Ansicht,²⁷⁶ nach der Nutzungen flüchtig sind und der Bereicherungsschuldner deshalb *immer* entreichert ist, wenn er keine anderweitigen Aufwendungen erspart hat. Nutzungen von Immaterialgütern können ohnehin nicht herausgegeben werden; es kann immer nur ihr Wert ersetzt werden.²⁷⁷ Daher vermischt diese Ansicht den Bereicherungsgegenstand mit der Frage der Entreichering und beruht auf der falschen Vorstellung, der Bereicherungsgegenstand müsse materiell fassbar sein.

Nach Ansicht des BGH und eines Teils der Literatur soll vielmehr das Gegenteil gelten: Der Bereicherungsschuldner dürfe sich im Regelfall *überhaupt nicht*

273 Dazu unten III.7.a).

274 OLG Saarbrücken NJWE-WettB 2000, 77, 80 – Kläranlagen; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 65.

275 Vgl. MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 124, 134 mwN; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 40; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 32.

276 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 160 mwN; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 118 f.; Canaris, JZ 1971, 560, 561; Lieb, NJW 1971, 1289, 1292. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

277 Vgl. §§ 818 II BGB, aber auch § 346 I, II Nr. 1 BGB.

auf Entreichung berufen.²⁷⁸ Dies ist letztlich Konsequenz der Entscheidung, den Wert der Immaterialgüternutzung objektiv zu bestimmen und den subjektiven Nutzen des „Bereicherten“ auszublenden.²⁷⁹ Der objektive Nutzen ist dem Bereicherungsschuldner zugeflossen. Anders als ein körperlicher Gegenstand kann der immaterielle Nutzen nicht zerstört werden oder verloren gehen.²⁸⁰

Allerdings kommt es für den gutgläubigen Bereicherungsschuldner nicht darauf an, was ursprünglich in sein Vermögen geflossen, sondern was zu dem Zeitpunkt noch vorhanden ist, wenn der Anspruch geltend gemacht wird.²⁸¹ Abzulehnen ist eine formelle Betrachtungsweise, nach der eine Nutzung *immer* mit dem objektiven Wert im Vermögen des Bereicherten erhalten bleibt. Dann könnte man einen 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 Entreichung berufen, weil er sich an der Lage festhalten lassen müsse, die er geschaffen habe.²⁸⁴ Diese pauschale Argumentation wird mit Recht verbreitet kritisiert, weil dadurch die gesetzgeberischen Grundwertungen des Bereicherungsrechts ausgehebelt werden.²⁸⁵ Die verschuldensunabhängige Haftung eines gutgläubigen Bereicherungsschuldners ist nur gerechtfertigt, weil er lediglich das

278 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH WRP 2015, 972 Tz. 32 – Motorradteile; GRUR 2012, 715 Tz. 41 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Schack, UrhR⁷, Rn. 809; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524. AA aus der allgemeinen Literatur: Gursky, JR 1998, 7, 11; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung², S. 163 mwN; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174; Canaris JZ 1992, 1114, 1120; Rengier, AcP 177(1977), 418, 445. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur: Sack, FS Hubmann, 373, 384 ff.; Ullmann, GRUR 1978, 615, 620; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 172 ff.; Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 86; Falk, GRUR 1983, 488, 491; Kaiser, GRUR 1988, 501, 508.

279 Vgl. Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 52 aE.

280 Vgl. BGHZ 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH GRUR 2012, 715 Tz. 41 – Bochumer Weihnachtsmarkt.

281 Zutreffend Maute, Schadensberechnung, S. 83.

282 Als Beispiel kann die Nutzung eines Fotos dienen, das gegen den Willen des Urhebers mit einer *Creative Commons* Lizenz gekennzeichnet wurde, was der Nutzer weder wusste noch wissen musste.

283 Vgl. BGHZ 82, 299, 301 ff. – Kunststoffhohlprofil II. Vgl. auch den Sachverhalt von OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung, bei dem das Anzeigegerät zwar über die patentverletzende Technik verfügte, diese aber ohne ein zusätzliches Steuerelement nicht benutzt werden konnte.

284 BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; GRUR 1987, 128, 129 – Nena; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor; GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto (alle zum aPR).

285 Gursky, JR 1998, 7, 11 („systemwidrig“); Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 117 („mit Sinn und Zweck des Bereicherungsrechts unvereinbar“); Heermann, GRUR 1999, 625, 635 („funktions- und sinnwidrig“); Ullmann, GRUR 1978, 615, 620 („Grundgedanken des Bereicherungsrechts ausgeschlossen“); B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 174 f. („Störung des sinnvoll abgestuften Systems der Sanktionen für widerrechtliche Eingriffe“).

noch Vorhandene herausgeben muss, sein Stammvermögen aber unangetastet bleibt.²⁸⁶ Daher ist es nicht gerechtfertigt, etwas „abzuschöpfen“, was nicht mehr da ist. Wenn die Nutzung zu keiner dauerhaften Vermögensmehrung geführt hat und dem Bereicherten nicht einmal die Chance einer Vermögensmehrung zugeflossen ist, sprechen die oben skizzierten Wertungen des Bereicherungsrechts grundsätzlich gegen die Zahlung einer Lizenzgebühr.

Die Begründung des BGH erinnert an das aus § 242 BGB abgeleitete Verbot widersprüchlichen Verhaltens. Einem gutgläubigen Bereicherungsschuldner kann man jedoch kein widersprüchliches Verhalten vorwerfen.²⁸⁷ Dessen verschärfte Haftung ist für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Immaterialgüterrechtsinhaber und Verletzer auch systematisch nicht erforderlich: Beruht die Unwissenheit des Verletzers auf Fahrlässigkeit, so haftet er auf Schadensersatz. Bei Letzterem kommt es nur auf den Schaden des Rechtsinhabers an und nicht auf eine Bereicherung des Verletzers. Daher ist der Entreicheringseinwand im Schadensrecht unzulässig. Handelt der Verletzer vorsätzlich, so ist ihm ohnehin verwehrt, sich auf Entreichering zu berufen.²⁸⁸ Deswegen ist es richtig, dass das Bereicherungsrecht nur das noch Vorhandene abschöpft, nicht aber eine unwirtschaftliche Verwendung sanktioniert.²⁸⁹ Eine inkonsistente Argumentation²⁹⁰ kann man dem gutgläubig Bereicherten ebenfalls nicht vorwerfen: Er ging unverschuldet entweder davon aus, überhaupt nicht in ein fremdes Recht einzugreifen oder dazu (ohne Bezahlung) berechtigt zu sein.

Es sind unzählige Vorschläge gemacht worden, nach welchen abstrakten Kriterien die zulässigen Minderungsfaktoren ausgewählt werden.²⁹¹ Im Kern geht es aber um eine wertende Risikozuweisung im Einzelfall.²⁹² Dafür sollen *ex ante* unwirtschaftliche Entscheidungen von solchen abgegrenzt werden, bei denen sich erst im Nachhinein herausgestellt hat, dass sich der Einsatz des Immaterialguts nicht ausgezahlt hat.

(1) Ex ante unwirtschaftliche Entscheidungen

Das Bereicherungsrecht schützt das berechtigte Vertrauen, einen Gegenstand für unwirtschaftliche Entscheidungen nutzen zu dürfen, ohne auf sein übriges Vermögen zurückgreifen zu müssen.²⁹³ Denn der Nutzer vertraut darauf, dass sich

286 Koziol, FS Medicus 2009, 237, 246; Maute, Schadensberechnung, S. 85 mwN.

287 Ebenso B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 174; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung², S. 163.

288 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 52 mwN auch zur Gegenansicht.

289 Das Bereicherungsrecht gleicht aus, sanktioniert aber nicht, BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

290 Zu der Fallgruppe MünchKommBGB⁷/Schubert, § 242 Rn. 344, 346.

291 Vgl. die Nachweise bei MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 124 ff.

292 Vgl. MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 129, 134; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 42.

293 Vgl. Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 40.

der Verlust auf den unwirtschaftlich genutzten Gegenstand beschränkt. Weitgehend einig ist man sich daher, dass der Empfänger einer Sache entreichert ist, wenn er diese verschenkt.²⁹⁴ Ähnliches muss gelten, wenn der Eingreifer die Nutzungsmöglichkeit des Immaterialguts „verschenkt“, also von vornherein unwirtschaftlich einsetzt. Daher ist ein privater Blog-Betreiber entreichert, wenn er ein fremdes Foto unberechtigt auf seine Seite stellt, ohne damit Einnahmen erzielen zu wollen. Er hat das Immaterialgut für eine *ex ante* unwirtschaftliche Entscheidung verwendet und ist daher mit einem Schenkenden vergleichbar. Durch das berechtigte Vertrauen in die Gemeinfreiheit oder eine erteilte Einwilligung entfällt das sonst durch das Immaterialgüterrecht ausgesandte Signal, dass es nur gegen Entgelt benutzt werden darf.²⁹⁵ Wer dieses Signal erhält, kann eine privatautonome Entscheidung treffen, ob er ein Gut unwirtschaftlich nutzen will, obwohl er dafür ein Entgelt zahlen muss. Ohne das Preissignal ist eine solche Entscheidung nicht möglich.

(2) Wirtschaftliche Verwendung des Immaterialguts

Davon unterscheidet sich der Fall, in dem der Bereicherte das geschützte Immaterialgut für wirtschaftliche Zwecke einsetzt. In diesem Fall erhält der Verletzer durch die Nutzung des Immaterialguts die diesem innewohnende Gewinnchance.²⁹⁶ Der Wert dieser Gewinnchance entspricht wiederum der üblichen Lizenzgebühr, weil der Markt damit das Gewinnpotential des Immaterialguts ausdrückt.²⁹⁷ Diesen Wert muss er grundsätzlich herausgeben. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Einsatz dieses oder eines ähnlichen Immaterialguts für die Unternehmung notwendig war und der Verletzer sonst getätigte Aufwendungen erspart hat. In deren Höhe bleibt er bereichert.²⁹⁸

Es gibt aber viele Fälle, in denen sich der Gebrauch dieser Gewinnchance nicht auszahlt und die Unternehmung entweder insgesamt Verluste einfährt oder durch die unerwartete Bereicherungslizenz in die roten Zahlen gelangen würde.²⁹⁹ Grundsätzlich müsste man auch hier den Entreichungseinwand zulassen,

294 Siehe nur MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 148; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 43; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 46. Das gilt allerdings nicht, soweit es sich um Anstandsschenkungen handelt, für die der Bereicherte sonst anderweitig auf sein Vermögen hätte zurückgreifen müssen.

295 Ist seine Unkenntnis verschuldet, dann haftet er allerdings aus Schadensersatz auf die übliche Lizenzgebühr, ohne dass er sich auf Entreichung berufen kann.

296 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61.

297 Vgl. etwa BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III.

298 Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 118; Heermann, GRUR 1999, 625, 635.

299 Vgl. zu Letzterem etwa RG GRUR 1942, 316, 318 – Trockenvorrichtung.

weil der Einsatz des Immaterialguts ein durchlaufender Posten im Vermögen des Verletzers war, der nicht zu einer bleibenden Bereicherung geführt hat.³⁰⁰

Aus denselben Gründen wie oben ist auch hier der Einwand der Rechtsprechung³⁰¹ nicht überzeugend, dass sich der Verletzer an der selbst geschaffenen Rechtslage festhalten lassen müsse. Der Bereicherungsschuldner hat im gesetzlichen Regelfall die Lage nicht in vorwerfbarer Weise geschaffen. Daher widerspricht diese Argumentation den Grundwertungen des § 818 III BGB, wonach der redliche Bereicherte nur das herausgeben muss, was noch in seinem Vermögen vorhanden ist. Der Bereicherungsgläubiger trägt das Verwendungsrisiko des Bereicherungsgegenstands, solange der Schuldner nicht verschärft haftet.³⁰²

Dennoch ist es gerechtfertigt, dem gutgläubigen Bereicherungsschuldner zu verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die Gewinnchance *ex ante* wirtschaftlich sinnvoll genutzt hat.³⁰³ Nach ganz herrschender Ansicht³⁰⁴ muss auch ein sehr erfolgreicher redlicher Bereicherungsschuldner nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen; einen darüber hinausgehenden Gewinn darf er jedenfalls nach Bereicherungsrecht behalten. Dann ist es aber konsequent, dass er die Verluste tragen muss, wenn sich die Gewinnchance nicht realisiert hat. Denn es ist ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip, dass nur demjenigen ein Gewinn zu steht, der das entsprechende Verlustrisiko tragen muss.³⁰⁵ Es wäre nicht zu rechtfertigen, dass der Verletzer bei Erfolg die Gewinne allein behalten, das Risiko des Scheiterns aber auf den Immaterialgüterrechtsinhaber abwälzen darf.³⁰⁶

Aus dieser Argumentation ergeben sich die folgenden Ausnahmen:

(a) Rechtmäßiges Alternativverhalten

Nach überwiegender Ansicht in der immaterialgüter- und persönlichkeitsrechtlichen Literatur und Rechtsprechung soll sich der Bereicherte nicht auf Entreicherung berufen können, wenn er bei Kenntnis der wahren Sachlage auf die Nutzung des Immaterialguts ganz verzichtet oder eine rechtmäßige und günstigere Alternative verwendet hätte.³⁰⁷

300 Vgl. nur MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Gursky, JR 1998, 7, 11; Ullmann, GRUR 1978, 615, 620; Larenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 307 f.

301 Nachweise oben Fn. 284.

302 Gursky, JR 1998, 7, 11; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 126. Vgl. auch Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 54.

303 Ähnlich Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; Larenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 308.

304 Vgl. nur BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 82, 299, 305 ff. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5. Dazu ausführlich unten D.I.1.e)bb).

305 Dazu mwN unten D.IV.2.a).

306 AA (vollständige Entreicherung bei verlustbringenden Aktivitäten): Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 32; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Falk, GRUR 1983, 488, 491; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174.

307 Nachweise oben Fn. 284.

Dieser Ansatz ist zu undifferenziert. Es ist nur gerechtfertigt, von den Grundwertungen des Bereicherungsrechts abzuweichen und dem redlichen Verletzer das Verlustrisiko aufzuerlegen, wenn ihm tatsächlich eine konkrete Gewinnchance zugeflossen ist. Diese Rechtfertigung entfällt, wenn bereits *ex ante* erkennbar war, dass der Einsatz des Immaterialguts zu keiner Verbesserung des Verletzterprodukts und damit zu verbesserten Absatzchancen führen würde. Illustrativ ist hier der Kunststoffhohlprofil-Fall des BGH:³⁰⁸ Der Hersteller von Kunststofffenstern hatte ein Patent bereits deswegen verletzt, weil die Fenster einen Versteifungskern aufnehmen *konnten*. Vom Markt honoriert wurden aber nur Fenster, in die tatsächlich ein solcher Kern eingebaut worden war. Der Verletzer hatte nur einen Teil der patentverletzenden Fenster mit Versteifungskern vertrieben, so dass es gerechtfertigt war, ihn nur hinsichtlich dieser Fenster als bereichert anzusehen, auch wenn die kernlosen Fenster das Patent ebenso verletzt hatten.³⁰⁹

Vor dem Hintergrund richtig entschieden hat der BGH den Fall Talkmaster-Foto.³¹⁰ Ein kleines Optikergeschäft verwendete in Zeitungsanzeigen ein Foto, auf welchem dem bekannten Moderator *Joachim Fuchsberger* eine Brille aufgesetzt wird. Eine Einkaufsgenossenschaft hatte dem Optiker das Foto kostenlos für Werbezwecke zur Verfügung gestellt. Diese konnte ihm aber nur die Rechte des Fotografen einräumen, weil sie es versäumt hatte, die Bildrechte des Moderators zu erwerben. Nach dem BGH war dem Optiker kein Verschulden vorzuwerfen. Er durfte sich aber zu Recht nicht damit verteidigen, dass er sich eine solche Werbung niemals hätte leisten können.³¹¹ Denn der Werbewert und die damit einhergehenden Absatzchancen waren ihm zugeflossen.³¹² Anders verhält es sich mit dem Einwand des Optikers, der Werbeeffect für ein kleines regionales Brillengeschäft wäre mit jedem anderen (günstigeren) Fotomodell genauso hoch gewesen. Das Argument kann ihm nicht von vornherein abgeschnitten werden. Denn stand dem Verletzer tatsächlich eine gleichwertige, aber billigere Alternati-

308 BGHZ 82, 299, 301 ff. – Kunststoffhohlprofil II. Ähnlich OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung.

309 Vgl. BGHZ 82, 299, 301 f. – Kunststoffhohlprofil II. Der BGH verwarf die entsprechende Argumentation des OLG Düsseldorf im Berufungsurteil allein mit dem Hinweis auf die Rechtskraft des Grundurteils, in dem die Rechtsverletzung und damit die Bereicherungshaftung dem Grunde nach festgestellt wurde. Zu Unrecht: Dort wurde nicht über den Umfang der Bereicherung entschieden und es würde auch den Zweck des Grundverfahrens verfehlen, sich mit Fragen der Lizenzhöhe und der Entreichung auseinanderzusetzen, vgl. auch *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 620 f.; Benkard/*Grabinski/Zühlch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 87. Die Bindungswirkung des Grundurteils erstreckt sich nur auf Gesichtspunkte, über die tatsächlich entschieden wurde, BGH NJW 2011, 3242 Tz. 17 mwN; Zöller^{31/} *Vollkommer*, § 304 Rn. 20 mwN. Demnach kann trotz positiven Grundurteils der Anspruch im Betragsverfahren noch vollständig abgewiesen werden, BGH NJW-RR 2005, 1157, 1158.

310 BGH GRUR 1992, 557 – Talkmaster-Foto. Ebenso BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke.

311 BGH GRUR 1992, 557 – Talkmaster-Foto.

312 Ob es dagegen gerechtfertigt war, vor diesem Hintergrund für sechs Zeitungsanzeigen insgesamt 120.000 DM als übliches Honorar zu fordern (BGH aaO), ist eine Tatsachenfrage, die hier dahingestellt bleiben soll. Zu den erhöhten Absatzchancen guter Werbung instruktiv die beiden US-amerikanischen Entscheidungen: *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing*, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985); *Andreas v Volkswagen*, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

ve zur Verfügung, so ist er nur in Höhe der ersparten Alternativaufwendungen bereichert, weil es der ökonomischen Lebenserfahrung entspricht, dass er bei Kenntnis der wahren Sachlage zu dieser Lösung gegriffen hätte.³¹³ Wegen der gleichwertigen Alternative hat für ihn die Absatzchance einen geringeren Wert als für den üblichen Lizenznehmer, so dass er hinsichtlich der Differenz entreichert ist.

Allerdings trifft den Verletzer die Darlegungs- und Beweislast für diesen Entreichereinwand.³¹⁴ Daher muss nicht befürchtet werden, dass sich gutgläubige Verletzer durch pauschales Bestreiten und unsubstantiierten Vortrag ihrer Vergütungspflicht entziehen können.³¹⁵ Gleichzeitig verhindert diese Differenzierung eine aufgedrängte Bereicherung und damit eine unnötige Einschränkung unternehmerischer Freiheit. Sie stellt so einen gerechten Ausgleich zwischen dem Schutz absoluter Rechte und dem Freiheitsbereich Dritter her.³¹⁶

(b) Bereicherung bei bloßer Herstellung rechtsverletzender Produkte

Ebenfalls berücksichtigt werden muss, wenn der Verletzer ein rechtsverletzendes Produkt nur hergestellt, aber noch nicht vertrieben hat. In diesem Fall hat er die Gewinnchance noch nicht realisiert, so dass er insoweit nicht bereichert ist. Soweit also der Rechtsinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen kann und damit die Realisierung der Gewinnchance vereitelt, ist der Verletzer vollständig entreichert.³¹⁷ Nach dem BGH soll dieser Umstand bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht berücksichtigt werden dürfen, weil der Verletzer nicht besser stehen soll, als wenn er ordnungsgemäß um Erlaubnis gefragt hätte.³¹⁸ Das überzeugt nicht, weil die Bereicherungshaftung nicht zu einem gesetzlichen Vertragsschluss führt, sondern nur Vorhandenes abschöpft. Wenn aber der wirtschaftliche Wert der Rechtsgutverwertung dem Verletzer nicht zugeflossen ist, gibt es nichts, was abgeschöpft werden könnte.

d) *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, PatR⁷, § 35 Rn. 119.

314 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 48 mwN; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 86.

315 Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 120; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 86.

316 Zu diesem das Bereicherungsrecht prägenden Grundsatz, Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 619; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524.

317 Maute, Schadensberechnung, S. 89. Im Ergebnis ebenso Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 268.

318 Dazu ausführlich unten III.1.d).

breitungsrecht verletzt.³¹⁹ Allerdings bleibt der wirtschaftliche Wert des Eingriffs über die gesamte Verletzerkette identisch, weil die Immaterialgüterrechte den Wert des Verbreitungsrechts normativ über die Erschöpfung begrenzen.³²⁰ Der Rechtsinhaber soll nur einmal die Möglichkeit erhalten, eine Lizenzgebühr zu verlangen. Dieser Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts muss auch im Bereicherungsrecht beachtet werden.³²¹ Dies dogmatisch sauber umzusetzen, fällt schwer. Denn grundsätzlich haften Bereicherungsschuldner nur in Höhe der eigenen Bereicherung und gerade nicht als Gesamtschuldner.³²² Das soll den Bereicherungsschuldner schützen. Er soll nur das herausgeben müssen, was er zusätzlich erhalten hat, und nicht mit seinem übrigen Vermögen für andere eintreten müssen.³²³ Allerdings wirkt hier die Gesamtschuld zu seinen Gunsten. Darüber hinaus befriedigen alle Bereicherungsschuldner dasselbe Leistungsinteresse, und der Bereicherungsgläubiger soll die Leistung nur einmal erhalten. Das sind aber die klassischen Voraussetzungen für eine Gesamtschuld,³²⁴ so dass sie jedenfalls *wie* Gesamtschuldner haften.³²⁵

e) Vereinbarkeit mit der Durchsetzungs-RL

Der Bereicherungsausgleich ist mit der Durchsetzungs-RL vereinbar. Nach Art. 16 DuRL steht es den Mitgliedstaaten offen, neben den in der Richtlinie vorgesehenen Rechtsbehelfen andere angemessene Rechtsbehelfe vorzusehen.³²⁶

II. Dogmatische Einordnung

Früher wurde die Lizenzanalogie verbreitet auf ein Traditionsargument gestützt und auf die ständige Rechtsprechung³²⁷ oder sogar weitergehend auf Gewohnheitsrecht³²⁸ verwiesen. Das ist nach ihrer Anerkennung durch den Gesetzgeber

319 § 17 I UrhG; § 38 I 2 DesignG; § 9 S. 1 Nr. 1 PatG; § 14 III Nr. 2 MarkenG.

320 Dazu auch unten F.II.1. Das gilt aber nur für physische Vervielfältigungsstücke. Bei unkörperlichen Verwertungshandlungen im Urheberrecht (§ 15 II UrhG) schuldet jeder Eingreifer eine Lizenzgebühr.

321 *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248; *Bussel/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 118; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 37a.

322 BGHZ 146, 298, 309 mwN; BGH GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor; Palandt⁷⁵/Sprau, § 812 Rn. 75; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 32.

323 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 32.

324 Vgl. nur Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 421 Rn. 5 f.

325 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 37a; *Götz*, GRUR 2001, 295, 300; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248 (über § 242 BGB); aA *Schrage*, Schadensersatz, S. 113 f.

326 Dazu, ob die Durchsetzungs-RL eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung *fordert*, unten D.I. 1.e)cc)(1).

327 RGZ 156, 65, 67 – Scheidenspiegel; BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner.

328 Vgl. nur BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke (Recht am eigenen Bild); 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifegebühr; 77, 16, 25 – Tolbutamid; GRUR 1992, 432 – Steuereinrichtung I; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 174; BDS³/

entbehrlich. In allen Immaterialgüterrechtsgesetzen³²⁹ steht seit 2008 gleichlautend:

„Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte.“

Die dogmatische Konstruktion der Lizenzanalogie bleibt aber für die Auslegung und Rechtsanwendung im Einzelfall nach wie vor wichtig. Rechtsprechung und Literatur bemühen eine ganze Reihe von dogmatischen Konstruktionen und bildhaften Vergleichen, um die Abweichungen von den allgemeinen Regeln zu begründen.

Weitgehend überholt, aber immerhin vom Reformgesetzgeber 2008 aufgegriffen, ist die Ansicht, die Lizenzanalogie als Form des entgangenen Gewinns einzuordnen (dazu 1.). Hiermit lässt sich die gegenwärtige Form der Schadensberechnung auf Grundlage der Lizenzanalogie aber am schlechtesten erklären. Die heute überwiegende Ansicht stützt die Lizenzanalogie auf das Billigkeitsargument, dass ein Verletzer nicht besser stehen dürfe als ein rechtmäßiger Lizenznehmer (dazu 2.). Dies ist zu Recht als ein bereicherungsrechtlicher Ansatz im schadensrechtlichen Gewand kritisiert worden. Zudem kann gezeigt werden, dass in vielen Fällen bereits die Prämisse der Besserstellung nicht zutrifft. Dogmatisch stimmiger ist, den Schaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung im Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen zu sehen (dazu 3.). Der Ausgleich des „Rechtgutschadens“ in Geld ist besser mit der Einordnung als Schadensersatzanspruch in Einklang zu bringen. Er orientiert sich nach § 251 BGB am objektiven Wert der Benutzung, also am Wert einer üblichen Lizenz.

1. Entgangener Gewinn (mittelbare Schadensfolge)

Einige Rechtsordnungen stufen die Berechnung nach der Lizenzanalogie als entgangenen Gewinn ein.³³⁰ Diese Sichtweise hat in Deutschland vor allem der I. Zivilsenat in den 1970er Jahren vertreten.³³¹ Später ist diese Einordnung dann zu-

Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 129; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57; Heermann, GRUR 1999, 625. Kritisch Sack, FS Hubmann, 373, 393 f.

329 § 97 II 3 UrhG; § 139 II 3 PatG; § 24 II 3 GebrMG; § 14 VI 3 MarkenG; § 42 II 3 DesignG; § 37 II 3 SortG.

330 So insbesondere in der Schweiz (dazu oben Kapitel 3 E.I.1.a) und zumindest nominell früher auch in Frankreich, CA Paris, 1.10.1990, RIDA 149 (1991), 206, 209 – Le Figaro/Savam.

331 Der I. Zivilsenat unter dem Vorsitz von *Krüger-Nieland*, BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II (besonders deutlich in GRUR 1972, 189, 191 [insoweit nicht in BGHZ]); BGH GRUR 1970, 296, 298 – Allzweck-Landmaschine; GRUR 1972, 180, 183 f. – Cheri; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner. Aufgegriffen von BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate. Ferner BGH GRUR 1963, 575, 577 – Vortragsabend (zu § 1 UWG a.F.). Zuvor schon RGZ 35, 63, 67, 69 f. – Ariston; 46, 14, 16 – Harzsäureester; 144, 187, 190 – Beregnungsanlage. Aus der Literatur *Loewenheim*, FS Erdmann, 131, 136; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 341; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 617; *Dreier*, Prävention, S. 264 f. (vgl.

gunsten von Billigkeitserwägungen in den Hintergrund getreten. Erstaunlicherweise hat sie dann 2008 die Gesetzesbegründung aufgegriffen, als die Durchsetzungs-RL umgesetzt wurde.³³²

In seltenen Fällen vereitelt die Rechtsverletzung tatsächlich den Abschluss eines Lizenzvertrags, so etwa im US-amerikanischen Fall *Harper & Row v Nation Enterprises* oder im BGH-Fall „Wählamt“. Im ersten Fall veröffentlichte die politische Wochenzeitschrift *The Nation* unautorisiert die interessantesten Auszüge aus den noch unveröffentlichten Memoiren des Ex-Präsidenten Ford, in denen er Details über seine kontroverse Begnadigung Richard Nixons bekannt gab.³³³ Das *Time-Magazin* hatte mit dem klagenden Verlag bereits einen Vertrag über die Veröffentlichung der Memoiren geschlossen, weigerte sich aber nach der Vorveröffentlichung, die ausstehenden Lizenzgebühren zu zahlen. Im BGH-Fall waren die Bauarbeiten nach den urheberschutzfähigen Plänen des Architekten sehr weit gediehen, als der Bauträger in Konkurs ging. Für den Bauherrn war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll, einen anderen Architekten zu beauftragen.³³⁴ Deswegen war es sehr wahrscheinlich, dass der neue Bauträger ohne die Rechtsverletzung mit dem Architekten einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.

Abgesehen von diesen Sonderfällen ist die Überzeugungskraft des Ansatzes gering. Aufgrund des ubiquitären Charakters von Immaterialgütern ist es wenig wahrscheinlich, dass dem Rechtsinhaber gerade durch die Rechtsverletzung der Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem Dritten entgangen wäre.³³⁵ Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts kann – anders als ein Sacheigentümer – das Immaterialgut trotz Rechtsverletzung weiter nutzen und vermarkten. Auch einen Vertrag mit dem Verletzer hätten die Rechteinhaber in kaum einem der höchstrichterlich entschiedenen Fälle abgeschlossen.

Deswegen wird die Lizenzanalogie als pauschalierte Beweiserleichterung für die Berechnung des entgangenen Gewinns eingeordnet.³³⁶ So hat der BGH vereinzelt unterstellt, dass der Schutzrechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.³³⁷ Begründet hat er dies mit zwei Argumenten, zum einen mit der „Sanktionierung des schädigenden Verhal-

aber S. 291); Asendorf, Aufteilung, S. 57 f.; Mahlmann, Schaden und Bereicherung, S. 549 f.; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 270 f. Dagegen Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176 f. mwN.

332 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33.

333 *Harper & Row v Nation Enterprises*, 471 US 539 (1985).

334 BGHZ 61, 88 – Wählamt.

335 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 954; *Sack*, FS Hubmann, 373, 389 f.; *Zahn*, Verletzergegnung, S. 85.

336 Insbesondere Gottwald, Schadenszurechnung, S. 175 f. Neuerdings auch Maute, Schadensberechnung, S. 114.

337 BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 57, 116, 121 – Wandsteckdose II. Ähnlich für die Gewinnabschöpfung BGHZ 60, 168, 173 – Modeneuheit.

tens“, zum anderen mit den Schwierigkeiten des Geschädigten, seinen entgangenen Gewinn darzulegen.³³⁸

Gegen das Sanktionierungsargument spricht *de lege lata* der ausdrücklich erklärte Wille des europäischen und des deutschen Gesetzgebers. Beide wollten auch im Immaterialgüterrecht mit dem Schadensersatz in erster Linie kompensatorische Ziele verfolgen.³³⁹ Danach bleibt nur das zweite Argument, dass mit einer solchen Einordnung Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers begegnet werden sollen.³⁴⁰ Aber eine Beweiserleichterung bzw. eine pauschalierte Schadensberechnung kann nur überzeugen, wenn dem Rechtsinhaber wegen der Rechtsverletzung wenigstens im Regelfall ein Lizenzvertrag entgangen und nur der entsprechende Nachweis schwierig wäre. Dann ist ein Schluss von der Rechtsverletzung auf den entgangenen Gewinn naheliegend und kann mit einer entsprechenden „Lebenserfahrung“ begründet werden.³⁴¹ Eine solche existiert aber nicht. Dagegen wird weit verbreitet eingewendet, der Verletzer müsse sich an der einmal geschaffenen Rechtslage festhalten lassen, so dass ihm ein solcher Einwand abgeschnitten sei.³⁴² Allerdings zeigt gerade die Notwendigkeit dieses Arguments, dass dem Rechtsinhaber tatsächlich gar kein Gewinn entgangen ist.³⁴³

Endgültig an Überzeugungskraft verliert die Begründung, wenn Schadensersatz auch in solchen Fällen gewährt wird, in denen der Rechtsinhaber sein Immaterialgut überhaupt nicht wirtschaftlich verwerten kann oder will. Dem Rechtsinhaber kann keine Lizenz entgangen sein, wenn er bereits eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, er an der Lizenzvergabe rechtlich gehindert ist oder wenn sie auf dem entsprechenden Markt unüblich ist.³⁴⁴ Konsequenterweise verwehrt die Schweizer Rechtsprechung in diesen Fällen die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie, weil sie diese als (echten) entgangenen Gewinn einstuft.³⁴⁵ Nach nahezu einhelliger Ansicht in Deutschland soll es aber unerheblich sein, ob der

338 BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

339 Erwgr 26 DuRL (dazu oben Kapitel 3 C.II.2., 3.); RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37 (dazu unten D.III. 2.a).

340 Vgl. etwa BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; Maute, Schadensberechnung, S. 116.

341 Vgl. Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176). So hat der BGH die Lizenzanalogie in BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II, noch damit begründet, dass „nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden könne, daß dem Verletzten entsprechende Aufträge entgangen seien und der Verletzer in der Lage gewesen wäre, den objektiven Verkehrswert seines Verfahrens voll auszunutzen“. Ähnlich BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung: „nach der allgemeinen Lebenserfahrung regelmäßig ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Gewinnentgang auf seiten des Gläubigers und einer Lizenzgebührensparnis oder einem Gewinn auf seiten des Schuldners bestehen kann“.

342 Dazu sofort unter 2.

343 Ebenso Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360; Möller, Präventionsprinzip, S. 130; Kleinbeyer/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 – Milchschaumer II. So auch noch in Deutschland BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter (aPR); 30, 7, 17 – Caterina Valente (aPR); GRUR

Rechtsinhaber dem Verletzer das betroffene Recht überhaupt eingeräumt hätte oder auch nur hätte einräumen können.³⁴⁶ Wenn ein entsprechender Einwand des Verletzten aber nicht einmal theoretisch infrage kommt, lässt sich die Berechnung der Lizenzanalogie nicht als Ausgleich des entgangenen Gewinns einordnen.

Deswegen ist es wenig überzeugend, eine kausale Verknüpfung zwischen Schutzrechtsverletzung und einem entsprechenden entgangenen Lizenzvertrag zu vermuten.³⁴⁷ Das mag zwar im Einzelfall so sein und ist dann auch als entgangener Gewinn zu ersetzen;³⁴⁸ eine solche Kausalkette ist aber weder typisch für eine Immaterialgüterrechtsverletzung noch besonders wahrscheinlich.

2. Billigkeitserwägungen

Mittlerweile wird die Lizenzanalogie ganz überwiegend auf Billigkeitserwägungen gestützt. Als dogmatische Konstruktion wird meist ein fiktiver Lizenzvertrag zugrunde gelegt, aufgrund dessen der Verletzer eine übliche Lizenzgebühr schulden soll.³⁴⁹ Hiermit wird eine Argumentation des Reichsgerichts aufgenommen, wonach dem Rechtsinhaber ein Wahlrecht zustehe.³⁵⁰ Entweder dürfe er die Wiederherstellung des *status quo ante* verlangen, mit der Folge, dass der Schaden konkret zu berechnen ist. Oder er könne die Rechtsverletzung als geschehen hin- und den Standpunkt einnehmen, die Nutzung des Immaterialguts habe aufgrund eines Lizenzvertrags stattgefunden.³⁵¹ Der schuldhaft handelnde Verletzer müsse sich so behandeln lassen, als ob er einen Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.³⁵² Er

1979, 732, 734 – Fußballtor (aPR). Aufgegeben von BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR; zum Bereicherungsrecht).

346 Vgl. nur BGHZ 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; 60, 206, 211 – Miss Petite; 119, 20, 26 – Tchibo/Rolux II; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 36 – BTK; GRUR 2009, 515 Tz. 29 – Motorradreiniger; GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2604; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 88; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 256; Kleinbeyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688.

347 So mit Recht Sack, FS Hubmann, 373, 389 f.; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 262; Jenny, Eingriffskondition, Rn. 154. Auch der BGH hat anerkannt, dass seine Rechtsprechung über eine bloße Beweiserleichterung hinausgeht, BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

348 Ähnlich differenzierend OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393 – Informationsbroschüre. Das kann etwa in solchen Fällen sinnvoll sein, in denen dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen ist, der über eine übliche Lizenz nach den unten unter III. aufgestellten Kriterien hinausgeht. Ein solcher Übergewinn ist als entgangener Gewinn ersatzfähig, vgl. nur Münch-KommBGB/Oetker, § 252 Rn. 35 mwN.

349 Vgl. BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1975, 323, 324 – Geflügelte Melodien; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 141; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 69; Schack, UrhR⁷, Rn. 779. Dagegen BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Maute, Schadensberechnung, S. 65.

350 Besonders deutlich RGZ 156, 65, 68 f. – Scheidenspiegel. Vorher schon RGZ 43, 56, 58 f. – Maischevergärung.

351 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

352 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel. Aufgegriffen BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 87; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 32 III 2 a.

müsse sich an der einmal geschaffenen Rechtslage festhalten lassen.³⁵³ Die Lizenzanalogie ist durch diese Vertragsfiktion also mehr als eine bloße Beweiserleichterung.³⁵⁴

Gestützt wird diese Vertragsfiktion, die einen korrespondierenden konkreten Schaden des Rechtsinhabers entbehrlich macht, im Wesentlichen auf ein Gleichstellungsargument: Niemand soll durch eine Rechtsverletzung besser stehen, als er im Fall einer ordnungsgemäß nachgesuchten und erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte.³⁵⁵ Untermauert wird die „normative Zielsetzung“³⁵⁶ vor allem mit Präventionserwägungen: Es soll verhindert werden, dass der rechtswidrige Eingriff in ein Immaterialgüterrecht lukrativer sei als eine rechtmäßige Nutzung³⁵⁷, weil sie nicht ausreichend „sanktioniert“ werde.³⁵⁸

Die Rechtsprechung will also mit Hilfe des Schadensrechts den Vertragsmechanismus wiederherstellen, der durch den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausgehebelt wurde. Ihr ist darin zuzustimmen, dass die Rechtsordnung eine optimale Güterallokation dadurch erreichen möchte, dass die Parteien durch Eigentumsrechte gezwungen werden, am Markt einen Preis für die Güternutzung auszuhandeln. Wenn dieser Zuordnungsmechanismus durch eine Gebrauchsanmaßung ausgehebelt wird, muss die Rechtsordnung darauf reagieren. Jedoch handelt es sich hierbei im Kern um eine bereicherungsrechtliche Argumentationsfigur.³⁵⁹

Daher nimmt die Rechtsprechung immer wieder eine Abschöpfungsperspektive ein und konstruiert einen Schaden beim Rechtsinhaber dadurch, dass beim Verletzer andernfalls ein unrechtmäßiger Vorteil verbliebe.³⁶⁰ Es geht nicht mehr um den Ausgleich eines schadensbedingten Nachteils, sondern um die Verteilung

353 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1963, 575, 577 – Vortragsabend (zu § 1 UWG a.F.); Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61; Stoll, Haftungsfolgen, S. 46.

354 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

355 BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 57, 116, 119. – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; 60, 206, 209 – Miss Petite (Firmenrecht); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; 119, 20, 27 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Forumwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 648; BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; Rebbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1289; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 65.

356 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

357 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

358 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

359 Vgl. etwa Ellger, Eingriff, S. 324 ff. und oben I.2.c)aa).

360 Etwa BGH GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner (UWG): „Ein einigermaßen sicherer Anhaltspunkt für den zugefügten Schaden ergibt sich jedoch daraus, daß die Immaterialgüterrechte, die dem Rechtsinhaber eine bestimmte Verwertung ausschließlich vorbehalten, üblicherweise auch im Weg der Lizenzvergabe genutzt werden und sich aus dieser Sicht die vom Verletzer ersparte Lizenz als Gewinnentgang des Rechtsinhabers darstellt.“ (Hervorhebung nicht im Original); OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55 f. – Foliendruckverfahren: „[...] für ihn oft schwierigen Nachweis eines [...] konkreten Vermögensschadens nicht oder nur unvollkommen führen kann, gleichwohl einen Ausgleich dafür zu verschaffen, dass der Verletzer durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts einen

der durch die Verletzung bedingten Vorteile.³⁶¹ Dieser Perspektivwechsel von einer schadensrechtlichen, nachteilsbezogenen Betrachtung auf Seiten des Rechtsinhabers hin zu einer vorteilsbezogenen Argumentation auf Seiten des Verletzers hat berechtigte Kritik ausgelöst.³⁶² Denn das Schadensrecht soll Nachteile des Verletzten ausgleichen; er steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Solange ihm keine rechtlich geschützten Einbußen entstanden sind, ist der Anwendungsbereich des Schadensrechts nicht berührt. Vorteile des Verletzers spielen bei diesem Instrument keine Rolle.³⁶³ Es ist Aufgabe des Bereicherungsrechts, nicht des Schadensrechts, eine Vermögensmehrung auszugleichen, die von der Rechtsordnung als ungerechtfertigt angesehen wird.³⁶⁴

Eine so begründete Lizenzanalogie ist daher kein Schadensersatz, sondern ein Bereicherungsausgleich im schadensrechtlichen Gewand.³⁶⁵ Schon das Reichsgericht sprach offen aus, dass es einen „Anspruch aus Bereicherung“ „unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Schadensersatzpflicht“ gewähre.³⁶⁶ Auch nach dem BGH „handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach §§ 812 I 1 2. Alt., 818 II BGB entsprechenden Anspruch“.³⁶⁷

Historisch war der Bereicherungsausgleich durch Schadensersatz dogmatisch verfehlt, aber aus Gründen des Rechtsgüterschutzes dringend notwendig.³⁶⁸ Das Reichsgericht hatte diese Notlage selbst geschaffen, weil es insbesondere bei den technischen Schutzrechten einen Bereicherungsausgleich kategorisch ausgeschlos-

geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat [...]“ (Hervorhebung nicht im Original). Ebenso OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 360 – Durastep; Alexander, Abschöpfung, S. 263.

361 Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; Mellulis, FS Traub, 287, f.; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f.

362 Vgl. etwa MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 57 f. mwN; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f.; Heermann, GRUR 1999, 625, 629; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80.

363 Vgl. Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354 (vgl. aber S. 360).

364 Bei der Geschäftsanmaßung geht es weniger um Zuordnung von Vermögen. Die Abschöpfung der ungerechtfertigten Vorteile dient der Prävention, dazu unten D.I.1.a)aa).

365 Aus der allgemeinen Literatur: Staudinger¹²/Medicus, § 249 Rn. 180; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 198 f., 201 (quasi-vertraglicher Entgeltanspruch); v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 515 f.); Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80; Niederländer, JZ 1960, 617, 618; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur Sack, FS Hubmann, 373, 374 f.; Rogge, FS Nirk, 929, 930; Stieper, WRP 2010, 624, 625; Alexander, Abschöpfung, S. 256; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 643; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 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, Kucska/Gugenbichler, UrhR, § 86 Rn. 1.

366 RG JW 1914, 406, 407 – rotierende Messer.

367 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk. Ebenso BGHZ 77, 16, 25 – Tolbutamid: „starke Ähnlichkeit mit dem inzwischen vom Senat anerkannten Bereicherungsausgleich bei rechtswidriger Patentbenutzung“. So auch BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 643.

368 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; Ellger, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 251.

sen hatte. Nachdem diese verfehlte Rechtsprechung überwunden ist, gibt es heute kein „praktisches Bedürfnis“³⁶⁹ mehr, die klare systematische Trennung von Schadens- und Bereicherungsrecht und damit die funktionale Beschränkung des Schadensrechts auf den Schadensausgleich aufzugeben.³⁷⁰ Im Hinblick auf einen effektiven Rechtsgüterschutz müssen Schadens- und Bereicherungsrecht zusammen betrachtet werden, weil beide von unterschiedlichen Ausgangspunkten dem Rechtsgüterschutz dienen und keines dem anderen generell vorrangig oder gar vorzuzugswürdig ist.³⁷¹ Insbesondere hält das Bereicherungsrecht ausdifferenzierte Antworten auf die Frage bereit, inwieweit sich ein Verletzer auf Entreichung berufen kann, wobei die Rechtsprechung die Belange des Rechtsinhabers ausreichend berücksichtigt.³⁷²

Eine Vermischung der beiden Haftungsregime führt zu Unklarheiten bei der Rechtsanwendung im Einzelfall und stiftet somit unnötige Rechtsunsicherheit. Daher soll im folgenden Abschnitt die Lizenzanalogie wieder schadensrechtlich begründet werden.

3. Rechtsgutschaden

Schaden wird allgemein als Einbuße definiert, die ein Rechtssubjekt durch die Verletzung seiner Rechtsgüter erleidet.³⁷³ Einbuße ist die ungünstige Veränderung seiner Gütersphäre.³⁷⁴ Diese Veränderung wird nach herrschender Ansicht durch einen Vermögensvergleich vor und nach der schadenstiftenden Handlung ermittelt.³⁷⁵ Nach der klassisch verstandenen Differenzhypothese liegt bei einer typischen Immaterialgüterrechtsverletzung kein Schaden vor. So wird diese etwa noch in der Schweiz praktiziert.³⁷⁶ Nach dem Bundesgericht ist in den Vermögensvergleich nur einzustellen „eine Erhöhung der Passiven, Verminderung der Aktiven und entgangener Gewinn“.³⁷⁷

Diese Einschätzung wird sehr stark von einem naturalistisch geprägten Schadensverständnis bestimmt. Ein unmittelbarer Schaden liegt danach nur vor, wenn

369 Darauf haben die Lizenzanalogie gestützt BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke (Recht am eigenen Bild); 57, 116, 119 – Wandsteckdose II.

370 Sack, FS Hubmann, 373, 391, 393; Rogge, FS Nirk, 929, 930, 932; Mellulis, FS Traub, 287, 288.

371 Vgl. dazu auch Stoll, Haftungsfolgen, S. 3 mwN.

372 Dazu oben I.2.c)bb).

373 H.A. Fischer, Schaden, S. 1. Ähnlich Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426): „Einbuße [...] an bestimmten Vermögensgütern“. Dazu bereits oben A.II.1.

374 Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426).

375 Das geht auf Mommsen, Lehre vom Interesse, zurück. Vgl. dazu nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 19 mwN; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 27 f. mwN.

376 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 mwN – Milchschaumer II; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 10 ff. Dazu oben Kapitel 3 E.I.1.

377 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaumer II. Ebenso in der deutschen schadensrechtlichen Literatur, Schlobach, Präventionsprinzip, S. 191; Assmann, BB 1985, 15, 17. Zur Verengung der Differenzhypothese entgegen dem ursprünglichen Verständnis Mommsens, Stoll, Vermögensschaden, S. 16 f.

etwas repariert oder geheilt werden muss; ein mittelbarer Schaden nur, wenn dem Geschädigten ein Verkaufserlös oder sonstiger Vorteil entgangen ist. Der natürliche Schadensbegriff ist aber auf klassische Sachschäden zugeschnitten³⁷⁸ und stößt bei Immaterialgüterrechten an die Grenzen seiner ohnehin eingeschränkten Leistungsfähigkeit.³⁷⁹ Das Gesetz gibt ein so enges Schadensverständnis nicht vor. Ein naturalistischer Schadensbegriff kann daher lediglich der Ausgangspunkt aller weiteren Betrachtung sein.³⁸⁰ Das ist heute fast allgemeine Meinung.³⁸¹ Schaden ist nichts Vorrechtliches, sondern das Konstrukt rechtlicher Haftungsnormen.³⁸² Auch die Rechtsfolge, der Ausgleich des Schadens, ist deswegen notwendig etwas Rechtliches. Die Normen knüpfen an tatsächliche Gegebenheiten an, etwa an Änderungen der Sachsubstanz. Aber ob diese Änderung der Sachsubstanz, etwa das Biegen eines Drahtstücks zu einer Büroklammer, ein Schaden oder eine Vertragserfüllung ist, kann nur aufgrund rechtlicher Wertungen beantwortet werden.³⁸³ Der Kern dessen, was wir als ersatzfähigen Schäden ansehen, ist im Bereich von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen offensichtlicher und „natürlicher“ festzustellen. Aber auch dort sind in den Randbereichen normative Korrekturen unerlässlich. Liegt ein Schaden vor, wenn ein zum Abbruch vorgesehenes Haus verwüstet wird³⁸⁴ oder wenn eine Maschine beschädigt wird, die nur verlustbringend produziert?³⁸⁵

Im Ergebnis ist daher jeder rechtliche Schadensbegriff normativ.³⁸⁶ Was als Schaden anzusehen ist, lässt sich also nicht formal-logisch aus einem Schadensbegriff ableiten.³⁸⁷ Deshalb ist auch nicht vorrechtlich vorgegeben, welche Positionen in den Vermögensvergleich bei der Differenzhypothese einzubeziehen sind.³⁸⁸ Der Vermögensvergleich ist vielmehr ein neutrales Mittel der Veranschau-

378 Vgl. Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2.

379 Goldmann, WRP 2011, 950, 951.

380 Stoll, Haftungsfolgen, S. 240; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); Deutsch, Haftungsrecht², Rn. 784 ff.; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 65. Dazu bereits oben A.II.1.

381 Vgl. nur Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38 f. mwN; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 17 mwN.

382 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38.

383 So ist etwa die ungewollte Veränderung von Milch zu Butter als Eigentumsverletzung angesehen worden, OLG Karlsruhe VersR 1986, 1125, 1126 f.

384 Vgl. Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426).

385 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I 1 (S. 180).

386 Vgl. nur Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 17; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 46; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 65.

387 So schon Heck, SchuldR, S. 40.

388 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 21 mwN; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 41; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 42 mwN; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 46; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II 1a (S. 183). So gesehen muss die Differenzhypothese nicht durch immaterialgüterrechtliche Wertungen „normativ korrigiert“ werden, vgl. Obly, GRUR 2007, 926, 933.

lichung, dessen Ergebnis maßgeblich von rechtlichen Wertungen abhängt.³⁸⁹ Dies bildet die Definition *Stolls* am besten ab, nach dem ein Schaden jeder Nachteil ist, für den nach Anschauung der Rechtsordnung ein materielles Äquivalent bestimmt werden kann.³⁹⁰ Dass ein so verstandener Schaden ersetzt werden soll, ist damit aber noch nicht entschieden, sondern ergibt sich aus der Haftungsnorm und dem Inhalt des geschützten Rechts. Allerdings steigt die Begründungslast, je weiter man sich von einem „natürlichen“ Schadensverständnis entfernt.³⁹¹

Wer bei einer Immaterialgüterrechtsverletzung also nur darauf schaut, was von außen in das Vermögen des Rechtsinhabers geflossen wäre, ignoriert den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen.³⁹² Als relevant betrachtet wird dann nur der mittelbare Schaden, nicht der unmittelbare Schaden am Rechtsgut selbst.³⁹³ Bei der Beschädigung einer Maschine wird aber nicht nur der entgangene Gewinn berücksichtigt, sondern selbstverständlich auch der Substanzschaden. Selbst wenn die beschädigte Maschine nur Verluste produziert, darf der Eigentümer die Reparaturkosten verlangen.³⁹⁴ Er muss dafür die Maschine nicht einmal reparieren (§ 249 II 1 BGB). Der Substanzeingriff ist der Mindestschaden, der „objektive 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 ungeschmälerstes und nach der Verletzung ein um diesen Eingriff geschmälerstes 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; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 21; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 41; Deutsch/Abrens, DeliktsR⁶, Rn. 625; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 17, 20; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 13.

390 Stoll, Haftungsfolgen, S. 241. Ähnlich Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II 1a (S. 183); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 51.

391 Vgl. Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 39. Dazu bereits oben A.II.1.

392 So auch etwa Dreier, Prävention, S. 264. Das übersieht Maute, Schadensberechnung, S. 97 ff. bei ihrer Kritik an der Lehre vom Mindestschaden.

393 Zu der Unterscheidung Deutsch/Abrens, DeliktsR⁶, Rn. 622.

394 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 41.

395 Mertens, Vermögensschaden, S. 142 ff.; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 41. So insbesondere auch die Lehre vom Mindestschaden, vgl. Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290, 293 ff.; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 445; Jabr, AcP 183 (1983), 725, 733; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I b (S. 483); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 25; Staudinger²⁰⁰³/Schiemann, vor § 249 Rn. 37; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 14; Körner, FS Steindorff, 877, 888; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 106; Mellulis, FS Traub, 287, 289. AA Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 59; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 250 ff.

396 Mertens, Vermögensschaden, S. 144; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13.

397 Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290 ff., 308; Mertens, Vermögensschaden, S. 216, 226; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 271; Ohly, GRUR 2007, 926, 933; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 682; Steindorff, AcP 158, 431, 454 ff.; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 196 f.

man den Eingriff – anders als beim Sacheigentum – nicht sieht, ist er trotzdem vorhanden.³⁹⁸ Diese Differenz ist nach der obigen Definition von *Stoll* ein Nachteil, weil dessen Höhe mit Hilfe von Marktpreisen, einer üblichen Lizenzgebühr, beziffert werden kann.³⁹⁹ Ein Schaden kann also mit einer Differenzbetrachtung begründet werden.

Der Eingriff führt zwar nicht zu einem Substanzschaden. Einen solchen kann es bei einem immateriellen Gut auch nicht geben. Anders als bei einer beschädigten oder entzogenen Sache gibt es keine sichtbaren, „natürlichen“ Schäden. Immaterialgüterrechte werden erst durch eine künstliche, *normative* Verknappung geschaffen. Erst die rechtliche Anerkennung macht aus immateriellen Gegenständen Güter. Sie sind normative Konstrukte, denen ein körperliches Substrat fehlt. Es liegt in der Natur dieser Rechte, dass es keine tatsächliche Sachherrschaft gibt, die von der Gesellschaft respektiert werden kann; es gibt keine sichtbaren Integritätsschäden, keine „natürlichen“ Bestandteile und Grenzen der Rechte. Sie existieren allein in einem rechtlichen Kontext. Weil Immaterialgüter nicht-rivalisierende Güter sind, schließt die rechtswidrige Nutzung durch den Verletzer eine Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht aus. Deswegen ist ihm im Regelfall auch kein oder nur ein geringer eigener Gewinn entgangen. Das gilt insbesondere, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgut gar nicht nutzt oder jedenfalls nicht auf dem Markt des Verletzers anbietet. Die rechtswidrige Nutzung ist die typische Verletzungsform eines Immaterialgüterrechts. Daher versagt die naturalistische Differenzbetrachtung bei Eingriffen in Immaterialgüterrechte Schadensersatz nicht nur in Randbereichen, sondern bei einem *Regeleingriff*.⁴⁰⁰ Das aber verstößt gegen das Untermaßverbot, wenn der Rechtsgüterschutz nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Jede Rechtsordnung muss typische, rechtswidrige Beeinträchtigungen eines geschützten Rechtsguts angemessen ahnden.⁴⁰¹

Das Schadensrecht hat „dienende Funktion“⁴⁰² und muss sich am Regelungszweck der jeweiligen Haftungsnorm orientieren.⁴⁰³ Deswegen kann und muss für die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht maßgeblich darauf abgestellt werden, was der Gesetzgeber mit der Ausschlussfunktion der Immaterialgüterrechte bezweckt hat. Die Immaterialgüterrechtsgesetze weisen dem jeweiligen Rechtsinhaber die wirtschaftlichen Vorteile ausschließlich zu, die sich aus der Nutzung des Immaterialguts ergeben.⁴⁰⁴ Dadurch will die Gesellschaft Innovatio-

398 AA Maute, Schadensberechnung, S. 153.

399 Vgl. nur BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; GRUR 2010, 623 Tz. 33 – Restwertbörse; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 69.

400 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 514).

401 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193.

402 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 1.

403 BGHZ 98, 212, 217 (GSZ); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 1; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 30 II (S. 169); *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 6 f., 193.

404 Besonders deutlich § 11 S. 2 UrhG. Vgl. auch *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 43: „rechtlich gesicherte Marktprivilegien“.

nen fördern und belohnen. Damit dieses Anreizsystem funktioniert, muss bereits der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher zu einem angemessenen Ausgleich führen.⁴⁰⁵ Andernfalls würde das Ziel aller Immaterialgüterrechte verfehlt, die Kreativen und Innovativen an der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Immaterialgüter zu beteiligen.⁴⁰⁶ Wer ein Immaterialgüterrecht widerrechtlich nutzt und so wirtschaftlich verwertet, greift in dessen gesetzlich definierten Zuweisungsgehalt ein. Der Schadensersatzanspruch muss einen Ausgleich für diese rechtswidrige und schuldhaft Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts schaffen.⁴⁰⁷ Dem Schadensersatz kommt damit eine Rechtsfortsetzungsfunktion zu.⁴⁰⁸ Bereits die widerrechtliche Nutzung *als solche*, der Rechtsguteingriff, verursacht einen Schaden, der ausgeglichen werden muss.⁴⁰⁹ In schadensrechtlichen Kategorien handelt es sich um einen unmittelbaren Schaden am Rechtsgut selbst, nicht um mittelbare Schäden wie den entgangenen Gewinn.⁴¹⁰

Gegen diesen „objektiven Schadensbegriff“ wird eingewendet, dass Verletzung und Schaden nicht dasselbe seien und daher „strikt“ voneinander getrennt werden müssten.⁴¹¹ Allerdings ist das zunächst einmal eine These, die ebenfalls belegt und mit rechtlichen Wertungen begründet werden muss. Unter die allgemein akzeptierte Definition, dass Schaden jede Einbuße an rechtlich geschützten Interessen und Gütern sei, lässt sich der Rechtsguteingriff als solcher zwanglos subsumieren. Dagegen wird etwa auf § 823 I BGB verwiesen, der bei einer Rechtsgutsverletzung zum Ersatz des „daraus entstehenden Schadens“ verpflichtet.⁴¹² Das kann man so verstehen, dass neben der Rechtsverletzung ein Schaden entstanden sein muss. Zwingend ist der Wortlaut aber nicht, weil sich das „daraus“ nicht nur auf die Rechtsgutsverletzung, sondern auch auf die Verletzungshandlung beziehen kann. So heißt es etwa in den immaterialgüterrechtlichen Schadensnormen: „Wer *die Handlung* vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletz-

405 Vgl. Stoll, Haftungsfolgen, S. 43.

406 FTC, Patent Report 2011, S. 139. Das Gebot, den Immaterialgüterrechtsinhaber angemessen an der wirtschaftlichen Nutzung seines Werks zu beteiligen, hat Verfassungsrang: BVerfGE 31, 248; 252 – Bibliotheksgroschen; BGHZ 97, 37, 43 – Filmmusik (Urheberrecht).

407 Vgl. BGHZ 146, 217, 221 – Temperaturwächter; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; BGHZ 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 23 – BTK.

408 Neuner, AcP 133 (1931), 277, 305 (dort noch rechtsverfolgende Funktion); Stoll, Haftungsfolgen, S. 190 f., 193 f.; Larenz, SchuldR I, § 27 I (S. 425); NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 196. Ebenso Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 12; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 29 f., die aber ablehnen, daraus Schlüsse für die Schadensberechnung zu ziehen.

409 So schon Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290; Stoll, Haftungsfolgen, S. 193 f.; Jansen, Haftungsrecht, S. 509 ff.; 518 f.; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 124, 140; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13.

410 Vgl. zur Unterscheidung nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 101; Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 15.

411 So insbesondere Maute, Schadensberechnung, S. 149 f., 152. Allgemein Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 12 (vgl. aber S. 41); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 131; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 30; Roussos, Schaden, S. 176 f.

412 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 a (S. 175). Vgl. auch Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 30.

ten zum Ersatz des *daraus* entstehenden Schadens verpflichtet.⁴¹³ Der Wortlaut des § 823 I BGB ist auch deshalb ein schwaches Argument, weil der historische Gesetzgeber keine klare Vorstellung vom ersatzfähigen Schaden hatte und auch keine festen Vorgaben für die Schadensberechnung machen wollte.⁴¹⁴ Entscheidend ist aber, dass es im Immaterialgüterrecht mittlerweile dem erklärten Willen des Gesetzgebers entspricht, bereits im Eingriff den Schaden zu sehen. Die Gesetzesbegründung im Umsetzungsgesetz der Durchsetzungs-RL 2008 hält fest:

„Klargestellt wird zudem, dass die drei Arten der Schadensberechnung keinen tatsächlichen Mindestschaden voraussetzen, sondern dass bereits durch den Eingriff in das geschützte Recht ein Schaden entsteht.“⁴¹⁵

Jedenfalls im Immaterialgüterrecht gilt also ein objektiver Schadensbegriff.

Der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher ist als Mindestschaden anzusehen.⁴¹⁶ Durch Naturalrestitution kann dieser Schaden im Regelfall nicht mehr beseitigt werden.⁴¹⁷ Daher kommt nur ein Schadensausgleich in Geld nach § 251 I BGB in Betracht. Als allgemein akzeptierter Maßstab, um die Höhe des verletzten Interesses zu ermitteln, wird der Verkehrswert eines beeinträchtigten oder zerstörten Guts angesehen.⁴¹⁸ Dafür muss es nicht zwingend einen Markt für das konkrete Gut geben. Entscheidend ist, ob der Gebrauchsvorteil nach der Verkehrsauffassung in Geld bewertbar ist, weil man sich auf objektive Kriterien einigen kann, nach denen der Eingriff bewertet wird.⁴¹⁹ Der Eingriff in ein Immaterialgüterrecht durch Nutzung hat nach allgemein akzeptierter Ansicht den

413 § 97 II 1 UrhG; § 139 II 1 PatG; § 24 II 1 GebrMG; § 14 VI 1 MarkenG; § 42 II 1 DesignG; § 37 II 1 SortG (Hervorhebung nicht im Original).

414 Mot. II, S. 19; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 26 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 vor I (S. 178 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 26.

415 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37.

416 So auch RegE, BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; 44, 372, 376 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2009, 864 Tz. 29 – CAD-Software; GRUR 2010, 239, 240 Tz. 23 – BTK; Mertens, Vermögensschaden, S. 216, 226; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 510; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 17, 21; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; Schack, UrhR⁷, Rn. 779; Stieper, WRP 2010, 624; Schubert, Immaterielle Schäden, S. 798; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 682; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 462; Meier-Beck, WRP 2012, 503, 504, 507; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 225; Goldmann, WRP 2011, 950, 964; Kochendörfer, ZUM 2009, 389; Kleinheyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688. Vgl. ferner Dreier, Prävention, S. 266, 291. Ebenso EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 100 ff. – Camar II und in Frankreich. Anders jedoch BGH GRUR 1972, 180, 183 f. – Cheri; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung: „Lizenzgebühr [...] nur ein Element für die objektive Berechnung des Schadens und nicht ohne weiteres auch ein[en] selbständige[r] Schadensgrund“; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 454; Maute, Schadensberechnung, S. 97 ff.

417 Dreier, Prävention, S. 226 f.; Rogge, FS Nirk, 929.

418 Vgl. BGHZ 92, 85, 90 f.; 117, 29, 31; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 251 Rn. 14, 252 Rn. 48; v. Bar UFITA 81 (1978), 57, 69; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 50 ff.; EGT/L/Magnus, PETL, Art. 10:201 Rn. 7. Vgl. auch FTC, Patent Report 2011, S. 137 f.

419 BGHZ 92, 85, 91 (Bastlerstück); NJW 2009, 1066 Tz. 16 ff. (Datensammlung auf Festplatte); *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 51; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2, II 1 a (S. 181, 183);

Wert, der für eine vergleichbare Lizenz gezahlt würde.⁴²⁰ Mit Recht gleicht der BGH daher einen Eingriff in ein Immaterialgüterrecht auch in solchen Fällen durch eine Lizenzgebühr aus, in denen eine Lizenzerteilung auf dem konkreten Markt unüblich ist.⁴²¹ Denn mit der üblichen Lizenzgebühr wird nicht begründet, dass ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, sondern allein, wie er beziffert werden kann.⁴²² Mit der Lizenzgebühr wird allein der Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausgeglichen.

Der Schaden ist daher unabhängig von weiteren Vermögensopfern des Geschädigten wie Wiederherstellungsaufwand, verlorenen Lizenzverträgen oder entgangenem Gewinn.⁴²³ Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab für den angerichteten Schaden. Es kommt demnach nicht darauf an, ob der Rechtsinhaber bereit oder in der Lage war, für sein Immaterialgüterrecht Lizenzen zu vergeben.⁴²⁴ Eine solche objektive Betrachtung führt nicht zu „schwer zu entwirrenden Abgrenzungs- und Berechnungsschwierigkeiten“⁴²⁵, sondern im Gegenteil zu einem klarer konturierten Schadensbegriff.

Diesem Ansatz kann man nicht vorwerfen, dass es sich um ein bereicherungsrechtliches Konzept handelt. Zwar sind die Bemessungskriterien im Wesentlichen identisch. Das ergibt sich aber notwendig daraus, dass Rechtsguteingriff und Bereicherung identisch sind, wenn man von der umstrittenen Frage der Entreichung 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

MünchKommBGB⁷/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/Rolux II; 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61.

425 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 30.

426 Jahr, AcP 183 (1983), 725, 733.

427 Melullis, FS Traub, 287, 288 f.

Rechtsinhabers orientiert, ist sie ein Schadensersatzanspruch und kein Bereicherungs- oder sonstiger Abschöpfungsanspruch.

4. Kein Benutzungsrecht durch Schadenslizenz

Obwohl der Verletzer für seine Benutzungshandlung wenigstens eine übliche Lizenzgebühr zahlen muss, erwirbt er dadurch kein Nutzungsrecht. Das Verbreitungsrecht erschöpft sich nicht durch die Schadensersatzzahlung.⁴²⁸ Denn die Zahlung kompensiert lediglich den unerlaubten Eingriff in das 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, UrhG⁴, § 97 Rn. 153; Melullis, GRUR Int 2008, 679, 683; Götz, GRUR 2001, 295, 297; Allekotte, Mitt 2004, 1, 5 f.

430 BGHZ 181, 98 Tz. 70 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM. Ferner Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 72.

431 Vgl. etwa BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 648; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

432 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; Mertens, Vermögensschaden, S. 216, 226; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 510; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 17, 21; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; Schack, UrhR⁷, Rn. 779; Stieper, WRP 2010, 624, 626; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 462; Meier-Beck, WRP 2012, 503, 504, 507. AA Maute, Schadensberechnung, S. 100 ff., nach der die Lizenzanalogie eine unwiderlegbare Pauschalierung des entgangenen Gewinns darstellt, aaO S. 114.

433 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37.

keitsrecht entstanden ist. Dabei handelt es sich um einen Vermögensschaden: Der Schaden tritt zwar an einem immateriellen Gut auf; er ist aber in Geld messbar.⁴³⁴

Bei der so verstandenen Lizenzanalogie handelt es sich nicht um eine abstrakte Schadensberechnung in dem Sinne, dass sie von den individuellen Verhältnissen des Geschädigten unabhängig berechnet wird.⁴³⁵ Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich nach dem Marktwert des Eingriffs. Der wiederum hängt von Umfang und Reichweite des Eingriffs ab – und damit von den konkreten Umständen des Einzelfalls. Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Schaden durch Rückruf und Vernichtung rechtsverletzender Vervielfältigungsstücke gemindert oder sogar beseitigt werden.⁴³⁶ Auch das zeigt, dass es sich um eine konkrete Schadensberechnung handelt.

Diese konsequente Einordnung und Begründung der Lizenzanalogie als Schadensausgleich führt sie zurück in die allgemeine schadensrechtliche Dogmatik und beendet insoweit die Sonderstellung der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung. Hierbei handelt es sich nicht um dogmatische „Glasperlenspielerlei“. Diese Begründung hat weitere erhebliche Vorteile: Sie definiert klarer als bisher, welche Schäden durch die Lizenzanalogie ausgeglichen werden. Das erleichtert insbesondere die Abgrenzung zu anderen Schadenspositionen: Weil die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie allein den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen kompensiert, kann schlüssiger als bisher erklärt werden, weshalb neben ihr etwa für eine schädigende Nutzung zusätzlich Schadensersatz gefordert werden kann. Dieser Eingriff ist intensiver als eine übliche Nutzung, die durch die übliche Lizenzgebühr abgebildet wird. Der Ausgleichsbetrag muss daher höher ausfallen. Mit der Fiktion eines Lizenzvertrags lässt sich das nur schwerlich rechtfertigen. Darüber hinaus ergibt sich aus dieser Begründung, weshalb das vom Reichsgericht übernommene Dogma des Vermischungsverbots nicht mehr aufrechterhalten werden kann. In geeigneten Fällen darf der Rechtsinhaber für die Vervielfältigungstücke, die ihm Umsatz entzogen haben, entgangenen Gewinn fordern – und für die übrigen eine komplementäre Lizenzgebühr.⁴³⁷

Auf der anderen Seite wird nun erklärungsbedürftig, weshalb auch in solchen Fällen eine Lizenzgebühr gezahlt werden soll, in denen es zu einer wirtschaftlichen Beeinträchtigung des Immaterialguts gar nicht gekommen ist, weil der

434 Schubert, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 50 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I c (S. 485); Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 28. Bei Urheberrechtsverletzungen sind nach der in Deutschland vorherrschenden monistischen Theorie (dazu Schack, UrhR⁷, Rn. 343 f.) immer auch Persönlichkeitsrechte betroffen, abgesehen von entstellenden Bearbeitungen meist aber nur deren vermögenswerter Bestandteil.

435 Gottwald, Schadenszurechnung, S. 174. Allgemein zum Begriff der abstrakten Schadensberechnung: Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB/Oetker, § 252 Rn. 45 mwN.

436 Dazu unten C.I.1.

437 Dazu unten E.I.

Rechtsinhaber durch seinen Unterlassungs- und gegebenenfalls Vernichtungsanspruch die wirtschaftliche Verwertung seines Immaterialguts verhindern konnte. Die Einordnung zwingt klarer als bisher zu begründen, in welchen Fällen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr dem Schadensausgleich dient und in welchen Fällen damit allein Prävention bezweckt ist.

Deswegen ist der Rechtsprechung im Ergebnis zuzustimmen, wonach es unerheblich ist, ob der Rechtsinhaber bereit oder in der Lage war, für sein Immaterialgüterrecht Lizenzen zu vergeben.⁴³⁸ Dafür muss aber nicht auf Billigkeitsargumente verwiesen werden. Denn durch den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie soll gerade kein entgangener Gewinn ersetzt, sondern der rechtswidrige Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht ausgeglichen werden.⁴³⁹ Dieser Eingriff ist unabhängig von der Lizenzierungsbereitschaft bzw. -möglichkeit.⁴⁴⁰

III. Berechnung der Lizenzgebühr

1. Grundsätze

a) Keine Simulation eines fiktiven Lizenzvertrags

Die Rechtsprechung versucht, möglichst genau einen fiktiven Lizenzvertrag zwischen dem Rechtsinhaber und dem Verletzer zu konstruieren. Für sie kommt es darauf an, was ein lizenzbereiter, vernünftiger Lizenzgeber in der Position des Rechtsinhabers gefordert und ein lizenzbereiter, vernünftiger Lizenznehmer in Person des Verletzers gewährt hätte.⁴⁴¹

438 BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61.

439 Oben Fn. 416.

440 Diesen Zusammenhang hat der Gesetzgeber beim Schadensersatzanspruch für die Verletzung einer geographischen Herkunftsangabe in § 128 MarkenG verkannt. Er hat dort bewusst darauf verzichtet, die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie vorzusehen, „da bei den geographischen Herkunftsangaben eine Lizenzierung von vornherein ausscheidet“ (RegE BT-Drs. 16/5048, S. 44). Darauf kommt es nach dem gerade Ausgeführten aber nicht an (ebenfalls kritisch BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 673 f., § 128 Rn. 29; Fezer, MarkenG⁴, § 128 Rn. 24). Dass diese Art der Schadensberechnung ausscheidet, liegt allein daran, dass es keinen Inhaber des Rechts gibt, sondern nur Berechtigte. Weil das Immaterialgut keinen Inhaber hat, kann der unmittelbare Rechtsguteingriff nicht gehandelt werden, sondern nur die mittelbaren Rechtsfolgen des entgangenen Gewinns.

441 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 20 – BTK; GRUR 2009, 407 Tz. 22 – Whistling for a train; GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1027; Rogge, FS Nirk, 929, 933.

Für die Schadensberechnung ist die Fiktion eines Lizenzvertrages⁴⁴² jedoch ungeeignet.⁴⁴³ Es geht nicht darum, den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers in Form eines entgangenen Lizenzvertrags zu konstruieren – dann wäre dies die zutreffende Methode –, sondern darum, den Schaden durch den widerrechtlichen Eingriff als solchen zu kompensieren.⁴⁴⁴ Wie oben ausgeführt, muss dazu der objektive wirtschaftliche Wert der angemäßen 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 abubrechen. Es wird daher zu Recht als unerheblich eingestuft, ob Rechtsinhaber⁴⁴⁷ und Verletzer⁴⁴⁸ bereit gewesen wären, zum Marktpreis einen Lizenzvertrag zu schließen. Weil die Interessen beider Parteien zu gegensätzlich sind, lassen sie sich nicht in einer hypothetischen Verhandlung simulieren.⁴⁴⁹ Besonders deutlich wird dies bei irreführenden Markenverwendungen, über die kein wirksamer Lizenzvertrag geschlossen werden kann.⁴⁵⁰ Zu fragen ist daher allein nach einem objektiven Standard, welche Vergütung für die Vergabe einer Lizenz unter den gegebenen Umständen am Markt zu erzielen gewesen wäre.⁴⁵¹ Die subjektive Einstellung der Parteien ist daher generell unerheblich. Die Besonderheiten des Einzelfalles und die individuelle Situation der Parteien sind

442 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 96; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 65; Fezer, WRP 1993, 565.

443 Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 786 f.; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 186 f.

444 Dazu oben II.3. Für den weiterreichenden entgangenen Gewinn muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass ihm durch die Rechtsverletzung ein entsprechender Lizenzvertrag mit einem Dritten oder dem Verletzer entgangen ist.

445 Oben II.3. Ebenso BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; GRUR 1992, 599, 600 f. – Teleskopzylinder; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 537; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26; Hdb PatR/KamLab, § 10 Rn. 93; Mellulis, FS Traub, 287, 291.

446 Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26. So auch im Bereicherungsrecht, dazu oben I.2.c)aa).

447 BGHZ 119, 20, 26 – T-chibo/Rolex II; 77, 16, 24, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 f. – Lorient-Motive; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Preu, GRUR 1979, 753, 758. Ebenso in England: Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47.

448 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 36 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 257; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

449 Mellulis, FS Traub, 287, 291.

450 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II.

451 BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; Mellulis, FS Traub, 287, 292; Hdb PatR/KamLab, § 10 Rn. 104.

dagegen insoweit erheblich, als sie vom Markt bei der Preisbildung berücksichtigt worden wären.⁴⁵²

Das Bild einer hypothetischen Verhandlung kann daher nur helfen, alle wesentlichen Aspekte und ihre jeweilige Gewichtung zu berücksichtigen, wenn bei der notwendigen Schätzung (§ 287 ZPO) der objektive Wert der Benutzungshandlung ermittelt wird. Dieses Ziel verfolgt auch die Rechtsprechung mit ihrer Verhandlungssimulation.⁴⁵³ Allerdings kann im Folgenden gezeigt werden, dass sie sich in Konfliktfällen zwischen diesen beiden Ansätzen für die Vertragsfiktion entscheidet, um aus Abschreckungsgesichtspunkten Lizenzgebühren zu erhöhen oder auch in solchen Fällen zu gewähren, in denen eine wirtschaftliche Nutzung noch gar nicht stattgefunden hat.⁴⁵⁴

b) Beurteilungszeitpunkt

Beim Beurteilungszeitpunkt sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Zunächst muss man entscheiden, welche Erkenntnisse bei der Wertberechnung zu berücksichtigen sind. Hier kann man eine *ex ante*-Perspektive einnehmen und nur solches Wissen berücksichtigen, das den Parteien unmittelbar vor der Verletzungshandlung zur Verfügung gestanden hat. Oder man berücksichtigt *ex post* alle Erkenntnisse, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung zur Verfügung stehen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, welchen Einfluss es auf die Schadenshöhe hat, wenn der Wert der Nutzungshandlung über einen längeren Zeitraum schwankt.⁴⁵⁵

aa) Zu berücksichtigende Kenntnisse

Um den objektiven Wert der Benutzungshandlung zu ermitteln, ist grundsätzlich eine *ex post* Betrachtung anzustellen. Es sind alle Erkenntnisse zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bekannt sind.⁴⁵⁶ Welchen Betrag vernünftige Parteien *ex ante*, also mit dem Wissensstand kurz vor der Verletzungshandlung, für angemessen betrachtet hätten, ist unerheb-

452 Hdb PatR/KamLab, § 10 Rn. 104.

453 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; GRUR 2006, 136 Tz. 26 – Pressefotos; GRUR 2009, 407 Tz. 25 – Whistling for a train.

454 Unten d).

455 Dies wird in verschiedenen Fallgruppen unterschiedlich gehandhabt, vgl. die Übersicht bei Langel/Schiemann, Schadensersatz³, S. 48 f. mwN.

456 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 44, 372, 380 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petite; GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Tilmann, FS Schilling, 367, 379; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 99. Ebenso Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 300 (2d Cir. 1971).

lich.⁴⁵⁷ Illustrativ ist ein Fall des Reichsgerichts, in dem es um ein Verfahrenspatent ging, mit dem Grubenexplosionen in Bergwerken vermieden werden sollten. Der Beklagte forderte einen Abschlag auf die übliche Lizenzgebühr, weil das Patent bei Beginn der Verletzungshandlung noch unerprobt war. Daher war unsicher, ob es dem Praxistest standhalten und sich als nützlich herausstellen würde. Bei konsequenter Weiterentwicklung der Vertragsanalogie hätte die Rechtsprechung dem Verletzer den geforderten Unsicherheitsabschlag gewähren müssen. Schließlich soll der Verletzer nach ständiger Rechtsprechung einem redlichen Lizenznehmer gleichgestellt werden, „nicht besser, aber auch nicht schlechter“.⁴⁵⁸ Das Reichsgericht hat den Einwand verworfen und zu Recht darauf abgestellt, was redliche Parteien vereinbart hätten, wenn sie die gesamte Verletzungshandlung sowie die Vorteile der Nutzung gekannt hätten; als unerheblich eingestuft hat es, was Parteien in Verhandlungen kurz vor der Verwertungshandlung angesetzt hätten.⁴⁵⁹ Es geht bei der Lizenzanalogie allein darum, den objektiven Wert der Nutzungshandlung zu ermitteln.

Widersprüchlich hat sich hierzu der BGH geäußert.⁴⁶⁰ Auf der einen Seite hat er betont, es komme darauf an, den objektiven Wert der Schutzrechtsnutzung festzustellen. Deswegen hat er zunächst die Ansicht des Berufungsgerichts zurückgewiesen, der Rechteinhaber 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/Zülich*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kammlab*, § 10 Rn. 94. Anders aber die überwiegende Praxis in den USA, dazu bereits oben Kapitel 3 E.II.1.a)bb), und ausführlich bei *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 799 ff. mwN.

458 Oben Fn. 431.

459 RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen. Anders aber die überwiegende Praxis in den USA, dazu bereits oben Kapitel 3 E.II.1.a)bb), und ausführlich bei *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 799 ff. mwN.

460 BGH GRUR 2000, 685, 686 f. – Formunwirksamer Lizenzvertrag (zum Bereicherungsrecht; die Berechnung des Schadensersatzanspruchs unterscheidet sich nach Ansicht der Rechtsprechung aber nicht von der des Bereicherungsgegenstands, dazu oben Fn. 258).

461 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag. Ähnlich BGHZ 119, 20, 27 – Tchi-bo/Rolex II. Kritisch Benkard/*Grabinski/Zülich*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

mit dem Wesen des Schadensersatzes als retrospektives Ausgleichselement unver- einbar, eine unzulängliche Prognoseentscheidung zu treffen, anstatt mit Hilfe al- ler verfügbaren Erkenntnisse den tatsächlichen Wert der Beeinträchtigung abzu- bilden.⁴⁶² Etwas anderes ist nur in Fällen gerechtfertigt, in denen der Verletzer *vorsätzlich* den Marktmechanismus umgeht und keinen Lizenzvertrag abschließt. In diesem Fall darf er sich nach § 242 BGB nicht darauf berufen, dass sich *ex 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 Schadensbe- rechnung auf die Wertungen des materiellen Rechts an.⁴⁶⁴ Im Allgemeinen wird für die Berechnung des Schadensersatzes in Geld auf den Wert des beeinträchti- gten Gutes am Ende der letzten mündlichen Verhandlung abgestellt.⁴⁶⁵ Solange Restitution noch möglich ist, steht dahinter der Gedanke, dass der Geldbetrag dem Geschädigten ermöglichen soll, den entstandenen Schaden wieder zu beseiti- gen.⁴⁶⁶ Dafür muss ihm als Schadensersatz immer der aktuelle Wiederbeschaf- fungsaufwand zur Verfügung gestellt werden. Wenn allerdings nach § 251 BGB nur noch das Wertinteresse des Geschädigten befriedigt wird, darf dieser Grund- satz nicht schematisch angewendet werden.⁴⁶⁷ Ein einmal stattgefundener Eingriff in ein Immaterialgüterrecht kann von vornherein nicht beseitigt werden. Deswe- gen kann der Restitutionsgedanke bei der Schadensberechnung keine Rolle spie- len.

Die Immaterialgüterrechtsgesetze geben vor, den Eingriff in das Immaterialgü- terrecht zu kompensieren und als Maßstab den Wert der Nutzung anzulegen. So- wohl die deutschen Schadensersatznormen als auch die Durchsetzungs-RL ver- weisen auf die Vergütung, „die der Verletzer *hätte* entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums ein- geholt *hätte*“.⁴⁶⁸ Sie stellen damit auf den Wert der Nutzung im Verletzungszeit- raum ab und nicht auf spätere Nutzungszeiträume.⁴⁶⁹ Spätere Wertschwankun-

462 AA Pietzcker, GRUR 1975, 55, 56 f.

463 So im Ergebnis auch Heermann, GRUR 1999, 625, 629; Preu, GRUR 1979, 753, 759 f., die sich aber für ein generelles Wahlrecht des Rechtsinhabers aussprechen.

464 BGHZ 27, 181, 188; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 46; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 81; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 406; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 310.

465 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 311, § 251 Rn. 14; Er- man¹⁴/I. Ebert, § 251 Rn. 24.

466 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 311; Staudinger²⁰⁰⁴/Schie- mann, vor § 249 Rn. 81.

467 Vgl. BGHZ 66, 239, 241 ff. Ferner BGHZ 27, 181, 188.

468 Oben Fn. 329, Hervorhebung nicht im Original.

469 So auch für den Diebstahl von Strom BGHZ 117, 29, 31 f.

gen, die nach dem Ende der Rechtsverletzung stattfinden, sind daher unerheblich. Für den einmal eingetretenen Schaden ist irrelevant, ob ein Patent mit der Zeit wertvoller (die Technologie hat sich durchgesetzt) oder billiger wird (der technologische Fortschritt hat ihren Nutzen beseitigt oder besonders deutlich: Das Patent ist abgelaufen). Weil dieser Geldbetrag dem Rechtsinhaber bereits mit der Verletzung zusteht, ist ein etwaiger Geldentwertungsschaden auszugleichen.⁴⁷⁰ Es kommt also auf den Wert an, den der Eingriff zum Verletzungszeitpunkt hatte.⁴⁷¹ Dabei sind aber alle Erkenntnisse zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorhanden sind.⁴⁷²

Man sollte diese Lösung dahingehend weiterentwickeln, dass sich der Wert der Benutzungshandlung bei längerer Verletzungsdauer ändern kann.⁴⁷³ Weil es für die Verletzung keinen Vertrag gibt, der das Nutzungsentgelt für einen längeren Zeitraum festschreibt, müssen diese Schwankungen bei der Wertberechnung berücksichtigt und der Wert für den *jeweiligen* Zeitraum festgelegt werden, soweit die Parteien dazu vortragen. Es darf also nicht der Schluss- oder der Durchschnittswert für den gesamten Verletzungszeitraum angesetzt werden, sondern nur der für den jeweiligen Zeitraum geltende Marktwert.

c) Bezugsgröße

aa) Bei Teilverletzung

Gerichte haben regelmäßige Fälle zu beurteilen, in denen nur ein Teil des verkauften Produkts ein Patent oder Urheberrecht verletzt.⁴⁷⁴ Als Bezugsgröße für die Lizenzberechnung kann man dann entweder den Erlös für das Gesamtprodukt heranziehen, einschließlich der neutralen Teile, oder nur den Anteil, der auf den rechtsverletzenden Bestandteil entfällt. Maßgeblich ist die Verkehrsübung auf dem vom Verletzer bedienten Markt.⁴⁷⁵ Keine Probleme gibt es daher in Branchen, in denen keine umsatzbezogenen, sondern feste Stücklizenzen vereinbart

470 Dazu unten 7.a).

471 So auch *Stoll*, Vermögensschaden, S. 12 f. für alle Rechtsgutsschäden, die nur durch Geldzahlung behoben werden können.

472 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kamlab*, § 10 Rn. 94; MünchKommUWG²/*Fritzsche*, § 9 Rn. 99.

473 So auch *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2608.

474 In Deutschland etwa: RGZ 92, 329, 330 ff. – Signalsender; 144, 187, 190 ff. – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1962, 401, 403 f. – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; OLG Düsseldorf InstGE 4, 165 – Spulkopf II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Folienruckverfahren. In Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 205 mwN.

475 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder.

werden.⁴⁷⁶ Ansonsten orientieren sich die Gerichte bei Patentverletzungen daran, ob das Gesamtprodukt und der patentverletzende Teil im Regelfall als Einheit oder separat verkauft werden.⁴⁷⁷ Die Bedeutung der Frage relativiert sich dadurch, dass die Höhe der Lizenzgebühr maßgeblich davon beeinflusst wird, in welchem Ausmaß eine Erfindung den Wert des Produkts erhöht.⁴⁷⁸ Dies wird bei dem rechtsverletzenden Teilprodukt naturgemäß höher sein als beim Gesamtprodukt, so dass das Ergebnis unabhängig von der Bezugsgröße weitgehend identisch sein sollte.⁴⁷⁹ Maßgeblich ist hier, wie in allen anderen Fällen, eine sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Im Urheberrecht herrscht eine pragmatische Verkehrsanschauung: Ist nur ein Teil eines Werkes 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*, PatG¹¹, § 139 Rn. 69.

478 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 157.

479 Besonders deutlich BGH GRUR 1969, 677, 680 – Rüben-Verladeeinrichtung; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1322 f. – Gülleausbringungsvorrichtung. Vgl. ferner BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 69; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2621; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.

480 BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 104; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 76.

481 Vgl. BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien; GRUR 1966, 570, 573 – Eisrevue III.

482 Instrukтив Lucent Tech. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1325 f. (Fed. Cir. 2009).

483 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 f. – Foliendruckverfahren.

484 RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 92.

Stücklizenzen sind vergleichsweise selten.⁴⁸⁵ Üblich sind sie etwa bei der Lizenzierung von Bildrechten oder Texten an Zeitungen und Zeitschriften. Abgesehen davon gibt es nur wenige veröffentlichte Entscheidungen, in denen feste Stücklizenzgebühren zugrunde gelegt wurden.⁴⁸⁶

Eine feste, umsatzunabhängige Stücklizenzgebühr muss außerdem in solchen Fällen zugrunde gelegt werden, in denen die vom Verletzer berechneten Preise nicht marktgerecht waren, etwa wenn konzernverbundene Unternehmen beliefert wurden.⁴⁸⁷ In diesem Fall bilden die Preise nicht immer den Marktwert ab. Daher würde eine umsatzbezogene Lizenzgebühr den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung nur unzutreffend abbilden.

cc) Verkaufspreise des Verletzers oder des Rechtsinhabers

Rechtsinhaber argumentieren, sie wären nie bereit gewesen, einen Lizenzvertrag zu den Konditionen abzuschließen, die sich aus dem üblichen Lizenzanteil an den Verkaufspreisen des Verletzers ergeben. Dieses Argument ist unerheblich.⁴⁸⁸ Die Lizenzanalogie soll den Schaden ermitteln, der durch die unerlaubte Nutzung eingetreten ist. Maßstab dafür ist der Marktpreis.

Die Rechtsinhaber wenden weiter ein, sie hätten den Lizenznehmer zu höheren Verkaufspreisen verpflichtet.⁴⁸⁹ Dennoch können als Bezugsgröße der Lizenzberechnung nur die Preise herangezogen werden, die der Verletzer tatsächlich verlangt hat.⁴⁹⁰ Außer bei sehr preisunelastischen Gütern hätten höhere Preise zu einer geringeren Nachfrage geführt. Bei deutlich höheren Preisen hätte der Verletzer zudem eine andere Zielgruppe angesprochen. Kurz: Durch eine solche Bezugsgröße würden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, so dass die übrigen Kriterien, anhand derer der Markt den wirtschaftlichen Wert der Immaterialgutnutzung bestimmt, ebenfalls angepasst werden müssten.⁴⁹¹ Dadurch würde die Lizenzberechnung unnötig kompliziert und bildete den Wert der Beeinträchtigung letzten Endes nicht zutreffender ab. Bei sehr niedrigen Verkaufspreisen muss die Lizenzgebühr ggf. erhöht werden, um den Wert der Nutzung zu-

485 Pfaff/*Osterrieth*, Lizenzverträge³, Rn. 114. In Frankreich wird die Lizenzgebühr in der 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/*Vofß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 113; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2626.

488 Vgl. BGHZ 77, 16, 24, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; aA *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 263; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

489 Vgl. BGHZ 77, 16, 24 – Tolbutamid; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 263; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

490 BGHZ 77, 16, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 27.

491 BGHZ 77, 16, 27 – Tolbutamid. Vgl. ferner RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

treffend abzubilden (dazu unten 5.c). Zudem kann der Rechtsinhaber neben der Lizenzgebühr weitere Schadenspositionen geltend machen, wenn billige Nachahmungen den Ruf des Originalprodukts beschädigen oder seine Attraktivität verwässern.

d) Umfang, Dauer und Intensität der Nutzung

Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach der Dauer und dem Ausmaß der jeweiligen Verletzungshandlung. Daher kann eine Lizenzpraxis nur als Indiz für die Schadenshöhe herangezogen werden, wenn sie vergleichbar ist.⁴⁹² Erhebliche Abweichungen müssen mit geschätzten Auf- bzw. Abschlägen berücksichtigt werden.⁴⁹³

Davon weichen aber einige ältere Urteile des I. Zivilsenats ab.⁴⁹⁴ Wenn sich in der betreffenden Branche oder beim Rechtsinhaber andere Lizenzierungsgewohnheiten etabliert haben, soll es auf die tatsächliche Nutzung nicht mehr ankommen. Der Verletzer soll mindestens Schadensersatz in Höhe einer üblichen Lizenz zahlen müssen, auch wenn er mit der wirtschaftlichen Verwertung des Immaterialguts noch nicht begonnen, es deutlich kürzer oder weniger intensiv genutzt hat, als es den zugrunde gelegten Lizenzierungsgrundsätzen entspricht. Der X. Zivilsenat hat sich dieser Rechtsprechung, soweit ersichtlich, nicht angeschlossen; auch im patentrechtlichen Schrifttum ist die Rechtsprechung des I. Zivilsenats kaum aufgegriffen oder ablehnend kommentiert worden.⁴⁹⁵ Das hat zu einer Spaltung des sonst weitgehend einheitlichen Schadensregimes im Immaterialgüterrecht geführt.⁴⁹⁶ Allerdings kann man in jüngerer Zeit beobachten, dass sich der I. Zivilsenat wieder ökonomisch differenzierter am objektiven Wert der Benutzungshandlung orientiert.⁴⁹⁷

492 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 29 f. – Pressefotos; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 156. Allerdings sind bei den Tarifen der Verwertungsgesellschaften gewisse Pauschalierungen notwendig und daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen, vgl. etwa BGH GRUR 2012, 715 Tz. 33 ff. – Bochumer Weihnachtsmarkt.

493 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen.

494 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de. Das ist von der urheberrechtlichen Literatur weitgehend akzeptiert worden, Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 155; Dreier/Schulze/Dreier/Secht, UrhG⁵, § 97 Rn. 62; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 91; Schack, UrhR⁷, Rn. 780.

495 Rogge, FS Nirk, 929, 946 f. Anders jedoch Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 144. Vgl. auch OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 38 – Absperrschieber: kurzer Benutzungszeitraum ohne Möglichkeit zur Amortisation von Investitionen führt zur Minderung der üblichen Lizenzgebühr.

496 Vgl. Rogge, FS Nirk, 929, 946 f.

497 Insbesondere BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk, dazu unten bb)(1).

aa) Vorbereitungshandlungen

Die Immaterialgüterrechtsgesetze stufen einige Eingriffe als vollendete Rechtsverletzung ein, die in vielen Fällen als reine Vorbereitungshandlungen ohne eigenständigen wirtschaftlichen Nutzen anzusehen sind.⁴⁹⁸ Dazu gehören etwa die Herstellung und der Import patentverletzender Gegenstände (§ 9 I PatG), das Anbringen rechtsverletzender Marken auf Etiketten, Anhängern oder Aufnähern, die erst von Dritten benutzt werden sollen (§ 14 IV MarkenG) und das Vervielfältigungsrecht im Urheberrecht (§ 16 UrhG), wobei letzteres allerdings auch eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben kann, wenn das Vervielfältigungsstück für den eigenen Gebrauch hergestellt wird.⁴⁹⁹ Das ist sinnvoll: Der Rechtsinhaber soll bereits im Vorfeld einer rechtswidrigen wirtschaftlichen Verwertung tätig werden können. Es würde von mangelndem Rechtsgüterschutz zeugen, wenn der Rechtsinhaber eine Rechtsverletzung sehenden Auges ertragen müsste, bevor er tätig werden kann.⁵⁰⁰ Wenn der Angriff auf das Rechtsgut bereits beendet wurde, bevor wirtschaftlich relevanter Schaden angerichtet wurde, muss dies allerdings bei der Schadensberechnung berücksichtigt werden.⁵⁰¹

Diese Problematik veranschaulicht folgendes Urteil des I. Zivilsenats:⁵⁰² Der Beklagte hatte 74 Raubkopien von Videokassetten des Klägers verkauft und musste dafür als Schadensersatz die übliche Lizenzgebühr zahlen, die 30 % des damals erheblichen Großhandelspreises von 240 DM betrug. 119 weitere Kopien hatte er jedoch noch nicht verkaufen können; diese wurden beschlagnahmt und später vernichtet. Die Vervielfältigung hatte bei den beschlagnahmten Kassetten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert, weil der Verletzer sie nicht selbst nutzen, sondern allein durch den Verkauf wirtschaftlich verwerten wollte.⁵⁰³ Die Beschlagnahme hatte verhindert, dass die wirtschaftlichen Interessen des Rechtsinhabers durch die Verbreitung beeinträchtigt wurden. Die Vernichtung der Vervielfältigungsstücke hat die Folgen der wirtschaftlich unbedeutenden Vervielfältigungshandlung vollständig beseitigt.⁵⁰⁴ Obwohl der Rechtsinhaber ihn an der wirtschaftlichen Verwertung gehindert hatte, musste der Beklagte auch für die unverkauften und später vernichteten Kassetten die volle Lizenzgebühr zahlen.⁵⁰⁵

498 Dreier, Prävention, S. 227.

499 Zu Letzterem BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate, und unten bb)(1).

500 Daneben ist der Vorfeldschutz auch bei grenzüberschreitenden Angeboten wichtig, vgl. dazu zuletzt EuGH EU:C:2015:315 – Dimensione/Knoll.

501 So auch Schrader/Weber, UFITA 2011/II, 494, 512 f. Vgl. ferner Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 40, 55.

502 BGH GRUR 1990, 353 – Raubkopien.

503 Anders aber in den Fällen, in denen die Vervielfältigungshandlung wegen der anschließenden Eigennutzung einen eigenen wirtschaftlichen Wert hat, dazu unten bb)(1).

504 Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21; Jestaedt, GRUR 2009, 102, 105.

505 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien. Zustimmend: Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 62; Schack, UrhR⁷, Rn. 780; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 97 Rn. 75; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 26. Ablehnend: Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; Rogge, FS Nirk, 929, 946; Schricker/Loewenheim/Wild,

Der BGH begründete dies knapp damit, dass jemand, der Urheberrechte verletze, nicht besser dastehen solle als im Fall einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis. Da Videorechte nicht isoliert für die Herstellung, sondern allein für Herstellung *und* Vertrieb lizenziert würden, müsse der Beklagte die volle Lizenzgebühr bereits für die Vervielfältigungshandlung zahlen.⁵⁰⁶

Dieses Gleichstellungsargument richtet sich selbst: Der Verletzer von Immaterialgüterrechten ist einem redlichen Lizenznehmer in keiner Weise gleichgestellt.⁵⁰⁷ Kein Lizenzgeber darf die rechtmäßig hergestellten Produkte eines Lizenznehmers beschlagnahmen und vernichten lassen.⁵⁰⁸ Gegenüber einem Verletzer darf er diese negatorischen Ansprüche durchsetzen, weil Schadensersatzzahlungen auch nach der Rechtsprechung nicht zu einem gesetzlichen Lizenzvertrag führen und keine Nutzungsrechte einräumen.⁵⁰⁹ Der Verletzer wird insoweit also erheblich schlechter gestellt. Das ist gerechtfertigt, weil er keinen Lizenzvertrag geschlossen und deshalb keine Nutzungsrechte erworben hat. Bei der Schadensbetrachtung muss dieser Umstand aber berücksichtigt werden, wenn man ausgleichen, aber nicht bestrafen will.

Die Systematik des deutschen Schadensrechts spricht gegen eine solche Ausweitung der Lizenzanalogie. Schadensersatz in Geld kann der Verletzte nach § 251 I BGB erst fordern, wenn Naturalrestitution unmöglich ist. In unserem Fall haben die negatorischen Ansprüche hinsichtlich der 119 beschlagnahmten Videokassetten das getan, was sie sollten: den eingetretenen Schaden beseitigen und weiteren verhindern.⁵¹⁰ Insoweit ist für darüber hinausgehende kompensatorische Schadensersatzansprüche kein Raum mehr. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber seinen Rückrufanspruch⁵¹¹ durchsetzen kann und die rechtsverletzenden Geschäfte rückabgewickelt werden.⁵¹² Daher erscheint nicht die Argumentation des Verletzers, sondern des Rechtsinhabers widersprüchlich, der einerseits die wirtschaftliche Verwertung verhindern, auf der anderen Seite aber an ihr beteiligt werden möchte.

Eine Ausweitung der Schadensersatzpflicht ist zur Schadenskompensation weder bei wirtschaftlicher noch bei normativer Betrachtungsweise gerechtfertigt: Selbst bei großzügigster wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist dem Rechtsinha-

UrhG⁴, § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Schrader/Weber*, UFITA 2011/II, 494, 512 f.; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

506 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien.

507 So auch BGHZ 150, 32, 44 – Unikatrahmen; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; *Rogge*, FS Nirk, 929, 945.

508 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.3.).

509 Oben Fn. 429.

510 Vgl. auch *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 40, 55.

511 §§ 98 II UrhG, 18 II MarkenG, 140a III PatG, 43 II DesignG, 24a II GebrMG.

512 *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2618.

ber hier kein materieller Schaden entstanden.⁵¹³ Davon geht auch die Grenzbeschlagnahme-VO⁵¹⁴ aus. Art. 2 Nr. 16 definiert die Vernichtung und das Ausdem-Verkehr-Ziehen als Instrument, das den Rechtsinhaber „vor Schaden bewahrt“.⁵¹⁵ Selbst wenn man auf hypothetische Vertragsverhandlungen abstellt, ändert das nichts am Ergebnis. Kein redlicher Lizenzgeber und kein redlicher Lizenznehmer hätten einen Lizenzvertrag über die Herstellung von Videokassetten geschlossen, die weder verkauft noch exportiert werden dürften.⁵¹⁶

Auch die Immaterialgüterrechtsgesetze fordern keine normative Korrektur. Sie wollen den Rechtsinhaber an der wirtschaftlichen Verwertung seiner Immaterialgüter beteiligen, notfalls mit Hilfe von Schadensersatz. Wenn der Rechtsinhaber eine unrechtmäßige wirtschaftliche Verwertung verhindern konnte, gibt es nichts, an dem er beteiligt werden könnte oder müsste. Der objektive wirtschaftliche Wert der bloßen Vervielfältigung geht gegen Null. Der Rechtsinhaber steht nach der Vernichtung wirtschaftlich so, wie er ohne die Rechtsverletzung stehen würde.⁵¹⁷

Es geht der Rechtsprechung hier also nicht mehr um Kompensation, sondern um Sanktion.⁵¹⁸ Solche strafenden Aspekte sind bei der Lizenzgebühr aber unangebracht, weil Letztere als Maßstab gleichermaßen für leicht fahrlässige wie für vorsätzliche Rechtsverletzungen verwendet werden muss.⁵¹⁹ Vorsätzliche Rechtsverletzungen sind aber weder typisch noch der Regelfall. Sie zum Maßstab für jede Reaktion der Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu machen, führt zu unangemessenen Ergebnissen.⁵²⁰

Die französische Rechtsprechung verfährt bei beschlagnahmten und vernichteten Imitationen von französischen Luxusgütern ähnlich.⁵²¹ Sie fingiert jedoch keinen Lizenzvertrag, sondern macht deutlich, worum es geht: Die erheblichen Schadensersatzsummen werden allein für den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen, den *atteinte au droit*, vergeben, der in Frankreich weitgehend

513 Vgl. Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.1.); Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Dreier*, Prävention, S. 228; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

514 Nr. 608/2013.

515 Die entsprechende Vorschrift der Vorgängerverordnung ging noch weitergehend davon aus, dem Verletzer „den aus dem Vorgang erwachsenden wirtschaftlichen Gewinn zu entziehen“, Art. 17 I VO Nr. 1383/2003.

516 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.3.).

517 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.2. f.); Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21.

518 Besonders deutlich *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 („scharfe Sanktion [...] ist abenteuerlich“); *Dreier/Schulze/Dreier/Spocht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 62: „Dies vermag [...] eine erhebliche *abschreckende Wirkung* erzielen, kann der Verletzer doch nie wissen, wann er mit seiner Verletzung entdeckt wird und ob er zu diesem Zeitpunkt seine Investitionskosten bereits amortisiert hat.“ (Hervorhebung im Original); ähnlich *Dreier*, Prävention, S. 229.

519 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 787.

520 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 787.

521 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac.

als immaterieller Schadensersatz eingestuft wird.⁵²² So entstehen hohe Schadenssummen, etwa 24.000 € Schadensersatz für den Verkauf eines (!) gefälschten Parfümflakons auf eBay⁵²³ oder vergleichsweise günstige 17.000 € für den Verkauf zweier *Longchamp*-Imitationen.⁵²⁴ In der französischen Literatur wird offen ausgesprochen, dass es diesen Urteilen nicht um den Ausgleich eines tatsächlich entstandenen Schadens, sondern um den Schutz der französischen Luxusgüterindustrie geht.⁵²⁵

Andere Rechtsordnungen lehnen Schadensersatzzahlungen für Vorbereitungshandlungen ab. Wenn der Rechtsinhaber seine Rechte durch die negatorischen Ansprüche verteidigen konnte, müsse er insoweit nicht mehr kompensiert werden. Nach dem niederländischen *Hoge Raad* ist einem Sortenschutzinhaber kein Schaden entstanden, weil die rechtswidrig vervielfältigten Rosen alle vernichtet wurden.⁵²⁶

bb) Kurze oder weniger intensive Nutzungshandlungen

Ähnlich wie bei Vorbereitungshandlungen argumentiert der I. Zivilsenat des BGH bei kurzen Nutzungshandlungen, deren Dauer oder Nutzungsintensität hinter den üblichen Lizenzbedingungen zurückbleiben. Auch in diesen Fällen soll der Verletzer die üblichen Lizenzgebühren zahlen müssen, obwohl er das Immaterialgut nicht annähernd im lizenzierten Umfang genutzt hat.⁵²⁷

(1) Wirtschaftlicher Wert der Nutzung

Ziel der Lizenzanalogie ist, den Wert des Eingriffs zu ermitteln, nicht einen Lizenzvertrag zu simulieren, der dem Rechtsinhaber gar nicht entgangen ist.⁵²⁸ Die *pauschale* Orientierung an üblichen Lizenzsätzen ist daher nicht überzeugend. Es sind vielmehr differenzierte Überlegungen notwendig, die sich am wirtschaftli-

⁵²² Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).

⁵²³ TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.

⁵²⁴ TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006.

⁵²⁵ *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.45.

⁵²⁶ *Hoge Raad*, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – *Interplant/Oldenburger; Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 494. Ebenso in Portugal, wo ein Raubkopierer nur für die Kopien eine Lizenzgebühr zahlen musste, die er verkauft hatte, nicht aber für die mehr als 5.000 Stück, die er noch im Lager hatte, Oberster Gerichtshof Portugals, 30.4.2008, JIPLP 2008, 687 f. – *AutoDesk, 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.

chen Wert der jeweiligen Nutzungshandlung orientieren müssen.⁵²⁹ Dies tut die Rechtsprechung im Übrigen, wenn es gar keine oder nur eine offensichtlich unzutreffende Lizenzierungspraxis gibt.⁵³⁰ In diesen Fällen orientiert sie sich an der tatsächlichen Nutzung nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten des Einzelfalls und kommt somit zu einer ausgewogenen Lösung, die sowohl die Interessen des Rechtsinhabers als auch die des Verletzers berücksichtigt.

Ein gelungenes Beispiel für die notwendige wirtschaftliche Betrachtung des Einzelfalls ist die BGH-Entscheidung *Catwalk*.⁵³¹ Ein Schweizer Uhrenhersteller hatte ein deutsches Geschmacksmuster für eine ungewöhnliche Armbanduhr eintragen lassen. Ein großer deutscher Versandhändler bot auf Seite 778 seines 1.400 Seiten starken Winterkatalogs eine Imitation dieser Uhr für knapp 20 € an. Der Erfolg war bescheiden: Innerhalb eines Jahres verkaufte er lediglich 164 Stück, obwohl der Katalog eine Auflage von 4,2 Mio. Exemplaren hatte. Für die verkauften Uhren erhielt der Rechtsinhaber Schadensersatz. Darüber hinaus verlangte er Entschädigung für die unerlaubte Werbung, weil bereits diese sein Geschmacksmuster verletze. Das Berufungsgericht hatte dieses Ansinnen noch zurückgewiesen: Die Werbung verletze zwar sein Geschmacksmuster; es handele sich dabei aber lediglich um eine wirtschaftlich unselbstständige Maßnahme, die in der üblichen Lizenzgebühr enthalten sei und keinen eigenständigen Lizenzwert habe.⁵³² Der BGH hob das Urteil auf und sprach dem Rechtsinhaber auch für die Werbung Schadensersatz zu.⁵³³ Allerdings griff er nicht auf die pauschale Begründung früherer Urteile zurück, sondern argumentierte differenziert mit den wirtschaftlichen Besonderheiten des Falles. Der Rechtsinhaber habe Anspruch auf Schadensersatz, weil es in der Branche nicht unüblich sei, neben einer Stücklizenz für jedes verkaufte Exemplar eine einmalige Einstandszahlung zu leisten, mit der die Werbewirkung der hochwertigen Uhren abgegolten werde.⁵³⁴ Gleichzeitig machte der BGH aber deutlich, dass die Einstandszahlung in einem angemessenen Verhältnis zu den fiktiven Stücklizenzen stehen und gegebenenfalls verrechnet werden müsse.⁵³⁵ Daher verwarf er den geforderten Betrag von mehr als 30.000 €, weil diese Summe im Vergleich zum Umsatz mit den imitierten Uhren (etwas mehr als 3.000 €) unverhältnismäßig hoch war.⁵³⁶

529 So auch BGHZ (VI. ZS) 117, 29, 33, zur Schadensfeststellung nach Stromdiebstahl: „In den Grenzen der Billigkeit hält sich aber nur der Strompreis, der sich an den wirtschaftlichen Belangen jeder Partei orientiert und keine Partei über Gebühr benachteiligt.“

530 Dazu unten 4.

531 BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk (I. ZS.).

532 OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 204, 205 f. – Catwalk.

533 BGH GRUR 2006, 143, 145 f. – Catwalk.

534 Zu Einmalzahlungen vgl. auch RGZ 171, 227, 240 ff. – Kohlenstaubmotor; BGH GRUR 1977, 539, 542 – Prozessrechner.

535 So schon Rogge, FS Nirk, 929, 945 f.

536 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

Mit ähnlichen wirtschaftlichen Erwägungen hätte auch die Entscheidung *Dia-Duplikate*⁵³⁷ begründet werden können. Ein international bekannter Theaterregisseur hatte einer Theaterfotografin erlaubt, bei fünf seiner Produktionen Aufnahmen zu machen. Als sie diese Fotos in ihrer Wohnung vorführte, entwendete der Regisseur 36 Dias und ließ von der Hälfte Kopien anfertigen. Diese nutzte er für spätere Neuinszenierungen seiner Stücke. Als dieser Skandal nach drei Jahren aufflog und der Regisseur die Duplikate vernichten musste, verteidigte er sich damit, dass die Rechtsverletzung durch die Vernichtung beseitigt worden war. Anders als bei der oben besprochenen Raubkopien-Entscheidung⁵³⁸ hatte hier die Vervielfältigung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert, weil der Verletzer die rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke nicht verkaufen wollte, sondern selbst genutzt hatte. Den wirtschaftlichen Wert der dreijährigen Nutzung konnte die Vernichtung der Dias nicht beseitigen, so dass hierfür eine angemessene Lizenzgebühr als Schadensersatz zu zahlen war. Dass der Regisseur die Bilder nicht auch noch verbreitet hatte, war unerheblich, weil der Verkehr in diesen Fällen bereits der Vervielfältigung einen wirtschaftlichen Wert beimisst. Der vom I. Zivilsenat angestellte Vergleich des Verletzers mit einem rechtmäßig handelnden Lizenznehmer war ebenso entbehrlich wie die Einordnung der Lizenzgebühr als entgangener Gewinn und der Verweis auf Pauschallizenzen.⁵³⁹

(2) Faktische Nutzungsmöglichkeit

Soweit der Verletzer nicht vom Rechtsinhaber an der weiteren Verwendung gehindert wird, darf jener das Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns nicht auf den Rechtsinhaber abwälzen. Ist die Rechtsverletzung nur deswegen wirtschaftlich irrelevant geblieben, weil niemand die Produkte des Verletzers kaufen wollte, so schuldet er wie ein am Markt gescheiterter Lizenznehmer den üblichen Lizenzsatz für den Zeitraum, in dem er sein Glück versucht hat. Denn die Geschäftschance, die jedem Immaterialgüterrecht innewohnt, und für die mit der Lizenzgebühr gezahlt wird, ist dem Verletzer in diesem Fall vollständig zugeflossen.⁵⁴⁰

Deswegen ist dem Ergebnis des BGH in der Entscheidung *Lizenzanalogie* zuzustimmen.⁵⁴¹ Rainer Werner Fassbinder hatte für den Film „Warnung vor einer heiligen Nutte“ drei Songs von *Leonard Cohen* für den Soundtrack verwendet. Der Film wurde 1971 auf der Biennale in Venedig und 1974 bei den Filmfestspielen in Berlin gezeigt; zu einer flächendeckenden Verwertung kam es zunächst nicht. Erst nach dem Tod *Fassbinders* 1982 entschlossen sich die Co-Produzen-

537 BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate.

538 Oben aa).

539 BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate.

540 Vgl. die Argumentation beim Bereicherungsrecht oben I.2.c)bb)(2).

541 BGH GRUR 1990, 1008 – Lizenzanalogie.

ten, den Film weltweit zu vermarkten. Dafür traten sie erstmalig an den Musikverlag des Sängers heran, konnten sich mit diesem jedoch nicht einigen. Daraufhin wurde der Film ohne die *Cohen*-Songs in den Verleih gebracht. Als dem Verlag der vergangene Sachverhalt offenbart wurde, verlangte er Schadensersatz. Der BGH sprach ihm für die vergangenen zehn Jahre seine übliche Lizenzgebühr für die weltweite Vermarktung zu, obwohl der Film im Wesentlichen nur auf den beiden Filmfesten gezeigt worden war. Trotz der geringen tatsächlichen Nutzung ist diese Entscheidung im Ergebnis richtig, wenn man mit dem BGH unterstellt, dass die weltweiten Musikrechte für zehn Jahre auch dann gekauft werden müssen, wenn lediglich ein Testbetrieb bei Filmfestspielen geplant ist.⁵⁴² Dass der Film anschließend gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang gezeigt wurde, beruhte entweder auf einer künstlerisch-geschäftlichen Entscheidung der Produzenten oder auf mangelnder Nachfrage. In beiden Fällen stand den Produzenten die faktische Nutzungsmöglichkeit an den Songs wie einem rechtmäßigen Lizenznehmer offen. Dass sie diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen ließen und sich die fiktive Lizenzzahlung nicht amortisieren konnte, war Folge eines üblichen wirtschaftlichen Risikos der Verletzer und ändert nichts am Wert der faktischen Nutzungsmöglichkeit.⁵⁴³

(3) Vorzeitige Beendigung der Nutzung

Hindert dagegen der Rechtsinhaber den Verletzer an der weiteren wirtschaftlichen Verwertung, so ist es nicht gerechtfertigt, eine Lizenzgebühr für einen längeren Zeitraum zu fordern.⁵⁴⁴ Konkret: Wer dem Verletzer binnen 21 Stunden die weitere Nutzung untersagt, kann nicht die Zahlung einer einmonatigen Lizenzgebühr verlangen.⁵⁴⁵ Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr soll den Schaden ausgleichen, der tatsächlich durch den rechtswidrigen Eingriff entstanden ist. Vom Verletzer eine Zahlung für den Zeitraum zu verlangen, in dem die Rechtsverletzung abgestellt wurde und er das Recht nicht einmal theoretisch nutzen konnte, geht über das hinaus, was für die Kompensation des tatsächlichen Eingriffs erforderlich ist. Der Verletzer hat nur solange eine Rechtsstellung, die mit der eines Lizenznehmers vergleichbar ist, solange er das Immaterialgut *faktisch* nutzen kann; sie endet, wenn er vom Rechtsinhaber an der weiteren Verletzung gehindert wird.⁵⁴⁶ Eine Kompensation ist nur für den Zeitraum erforderlich, in dem das Recht tatsächlich verletzt wurde.

542 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie.

543 Vgl. *Schack*, UrhR⁷, Rn. 780.

544 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht. Vgl. auch *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2648.

545 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.

546 Rogge, FS Nirk, 929, 945.

Die abweichende Rechtsprechung⁵⁴⁷ wird teilweise damit gerechtfertigt, es dürfe sich nicht zugunsten des Verletzers schadensmindernd auswirken, dass sich ein Vertragsrisiko zum Nachteil des fiktiven Lizenznehmers entwickelt, das vernünftige Parteien zu Beginn des fiktiven Lizenzvertrages prognostiziert hätten.⁵⁴⁸ Allerdings gehört es nicht zum Risiko eines *Vertrags*, unvermittelt auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Deswegen ist die Vertragsanalogie, wie bereits mehrfach ausgeführt, mangels vergleichbarer Interessenlage nicht hilfreich. Zudem mindert sich hier kein Schaden. Dem Rechtsinhaber ist kein Lizenzvertrag entgangen, der ihm eine darüber hinausgehende Vergütung eingebracht hätte. Über den kurzen Eingriff hinaus ist ihm also kein Schaden entstanden. Diese Rechtsprechung erweitert vielmehr das tatsächliche Ausmaß der Rechtsverletzung.

Weicht ein üblicher Lizenzvertrag in Umfang und Intensität erheblich von der tatsächlichen rechtswidrigen Nutzung ab, dann ist er kein geeigneter Maßstab, um diese Beeinträchtigung angemessen in Geld auszudrücken.⁵⁴⁹ Um den Wert dieser eingeschränkten Nutzungen zu bestimmen, kann ein solcher Lizenzvertrag nur als Ausgangspunkt dienen. Wenn der Verletzer das Immaterialgut in einem deutlich geringeren Umfang als ein üblicher Lizenznehmer nutzen konnte, ist ein entsprechender Abschlag von der üblichen Lizenzgebühr geboten. Das ist insbesondere bei Einmalzahlungen erforderlich, mit denen ein längerer Nutzungszeitraum abgegolten wird, etwa im obigen Beispiel für Filmmusik oder für die Vielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung von Fotos.⁵⁵⁰ Hinter einer Einmalzahlung als Vergütungsmodell steht die Überlegung, dass dem Lizenznehmer über einen längeren Zeitraum ermöglicht werden soll, diese Zahlung und sonstige Anfangsinvestitionen zu amortisieren. Hindert der Rechtsinhaber den Verletzer deutlich vor Ablauf einer branchenüblichen Vertragslaufzeit an der weiteren Verwertung, dann spiegelt die Pauschalsumme den Wert der Immaterialgüternutzung nicht angemessen wider. Der Betrag ist daher entsprechend zu kürzen.⁵⁵¹ Eine solche Vorgehensweise des Berufungsgerichts hat der BGH etwa in der Entscheidung *Dia-Duplikate* gebilligt.⁵⁵² Das Berufungsgericht hatte pro Bild eine Lizenzgebühr von 500 DM für eine unbegrenzte Nutzung als üblich angesehen. Weil der Verletzer die Fotos nur (aber immerhin) drei Jahre nutzen konnte, hielt

547 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de; AG Köln ZUM-RD 2014, 300, 301 – AGB.

548 Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 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.

das Gericht einen Abschlag von 20 % für angemessen. Auch das OLG Hamburg hat die MFM-Empfehlung⁵⁵³ nicht schematisch übernommen, die als Mindestnutzungszeitraum einen Monat vorsah.⁵⁵⁴ Weil der Rechtsinhaber einer Yachtschrift bereits nach 21 Stunden untersagen konnte, seine Fotos im öffentlichen Internet-Archiv zu nutzen, kürzte das OLG die Vergütung auf 25 %.

Reinen Strafcharakter hatte dagegen eine Entscheidung des OLG Frankfurt, in der Anwälte rechtswissenschaftliche Aufsätze unerlaubt auf ihrer Homepage eingestellt hatten.⁵⁵⁵ Die Beklagten nutzten die fremden Aufsätze zu Werbezwecken und gaben sich bei einem Artikel gar als Autor aus. Der wahre Autor bemerkte diese plumpe Anmaßung recht schnell und konnte die Rechtsverletzung nach einem Monat beenden. Trotzdem sprachen die Frankfurter Richter dem Rechtsinhaber die üblichen Vergütungssätze für drei Monate zu. Die Verdreifachung des Schadensbetrags rechtfertigten sie damit, dass die Beklagten als potentielle Lizenznehmer daran interessiert gewesen seien, die Beiträge des Klägers über einen längeren Zeitraum zu nutzen, um interessierte Leser auf ihre (vermeintliche) Kompetenz aufmerksam zu machen.⁵⁵⁶ Daher sei nicht die tatsächliche, sondern eine fiktive Nutzung von mindestens drei Monaten für die Schadensberechnung zugrunde zu legen. Solche *treble damages* für vorsätzliche Rechtsverletzungen kennt das deutsche Recht, anders als das US-amerikanische, jedoch nicht. Dabei zeigten die Frankfurter Richter einen mit dem deutschen Schadensrecht zu vereinbarenden Weg auf, wie der zusätzliche Unrechtsgehalt einer vorsätzlichen Rechtsverletzung und Urheberanmaßung auch zivilrechtlich geahndet werden kann: Sie sprachen dem Urheber erhebliches Schmerzensgeld für die Rechtsverletzung zu.⁵⁵⁷

(4) Vergleichbare Nutzungsintensität

Ebenso berücksichtigt werden müssen die Nutzungsintensität und der Nutzungszusammenhang.⁵⁵⁸ Übliche Tarife für den professionellen Einsatz von Fotos können daher nicht herangezogen werden, wenn private Verkäufer etwa ihre eBay-Auktionen mit Produktfotos Dritter aufwerten.⁵⁵⁹ Diese Tarife liegen im Regelfall

553 Preisempfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing. Dazu unten 3.

554 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.

555 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de.

556 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de.

557 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de. Dazu unten G.I.3. (Schmerzensgeld).

558 OLG Hamm ZUM 2014, 408, 410 – MFM; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger. Gegen OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 672 – Werbefotografien.

559 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Düsseldorf MMR 2013, 264 f. – Fotonutzung bei privater Internetversteigerung.

deutlich über dem zu erwartenden Kaufpreis, so dass sich diese Preise in einem solchen Marktumfeld nicht durchsetzen würden; außerdem ist die Nutzungsintensität bei einem professionellen Einsatz typischerweise deutlich höher.⁵⁶⁰ Das ist bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen.⁵⁶¹

e) Nutzung des Immaterialguts für verbotene Zwecke

Weiter sind Fälle denkbar, in denen der Verletzer das Immaterialgut für gesetzeswidrige Zwecke verwendet. Hier stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber auch dann eine übliche Lizenzgebühr verlangen kann. Grundsätzlich hat niemand Anspruch auf den Ersatz eines Gewinns, den er selbst nur durch einen Gesetzesverstoß hätte erzielen können.⁵⁶² Wenn man die Lizenzgebühr als Ersatz des entgangenen Gewinns ansähe, und sei es auch nur in pauschalierter Form, müsste sie dem Rechtsinhaber also versagt werden. Entsprechende Verträge wären nach § 134 BGB unwirksam. Wenn man mit der Lizenzanalogie aber die rechtswidrige Nutzung des Immaterialguts als solche kompensiert, dann kann es grundsätzlich keine Rolle spielen, wozu es eingesetzt wurde. Denn der entgangene Gewinn aus einer verbotenen Tätigkeit des Rechtsinhabers wird nur deswegen nicht ersetzt, weil das Rechtssystem andernfalls widersprüchliche Aussagen träfe. Sie kann dem Rechtsinhaber nicht einerseits untersagen, selbst einer entsprechenden gewinnbringenden Tätigkeit nachzugehen, ihn andererseits aber kompensieren, wenn ihn ein Dritter daran hindert. Gleicht der Schadensersatzanspruch aber allein den Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus und ist der Marktpreis lediglich ein Maßstab, entsteht ein solcher Wertungswiderspruch grundsätzlich nicht.

Allerdings muss man nach dem Schutzzweck der Norm differenzieren, gegen die der Verletzer verstoßen hat. Hat der Verletzer das Immaterialgut für ein grundsätzlich erlaubtes Geschäft eingesetzt, das nur wegen der konkreten Ausgestaltung des Geschäfts sitten- oder gesetzeswidrig war, dann muss der Eingriff in das Immaterialgüterrecht weiterhin kompensiert werden. Dem Rechtsinhaber ist weiterhin die abstrakte Gewinnerzielungschance zugewiesen. Darf aber niemand ein solches Geschäft durchführen, dann weist die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber für diese Art von Geschäften nicht einmal eine abstrakte Gewinnchance zu. Das Immaterialgüterrecht hat insoweit keinen Zuweisungsgehalt. Es gibt aus rechtlicher Sicht keinen Eingriff, der ausgeglichen werden muss. Um den Verletzer nicht besser zu stellen, muss die Rechtsordnung mit überindividuellen Gewinnabschöpfungsnormen reagieren. Von dem Grundsatz ist allerdings eine Aus-

⁵⁶⁰ Mit ausführlicher Begründung OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.

⁵⁶¹ BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.

⁵⁶² Vgl. nur BGHZ 67, 119, 121 ff.; BGH NJW 1974, 1374, 1376; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 7.

nahme zu machen: Wenn es Abschöpfungslücken gibt und die Rechtsordnung dem Verletzer den Gewinn belässt, muss man konsequenterweise auch den Rechtsinhaber an der wirtschaftlichen Nutzung seines Immaterialguts beteiligen.⁵⁶³

2. Vertragspraxis des Rechtsinhabers

Grundsätzlich ist für die Wertbestimmung die Vertragspraxis des Rechtsinhabers maßgeblich.⁵⁶⁴ Es ist aber ebenso denkbar, dass der Verletzer regelmäßige Immaterialgüterrechte als Lizenznehmer nachfragt und sich auf diese Weise eine Lizenzpraxis herausgebildet hat. Beide Konstellationen geben einen Einblick in die Marktpraxis und müssen daher bei der Schadensschätzung berücksichtigt werden. Allerdings kann auf beide nicht unbesehen zurückgegriffen werden.⁵⁶⁵ Denn bei der Lizenzanalogie geht es nicht darum, den Wert eines entgangenen Lizenzvertrags zu ermitteln, sondern den Wert der konkreten unberechtigten Nutzungen. Lizenzverträge müssen daher folgende drei Kriterien erfüllen, um als vorrangiger Maßstab für die Schadensberechnung herangezogen werden zu können:⁵⁶⁶ Erstens müssen sie eine Nutzung regeln, die nach Umfang, Dauer und Intensität vergleichbar ist.⁵⁶⁷ Hierfür kann auf die Ausführungen oben 1.d) verwiesen werden. Des Weiteren sie müssen eine repräsentative Marktpraxis abbilden (dazu a) und es müssen frei ausgehandelte Lizenzverträge sein (dazu b).

a) Repräsentative Marktpraxis

Bereits existierende Verträge können nur herangezogen werden, wenn sie eine repräsentative Marktpraxis abbilden.⁵⁶⁸ Dazu muss der Rechtsinhaber bzw. der Verletzer seine Preisvorstellungen am Markt des Verletzungsortes bei freien Preis-

⁵⁶³ Vgl. *pars pro toto* § 11 S. 2 UrhG.

⁵⁶⁴ BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Folien-druckverfahren; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPC 15 Tz. 22 ff.; Trio Process v Goldstein's Sons, 612 F.2d 1353, 1358 ff. (3d Cir. 1981); Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 111; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 539; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.

⁵⁶⁵ So aber für Lizenzverträge des Rechtsinhabers Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93.

⁵⁶⁶ Besonders deutlich arbeitet die amerikanische Schadenspraxis die folgenden Anforderungen heraus, vgl. etwa Mobil Oil v Amoco Chems., 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774 Fn. 20. Ähnlich BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 63.

⁵⁶⁷ Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 539. Vgl. auch BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train, und insbesondere Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; Mobil Oil v Amoco, 915 F. Supp. 1333, 1342 mwN (D. Del. 1994); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 7 f.

⁵⁶⁸ Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 64; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93.

verhandlungen durchgesetzt haben.⁵⁶⁹ Nicht ausreichend sind daher Lizenzverträge, die auf Gefälligkeiten oder Sondersituationen beruhen.⁵⁷⁰

Am einfachsten kann der Wert der Nutzung bestimmt werden, wenn der Rechtsinhaber oder der Verletzer am Verletzungsort eine langjährige Lizenzierungspraxis für vergleichbare Nutzungshandlungen etabliert haben. In diesem Fall hat sich der Preis für die Nutzungshandlung eingependelt, so dass der objektive Wert des rechtswidrigen Eingriffs und damit der notwendigen Kompensation feststeht.⁵⁷¹ Dieser ist auch dann als Schadensersatz zu leisten, wenn er (erheblich) über den sonst branchenüblichen Sätzen liegt.⁵⁷² Lizenzverträge über ausländische Schutzrechte können nur herangezogen werden, wenn dort vergleichbare Marktverhältnisse herrschen.⁵⁷³

Deswegen reicht es nicht aus, wenn der Rechtsinhaber Preislisten oder einzelne Lizenzverträge vorlegt.⁵⁷⁴ Er muss darlegen, dass er diese Bedingungen am Markt tatsächlich durchsetzen kann. Dafür muss er eine ausreichende Anzahl ähnlicher Lizenzverträge nachweisen.⁵⁷⁵ Andernfalls hätte es der Rechtsinhaber in der Hand, unter besonderen Bedingungen geschlossene Verträge vorzulegen und so als Schadensersatz Lizenzgebühren zu erhalten, die er sonst niemals hätte durchsetzen können.

Illustrativ dafür ist der englische Fall zwischen *Robbie Williams* und dem Musiklabel *Ludlow Music*, das die Rechte eines US-amerikanischen Künstlers wahrnahm.⁵⁷⁶ Der beklagte Musiker wollte einzelne Textpassagen dieses Künstlers neu vertonen. In den Verhandlungen forderte das Label zunächst 50 % der Einnahmen. Bevor die Verhandlungen abgeschlossen werden konnten, wurde der Song veröffentlicht. Weil das Label, vor vollendete Tatsachen gestellt, von seinen Forderungen nicht abrücken wollte, landete der Fall vor Gericht. Dieses sprach zu Recht nicht die ursprünglich geforderten 50 % zu. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass er sonst solche hohen Beteiligungen am Markt durchsetzen kann. Üblich war eine solche Summe ebenfalls nicht, weil *Williams* ein äußerst populärer Sänger war, der einen in England weitgehend unbekannten Song eines unbe-

569 Vgl. OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.

570 Hdb PatR/KamLab, § 10 Rn. 96. Vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146.

571 Del Mar Avionics v Quinton Instrument, 836 F.2d 1320, 1328 (Fed. Cir. 1987); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.

572 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Folien-druckverfahren; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 111; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609.

573 OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 31 – Absperrschieber; LG Mannheim InstGE 12, 160, 167 – Orange-Book-Lizenz; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 111.

574 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 17 – Resellervertrag; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; LG Berlin GRUR-RR 2010, 422 – Kartenkacheln; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 63. Der Verletzer darf solche Tatsachen mit Nichtwissen bestreiten, weil sie sich allein in der Sphäre des Rechtsinhabers abspielen, BGH aaO.

575 LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609.

576 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638.

kannten Musikers neu vertonen wollte. In diesem Fall hätten weder der Kläger noch ein Dritter mehr als 20 % der Einnahmen erhalten. Ein Schadensersatzprozess soll den Rechtsinhaber für den entstandenen Schaden kompensieren, ihm aber nicht einseitig ermöglichen, unrealistische Lizenzsätze als Schadensersatz durchzusetzen.⁵⁷⁷ Die gesteigerte subjektive Vorwerfbarkeit konnte in England über die *aggravated damages*, einen immateriellen Schadensersatz, berücksichtigt werden.⁵⁷⁸ Das ist in Deutschland ebenfalls ein gangbarer Weg.⁵⁷⁹

Auch in Deutschland hat der BGH den Einwand eines Musikverlegers für irrelevant gehalten, zu den marktüblichen niedrigeren Sätzen der Buchverleger niemals seine Zustimmung zum Abdruck erteilt zu haben.⁵⁸⁰ Die Beklagten hatten einen „Zitatschatz von der Oper bis zur leichten Muse“ herausgegeben, in dem Textausschnitte aus bekannten Musikwerken wiedergegeben waren, darunter auch nicht gemeinfreie aus dem Repertoire des Klägers. Der BGH orientierte sich an den üblichen Lizenzsätzen im Buchhandel.⁵⁸¹ Denn beim Schadensersatz geht es allein darum, den eingetretenen Schaden zu bewerten. Bei der Lizenzanalogie sind dafür aber die Verhältnisse auf dem Markt des Verletzers maßgeblich, weil dort die Rechtsverletzung eingetreten ist. Etwas anderes gilt selbstverständlich, wenn der Musikverleger durch die Verletzung auf dem Buchmarkt daran gehindert worden wäre, auf seinem Markt Lizenzverträge zu schließen. In diesem Fall wären als entgangener Gewinn die entsprechend höheren Lizenzsätze zu ersetzen gewesen. Dafür muss der Verleger aber darlegen, dass ihm mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Lizenzverträge entgangen sind.⁵⁸²

Zugunsten des Rechtsinhabers muss berücksichtigt werden, ob bei Abschluss der Lizenzverträge Unsicherheit über den Bestand des Immaterialgüterrechts herrschte.⁵⁸³

b) Frei ausgehandelte Lizenzverträge

Als dritte Voraussetzung muss der Rechtsinhaber frei ausgehandelte Lizenzverträge vorlegen, weil nur diese den objektiven Marktwert widerspiegeln.⁵⁸⁴ Deswegen entsprechen im Regelfall Verträge und Verrechnungspreise innerhalb eines

⁵⁷⁷ Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47.

⁵⁷⁸ *In casu* allerdings nicht zugesprochen, weil die Beklagten nach Ansicht des Gerichts davon ausgehen durften, man werde sich – branchenüblich – über eine angemessene Vergütung einigen, Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 57: „*There was nothing either cynical or flagrant about their approach.*“

⁵⁷⁹ In Form von Schmerzensgeld, dazu unten G.I.3.

⁵⁸⁰ BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.

⁵⁸¹ BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.

⁵⁸² Das hat der BGH im konkreten Fall aber überzeugend verneint, BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien.

⁵⁸³ Dazu unten 5.e)aa).

⁵⁸⁴ ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz.

Konzerns keiner repräsentativen Marktpraxis, weil diese nicht auf dem freien Spiel des Marktes, sondern auf Konzernpolitik beruhen.⁵⁸⁵

Es liegen ebenfalls keine marktüblichen Verträge vor, wenn der Vertrag unter unzulässigem Druck zustande gekommen und daher nichtig ist.⁵⁸⁶ Deswegen kann sich nach dem BGH ein Arbeitgeber nicht ohne Weiteres auf die Lizenzsätze eines Vertrags mit einem Angestellten oder einem Handelsvertreter berufen, wenn der Vertrag nicht frei von Druck ausgehandelt worden ist.⁵⁸⁷ In diesem Fall kann das vertraglich vereinbarte Entgelt nur ein erster Anhaltspunkt sein.

Der Rechtsinhaber darf sich ebenfalls nicht auf Lizenzgebühren berufen, deren Konditionen er nur durchsetzen konnte, weil er mit anderen Verletzern einen Vergleich zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten getroffen hat.⁵⁸⁸ Diese sind zwar frei ausgehandelt; in diese „Lizenzgebühren“ ist aber nicht nur der Wert der Benutzungshandlung eingepreist, sondern auch die Vermeidung weiterer Kosten für einen Anwalt und einen Gerichtsprozess.⁵⁸⁹

Sind aber ansonsten die (kartell-)rechtlichen Grenzen der Vertragsfreiheit eingehalten worden, dann müssen die Ergebnisse einer eventuell ungleichen Markt- und Verhandlungsmacht berücksichtigt werden.⁵⁹⁰ Für den objektiven Wert der konkreten Rechtsverletzung macht es etwa bei der Umsatzbeteiligung für eine Coverversion eines Songs einen Unterschied, ob er von *Robbie Williams* oder einem unbekannten Musiker gesungen wird. Ein Star hat wegen seiner Bekanntheit einen viel größeren Einfluss auf den kommerziellen Erfolg eines Songs als ein unbekannter Künstler, was bei den Lizenzsätzen berücksichtigt wird. Aber auch in anderen Fällen muss in den Grenzen des Kartellrechts die Marktmacht des Verletzers bei der Berechnung der Entschädigung berücksichtigt werden. Das Schadensrecht hat die Aufgabe zu kompensieren, grundsätzlich aber nicht, Ungechtigkeiten des Marktes zu korrigieren.⁵⁹¹

3. Branchenübliche Vergütungssätze und einseitige Verbandsempfehlungen

Fehlt es an einer repräsentativen Lizenzpraxis des Rechtsinhabers, so kann für die Schätzung der Schadenshöhe auf eine vergleichbare Branchenpraxis zurück-

585 Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 113. Vgl. aber BGH GRUR 2012, 605 Tz. 31 f. – antimykotischer Nagellack (zum ArbNErfG).

586 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

587 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag (zu § 34 GWB aF).

588 ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz, für den umgekehrten Fall, dass sich der Rechtsinhaber in Vergleichen auf niedrigere Lizenzsätze eingelassen hat. AA OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren.

589 Vgl. LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010).

590 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Dazu unten 6.

591 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Anders jetzt aber im Urheberrecht, wo § 32 UrhG zu beachten ist, dazu unten 6.a).

gegriffen werden.⁵⁹² Wenn auf dem konkreten Markt eine Lizenzerteilung unüblich ist, können Kriterien anderer Märkte herangezogen werden, die mit dem Verletzermarkt vergleichbar sind.⁵⁹³ Hat sich aber auf einem regionalen Markt eine Branchenübung etabliert, so ist diese zu berücksichtigen und kann nicht durch abweichende überregionale Tarife ersetzt werden.⁵⁹⁴

Um als Maßstab für den objektiven Wert einer Immaterialgüterrechtsnutzung dienen zu können, müssen sich Lizenzsätze und Lizenzbedingungen am Markt durchgesetzt haben. Als Bezugspunkt kommen im Urheberrecht insbesondere Tarife von Verwertungsgesellschaften und Gesamtverträge in Betracht, weil sie sich nach § 39 I 1 VGG an den wirtschaftlichen Vorteilen einer Nutzung orientieren müssen.⁵⁹⁵ Ob die Tarife angemessen sind, ist auch im Verletzungsverfahren voll überprüfbar.⁵⁹⁶ Darüber hinaus muss es für die konkrete Art der Verletzungshandlung einen angemessenen Tarif geben.

Einseitige Empfehlungen von Interessenverbänden erfüllen diese Anforderungen dagegen im Regelfall nicht.⁵⁹⁷ Die Verbände vertreten in erster Linie die Interessen ihrer Mitglieder. Daher sind deren Preisempfehlungen mehr politische Äußerungen denn repräsentative Marktpreise.⁵⁹⁸ Wie individuelle Preislisten des Rechtsinhabers können sie erst etwas über den objektiven Marktwert des Immaterialguts aussagen, wenn sie sich am Markt in nennenswertem Umfang durchsetzen konnten.⁵⁹⁹ Andernfalls können auch sie nur ein erster Anhaltspunkt sein.⁶⁰⁰ Sie dienen dann eher als obere Grenze denn als repräsentativer Mittelwert.⁶⁰¹ Hier machen es sich viele Instanzgerichte zu einfach, wenn sie insbesondere die Forderungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) nahezu unesehen für die Berechnung des Schadensersatzes zugrunde legen.⁶⁰²

592 Vgl. etwa BGHZ 175, 135 Tz. 56 – TV-Total; BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; GRUR 2010, 623 Tz. 36 – Restwertbörse; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94. Vgl. auch BGHZ (VII. ZS) 117, 29, 31 f.: übliche Stromtarife als Maßstab für objektiven Wert nach Stromdiebstahl.

593 Vgl. zum entsprechenden Vorgehen im Kartellrecht, *Kommission*, Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 oder 102 AEUV, S. 17 ff.

594 Vgl. BGH GRUR 2006, 136 Tz. 30 – Pressefotos, zu niedrigeren Erstabdruckhonoraren kleinerer Regionalzeitungen im Raum Brandenburg, die den höheren MFM-Tarifen vorgehen.

595 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

596 BGHZ 97, 37, 41 – Filmmusik; BGH GRUR 1983, 565, 566 – Tarifüberprüfung II; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 156.

597 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

598 Vgl. OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 389 – Yacht.

599 Vgl. OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen.

600 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 27, 30 – Pressefotos; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb; OLG Hamburg MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94. Vgl. auch BeckOK-UrhR⁸/Lauber-Rönsberg, UrhG, § 72 Rn. 35 („stets sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen“).

601 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

602 Etwa OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119; GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; LG München I ZUM 2006, 666 – Architekturfotografien. Dagegen OLG Braunschweig GRUR 2012,

4. Weitere Schätzungsgrundlagen

Kann in einem Rechtsstreit keine übliche oder vergleichbare Lizenzpraxis herangezogen werden, dann muss das Gericht den objektiven Wert der rechtswidrigen Nutzung in freier Schätzung ermitteln (§ 287 ZPO).⁶⁰³ Dabei muss es alle Aspekte berücksichtigen, anhand derer am Markt die Vergütungshöhe bemessen wird.⁶⁰⁴ Die verwendeten Kriterien können im Wesentlichen in drei Gruppen eingeteilt werden: der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts, der Umfang der Nutzung und das Ausmaß der Übernahme.⁶⁰⁵

a) Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts

Maßgeblich für die Höhe der Lizenz ist der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts für die konkrete Art der Verwendung.⁶⁰⁶ Dafür kommt es in erster Linie darauf an, welche Bedeutung es für den Absatz des Produkts hat.⁶⁰⁷ Das bestimmt in erster Linie der Zusatznutzen, also inwieweit die Immaterialgüternutzung dem Verletzer ermöglicht, mehr Produkte abzusetzen, höhere Preise zu verlangen bzw. zu niedrigeren Kosten zu produzieren.⁶⁰⁸

Den äußeren Rahmen für die Lizenzhöhe geben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Branche vor, insbesondere die durchschnittlichen Umsatzren-

920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb.

603 BGH GRUR 2009, 407 Tz. 22 mwN – Whistling for a train; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos. Einen umfassenden Überblick bisher berücksichtigter Kriterien im Patentrecht bei *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2628 ff.; Markenrecht: Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 ff.; Urheberrecht: Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 97. Vgl. auch *Menninger/Nägele*, WRP 2007, 912-919.

604 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 261.

605 Für eine umfassende Darstellung der im Verkehr verwandten Kriterien kann auf entsprechende Handbücher verwiesen werden, etwa *Groß/Rohrer*, Lizenzgebühren³, Rn. 3 (mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 5). Ferner die Nachweise oben Fn. 603. In den USA werden im Wesentlichen die *Georgia-Pacific* Kriterien herangezogen, entwickelt in *Georgia-Pacific v US Plywood*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (SDNY 1970). Diese sind mittlerweile Standard in allen Gerichtsverfahren, in denen eine angemessene Lizenzgebühr festgelegt wird, dazu *Jarosz/Chapman*, 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*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 261.

607 Vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 f. (Fed. Cir. 2010); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

608 Vgl. RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 97, 37, 43 – GEMA-Tarife; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 137; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 813; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.

reiten.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 Schadensersatzes⁶¹⁵ allerdings nicht damit gehört, er wäre auf eine rechtmäßige Alternative ausgewichen, wenn er sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns bewusst gewesen wäre.⁶¹⁶ Denn diese Behauptung macht die Rechtsverletzung nicht rückgängig, so dass ein Schaden verbleibt, der ausgeglichen werden muss.⁶¹⁷ Beachtlich ist dieser Einwand aber bei der Höhe der Lizenz. Denn geringe *design-around costs* bzw. viele gemeinfreie Alternativen verringern die Bereitschaft der Marktakteure, Lizenzgebühren zu zahlen.⁶¹⁸ Dasselbe gilt beim Parallelimport von Arzneimitteln, die bereits mit Zustimmung des Herstellers in den Verkehr gebracht worden sind.⁶¹⁹ Wenn der Importeur gegen die Vorgaben der Rechtsprechung verstoßen hat, etwa gegen die Pflicht zur Vorabinformation des Herstellers, liegt zwar formal eine Markenverletzung vor; der Wert einer solchen Markennutzung ist aber als sehr gering anzusehen, weil dem Importeur eine einfache Möglichkeit zur Verfügung gestanden hätte, die Waren unter der Marke erlaubnisfrei zu vertreiben.⁶²⁰ Aus demselben Grund hat das OLG Köln der Nutzung eines Fotos, das der Lichtbildner unter einer nicht kommerziellen *Creative Commons*-Lizenz ins Netz gestellt hatte, überhaupt keinen

609 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

610 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

611 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2627.

612 Etwas anderes gilt allerdings, wenn es sich um die Umsatzrendite nach Kosten handelt, in denen üblicherweise Lizenzkosten von 3 % enthalten sind.

613 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; Preu, GRUR 1979, 753, 760.

614 BGH GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 138 mwN; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146.

615 Zum Bereicherungsausgleich oben I.2.c)bb)(2)(a).

616 Schack, UrhR⁷, Rn. 780; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 89.

617 Das Argument des widersprüchlichen Verhaltens ist dagegen bei leicht und normal fahrlässigem Verhalten wenig überzeugend, dazu bereits oben I.2.c)bb).

618 RG MuW 1938, 329 – Wasserrohrkessel; Mellulis, FS Traub, 287, 295; Jarosz/Chapman, StanTechL-Rev 16 (2013), 769, 813 ff. mwN.

619 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.

620 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.

Wert beigemessen. Die Nutzung war nur deswegen rechtswidrig, weil die Namensnennung den Lizenzbedingungen nicht ganz entsprochen hatte.⁶²¹

Zuletzt ist die Schutzrechtsdichte bei dem Verletzerprodukt zu berücksichtigen.⁶²² Evident ist dies bei Smartphones: In ihnen sind derart viele Patente verbaut, dass für jedes einzelne nur ein geringer Betrag gefordert werden kann, um das Gesamtprodukt noch zu marktgängigen Preisen vertreiben zu können.

b) Umfang der Nutzung

Der Verletzer muss den Schaden nur in dem Umfang ausgleichen, der seinem Eingriff für die tatsächliche Nutzung entspricht. Dafür kann auf die Ausführungen oben 1.d) verwiesen werden.

c) Ausmaß der Übernahme

Im Urheber-, Design- und Markenrecht kommt es wesentlich auch auf den Umfang der Übernahme an.⁶²³ Es macht einen Unterschied, ob eine Gestaltung nahezu identisch oder in abgewandelter, bearbeiteter Form benutzt wurde. Für letztere sind Abschlüsse vorzunehmen.⁶²⁴ Bei Marken und Unternehmenskennzeichen kommt es ebenfalls darauf an, ob sie im Identitätsbereich (§ 14 II Nr. 1 MarkenG) oder nur in verwechslungsfähiger Form verwendet wurden.⁶²⁵

5. Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr

Die übliche Lizenzgebühr ist nur ein erster Anhaltspunkt für die Schadensberechnung. Zum einen muss berücksichtigt werden, wie sich die tatsächliche Nutzung

621 OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons „non-commercial“. Fällt ein kommerzieller Nutzer aber gar nicht in den Anwendungsbereich der Lizenz, hat die Nutzung einen wirtschaftlichen Wert. Der ist aber durch die Möglichkeit der freien nicht-kommerziellen Nutzbarkeit im Regelfall deutlich herabgesetzt, Rechtbank Amsterdam, 9.3.2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AV4204 (unter 6.); kritisch Mantz, GRUR Int 2008, 20, 23.

622 RGZ 144, 187, 193 – Beregnungsanlage; BGHZ 82, 299, 302 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 141; Mellulis, FS Traub, 287, 295. Dabei werden auch eigene Schutzrechte des Verletzers berücksichtigt, BGH GRUR 1967, 655, 659 – Altix; BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 80; Preu, GRUR 1979, 753, 760.

623 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 mwN.

624 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa. Allerdings kann eine abweichende Gestaltung einen zusätzlichen Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht darstellen oder dessen Ausstrahlungswirkung banalisieren, vgl. CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Diese zusätzlichen Beeinträchtigungen können dann wieder zu einer Erhöhung der Lizenzgebühr führen, dazu unten 5.d).

625 BGHZ 44, 372, 381 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 25 – BTK; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 mwN; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 262 mwN.

von derjenigen unterscheidet, die Grundlage der üblichen Lizenzverträge ist.⁶²⁶ Zum anderen gibt es eine ganze Reihe anderer Faktoren, die den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung beeinflussen, wie insbesondere der Blick in andere Rechtsordnungen gezeigt hat. Die Gerichte können und müssen bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr deutlich mehr Faktoren berücksichtigen als bisher. Wird etwa ein Alleinstellungsmerkmal eines Konkurrenten durch ein Immaterialgüterrecht geschützt, ist ein deutlicher Aufschlag auf die sonst üblichen Lizenzgebühren am Markt gerechtfertigt.⁶²⁷ Darüber hinaus müssen schädigende Faktoren stärker berücksichtigt werden, um den Schaden vollständig abzubilden.⁶²⁸

a) Pauschaler Verletzerzuschlag

In Deutschland wie in anderen Rechtsordnungen ist die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt.⁶²⁹ Obwohl sie bereits deutlich über das hinausgeht, was in anderen Bereichen des Schadensrechts üblich ist,⁶³⁰ wird die Reaktion der Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen als unzureichend angesehen. Die momentane Regelung ermögliche *fautes lucratives* und damit funktionierende Geschäftsmodelle von vorsätzlichen Verletzern, insbesondere wenn das Entdeckungsrisiko gering ist.⁶³¹ Ein Verletzer stehe im schlimmsten Fall genau so, als ob er vor der Verletzungshandlung eine Lizenz erworben hätte. Weil es bei jeder Verletzung aber auch die Möglichkeit gebe, dass sie nicht entdeckt werde, erhalte er zusätzlich noch die Chance, das Recht kostenlos zu nutzen. Er werde dementsprechend nicht einem redlichen Lizenznehmer gleich-, sondern erheblich besser gestellt.⁶³² Dies komme einer Einladung zur Rechtsverletzung gleich; das Immaterialgüterrecht verkomme zu einem Selbstbedienungsladen.⁶³³

aa) Die Europäische Kommission hatte diese Bedenken in ihrem ersten Vorschlag zur Durchsetzungs-RL zunächst berücksichtigt. Art. 17 I lit. a DuRL-E sah

626 Oben 1.d).

627 Das gilt aber nicht, wenn sich die Lizenzanalogie an den am Markt durchgesetzten Lizenzsätzen des Rechteinhabers orientiert. Denn in diesem Fall ist das Alleinstellungsmerkmal bereits eingepreist, OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 26 – Kapmargeriten.

628 Das erwähnt auch das sonst sehr strenge Schweizer BG als Möglichkeit, vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 468 – Porträt.

629 In Deutschland etwa Köllner, Mitt 2006, 535 ff.; Rojahn, GRUR 2005, 623, 626; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Preu, GRUR 1979, 753, 758 ff.; Pietzcker, GRUR 1975, 55. Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(2).

630 Darauf weist etwa Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392 f., zu Recht hin.

631 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 99.

632 Assmann, BB 1985, 15, 18 ff.; Preu, GRUR 1979, 753, 758. Zu dem Argument ausführlich unten D.IV.4.a)bb)(1).

633 Assmann, BB 1985, 15, 18 („Selbstbedienungsverfahren“); Fezer, WRP 1993, 565, 566 (Ermunterung zur Rechtsverletzung). Weitere Nachweise unten Fn. 1715.

schon für fahrlässige Rechtsverletzungen eine *doppelte* Lizenzgebühr vor. Die Kommission wollte dies nicht als Strafzahlung, sondern als pauschalisierten, vollständigen Schadensausgleich verstanden wissen.⁶³⁴ Die Mitgliedstaaten sahen darin dennoch ganz überwiegend einen Strafschadensersatz.⁶³⁵ Weil das Kompensationsprinzip als grundlegendes Prinzip des europäischen Schadensrechts verstanden wird, konnte sich die Kommission mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen.

Die verabschiedete Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nur noch, in angemessenen Fällen einen Pauschalbetrag zuzusprechen, der „mindestens“ einer üblichen Vergütung für die Nutzung entspricht. Einige wollen aus dieser Formulierung dennoch eine generelle Verpflichtung zu pauschalen Verletzerzuschlägen ableiten.⁶³⁶ Der Wortlaut spricht aber gegen eine solche Verpflichtung, insbesondere wenn man die Gesetzgebungsgeschichte berücksichtigt.⁶³⁷ Zudem beschränkt die Richtlinie den Schadensersatz darauf, was zur Kompensation des entstandenen Schadens erforderlich ist.⁶³⁸ Vor dem Hintergrund spricht nichts dafür, aus der Richtlinie eine Verpflichtung abzuleiten, die übliche Lizenzgebühr pauschal und unabhängig vom verursachten Schaden zu erhöhen.⁶³⁹ Das gilt umso mehr, als Art. 3 II Schadensersatz-RL nunmehr untersagt, als Sanktion für Wettbewerbsverstöße überkompensatorischen Schadensersatz vorzusehen. Allerdings ermöglicht die Durchsetzungs-RL, zugunsten des Rechtsinhabers strengere Regelungen vorzusehen bzw. beizubehalten. Sie steht mitgliedstaatlichen Erhöhungen demnach neutral gegenüber.

bb) Die deutsche Rechtsprechung hat es immer abgelehnt, einen pauschalen Verletzerzuschlag zuzusprechen.⁶⁴⁰ Den GEMA-Zuschlag hat sie mit den Beson-

634 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25. Kritisch Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931: „Selbstverständlich ist der doppelte 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, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98. Ähnlich in Frankreich, vgl. Pollaud-Dulian, RTDcom 2008, 71, 74.

637 Roda, Conséquences civiles, Rn. 317 f.; Bételle, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98; Marc Weber, Enforcement-RL, S. 171 f.; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 544; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392. Auch nach Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 385, kann eine generelle Erhöhung nicht auf die Richtlinie gestützt werden.

638 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.

derheiten der unkörperlichen Musikverwertung begründet und es ausdrücklich abgelehnt, den pauschalen Zuschlag auf andere Bereiche zu übertragen.⁶⁴¹

Als die Durchsetzungs-RL ins deutsche Recht umgesetzt wurde, hatte der Bundesrat vorgeschlagen, als Schadensersatz eine doppelte Lizenzgebühr für alle Immaterialgüterrechtsverletzungen vorzusehen.⁶⁴² Er schloss sich der Kritik der Rechtsinhaber an und bemängelte, dass die Verletzung von Immaterialgüterrechten weitgehend risikolos sei und die bestehende Gesetzeslage faktisch auf eine Zwangslizenz hinauslaufe.⁶⁴³ Die Bundesregierung und ihr folgend der Bundestag sind dem energisch entgegengetreten: Eine doppelte Lizenzgebühr gehe in den meisten Fällen über das hinaus, was für die Kompensation des Schadens erforderlich sei, und laufe daher auf Strafschadensersatz hinaus.⁶⁴⁴ Dies sei weder mit den Grundlagen des deutschen Schadensrechts noch mit der Zielsetzung der Richtlinie vereinbar. Eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr widerspricht also dem klar erklärten Willen des deutschen Gesetzgebers und ist auf Grundlage des geltenden deutschen Schadensrechts nicht möglich.⁶⁴⁵ Im *Einzelfall* dagegen kann es auch aus Sicht des Gesetzgebers notwendig sein, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen, wenn diese den angerichteten Schaden nicht ausreichend kompensiert.⁶⁴⁶ Das kann dann auch durch einen pauschalen Zuschlag auf die übliche Lizenzgebühr geschehen. Insbesondere den GEMA-Kontrollzuschlag wollte der Gesetzgeber auch weiterhin ermöglichen.⁶⁴⁷

Mit dieser Differenzierung unvereinbar sind Vorschläge, die eine Erhöhung der Lizenzgebühr damit begründen wollen, dass der Verletzer in die Privatautonomie des Immaterialgüterrechtsinhabers eingegriffen habe.⁶⁴⁸ Das ist nichts anderes als eine andere Beschreibung der Rechtsverletzung und kann deswegen nicht begründen, dass ein höherer Schaden vorliegt. Nur Besonderheiten des konkreten Falles, die von der üblichen Lizenzpraxis abweichen, können eine Erhöhung rechtfertigen.

641 BGHZ 77, 16, 26 f. – Tolbutamid; 59, 286, 288 ff. – Doppelte Tarifgebühr; BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 78; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 144.

642 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f.; BR-Drs. 279/1/08, S. 2 f. Allerdings als widerlegbare Vermutung für die Höhe des Verletzergewinns (!).

643 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 54.

644 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 62.

645 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 551; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 266; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 151; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360; Rebinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1289; Stieper, WRP 2010, 627, 628; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392; aA Dörre/Maaßen, GRUR-RR 2008, 217, 218; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83 (bei Vorsatz schon *de lege lata*). Zur berechtigten rechtspolitischen Forderung bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen, unten G.II.2.

646 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 48.

647 Zu weit geht daher die Interpretation Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 82, wonach darin eine Aufforderung an die Rechtsprechung zu sehen sei, weitere geeignete Fallgruppen für eine pauschale Erhöhung auszumachen.

648 Wandtke, GRUR 2000, 942, 946; Assmann, BB 1985, 15, 21 Fn. 89.

b) GEMA-Zuschlag und §§ 54e II, 54f III UrhG

Nach dem BGH besteht in Ausnahmefällen ein Anspruch auf die doppelte Lizenzgebühr, wenn Rechte der öffentlichen Musikwiedergabe verletzt sind.⁶⁴⁹ Begründet hat der BGH diese Anomalie damit, dass diese Rechte besonders leicht verletzbar und Verletzungen besonders schwierig zu entdecken sind, insbesondere weil die allgemeine Konkurrenz- und Marktbeobachtung dafür nicht ausreicht.⁶⁵⁰ Die GEMA, die die kleinen Musikaufführungsrechte wahrnimmt, kann einen angemessenen Schutz der Rechteinhaber nur dadurch gewährleisten, dass sie einen erheblichen Kontrollapparat vorhält. Vor die Wahl gestellt, ob dieser Kontrollapparat durch die rechtstreuen Nutzer, durch die mittelbar betroffenen Urheber oder aber durch die Verletzer finanziert werden soll, hat sich der BGH für Letzteres entschieden.⁶⁵¹ Auf andere Bereiche sei die Rechtsprechung nicht übertragbar, insbesondere nicht auf das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht als Rechtsverwertung in körperlicher Form.⁶⁵² Kritisiert worden ist die Rechtsprechung insbesondere deswegen, weil die Kosten des Überwachungsapparats unabhängig von der konkreten Rechtsverletzung anfallen.⁶⁵³ Darauf soll unten bei der Erörterung eingegangen werden, in welchem Umfang Überwachungs- und Rechtsverfolgungskosten ersatzfähige Schäden sind, selbst wenn sie nicht unmittelbar durch die konkrete Rechtsverletzung verursacht wurden (unter C.IV.).

In einem engen Sonderbereich, in §§ 54e II, 54f III UrhG, hat der Gesetzgeber die Argumentation der Rechtsprechung für den GEMA-Aufschlag aufgegriffen. Bereits 1990 hat er eine Verdopplung der üblichen Vergütungssätze angeordnet, wenn ein Gerätehersteller oder sonstiger Vergütungsschuldner seiner Melde- und Auskunftspflicht für die Privatkopievergütung nicht nachkommt. Der Gesetzgeber wollte damit die erhöhten Verwaltungskosten ausgleichen, die den Verwertungsgesellschaften entstehen, weil sie für die Überwachung und Durchsetzung der Geräteabgaben einen aufwändigen Kontrollapparat unterhalten müssen. Er wollte damit vermeiden, dass diese Kosten auf die übrigen Nutzer umgelegt bzw. von der den Urhebern zustehenden Vergütung abgezogen werden.⁶⁵⁴ Als ungeschriebenes Merkmal entsteht dieser Anspruch nur bei verschuldeten 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*, UrhR⁷, Rn. 783.

651 BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; *Rogge*, FS Nirk, 929, 934.

652 BGHZ 97, 37, 49 ff. – Filmmusik. Ferner BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III (Bühnenaufführungsrecht); BGH GRUR 1988, 296, 299 – GEMA-Vermutung IV (Videozweitauswertungsrecht von Spielfilmen).

653 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 782; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 945; *Dreier*, Prävention, S. 295 f. mwN; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 13 f.

654 BT-Drs. 11/5744, S. 35 (Rechtsausschuss).

kunftpflichtverletzungen interpretieren lassen.⁶⁵⁵ Allerdings korreliert die Höhe des Schadensersatzes in keiner Weise mit dem tatsächlichen Schaden, so dass hier der Sanktions- und Präventionscharakter im Vordergrund steht.⁶⁵⁶

c) Mindestvergütung

Prozentuale Lizenzvergütungen bilden den tatsächlich angerichteten Schaden nur unzulänglich ab, wenn die Verkaufspreise des Verletzers deutlich niedriger sind als die des Rechtsinhabers.⁶⁵⁷ Die Diskrepanz zwischen dem Wert des Immaterialgüterrechts und der Schadenskompensation ist besonders evident, wenn Luxusgegenstände nachgeahmt und billig verkauft werden. Bezugsgröße für die Lizenzberechnung ist der Verkaufspreis des Verletzers, nicht der des Rechtsinhabers.⁶⁵⁸ Allerdings müssen Gerichte es lizenz erhöhend berücksichtigen, wenn rechtsverletzende Nebenprodukte aus Werbezwecken günstiger als marktüblich abgegeben werden.⁶⁵⁹

Selbst wenn der prozentuale Lizenzsatz deutlich höher angesetzt wird als bei einer vergleichbaren Nutzung, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht ersichtlich nicht vollständig kompensiert. Dennoch wäre es nicht richtig, die Lizenzgebühren des Rechtsinhabers als Bezugsgröße anzusetzen,⁶⁶⁰ unabhängig davon, ob er bereit gewesen wäre, zu einem solch geringen Preis einen Lizenzvertrag zu schließen. Denn durch ein solches Vorgehen würde das Ziel der Lizenzanalogie verlassen, den Wert der *konkreten* Nutzung zu bemessen. Das Reichsgericht hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem die Beklagte ungenehmigt Aufführungen der Berliner Staatsoper veröffentlicht hatte, darunter die Oper „Bohème“, in der die sehr bekannte Klägerin als Mimi mitwirkte.⁶⁶¹ Es handelte sich um Aufnahmen von schlechter Qualität. Die Sängerin verlangte hohe Lizenzgebühren, weil sie nur bereit gewesen sei, Aufnahmen von höchster Qualität zu veröffentlichen, bei denen auch ihr Name genannt worden wäre. In diesem Fall wären die Verkaufszahlen besser gewesen. Dieser Sachverhalt sei für die Schadensberechnung zugrunde zu legen. Das Reichsgericht hat diese Sichtweise zurückgewiesen.⁶⁶² Es könne nur der Sachverhalt bei der Schadensbemessung berücksichtigt werden, der tatsächlich stattgefunden hatte. Danach seien auch die

655 So Wandtke/Bullinger/Lüft, UrhG³, § 54f Rn. 4; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 54e Rn. 11. Die Rechtsnatur offengelassen hat BGH GRUR 2010, 57 Tz. 41 – Gerätevergütung für Scanner.

656 OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 54f Rn. 8; Dreier, Prävention, S. 532 f.; Schack, UrhR⁷, Rn. 782; Wandtke, GRUR 2000, 942, 946.

657 Vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 27.

658 Oben 1.c)cc).

659 BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II.

660 So aber Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG⁴, § 42 Rn. 27 (aufgegeben in 5. Aufl.); Pietzcker, GRUR 1975, 55, 56.

661 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

662 RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi.

marktüblichen Konditionen zu bemessen. Die Argumentation des Reichsgerichts kann man noch ergänzen: Die Klägerin durfte von der Beklagten nur verlangen, Aufnahmen mit ihrer Darbietung gar nicht zu veröffentlichen. Der dadurch verursachte Schaden ist auszugleichen. Sie hatte aber keinen Anspruch darauf, dass ihre Darbietung möglichst gut vermarktet wird.

Das eigentliche Problem in diesen und anderen Fällen billiger Nachahmung ist die Rufbeeinträchtigung und Verwässerung des Immaterialguts. Das Problem an den Wurzeln packt daher nur ein Vorgehen wie in der französischen Rechtsprechung: In solchen Fällen müssen für die schädigende Nutzung des Immaterialguts erhebliche Aufschläge auf die Lizenzgebühr gewährt werden (dazu ausführlicher unten d).

Eine angemessene Kompensation kann auch auf andere Weise sichergestellt werden, etwa durch Einstandszahlungen oder umsatzunabhängige Stücklizenzen. Allerdings setzen beide Lösungsmöglichkeiten voraus, dass ein entsprechendes Vergütungsmodell in der Branche üblich ist.⁶⁶³ Außerdem muss die Gesamtlizenzgebühr nach der Erhöhung immer noch in einem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis zu den wirtschaftlichen Vorteilen der Immaterialgüterrechtsverletzung stehen.⁶⁶⁴ Hierdurch sind also nur moderate Erhöhungen zu erwarten.

aa) Einstandszahlungen

Das Problem niedriger Verletzerpreise können umsatzunabhängige Einstandszahlungen lösen, mit denen sich Lizenznehmer üblicherweise an hohen Entwicklungskosten, den Kosten der Markteinführung bzw. den bisher getätigten Marketingaufwendungen beteiligen.⁶⁶⁵ Das setzt aber voraus, dass solche Einmalzahlungen in der betreffenden Branche üblich sind; zudem dürfen diese Summen nicht außer Verhältnis zu den zu erwartenden Einnahmen stehen.⁶⁶⁶ Des Weiteren muss berücksichtigt werden, welche Leistungen des Lizenzgebers durch branchenübliche Einstandspreise abgegolten werden.⁶⁶⁷ Insbesondere wenn damit die Übertragung von zusätzlichem Know-how vergütet wird, das der Verletzer naturgemäß nicht erhalten hat, kann die Pauschalzahlung nicht in voller Höhe zugebilligt werden.⁶⁶⁸ Ebenfalls zu berücksichtigen ist, wenn der Pauschalbetrag üblicher-

663 Vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung.

664 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

665 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 148; Preu, GRUR 1979, 753, 760; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 393; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 74.

666 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

667 BGH GRUR 2001, 1156, 1158 – Der grüne Punkt (zu § 818 BGB); Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 263; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

668 Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 70a; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 263.

weise für einen längerfristigen Vertrag zu zahlen ist und daher vom Lizenznehmer über einen längeren Zeitraum amortisiert werden kann.⁶⁶⁹

bb) Stücklizenzen

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine Mindestlizenzgebühr sind absolute stückbezogene Lizenzgebühren im Gegensatz zu relativen umsatzabhängigen.⁶⁷⁰ Auch sie können nur festgelegt werden, wenn sie in der betreffenden Branche bzw. beim Rechtsinhaber üblich sind. Es ist unerheblich, wenn die Unternehmung des Verletzers in die Verlustzone gelangt, weil er die Lizenzgebühr nicht einkalkuliert hat.⁶⁷¹ Für die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist es unerheblich, ob der konkrete Verletzer Gewinne oder Verluste macht.⁶⁷² Allerdings müssen die Stücklizenzpreise in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum entsprechenden legitimen Geschäftsmodell stehen.⁶⁷³ Denn die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Branche, insbesondere die durchschnittlichen Gewinnmargen, sind bei der Bemessung der Lizenzgebühr immer zu berücksichtigen.⁶⁷⁴ Daher kann für eine billige Nachahmung eines hochwertigen Produkts nicht der Betrag als Stücklizenz gefordert werden, der bei einer Lizenzierung für höherwertige Produkte zu erzielen gewesen wäre.⁶⁷⁵ Der Ausgleich für die schädigende Nutzung muss sich dann an anderen Kriterien orientieren.⁶⁷⁶

cc) Keine Korrektur verkehrüblicher Lizenzgebühren durch Angemessenheitsprüfung

Nach Ansicht des BGH soll auch bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren eine Mindestvergütung geschuldet sein, wenn eine prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers unzureichend wäre.⁶⁷⁷ Entwickelt hat der BGH diesen Grundsatz in einer Entscheidung auf der Schnittstelle von Schadensrecht und dem Recht der kollektiven Rechtswahrnehmung. Zur Schadensbemessung sind grundsätzlich die Tarife von Verwertungsgesellschaften heranzuziehen, wenn die rechtsverletzende Nutzung in den Anwendungsbereich eines entsprechenden Tarifs fällt.⁶⁷⁸ Allerdings ist die im Tarif vorgesehene Vergütung zu reduzieren, wenn der Tarif auf-

⁶⁶⁹ Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 70a.

⁶⁷⁰ Hdb PatR/*Kamlab*, § 10 Rn. 107.

⁶⁷¹ RG GRUR 1942, 316, 318 – Trockenvorrichtung.

⁶⁷² BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 142; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 260; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 780.

⁶⁷³ Vgl. dazu auch unten cc).

⁶⁷⁴ BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2627.

⁶⁷⁵ Vgl. RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi; aA Hdb PatR/*Kamlab*, § 10 Rn. 107.

⁶⁷⁶ Dazu unten d).

⁶⁷⁷ BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 ff. – Covermount.

⁶⁷⁸ Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

grund der Besonderheiten der Benutzung zu einer unangemessen hohen Vergütung führen würde.⁶⁷⁹ Das steht im Einklang mit der sonstigen Rechtsprechung des BGH im Schadensrecht, dass die Lizenzvergütung in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Nutzung des Immaterialguts stehen muss.⁶⁸⁰

In der Entscheidung *Covermount* hat der BGH jedoch eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht, weil er die prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers als unzureichend angesehen hat. In diesem Falle müsse durch eine Mindestvergütung sichergestellt werden, dass die Rechte des Urhebers nicht entwertet würden. In der Entscheidung ging es um einen Ausschnitt der Filmmusik von „American Werewolf 2“. Die Beklagten waren Inhaber der Filmrechte und hatten sich von der GEMA zusichern lassen, dass die Komponisten der Filmmusik keine Rechte an die GEMA abgetreten hatten. Das war jedoch unzutreffend. Weil der Film am Ende seines Verwertungszyklus angelangt war, hatten die Beklagten den Film an eine TV-Zeitschrift lizenziert, die den Film ihrer gesamten Auflage von gut 200.000 Exemplaren als DVD beilegte. Vereinbart wurde eine Vergütung von 0,25 € pro Stück.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der GEMA beim Rechteclearing ein Fehler unterlaufen war, verlangte diese eine Vergütung für die unrechtmäßige Nutzung der Filmmusik.⁶⁸¹ Nach dem praktizierten Gesamtvertrag für die Herstellung und Verbreitung von DVDs entfallen von den Verkaufserlösen einer Film-DVD ca. 4 % auf die Filmmusik. Dies hätte angesichts des niedrigen Preises des Gesamtfilms (und weil der betroffene Urheber nur zu ca. 60 % der Filmmusik beigetragen hatte), eine Vergütung von 0,7 Cent pro verkaufter DVD ergeben. Weil sich der Gesamtvertrag nicht auf Zeitschriftenbeileger erstreckte, war ein anderer Tarif anzuwenden. Der sah eine Mindestvergütung vor, nach der die Musiker 10 Cent pro verkaufter DVD erhalten hätten, also ca. 40 % der gezahlten Gesamtvergütung des ganzen Films. Die Beklagten wehrten sich gegen die Anwendung dieses Tarifs, weil dessen Mindestvergütung für die Filmmusik in keinem angemessenen Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Nutzen stand. Insbesondere sei das Verhältnis zu den übrigen Filmrechten nicht mehr gewahrt.⁶⁸²

Nach dem BGH ist eine Mindestvergütung aber erforderlich, wenn die Vergütung für die Immaterialgüterrechtsnutzung andernfalls unangemessen gering wäre.⁶⁸³ In diesem Fall müssten die Urheber vor einer Entwertung ihrer Rechte geschützt werden. Ferner stellte er apodiktisch fest, dass eine Vergütung von

679 BGH GRUR 2004, 669, 671 f. – Musikmehrkanaldienst; GRUR 2011, 720 Tz. 20 – Multimedia-show.

680 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.

681 Deswegen handelte es sich um eine unverschuldete Rechtsverletzung, so dass die Lizenzgebühr aufgrund Bereicherungsrecht herausverlangt werden konnte, BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount. Allerdings ergeben sich bei der Wertberechnung keine Unterschiede, dazu oben Fn. 258.

682 Vgl. dazu auch § 13 III 3 WahrnG.

683 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 – Covermount. Vgl. auch BVerfG NJW 2013, 1655, 1656.

0,7 Cent pro DVD für diese Art der Verwertung „zweifelloso 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 „zweifelloso unangemessen“ sein soll, begründet der BGH nicht. Weil wegen des günstigen Preises noch 200.000 DVDs verkauft wurden, wären die Urheber der Filmmusik immerhin mit 1.500 € an den Erlösen beteiligt worden. Damit dürften die Komponisten am Ende des Verwertungszyklus immer noch mehr verdienen als viele zeitgenössische Komponisten mit der gesamten Verwertung ihrer Werke.

Wären die Filmverwerter gezwungen, für alle Teilwerke eine wie auch immer zu errechnende Mindestvergütung zu fordern, würde ein solches Geschäftsmodell entweder nicht existieren oder es würden erheblich weniger Exemplare verkauft. Insgesamt würden die Urheber nicht besser gestellt. Es geht auch nicht darum, die „Entwertung von Rechten zu verhindern“, wenn feststeht, dass die Rechte

684 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 30 – Covermount.

685 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1655, 1656; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 41 – Covermount.

am Markt nicht mehr wert sind. Man mag es als kulturraffiner 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/Rolux II (UWG).

betreibender wegen der Banalisierung eines Tischläufers in einem Werbespot 100.000 €. ⁶⁸⁸

Der Rechtsinhaber darf diese Beschädigung seines Rechts durch Gegenmaßnahmen beseitigen oder begrenzen, etwa durch Zeitungsanzeigen, Webkampagnen oder aufklärende Briefe an seine Kunden. ⁶⁸⁹ Diese Form der Schadensbeseitigung hilft aber nicht in allen Fällen, etwa bei den geschilderten französischen Sachverhalten, wenn hochwertige immaterialgüterrechtlich geschützte Produkte massenhaft imitiert werden und so ihre Exklusivität einbüßen. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden müssen ausgeglichen werden. Dazu verpflichtet nicht zuletzt die Durchsetzungs-RL, nach der alle Schäden umfassend ausgeglichen werden müssen. In Frankreich werden für Verwässerungs- und Imageschäden meist pauschale Schadenssummen zugesprochen. ⁶⁹⁰ In Deutschland hat sich durchgesetzt, in Fällen schädigender Nutzung die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen. ⁶⁹¹ Prominentestes Beispiel in der deutschen Rechtsprechung ist der Fall Tchibo/Rolex: Rolex durfte für den massenhaften Vertrieb der nachgeahmten Luxus-Uhren anstelle der üblichen maximal 10 % eine Lizenzgebühr von 12,5-20 % fordern, weil der Vertrieb eine erhebliche Gefahr für den Prestigewert der Uhren begründet hatte. ⁶⁹² Daneben kann auch ein Marktverwirrungsschaden lizenz erhöhend berücksichtigt werden. ⁶⁹³ Allerdings geht von nahezu jeder lizenzierten Nutzung eine gewisse Marktverwirrung aus. Daher berechtigt dieser Faktor nicht in jedem Fall zu einer pauschalen Erhöhung. ⁶⁹⁴

Diese Erhöhung der Lizenzgebühr ist mit der herrschenden Analogie zu einem fiktiven Lizenzvertrag nur schwer in Einklang zu bringen. ⁶⁹⁵ Anzunehmen, der Markeninhaber hätte eine Lizenz zur Schädigung seiner Marke erteilt, lässt die Schwäche dieser Argumentationsfigur erkennen. ⁶⁹⁶ Sieht man in der Lizenzgebühr allerdings nur einen Maßstab, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus-

688 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A; CA Paris, 18.1.1995, PIBD 1995, III-227, 230 – Hattori/Chopard; CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué. Weitere Beispiele oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

689 Dazu unten C.II.2.a)aa).

690 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

691 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932; *Ingerl/Robnke*, MarkenG³, 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*, DesignG³, § 42 Rn. 28. Generell kritisch zu einer solchen Erhöhung der Lizenzgebühr, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 499.

692 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

693 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 29 – BTK; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 651; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1032; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, *UrhG*⁴, § 97 Rn. 83; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG³, § 42 Rn. 28. Anders noch BGH GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.

694 Dazu auch unten C.II.1.a)aa).

695 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932.

696 Vgl. BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II.

zugleichen, so ist es folgerichtig, für einen schwerwiegenderen Eingriff einen höheren Schadensbetrag anzusetzen.

Schwierigkeiten bereitet, dass es keinen Markt für „Schädigungslizenzen“ gibt.⁶⁹⁷ Jedoch existiert ohnehin nur in wenigen Fällen eine marktübliche Lizenzgebühr, die exakt den rechtswidrigen Eingriff abbildet. Sie muss dann anhand von Erfahrungssätzen und ökonomischen Erwägungen an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden. Eine schädigende Immaterialgüterrechtsnutzung richtet einen größeren Schaden an als eine üblicherweise lizenzierte Nutzung. Die übermäßige Nutzung kann durch einen Aufschlag auf den üblichen Lizenzsatz berücksichtigt werden. Alternativ kann der schwerwiegender Eingriff auch durch eine pauschale Schadenssumme ausgeglichen werden.⁶⁹⁸ Allerdings erleichtert die pauschale Erhöhung des Lizenzsatzes die Schadensberechnung enorm. Aus pragmatischen Gründen sollte daher darauf zurückgegriffen werden, bevor der Wertverlust des Immaterialgüterrechts wegen der äußerst zurückhaltenden Schadensschätzung der deutschen Gerichte gar nicht ausgeglichen wird.⁶⁹⁹

Diese Erhöhung findet keinen Niederschlag im Wortlaut der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen. Allerdings handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Der Gesetzgeber ging in der Gesetzesbegründung selbstverständlich davon aus, dass die übliche Lizenzgebühr die untere Grenze der Schadensersatzpflicht bildet.⁷⁰⁰ Auch die Durchsetzungs-RL gebietet eine solche Auslegung, weil sie die Mitgliedstaaten zu einem vollständigen Schadensausgleich verpflichtet. Der Schadensausgleich muss zwar nicht über eine Erhöhung der Lizenzgebühr erfolgen, weil nach Art. 13 I 2 lit. b DuRL die Gerichte den Schaden als Pauschalbetrag festsetzen können. Wenn sie dies tun, dürfen sie aber nicht bei der üblichen Lizenzgebühr stehen bleiben, wenn diese den Schaden nicht vollständig abdeckt. Die deutschen Schadensersatznormen sind in dem Sinne richtlinienkonform auszulegen.⁷⁰¹

Die Beschädigung des Immaterialgüterrechts allein über eine erhöhte Lizenzgebühr auszugleichen, ist in den Fällen unzureichend, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben werden.⁷⁰² Denn die übliche Lizenzgebühr orientiert sich in diesen Fällen an den sehr niedrigen Verkaufspreisen des Imitators, so dass selbst eine Verdopplung der Lizenzgebühr oft nur zu vergleichsweise geringen Schadensbeträgen führt. In diesen Fällen ist es adäquater, den zusätzlichen Schaden, der über den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen hinausgeht,

697 *Obly*, GRUR 2007, 926, 932.

698 Die entsprechende französische Praxis wäre auch in Deutschland zulässig, unten C.II.2.c).

699 Vgl. auch *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

700 Vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 48: „Im Einzelfall kann es zum sachgerechten Schadensausgleich notwendig sein, den Schadensersatz höher als die Lizenzgebühr zu bemessen.“ Ebenso aaO S. 37.

701 *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 393; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969 f.; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 82.

702 Vgl. *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

wie in Frankreich durch eine pauschale Schadenssumme auszudrücken. Diese Möglichkeit bietet das deutsche Schadensrecht nach § 251 I BGB, § 287 ZPO (dazu unten C.II.2.c).⁷⁰³

e) Ausgleich von Verletzervorteilen

Nach überwiegender Ansicht sind die Vor- und Nachteile des Verletzers gegenüber einem ordnungsgemäßen Lizenznehmer auszugleichen.⁷⁰⁴ Zu weit geht es aber, im Regelfall eine deutliche Anhebung der üblichen Lizenzgebühren anzunehmen.⁷⁰⁵ Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass der Verletzer keine gesicherte Nutzungsposition hat. Das kann in einigen Fällen weitgehend irrelevant sein, insbesondere bei der unkörperlichen Verwertung, bei niedrigen Investitionen und schneller Marktsättigung.⁷⁰⁶ Wenn allerdings der Verletzer erhebliche Anfangsinvestitionen tätigen musste, die nun frustriert sind, steht er erheblich schlechter als ein Lizenznehmer.⁷⁰⁷

aa) Unsicherheitsaufschlag

Es wird als Vorteil des Verletzers angesehen, dass er sich auf die mangelnde Schutzzfähigkeit 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*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96 mwN; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2616.

705 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; nur wenn sie sich „erheblich“ zugunsten des Verletzers ausgewirkt haben, ebenso *Rogge*, FS Nirk, 929, 935; aA LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 f. – Gülleausbringungsvorrichtung; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2616; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

706 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

707 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

708 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Folien-druckverfahren; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsvorrichtung; LG Düsseldorf GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

709 Allerdings ist die kartellrechtliche Zulässigkeit solcher Abreden im Einzelfall zu prüfen. Weil sie grundsätzlich den freien Wettbewerb einschränken, sind sie nicht nach der Technologietransfer-GVO Nr. 316/2014 freigestellt, Art. 5 I lit. b. Dazu Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Tz. 134; *Cepl/Rüting*, WRP 2013, 305, 306 ff. mwN. Anders noch § 20 II Nr. 4 GWB i d F bis 31.12.1998, der Nichtangriffsabreden generell freistellte.

710 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; *Busse/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 150.

halten dessen Schutzbereich verletzt. Im Gegenteil: Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass die Grenzen der Immaterialgüterrechte ausgetestet werden.⁷¹¹ Dem Rechtsinhaber steht zudem die Möglichkeit offen, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Ergeht diese zu Unrecht, muss er den Schaden des vermeintlichen Verletzers ausgleichen (§ 945 ZPO). Verzichtet der Rechtsinhaber auf diesen Schutz und kann er sich im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann hat er Anspruch auf Ersatz seines Schadens. Das ist eine ausgewogene Risikoverteilung.

Allerdings haben diese Überlegungen zum Unsicherheitsaufschlag einen zutreffenden Kern: Wenn nach Überzeugung des Gerichts die Schadensersatzpflicht besteht, steht fest, dass das Immaterialgüterrecht Bestand und der Verletzer darin eingegriffen hat. Deswegen bildet eine Vertragspraxis des Rechtsinhabers die angemessene Lizenzgebühr nicht mehr zutreffend ab, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem der Bestand des Rechts noch unsicher war.⁷¹² Diese Unsicherheit ist im Zweifel mit einem Abschlag auf die übliche Lizenzgebühr berücksichtigt worden, weil ein Lizenznehmer einpreisen muss, für ein eventuell nicht bestehendes Immaterialgüterrecht zahlen zu müssen.⁷¹³ Dieser Abschlag ist nun nicht mehr gerechtfertigt, weil die Rechtsverletzung feststeht.⁷¹⁴ Die Gerichte müssen in dem Fall einen Zuschlag schätzen.⁷¹⁵

Wenn aber der Schadensersatz anhand branchenüblicher Lizenzsätze berechnet wird, beziehen sich diese im Regelfall auf etablierte und unangefochtene Immaterialgüterrechte. Sie enthalten keinen Unsicherheitsabschlag. Dasselbe gilt für Lizenzverträge des Rechtsinhabers, bei deren Abschluss an der Beständigkeit des lizenzierten Rechts keine Zweifel bestanden. Für eine Erhöhung besteht dann kein Anlass. Sie wäre in solchen Fällen ein reiner Strafzuschlag.⁷¹⁶

bb) Verletzung durch direkte Konkurrenten

Immaterialgüterrechte sind Ausschließungsrechte. Ist eine Rechtsverletzung vollendet, kann der Rechtsinhaber sein Monopol nur noch für die Zukunft sicherstellen, indem er seinen Unterlassungsanspruch durchsetzt. Für die Vergangenheit ist das unmöglich. In Frankreich hat die Rechtsprechung dieses Argument bei einer Patentverletzung berücksichtigt, die ein direkter Konkurrent des Patentin-

711 Vgl. BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517, 527 (1994). Dazu ausführlich unten D.IV.1.b).

712 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 32 f. – Kapmargeriten.

713 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungs Vorrichtung.

714 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

715 Vgl. LG Düsseldorf GRUR 2000, 309, 311 – Teigportioniervorrichtung (Zuschlag von 0,5 %); GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife (Zuschlag von 0,25 %).

716 *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 797.

habers begangen hatte.⁷¹⁷ Das Gericht hat die übliche Lizenzgebühr deutlich erhöht, weil der Rechtsinhaber, wenn überhaupt, eine Lizenz nur zu deutlich besseren als den marktüblichen Konditionen gewährt hätte, um keine Marktanteile zu verlieren bzw. den eigenen zu erhöhen.

Der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solcher darf aber grundsätzlich nicht zu einer pauschalen Erhöhung der Lizenzgebühr führen.⁷¹⁸ Andernfalls würde allein die Tatsache, dass ein Recht verletzt wurde, zu einem Verletzerzuschlag führen.⁷¹⁹ Bei keinem anderen absoluten Recht wirkt sich aber der Eingriff als solcher schadenserhöhend aus, obwohl auch das Sacheigentum und alle anderen absoluten Rechte dieselbe Ausschließungsfunktion haben.⁷²⁰ Denn das Ausmaß eines solchen Eingriffs erhöht sich im Regelfall nicht dadurch, dass er stattgefunden hat.

Dennoch können es die Umstände des Einzelfalls rechtfertigen, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen. Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber nicht nur ermöglichen, an der wirtschaftlichen Verwertung durch andere zu partizipieren. Sie sind auch deshalb als Ausschließungsrecht konzipiert, weil sie dem Rechtsinhaber ermöglichen sollen, andere von der Nutzung auszuschließen und so die Vorteile seiner Innovation selbst genießen zu können.⁷²¹ Relevant wird dieser Vorteil insbesondere auf Märkten mit scharfem Konkurrenzdruck. Durch die Ausschließungsfunktion der Immaterialgüterrechte können sich ihre Inhaber einen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeiten. Die Innovation bewirkt dann einen Wettbewerbsvorteil.

Wenn der Verletzer diesen Wettbewerbsvorteil neutralisieren konnte, wird dies in anderen Rechtsordnungen als eigenständige Schadensposition berücksichtigt.⁷²² Der direkte Wettbewerber entzieht dem Rechtsinhaber nicht nur die rechtlich zugewiesene abstrakte Erwerbschance, sondern einen konkreten Wettbewerbsvorteil. Dieser Effekt wird durch die üblichen Lizenzsätze im Regelfall nicht ausreichend abgebildet und muss daher bei der Schadensberechnung zusätzlich berücksichtigt werden.⁷²³ Die französische Rechtsprechung tendiert dazu, diesen schwer messbaren Effekt durch teilweise ganz erhebliche Pauschalsummen

717 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent. Ebenso CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282 – Mamor/Astra Plastique; Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

718 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 40 f. – Kapmargeriten; aA Dreier, Prävention, S. 253 f.; Wandtke, GRUR 2000, 942, 946. Unentschieden: Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 f.

719 Dazu bereits oben aa).

720 Das räumt auch Dreier ein, Prävention, S. 252 Fn. 75.

721 Edwards Lifesciences v CoreValve, 699 F.3d 1305, 1314 (Fed. Cir. 2012); Richardson v Suzuki Motors, 868 F.2d, 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 („most fundamental power“).

722 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2).

723 AA Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

abzugelten, die neben einer Lizenzgebühr bzw. dem entgangenen Gewinn geltend gemacht werden können.⁷²⁴

Das veranschaulicht folgender Fall: In einem französischen Schadensersatzprozess klagte der Patentinhaber gegen einen direkten Konkurrenten auf dem Gebiet von Messgeräten.⁷²⁵ Das Patent schützte nach Aussage eines Sachverständigen nur eine relativ unbedeutende Verbesserung der Messapparate, so dass grundsätzlich eine niedrige Lizenzgebühr den wirtschaftlichen Wert der Erfindung angemessen abgebildet hätte. Der Verletzer hatte die Vorteile der Neuerung jedoch in seinen Werbebroschüren prominent hervorgehoben und als Verkaufsargument für seine Produkte verwendet. Das französische Gericht berücksichtigte diese Tatsache an zwei Stellen: Zum einen erhöhte es den Lizenzsatz von einer niedrigen auf eine normal hohe Lizenzgebühr, weil sich der Wert der Innovation durch die werbliche Hervorhebung erhöht hatte. Darüber hinaus sprach es dem Rechtsinhaber eine Pauschalsumme von 100.000 € zu, weil der Verletzer durch die Bewerbung seiner Produkte mit der Innovation des Wettbewerbers dessen Wettbewerbsvorsprung zunichte gemacht hatte. Angesichts des Gesamtumsatzes mit den verletzenden Chromatographen war dies eine relativ geringe Summe, die das Gericht aber damit begründete, dass in der Branche eine sehr hohe Kunden-Herstellerbindung existiere und angesichts der langen Lebensdauer der Geräte die kurze Rechtsverletzung nicht ins Gewicht falle.

Neben der Neutralisierung eines Wettbewerbsvorteils muss auch der strategische Vorteil einer Immaterialgüterrechtsverletzung berücksichtigt werden. In einem australischen Fall hatte ein Wettbewerber, der in den Markt für Motorradzubehör eintreten wollte, den urheberrechtlich geschützten Katalog seines direkten Konkurrenten schlicht kopiert.⁷²⁶ Nach den Feststellungen des Gerichts hätte der Verletzer den australischen Markt ohne den Urheberrechtsverstoß erst ein halbes Jahr später betreten können. Wenn der Schaden nicht mit Hilfe des entgangenen Gewinns,⁷²⁷ sondern mit der Lizenzanalogie berechnet wird, ist der erhebliche wirtschaftliche Vorteil des früheren Markteintritts bei der Lizenzhöhe zu berücksichtigen, etwa durch eine hohe Einmalzahlung.

Aus der Begründung dieses Lizenzaufschlags ergibt sich gleichzeitig ihre Grenze: Nur bei direkter Konkurrenzsituation *und* einem Sprungbrett-Effekt kann ein solcher Aufschlag gerechtfertigt sein. Wendet sich der Verletzer dagegen an eine andere Zielgruppe, nimmt er dem Rechtsinhaber keinen Marktvorsprung. Es ist kein zusätzlicher Schaden entstanden. Außerdem muss dem Rechtsinhaber ein Vorsprung genommen worden sein, der gerade auf dem Immaterialgüterrecht basiert.

724 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.

725 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.

726 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).

727 Dazu unten C.III.2.b)aa).

cc) Unterlassene oder falsche Namensnennung des Urhebers

Der Urheber darf nach § 13 S. 2 UrhG entscheiden, ob das Werk mit seiner Urheberbezeichnung versehen werden soll. Verletzer weisen meist nicht darauf hin, welches Werk sie plagiiert oder sonst rechtswidrig verwendet haben. Bei den deutschen Untergerichten hat sich die Praxis etabliert, für eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts einen pauschalen Aufschlag von meist 100 % auf die übliche Lizenzgebühr als Schadensersatz zuzusprechen.⁷²⁸ Eine große Rolle spielt dieser Verletzerzuschlag bei der unberechtigten Verwendung von Fotos im Internet.

(1) Rechtsnatur der Sanktion

Über die Rechtsnatur der Schadensposition herrscht Streit. Einige stufen diesen als materiellen, andere als immateriellen Schaden ein.⁷²⁹ Vor dem Gesetz macht das grundsätzlich keinen großen Unterschied, weil nach § 97 II UrhG sowohl materieller als auch immaterieller Schaden ersetzt werden muss. Gleichwohl hat sich bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die Praxis etabliert, Schmerzensgeld nicht bereits für jede Bagatelverletzung, sondern nur für schwerwiegende Beeinträchtigungen zuzusprechen.⁷³⁰ Diese Einschränkung gilt auch für Verletzungen des Urheberpersönlichkeitsrechts.⁷³¹

Nicht überzeugen kann es, den Zuschlag als Vertragsstrafe einzuordnen.⁷³² Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr führt zu keinem Vertragsverhältnis, so dass in der Praxis zu beobachtende Vertragsstrafen auf das deliktische Verhältnis nicht angewendet werden dürfen.⁷³³ Das deutsche Recht verbietet Ver-

728 Für unterlassenen Bildquellennachweis: OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119 – Embedded Content; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. Für Nennung des Urhebers eines fotografierten Werks: LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand. Für unzureichende Urheberzuordnung in einem wissenschaftlichen Sammelband: OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch. Dazu Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101 mwN; Schack, UrhR⁷, Rn. 784 mwN.

729 Immaterieller Schaden: LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. Materieller Schaden: LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a. Differenzierend OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorearempfehlungen; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101.

730 Unten Kapitel 5 A.II.3.

731 BGH WRP 2015, 972 Tz. 38 – Motorradteile; BGH GRUR 1971, 525, 526 – Petite Jacqueline (noch zum Recht vor 1965); BGH UFITA 76 (1976), 313, 315; OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons-Lizenz; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 560 – Fachaufsätze; Schack, UrhR⁷, Rn. 785; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 86. Kritisch Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 75.

732 Schack, UrhR⁷, Rn. 784. So aber OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 673 – Werbefotografien; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 293, 394 – Informationsbroschüre.

733 Vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

träge zulasten Dritter, so dass eine entsprechende analoge Anwendung reiner Strafschadensersatz ist, wenn dem Aufschlag kein Schaden gegenübersteht.

Das Namensnennungsrecht hat sowohl vermögens- als auch persönlichkeitsrechtliche Funktion.⁷³⁴ Das Persönlichkeitsrecht kann im Wesentlichen nur bei Werken der großen Münze betroffen sein. In alltäglichen „Werken“ der kleinen Münze finden sich allenfalls „Spurenelemente“ von Persönlichkeit.⁷³⁵ Bei Produkt- oder ähnlichen Gebrauchsphotografien hat die Namensnennung allein ökonomische Bedeutung. Die Werbewirkung soll Aufmerksamkeit, Bekanntheit und gegebenenfalls weitere Aufträge einbringen. Abgesehen von besonderen Umständen, etwa vorsätzlichen und demonstrativen Rechtsverletzungen,⁷³⁶ hat eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts nur vermögensrechtliche Auswirkungen und berechtigt lediglich zu materiellem Schadensersatz.

Werden also im Internet Gebrauchsphotografien ohne Namensnennung verwendet, darf der Verletzte dafür Schadensersatz verlangen, wenn die Namensnennung bzw. der Verzicht darauf am Markt kommerzialisierbar ist.⁷³⁷ Hier muss aber bedacht werden, dass der Rechtsinhaber dem Verletzer vorwirft, sein Immaterialgüterrecht überhaupt genutzt zu haben. Dann ist es widersprüchlich, gleichzeitig zu fordern, die Leistungen des Rechtsinhabers nicht weiter bekannt gemacht zu haben, und den Schaden in entgangenen Folgeaufträgen zu sehen.⁷³⁸ Dem Rechtsinhaber ist also nur dann ein höherer „Schaden“ entstanden, wenn am Markt für die Nutzung des Immaterialguts ohne Namensnennung ein höherer Preis gezahlt wird. Andernfalls gleicht die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausreichend aus, weil er durch die fehlende Namensnennung nicht vergrößert wird.

Maßt sich der Verletzer die Urheberschaft für ein Werk der „großen Münze“ an, kann die ausbleibende Werbewirkung materielle Schäden verursacht haben,⁷³⁹ die verweigerte Werkzurechnung zusätzliche immaterielle Beeinträchtigungen.⁷⁴⁰ Letztere unterliegen dann aber den erhöhten Anforderungen an den immateriellen Schadensersatz.⁷⁴¹

734 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 1; Fromm/Nordemann/Dustmann, UrhG¹¹, § 13 Rn. 1; Wandtke/Bullinger, UrhG⁴, § 13 Rn. 1.

735 Schack, UrhR⁷, Rn. 204.

736 Siehe dazu unten G.I.3.

737 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101.

738 So aber BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile.

739 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung.

740 Vgl. BGH WRP 2015, 972 Tz. 37 – Motorradteile; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.

741 Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a.

(2) Höhe des Aufschlags

Viele Untergerichte gewähren für die unterlassene Namensnennung pauschal einen Aufschlag von 50-100 % der üblichen Lizenzgebühr.⁷⁴² Den Gerichten ist zunächst zuzustimmen, dass die Namensnennung grundsätzlich Werbewert hat. Darauf wird ein Urheber im Regelfall nur verzichten, wenn er dafür eine höhere Vergütung bekommt. Kann er diesen Aufschlag am Markt durchsetzen, hat die fehlende Namensnennung einen ökonomischen Wert. Aus Gründen der Prozessökonomie ist es sinnvoll, in Fällen, in denen es ohnehin um geringe Lizenzgebühren geht, diese Beeinträchtigung pauschal auszugleichen.⁷⁴³ Trotzdem mutet der sehr hohe Aufschlag eher wie eine Strafgebühr an und weniger als ein tatsächlicher Ausgleich der Beeinträchtigung.⁷⁴⁴ Denn es entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage, dass ein Fotograf für gewöhnliche Presse- oder 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 Rufschädigung orientieren und nicht an der unterlassenen Rufmehrung.⁷⁴⁸

742 100 % Aufschlag: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch; LG Köln ZUM-RD 2010, 426, 429 – Flash-Präsentation. 50 % Aufschlag: KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; AG Hamburg ZUM 2006, 586, 589.

743 BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial.

744 So mit Recht LG Kiel ZUM 2005, 81, 85 – CD-Bilddateien. Vgl. auch *Schack*, UrhR⁷, Rn. 784: „fragwürdige Pauschalierung“. Ebenfalls kritisch *Fortmeyer*, MMR 2012, 332, 333.

745 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

746 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a. Vgl. auch LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 559 f. – Fachaufsätze. AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

747 Vgl. etwa den Sachverhalt bei RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

748 Soweit dadurch nicht nur seine Fähigkeit beeinträchtigt wird, seine Werke am Markt zu verkaufen, kommt auch eine billige Entschädigung in Geld nach § 97 II 4 UrhG in Betracht.

dd) Verlust von Investitionskosten

Gelegentlich fordern Rechtsinhaber, dass bei der Berechnung der Lizenzgebühr die Herstellungs- bzw. die sonstigen Investitionskosten erhöhend berücksichtigt werden müssen.⁷⁴⁹ In Frankreich erkennt die Rechtsprechung diese Kosten als eigenständige Schadensposition an.⁷⁵⁰ Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber ermöglichen, diese Kosten zu amortisieren. Daran werde er vom Verletzer gehindert, so dass dieser einen Teil der Kosten tragen müsse. Auch in Deutschland wird vereinzelt als Verletzervorteil angesehen, dass der Verletzer keinen Beitrag zu den Forschungs- und Entwicklungskosten beisteuere und sich auch nicht an den Kosten der Markteinführung beteilige.⁷⁵¹ Beides müsse sich 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/Stremmer (zusammen mit Verwässerung der Marke 150.000 Francs zusätzlich zum entgangenen Gewinn); *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 229 mwN. Das hat jetzt auch der französische Gesetzgeber anerkannt, dazu Kapitel 3 D.I.3.a)bb)(2).

751 Dreier/Schulze/Dreier/Sepecht, UrhG⁵, § 97 Rn. 62. Vgl. auch Benkard/Grabinski/Zühlch, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

752 BGHZ 107, 67, 69 f. und unten C.III.2.b)bb).

753 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

754 Dazu oben c)aa).

755 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

wäre ein Lizenzaufschlag ebenfalls nicht gerechtfertigt. Andernfalls würde das marktbasierende Belohnungssystem verlassen und dem Rechtsinhaber über den Marktwert seines Immaterialguts hinaus eine feste Kostenquote zugewiesen. Die Herstellungs-, Markteinführungs- und sonstigen Investitionskosten dürfen also auch im Schadensrecht nur soweit ersetzt werden, wie sie sich in den marktüblichen Lizenzgebühren niederschlagen.⁷⁵⁶

6. Normative Korrekturen

Die Lizenzgebühr ist im Kern ein empirischer Maßstab, bei dem der Wert der Benutzungshandlung anhand der Marktgegebenheiten festgestellt wird. Wertende Korrekturen sind nur erforderlich, wenn für die konkrete Nutzungshandlung eine vergleichbare Marktpraxis fehlt und daher die vorhandenen Informationen extrapoliert werden müssen.⁷⁵⁷

Deswegen wird in dieser Arbeit auch von einer „üblichen“ Lizenzgebühr gesprochen. Die deutschen Schadensersatznormen verwenden allerdings den Begriff der „angemessenen“ Lizenzgebühr.⁷⁵⁸ Meist werden die Begriffe synonym gebraucht.⁷⁵⁹ Bei genauer Betrachtung stehen sie aber für erheblich voneinander abweichende Konzepte. Die Üblichkeit ist ein empirischer Begriff und greift für die Höhe der Vergütung auf die Marktgegebenheiten zurück.⁷⁶⁰ Die Durchsetzungs-RL formuliert als Maßstab die Vergütung, „die der Verletzer hätte entrichten müssen“, und verweist damit auf einen in erster Linie tatsächlichen Maßstab.

Wer eine „angemessene“ Vergütung fordert, für den sind die Marktpreise nur ein erster Anhaltspunkt, der ggf. normativ korrigiert werden muss. Übliche Preise müssen keine angemessenen Preise sein.⁷⁶¹ So hat der Gesetzgeber in § 32 I 2, 3 UrhG bestimmt, dass ein Urheber – anders als ein Werkunternehmer oder Dienstleister – nicht nur Anspruch auf eine übliche,⁷⁶² sondern auf eine angemessene Vergütung hat. Bei den gewerblichen Schutzrechten hat ein entsprechender Eingriff in den Marktmechanismus bisher nicht stattgefunden.

756 Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de; Rogge, FS Nirk, 929, 944; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹, § 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: BDS³/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 – Lorient-Motive („üblicherweise gezahlt und daher objektiv als angemessen anzusehen ist“). Ähnlich BVerfG ZUM 2009, 479 Tz. 22 – Fiktive Lizenzgebühr (aPR). Vgl. auch die Differenzierung bei Preu, GRUR 1979, 753, 758: Angemessene Lizenzgebühr, wenn eine übliche nicht ermittelt werden kann.

760 So zB Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

761 BGHZ 182, 337 Tz. 22 – Talking to Addison; Schack, UrhR⁷, Rn. 1095.

762 So §§ 612 II, 632 II BGB.

Eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Schadensrecht die Marktverhältnisse korrigieren soll, hat ersichtlich bisher nur in England im Fall *General Tire v Firestone* stattgefunden.⁷⁶³ Der *Court of Appeal* wollte Marktunvollkommenheiten und ungleiche Verhandlungsstärken der Parteien ausgleichen. Das *House of Lords* wies dieses Anliegen zurück: Für die Höhe der Lizenzgebühr müssten Rechtsinhaber und Verletzer so betrachtet werden, wie sie sind, mit allen Stärken und Schwächen.⁷⁶⁴

Dem ist zuzustimmen. Andernfalls würden gleich zwei Prinzipien missachtet: Erstens hat das Schadensrecht die Aufgabe zu kompensieren, aber nicht, Ungerechtigkeiten des Marktes zu korrigieren.⁷⁶⁵ Zweitens basiert das Immaterialgüterrecht auf dem Prinzip, keine festen Vergütungen zu versprechen, sondern über Ausschließlichkeitsrechte Marktchancen zu verteilen. Dann ist es aber Aufgabe der Marktakteure und nicht der Gerichte, „gerechte“ Preise auszuhandeln. Diesem Wechselspiel der Marktkräfte setzt unsere Rechtsordnung nur wenige Grenzen, etwa durch das Kartellrecht oder durch § 138 BGB. Darüber hinaus in Schadensersatzprozessen nach angemessenen Vergütungen zu forschen, ist nicht systemkonform. Welche nahezu unlösbare Aufgabe den Gerichten dadurch zugemutet würde, zeigen die Prozesse, in denen Urheber ihren Anspruch auf eine angemessene Vergütung nach § 32 I 3 UrhG durchsetzen wollen. Für die Gerichte hat die „hoheitliche Preiskontrolle [...] die Grenze der Justiziabilität erreicht“.⁷⁶⁶

Die Vorteile des Marktes kommen im umgekehrten Fall auch dem Rechtsinhaber zugute, wenn er eine Lizenzpraxis etablieren konnte, die deutlich über den sonst marktüblichen Konditionen liegt. In diesem Fall bewertet der Markt dessen Immaterialgut offensichtlich höher als vergleichbare Güter. Ob ein solcher Aufschlag angemessen ist, ist mit Recht der gerichtlichen Kontrolle entzogen.⁷⁶⁷

Daher sollte sich das Schadensrecht generell darauf beschränken, den Eingriff durch die übliche Nutzungsvergütung zu kompensieren, und auf normative Korrekturen verzichten. Dieses Unterfangen ist bereits komplex genug. Deswegen ist es richtiger, von einer *üblichen*, und nicht von einer *angemessenen* Lizenzgebühr zu sprechen.

Davon gibt es drei Ausnahmen: Erstens kann auf übliche Vergütungen nur zurückgegriffen werden, soweit sich solche überhaupt herausgebildet haben. In deren Ermangelung müssen die Marktverhältnisse nachgebildet werden. Maßstab

763 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Vgl. aber auch BGH GRUR 2013, 717 – Covermount [dazu oben 5.c)cc]) und BVerfG NJW 2003, 1655, 1656.

764 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL).

765 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Ebenso *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738.

766 LG Hamburg ZUM 2008, 603, 605 – Anpassung eines Übersetzervertrages. Ebenfalls kritisch *Schack*, UrhR⁷, Rn. 1096. Vgl. auch die Schwierigkeiten im Kartellrecht, den Preis- und Konditionenmissbrauch nach Art. 102 II lit. a AEUV, § 19 II 2 GWB festzustellen, Immenga/Mestmäcker³/Fuchs/Möschel, Art. 102 Rn. 174-188. Deswegen hat diese Fallgruppe nur einen sehr eingeschränkten praktischen Anwendungsbereich, *Fuchs* aaO § 19 GWB Rn. 252.

767 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren.

kann dann nicht mehr die Üblichkeit sein, sondern im Regelfall eine angemessene Beteiligung des Rechtsinhabers am wirtschaftlichen Wert der Nutzung. In diesem Sinne wird eine „angemessene“ Vergütung festgesetzt.⁷⁶⁸ Zweitens muss dem Gesetzgeber auch im Schadensrecht gefolgt werden, wenn er wie im Urheberrecht korrigierend in den Marktmechanismus eingegriffen hat. Ein Urheber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§ 32 I UrhG). Wenn die übliche geringer ist, muss auch die Schadenskompensation angehoben werden (dazu unten a). Drittens kann sich ein Unternehmen nicht auf eine übliche Vergütung berufen, die es unter Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung durchgesetzt hat (Art. 102 AEUV; § 19 GWB). In diesem Fall kann es nur die Vergütung verlangen, die ein wirksamer Wettbewerb hervorgebracht hätte (dazu unten b).

a) § 32 UrhG

Anders als die Inhaber von gewerblichen Schutzrechten sind Urheber oft nicht besonders geschäftserfahren, weil bei ihnen der kreative Schöpfungsprozess im Vordergrund steht. Ihnen gegenüber stehen oft professionell agierende Verwerter, so dass in weiten Bereichen des Urheberrechts eine strukturell gestörte Vertragsparität besteht.⁷⁶⁹ Dem wollte der Gesetzgeber mit § 32 UrhG begegnen.⁷⁷⁰ Anders als Dienstleister und Werkunternehmer haben Urheber seit 2002 nicht nur einen Anspruch auf die übliche Vergütung, sondern auf eine angemessene. Eine solche schreibt das Gesetz in § 32 I 2 UrhG vor, wenn die Parteien keine Vergütung vereinbart haben. Wenn die vereinbarte Vergütung darunter liegt, gewährt § 32 I 3 UrhG dem Urheber einen vertraglichen Anspruch auf die angemessene Vergütung. Eine Ausnahme gilt im Anwendungsbereich von Tarifverträgen nach § 32 IV UrhG: Hier ersetzt die Tarifautonomie die gerichtliche Angemessenheitsprüfung.⁷⁷¹

Diese Korrektur des Marktmechanismus muss auch das Schadensrecht berücksichtigen. Wenn die marktübliche Vergütung oder die Vergütungspraxis des Urhebers bzw. des Verletzers hinter einer angemessenen Vergütung zurückbleibt, muss der Schadensbetrag normativ erhöht werden.⁷⁷² Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen und die Höhe einer angemessenen Vergütung

⁷⁶⁸ Vgl. *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

⁷⁶⁹ *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11, 1080.

⁷⁷⁰ RegE BT-Drs. 14/6433, S. 7; *Schack*, UrhG⁶, Rn. 1093; *Schricker*, GRUR 2002, 737. Das ist verfassungsgemäß: BVerfG GRUR 2014, 169 – Übersetzerhonorare.

⁷⁷¹ *Schack*, UrhR⁷, Rn. 1097.

⁷⁷² *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 92; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 63; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 74. Vgl. auch OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.

liegt nach den allgemeinen Regeln beim Urheber.⁷⁷³ Das gilt auch im Schadensrecht.

b) Kartellrechtliche Grenzen, insbesondere bei standardessentiellen Patenten

Im Urheberrecht reicht bereits eine typisierte strukturelle Ungleichheit, damit die übliche auf die angemessene Vergütung angehoben wird. Bei den gewerblichen Schutzrechten darf erst dann in den Marktmechanismus eingegriffen werden, wenn dieser durch die Konzentration von Marktmacht oder aufgrund wettbewerbsbeschränkender Absprachen faktisch ausgeschaltet ist (Art. 101 f. AEUV; § 19 GWB). Diese Grenzen der Privatautonomie sind auch im Schadensrecht zu berücksichtigen.⁷⁷⁴ Allerdings gewähren die Immaterialgüterrechte ein rechtliches Monopol auf die Auswertung des Immaterialguts. Das ist aber kein Monopol im Sinne des Kartellrechts, weil es im Regelfall genügend Alternativen gibt, auf die Nachfrager bzw. Konkurrenten ausweichen können. Etwas anderes gilt insbesondere bei sogenannten standardessentiellen Patenten (SEP). Die Standardsetzung von Organisationen stellt im Regelfall eine wettbewerbsbeschränkende Absprache dar, die nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig ist.⁷⁷⁵ Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung der beteiligten Rechtsinhaber, allen Marktteilnehmern ihre Rechte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich zu machen.⁷⁷⁶ Um keinen Wettbewerbsverstoß zu begehen, dürfen die Inhaber von SEP nur diese angemessenen Bedingungen verlangen. Das begrenzt auch die angemessene Lizenzgebühr, die als Schadensersatz gefordert werden kann.⁷⁷⁷

7. Zinsen

a) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht keine konkreten Vorgaben zur Verzinsung der Schadensersatzansprüche. Allerdings ist es gängige Praxis im Schadensersatzrecht der Union, dass die Geldentwertung seit dem Schadensfall ausgeglichen werden muss.⁷⁷⁸ Der Geschädigte soll zum Zeitpunkt der Schadensersatzzahlung genau

⁷⁷³ LG Berlin ZUM 2005, 904, 906 – Angemessene Vergütung für Übersetzer; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 32 Rn. 43.

⁷⁷⁴ Mellulis, FS Traub, 287, 296 ff.

⁷⁷⁵ Vgl. dazu Horizontalleitlinien, ABL 2011, C 11/01, Rn. 257 ff.

⁷⁷⁶ Sog. FRAND-Bedingungen (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*), dazu Horizontalleitlinien, Rn. 285.

⁷⁷⁷ BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß; TGI Paris, 24.5.2013, RG 2011/09609, PIBD 2013, III-1426, 1431 – France Télécom/M.G.F.; Walz, GRUR Int 2013, 718, 729 f.

⁷⁷⁸ Vgl. jetzt Erwgr 12, Art. 3 II 1 Schadensersatz-RL. Ferner EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II („unerläßlicher Bestandteil einer Entschädigung“; zur Gleichstellungs-RL); EuG Slg. 2005, II-2741

so gestellt werden, als wenn die Rechtsverletzung nicht erfolgt wäre. Ohne den Ausgleich der Geldentwertung stünde er um diesen Betrag schlechter.⁷⁷⁹ Deswegen erstreckt sich die Verpflichtung zum vollständigen Ausgleich des entstandenen Schadens unabhängig von Verzug und Klageerhebung auch auf die Geldentwertung.⁷⁸⁰

b) Beginn des Zinslaufs mit Verletzungshandlung

Im allgemeinen deutschen Schadensrecht müssen Schadensersatzansprüche erst ab Mahnung bzw. Klageerhebung verzinst werden.

aa) Vertragsanalogie

Abweichend davon ist bei der Lizenzanalogie im Immaterialgüterrecht anerkannt, dass die Lizenzgebühr um eine fiktive vertragliche Verzinsung erhöht werden muss.⁷⁸¹ Begründet wird dies mit der verbreiteten Analogie zu einem Lizenzvertrag. Weil der redliche Lizenznehmer typischerweise regelmäßige Abschlagszahlungen leisten müsse, habe eine entsprechende Fälligkeitsabrede Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr.⁷⁸² Wenn der übliche Zahlungsmodus nicht erhöhend berücksichtigt werden könnte, würde der Schädiger bessergestellt, wenn dieser sofort nutzen könnte, Zinsen aber erst ab Mahnung bzw. Prozesserhebung zahlen müsste.⁷⁸³ In Anlehnung an § 288 BGB muss der Verletzer daher ab Verletzungshandlung Zinsen von 5 %-punkten, teilweise sogar von 9 %-punkten⁷⁸⁴ über dem jeweiligen Basiszinssatz zahlen.⁷⁸⁵ Als Konsequenz der Vertragsanalogie kann aber nicht der volle Schadensbetrag seit dem Beginn der Verletzung verlangt werden, sondern erst ab dem fiktiven, branchenüblichen Fälligkeitstermin, so dass bei einem längeren Verletzungszeitraum die Verzinsung gestaffelt erfolgen muss.⁷⁸⁶

Tz. 143 f. mwN – Camar. Ebenso in Frankreich (vgl. etwa CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters), in England (General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 192 HL) und in Italien (App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506).

779 Vgl. EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II. Vgl. die berechtigte Kritik von *Preu*, GRUR 1979, 753, 760 am früheren deutschen Rechtszustand.

780 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II (zur Gleichstellungs-RL).

781 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil (zu § 818 BGB); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 145; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 74; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1031.

782 *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 145; *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71.

783 BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1031.

784 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architektur Fotografien. Der erhöhte Zinssatz nach § 288 II BGB betrug früher 8 %-punkte.

785 Vgl. *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71 mwN.

786 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; GRUR 1981, 45, 53 – Absatzhebel.

bb) Kritik

Gerechtfertigt ist der verzugsunabhängige Zinsaufschlag für vorsätzliche Schutzrechtsverletzungen. Der bösgläubige Verletzer hat den Vertragsmechanismus und die damit einhergehende Zahlungsverpflichtung bewusst missachtet, so dass es nach § 242 BGB gerechtfertigt ist, dass er den Betrag nach den vertraglichen Regeln verzinsen muss.⁷⁸⁷ Bei gewerblichen Schutzrechten ergibt sich dies zudem aus dem Rechtsgedanken der §§ 353, 352 HGB, wonach eine Geldschuld unter Kaufleuten auch ohne Mahnung ab Fälligkeit zu verzinsen ist.

Bei fahrlässigen Verletzern dagegen ist es nicht gerechtfertigt, von den allgemeinen Verzinsungsregeln abzuweichen.⁷⁸⁸ Außerhalb des Immaterialgüterrechts ist anerkannt, dass Schadensersatz-, aber auch Bereicherungsansprüche erst ab Verzug oder Klageerhebung verzinst werden müssen.⁷⁸⁹ Das verdeutlicht bereits die Sonderregelung der 7. GWB-Novelle in § 33 III 4 GWB, wonach der Schadensersatzanspruch eines Kartellopfers bereits ab Schadensentstehung zu verzinsen ist. Der Gesetzgeber war der Ansicht, dass eine Verzinsung des Schadensersatzanspruchs nach den allgemeinen Regeln erst ab (gerichtlicher) Geltendmachung beginne.⁷⁹⁰ Er wollte aber den Schädiger nicht von den langen Ermittlungsverfahren der Kartellbehörden profitieren lassen, deren Ende die Geschädigten oft abwarten, um ihre Ansprüche erfolgreich geltend machen zu können. Das Abweichen von den allgemeinen Regeln begründete der Gesetzgeber ausdrücklich mit einer „Verstärkung des Abschreckungscharakters“.⁷⁹¹ Das ist eine rechtspolitisch legitime Entscheidung. Ein solches Abweichen von den allgemeinen Regeln muss aber – wie im Kartellrecht – der Gesetzgeber treffen.

Auch die verschuldensunabhängigen §§ 353, 352 HGB sind nach überwiegender Ansicht nur auf Handelsgeschäfte, nicht aber auf Ansprüche aus unerlaubter Handlung anzuwenden, selbst wenn diese im Zusammenhang mit einem beiderseitigen Handelsgeschäft entstanden sind.⁷⁹² Eine Sonderbehandlung des 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*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71.

789 Zum Bereicherungsrecht vgl. etwa BGHZ 35, 356, 360 f.; 115, 268, 270 f.; Palandt⁷⁵/*Sprau*, § 818 Rn. 10.

790 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.

791 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.

792 BGH GRUR 1987, 37, 40 – Videolizenzvertrag. Daneben auch nicht auf bereicherungsrechtliche Ansprüche, BGH NJW 1983, 1420, 1423 mwN; Palandt⁷⁵/*Sprau*, § 818 Rn. 10; aA EBJs/*Kindler*, HGB³, § 352 Rn. 12.

Überzeugender ist eine Parallele zur Gebrauchsanmaßung einer Sache: Bei dieser ist der verklagte oder bösgläubige Besitzer lediglich verpflichtet, gezogene Nutzungen herauszugeben bzw. deren Wert zu ersetzen. Die übliche Nutzungsgebühr wird nicht aufgezinst, obwohl Gebrauchsüberlassungsverträge typischerweise eine monatliche oder quartalsweise Vorauszahlungspflicht vorsehen.⁷⁹³ Zinsen schuldet nach § 990 II BGB nur der bösgläubige Besitzer und auch das nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des § 286 BGB.⁷⁹⁴

Eine andere Sichtweise ist nur gerechtfertigt, wenn man eine allgemeine Pflicht begründen möchte, dass alle *fälligen* Forderungen zu verzinsen sind, um die Vorteile des kostenlosen Kredits abzugelten, den sich der Schuldner auf Kosten des Gläubigers genehmigt. Nach geltendem Recht sind aber nur tatsächlich *gezogene* Nutzungen herauszugeben, diese müssen aber nicht verzinst werden (§ 818 II BGB).⁷⁹⁵ So hat eine Bank nach Kündigung eines Darlehens auch keinen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten oder üblichen Zinsen, sondern aus §§ 812, 818 II BGB nur einen Anspruch auf die tatsächlich gezogenen.⁷⁹⁶

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 668 BGB, der oft zur Begründung der Zinspflicht im Immaterialgüterrecht herangezogen wird.⁷⁹⁷ Danach muss der Beauftragte Geld des Auftraggebers ab dem Zeitpunkt verzinsen, in dem er es unrechtmäßig für sich *verwendet* hat. Daraus folgt aber keine Verzinsungspflicht ab dem Moment, in dem ihm das Geld zur Verfügung stand und er es an den Auftraggeber herausgeben (§ 667 BGB) oder anlegen musste.⁷⁹⁸ Der Beauftragte muss demnach für die Nutzung des Geldes Zinsen zahlen.⁷⁹⁹ Insofern unterscheidet er sich nicht vom unberechtigten Nutzer einer Sache oder eines Immaterialguts, die beide für die Nutzung die übliche Vergütung zahlen müssen. § 668 BGB verpflichtet den Beauftragten nicht etwa, Zinseszinsen zu zahlen. Nur das wäre aber das Äquivalent für die Verzinsungspflicht der üblichen Lizenzgebühr.

793 Vgl. § 556b I BGB: Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.

794 BGHZ 120, 204, 214; Erman¹⁴/Ebbing, § 990 Rn. 28; Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 990 Rn. 40 f.

795 BGHZ 115, 268, 270; 102, 41, 47; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 11. Es wird allerdings (widerlegbar) vermutet, dass der Bereicherungsschuldner das Geld zu marktüblichen Zinsen angelegt hat, BGHZ 168, 220 Tz. 51.

796 BGHZ 115, 268, 270 f.; MünchKommBGB⁷/K.P. Berger, § 488 Rn. 208 mwN; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 275. Anders bei Mietverhältnissen (§ 546a I BGB).

797 Vgl. RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter; 7, 194, 204 – Schwerlastregal II; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 135; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 178, 185; aA LG Frankfurt/M aM InstGE 6, 141, 147 – Borstenverrundung.

798 MünchKommBGB⁶/Seiler, § 668 Rn. 3 f.

799 Die Abschöpfung des Liquiditätsvorteils ist einer der tragenden Begründungen des § 668 BGB, vgl. Bamberger/Roth⁷/D. Fischer, § 668 Rn. 2. Daneben soll er den Schadensnachweis des Auftraggebers erleichtern, MünchKommBGB⁶/Seiler, § 668 Rn. 1.

cc) Zusammenfassung

Nur wer bewusst den Vertragsmechanismus zur Nutzung eines Immaterialgüterrechts umgeht, soll zur Aufzinsung der Schadenslizenz verpflichtet werden. Den bloß fahrlässigen Verletzer von Immaterialgüterrechten anders zu behandeln als andere Schädiger verstößt gegen das Gleichheitsgebot. Hier ist – wie bei § 33 III 4 GWB – eine Entscheidung des Gesetzgebers erforderlich. Allerdings muss den europarechtlichen Vorgaben entsprochen werden, nach denen die Geldentwertung auszugleichen ist. Weil es sich hierbei um eine Nachteilsausgleichung handelt, ist dies mit einer schadensrechtlichen Perspektive vereinbar.

c) Verzugs- und Prozesszinsen

Liegen die Voraussetzungen des Verzugs (§§ 280 II, 286 BGB) vor oder hat der Rechtsinhaber Klage erhoben (§ 291 BGB), dann stehen ihm nicht nur Zinsen in Höhe der Geldentwertung zu, sondern die pauschalierten Zinsen nach § 288 I BGB.⁸⁰⁰ Zu welch seltsamen Blüten die Vertragsfiktion der Rechtsprechung führen kann, zeigen die instanzgerichtlichen Urteile, die den erhöhten Verzugszins von § 288 II BGB zugesprochen haben.⁸⁰¹ Dieser kann aber nur für *Rechtsgeschäfte* unter Gewerbetreibenden zugesprochen werden. Auf deliktische Ansprüche ist er unanwendbar.⁸⁰² Würde man dagegen der Vertragsanalogie der Rechtsprechung folgen, dann könnten auf den Schadensbetrag nicht noch zusätzliche Verzugszinsen gefordert werden, weil diese bereits in ihm enthalten sind.⁸⁰³

C. Konkrete Schadensberechnung

Als konkrete Schadensberechnung wird üblicherweise der Ersatz des entgangenen Gewinns bezeichnet (dazu III). Im Folgenden sollen hierunter jedoch alle Schadenspositionen einer Immaterialgüterrechtsverletzung gefasst werden, die nicht auf abstrakte Weise durch die Lizenzanalogie oder den Verletzergewinn berechnet werden. Neben dem entgangenen Gewinn kommen hier vor allem Ersatzansprüche für eine schädigende Immaterialgüterrechtsverletzung in Betracht

800 LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze.

801 LG Düsseldorf InstGE 9, 1, 5 – Kappagregat; LG München I ZUM-RD 2006, 465, 469 – Dummy; LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien; LG Mannheim InstGE 12, 160, 172 – Orange-Book-Lizenz. Dagegen mit Recht: LG Kassel ZUM-RD 2011, 250, 252 f. – Industrie- und Architekturfotografie.

802 Vgl. nur Bamberger/Roth³/Unberath, § 288 Rn. 5; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 9. Ebenso nicht für die Zinsansprüche nach § 33 III 4 GWB, Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 36.

803 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien.

(dazu II). Als erstes sollen aber die Beseitigungsansprüche untersucht werden, die durch die Durchsetzungs-RL gestärkt wurden (dazu I).

I. Beseitigung der unmittelbaren Verletzungsfolgen durch Rückruf, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung

Ein bereits erfolgter Eingriff in ein Immaterialgüterrecht kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Der Primärschaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung ist irreparabel.⁸⁰⁴ Seine *Folgen* können jedoch in gewissem Umfang beseitigt werden. Rückruf und Vernichtung beseitigen die wirtschaftlichen Folgen weitgehend, die von materiellen Vervielfältigungsstücken ausgehen (dazu 1).⁸⁰⁵ Die Urteilsbekanntmachung kann Marktverwirrungen und Rufbeeinträchtigungen entgegenwirken (dazu 2).

1. Rückruf und Vernichtung

Eine Reihe rechtlich erheblicher Nutzungshandlungen greift bereits im Vorfeld der eigentlichen wirtschaftlichen Verwertung ein. So ist schon das Herstellen und Anbieten von Vervielfältigungsstücken eine Urheber-, Design- oder Patentrechtsverletzung.⁸⁰⁶ Bevor die Gegenstände in den Verkehr gelangen, kann der wesentliche materielle Schaden des Rechtsinhabers durch rasches Geltendmachen von Unterlassungs- und Vernichtungsansprüchen weitgehend verhindert werden.⁸⁰⁷ Soweit noch Vervielfältigungsstücke beim Verletzer vorhanden sind, können sie vernichtet oder dem Rechtsinhaber überlassen werden.⁸⁰⁸ In den Handel gelangte Vervielfältigungsstücke können zurückgerufen und danach ebenfalls vernichtet werden.⁸⁰⁹ Materialisiert sich der Erfolg einer Rechtsverletzung allein in Vervielfältigungsstücken, kann die Beeinträchtigung des Rechtsinhabers also in gewissem Umfang noch rückgängig gemacht werden.

804 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 951; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 17.

805 So auch schon RGZ 35, 63, 75 – *Ariston*.

806 § 9 Nr. 1 PatG, § 16 f. UrhG, § 38 I 3 DesignG. Auch § 14 MarkenG gewährt Vorfeldschutz: So ist es etwa verboten, das Zeichen auf Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen oder unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen.

807 *Dreier*, Prävention, S. 227.

808 §§ 98 I, III UrhG, 43 IV DesignG, 140a PatG, 24a I GebrMG, 18 III MarkenG. Dazu ausführlich (und kritisch) *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335-384.

809 §§ 98 II UrhG, 18 II MarkenG, 140a III PatG, 43 II DesignG, 24a II GebrMG.

a) Rückruf und Vernichtung als schadensrechtliche Naturalrestitution

Rückrufs- und Vernichtungsansprüche sind in erster Linie negatorische Beseitigungsansprüche, die verschuldensunabhängig geltend gemacht werden können.⁸¹⁰ Die Beseitigung der (unmittelbaren) Verletzungsfolgen ist aber auch Teil des Schadensersatzes.⁸¹¹ Denn der Verletzte hat erst recht nach einer verschuldeten Rechtsverletzung Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob die Rechtsverletzung nicht eingetreten wäre. Der Beseitigungsanspruch entspricht demnach weitgehend der Naturalrestitution des Schadensersatzes für die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung.⁸¹²

Die Voraussetzungen der besonders geregelten Beseitigungsansprüche⁸¹³ können daher in einem ersten Schritt herangezogen werden, um den Mindestumfang der schadensrechtlichen Naturalrestitution zu bestimmen, weil diese in jedem Fall auch die Beseitigung der Störungsquelle umfasst. Weil der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, können dem Verletzer bei der Folgenbeseitigung aber grundsätzlich größere Anstrengungen zugemutet werden als einem Störer.⁸¹⁴ Abgesehen davon sind aber die Anforderungen an die Unzumutbarkeit von § 251 II 1 BGB und §§ 98 IV UrhG, 18 III MarkenG, 140a III PatG, 43 IV DesignG, 24a GebrMG identisch.⁸¹⁵ Es kommt im Wesentlichen darauf an, wie hoch die wahrscheinliche Erfolgsquote ist und wie stark das Interesse des Rechtsinhabers ist, die Rechtsverletzung zu beseitigen.⁸¹⁶

b) Verhältnis zu anderen Schadensberechnungsmethoden

Dogmatisch interessant ist das Verhältnis der Rückrufs- und Vernichtungsansprüche zu anderen Schadenspositionen. Die Durchsetzungs-RL gibt für das Verhältnis von Beseitigung und Schadensersatz nur vor, dass die Beseitigung „unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers aus der Verletzung“ geltend gemacht werden kann.⁸¹⁷ Daraus folgt aber zunächst nur, dass die

810 Dazu ausführlich *Possin*, Abhilfemaßnahmen (2013); *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen (2010).

811 Vgl. RegE BT-Drs. 16/5048, S. 32; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 19; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 589.

812 Vgl. RGZ 35, 63, 75 – *Ariston*; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Ohly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 9 Rn. 10; *ders.*, GRUR 2007, 926, 929; Hdb. WettbR⁴/Mellulis, § 80 Rn. 90.

813 §§ 98 UrhG, 18 MarkenG, 140a PatG, 43 DesignG, 24a GebrMG.

814 *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 98 Rn. 23. Ebenso *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 370, der vom Verschulden auf ein größeres Gefährdungspotential für das Immaterialgüterrecht schließt.

815 Vgl. *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 202 f.

816 *Miosga*, aaO.

817 Art. 10 I 1 DuRL.

Ansprüche in freier Anspruchskonkurrenz stehen und einander nicht etwa ausschließen.⁸¹⁸

Abgesehen von dieser formalen Ebene beeinflusst die Folgenbeseitigung bei einer tatsächlichen Betrachtung den Umfang des Schadensersatzes, der daneben geltend gemacht wird.⁸¹⁹ Hier lohnt der Blick in andere Rechtsgebiete: Das Ausmaß einer Ehrverletzung wird durch eine zeitnahe Richtigstellung begrenzt, so dass ein Widerruf die Geldentschädigung ausschließt oder zumindest reduziert.⁸²⁰ Eine wechselseitige Beeinflussung von Folgenbeseitigung und Schadensumfang kennt auch das europäische Schadensrecht. Die europäischen Gerichte haben etwa angenommen, dass eine Ehrverletzung durch die Veröffentlichung des Urteils gemindert oder eine immaterielle Beeinträchtigung durch die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts ausreichend kompensiert wurde.⁸²¹

Konsequent weitergedacht, können auch zurückgerufene und vernichtete Vielfältigungsstücke bzw. patentrechtswidrige Erzeugnisse keinen Schaden mehr anrichten. Soweit die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung rückgängig gemacht werden, schrumpft die wirtschaftliche Beeinträchtigung und damit der Schaden des Rechtsinhabers.⁸²² Der unmittelbare Eingriff in das Rechtsgut wird beseitigt, so dass keine Notwendigkeit mehr besteht, diesen durch Geld auszugleichen.⁸²³ Nur noch mittelbare Folgeschäden der Rechtsgutsverletzung, etwa ein entgangener Gewinn des Rechtsinhabers oder eine bereits angerichtete Rufbeeinträchtigung, müssen ausgeglichen werden. Die Lizenzanalogie kompensiert diesen unmittelbaren Rechtsgutseingriff, der durch Rückruf und Vernichtung der entsprechenden Vielfältigungsstücke weitgehend beseitigt wird. Daher schließen Lizenzanalogie und Beseitigungsansprüche einander faktisch aus (dazu bereits oben B.III.1.d)bb).⁸²⁴

Offen bleibt aber, ob der Rechtsinhaber gezwungen ist, vorrangig Beseitigung der Rechtsverletzung zu fordern, bevor er Schadensersatz in Geld verlangen kann. Grundsätzlich gilt in Deutschland, anders als in den meisten anderen Rechtsordnungen, der Vorrang der Naturalrestitution. Dieser ist nur bei Sachbeschädigungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen eingeschränkt, bei denen dem Geschädigten ein Wahlrecht zusteht, § 249 II BGB. Eine analoge Anwendung der

818 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106; aA *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 210; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 26. Dass Wertungen konkurrierender Ansprüche sich gegenseitig beeinflussen können, zeigt exemplarisch die entsprechende Auslegung von § 2 MarkenG/Art. 10 VI RL 2015/2436, vgl. nur *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 2 Rn. 1 f.

819 Ebenso in den Niederlanden, dazu *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

820 BGH GRUR 1970, 370, 372 f. – Nachtigall; LG Berlin NJW-RR 1998, 316, 317; *Soehring*, PresseR³, Rn. 32.28.

821 EuGH Slg. 1985, 3281 Tz. 26 – van der Stijl; EuG Slg. 2000, FP-II-497 Tz. 101 – C./Rat; Slg. 1999, FP-II-151 Tz. 40 – Giannini; EuG Slg. 1993, II-1129 Tz. 107 – Caronna. Vgl. auch RGZ 35, 63, 75 – Ariston.

822 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

823 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105 f.

824 AA BGH GRUR 1993, 899, 900 – Dia-Duplikate.

Norm scheidet aus, weil die Interessenlage nicht vergleichbar ist. Diese Ausnahmen wurden geschaffen, weil dem Geschädigten nicht zugemutet werden soll, dem Schädiger erneut Zugriff auf seine Rechtssphäre gewähren zu müssen.⁸²⁵ Diese Zumutung besteht bei Rückruf- und Vernichtungsansprüchen nicht. Etwas anderes könnte aber in Fällen gelten, in denen eine Rufbeeinträchtigung oder Marktverwirrung durch Werbekampagnen abgemildert werden soll.⁸²⁶

Gegen eine solche Verpflichtung zur vorrangigen Naturalrestitution sprechen jedoch die Vorgaben der Durchsetzungs-RL. Nach dieser steht dem Rechtsinhaber ein Schadensersatzanspruch wenigstens in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr zu (Art. 13 I 2 lit. b DuRL). Diesen Anspruch macht die Richtlinie nicht von vorherigen Beseitigungsansprüchen abhängig. Im Gegenteil: Wie bereits ausgeführt, sollen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche unabhängig voneinander geltend gemacht werden können.⁸²⁷ Alles andere wäre auch verwunderlich, weil weder das Unionsschadensrecht noch die meisten anderen europäischen Rechtsordnungen einen Vorrang der Naturalrestitution kennen. Deswegen modifizieren bei richtlinienkonformer Auslegung die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen die Systematik der §§ 249 ff. BGB. Der Rechtsinhaber kann also Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ohne vorheriges Beseitigungsverlangen und ohne eine entsprechende Fristsetzung verlangen. Jedoch steht es dem Verletzer frei, den Schadensersatz durch Rückruf und Vernichtung selbst zu mindern.

2. Urteilsveröffentlichung

Zur Umsetzung von Art. 15 DuRL hat der deutsche Gesetzgeber in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen Ansprüche auf Urteilsveröffentlichung vorgesehen.⁸²⁸ Diese werden von den Gerichten in Frankreich oder in Österreich regelmäßig als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung angeordnet.⁸²⁹

a) Schutzzweck

Die Urteilsveröffentlichung soll dem Verkehr signalisieren, dass die rechtsverletzenden Produkte nicht vom Rechtsinhaber stammen bzw. dass er die Handlung

825 BGHZ 63, 182, 184; BGH NJW 2014, 2874 Tz. 29; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 357 mwN.

826 Dazu *Obly*, 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.

gen des Verletzers nicht autorisiert hat. Dadurch soll eine Marktverwirrung beseitigt oder zumindest abgemildert werden.⁸³⁰

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein rechtskräftiges Urteil voraus.⁸³¹ Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil eine einmal erfolgte Veröffentlichung nur schwer rückgängig gemacht werden kann, wenn ein vorinstanzliches Urteil nachträglich aufgehoben wird.⁸³² Problematisch ist dabei, dass ein langer Prozess den zeitlichen Bezug zur Rechtsverletzung beseitigt. Eine mehrere Jahre nach der Verletzung erfolgende Urteilsveröffentlichung kann eine Marktverwirrung oder eine Rufbeeinträchtigung in den meisten Fällen kaum noch beseitigen.⁸³³ Etwas anderes kann bei länger anhaltenden Rechtsverletzungen gelten, die das Bewusstsein der betroffenen Verkehrskreise nachhaltig beeinflusst haben. Wenn etwa ein Miturheber bisher überhaupt nicht genannt wurde, kann er auch nach einem langen Rechtsstreit noch ein Interesse daran haben, dass seine Miturheberschaft „amtlich“ bestätigt wird.⁸³⁴ Daneben kann es ein Klarstellungsinteresse geben, wenn die Parteien den Rechtsstreit in die Medien getragen haben und durch die Urteilsveröffentlichung ein sachlicher Schlusspunkt gesetzt wird.⁸³⁵

In den übrigen Fällen kann der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Wesentlichen aus Gründen der Generalprävention gerechtfertigt werden. Entsprechendes gibt die Richtlinie vor: Die Veröffentlichung soll künftige Verletzer abschrecken und die breite Öffentlichkeit für die Schutzbedürftigkeit von Immaterialgüterrechten sensibilisieren.⁸³⁶ Allerdings ist auch in diesem Fall der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen.

Die speziellen Ansprüche haben für den Rechtsinhaber den Vorteil, dass er wegen der Veröffentlichung nicht mehr vom Verletzer aus § 4 Nr. 1 UWG 2015 oder aus § 824 BGB in Anspruch genommen werden kann.⁸³⁷ Die deutsche Rechtsprechung hat entsprechende Veröffentlichungen lange Zeit als grundsätzlich wettbewerbsfremd (!) angesehen und verboten, wenn der Rechtsinhaber nicht ein erhebliches eigenes oder öffentliches Interesse an der Bekanntmachung geltend machen konnte.⁸³⁸

830 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 297 – Sportreisen; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker; *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 3; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296.

831 Jeweils Satz 4 der in Fn. 828 genannten Normen. Abweichend davon ermöglicht allein § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.

832 BT-Drs. 16/5048, S. 42.

833 KG ZUM-RD 1999, 88, 90 – Nicht repräsentativer Test; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 47 Rn. 4.

834 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

835 OLG Hamburg WRP 1994, 122, 124 – gefärbte Jeans; aA OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

836 Erwgr 27 der DuRL.

837 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 3.

838 Dazu unten II.2.a)bb). Immer noch sehr streng *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 13.

b) *Dogmatische Einordnung und Verhältnis zu übrigen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen*

Umstritten ist, ob die besonders geregelte Urteilsveröffentlichung ein besonderer materiell-rechtlicher Beseitigungsanspruch oder lediglich eine prozessuale Regelung ist, die einen bestehenden Beseitigungsanspruch voraussetzt.⁸³⁹ Weil Gerichte auch bisher nicht daran gehindert waren, bei einem entsprechenden materiell-rechtlichen Anspruch des Klägers eine Urteilsveröffentlichung zuzusprechen,⁸⁴⁰ hätte es einer besonderen prozessualen Ermächtigung nicht bedurft. Die Urteilsveröffentlichungsnormen sind daher als besondere Regelung des materiell-rechtlichen Beseitigungsanspruchs einzuordnen.⁸⁴¹

Wesentliche praktische Bedeutung hat dieser Streit vor allem bei der Frage, wie sich der spezielle Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zum allgemeinen Beseitigungsanspruch verhält. Die Durchsetzungs-RL und die entsprechende deutsche Umsetzung wollten die Rechtsstellung der Immaterialgüterrechtsinhaber verbessern und nicht einschränken.⁸⁴² Mangels anderweitiger Anhaltspunkte muss daher davon ausgegangen werden, dass der deutsche Gesetzgeber allein seine Verpflichtung aus der Richtlinie erfüllen, damit aber weitergehende Beseitigungsansprüche nicht einschränken wollte. Einigkeit besteht jedenfalls darüber, dass die verschuldensunabhängigen Beseitigungsansprüche weitergehende Pflichten von Schadensersatznormen nicht ausschließen.⁸⁴³ Daher können sich weitergehende Pflichten zur Duldung und zur eigenen Vornahme von Urteilsveröffentlichungen und sonstigen öffentlichen Richtigstellungen aus den verschuldensabhängigen Schadensersatzansprüchen ergeben.⁸⁴⁴

c) *Anspruchsumfang*

Der Anspruch beschränkt sich auf eine Veröffentlichung des Urteils bzw. des Tenors durch den Kläger. Ein Anspruch auf Veröffentlichung des gesamten Urteils besteht nur ausnahmsweise, etwa wenn der Tenor als solcher nicht verständlich ist oder das Richtigstellungsinteresse des Klägers nicht erfüllt.⁸⁴⁵ Das spart Kosten und dient in den meisten Publikationen dem Interesse der Leser. Kurze, prägnante Informationen wecken eher deren Interesse als seitenlanger Fließtext. Weil

839 Dazu Kolb, GRUR 2014, 513, 514 mwN.

840 Dazu unten II.2.a)bb).

841 Ebenso Kolb, GRUR 2014, 513, 514; Steigüßer, GRUR 2011, 295, 296; Mes, PatG⁴, § 140e Rn. 2; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 19c Rn. 3.

842 Vgl. Erwgr 10 DuRL; BT-Drs. 16/5048, S. 1.

843 Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 12; Mes, PatG⁴, § 140e Rn. 10; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 140e Rn. 4.

844 Dazu unten II.2.a).

845 Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 9.

aber mittlerweile alle Bundesländer Online-Plattformen errichtet haben, auf denen Urteile kostenlos abgerufen werden können, sollten die Urteile für Interessierte dort im Volltext zur Verfügung gestellt und der entsprechende Link in der klassischen Veröffentlichung abgedruckt werden. Der Kläger hat aus den speziellen Veröffentlichungsansprüchen kein Recht, auf Kosten des Beklagten eine selbst erstellte Urteilszusammenfassung zu veröffentlichen.⁸⁴⁶ Der Beklagte ist zudem nicht verpflichtet, das Urteil in seinen Publikationen oder auf seiner Webseite zu veröffentlichen.⁸⁴⁷ Eine solche Pflicht kann sich aber aus dem verschuldensabhängigen Schadensersatz ergeben.⁸⁴⁸

Nach fast allgemeiner Ansicht soll der Kläger durch seinen Antrag den Umfang der Urteilsveröffentlichung nicht bestimmen können. Vielmehr sollen Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung allein im Ermessen des entscheidenden Gerichts stehen.⁸⁴⁹ Diese an die englische *equity*-Tradition erinnernde Ausgestaltung des Rechtsbehelfs stellt einen Fremdkörper im deutschen Zivilprozessrecht dar, der weder durch den Wortlaut der deutschen Normen noch durch die Durchsetzungs-RL vorgegeben ist. Art. 15 DuRL gibt lediglich vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Gerichten ermöglichen müssen, eine Urteilsveröffentlichung anordnen zu *können*. Hierbei wurde dieselbe umsetzungsoffene Formulierung verwendet wie beim Schadensersatz in Art. 13 DuRL, der im deutschen Recht systemkonform als Anspruch und nicht als Ermessensentscheidung der Gerichte umgesetzt wurde. Satz 2 der inhaltsgleichen deutschen Normen verpflichtet die Gerichte lediglich, Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil zu *bestimmen*.⁸⁵⁰ Daraus ergibt sich zunächst nur die Verpflichtung, konkret zu tenorieren. Dass daraus auch die Befugnis fließen soll, dies aus eigener Machtvollkommenheit zu tun und nicht, um einen Antrag aufgrund eines materiellen Anspruchs des Klägers stattzugeben, ist alles andere als naheliegend, entspricht aber wohl dem Willen des Gesetzgebers.⁸⁵¹

Für den Kläger hat das Verständnis als Ermessensnorm jedoch den Vorteil, dass er einen unbestimmten Antrag stellen und seine Vorstellung als bloße Anregung an das Gericht formulieren kann.⁸⁵² Hier muss aber, wie beim Schmerzens-

846 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11, *Eichmann/v.* Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 47 Rn. 3.

847 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Maafsen*, MarkenR 2008, 417, 422. Anders in Österreich, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

848 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11.

849 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 516; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 11; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 140e Rn. 13 f.; *Mes*, PatG⁴, § 140e Rn. 4, 12.

850 Ebenso zurückhaltend *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 9; *Wandtke/Bullinger/Bohne*, UrhG³, § 103 Rn. 6.

851 BT-Drs. 16/5048, S. 42: „Die Entscheidung trifft das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen.“

852 Vgl. OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Eichmann/v.* Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 47 Rn. 3.

geld, sichergestellt sein, dass der Kläger beschwert ist, wenn das Gericht hinter seinen Anregungen zurückbleibt, um Berufung einlegen zu können.

d) Beschränkung durch berechtigtes Interesse des Klägers

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein berechtigtes Interesse des Klägers voraus. Die Veröffentlichung des Urteils beeinträchtigt den Beklagten erheblich.⁸⁵³ Ein solcher Eingriff in seine Rechte ist nicht gerechtfertigt, wenn er im Vergleich zu den Vorteilen des Klägers unverhältnismäßig ist.⁸⁵⁴ Ein entsprechendes einschränkendes Merkmal fehlt zwar in Art. 15 DuRL, lässt sich dort aber ebenfalls aus dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3 II DuRL) herleiten.⁸⁵⁵ Allerdings dürfen daran keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, um die Norm – entgegen der Absicht des Richtliniengebers – nicht leerlaufen zu lassen.⁸⁵⁶

Daher muss die Urteilsveröffentlichung bei Erlass des Urteils weiterhin geeignet und erforderlich sein, um noch bestehende Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers zu beseitigen.⁸⁵⁷ Dazu ist im Regelfall eine öffentlichkeitswirksame Verletzungshandlung oder eine Vielzahl gleichartiger Verletzungen gegenüber unterschiedlichen Adressaten erforderlich.⁸⁵⁸ Auch wenn der Rechtsinhaber einer Vielzahl gleichförmiger Rechtsverletzungen verschiedener Verletzer ausgesetzt ist, kann er an der öffentlichen Information über die Rechtswidrigkeit ein Interesse haben.⁸⁵⁹ Wenn es in diesem Fall nicht auf die Identität des Verletzers ankommt, kann es gegebenenfalls aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geboten sein, dass der Beklagte in der veröffentlichten Version des Urteils nicht identifizierbar ist.⁸⁶⁰

Eine Urteilsveröffentlichung allein aus generalpräventiven Gründen ist nur bei erheblichem Verschulden des Verletzers gerechtfertigt. Wenn der Verletzer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht außer Acht gelassen hat, wäre es unverhältnismäßig, ihn allein aus Gründen der Abschreckung an den Pranger zu stellen.

853 *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 47 Rn. 2; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296. Vgl. auch BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 20 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgenossenschafts für Heilberufe.

854 Vgl. BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 21, 24 (Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgenossenschafts für Heilberufe).

855 BT-Drs. 16/5048, S. 42; *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 8; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 516.

856 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7; *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 10. Strenger BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 25 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgenossenschafts für Heilberufe, das allerdings eingriffsintensiver ist und auch der Sanktionierung individuellen Fehlverhaltens dient (aaO Tz. 24).

857 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 10; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296 f. Daher kommt es auf eine Interessenabwägung zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an, BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug.

858 Vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 47 Rn. 2.

859 *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 7; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7.

860 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 10.

Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird nicht nur von Art. 2 I GG, sondern auch auf europäischer Ebene von Art. 7 GRCh gewährleistet.⁸⁶¹

e) Veröffentlichungsfähige Gerichtsentscheidungen

Nach dem Wortlaut der deutschen Vorschriften können nur rechtskräftige *Urteile* veröffentlicht werden.⁸⁶² Weil Art. 15 DuRL aber allgemein von einer Veröffentlichung von *Entscheidungen* spricht, sind die Vorschriften im Wege der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung auch auf Beschlüsse nach § 91a ZPO und gerichtliche Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz anzuwenden.⁸⁶³ Im ersten Fall muss der knappe Entscheidungstenor durch die Unterlassungserklärung ergänzt werden.⁸⁶⁴ Weil im zweiten Fall solche Entscheidungen nicht in Rechtskraft erwachsen können, müssen sie von der unterlegenen Partei zuvor durch eine Abschlusserklärung als endgültig anerkannt worden sein.⁸⁶⁵

II. Ersatz für die schädigende Nutzung

Die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen erschöpfen sich in einer Nutzungsanmaßung, bei der das Immaterialgut lediglich unbefugt gebraucht wird, darüber hinaus aber keinen Schaden erleidet.⁸⁶⁶ Es gibt aber auch eine Reihe von Fällen, in denen der Eingriff in die Ausschließungsbefugnis nur für einen Teil des angerichteten Schadens verantwortlich ist, insbesondere wenn die Rechtsverletzung zu einer Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung führt. Dann entsteht ein weitergehender Schaden am Immaterialgut selbst.⁸⁶⁷ In einigen Rechtsordnungen werden diese Beeinträchtigungen als immaterielle Schäden ersetzt.⁸⁶⁸ Allerdings ist dies im Regelfall unpräzise, weil der Schaden zwar an einem immateriellen Gut entsteht, dieses aber durch den Schutz der Rechtsordnung zu einem Vermögensgut wird, dessen Wert durch die Rechtsverletzung gemindert wird. Es handelt sich also um einen materiellen Schaden an einem immateriellen Gut.⁸⁶⁹ In Geld messbare Schäden werden im deutschen Schadensrecht als Vermögensschä-

861 Auch die europäischen Grundrechte sind nach allgemeinen Regeln entsprechend auf Unternehmen anzuwenden, *Jarass*, GRCh², Art. 7 Rn. 10.

862 Satz 4 der jeweiligen Vorschriften ordnet an, dass der Ausspruch nicht vorläufig vollstreckbar ist. Abweichend davon ermöglicht § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.

863 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 5, 16; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515; aA *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 6; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 140e Rn. 6.

864 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 16.

865 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 5; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515.

866 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926.

867 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 929.

868 So etwa in Frankreich, vgl. *Casalunga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45.

869 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; *Dreier*, Prävention, S. 341; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 128; *Amschewitz*, DuRL, S. 206; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969.

den angesehen; daran ändert nichts, dass sie schwer bezifferbar sind.⁸⁷⁰ Nur wenn (allein) das Urheberpersönlichkeitsrecht beeinträchtigt ist, liegt ein rein immaterieller Schaden vor.

Es ist in Deutschland unbestritten, dass dies ersatzfähige Schäden sind. Dennoch spielen sie in deutschen Schadensersatzprozessen – anders als in Frankreich – eine nur sehr untergeordnete Rolle.⁸⁷¹ Dieser Zustand ist mit der Durchsetzungs-RL unvereinbar. Eine effektive Umsetzung verlangt eine vollständige Beseitigung bzw. den vollständigen Ersatz *aller* Schäden.⁸⁷²

In Deutschland bestehen zwei Defizite: Zunächst können Marktverwirrungsschäden und einige Formen der Rufbeeinträchtigung durch klarstellende Werbeanzeigen, Urteilsveröffentlichungen und Ähnliches beseitigt werden. Dennoch ist die deutsche Rechtsprechung bisher sehr zurückhaltend und bewertet im Regelfall die Rechte des Verletzers höher als das Aufklärungsinteresse des Verletzten. Hier muss ein Umdenken stattfinden und dem Rechtsinhaber im Regelfall gestattet werden, aufklärende Maßnahmen auf Kosten des Verletzers vorzunehmen.⁸⁷³ So ist die Praxis etwa in Frankreich und in Österreich.⁸⁷⁴

Allerdings hilft diese Form der Schadensbeseitigung wenig, wenn ein hochwertiges immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt imitiert und so seine Exklusivität verwässert wird. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung u.Ä. beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden werden in Deutschland nur unvollkommen ausgeglichen. Als einzig praktisch vorkommende Form der Entschädigung wird die übliche Lizenzgebühr bei einer schädigenden Nutzung erhöht.⁸⁷⁵ Abgesehen davon verweigern deutsche Gerichte Schadensersatz.

Dass solche Schäden schwer bezifferbar sind, entlässt die Mitgliedstaaten nicht aus ihrer Verantwortung.⁸⁷⁶ Der EuGH wird die Kapitulation deutscher Gerichte schon deswegen nicht akzeptieren, weil französische Gerichte regelmäßig erhebliche Summen zusprechen, um den Rechtsinhaber für die schädigende Nutzung zu kompensieren.⁸⁷⁷ Auch die Unionsgerichte sprechen bei Staatshaftungsklagen für schwer bezifferbare Schäden erhebliche Schadensersatzsummen zu, etwa 2.500 € „für die Verunsicherung und Beunruhigung über die berufliche Zu-

870 Schubert, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 50 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I c (S. 485); Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB/*Oetker*, § 249 Rn. 28.

871 Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN. Ebenso streng in der Schweiz (BG, 14.5.2007, 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord [unter 4.1 f.]) und in England Kapitel 3 D.II.2.c).

872 Dazu ausführlich Kapitel 3 C.III.3.b).

873 Ebenfalls für eine großzügigere Praxis, Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1026. Vgl. aber BVerfG NJW 2014, 2019 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufungsgerichts für Heilberufe.

874 Oben Fn. 829.

875 Dazu oben B.III.5.d).

876 Vgl. Art. 17 Schadensersatz-RL.

877 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.

kunft“.⁸⁷⁸ Kurz: Die deutsche Schadenspraxis hat in diesem Bereich erheblichen Anpassungsbedarf.

1. Verschiedene Stufen der schädigenden Immaterialgüternutzung

a) Marktverwirrung

Der Begriff der Marktverwirrung wird in Literatur und Rechtsprechung für eine Reihe tatsächlicher Phänomene verwendet, die Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung sind.⁸⁷⁹ Im Folgenden sollen unter Marktverwirrung lediglich die Schwierigkeiten des Verkehrs verstanden werden, ein immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt *einem* Hersteller zuzuordnen. Führt diese Verwirrung zusätzlich zu einem negativen Imagetransfer vom Verletzer zum Rechtsinhaber, so stellt dies eine Form der Rufbeeinträchtigung dar, die von der einfachen Marktverwirrung zu unterscheiden ist (dazu unten b).

aa) Markenrechtsverletzungen

Nahezu jede Verletzung eines Markenrechts führt wenigstens zu *abstrakten* Zuordnungsschwierigkeiten.⁸⁸⁰ Denn Kernfunktion einer jeden Marke ist, die Zuordnung eines Produkts zu einem Hersteller zu ermöglichen. Diese Funktion kann sie nur noch eingeschränkt ausüben, wenn neben dem Markeninhaber auch unbefugte Dritte die Marke benutzen. Der Verkehr weiß dann nicht mehr, welchem Unternehmen er seine Produkterfahrungen zuordnen soll. Oder er schreibt dem Markeninhaber fälschlicherweise seine Erfahrungen mit den Produkten des Verletzers zu.⁸⁸¹ Im ersten Fall schadet die Marktverwirrung der Unterscheidungskraft der Marke, so dass sie nicht nur genutzt, sondern darüber hinaus geschädigt wird. Im zweiten Fall leidet ihr Image.

In beiden Fällen ist aber eine gewisse Intensität der Markennutzung erforderlich.⁸⁸² Andernfalls ist der abstrakte Marktverwirrungsschaden von der üblichen Lizenzgebühr abgedeckt.⁸⁸³ Denn der Markt preist in die Lizenzgebühr nicht nur den Attraktionswert der Marke ein, sondern auch ihre leichte Schwächung, wenn sie neben dem Markeninhaber auch von Dritten benutzt wird.⁸⁸⁴ Ein darüber

878 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.

879 Dazu Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.30 mwN; Ohly, GRUR 2007, 926, 930 mwN.

880 BGH GRUR 1957, 222, 223 – Sultan; GRUR 1968, 367, 368 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri. Das gilt allerdings nur, wenn sie vom Verkehr tatsächlich zur Kenntnis genommen wurde, Lange, MarkenR², Rn. 5664.

881 BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; Lange, MarkenR², Rn. 5666; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 217.

882 BGH GRUR 1968, 367, 369 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri.

883 Zum Verhältnis der beiden Schadensberechnungsmethoden unten 3.

884 Teplitzky, FS Traub, 401, 409 mwN.

hinausgehender Schaden in der Markensubstanz erfolgt dann im Regelfall nicht.⁸⁸⁵ Solange die Marke also nicht durch eine intensive und lang andauernde Parallelnutzung ihre Unterscheidungskraft in relevantem Ausmaß einbüßt oder ein erheblicher negativer Imagetransfer stattfindet, wird der Nutzungsschaden durch die übliche Lizenzgebühr ausgeglichen. Allerdings kann daneben eine Urteilsveröffentlichung in denselben Medien oder Absatzkanälen sinnvoll sein, in welchen die Marktverwirrung verursacht wurde. So wurde in Österreich etwa ein Zigarettenhersteller verpflichtet, einen Monat lang auf seiner Webseite darauf hinzuweisen, dass er nicht dazu berechtigt war, *Boss*-Zigaretten anzubieten und dass diese keinerlei Verbindung zum Bekleidungshersteller hatten.⁸⁸⁶

Die Höhe des Marktverwirrungsschadens hängt maßgeblich vom Umfang der Markennutzung ab. Wurde die Marke lediglich in der Werbung verwendet, kommt es auf deren Wirkung, also auf Art, Inhalt, Dauer sowie auf die Effektivität des verwendeten Werbemittels an.⁸⁸⁷ Tritt die Marktverwirrung durch vertriebene Produkte ein, so kommt es in erster Linie auf die verkaufte Stückzahl an. Daneben kann auch eine Rolle spielen, wie stark die angebotenen Produkte vom Verkehr wahrgenommen werden. Werden in einem Großmarkt für Gewerbetreibende während eines kurzen Zeitraums 40 Flakons gefälschten *Cartier*-Parfums angeboten und davon sechs verkauft, dann hält sich der Marktverwirrungs- und Rufschaden in sehr überschaubaren Grenzen.⁸⁸⁸ Wenn allerdings bekannt würde, dass gefälschte *Cartier*-Parfums auf dem Markt sind, könnte dies potentielle Käufer von einem Kauf abhalten, weil sie befürchten, statt der Originalware eine Fälschung zu erwerben.⁸⁸⁹ Marktverwirrungsschäden können im Regelfall durch klarstellende Werbung oder durch Urteilsbekanntmachung weitgehend beseitigt werden. *Cartier* etwa hätte bei aufkommenden Gerüchten darauf hinweisen können, über welche Vertriebswege Originalware erworben werden kann. Eine verbleibende Verunsicherung der Kunden kann danach nur noch in Geld kompensiert werden.

bb) Patent-, Urheber- und Designrechtsverletzungen

Im Urheberrecht kann bei falscher Namensnennung oder unterlassener Nennung eines Miturhebers eine Zuordnungsverwirrung über die urheberrechtliche Leistung entstehen.⁸⁹⁰ Keine Marktverwirrung, sondern ein *entgangener* Rufgewinn liegt vor, wenn das Namensnennungsrecht verletzt wird. Der spielt insbesondere

885 Vgl. BGHZ 148, 26, 39 – Entfernung der Herstellungsnummer II (UWG); BGH GRUR 1991, 921, 923 – Sahnesiphon (UWG); *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.

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 Freiheitsbedürfnis bei Formmarken anders nicht gewährleistet werden kann, dazu *Raue*, ZGE 2014, 204, 219.

892 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409 mwN.

893 Dazu oben B.III.5.e)bb).

Auch eine patentierte technische Lösung kann dadurch diskreditiert werden, dass der Verletzer sie mangelhaft umsetzt und daher am Markt der Eindruck entsteht, diese Lösung taue nichts.⁸⁹⁴ Der Ruf ausübender Künstler kann durch schlechte Aufnahmen geschädigt werden, was Gegenstand der Reichsgerichts-Entscheidung „Mimi“ war.⁸⁹⁵ Das Gericht verweigerte der Opernsängerin aber Schadensersatz, weil es allein auf entgangene zukünftige Engagements abstellte und den Rufschaden als solchen nicht ausgleichen wollte, obwohl es sich um zwei unterschiedliche Schadenspositionen handelt.

Allerdings muss die Immaterialgüterrechtsverletzung ein gewisses Gewicht haben und sich so von einer schlichten Verletzung abheben, die durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert wird.⁸⁹⁶ So weist das OLG Frankfurt in der Catwalk-Entscheidung zu Recht daraufhin, dass ein Imageverlust erst vorliege, wenn er durch Fakten, etwa den Umsatzerfolg des Plagiats oder andere nachteilige Auswirkungen auf Seiten der Verletzten, belegt werden kann.⁸⁹⁷ Verzichtet man auf eine solche Substantiierung, besteht die Gefahr, dass die vom Gesetzgeber verweigerte pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr durch die Hintertür eingeführt wird, etwa wie in Frankreich durch die *atteinte au monopole*.⁸⁹⁸ Eine solche Substantiierungspflicht ist richtlinienkonform, weil auch die Unionsgerichte Schadensersatz erst zusprechen, wenn eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten ist.⁸⁹⁹

Verbindet das Publikum mit dem Design oder dem technischen Merkmal noch weitere Qualitäts- oder sonstige Vorstellungen, werden diese Vorstellungen nicht mehr vom Schutzbereich des Urheber-, Design- oder Patentrechts erfasst.⁹⁰⁰ Diese Rechte schützen die Zuordnung kreativer und innovativer Leistungen und gewähren die Möglichkeit, diese exklusiv zu vermarkten. Darüber hinausgehende Herkunftsvorstellungen werden nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des Markenrechts und des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geschützt.⁹⁰¹

894 Benkard/*Grabinski/Zühlch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 76.

895 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

896 Vgl. RGZ 126, 127, 131 – Transformatorenentwicklung: Es gibt keinen Erfahrungssatz, dass jede Patentverletzung das verletzte Patent diskreditieren würde.

897 OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 204, 205 f. – Catwalk. Ähnlich streng in den USA, vgl. *Goldstein on Copyright*³, S. 14:20. Allerdings dürfen daran auch keine unerfüllbaren Anforderungen gestellt werden und immer konkrete Umsatzrückgänge des Rechtsinhabers gefordert werden.

898 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).

899 Vgl. EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 26 – Culin.

900 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe (zum Urheberrecht).

901 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG³, § 97 Rn. 56. Für den Markenschutz muss das Gestaltungsmerkmal entweder eingetragen oder in seiner Funktion als Herkunftszeichen Verkehrsgeltung erlangt haben, § 4 MarkenG. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz setzt wettbewerbliche Eigenart voraus, vgl. nur *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 4 Rn. 9/32 mwN.

Diese Einschränkung muss insbesondere in den Fällen beachtet werden, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung über die Marktverwirrung hinaus zu einer Rufbeeinträchtigung führt. Am augenfälligsten ist dies bei der billigen Imitation angesehener Produkte. Wenn Kunden des Nachahmers nicht klar erkennen können, dass der Nachahmer in keiner geschäftlichen Beziehung zum Originalhersteller steht, können sie auf die Idee kommen, der Originalhersteller habe eine Billiglinie auf den Markt gebracht oder biete sein Produkt nun zu einem günstigeren Preis, aber in schlechterer Qualität an.⁹⁰² In beiden Fällen leidet sein exklusives Image und damit die Fähigkeit, einerseits seinen höheren Preis für das konkrete Produkt durchzusetzen, andererseits sein Preisniveau für zukünftige Produkte zu halten.⁹⁰³ Denn die Abnehmer könnten zögern, den Einführungspreis zu zahlen, wenn sie (fälschlicherweise) erwarten, dass er seine Preise demnächst senken oder eine entsprechende Billiglinie einführen werde. Einschränkende Voraussetzung dafür ist aber, dass der Verkehr mit der Produktgestaltung einen bestimmten Hersteller verbindet und ihm einen guten Ruf zuschreibt (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG 2015).⁹⁰⁴ Dieser Rufbeeinträchtigung kann aber dadurch entgegengewirkt werden, dass entweder der Rechtsinhaber oder der Verletzer in geeigneter Form darauf hinweisen, dass die Nachahmung rechtswidrig war und ohne Zustimmung des Rechtsinhabers auf den Markt gebracht wurde.

Marken können nicht nur durch den Verkauf von Produkten, sondern auch durch fremde Werbung beschädigt werden. *Tchibo* hatte ein Porzellanservice in rechtmäßiger Weise an das berühmte Meissner-Porzellan angenähert, dann aber in der Werbung rechtswidrig den Ruf des weltberühmten Porzellan-Herstellers ausgenutzt.⁹⁰⁵ Jedem Kunden war zwar klar, dass hier *Tchibo* und nicht die *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen* Hersteller des Billigservices war. Allerdings konnte sich der Eindruck aufdrängen, der Porzellanhersteller gebe seinen Namen für den Vertrieb qualitativ minderwertiger Erzeugnisse her.⁹⁰⁶ Dass dieser Eindruck einige Kunden des Originalherstellers *unmittelbar* davon abgehalten hat, sich ein Original-Service zuzulegen, ist entgegen der Ansicht des OLG Düsseldorf sehr zweifelhaft, nicht aber, dass unter einem solchen Eindruck der Ruf des Herstellers leidet. Auch hier muss es dem Rechtsinhaber möglich sein, gegenüber dem Kundenkreis der *Tchibo*-Werbung klarzustellen, dass er seinen Namen nicht für die Produkte des Kaffeerösters hergegeben hat. Ein probates Mittel wäre etwa eine Urteilsveröffentlichung oder eine Anzeige in einem der folgenden *Tchibo*-Magazine gewesen.⁹⁰⁷

902 *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 28.

903 Vgl. BGH GRUR 1975, 85, 86 – Clarissa.

904 Vgl. *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 4 Rn. 9/70.

905 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.

906 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor II.

2. Rechtsfolgen

a) Naturalrestitution (§ 249 BGB)

aa) Kosten von Gegenmaßnahmen des Rechtsinhabers (§ 249 II BGB analog)

Hat der Verletzer den Ruf des Rechtsinhabers oder seiner Produkte beeinträchtigt, dann darf letzterer sich verteidigen und dem etwa mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder im Internet sowie mit Mailing- oder Plakataktionen entgegenwirken.⁹⁰⁸ Der Verletzer muss dann nicht nur die Kosten der Werbeanzeige, sondern auch die einer Werbeagentur ausgleichen.⁹⁰⁹ Diese Gegenmaßnahmen sollen den angerichteten Schaden (teilweise) beseitigen. Daher handelt es sich um Naturalrestitution, nach anderer Ansicht um ersatzfähige Kosten der Schadensminderung.⁹¹⁰

Das darf nicht nur – wie von der Rechtsprechung anerkannt – für falsche Tatsachenbehauptungen, sondern muss für jede andere Form der Rufbeeinträchtigung gelten, etwa beim Verkauf rechtswidrig nachgeahmter oder gefälschter Produkte. Der BGH hat dies 1990 bei einer Klage eines Verletzers gegen eine Zeitung inzident anders entschieden.⁹¹¹ Die beklagte Zeitung hatte eine Anzeige des Generalimporteurs von *Closed-Jeans* abgedruckt, in der Letzterer anprangerte, dass ein Kaufhaus in den vergangenen vier Tagen gefälschte Jeans der Marke verkauft habe. Ohne darauf einzugehen, ob diese Vorwürfe zutrafen, hat der BGH die Anzeige sogar als evident wettbewerbswidrig angesehen. Begründet hat er den Wettbewerbsverstoß, dass mit der Anzeige nur auf *vergangenes* Verhalten hingewiesen werde, obwohl die strafbewehrte Unterlassungserklärung *zukünftige* Rechtsverletzungen in ausreichender Form verhindere.⁹¹² Hier muss die Rechtsordnung Farbe bekennen: Dem Rechtsinhaber muss es möglich sein, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ihr qualitativ minderwertige Nachahmungen oder Fälschungen angeboten und dadurch Immaterialgüterrechte verletzt worden sind. Eine gewisse Prangerwirkung muss der Verletzer deshalb hinnehmen.⁹¹³

907 Vgl. den oben unter a)aa) besprochenen Fall, bei dem ein Zigarettenhersteller verpflichtet wurde, eine Urteilsbekanntmachung auf seiner Webseite zu dulden, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

908 BGHZ 66, 182, 191 ff. – Panorama (aPR); 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; GRUR 1954, 457, 459 – Irus-Urus; Münch-KommBGB⁶/Wagner, § 824 Rn. 60; Dreier/Schulze, UrHG⁵, § 103 Rn. 12 mwN.

909 BGHZ 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

910 Offengelassen von BGHZ 66, 182, 192 – Panorama. Kosten der Schadensminderung: BGHZ 70, 39, 43 f. – Alkoholtest.

911 BGH GRUR 1990, 1012 – Pressehaftung.

912 BGH GRUR 1990, 1012, 1014 – Pressehaftung.

913 Vgl. die Wertungen von Art. 15 DuRL und Erwgr 27. Vgl. auch BGHZ 136, 111, 124 – Kaffeebohne.

Dennoch muss man im Einzelfall abwägen, ob ein relativ geringfügiger Verstoß eine Anzeige in einer auflagenstarken Zeitung rechtfertigt oder ob dies eine unverhältnismäßige Reaktion des Rechtsinhabers ist.⁹¹⁴ Um aber einer rufbeeinträchtigenden Rechtsverletzung effektiv zu begegnen, muss der Rechtsinhaber schnell und entschlossen handeln. Weil eine kurzfristige gerichtliche Entscheidung unmöglich ist, ist ihm hierbei ein recht weiter Ermessensspielraum zuzugestehen. Nach der Durchsetzungs-RL darf dem Rechtsinhaber eine effektive Durchsetzung seiner Rechte nicht unmöglich gemacht werden. Sieht eine Rechtsordnung einen Rechtsbehelf vor, dann muss er für den Rechtsinhaber auch praktisch handhabbar sein. Daher dürfen nur evident unverhältnismäßige Gegenmaßnahmen als Reaktion auf eine rufbeeinträchtigende Immaterialgüterrechtsverletzung rechtswidrig iSv. § 4 Nr. 1 UWG 2015 sein bzw. an der Erforderlichkeitsschwelle des § 249 II BGB scheitern.

Die Gegenmaßnahme muss sich aber als *actus contrarius* darauf beschränken, den Eingriff rückgängig zu machen.⁹¹⁵ Wenn der Ruf einer Zahnpasta-Marke durch Behauptungen beeinträchtigt wird, der Parodontose-Wirkstoff Alkohol würde falsche Ergebnisse bei Alkohol-Kontrollen der Polizei verursachen, dann darf in der Werbeanzeige auch nur diese falsche Behauptung richtig gestellt werden.⁹¹⁶ Wenn aber ein erheblicher Teil der Anzeige dafür genutzt wird, auf die sonstigen (angeblichen) positiven Wirkungen des Alkohols für die Zahnpflege hinzuweisen, ist das für die Schadensbeseitigung nicht mehr erforderlich.⁹¹⁷ Es würde gegen das schadensrechtliche Bereicherungsverbot verstoßen, wenn der Rechtsinhaber die Rechtsverletzung als Gelegenheit nutzen könnte, um seinen allgemeinen Werbeetat zu entlasten.⁹¹⁸ Ausgaben für allgemeine Imagewerbung sind daher nicht erstattungsfähig, auch nicht anteilig.⁹¹⁹ Soweit sich die Anzeige zwar auch auf die Rechtsverletzung bezieht, sich aber nicht auf die Schadensbeseitigung beschränkt, sind die anteiligen Kosten im Rahmen der Vorteilsausgleichung abzuziehen.⁹²⁰

Trotz dieser Beschränkung muss die Gegenwerbung nicht als schlichte und unattraktiv gestaltete Sachinformation daherkommen. Solange die Werbung nur den Rechtsverstoß zum Gegenstand hat, darf sie ihm effektiv begegnen und da-

914 Die Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Schwere des drohenden Schadens stehen, BGH NJW 1986, 981, 982 – Warentest. Zu eng aber die dortige Beschränkung der Kostenerstattung auf „wirklich schwerwiegende Ausnahmefälle“.

915 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG); OLG Hamburg NJW 1996, 1002, 1004 – Schmuddelsender (UWG); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 76.

916 BGHZ 70, 39, 45 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

917 Ausführlich zur Erforderlichkeit von Aufwendung als Voraussetzung der Erstattungsfähigkeit, BGHZ 66, 182, 192 f. mwN – Panorama.

918 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931.

919 Besonders deutlich BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG). Zuvor schon BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

920 BGHZ 70, 39, 46 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

her durchaus unterhaltsam, prägnant oder sonst werbewirksam sein.⁹²¹ Nach dem BGH muss sich die Anzeige zumindest bei falschen Tatsachenbehauptungen mit diesen auseinandersetzen und darf nicht durch eine allgemeine Richtigstellung der Rufbeeinträchtigung entgegenwirken.⁹²² Hier sollte der BGH, wie er das selbst an anderer Stelle betont,⁹²³ dem Verletzten allerdings eine großzügigere Einschätzungsprärogative zugestehen. Denn eine Falschmeldung oder Rufschädigung, die in einer Anzeige richtig gestellt wird, erhält durch diese Anzeige eventuell erst eine größere Aufmerksamkeit, die sie vorher nicht hatte. Um diesen Barbra Streisand-Effekt⁹²⁴ zu vermeiden, muss ihm eine Richtigstellung auch ohne konkrete Bezugnahme auf die Rechtsverletzung möglich sein, solange ein innerer Zusammenhang zwischen der Werbung und der Rechtsverletzung erkennbar bleibt.

Der BGH hat *obiter dictum* mitgeteilt, dass er eine allgemeine Imagewerbung in den (schwer vorstellbaren) Fällen für zulässig halte, in denen eine Richtigstellung schädigender Äußerungen durch rationale Argumente nicht möglich sei.⁹²⁵ Dann muss man sich aber fragen, ob die Imagewerbung überhaupt geeignet ist, den konkreten Schaden zu beseitigen. Es wird sich dann im Regelfall um unbehebbarer Schäden handeln, die nach § 251 II BGB in Geld auszugleichen sind. Dabei können die Kosten einer entsprechenden Werbekampagne als erste Näherung für die Schadensschätzung nach § 287 ZPO herangezogen werden.

Als weitere Grenze dürfen die Kosten der Gegenmaßnahme nicht außer Verhältnis zu den drohenden Nachteilen stehen (§ 251 II BGB).⁹²⁶ Hier müssen die schutzwürdigen Belange des Verletzers berücksichtigt werden.⁹²⁷ Daher sind in Deutschland die Kosten großflächig angelegter Werbekampagnen, anders als in den USA,⁹²⁸ im Regelfall nicht ersatzfähig. Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob das schadenstiftende Ereignis im Zusammenhang mit einer nach Art. 5 GG geschützten Tätigkeit steht.⁹²⁹ Das Recht auf Meinungs-, Kunst-⁹³⁰ und Pressefreiheit würde faktisch erheblich entwertet, wenn bereits geringfügige Übertretungen ganz erhebliche Schadensersatzbeträge nach sich zögen. Bei Rechtsverlet-

921 Vgl. BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

922 BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.

923 Etwa BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.

924 Dazu de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt.

925 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest; BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit.

926 BGHZ 66, 182, 193 – Panorama.

927 BGHZ 66, 182, 196 – Panorama; 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB); Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 13.

928 U Haul v Jartran, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986) (13,6 Mio. \$); Zelinski v Columbia 300, 335 F.3d 633, 640 (7th Cir. 2003).

929 BGHZ 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

930 Vgl. dazu etwa die Klage von Louis Vuitton gegen Nadia Plesner wegen der Verwendung einer Louis Vuitton-Tasche auf den Darfurnica-Bildern, Rb. 's Gravenhage, 4.5.2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525. Weitere Beispiele zum Aufeinandertreffen von Kunstfreiheit und Markenrecht bei Raue, KUR 2007, 135-141.

zungen durch Presseorgane kann daher im Regelfall nur eine Gegendarstellung verlangt werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind nur erforderlich, wenn die Beeinträchtigung auf diese Weise nicht schnell oder wirkungsvoll genug beseitigt werden kann und dem Betroffenen erhebliche Schäden drohen.⁹³¹

bb) Maßnahmen der Schadensbegrenzung durch den Schädiger (§ 249 I BGB)

Nach § 249 I BGB muss der Verletzer die Folgen seiner rechtswidrigen Handlung beseitigen, soweit er dazu in der Lage und die Naturalrestitution nicht unverhältnismäßig ist (§ 251 BGB). Grundsätzlich ist daher der Verletzer verpflichtet, die gerade unter aa) aufgeführten Gegenmaßnahmen selbst durchführen zu lassen.⁹³² Daran wird der Rechtsinhaber in den meisten Fällen aber kein Interesse haben.⁹³³ Allerdings kann der Verletzer seine Kunden oft viel gezielter ansprechen und so die Folgen der Rechtsverletzung effizienter beseitigen als dies externe Publikationen können. So hätte dem Eindruck bei den Kunden von *Tchibo*, dass die *Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen* billige Kopien ihres Dekors unterstützt,⁹³⁴ am besten dort entgegengewirkt werden können, wo er entstanden ist: durch eine Klarstellung an derselben Stelle in einer späteren Ausgabe des Kundenmagazins.⁹³⁵

In Frankreich etwa wurde die renommierte Bildagentur *Getty Images* verurteilt, auf der Startseite ihres Internetauftritts drei Monate lang das Urteil zu veröffentlichen, in dem festgestellt wurde, dass sie durch die Veröffentlichung von Fotografien Urheberrechte des Designers *Le Corbusier* verletzt hatte.⁹³⁶ Auch das LG Frankfurt hatte ein Online-Reisebüro dazu verurteilt, auf seiner eigenen Webseite 30 Tage lang darauf hinzuweisen, dass es die Firmenrechte eines Reiseveranstalters verletzt hatte und nicht berechtigt war, dessen Reisen anzubieten.⁹³⁷ Diese Anordnung war neben einer Veröffentlichung des Urteils in einer Touristik-Fachzeitschrift deswegen sinnvoll, weil so nicht nur in Fachkreisen, sondern auch bei den allgemeinen Kunden des Reiseportals die Zuordnungsverwirrung beseitigt werden konnte. Die letztgenannte Art der Schadensbeseitigung kann nicht auf den speziellen Urteilsveröffentlichungsanspruch der jeweiligen Immaterialgüter-

931 BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; NJW 1986, 981, 982 – Warentest; MünchKommBGB⁹/Wagner, § 824 Rn. 60.

932 Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 119. Vgl. für eine äußerungsrechtliche Klage des Sterns gegen Quick: BGH GRUR 1968, 262, 265 – Fälschung.

933 Ohly, GRUR 2007, 926, 930: Nicht den „Bock zum Gärtner machen“.

934 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.

935 Vgl. zu Kundenhinweisen über Bestehen des Patentrechts Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 119.

936 Cass. civ., 12.6.2012, Bull. civ. 2012 I Nr. 131 – Getty Images/Fondation Le Corbusier.

937 Insoweit aufgehoben von OLG Frankfurt (GRUR 2014, 296 ff. – Sportreisen), weil aus § 19c MarkenG nur eine Kostenübernahme, nicht aber eigene Handlungen des Verletzers hergeleitet werden kann. Weitergehende Ansprüche aus Schadensersatz hatte das OLG wegen eines (angeblich) anderen Streitgegenstands nicht behandelt; dazu kritisch Kolb, GRUR 2014, 513, 517.

rechtsgesetze⁹³⁸ gestützt werden. Allerdings berechtigt § 249 I BGB den Rechtsinhaber dazu.⁹³⁹

cc) Kosten fiktiver Gegenmaßnahmen (§ 249 II 1 BGB analog)

Der Rechtsinhaber darf nach überwiegender Ansicht Kosten für Gegenmaßnahmen nur dann geltend machen, wenn er sie auch tatsächlich durchgeführt hat. Fiktive Kosten werden nicht ersetzt.⁹⁴⁰

Gegen eine Analogie zu § 249 II 1 BGB spricht zunächst, dass nach allgemeinen Regeln der Geschädigte einen Anspruch auf Ersatz des Integritätsinteresses, also auf Wiederherstellung des *status quo ante*, nur so lange hat, wie Naturalrestitution noch möglich ist.⁹⁴¹ Versäumt der Geschädigte, zeitnah auf eine Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung zu reagieren, verblasst die Erinnerung der betroffenen Verkehrskreise, so dass Gegenmaßnahmen kaum noch Wirkung zeigen.⁹⁴² Es wird daher nahezu unmöglich, den konkret angerichteten Schaden noch zu beheben. Anspruch auf allgemeine Imageförderung hat der Geschädigte gegen den Verletzer jedoch nicht (oben aa) und bb).

Wenn die Naturalrestitution unmöglich geworden ist, beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des Wertinteresses (§ 251 I BGB). Der Wertverlust des entsprechenden Immaterialguts korreliert in der Regel nicht mit den Kosten, die für die Beseitigung der Störung aufzuwenden sind.⁹⁴³ So war etwa im Catwalk-Fall⁹⁴⁴ die Rufbeeinträchtigung relativ gering, weil das Angebot der Uhren-Imitation in dem umfangreichen Versandkatalog nur von einem geringen Teil der Kunden überhaupt wahrgenommen wurde. Es hätte aber erhebliche Kosten verursacht, alle Kunden anzuschreiben und richtigzustellen, dass der Versandhändler zum Vertrieb der Imitate nicht berechtigt gewesen war. Wie gerade

938 § 140e PatG, § 24e GebrMG; § 103 UrhG, § 47 DesignG; § 19c MarkenG; § 37e SortG. Dazu oben I. 2.c).

939 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 119 (auch Hinweise an Kunden auf Bestehen des Patentrechts).

940 BGH GRUR 1982, 489, 491 – Korrekturflüssigkeit; Ohly, GRUR 2007, 926, 931; Goldmann, WRP 2011, 950, 952; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 668; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG³, § 97 Rn. 69; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.33; Nieder, Patentverletzung, Rn. 106; aA Leisse, GRUR 1988, 88, 91.

941 BGHZ 102, 322, 325; BGH NJW 1985, 2413, 2414; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 225, 230; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 230; Schack, FS Stoll, 61, 65 mwN. Anders für den merkantilen Minderwert BGHZ 66, 239, 243 f.

942 Vgl. BGH GRUR 1968, 262, 264 – Fälschung. Siehe auch die zeitliche Begrenzung des Rechts auf Gegendarstellung in den Landespressgesetzen (zB § 11 II 5 HambPressG). Diese wird damit begründet, dass andernfalls die Aktualität der Gegendarstellung verloren ginge und für die Leser, Hörer oder Zuschauer der Bezug zu der zu korrigierenden Information nicht mehr erkennbar ist, BVerfG 63, 131, 143 f. – Gegendarstellung.

943 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.31; Ohly, GRUR 2007, 926, 931. Anders ist dies im Regelfall bei Autos, Schack, FS Stoll, 61, 67 f.

944 BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk.

ausgeführt,⁹⁴⁵ kann der Rechtsinhaber ein Interesse an der Wiederherstellung des *status quo ante* haben, das über das Wertinteresse hinausgeht. Solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, darf er sich Gegenmaßnahmen bezahlen lassen. Wenn er daran aber kein Interesse hat, muss er sich mit dem geringeren Wertinteresse begnügen.⁹⁴⁶

b) Entgangener Gewinn (§ 252 BGB)

Im Regelfall besteht allenfalls ein sehr mittelbarer Zusammenhang zwischen einer Schädigung des Immaterialguts und konkret entgangenen Geschäften. Ist eine Marke gut eingeführt oder ein Produkt am Markt etabliert, verursachen die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen lediglich Nadelstiche und damit nur eine abstrakte Gefahr für das Image des Rechtsinhabers. Diese muss er zwar nicht hinnehmen und darf sie beseitigen lassen; erhebliche Auswirkungen auf seine konkrete Geschäftsentwicklung hat die Rufschädigung im Regelfall aber nicht.⁹⁴⁷ Insbesondere wenden sich billige Imitationen von Luxusartikeln an ganz andere Zielgruppen und können den Kauf des Originals nicht substituieren.⁹⁴⁸

c) Ausgleich verbleibender Schäden in Geld (§ 251 I BGB)

Kann eine Marktverwirrung, die Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke oder ein Imageschaden nicht (mehr) beseitigt werden oder verbleibt trotz Gegenwerbung ein Imageschaden, so ist der verbleibende Vermögensschaden in Geld auszugleichen (§ 251 I BGB).⁹⁴⁹ Dieser Schaden wird anschaulich als „merkantiler Minderwert“ des Rufs bezeichnet.⁹⁵⁰ Über diese Rechtsfolge besteht große Einigkeit. Problematisch ist aber, einen Maßstab zu finden, wie dieser Schaden in Geld ausgedrückt werden kann. Eine handhabbare Möglichkeit wäre, die übliche Lizenzgebühr pauschal zu erhöhen.⁹⁵¹

Das führt aber, wie oben ausgeführt, in jenen Fällen zu unbefriedigenden Lösungen, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben wurden. Hier kann der Imageschaden besser durch eine pauschale Schadenssumme ausgedrückt wer-

945 Oben aa).

946 Vgl. *Schack*, FS Stoll, 61, 69.

947 Vgl. *Obly*, GRUR 2007, 926, 932; *Lange*, MarkenR², Rn. 5664.

948 So auch die Rechtsprechung in Frankreich (vgl. etwa TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, und oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1); in England (*Draper v Trist* [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA), und oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd). AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.

949 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Obly*, GRUR 2007, 926, 933; *Lange*, MarkenR², Rn. 5662, 5665; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1032.

950 *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.34; *Lange*, MarkenR², Rn. 5665; *Obly*, GRUR 2007, 926, 931 Fn. 84.

951 Dazu oben B.III.5.d).

den. Vorbild kann hier insbesondere Frankreich sein, wo schädigende Eingriffe in Immaterialgüterrechte regelmäßig durch erhebliche Geldzahlungen ausgeglichen werden.⁹⁵² Bei Billigimitationen von Luxusgütern müssten sich deutsche Gerichte nur trauen, angemessene Beträge zu schätzen. Sie sind aufgefordert, Kriterien zu entwickeln, anhand derer die Höhe solcher Schäden bemessen werden kann. Eine solche Praxis hat sich auch beim Schmerzensgeld etablieren können, obwohl es dort ebenso gute oder schlechte Anhaltspunkte für eine konkrete Summe gibt wie beim Rufschaden. Nach der Durchsetzungs-RL sind die deutschen Gerichte zwar nicht verpflichtet, überkompensatorischen Schadensersatz zu gewähren. Sie müssen aber *alle* entstandenen Schäden vollständig ausgleichen.⁹⁵³ Die bisherige Praxis, solche Schäden weitgehend zu ignorieren, ist daher richtlinienwidrig.

Im Folgenden soll ein Vorschlag für eine Näherungslösung entwickelt werden, die ein erster Anhaltspunkt für die Schadensbemessung sein kann. Um den *Vulgarisierungseffekt* durch die verkauften Imitationen zu bemessen, kann man sich am Umsatz orientieren, den der Rechtsinhaber durch den Verkauf der gleichen Anzahl von Originalen Erlöst hätte. Hierbei handelt es sich aber um eine Maximalsumme, denn angesichts seines erheblich höheren Preises ist es nahezu ausgeschlossen, dass der Rechtsinhaber dieselbe Anzahl verkauft hätte wie der Verletzer. Dennoch ist dies eine gute erste Näherungsgröße, denn der Wert eines Produktimages liegt vor allem im Verkaufspotenzial. Der Gewöhnungseffekt, den der Verletzer durch den Absatz der Imitationen erzeugt hat, kann aber maximal dieselbe Anzahl an Originalkunden von einem Kauf abgehalten haben. Der Verkauf von lizenzierten oder Originalprodukten hätte einen ähnlichen Abnutzungseffekt erzeugt, der also in deren Verkaufspreis in gewissem Umfang eingepreist ist. Deswegen kann der Verkauf eines einzelnen 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 entgan-

952 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

953 Dazu Kapitel 3 C.II.3.b). Vgl. dazu insbesondere die Vorgaben des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.

954 So aber TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O. Weitere Beispiele Kapitel 3 D.I. 2.a)bb)(3).

nen Gewinn regelmäßig erfolgt oder früher vom Reichsgericht durch entsprechende Sachverständigengutachten⁹⁵⁵ vorbereitet wurde.

Daneben sind *weitere Schadensquellen* zu berücksichtigen, etwa wenn das Immaterialgut massiv in der Werbung verwendet wurde⁹⁵⁶ oder wenn durch die Art der Nutzung ein besonders starker negativer Imagetransfer stattgefunden hat. Weil ein Imagetransfer im Wesentlichen auf Konditionierung des angesprochenen Verkehrskreises beruht,⁹⁵⁷ muss sich die Verletzung dafür im Regelfall über einen längeren Zeitraum hingezogen haben.

Allerdings dürfen die Gerichte dabei nicht aus den Augen verlieren, dass der Verletzer nur die Schäden kompensieren muss, die Gegenstand des konkreten Verfahrens sind. Die Exzesse, die man in der französischen Rechtsprechung zum Schutz der dortigen Luxusgüterindustrie beobachten kann,⁹⁵⁸ dürfen sich in Deutschland nicht wiederholen. Der Verkauf von zwei Handtaschenexemplaren, die Imitationen des *Longchamp*-Handtaschenklassikers *Le Pliage* waren, soll nach Ansicht des TGI Paris einen Schaden in Höhe von 17.000 € verursacht haben.⁹⁵⁹ Ganz offensichtlich geht diese Summe weit über das hinaus, was die vorgetragene Rechtsverletzung an Schaden verursacht haben kann. Diese Praxis lässt sich nur damit erklären, dass entweder massive Verletzerzuschläge ausgeurteilt oder aber nicht entdeckte Rechtsverletzungen berücksichtigt wurden. Beides ist von der geltenden Rechtslage nicht gedeckt. Der Gesetzgeber hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatz entschieden. Daher können in einem Schadensersatzprozess nur solche Schadensfolgen berücksichtigt werden, die der Kläger darlegen und gegebenenfalls beweisen kann. Die Gerichte müssen dem Rechtsinhaber durch Beweiserleichterungen und handhabbare Substantiierungsanforderungen entgegenkommen. Eine spekulative Erhöhung für Rechtsverletzungen, zu denen nichts vorgetragen ist, ist mit dem geltenden Schadensersatzrecht unvereinbar.

3. Verhältnis zu den übrigen Schadensberechnungsmethoden

Der Rechtsinhaber darf nach allgemeiner Ansicht Ersatz für eine schädigende Nutzung neben dem entgangenen Gewinn, der Lizenzanalogie und der Gewinn-

955 Vgl. etwa *Dambach* (Hrsg.), Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preussischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889 (1891).

956 Vgl. CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué, wo der Verletzer ein urheberrechtlich geschütztes Design in einer Fernsehwerbung für Hühnerfleisch benutzt und in der Vorweihnachtszeit inflationär ausgestrahlt hat.

957 Vgl. *Foscht/Swoboda*, Käuferverhalten⁴, S. 126 f.

958 Dazu Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3).

959 TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006. Der Preis des Originals liegt bei unter 100 €.

herausgabe geltend machen.⁹⁶⁰ Denn die Lizenzanalogie kompensiert nur den Eingriff in die abstrakte Marktchance des Rechtsinhabers. Dieser Ausgleich erfasst auch die Nachteile, die mit einer verkehrsblichen Auswertung seines Rechts einhergehen.⁹⁶¹ Wenn der Verletzer das Recht intensiver oder in einer schädigenden Weise nutzt, muss diese zusätzliche Beanspruchung des Immaterialguts ebenfalls ausgeglichen werden. Um eine doppelte Kompensation zu vermeiden, darf die schädigende Nutzung aber nicht bereits durch einen Aufschlag auf die Lizenzgebühr berücksichtigt worden sein.⁹⁶²

III. Entgangener Gewinn, § 252 S. 1 BGB

Wie oben unter B.II.3. dargestellt, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher bereits durch die Lizenzanalogie kompensiert. Über diesen Ersatz für die unmittelbare Rechtsgutsbeeinträchtigung hinaus werden dem Rechtsinhaber alle adäquat kausalen Folgeschäden ersetzt.⁹⁶³ Er hat einen Anspruch auf Ersatz aller Vermögensvorteile, die ihm durch den rechtswidrigen Eingriff entgangen sind.⁹⁶⁴ § 252 S. 1 BGB hat nur klarstellende Funktion.⁹⁶⁵ Im deutschen Immaterialgüterrecht hat diese Schadensberechnungsmethode kaum praktische Relevanz.⁹⁶⁶ Andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich und England, zeigen aber, dass diese Art der Schadensberechnung zu praktisch handhabbaren Ergebnissen führen kann. Sie hat zwei gewichtige Vorteile: Zum einen führt der entgangene Gewinn meist zu höheren Schadensersatzbeträgen als die Lizenzanalogie, zum anderen bildet sie den tatsächlich angerichteten Schaden realistischer ab als die Schadens“berechnung“ nach dem Verletzergewinn.⁹⁶⁷

960 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); Lange, MarkenR², Rn. 5671; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274 mwN; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 68.

961 Teplitzky, FS Traub, 401, 409.

962 Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 22; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274.

963 Zum Verhältnis zur Lizenzanalogie unten E.I.

964 Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 3; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 4; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 2.

965 Vgl. nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 1; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 1; HKK/Jansen, §§ 249–253, 255 Rn. 42; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 1; aA ersichtlich nur Halfpap, Entgangener Gewinn, S. 54.

966 Vgl. etwa Bodewig, FS Schrickner, 235; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 63.

967 Dazu unten 4.

1. Entgangener Gewinn als Ausgleich mittelbarer Schadensfolgen

Der entgangene Gewinn ist als mittelbarer Schaden einzuordnen.⁹⁶⁸ Das deutsche Schadensrecht betrachtet im Allgemeinen nur die Nachteile, die dem Rechtsinhaber durch das schädigende Ereignis entstanden sind. Die Rechtsverletzung muss ihn daran gehindert haben, *eigene* Gewinne zu machen.⁹⁶⁹ Die Gewinne des Verletzers sind nach der allgemeinen Schadensdogmatik irrelevant, weil das Schadensrecht keinen Abschöpfungs-, sondern einen Kompensationszweck verfolgt.⁹⁷⁰

Erzielt der *Verletzer* durch die widerrechtliche Nutzung eines absoluten Rechts einen Gewinn, hat der Rechtsinhaber darauf nach allgemeiner Schadensdogmatik keinen Anspruch. Dafür muss es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen des Einzelfalls wahrscheinlich⁹⁷¹ sein, dass der Rechtsinhaber den Gewinn ebenfalls erzielt hätte und ihn die Rechtsverletzung daran gehindert hat. Die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts muss sich also zu einem *konkret* zu erwartenden Gewinn verdichtet haben. Sind dem Rechtsinhaber keine eigenen Gewinne entgangen, kann eine verbleibende Bereicherung des Schädigers nach traditionellem Verständnis nur über das Bereicherungsrecht oder nach § 687 II BGB abgeschöpft werden.

2. Umfang des entgangenen Gewinns

a) Lizenzgebühren

Der entgangene Gewinn kann in entgangenen Lizenzgebühren liegen.⁹⁷² Hat der Rechtsinhaber einem Dritten eine ausschließliche, umsatzabhängige Lizenz erteilt, ist sein Schaden auf die entgangenen Lizenzzahlungen durch den entgangenen Umsatz des Lizenznehmers begrenzt.⁹⁷³ Typischerweise entgehen dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung aber keine Lizenzverträge, so dass er diese auch nicht als entgangenen Gewinn geltend machen kann. Das ist weitgehend unproblematisch, denn als Mindestschaden für den Eingriff in das Immaterialgüterrecht muss der Verletzer ohnehin eine übliche Lizenzgebühr zahlen. Deswegen ist es weder aus Gründen des Rechtsgüterschutzes erforderlich noch dogmatisch überzeugend, die Lizenzanalogie als besondere Form des entgangenen

968 Vgl. nur Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 15; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 2; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 6; Spitz, *sic!* 2007, 795, 797.

969 Dazu allgemein MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45 aE.

970 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (insoweit nicht in BGHZ); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 52; Stoll, Haftungsfolgen, S. 225.

971 Zur erleichterten Darlegungs- und Beweislast für den entgangenen Gewinn, unten 3.a).

972 Dreier, Prävention, S. 245.

973 Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62. Dazu ausführlich unten FI.1.b).

Gewinns einzustufen.⁹⁷⁴ In seltenen Fällen kann dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen sein, mit dem er bessere Konditionen erhalten hätte, als sie am Markt üblich sind. Ein solcher Übererlös ist dann unter den Voraussetzungen des entgangenen Gewinns ersatzfähig.⁹⁷⁵

b) Erlöse und Deckungsbeiträge

Wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst verwertet, sind ihm alle Erlöse zu ersetzen, die ihm ohne die Immaterialgüterrechtsverletzung zugeflossen wären. Neben entgangenen Verkäufen kann der Rechtsinhaber auch entgangene Gewinne wegen Preissenkungen beanspruchen, zu denen ihn der Verletzer mit Preisunterbietungen gezwungen hat.⁹⁷⁶ Wenn die Rechtsverletzung das Preisniveau nachhaltig gesenkt hat und es sich nicht oder nur sehr langsam wieder erholt, kann der Rechtsinhaber den entgangenen Umsatz auch über den Verletzungszeitraum hinaus verlangen.⁹⁷⁷ Allerdings führen niedrigere Preise im Regelfall zu einem höheren Absatz. Das muss bei der Kalkulation der Verluste mindernd berücksichtigt werden.⁹⁷⁸

Bei der Herausgabe des Verletzergewinns kann der Rechtsinhaber nach dem BGH nur den Anteil am Gewinn verlangen, der gerade auf der Rechtsverletzung beruht.⁹⁷⁹ Diese Gewinnaufteilung hat bei der Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn keine Berechtigung.⁹⁸⁰ Die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts kann zwar (erheblichen) Einfluss darauf haben, in welchem Umfang dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung eigener Umsatz entgangen ist.⁹⁸¹ Sobald aber feststeht (bzw. es wahrscheinlich ist, unten 3.a), dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung Gewinn entgangen ist, wird dieser vollständig ersetzt. In keinem Fall ersetzt werden entgangene Gewinne, die der

974 Dazu ausführlich oben B.II.1.

975 Vgl. BGH NJW 1982, 1748, 1749; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 35; Staudinger²⁰⁰⁵/Schie-mann, § 252 Rn. 20.

976 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 394 (Pat); Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 126; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹, § 139 Rn. 62; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 262; Preu, GRUR 1979, 753, 756; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-197.

977 Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff.

978 Crystal Semiconductor v Tritech Microelectronics, 246 F.3d 1336, 1359 (Fed. Cir. 2001); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 10 mwN; Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 658. Ebenso noch Benkard/Rogge/Grabinski, PatG¹⁰, § 139 Rn. 62.

979 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

980 So auch in England: United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 267 (HL); Cornish/Llewelyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-40. Anders aber in den USA, wo dieser *apportionment* Einwand teilweise auch beim entgangenen Gewinn zugelassen wird, soweit dieser entgangene Gewinne mit gemeinfreien Produkten betrifft, vgl. Velo-Bind v Minn. Mining, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 14 f. mwN.

981 Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39; Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 15 f.

Rechtsinhaber nur rechtswidrig hätte erzielen können.⁹⁸² Ob die Gewinne des Verletzers nur unter zusätzlichen Gesetzesverstößen möglich waren, ist dagegen unerheblich.

aa) Sprungbretteffekt der Immaterialgüterrechtsverletzung

(1) Marktzutritt

Ersatzfähig sind auch solche Gewinne, die dem Rechtsinhaber durch den (früheren) Marktzutritt eines Konkurrenten entgangen sind, wenn der Zutritt allein mittels der Immaterialgüterrechtsverletzung möglich war. In dem oben beschriebenen australischen Fall hätte der Verletzer ohne den Urheberrechtsverstoß den australischen Markt für Motorradzubehör erst ein halbes Jahr später betreten können.⁹⁸³ Gewaltige Ausmaße hatte dieser Schadensaspekt in der US-amerikanischen Entscheidung *Polaroid v Eastman Kodak*: *Polaroid* erhielt für den rechtswidrigen Eintritt von *Kodak* in den Markt für Instant-Kameras Schadensersatz iHv. 909,5 Mio. \$.⁹⁸⁴ In diese Fallgruppe gehören auch Fälle, in denen der Verletzer kurz vor Ablauf der Schutzfrist rechtswidrige Vervielfältigungen bzw. nicht von § 11 Nr. 2 PatG gedeckte Versuche vornimmt und deswegen früher mit dem Rechtsinhaber konkurrieren kann.⁹⁸⁵

Allerdings muss in diesen Fällen besonders auf die Kausalität zwischen Rechtsverletzung und entgangenem Umsatz geachtet werden, um den gesellschaftlich erwünschten Wettbewerb mit gemeinfreien Produkten nicht übermäßig einzuschränken.⁹⁸⁶ Einen solchen Zusammenhang gibt es im Regelfall nur bei direkter Konkurrenz; er entfällt, wenn sich der Verletzer an eine andere Zielgruppe wendet. Des Weiteren muss der frühere Marktzutritt auf der Rechtsverletzung beruhen. Das veranschaulicht ein Fall aus England: Ein Hersteller von Bürostellwänden hatte sich den Markteintritt erleichtert, indem er den Text der Werbebroschüre des Originalherstellers rechtswidrig kopierte.⁹⁸⁷ Anders als im zuvor erläuterten australischen Fall hatte dies aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Markteintritts. Der *High Court* wies die auf den Sprungbrett-Effekt gerichteten Schadensersatzansprüche des Klägers mangels Zurechnungszusammenhangs ab:

982 Vgl. nur BGH GRUR 1964, 392, 396 – Weizenkeimöl (UWG); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 7 ff. mwN; Stoll, Haftungsfolgen, S. 333 ff. (mit vielen rechtsvergleichenden Hinweisen). Ebenso in Frankreich v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 25 mwN.

983 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (High Court of Australia). Dazu bereits oben B.III.5.e)bb).

984 *Polaroid v Eastman Kodak*, 16 USPQ 2d 1481 (D. Mass. 1990).

985 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹, § 139 Rn. 62; Nieder, Patentverletzung, Rn. 104. Dazu auch BGHZ 107, 46, 60 ff. – Ethofumesat.

986 Cornish/Llewellyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-45.

987 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356 (Ch).

„It was not the taking of the text which paid, it was the competition in lawful articles which did not depend upon the text having been taken.“

(2) Ersatzteil- und Servicegeschäft

Der Rechtsinhaber darf nicht nur den entgangenen Gewinn der Produkte fordern, in denen das verletzte Recht verkörpert ist; ersetzt wird ihm auch entgangener Gewinn aus damit verbundenen oder typischen Folgegeschäften.⁹⁸⁸ Die ersatzfähigen entgangenen Vorteile des Rechtsinhabers werden durch eine wirtschaftliche Betrachtung ermittelt. Ersetzt wird der Gewinn mit allen Produkten und Dienstleistungen, die *notwendigerweise* mit dem verletzten Produkt erworben werden.⁹⁸⁹ Darüber hinaus werden anteilig auch solche Produkte und Dienstleistungen angerechnet, die *üblicherweise* im Zusammenhang verkauft werden.⁹⁹⁰ Allerdings muss der Rechtsinhaber dem Gericht konkrete Anhaltspunkte für die Schadensschätzung mitteilen.⁹⁹¹ Französischen Gerichten genügen dafür Erfahrungswerte.⁹⁹² Darüber hinaus kann auf Durchschnittswerte des jeweiligen Marktes zurückgegriffen werden.

Konsequenterweise wird auch der gesamte Gewinn eines Großauftrags ersetzt, den der Verletzer nur deswegen anstelle des Rechtsinhabers erlangen konnte, weil er dessen Immaterialgüterrechte verletzt hat.⁹⁹³ Der Verletzer kann jedoch darlegen, dass sich seine Kunden für ihn aus anderen Gründen und nicht wegen der immaterialgüterrechtlich geschützten Leistung entschieden haben.⁹⁹⁴

In England wird Schadensersatz für Geschäfte mit gemeinfreien Waren und Dienstleistungen teilweise abgelehnt, weil andernfalls das rechtliche Monopol unzulässigerweise ausgedehnt werde.⁹⁹⁵ Allerdings gewähren die Immaterialgüter-

988 England: Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat), [1997] RPC 443, 456 (CA); Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 108 ff., 166 f.; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-197; Bently/Sherman, IP Law⁴, S. 1258 f. Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; Chavanne/Burst, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 298.

989 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 190 – Prodel/Renault, insoweit nicht aufgehoben durch Cass. com., 24.10.2000, PIBD 2001, III-125; Chavanne/Burst, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 298.

990 Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998 – Waters/Agilent; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44. Ähnlich in England, Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107.

991 CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremmer (in casu daher abgelehnt).

992 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra.

993 CA Lyon, 8.4.1999, Ann. 2000, 35, 37 f. So auch LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl.

994 RGZ 156, 321, 327 – Braupfanne; 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 191 – Prodel/Renault.

995 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 536 f. (Pat).

rechte dem Inhaber über die Ausschließungsfunktion das Recht, den gesamten ökonomischen Wert des Immaterialguts exklusiv verwerten zu können. Wenn dessen Attraktivität als Sprungbrett dient, das die Kunden veranlasst, mit dem Rechtsinhaber weitere Geschäfte zu tätigen, sind auch diese vom rechtlich geschützten Monopol erfasst. Begrenzt wird der Schadensersatz durch die kausale Verknüpfung des entgangenen Geschäfts mit der Rechtsverletzung. Nur soweit der entgangene Umsatz auf der Rechtsverletzung beruht, wird er ersetzt. Deswegen wird Dritten auch faktisch nicht verboten, rechtlich ungeschützte Produkte zu verkaufen. Sie dürfen diese aber nicht im Zusammenhang mit rechtlich geschützten Produkten vermarkten und so den Sprungbrett-Effekt dieser rechtswidrigen Verkäufe ausnutzen.⁹⁹⁶

bb) Aufwendungen und Deckungsbeiträge

Als Vorteilsausgleichung muss sich der Rechtsinhaber alle Aufwendungen anrechnen lassen, die bei ihm ohne das schädigende Ereignis angefallen wären, um die Erlöse zu generieren.⁹⁹⁷ Von den entgangenen Erlösen werden daher die variablen Kosten der zusätzlich verkauften Produkte abgezogen.⁹⁹⁸ Somit erhält der Rechtsinhaber als entgangenen Gewinn auch den Deckungsbeitrag, den die entgangenen Verkäufe zu seinen Fixkosten beigetragen hätten.⁹⁹⁹ Das gilt natürlich nur insoweit, als der zusätzliche Umsatz mit den bestehenden Einrichtungen bewältigt worden wäre und keine zusätzlichen Investitionen erforderlich geworden wären (sog. sprungfixe Kosten).¹⁰⁰⁰

Der Rechtsinhaber muss nur zur Höhe der entgangenen Erlöse sowie zu den dafür angefallenen Grenzkosten vortragen; ein entsprechender Vortrag zu seiner Fixkostenstruktur ist entbehrlich.¹⁰⁰¹ Allerdings muss er darlegen, dass er die entgangenen Umsätze mit den bestehenden Kapazitäten bewältigt hätte.

996 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 456 (CA), [1995] RPC 383, 400 ff. (Pat).

997 BGH NJW 1997, 2943 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 4; Spitz, sic! 2007, 795, 802 f. mwN.

998 Das übersieht etwa BGHZ 77, 16, 20 ff. – Tolbutamid.

999 BGHZ 107, 67, 69 f.; BGH NJW 2007, 1806 Tz. 15; NJW-RR 2001, 985, 986; LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpressfahl; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 46; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; Preu, GRUR 1979, 753, 756 f.; Halpap, Entgangener Gewinn, S. 234 ff.; Spitz, sic! 2007, 795, 803. So auch für das europäische Recht, GA Saggio, Slg. 1998, I-208 Tz. 63 – Mulder. Ebenso in Frankreich, dazu Rodà, Conséquences civiles, Rn. 220.

1000 BGHZ 107, 67, 69; BGH NJW-RR 2001, 985, 986; Spitz, sic! 2007, 795, 803. Ebenso in Frankreich, Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mecafrance/Gachot; in England Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 458 (CA), [1995] RPC 383, 416 (Pat); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47. Allerdings gehen englische Gerichte davon aus, dass sich auch die Generalunkosten bei einer höheren Produktion im Regelfall erhöhen, aaO.

1001 BGHZ 107, 67, 70.

3. Darlegungs- und Beweislast

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst, wird sein entgangener Gewinn im Regelfall höher sein als eine übliche Lizenzgebühr. Sonst würde er sein Recht typischerweise an andere lizenzieren.¹⁰⁰² In Frankreich, England und den USA ist daher der entgangene Gewinn die Regelsanktion in Fällen, in denen der Rechtsinhaber sein Recht selbst verwertet *und* die Rechtsverletzung von einem Konkurrenten begangen wurde.¹⁰⁰³ In diesen Fällen dürfen die Darlegungs- und Beweisanforderungen es dem Rechtsinhaber nicht unmöglich machen oder wesentlich erschweren, diesen typischen Schaden geltend zu machen.¹⁰⁰⁴

a) Allgemeine Anforderungen

Die Höhe des entgangenen Gewinns wird mit Hilfe der Prognose ermittelt, wie sich die Geschäfte des Rechtsinhabers ohne die Rechtsverletzung entwickelt hätten. Trotz des missverständlichen Wortlauts von § 252 S. 2 BGB wird eine objektive *ex post* Betrachtung vorgenommen: Für die Feststellung des entgangenen Gewinns sind alle Tatsachen zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bekannt sind.¹⁰⁰⁵

Historisch haben die deutschen Gerichte so hohe Anforderungen an die Schadensfeststellung gestellt, dass die Rechtsinhaber einen tatsächlich entstandenen Schaden faktisch nicht liquidieren konnten.¹⁰⁰⁶ Das sollten § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO¹⁰⁰⁷ ändern, mit denen die Darlegungsanforderungen und das Beweismaß abgesenkt wurden. Heute darf ein Gericht nach „freier Überzeugung“ über die Höhe des entstandenen Schadens entscheiden. Das senkt das sonst übliche Beweismaß jedenfalls auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ab.¹⁰⁰⁸ Bei extremer Beweisnot des Geschädigten lässt der BGH sogar eine „gewisse Wahrscheinlichkeit“ genügen, um jedenfalls einen Mindestschaden schätzen zu können.¹⁰⁰⁹

1002 Vgl. Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.

1003 Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.

1004 Das gebietet auch die Durchsetzungs-RL, dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb). Besonders deutlich auch Art. 4, 17 I Schadensersatz-RL.

1005 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰³/Schiemann, § 252 Rn. 19; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 41.

1006 HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommZPO⁴/Prütting, § 287 Rn. 2.

1007 Zu deren Verhältnis, MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 30.

1008 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); NJW 2011, 1146 Tz. 18, 22; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31; MünchKommZPO⁴/Prütting, § 287 Rn. 17.

1009 Besonders deutlich in BGH NJW 2005, 3348, 3349 (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps). Ferner BGHZ 193, 159 Tz. 64; BGH GRUR 1979, 869, 870 – 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/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 33. Nach Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“.

Damit erleichtern die genannten Normen die Darlegungslast des Geschädigten. Zunächst bewirkt § 252 S. 2 BGB eine Beweiserleichterung.¹⁰¹⁰ Das Gericht kann für die Beurteilung des Schadensersatzes den gewöhnlichen Verlauf der Dinge zugrunde legen. Ihn muss der Kläger nicht beweisen. Besondere Umstände muss das Gericht nur berücksichtigen, wenn sie von einer Partei vorgetragen werden. Dabei muss der Rechtsinhaber Umstände vortragen und beweisen, aufgrund derer ihm ein höherer als der übliche Gewinn entgangen ist.¹⁰¹¹ Der Verletzer hat die Darlegungs- und Beweislast für besondere Umstände, weshalb der Verletzte den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Gewinn nicht realisiert hätte.¹⁰¹² An den Gegenbeweis werden hohe Anforderungen gestellt, die bis an die Grenze einer Beweislastumkehr gehen: So soll die ernsthafte Möglichkeit eines geringeren Gewinns nicht ausreichen, um die Vermutung des § 252 S. 2 BGB zu erschüttern.¹⁰¹³

Darüber hinaus muss der Geschädigte dem Gericht Anknüpfungstatsachen für die Schadensschätzung darlegen und ggf. beweisen.¹⁰¹⁴ Hieran werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Wie in allen untersuchten Rechtsordnungen variieren auch die deutschen Gerichte ihre Substantiierungsanforderungen danach, wie viele Informationen dem Geschädigten zur Verfügung stehen bzw. er sich beschaffen könnte.¹⁰¹⁵ Deswegen sind sie bei Erwerbsausfallschäden nach dem Unfall eines jungen Menschen deutlich großzügiger, als wenn der Geschädigte behauptet, ihm sei ein einzelnes lukratives Geschäft entgangen.¹⁰¹⁶

b) Beweisschwierigkeiten

Der ubiquitäre Charakter von Immaterialgütern erschwert den Nachweis des entgangenen Gewinns.¹⁰¹⁷ Die Nutzung durch den Verletzer schließt eine gleichzeitige Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht aus. Eine gewinnträchtige Nutzung des Immaterialguts durch den Verletzer lässt daher nicht ohne Weiteres den Schluss auf einen entsprechenden Gewinnrückgang beim Rechtsinhaber zu. Diese Ausgangslage hat vielfach zur Aussage geführt, dass dem Nachweis des entgangenen Gewinns nahezu unüberwindbare, jedenfalls erhebliche Hürden entgegenstünden, da sich der hypothetische Geschehensablauf nicht ohne Weiteres kon-

1010 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31; Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 32.

1011 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31.

1012 Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 20; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 40.

1013 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 40; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 18; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 42.

1014 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG).

1015 BGH NJW 2002, 825, 826; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 40 mwN.

1016 Vgl. BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f. (Schaden bei jüngerem Kind) mit BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).

1017 Metzger, in: Schadensersatz, 209, 216.

struieren lasse.¹⁰¹⁸ Damit wird oft gerechtfertigt, von den allgemein anerkannten Regeln des Schadensrechts abzuweichen.¹⁰¹⁹ Allerdings ist eine differenzierte Betrachtungsweise geboten, weil in vielen Fällen nicht die Berechnung schwierig, sondern dem Rechtsinhaber schlicht kein Gewinn entgangen ist.¹⁰²⁰ Man muss drei Fallgruppen unterscheiden:

In der ersten Fallgruppe hat der Verletzer eine Nachfrage abgeschöpft, die sonst der Rechtsinhaber bedient hätte.¹⁰²¹ Hier besteht die Schwierigkeit darin, den Anteil am Umsatz des Verletzers zu bestimmen, der ohne die Rechtsverletzung auf den Rechtsinhaber entfallen wäre. Dies ist aber keine besondere Schwierigkeit von Immaterialgüterrechten. Es ist immer schwierig, hypothetische Situationen zu konstruieren. Das trifft genauso zu auf den entgangenen Gewinn eines Unternehmens wegen einer unrechtmäßigen Unterbrechung eines Räumungsverkaufs,¹⁰²² wegen der verspäteten Übergabe von Gewerberäumen¹⁰²³ oder auf den Verdienstausschlag eines schwer verletzten jungen Menschen.¹⁰²⁴ In den genannten Fällen hat der BGH durch eine zum Teil sehr großzügige Handhabung der Darlegungs- und Beweisgrundsätze effektiven Rechtsschutz ermöglicht. Wie die Rechtsprechungspraxis in Frankreich und England zeigt, lassen sich die Schäden von Immaterialgüterrechtsverletzungen mithilfe einer beherzten Schadensschätzung beziffern, dazu sogleich c)aa)(2).¹⁰²⁵ Dort werden – in geeigneten Fällen – 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; BDS³/Kanz., § 139 PatG Rn. 77 (erhebliche Beweisprobleme); Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 269 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 249. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil I; 60, 206, 209 – Miss Petite; 77, 16, 25 – Tolbutamid.

1019 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 77, 16, 25 – Tolbutamid; 60, 206, 209 – Miss Petite; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG).

1020 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287.

1021 Vgl. RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne.

1022 BGH NJW-RR 1992, 997.

1023 BGH Grundeigentum 2010, 1741.

1024 BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f.

1025 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.

1026 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 262.

1027 BGH GRUR 1970, 296, 298 f. – Allzweck-Landmaschinen; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 83.

anzubieten.¹⁰²⁸ In einem anderen Fall stand fest, dass die Käufer die Maschine des Patentverletzers auch ohne die patentierte Funktion gekauft hätten.¹⁰²⁹ Ein Gewinnentgang ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Verletzte nur Inhaber eines abhängigen Patents ist und vom Inhaber des zugrundeliegenden Patents bereits auf Unterlassung in Anspruch genommen worden war.¹⁰³⁰ Der Rechtsinhaber wird dann durch die übliche Lizenzgebühr, die er als Mindestschaden für den Eingriff in sein Immaterialgüterrecht geltend machen kann, ausreichend *kompensiert*. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber sein Recht ausschließlich durch Lizenzierung verwertet. Dann ist sein Verlust von vornherein auf die Lizenzgebühren beschränkt, die er mit seinen Lizenznehmern vereinbart hat.¹⁰³¹ In diesen und vielen anderen Fällen gibt es also kein Erkenntnis-, sondern allenfalls ein Sanktionsproblem.

Es ist daher allein fraglich (und offen zu diskutieren), ob die Rechtsordnung mit der Beschränkung auf Kompensationszwecke einen ausreichenden Rechtsgüterschutz gewährleistet – oder ob sie darüber hinaus wirkungsvolle präventive Sanktionen bereithalten muss. In diesen Fällen eine mangelhafte Kompensation zu behaupten, erschwert eine solche Diskussion und gaukelt Besonderheiten des Immaterialgüterrechts vor, die nicht existieren.

In die dritte Fallgruppe kann man schädigende Immaterialgüterrechtsverletzungen einordnen. Ihre negativen Folgen für das Image des Immaterialguts können mittelbar Auswirkungen auf den Absatz der Originalprodukte haben. Diese Auswirkungen können und müssen bei der Schätzung des Reputationsschadens berücksichtigt werden. Damit ist diese Schadensposition aber ausreichend kompensiert und darf nicht zusätzlich als entgangener Gewinn ersetzt werden. Das liefe auf eine unzulässige Doppelkompensation hinaus.

Nur in der ersten Fallgruppe hat der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen. Der Ersatz des entgangenen Gewinns ist also im Wesentlichen in Konstellationen denkbar, in denen Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind.¹⁰³² Das ist in den anderen in Kapitel 3 beobachteten Rechtsordnungen anerkannt und ständige Gerichtspraxis.¹⁰³³

1028 RGZ 35, 63, 64 f. – Ariston.

1029 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle.

1030 RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.

1031 BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 77 mwN.

1032 CA Paris, 25.9.2009, RG 2008/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey.

1033 England (Torremans, IP Law⁶, S. 624), Frankreich (Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 298) und den USA (Ross, IP Damages, S. 2-9).

c) *Substantiierungsmöglichkeiten des entgangenen Gewinns bei Immaterialgüterrechtsverletzungen*

Der Rechtsinhaber muss drei Elemente darlegen und beweisen, um entgangenen Gewinn ersetzt zu bekommen: Es muss ihm der Verletzer Nachfrage entzogen haben, er muss selbst in der Lage gewesen sein, diese zusätzliche Nachfrage zu bedienen, und er muss seine variablen Kosten offenlegen.

aa) Entzug der Nachfrage

Wegen der Ubiquität der Immaterialgüterrechte ist es für den Rechtsinhaber am schwierigsten nachzuweisen, dass ihm der Verletzer gerade durch die Rechtsverletzung Nachfrage entzogen hat. Es gibt nur wenige deutsche obergerichtliche Urteile zu den Darlegungsanforderungen im Immaterialgüterrecht.¹⁰³⁴ Ergänzend kann aber auf die Rechtsprechung des BGH in anderen Rechtsgebieten zurückgegriffen werden. Dort kommen die Senate den Geschädigten zum Teil sehr weit entgegen. Wenn es wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten Gewinn entgangen ist, müssen die Instanzgerichte auch bei nur sehr wenigen verfügbaren Anknüpfungstatsachen wenigstens einen Mindestschaden schätzen.¹⁰³⁵ Je weniger Anhaltspunkte dem Geschädigten zur Verfügung stehen, desto geringer dürfen die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast sein.¹⁰³⁶ Der deutsche Gesetzgeber hat mit § 287 ZPO in Kauf genommen, dass der zugesprochene Schadensersatz nicht immer mit dem tatsächlich entstandenen Schaden übereinstimmt.¹⁰³⁷ Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer die Beweisnot verursacht hat.¹⁰³⁸ Die Gerichte dürfen daher keine zu strengen Anforderungen an die Substantiierungslast stellen.¹⁰³⁹

Dieses Gebot ergibt sich auch aus der Durchsetzungs-RL. Sie verbietet den Mitgliedstaaten, mit zu strengen Nachweisanforderungen die Geltendmachung des konkreten Schadensersatzes faktisch erheblich zu erschweren oder unmöglich zu machen.¹⁰⁴⁰ Auch Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL verpflichtet die mitgliedstaat-

1034 Erwa RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (Patent); OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Lorient-Motive; OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse. Ferner BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG); GRUR 1979, 869, 870 – Oberarmschwimmringe (§ 945 ZPO).

1035 Vgl. auch die geschädigtenfreundliche Haltung der *common law* Gerichte, oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1036 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG). Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634; NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1037 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter; Mitt 1998, 358, 360 – Durastep (beide zur Lizenzanalogie).

1038 BGH NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1039 BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; BGH GuT 2010, 343; BGH NJW 2005, 3348; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 82; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 44; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 16.

1040 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb).

lichen Gerichte dazu, den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann zu schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“. ¹⁰⁴¹ Es ist davon auszugehen, dass der EuGH diese Konkretisierung der Pflicht zum vollständigen Schadensausgleich auch für den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz übernehmen wird.

Nach deutschem Verständnis ist ein Gericht lediglich daran gehindert, eine vom konkreten Fall völlig losgelöste Schadenssumme zuzusprechen. ¹⁰⁴² Daher sollten sich deutsche Gerichte in ihrer Urteilspraxis stärker an den pragmatischen *common law* Gerichten orientieren. ¹⁰⁴³ Das gilt aber nur bei Beweisnot des Geschädigten. Soweit er in der Lage ist, dem Gericht detailliertere Anknüpfungstat-sachen mitzuteilen, muss er dies auch tun. ¹⁰⁴⁴

(1) Konkrete Berechnung

Der Rechtsinhaber kann darlegen, dass ihm durch die Verletzung konkrete Geschäfte entgangen sind. ¹⁰⁴⁵ Das ist bei entgangenen Großaufträgen möglich ¹⁰⁴⁶ oder generell, wenn Rechtsinhaber und Verletzer nur um wenige Abnehmer und nicht um Endverbraucher konkurrieren ¹⁰⁴⁷. Nachteil der konkreten Berechnung ist, dass der Rechtsinhaber Tatsachen vortragen muss, die eine Auftragsvergabe wahrscheinlich machen. Das wird ihm nur in wenigen Fällen möglich sein, etwa wenn der Verletzer oder dessen Kunden die geschützten Produkte lange Zeit vom Rechtsinhaber bezogen haben. ¹⁰⁴⁸

(2) Abstrakte Berechnung

Als Alternative zum Nachweis konkret entgangener Aufträge darf der Rechtsinhaber seinen Schaden grundsätzlich auch abstrakt berechnen. Bei einem oder wenigen Aufträgen ist der deutschen Rechtsprechung eine solche Schätzung aber zu

1041 Dazu oben Kapitel 3 A.II.2.

1042 BGHZ 54, 45, 55 mwN; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; Münch-KommBGB/Oetker, § 252 Rn. 38; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 42; Soergel¹³/Ekkengal/Kuntz, § 252 Rn. 40.

1043 Dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1044 Vgl. etwa BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; BGH NJW-RR 1992, 997, 998 (unter 3.). Vgl. auch BGH GRUR 2015, 186 Tz. 10 – Wir zahlen Höchstpreise mwN, wonach eine Beweislastumkehr zugunsten des Klägers nicht in Betracht kommt, wenn er maßgebliche Tatsachen ohne erhebliche Schwierigkeiten selbst darlegen und beweisen kann.

1045 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 137; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1046 Vgl. etwa Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.

1047 LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung.

1048 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 106; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

spekulativ, weil sie damit die bloße Geschäftschance als Vermögenswert anerkennen würde (dazu näher unten (d)).

Bei einer großen Anzahl möglicherweise entgangener Geschäfte dagegen darf der Rechtsinhaber den Schaden abstrakt darlegen und beweisen.¹⁰⁴⁹ Dann sind die Gerichte befugt, den Anteil der Geschäfte grob zu schätzen, die dem Rechtsinhaber entgangen sind. Stehen Rechtsinhaber und Verletzer in einem direkten Konkurrenzverhältnis, entspricht es dem gewöhnlichen Lauf der Dinge iSv. § 252 S. 2 BGB, dass dem Rechtsinhaber Gewinn entgangen ist.¹⁰⁵⁰ Deswegen muss der Verletzer den Beweis führen, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein Gewinn entgangen ist.¹⁰⁵¹

Allerdings steht damit noch nicht die Höhe des entgangenen Gewinns fest, weil kaum jemals dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen ist.¹⁰⁵² In diesen Fällen sind die Gerichte verpflichtet, wenigstens einen Mindestschaden zu schätzen, solange ihnen nicht jegliche Anhaltspunkte für eine Schätzung fehlen.¹⁰⁵³

(a) Umsatzzahlen des Rechtsinhabers

Als Anhaltspunkte für einen Schaden kann der Rechtsinhaber Umsatzzahlen vorlegen und darlegen, dass sein Umsatz zurückgegangen oder eine zu erwartende Umsatzsteigerung ausgeblieben ist.¹⁰⁵⁴ Das hat der BGH etwa in Fällen ausreichen lassen, in denen Gewerberäume nicht in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand überlassen wurden oder ein Räumungsverkauf durch eine unrechtmäßige einstweilige Verfügung unterbrochen wurde.¹⁰⁵⁵ Ist nach die-

1049 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 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, DesignG⁵, § 42 Rn. 24. Das gilt jedenfalls beim Absatz einer erheblichen Anzahl von Nachahmungen OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Giprespitze II (UWG). Vgl. auch BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 642.

1051 BGH GRUR 1993, 757, 758 f. – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ).

1052 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 139; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 235; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 83; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 218.

1053 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); NJW 2005, 3348, 3349; NZM 1998, 666; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 16 mwN. Dazu sind deutsche Tatsachengerichte oft nicht bereit, vgl. OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Lorient-Motive.

1054 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); GuT 2010, 343; Bodewig/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).

sen Anknüpfungstatsachen 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 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 40; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 18; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 642.

1057 Vgl. BGH NJW-RR 1992, 997 f.; BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1058 BGH NJW 2005, 3348 f. (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps).

1059 BGH NJW 2005, 3348, 3349. Vgl. auch BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG): 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, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 83 f.

giert.¹⁰⁶² Kaum jemals ist dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen.¹⁰⁶³ In einem zweiten Schritt geben insbesondere französische Gerichte häufig ein ökonomisches Sachverständigengutachten in Auftrag.¹⁰⁶⁴ Englische Gerichte dagegen nehmen die ökonomische Abwägung selbst vor und setzen sich dabei mit den von den Parteien vorgebrachten Argumenten auseinander. In der Abwägung werden alle ökonomisch relevanten Umstände berücksichtigt, insbesondere die Marktanteile von Rechtsinhaber und Verletzer, die Marktstruktur, die Preise, die Zielgruppen, die Vertriebsstruktur des Rechtsinhabers und des Verletzers, die Kundenbindung, Substituierungsmöglichkeiten usw.¹⁰⁶⁵ An ähnlichen Kriterien orientieren sich im Übrigen deutsche Gerichte, wenn sie den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn schätzen.¹⁰⁶⁶ Weil ihnen keine Alternativen zur Verfügung stehen, kommen sie dort zu Anteilen, die zwar nicht mathematisch präzise, aber handhabbar sind. Das zeigt deutlich: Die stereotype Behauptung, den Gerichten fehlten ausreichend Anhaltspunkte für die Schätzung des entgangenen Umsatzes, ist schlicht eine Ausrede.¹⁰⁶⁷ Der EuGH wird sie aller Voraussicht nach nicht akzeptieren.

Im Grundsatz ist eine solche Berechnung des entgangenen Gewinns auch vom BGH anerkannt.¹⁰⁶⁸ Allerdings neigen die Tatsachengerichte dazu, allein darzulegen, weshalb der Rechtsinhaber nicht den gesamten Umsatz des Verletzers gemacht hat – um dann überhaupt *keinen* entgangenen Gewinn zuzusprechen.¹⁰⁶⁹ Sie haben aber den Auftrag, in diesen Fällen einen Mindestschaden zu schätzen, also den Anteil, der dem Rechtsinhaber wahrscheinlich entzogen wurde.¹⁰⁷⁰ Dazu müssen sie ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen (§ 287 I 2 ZPO).¹⁰⁷¹ Außerdem ist das abgesenkte Darlegungs- und Beweismaß zu berücksichtigen, demzu-

1062 Exemplarisch für englische Gerichte *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 77 ff.; *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, 76 ff. Für Frankreich vgl. etwa CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 f. – MBI/Gyra.

1063 Oben Fn. 1052.

1064 Dazu etwa *Asse/Poirier*, L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, RFC 2009, 26-30. Ebenso früher das Reichsgericht, vgl. etwa die Gutachtensammlung von *Dambach*, Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preussischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889, Leipzig 1891. Vgl. BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1065 *Spitz*, sic! 2007, 795, 798; *Maute*, Schadensberechnung, S. 29. Vgl. auch die Kriterien bei *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 106; *Nieder*, Patentverletzung, Rn. 104.

1066 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1067 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291. Vgl. auch *Spitz*, sic! 2007, 795, 799 ff. zur Schweizer Rechtsprechung.

1068 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

1069 OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 28 – Converse. Vgl. auch die Vorinstanzen zu BGH GRUR 2008, 933 Tz. 7 – Schmiermittel (UWG).

1070 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 84.

1071 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

folge es bereits ausreicht, dass dem Rechtsinhaber *wahrscheinlich* ein Gewinn entgangen ist. Ist es daher nur möglich, dass ihm der Gewinn nicht entgangen ist, müssen die Gerichte dem Schadensersatzverlangen stattgeben.¹⁰⁷² Die Tatsachengerichte dürfen Anknüpfungstatsachen für ihre Schätzung aber nur verwenden, soweit sie nach diesem Maßstab feststehen. Pure Unterstellungen zugunsten des Rechtsinhabers sind ihnen verwehrt.¹⁰⁷³

Bei der Schadensschätzung mindern folgende Aspekte die berücksichtigungsfähigen Umsätze des Verletzers:

Oft bietet der Nachahmer die Produkte deutlich günstiger an als der Originalhersteller. Dann richtet sich jener im Regelfall an eine andere Zielgruppe, so dass dem Rechtsinhaber kaum eigener Umsatz entgangen ist.¹⁰⁷⁴ Dabei ist die Preisstruktur ein wichtiges Indiz.¹⁰⁷⁵ *Christian Dior* wendet sich mit seinen Sandalen zum Preis von über 600 € an eine völlig andere Zielgruppe als eine Schuhboutique, die für sehr ähnliche Sandalen 180 € verlangt.¹⁰⁷⁶ Auch die Vertriebskanäle spielen eine wichtige Rolle.¹⁰⁷⁷ Markenkekse, die über traditionelle Supermärkte verkauft werden, konkurrierten zumindest vor einigen Jahren nur sehr eingeschränkt mit Discounterkekse;¹⁰⁷⁸ und nicht alle *eBay*-Käufer hätten dasselbe T-Shirt in einem klassischen Ladengeschäft gekauft.¹⁰⁷⁹ Konsequenterweise entgehen dem Rechtsinhaber keine Geschäfte, wenn er auf dem entsprechenden Markt gar nicht tätig ist.¹⁰⁸⁰ Hierfür kann auf die umfangreichen und detaillierten Kriterien zurückgegriffen werden, die für die kartellrechtliche Marktabgrenzung entwickelt wurden.¹⁰⁸¹ Durch Billignachahmungen ist dem Rechtsinhaber aber ein Reputations- und Verwässerungsschaden entstanden, der als eigenständiger Schadensposten ausgeglichen werden kann, wie die französische Gerichtspraxis zeigt, und nach den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie auch ausgeglichen werden muss.¹⁰⁸²

1072 Zu streng daher OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1073 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG).

1074 Frankreich: CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra (Abschlag von 1/3 bei 7-mal höherem Preis des Rechtsinhabers); *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 28; *Durrande*, D. 2009, 691, 695; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 135 f. England: *Draper v Trist* [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 48 ff.

1075 Vgl. auch BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1076 TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, bestätigt durch CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144. Ebenso TGI Paris, 11.1.2008, RG 2006/07576, PIBD 2008, III-230, 232 (Cerruti-Imitation für 270 € anstelle des Originals für 1.200 €).

1077 Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1078 CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – Biscuiterie Tanguy/LU. Das mag sich durch das gegenwärtige *Uptrading* der Discounter-Supermärkte aber ändern.

1079 CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – Brod'matic/Cloud's.

1080 CA Paris, 25.9.2009, RG 08/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey (Baccarat verkauft Schmuck und Dekorationsgegenstände, aber keine Koffer wie Delsey).

1081 Vgl. etwa Immenga/Mestmäcker/*Fuchs/Möschel*, GWB⁵, § 18 Rn. 17-181 mwN.

1082 Dazu oben C.II.2.

Insbesondere in Märkten mit mehreren Teilnehmern und starker Konkurrenz durch substituierende Drittprodukte kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Rechtsinhaber den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.¹⁰⁸³ Auch ohne die Rechtsverletzung hätte er sich der (lauteren) Konkurrenz stellen müssen, die seine Möglichkeit geschwächt hätte, sein Immaterialgut am Markt zu verwerten. Gerade dieser Konkurrenz wollte der Gesetzgeber den Immaterialgüterrechtsinhaber aussetzen, weil er sich mit den Ausschließlichkeitsrechten bewusst für eine marktkonforme Belohnung von Innovatoren entschieden hat. Ein entsprechender Einwand eines Verletzers lässt sich in einem Prozess auch praktisch 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*, Auteursrecht³, S. 497 mwN. USA: *State Indus v Mor-Flo*, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989). Vgl. auch BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (I.3 u. II.B. 2).

1085 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 516; Heermann, GRUR 1999, 625, 626.

1086 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät. Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634 (VI. ZS). Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 148 f.; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 770.

nen.¹⁰⁸⁷ Daran scheiterte in einem französischen Nachahmungsprozess der italienische Luxusschneider *Bottega Veneta*.¹⁰⁸⁸ Er ließ seine Taschen aufwändig von Hand fertigen und konnte daher mit der maschinellen Fertigung des Imitators nicht Schritt halten. Durch die massenweise Nachahmung wurde aber die Exklusivität des Produkts verwässert, so dass er für den Imageschaden eine erhebliche Summe erhielt.¹⁰⁸⁹

Der Rechtsinhaber kann aber alternative Szenarien vortragen. Zum einen kann es ihm möglich gewesen sein, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen (dann muss er sich aber diese Kosten entgehen lassen). Zum anderen kann er vortragen, dass er die Nachfrage nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum bedient hätte. Wie bei entgangenen Spekulationsgewinnen, die auf Entscheidungen *nach* Schadensentstehung beruhen,¹⁰⁹⁰ müssen Gerichte einen entsprechenden Vortrag des Rechtsinhabers aber besonders auf Plausibilität prüfen.

cc) Offenlegung der Kostenstruktur

Der Rechtsinhaber hat keinen Anspruch auf entgangene Umsätze, sondern nur auf entgangenen Gewinn. Damit Gerichte letzteren berechnen können, muss er die variablen Kosten für das verletzte Produkt offenlegen.¹⁰⁹¹

(1) Anforderungen der Rechtsprechung

Soweit dem Rechtsinhaber Angaben möglich sind, reichen abstrakte Erfahrungssätze, die Angabe von Branchendurchschnitten und selbst das durchschnittliche Betriebsergebnis nicht aus.¹⁰⁹² Will der Rechtsinhaber nicht auf den entgangenen Gewinn verzichten, ist er gezwungen, unmittelbaren Konkurrenten Einblick in sensible geschäftliche Daten wie Einkaufspreise, Unkosten oder die Gewinnspanne zu geben.¹⁰⁹³ Das macht es unattraktiver, den entgangenen Gewinn als Schadensersatz geltend zu machen. Allerdings ist das keine Besonderheit des deutschen Rechts, sondern auch in den anderen untersuchten Rechtsordnungen üb-

1087 Dreier, Prävention, S. 70, 249. So auch in England *Xena v Cantideck* [2013] EWPC 1 Tz. 101, und in Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmer.

1088 TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – Bottega Veneta/Le Tanneur.

1089 Insgesamt 110.000 € Schadensersatz für 1.400 verkaufte Imitate. Dazu auch oben II.1.b).

1090 Dazu NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 26 mwN.

1091 BGHZ 77, 16, 21 – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; Ströbele/*Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515.

1092 BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1093 Ströbele/*Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515.

lich.¹⁰⁹⁴ Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist zudem kein spezifisches Problem von Immaterialgüterrechtsverletzungen. Alle Geschädigten, die entgangenen Gewinn aus unternehmerischen Aktivitäten fordern, müssen dies tun.

Im Grundsatz sind die Anforderungen der Rechtsprechung gerechtfertigt. Andernfalls wäre der Schädiger der Gefahr weitgehend willkürlicher Festsetzungen ausgesetzt.¹⁰⁹⁵ Diese Gefahr besteht zwar bei jeder Schadensschätzung nach § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO und ist vom Gesetzgeber in gewissem Ausmaß auch gewollt.¹⁰⁹⁶ Gerade langfristige Prognosen beinhalten ein hohes Maß an Spekulation, etwa bei Berufsausfallschäden junger Menschen. Die Spekulation ist hier dadurch gerechtfertigt, dass den Gerichten keine besseren Erkenntnismöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das ist bei den Gewinnmargen des Rechtsinhabers aber anders.

(2) Alternative Regelungsmodelle

Die Substantiierungsanforderungen werden in anderen Bereichen nicht ganz so streng gehandhabt: Wird Geschäftsbanken Geld verspätet zurückgezahlt, dürfen sie ihren Zinsausfallschaden mithilfe ihrer gewichteten durchschnittlichen Rendite berechnen, die sie über alle von ihr betriebenen Geschäftsarten erwirtschaften.¹⁰⁹⁷ Der BGH gewährt diese Darlegungserleichterung, weil die Banken ihren Zinsschaden andernfalls nicht belegen könnten. Sie sind schlicht nicht in der Lage darzulegen, welche konkreten Geschäfte sie gerade mit dem vorenthaltenen Geldbetrag abgeschlossen hätten.¹⁰⁹⁸ Das ist auf Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht übertragbar: Kann geschätzt werden, wie viele Produkte der Rechtsinhaber ohne die Verletzung verkauft hätte, ist er ohne Weiteres in der Lage, seine Marge darzulegen. Ist eine solche Schätzung der entgangenen Verkäufe unmöglich, hilft auch eine Beweiserleichterung für die Gewinnmarge nicht weiter. Wie in anderen untersuchten Rechtsordnungen¹⁰⁹⁹ orientiert sich die deutsche Rechtsprechung bei der Substantiierungslast an den verfügbaren Informationen. So

1094 Für das *common law*, vgl. *Paramount Pictures v Elva Hasluck* [2006] FCA 1431 (Federal Court of Australia); *Gyngell*, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Für Frankreich: *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46.

1095 BGHZ 77, 16, 22 – Tolbutamid; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1096 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter (zur Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe).

1097 BGHZ 104, 337, 344 ff.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 22 mwN.

1098 Wobei aber fraglich ist, ob der Schaden nicht auf die Refinanzierungszinsen im Interbankenverkehr begrenzt werden muss, soweit sich die Bank refinanzieren konnte, vgl. etwa *Reifner*, BB 1985, 87, 91. Mangels entsprechender Schadensminderungsobliegenheit der Bank soll nach dem BGH eine überobligatorische Anstrengung vorliegen, die bei der Vorteilsausgleichung unberücksichtigt bleibt, BGHZ 104, 337, 344 ff.

1099 Im Unionsrecht (EuGH EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 63 ff. – Mulder II), im englischen Recht (*Ratcliffe v Evans* [1892] 2 QB 524, 531 f.; *Columbia Pictures v Robinson* [1988] FSR 531, 536 [Ch]) und im US-amerikanischen Recht (*Ross*, IP Damages, S. 1-10 f.).

weit dem Geschädigten konkrete Angaben möglich sind, um den ausgebliebenen Gewinn näher zu bestimmen, muss er diese auch machen.

Auch ein weiterer Kompromiss des Bankensenats ist in vielen immaterialgüterrechtlichen Fällen nicht handhabbar. Die Bank kann ihr Geheimhaltungsinteresse dadurch wahren, dass sie ihren Schaden nach dem Zinsertrag mit der Anlageart berechnet, welche die niedrigste Rendite abwirft.¹¹⁰⁰ Ein produzierender Betrieb müsste aber auch dafür viele Betriebsinterna offenlegen und dürfte zudem kein verlustbringendes Produkt vertreiben.

Die Gewinnmarge des Verletzers als Maßstab heranzuziehen, hilft ebenfalls nicht weiter. Sein Gewinn ist für diese Schadensberechnungsmethode unerheblich.¹¹⁰¹ Dasselbe gilt für die Differenz zum niedrigeren Verkaufspreis des Verletzers. Aus ihr kann nicht auf einen entsprechenden Mindestschaden geschlossen werden, weil sich die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber nicht decken müssen.¹¹⁰² Zudem gehört es zu den ökonomischen Binsenweisheiten, dass ein höherer Preis im Regelfall zu einem niedrigeren Absatz führt.

Rechtspolitisch kann man dem Rechtsinhabers durch Beweispauschalierungen entgegenkommen. Es könnten Näherungsgrößen wie der Branchenschnitt oder die allgemeine Gewinnmarge des Verletzers selbst dann akzeptiert werden, wenn der Rechtsinhaber in der Lage wäre, konkrete Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine so weitgehende Entscheidung, auf vorhandene bessere Erkenntnismöglichkeiten zu verzichten, kann aber nur der Gesetzgeber treffen.

Dagegen sprechen zwei weitere Argumente: Erstens besteht ein erhebliches Missbrauchspotential, weil man dem Rechtsinhaber ermöglichen würde, die für ihn günstigste Gewinnmarge auszusuchen. Wenn im Branchenschnitt eine ordentliche Rendite erwirtschaftet würde, könnte er entgangenen Gewinn selbst in solchen Fällen fordern, in denen er das Produkt nur unter Verlusten verkauft. Zweitens ist eine solche Darlegungserleichterung zur Rechtsdurchsetzung nicht erforderlich.¹¹⁰³ Dem Rechtsinhaber steht mit der üblichen Lizenzgebühr eine Schadensberechnungsmethode offen, bei der er keine oder nur wenige sensible Informationen vortragen muss. Wenn er einen höheren Schaden ersetzt haben möchte, ist es gerechtfertigt, dass er seinen individuellen Schaden entsprechend darlegt.¹¹⁰⁴ Es steht ihm frei, wie er den Schadensersatzanspruch begründet. Daher kann er sein Geheimhaltungsinteresse beziffern und die zusätzliche Schadensersatzforderung davon abhängig machen, wie viel ihm die Geheimhaltung wert ist. Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist keine unüberwindbare Hürde. Das zeigen die

1100 BGHZ 104, 337, 347 f.

1101 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 139.

1102 BGHZ 77, 16, 21 f. – Tolbutamid.

1103 Vgl. OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.

1104 Vgl. BGH GRUR 1962, 580, 583 – Laux-Kupplung II; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.

Schadensersatzprozesse in Frankreich und England. Dort wird der Schadensersatz regelmäßig nach dem entgangenen Gewinn berechnet, wofür der Rechtsinhaber entsprechende Zahlen offenlegen muss.

d) *Bloße Erwerbschance als Schaden*

Nach traditioneller deutscher Schadensdoktrin werden Gewinnchancen nach einem binären System ersetzt. Wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten ein Gewinn entgangen ist, erhält er ihn vollständig ersetzt. Ist das Gericht davon nicht ausreichend überzeugt, erhält er gar nichts.¹¹⁰⁵ Die Konsequenz ist eine (unflexible) Alles-oder-nichts-Lösung.¹¹⁰⁶

Allerdings wird diese in der Theorie strenge Unterscheidung dadurch aufgeweicht, dass im Einzelfall der Darlegungs- und Beweismaßstab abgemildert wird. So hat es etwa der X. Zivilsenat in Fällen großer Beweisnot ausreichen lassen, dass die Realisierung von zukünftigen Gewinnen „wahrscheinlich“ ist und eine Abweisung nach Beweislastgrundsätzen abgelehnt, selbst wenn sich eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht feststellen lässt“.¹¹⁰⁷ Weil der Vertragsbrüchige den geschuldeten Prototyp nicht geliefert hatte, konnte sein Vertragspartner nichts dazu vortragen, ob der Verkauf des marktgängigen Produkts ein Erfolg geworden wäre. Ähnlich ging es einem angehenden Fußballtrainer, der zu Beginn seiner Laufbahn durch einen ärztlichen Kunstfehler daran gehindert wurde, jemals als Trainer zu arbeiten.¹¹⁰⁸ Weil Einstellungschancen und Vergütung maßgeblich von früheren Erfolgen und Misserfolgen abhängen, konnte er dazu nichts vortragen. In beiden Fällen mussten die Tatsacheninstanzen einen durchschnittlichen Erfolg unterstellen, gleichzeitig aber bei der Schadenshöhe einen „Risikoabschlag“ erwägen.¹¹⁰⁹ Im Ergebnis wurden die vereitelten Einnahmen in der Höhe ihrer Wahrscheinlichkeit als Schaden erstattet.¹¹¹⁰

Deswegen wirkt sich die überwiegend ablehnende Haltung von Rechtsprechung und Literatur gegenüber der Geschäftschancenlehre faktisch nur noch aus, wenn der Geschädigte daran gehindert wird, an einer (einzelnen) Ausschreibung mit mehreren Konkurrenten teilzunehmen oder um eine überschaubare Anzahl

1105 Vgl. nur HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 28 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 220 mwN.

1106 Fleischer, JZ 1999, 766, 768; Koziol, FS Stoll, 233, 238 mwN.

1107 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät.

1108 BGH NJW 1998, 1633.

1109 BGH NJW 2005, 3348, 3349; NJW 1998, 1633, 1634. Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu Mäsch, Chance und Schaden, S. 148 f.; Fleischer, JZ 1999, 766, 770.

1110 Vgl. auch Mäsch, Chance und Schaden, S. 149. So auch in England, vgl. Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat), [1997] RPC 443, 459 f. (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

von Aufträgen zu konkurrieren.¹¹¹¹ In diesen Fällen scheitert der Geschädigte mit seinem Schadensersatzanspruch, wenn er nicht belegen kann, welchen Auftrag er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte.¹¹¹² Hier sind etwa Frankreich und England großzügiger.¹¹¹³ Eine Verpflichtung Deutschlands, mit ihnen gleichzuziehen, ergibt sich jedoch weder aus den Grundrechten¹¹¹⁴ noch aus völkerrechtlichen Vorgaben oder aus der Durchsetzungs-RL¹¹¹⁵. Dennoch ist es stimmgiger, einer realen¹¹¹⁶ Gewinnchance Vermögenswert beizumessen (Wert der Realisierung x Wahrscheinlichkeit) und sie zu ersetzen, wenn sie *sicher* vereitelt wurde.¹¹¹⁷ Denn es kann keinen Unterschied machen, ob eine Rechtsverletzung dem Geschädigten eine große Anzahl kleiner Gewinnchancen oder nur eine einzelne große Gewinnchance entzogen hat. Bei einer einzelnen Gewinnchance treten die Unsicherheit und die Notwendigkeit zur Spekulation lediglich offener zu Tage. Ein Wahrscheinlichkeitsurteil über die hypothetische Berufskarriere mehrerer Jahrzehnte ist jedoch auch nichts anderes als intelligentes Raten.

4. Der Verletzerge Gewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers

Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Herausgabe des Verletzergewinns wird verbreitet als Schadensersatzanspruch angesehen und teilweise als besondere Methode zur Berechnung des entgangenen Gewinns eingeordnet.¹¹¹⁸ Nach dem BGH soll es der Lebenserfahrung entsprechen, dass der Rechtsinhaber bei eigener Verwertung des Schutzrechts denselben Gewinn hätte erzielen können wie der Verletzer.¹¹¹⁹ Der Verletzer entziehe dem Rechtsinhaber eine konkrete Marktchance

1111 Dazu etwa BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb). Klassisch ist der Fall Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786 (CA), um den vertragswidrigen Ausschluss an der Teilnahme eines Schönheitswettbewerbs. Vgl. auch den französischen, patentrechtlichen Fall, bei dem zwei Druckmaschinenhersteller um drei Aufträge in Frankreich konkurrierten, TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress.

1112 BGH NJW 1983, 442, 443 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).

1113 Dazu *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN.

1114 Dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 233 ff.

1115 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)aa)(3).

1116 Im Gegensatz zu einer spekulativen Gewinnchance, dazu oben Kapitel 3 Fn. 795.

1117 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN zur ausländischen Rechtsprechung; im Ergebnis ähnlich *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*, Verletzerge Gewinn, S. 95 f. Nach GA *Saugmandsgaard Oe*, EU:C:2016:73 Tz. 84, 99 – Hanson/Grünwald handelt es sich dabei um ein „Ersatzkonstrukt“ zur Ermittlung des tatsächlichen Schadens. Vgl. auch Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66. Dagegen *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 452 mwN.

1119 BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung. Das hat auch die Gesetzesbegründung aufgegriffen, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62. Ebenso *Halppap*, Entgangener Gewinn, S. 270; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 146; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 683; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Fezer*, WRP 1993, 565, 567.

und hindere ihn demnach insoweit an der eigenen Nutzung des Immaterialguts.¹¹²⁰ Wenn allerdings entgangener Gewinn gefordert wird (§ 252 BGB), geht auch der BGH davon aus, dass der Umsatz des Verletzers grundsätzlich *nicht* dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers entspricht.¹¹²¹ Weil Immaterialgüter nicht-rivalisierende Nutzungen ermöglichen, hindert die rechtswidrige Nutzung den Rechtsinhaber nicht daran, sein Immaterialgut ebenfalls zu verwerten. Konsequenterweise kann ihm eine konkrete Marktchance nur dann entzogen worden sein, wenn er selbst auf dem Markt des Verletzers tätig war.¹¹²²

Dogmatisch ehrlicher und mit ökonomischen Realitäten eher zu vereinbaren, ist daher der Ansatz, wonach wegen der Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers „fingiert [wird], daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte.“¹¹²³ Als Folge der Fiktion ist dem Verletzer der Einwand verwehrt, dass dem Rechtsinhaber kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.¹¹²⁴ Daher ist dieser Ansatz dogmatisch als eine abstrakte Form der Schadensberechnung einzuordnen. Im Folgenden soll geprüft werden, ob der Verletzergewinn für die abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns geeignet ist.

a) Schadenspauschalierungen im deutschen Schadensrecht

Dafür soll die Herausgabe des Verletzergewinns kurz in den Kontext drei anderer Formen der abstrakten Schadensberechnung eingebettet werden.

-
- 1120 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – 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 – Modeneinheit; 150, 32, 44 – Unikaträhmen; BGH GRUR 2007, 431, 433 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 653; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 37 Fn. 38; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618.
- 1124 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschine; 60, 168, 173 – Modeneinheit (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, 219f. (Pat); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2655; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Anders nur in Ausnahmekonstellation: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

aa) „Abstrakte Schadensberechnung“ beim Handelskauf

Kaufleute können ihren entgangenen Gewinn gegenüber vertragsbrüchigen Vertragspartnern in zwei Fällen vereinfacht berechnen: Nimmt ihm der Käufer vertragswidrig die Ware nicht ab, so liegt der Schaden des Verkäufers in der Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem vertraglich ausgehandelten Preis, abzüglich ersparter Transaktionskosten.¹¹²⁵ Das gilt selbst in Fällen, in denen der Verkäufer den Gegenstand erneut veräußern kann, weil er dann eine *zusätzliche* konkrete Verkaufschance aufgetan hat.¹¹²⁶ Diese soll den vertragsbrüchigen Käufer nicht entlasten, wenn der Verkäufer den Kaufgegenstand ein zweites Mal besorgt hat und so seine Verpflichtung erfüllen konnte.¹¹²⁷ Ähnliches soll gelten, wenn einem Kaufmann Waren vertragswidrig nicht geliefert wurden. Er kann dann die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Einkaufs- und seinem gewöhnlichen Verkaufspreis als entgangenen Gewinn verlangen.¹¹²⁸

Abgesehen davon steht es dem Schädiger in beiden Konstellationen frei nachzuweisen, dass seinem Vertragspartner im konkreten Fall ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.¹¹²⁹ Genau genommen handelt es sich also nicht um eine abstrakte Schadensberechnung im engeren Sinne, sondern um eine Konkretisierung des Gewinns nach den gewöhnlichen Umständen im Sinne von § 252 S. 2 BGB.¹¹³⁰ Von der Funktion her ist es ein *prima facie*-Beweis, weil die Rechtsprechung aus der Tätigkeit als Kaufmann den Schluss auf eine gewinnbringende Veräußerung zieht.¹¹³¹ Daher gelten diese Beweiserleichterungen nicht für Private oder den Fiskus.¹¹³²

Eine ähnliche Beweiserleichterung gewährt die Rechtsprechung auch den Inhabern von Immaterialgüterrechten: Sind Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten, gehen die Gerichte davon aus, dass dem Rechtsinhaber ein Gewinn entgangen ist.¹¹³³ Weil aber für die *Höhe* des Schadens kein typischer Ge-

1125 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20; Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 36; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 48.

1126 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NJW 2012, 601 Tz. 11 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 48; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 24.

1127 Das wird bei allerdings nur bei marktgängigen Waren vermutet, BGHZ 126, 305, 308 f.; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20.

1128 BGHZ 2, 310, 313; BGH JR 2007, 27. Anders zwischenzeitlich BGH NJW 1998, 2901, 2903.

1129 BGHZ 126, 305, 309; BGH JR 2007, 27; NJW 2012, 601 Tz. 11; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20 f.; Bamberger/Roth³/Unberath, § 281 Rn. 42, 44.

1130 Vgl. BGH NJW 2000, 1409, 1410; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45.

1131 Vgl. MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 49.

1132 Bamberger/Roth³/Unberath, § 281 Rn. 42; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 281 Rn. 30 mwN.

1133 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

schehensablauf existiert, kann hier nur eine Einzelfallbetrachtung weiterhelfen.¹¹³⁴

bb) Abstrakte Schadensberechnung beim kaufmännischen Fixgeschäft (§ 376 HGB)

§ 376 II HGB modifiziert den Schadensersatz wegen Nichterfüllung eines kaufmännischen Fixgeschäfts.¹¹³⁵ Wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, dann wird der Schaden als Unterschied zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Börsen- oder Marktpreis definiert, der zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung galt. Hierbei handelt es sich nach überwiegender Ansicht um eine echte abstrakte Schadensberechnung, die von den tatsächlichen Verhältnissen unabhängig ist. Dem Schadensersatzschuldner ist es daher verwehrt, einen geringeren Schaden des Gläubigers nachzuweisen.¹¹³⁶ Die Sonderbehandlung hilft bei der schnellen Abwicklung von Geschäften und verhindert, dass die Schadensersatzforderung wegen entsprechender Einwände des Schuldners nur verzögert durchgesetzt werden kann.¹¹³⁷ Weil diese Nachweiserleichterung unwiderleglich ist, dient sie zudem der Prozessökonomie.

cc) §§ 288, 291 BGB

Befindet sich ein Geldschuldner in Zahlungsverzug oder ist eine Zahlungsklage anhängig, dann muss er Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zahlen, bei Geschäften unter Unternehmern sogar neun Prozentpunkte (§ 288 I 2, II BGB). Das ist nach allgemeiner Ansicht eine Schadensfiktion, die einen Mindestschadensersatz festlegt.¹¹³⁸ Dem Schuldner ist daher die Möglichkeit abgeschnitten nachzuweisen, dass dem Gläubiger ein geringerer Schaden entstanden ist.¹¹³⁹ Dem Gläubiger steht es dagegen frei, einen konkreten, höheren Schaden nachzuweisen (§ 288 IV BGB).

Früher handelte es sich dabei um einen typisierten Mindestschaden in Form des entgangenen Gewinns, der sich an der Zinshöhe orientierte, die für Spareinlagen gezahlt wurden.¹¹⁴⁰ Der heutige Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem

1134 Dazu oben 3.c)aa)(2).

1135 Ähnlich Art. 9:507 PECL/Art. 76 CISG, die aber nur anwendbar sind, wenn der Geschädigte kein Deckungsgeschäft vorgenommen hat.

1136 Staub/Koller, HGB⁵, § 376 Rn. 35; Heymann/Emmerich/Hoffmann, HGB, § 376 Rn. 16; Oetker/R. Koch, HGB⁴, § 376 Rn. 45; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 433 f.

1137 Staub/Koller, HGB⁵, § 376 Rn. 35.

1138 BAG NJW 2001, 3570, 3573; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 4.

1139 BAG NJW 2001, 3570, 3573 f.; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 4; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 2. Etwas anderes gilt aber bei Verbraucherdarlehensverträgen, § 497 I 2 BGB.

1140 Zur historischen Entwicklung U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 68 f. mwN.

jeweiligen Basiszinssatz liegt deutlich darüber, weil die Vorschrift erklärtermaßen in erster Linie präventive Zwecke verfolgt. Sie soll Schuldner vor Überschreitung der Zahlungsfristen „abschrecken“ und sie dazu anhalten, pünktlich ihre Geldschulden zu zahlen.¹¹⁴¹ Es geht somit nicht mehr nur um Kompensation eines tatsächlich eingetretenen Schadens, sondern um eine Vorteilsabschöpfung beim Schuldner.¹¹⁴² Ihm soll der Anreiz genommen werden, einen billigen Zwangskredit auf Kosten des Gläubigers zu nehmen anstelle eines teureren kurzfristigen Überziehungskredits.¹¹⁴³ Mit der Regelung wollte der Gesetzgeber insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen und so die schlechte Zahlungsmoral der öffentlichen Hand und großer Unternehmen verbessern.¹¹⁴⁴

An der Konzeption des § 288 BGB ist viel Kritik geübt worden. Diese hat sich weniger am grundsätzlichen Übergang von einem Kompensations- zu einem Präventionsmodell entzündet, sondern an der holzschnittartigen Ausgestaltung der Norm. Zum einen wird kritisiert, dass die Regelung unterstelle, jeder säumige Schuldner zahle aus böser Absicht mit Verzögerung.¹¹⁴⁵ Dabei werde übersehen, dass Schuldner aus legitimen Gründen die Zahlung zunächst verweigern, insbesondere wenn sie die Berechtigung einer Forderung in gutem Glauben bestreiten und sich deswegen mit dem Gläubiger, notfalls auch mithilfe der Gerichte, auseinandersetzen. Dadurch erhöhe sich das Prozessrisiko des redlichen Schuldners signifikant – und das einseitig.¹¹⁴⁶ Mit der Norm wird unterschiedslos neben missbilligtem auch solches Verhalten sanktioniert, das von der Rechtsordnung anerkannt ist. Zum anderen helfe diese Norm kleinen und mittleren Unternehmen nicht nur, sondern bestrafe sie ebenso wie große Unternehmen: Sie seien selbstverständlich nicht nur Gläubiger, sondern gleichfalls Schuldner von Forderungen, die sie aus legitimen Gründen bestreiten wollen.¹¹⁴⁷

Abgesehen von der Höhe ist die Pauschalierung sinnvoll, weil sie Parteien und Gerichte von einer Beweisaufnahme entlastet. Darüber hinaus bewahrt sie den Gläubiger davor, seine finanziellen Verhältnisse offenlegen zu müssen.¹¹⁴⁸

1141 BT-Drs. 14/1246, S. 5; Erwgr 16, 20 RL 2000/35/EG vom 29.6.2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im [unternehmerischen] Geschäftsverkehr; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 3; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 386 ff.; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 413; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66; Möller, Präventionsprinzip, S. 72.

1142 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66.

1143 BT-Drs. 14/1246, S. 5; U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66.

1144 Erwgr 7 RL 2000/35/EG. Zur Kritik sogleich Fn. 1145 ff.

1145 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388.

1146 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388. Außerdem weist Huber aaO. darauf hin, dass durch die Regelung Schuldner erfasst werden, die unverschuldet insolvent geworden sind und daher ebenfalls nicht aus böser Absicht ihre Zahlungen einstellen.

1147 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388.

1148 BT-Drs. 14/1246, S. 5.

dd) Ergebnis

Eine abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns findet demnach aus zwei Gründen statt: Zunächst wird, etwa beim kaufmännischen Fixgeschäft oder bei § 288 BGB a.F., aus prozessökonomischen Gründen der typische Regelschaden als Mindestschaden fingiert, um die Schadensabwicklung zu vereinfachen.¹¹⁴⁹ Aus einer *Kompensationsperspektive* ist das aber nur gerechtfertigt, wenn die Schadenspauschalierung typischen Schadensverläufen entspricht.¹¹⁵⁰ Schadenspauschalierungen auf „erkennbar realitätswidriger und damit fiktiver Basis“¹¹⁵¹ widersprechen entweder dem Ausgleichsgedanken oder dem Bereicherungsverbot. Sie lassen sich nur durch überkompensatorische, in erster Linie präventive Zwecke rechtfertigen, wie etwa bei der reformierten Zinsberechnung des § 288 BGB.

b) Gewinnherausgabe als abstrakte Schadenspauschalierung

Der Verletzerge Gewinn 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) Verletzerge Gewinn als Indikator für typischerweise entgangenen Gewinn?

Wer den Verletzerge Gewinn 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 Verletzerge Gewinn abzustellen, hätte den Vorteil, dass auf Vorgänge Bezug genommen werden kann, die tatsächlich stattgefunden haben. Das würde die unsichere Prognose des entgangenen Gewinns entbehrlich machen. Zu erheblich ökonomischeren Schadensersatzprozessen würde dies aber nicht beitragen. Denn auch die Ermittlung des Verletzergewinns ist im Regelfall mit erheblichem Aufwand und schwierigen Wertungen verbunden.¹¹⁵³

1149 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176); Gottwald, Schadenszurechnung, S. 131 ff., 148.

1150 Langel/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1151 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1152 Vgl. etwa BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II (UWG); 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 518; Preu, GRUR 1979, 753, 757. Ferner v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 360.

Wenn aber ein alternativer Maßstab keinen Vorteil gegenüber einer Schätzung des tatsächlichen Schadens bietet, ist es nicht gerechtfertigt, den Verletzer über den angerichteten Schaden hinaus zu belasten. Nach allgemeiner Ansicht besteht aber in kaum einem Fall eine Korrelation zwischen Verletzergewinn und entgangenem Gewinn.¹¹⁵⁴ So entspricht schon so gut wie nie der vom Verletzer erwirtschaftete Umsatz dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers. Das ist vom BGH in Fällen des entgangenen Gewinns anerkannt¹¹⁵⁵ und entspricht der ständigen Urteilspraxis in Frankreich¹¹⁵⁶ und England.¹¹⁵⁷ Dort wird kaum jemals angenommen, dass dem Rechtsinhaber der vollständige Verletzerumsatz entzogen wurde. Daher wäre eine vollständige Ausschüttung des Gewinns ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, weil er in einem typischen Schadensfall den tatsächlich angerichteten Schaden völlig unzutreffend abbilden würde. 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 *Folgeschaden* des Rechtsgut-eingriffs zu ermitteln. Will man den Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heranziehen, darf er nur anteilig in der Höhe berücksichtigt werden, in der dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen wurde. Nach den Wertungen des § 252 BGB muss dem Verletzer zudem der Gegenbeweis ermöglicht werden. Ihm müsste also der Nachweis offen stehen, dass der Rechtsinhaber nicht in der Lage war, den gesamten Umsatz an sich zu ziehen und so den Gewinn selbst zu erzielen.¹¹⁶⁰

1153 Vgl. etwa BR-Drs. 279/1/08, S.2; BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger; 181, 98 Rn. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse. Dazu mit weiteren Beispielen unten D.V.3.c)aa)(1).

1154 Vgl. nur BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Blair/Cotter*, TextIPJ 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’auteur³, Rn. 117.37; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Azzi*, D. 2008, 700, 709. Vgl. auch *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504.

1155 Oben Fn. 1052.

1156 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1).

1157 Dazu oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd).

1158 Dazu unten D.III.2.a).

1159 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1160 Vgl. auch *HKK/Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 87. Auch in Japan steht dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn nur zu, wenn er sein Recht selbst verwertet, *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 293 mwN. Diese Entlastung schließt die Fiktion des BGH aus, oben Fn. 1124.

Zu welch absurden Konsequenzen die Schadens“berechnung” andernfalls führen würde, verdeutlicht der Fall *objektive Schadensberechnung* des BGH:¹¹⁶¹ Ein US-amerikanischer Brillenhersteller vertrieb seine Brillen in Deutschland ausschließlich über Vertragshändler, denen er einen aufwändig produzierten Katalog zur Verfügung stellte. Ein deutscher Versandhändler hatte die Abbildungen des Katalogs nahezu vollständig in seinen eigenen Katalog übernommen, verkaufte damit aber ausschließlich Originalbrillen des Rechtsinhabers. Diesem war durch die Rechtsverletzung demnach kein Umsatz entgangen, sondern allenfalls *zusätzlicher* erschlossen worden. Daher hat es der BGH in diesem (vereinzelt gebliebenen) Fall mit Recht abgelehnt, den Verletzergewinn an den Rechtsinhaber auszukehren und hat diesen auf den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie verwiesen.¹¹⁶² In Fortführung dieser Entscheidung ist die Herausgabe des Verletzergewinns aus Gründen der *Schadenskompensation* immer ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, wenn und soweit nach Überzeugung des Gerichts feststeht, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung kein Gewinn entgangen ist.

Doch nicht nur der Verletzerumsatz, auch die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber weisen keinen Zusammenhang auf. Deswegen hat der BGH im *Tolbutamid*-Urteil abgelehnt, dem Rechtsinhaber die Darlegungslast durch einen Rückgriff auf den Verletzergewinn zu erleichtern.¹¹⁶³ Wer die Gewinnabschöpfung originär schadensrechtlich auslegen und nicht mehr auf das Recht der Geschäftsanmaßung zurückgreifen möchte,¹¹⁶⁴ müsste konsequenterweise auf die Gewinnmarge des Rechtsinhabers abstellen.¹¹⁶⁵

bb) Verletzergewinn als notwendiger Ersatzmaßstab

Bei zahlreichen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es überwiegend wahrscheinlich oder steht sogar fest, dass dem Rechtsinhaber über den unmittelbaren Rechtsguteingriff hinaus *kein* weiterer Schaden entstanden ist.¹¹⁶⁶ In diesen Fällen fehlt jeder Zusammenhang zwischen dem Gewinn des Verletzers und dem Scha-

1161 BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung (zu § 1 UWG aF). Der Anspruch hätte aber mindestens ebenso gut auf den Lichtbildschutz des § 72 UrhG gestützt werden können. Allerdings hätten in beiden Fällen die Wertungen des Erschöpfungsgrundsatzes (§ 17 II UrhG) berücksichtigt werden müssen.

1162 BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung.

1163 Dazu bereits oben 3.c)cc)(1).

1164 So etwa *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218.

1165 So etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f. In Japan wird der entgangene Gewinn so berechnet, dass die Anzahl der vom Verletzer verkauften Produkte mit den Preisen des Rechtsinhabers multipliziert und dann die variablen Kosten des Rechtsinhabers abgezogen werden, vgl. *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 mwN. Das erinnert an die Berechnungsmethode in Frankreich. Anders als in Frankreich muss der Rechtsinhaber in Japan aber nicht nachweisen, dass er überhaupt die Fertigungskapazitäten hatte, aaO S. 292 f. mwN.

1166 Dazu oben 3.b).

den des Rechtsinhabers. Für die Schadens*kompensation* ist es deswegen entbehrlich, ihm den Verletzergewinn zuzusprechen. Schadenspauschalen, die auf einer erkennbar realitätswidrigen, fiktiven Basis beruhen, sind für kompensatorischen Schadensersatz ungeeignet.¹¹⁶⁷

Allerdings kann ein weitgehend ungeeigneter Maßstab für eine Schadenspauschalierung herangezogen werden, wenn dem geschädigten Rechtsinhaber andernfalls jeder Schadensersatz verweigert und ihm effektiver Rechtsgüterschutz vor-enthalten würde.¹¹⁶⁸ Daher wird die Gewinnabschöpfung auch damit begründet, dass es dem Schutzrechtsinhaber schwer falle, den genauen Schaden zu beziffern. Es wäre unbillig, wenn nur wegen dieser Erkenntnisschwierigkeiten kein Schadensersatz gewährt werden könne.¹¹⁶⁹ Jedoch gibt es mit der Lizenzanalogie bereits einen Maßstab, mit dessen Hilfe für jede Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest der Rechtsguteingriff als solcher kompensiert wird. Die Rechtsordnung gewährt also ausreichenden Rechtsgüterschutz. Weil die Lizenzgebühr den objektiven Wert des rechtswidrigen Eingriffs abbildet, ist sie als pauschaler Maßstab für kompensierenden Schadensersatz viel besser geeignet als der Verletzergewinn.¹¹⁷⁰

cc) Überkompensatorische Präventions- und Sanktionswirkung

Der Rechtsprechung geht es seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil ausdrücklich nicht mehr um den Ersatz des „konkret entstandenen Schadens“. ¹¹⁷¹ Sie will dem Verletzer möglichst „vollständig“ die Vorteile entziehen.¹¹⁷² Auch die US-Gerichte nehmen bewusst in Kauf, dass der eingetretene Schaden überkompensiert wird und der Rechtsinhaber mehr erhält, als ihm zusteht.¹¹⁷³

Der Gesetzgeber kann – wie er das etwa bei der überkompensatorischen Zinsberechnung getan hat¹¹⁷⁴ – eine abstrakte Schadensberechnung vorsehen, um ein unerwünschtes Verhalten auf privatrechtlichem Weg zu sanktionieren und so einen Anreiz für die Normbefolgung zu setzen.¹¹⁷⁵ Allerdings haben sich der eu-

1167 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362.

1168 Vgl. dazu GA Saugmandsgaard Øe, EU:C:2016:73 Tz. 84 – Hanson/Grünwald. Vgl. ferner den pragmatischen Ansatz der *common law* Gerichte, die auch vor „speculation and guess work“ nicht zurückschrecken, wenn anders ein sicher feststehender Schaden nicht beziffert werden kann, dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1169 Oben Fn. 1152.

1170 Ebenso Maute, Schadensberechnung, S. 142.

1171 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.

1172 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Dazu unten D.II.1.b).

1173 Taylor v Meirick, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133.

1174 Siehe oben a)cc).

1175 Zur Zulässigkeit präventiver Erwägungen im Zivilrecht, oben A.II.3.

ropäische¹¹⁷⁶ wie der deutsche Gesetzgeber¹¹⁷⁷ ausdrücklich dafür entschieden, die Schadensberechnung auch im Immaterialgüterrecht auf kompensatorische Maßnahmen zu beschränken.¹¹⁷⁸ Dafür spricht auch die Gesetzgebungsgeschichte des § 33 III 3 GWB. Dort sah der erste Referentenentwurf noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Kartellsünder vor.¹¹⁷⁹ Gesetz geworden ist nur die Formel, wonach der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Im Kartellschadensersatz besteht deshalb nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.¹¹⁸⁰ Der Gewinn kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.¹¹⁸¹

dd) Ergebnis

Der Verletzergewinn ist bei der Berechnung des entgangenen Gewinns „zu berücksichtigen“. Das fordern Durchsetzungs-RL und die Schadensersatznormen der deutschen Immaterialgüterrechte. Damit ist aber nicht gemeint, den Gewinn pauschal abzuschöpfen, wenn dieser den sicher entstandenen Schaden übersteigen würde.¹¹⁸² Wenn Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind, ist der Verletzergewinn als der Gewinn anzusehen, der vom Rechtsinhaber „nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge“ mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, § 252 S. 2 BGB. In diesem Fall ist der Verletzergewinn eine „Ersatzkonstrukt“ für die Berechnung des Schadens, wenn es sonst keinen Schadensnachweis gibt.¹¹⁸³ Dem Verletzer steht es aber frei nachzuweisen, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer Schaden entstanden ist. Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut gar nicht oder auf anderen Märkten, ist ein solcher Gewinnentgang eben nicht „mit Wahrscheinlichkeit“ zu erwarten.

1176 Erwgr 26 DuRL. Vgl. jetzt insbesondere auch die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschreckende“ Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III).

1177 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1178 Dazu ausführlich unten D.III.

1179 Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

1180 Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

1181 Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staebe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1182 GA Saugmandsgaard Oe, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünwald. So auch die Auslegung des fast wortgleichen § 33 III 3 GWB, vgl. nur Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f. Vgl. auch die entsprechende Auslegung des niederländischen Art. 6:104 BW, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1183 GA Saugmandsgaard Oe, EU:C:2016:73 Tz. 99 – Hanson/Grünwald.

IV. Zinsen

Die Durchsetzungs-RL fordert auch bei der konkreten Schadensberechnung, dass der Geldentwertungsschaden ab der Schadensentstehung ausgeglichen wird.¹¹⁸⁴

V. Rechtsverfolgungskosten

1. Übliche Rechtsverfolgungskosten

In Deutschland werden die Kosten für die allgemeine Marktbeobachtung, für die Ermittlung und Aufklärung des Schadensfalls grundsätzlich nicht ersetzt.¹¹⁸⁵ Sie beruhen entweder nicht kausal auf der Rechtsverletzung oder sie werden den Kosten der eigenen Mühewaltung zugerechnet. Lediglich die erhöhte Lizenzgebühr der GEMA wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass die hohen Überwachungskosten anteilig und typisiert von den Verletzern und nicht von den rechtstreuen Nutzern zu tragen sind.¹¹⁸⁶ Daneben macht die Rechtsprechung eine Ausnahme vom Kausalitätserfordernis bei Reservefahrzeugen.¹¹⁸⁷ Das wird mit antizipierten Aufwendungen für die Schadensminderung gerechtfertigt.¹¹⁸⁸ Ansonsten wird am Kausalitätserfordernis festgehalten, weil es eine klare Abgrenzung ersatzfähiger und nicht ersatzfähiger Kosten ermöglicht und außerdem den Schadensumfang sinnvoll begrenzt.

Auch die Inhaber von Immaterialgüterrechten dürfen deswegen ihre *allgemeinen* Überwachungskosten nicht geltend machen.¹¹⁸⁹ Den Rechtsinhabern soll nicht ermöglicht werden, ihre auch sonst anfallenden Geschäftskosten, zu denen die allgemeine Marktüberwachung gehört, teilweise auf den Verletzer abzuwälzen. Sonst würde sich die Verletzung insofern als Glücksfall für den Geschädigten erweisen und gegen das Bereicherungsverbot verstoßen.

1184 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.e) und Kapitel 4 B.III.7.a).

1185 Vgl. etwa BGHZ 66, 112, 114 ff.; 75, 230, 231 ff.; 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; BGH NJW 2014, 3727 Rn. 17 mwN; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 249 Rn. 63; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 84, 104 mwN; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 117 ff.; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 205; aA Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 125. Etwas anderes gilt aber für besondere Aufklärungsmaßnahmen, vgl. BGH GRUR 2007, 431 Tz. 16, 43 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1186 Vgl. BGHZ 17, 376, 383 – Betriebsfeier; 59, 286, 292 f. – Doppelte Tarifgebühr; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 464 f.; Dreier, Prävention, S. 293. Ausführlich zur Begründung der GEMA-Rechtsprechung Loewenheim, FS Erdmann, 131 ff.; Schack, UrhR⁷, Rn. 782 mwN, und die Nachweise oben Fn. 653. Ebenso bei §§ 54e II, 54f III UrhG, dazu ebenfalls oben B.III.5.b).

1187 BGHZ 32, 280, 284 ff. (Straßenbahnwagen); 70, 199, 200 ff. (Linienbus); Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 249 Rn. 62; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 199, 201. Kritisch Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 222.

1188 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 201 mwN; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 104 mwN.

1189 BGHZ 148, 26, 38 – Entfernen der Herstellnummer; 59, 286, 287 ff. – Doppelte Tarifgebühr.

2. Besondere Marktbeobachtungskosten

Allerdings kann es im Immaterialgüterrecht gerechtfertigt sein, die Überwachungskosten über die GEMA-Rechtsprechung hinaus auf andere Fallgruppen zu erstrecken.¹¹⁹⁰ Meistens wird die verschärfte Schadensersatzhaftung im Immaterialgüterrecht damit begründet, dass Immaterialgüterrechte leichter verletzbar sind und die Verletzung schwieriger aufzudecken ist.¹¹⁹¹ Allerdings bietet eine Erweiterung des Haftungsumfangs nur eine sehr eingeschränkte Lösung für dieses Problem. Der Haftungsumfang beeinflusst die Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht nennenswert und erhöht daher den Normanpassungsdruck in den Fällen nur unmerklich, in denen ein Verletzer nicht damit rechnen muss, entdeckt zu werden. Nur in Fällen, in denen es eine realistische Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt, erhöht eine höhere Sanktion auch die Bereitschaft eines potentiellen Verletzers, sich normgerecht zu verhalten. Will man die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten verbessern, muss man in erster Linie die Rechtsinhaber unterstützen, den Überwachungsdruck zu erhöhen.

Deswegen ist ein Ersatz von Überwachungskosten in solchen Fällen sinnvoll, in denen Immaterialgüterrechtsverletzungen typischerweise nicht durch die allgemeine, ohnehin notwendige Marktbeobachtung festgestellt werden können.¹¹⁹² Wenn die Rechteinhaber spezielle Abteilungen aufbauen müssen, um Filesharing-Börsen, Download-Portale oder Importe von gefälschten Markenprodukten entdecken zu können, geht dies über die allgemeinen 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: BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 649; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 162; Dreier, Prävention, S. 303 ff.; Stieper, WRP 2010, 624, 628; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 100; Loewenheim, FS Erdmann, 131, 139 f.; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292, 294; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 465; Tilmann, FS Schilling, 367, 381 f.; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 271; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 387. Bei §§ 54e II, 54f III UrhG hat der Gesetzgeber diese Argumentation aufgegriffen, dazu oben B.III.5.b). Ablehnend dagegen die allgemeine schadensrechtliche Literatur, vgl. nur MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN.

1191 Dazu unten D.IV.4.a).

1192 Vgl. oben Fn. 1190.

1193 Amschewitz, DuRL, S. 316; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 465. Das gilt aber ebenfalls für die sonstige personalintensive Feststellung von Pirateriewaren auf Schwarz- und Graumärkten, vgl. Loewenheim, FS Erdmann, 131, 140.

1194 Beispiele von Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 119; Niederländer, JZ 1960, 617, 619.

wältigt werden kann.¹¹⁹⁵ Wird eine Branche mit systematischen, schwer zu entdeckenden Rechtsverletzungen konfrontiert, dann läuft der Rechtsgüterschutz ohne eine besonders intensive Überwachung weitgehend ins Leere.¹¹⁹⁶ Damit werden auch nicht besonders schadensanfälliger Geschäftsmodelle geschützt, was der BGH etwa für Ladendiebstähle in Selbstbedienungssupermärkten abgelehnt hat.¹¹⁹⁷ Vielmehr wird ein spezifischer Nachteil von Immaterialgüterrechten ausgeglichen, weil diese von Natur aus leichter aneignungsfähig und damit schwerer zu schützen sind. Zweitens muss der Rechtsinhaber zusätzliches Personal einsetzen, das er nicht im Rahmen der allgemeinen Marktbeobachtung oder Rechtsberatung benötigt.¹¹⁹⁸ Eine Quersubventionierung der allgemeinen Marktbeobachtung muss ausgeschlossen sein.¹¹⁹⁹ Außerdem dürfen nicht die vollen Vorhaltekosten auf den einzelnen Verletzer abgewälzt werden, sondern nur ein angemessener Anteil.

Bei wertender Betrachtung sind diese erhöhten Überwachungskosten als vorweggenommene Schäden der späteren Rechtsverletzung einzustufen. Dadurch wird eine angemessene Risikoaufteilung sichergestellt, weil der Unternehmer die Kosten selbst tragen muss, wenn es zu keinen Rechtsverletzungen kommt oder er diese nicht entdeckt. Außerdem wird der Verletzer dadurch geschützt, dass er nach allgemeinen Grundsätzen nur zweckmäßige, erforderliche und verhältnismäßige Kosten der Schadensbeseitigung bzw. -minderung tragen muss.¹²⁰⁰

In diesen Fällen ist es aus Gründen des Rechtsgüterschutzes gerechtfertigt, von dem strengen Kausalitätserfordernis des Schadensrechts abzuweichen und diese Kosten nach wertenden Kriterien auf das Schädigerkollektiv abzuwälzen.¹²⁰¹

Es bleibt aber das Problem, den Anteil an den Kosten zu ermitteln, der auf die einzelne Rechtsverletzung entfällt.¹²⁰² Hier kann man zum einen pauschal die Lizenzgebühr erhöhen, wie es der BGH bei der GEMA-Rechtsprechung praktiziert oder der Gesetzgeber in den §§ 54e II, 54f III UrhG angeordnet hat.¹²⁰³ Dagegen wird mit Recht eingewendet, dass eine pauschale Erhöhung der Lizenzgebühr keinen Bezug zu den Kosten der Überwachungsmaßnahmen hat.¹²⁰⁴ Allerdings er-

1195 Vgl. auch Dreier, Prävention, S. 307 f.

1196 Zu dem Kriterium BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr.

1197 BGHZ 75, 230, 232 f.

1198 Dreier, Prävention, S. 307 f.

1199 Vgl. BGHZ 75, 230, 238 f.

1200 Vgl. BGHZ 75, 230, 241. Ferner zum allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Schadensrechts Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 251 Rn. 16 mwN; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 251 Rn. 36. Das ergibt sich auch aus Art. 3, 14 DuRL, vgl. Goldmann, WRP 2011, 950, 968.

1201 Vgl. BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; Rogge, FS Nirk, 929, 934.

1202 BGHZ 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117.

1203 So etwa Tilmann, FS Schilling, 367, 381; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 465.

1204 Zum GEMA-Zuschlag v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 70; Loewenheim, JZ 1972, 12, 15. Zu §§ 54e II, 54f III UrhG: OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 54f Rn. 8; Schack, UrhR⁷, Rn. 782 Fn. 101; Wandtke, GRUR 2000, 942, 946.

mächtigt die Durchsetzungs-RL die Gerichte der Mitgliedstaaten, einen sicher entstandenen Schaden in geeigneten Fällen pauschal auszugleichen.¹²⁰⁵ Das gilt insbesondere, wenn der Schaden andernfalls unkompensiert bliebe. Das hat keinen Widerhall im Wortlaut der deutschen Schadensersatznormen gefunden. Allerdings ist eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung möglich, weil der deutsche Gesetzgeber die übliche Lizenzgebühr auch nur als Mindestschaden angesehen hat und er den GEMA-Zuschlag ausdrücklich nicht abschaffen wollte.¹²⁰⁶

Alternativ kann man die anteiligen Kosten nach § 287 ZPO dahingehend schätzen, dass die durchschnittlichen Kosten des zusätzlichen Überwachungsaufwands durch die Anzahl der üblicherweise ermittelten Rechtsverletzungen geteilt und so auf die einzelnen Schädiger umgelegt werden. Es entlastet dann den einzelnen Schädiger, je mehr Schädiger es gibt. Wenn man es allerdings für vorzugswürdiger hält, den besonderen Überwachungsaufwand dem Schädigerkollektiv aufzuerlegen, ist das der einzig gangbare Weg.

Wie die GEMA-Rechtsprechung und die Rechtsprechung zu den Vorhaltekosten zeigt, ist eine solche Korrektur für einzelne, besonders betroffene Branchen bereits nach geltendem Recht möglich.¹²⁰⁷ Weil es sich um Rechtsfortbildung an der Grenze des Zulässigen handelt, wäre eine Ergänzung der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen wünschenswert. Beides ist nach Art. 2 I DuRL zulässig, weil der Rechtsschutz damit erweitert wird.

D. Herausgabe des Verletzergewinns

Schon das Reichsgericht hat im Ariston-Urteil¹²⁰⁸ dem Rechtsinhaber die Möglichkeit eingeräumt, die Gewinne des Verletzers herauszuverlangen. Seitdem ist diese Form der Schadensberechnung von der Literatur kritisiert worden, obwohl sie in der Praxis lange Zeit kaum eine Rolle spielte. Erst im Gemeinkostenanteil-Urteil¹²⁰⁹ hat der BGH die Gewinnherausgabe aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Weil er die Möglichkeiten des Verletzers erheblich eingeschränkt hat, seine Kosten geltend zu machen, ist die praktische Bedeutung der Gewinnherausgabe signifikant gestiegen.¹²¹⁰ In diesem Abschnitt soll die Gewinnherausgabe in den dogmatischen Kontext der anderen Gewinnherausgabeansprüche unserer Rechtsordnung gestellt und kritisch analysiert werden.

1205 Art. 13 I 2 lit. b DuRL lautet: „stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als *Pauschalbetrag* festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie *mindestens* dem Betrag der Vergütung...“ (Hervorhebung nicht im Original).

1206 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 48.

1207 *Schack*, UrhR⁷, Rn. 783.

1208 RGZ 35, 63 – Ariston.

1209 BGHZ 145, 366 – Gemeinkosten.

1210 *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 506.

Zuerst werden die anderen Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts dargestellt und gemeinsame Strukturmerkmale herausgearbeitet (dazu I.). Anschließend wird gezeigt, dass die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht, so wie sie von der Rechtsprechung praktiziert wird, dogmatisch nicht als Schadensersatz, sondern als Vorteilsabschöpfung einzuordnen ist (dazu II.). In erster Linie bezweckt die Rechtsprechung mit der Gewinnabschöpfung die Prävention künftiger Rechtsverletzungen, nicht aber die Kompensation bereits eingetretener.

In der Wahrnehmung der Fachöffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich der deutsche Gesetzgeber 2008 ausdrücklich dagegen ausgesprochen, mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen einen eigenständigen präventiven Zweck zu verfolgen (dazu III.). Auf den ersten Blick hat der Gesetzgeber bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Rechtsprechung zur schadensrechtlichen Gewinnabschöpfung bestätigt. Eine genaue Analyse der Gesetzgebungsgeschichte ergibt aber, dass der Gesetzgeber die präventive Gewinnabschöpfung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen beschränken wollte. Das bestätigt ein Vergleich mit den anderen Gesetzgebungsprojekten zur Gewinnabschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht.

In Abschnitt IV wird der nahezu als Dogma präsentierten Behauptung auf den Grund gegangen, eine präventive Gewinnabschöpfung sei wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen gerechtfertigt. Diese Sichtweise blendet den Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit aus, die mit einer solch weitreichenden Gewinnabschöpfung notwendig einhergeht.¹²¹¹ Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Gewinnabschöpfung ergibt sich auch nicht aus dem Zuweisungsgehalt der Immaterialgüterrechte.¹²¹² Nach allgemeinen Grundsätzen unserer Rechtsordnung steht der Gewinn einer Unternehmung nicht den Inhabern der dabei verwendeten Rechtsgüter zu, sondern demjenigen, der das korrespondierende Verlustrisiko trägt. Solange der Rechtsinhaber dieses Risiko nicht auf sich nimmt, können ihm durch die Rechtsverletzung auch keine Gewinne entgangen sein. Dann hat er aber auch kein Anrecht auf den Verletzergewinn, der mithilfe seines Immaterialgüterrechts erwirtschaftet wurde. Er muss grundsätzlich nur für die abstrakte Gewinnchance entschädigt werden, die sich der Verletzer angeeignet hat. Das stellt aber die übliche Lizenzgebühr sicher.¹²¹³ Eine darüber hinausgehende Gewinnabschöpfung ist bei fahrlässigen Rechtsverstößen nicht gerechtfertigt.¹²¹⁴ Vorsätzliche Verletzer dagegen sollen eine Schadensersatzzahlung nicht als Bilanzposten einkalkulieren und mit Rechtsverletzungen Gewinne erzielen dür-

1211 Dazu unten IV.1.b).

1212 Dazu unten IV.2.

1213 Dazu oben B.I.2.b) und B.II.3.

1214 Dazu unten IV.4.

fen.¹²¹⁵ Um die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung zu demonstrieren und um Rechtsverletzungen vorzubeugen, ist hier eine Gewinnabschöpfung mit präventiver Zielsetzung notwendig.

In Abschnitt V wird auf die Details der präventiven Gewinnabschöpfung eingegangen.¹²¹⁶ Dort wird gezeigt, dass eine viel konsequentere Ausgestaltung des Gewinnabschöpfungsanspruchs möglich ist, wenn man diesen auf vorsätzliche¹²¹⁷ Rechtsverletzungen beschränkt und nicht mit Kompensationsaspekten vermischt. In Fällen, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung den erzielten Gewinn mitgeprägt hat, ist es entgegen der Rechtsprechung gerechtfertigt, den *gesamten* Verletzergewinn abzuschöpfen. Bei der Abzugsfähigkeit von Kosten ist der restriktiven Linie des BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung im Grundsatz zuzustimmen. Allerdings ist diese in der Folgezeit nicht konsequent weitergeführt worden. Hier wird gezeigt, dass die Auslegung der Düsseldorfer Patentgerichte vorzugswürdig ist, die durch klare Kausalitätserwägungen sicherstellen, dass dem Verletzer keine Vorteile in Form von Deckungskosten verbleiben. Abschließend werden unter VI. Leitlinien für eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe entwickelt. Bei dieser geht es um eine billige Entschädigung des Rechtsinhabers und nicht um eine möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile. Diese grundsätzlich andere Zielrichtung muss insbesondere bei der Abzugsfähigkeit von Kosten berücksichtigt werden.

I. Andere Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts

Die Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die *individuellen* Gewinnabschöpfungsansprüche vermitteln dem Einzelnen einen Anspruch, mit dessen Hilfe er seine Rechtsgüter bzw. Interessen besser schützen kann als mit Schadensersatzansprüchen (dazu 1.). Mit der *überindividuellen* Gewinnabschöpfung sollen die Interessen der Allgemeinheit geschützt und Rechtsverletzungen geahndet werden (dazu 2.). Allerdings dient diese Einteilung nur der ersten Orientierung. Auch mit individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen, wie etwa mit § 687 II BGB, demonstriert die Rechtsordnung die Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Umgekehrt dient auch die überindividuelle Vorteilsabschöpfung dem Rechtsgüterschutz und damit mittelbar Individualinteressen.

1215 Dazu unten IV.3.

1216 Zur Unterscheidung von kompensatorischer und präventiver Gewinnherausgabe bereits *Wagner*, Gutachten, A 86 f.

1217 Unten unter G.II.1. wird argumentiert, dass *de lege ferenda* die Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Eingriffe ausgedehnt werden soll.

1. Individuelle Gewinnabschöpfung

Zu den individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen gehören in erster Linie die Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB, dazu a) und die Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (dazu b). Ungerechtfertigte Vorteile abschöpfen soll auch § 288 BGB.¹²¹⁸ Der Zinssatz für nicht rechtzeitig gezahlte Geldschulden liegt bewusst über dem typischen Schaden des Gläubigers und dient daher nicht mehr alleine der Schadenskompensation. Der Zinsanspruch wurde bereits im Zusammenhang mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers behandelt (oben C.III.4.a)cc).

Als Gewinnabschöpfungsanspruch wird überwiegend auch § 285 BGB angesehen (dazu c). Allerdings lehnt ein großer Teil der Literatur diesen präventiven Ansatz ab, weil der Anspruch verschuldensunabhängig ausgestaltet ist. Genau aus diesem Grund versagt im Bereicherungsrecht die ganz überwiegende Ansicht eine Gewinnherausgabe (dazu e). Auch die Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses berechtigen nicht zur Herausgabe von Gewinnen (dazu d). Nur bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener Unternehmensveräußerungen wird diskutiert, wem die Gewinne zustehen, die in der Zwischenzeit erwirtschaftet wurden.

a) Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB)

Greift jemand *bewusst* im eigenen Interesse in einen fremden Rechtskreis ein und erzielt dabei Gewinne, so muss er diese nach §§ 687 II, 667 BGB dem Geschäftsherrn herausgeben. Dies gilt jedenfalls beim Eingriff in absolute Rechte im Sinne von § 823 I BGB, zu denen die klassischen gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht zählen.¹²¹⁹

aa) Dogmatische Einordnung

Der Gesetzgeber hat den Gewinnabschöpfungsanspruch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag angesiedelt. Das war schon bei der Entstehung des BGB systematisch wenig stimmig.¹²²⁰ Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ein konzeptioneller Fehler war, den Anspruch im Recht der Geschäftsfüh-

1218 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohsse, § 286-292 Rn. 66.

1219 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 20; Soergel¹³/Beuthien, § 687 Rn. 6; Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 14.

1220 Vgl. hierzu bereits die 1. Kommission zur Ausarbeitung eines BGB bei Jakobs/Schubert, Quellen, §§ 652-853, S. 159 f. Ferner Wenckstern, AcP 200 (2000), 240, 244 ff.; Helms, Gewinnherausgabe, S. 120 ff.

rung ohne Auftrag einzuordnen.¹²²¹ Ihre Normen regeln den Interessenausgleich in Fällen, in denen jemand treuhänderisch im fremden Interesse Geschäfte führt. Solche fremdnützige Tätigkeiten sind von der Rechtsordnung grundsätzlich erwünscht. Die Zielsetzung der Geschäftsanmaßung ist entgegengesetzt: Ein generell unerwünschtes Verhalten soll sanktioniert und damit verhindert werden. Die Regelungsinteressen sind also grundlegend verschieden.¹²²²

Die Geschäftsanmaßung wird daher als Sonderfall der deliktischen Haftung angesehen.¹²²³ Trotzdem bezweckt die Gewinnabführung nicht die Kompensation individueller Schäden.¹²²⁴ § 687 II BGB wurde nicht geschaffen, um Beweisschwierigkeiten zu beseitigen oder besonders verletzbare Rechtsgüter zu schützen.¹²²⁵ Die Norm soll auch keine Vermögenszuordnung korrigieren, die von der Rechtsordnung missbilligt wird. Im Vordergrund steht die Sanktion einer Rechtsverletzung, die von der Rechtsordnung als besonders schwerwiegender Verstoß gegen ihre Grundsätze eingeordnet wird. Daher handelt es sich nach zutreffender Ansicht um eine eigenständige Ergänzung des Delikts- und Bereicherungsrechts.¹²²⁶ Um dies zu betonen, wird im Folgenden eine deliktsrechtliche Terminologie verwendet und keine Geschäftsführungsperspektive eingenommen.

bb) Normzweck

§ 687 II BGB soll keine Einbußen kompensieren, die dem Rechtsinhaber durch den vorsätzlichen Eingriff in seine Rechtsposition entstanden sind. Ob ihm ein Schaden entstanden ist, ist für die Gewinnabschöpfung irrelevant.¹²²⁷ Alleiniges Ziel ist, dem Verletzer alle Vorteile zu entziehen, die er durch den eigennützigen Eingriff in den fremden Rechtskreis erlangt hat. Die im Vergleich zu den sonstigen Rechtsbehelfen gesteigerte Sanktion soll abschreckend wirken und so den

1221 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 24 f.; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 127 mwN; *Wittmann*, GoA, S. 151; aA *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, vor § 677 ff. Rn. 1; *Soergel*¹³/*Beuthien*, § 687 Rn. 4.

1222 *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 93 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 54 ff.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 128. Vgl. auch *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243.

1223 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, GemeinEurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379. Andere Autoren dagegen betonen die Nähe zum Bereicherungsrecht *Canaris*, JZ 1971, 560, 562; *Koppensteiner/Kramer*, BerR², S. 146; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 101 f.; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 748 (anders jedoch in *RabelsZ* 64 (2000), 661, 667 f.).

1224 *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261.

1225 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 138; aA *Wittmann*, GoA, S. 158 f.

1226 *Nipperdey*, FS Böhm, S. 163, 165; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 262, 270; *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 11; *Alexander*, Abschöpfung, S. 440; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 492; *Rolf Weber*, ZSR 1992, 333, 360 mwN (zum schweiz. Recht).

1227 Vgl. nur RGZ 138, 45, 49; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261 f.; *Soergel*¹³/*Beuthien*, § 687 Rn. 4; *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 46; *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 1.

Rechtsgüterschutz vor vorsätzlichen Eingriffen verbessern.¹²²⁸ Wer absichtlich fremde Rechte verletzt, soll daraus keinen Vorteil ziehen.¹²²⁹

Mit diesem Schutzzweck lässt sich jedoch nur erklären, weshalb der Gewinn nicht beim Verletzer bleiben soll. Keine Antwort bietet er auf die Frage, weshalb gerade der Rechtsinhaber Anspruch auf den Gewinn erheben darf.¹²³⁰ Im Bereicherungsrecht etwa wird eine Gewinnabschöpfung ganz überwiegend abgelehnt, weil ein Immaterialgüterrecht seinem Inhaber zwar eine abstrakte Gewinnchance zuordnet, nicht aber den tatsächlich erzielten Gewinn.¹²³¹

Die Abschöpfung zugunsten des Rechtsinhabers kann mit dem Konzept der *relativ* besseren Berechtigung begründet werden.¹²³² Diese Rechtsfigur ist aus dem Sachenrecht bekannt.¹²³³ Der Besitz vermittelt dem Nicht-Eigentümer keine absolute Rechtsposition; er hat keinen Zuweisungsgehalt.¹²³⁴ Trotzdem darf der Besitzer seine Sachherrschaft gegen andere verteidigen (§ 861 f. BGB) oder von einem späteren unrechtmäßigen Besitzer zurückverlangen (§ 1007 BGB). Um den Rechtsfrieden zu stärken,¹²³⁵ weist ihm die Rechtsordnung gegenüber einem Angreifer die relativ bessere Berechtigung zu, auch wenn ihm kein absolutes Besitzrecht zusteht.

Zur Wahrung des Rechtsfriedens soll der vorsätzliche Verletzer eines Immaterialgüterrechts einen daraus resultierenden Gewinn auf keinen Fall behalten dürfen. Die Rechtsordnung würde sonst ein widersprüchliches Signal aussenden: Die Rechtsverletzung ist verboten, zahlt sich aber dennoch aus. Die Gewinne an den Rechtsinhaber umzuleiten, vermeidet diese „Aufforderung“ zum Rechtsbruch, stärkt den Rechtsgüterschutz und so den Rechtsfrieden. Daher ist es bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung sachgerechter, dem Rechtsinhaber den Vorteil zuzuweisen, als ihn dem Verletzer zu belassen.

cc) Rechtsfolge

Als Rechtsfolge der angemäßen Eigengeschäftsführung muss der Geschäftsführer nach § 667 BGB „alles“ herausgeben, was er aus der Geschäftsanmaßeung erlangt hat. Insbesondere darf der Rechtsinhaber den Gewinn herausverlangen, der auf dem Eingriff in seinen Rechtskreis beruht. Unproblematisch ist der typische Fall, in dem der Verletzer vorsätzlich fremdes Eigentum veräußert: Er muss den

1228 *Schlechtriem*, SchuldR BT⁶, Rn. 714.

1229 *Mugdan II*, S. 1203.

1230 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 135 ff.; *Bydlinski*, JBl 1969, 252, 257.

1231 Dazu unten e)bb).

1232 Vgl. *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 247 ff.; *Dreier/Schulze/Dreier/Speccht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 66.

1233 *Deurer*, Jhr. Jahrbücher dt. Dogmatik 1 (1857), 221 ff.; *Koziol*, FS Medicus, 237, 247 mwN.

1234 *Medicus*, AcP 165 (1965), 115, 116 ff.; *Prütting*, SachenR³¹, Rn. 49. Das gilt jedenfalls für den unberechtigten Besitzer, vgl. nur MünchKommBGB⁹/Wagner, § 823 Rn. 220 f. mwN.

1235 *Baur/Stürmer*, SachenR¹⁸, § 9 Rn. 9 mwN; *Prütting*, SachenR³¹, Rn. 49 mwN.

vollständigen Erlös herausgeben, darf für den Einsatz seiner Arbeitskraft keine Vergütung verlangen und die Kosten nur soweit geltend machen, als der Eigentümer durch sie bereichert ist.

(1) Die volle Herausgabe des erzielten Gewinns ist allerdings nicht mehr selbstverständlich, wenn der Gewinn auf dem Verkauf einer zusammengesetzten Sache beruht, bei der lediglich ein Teil einem Dritten, der Rest aber dem Verletzer gehört. Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ist das ein Standardproblem.¹²³⁶ Im Regelfall setzt der Verletzer auch eigene Rechtsgüter ein, um den Gewinn zu erzielen, etwa weil im rechtsverletzenden Produkt eigene Patente des Verletzers benutzt werden oder weil er eigene Produkte unter einer fremden Marke vertreibt.¹²³⁷

Nach überwiegender Ansicht in der bürgerlich-rechtlichen Literatur rechtfertigt der Präventionszweck bei § 687 II BGB, stets den gesamten Gewinn abzuschöpfen.¹²³⁸ Setzt der Eigengeschäftsführer dabei eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, darf er dafür Aufwendungsersatz in Höhe ihres objektiven Wertes verlangen.¹²³⁹ Soweit seine Aufwendungen über ihren objektiven Wert hinaus den Gewinn beeinflussen, muss er ihn herausgeben. Denn dem Verletzer soll nicht der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner Rechtsgüter und Anstrengungen beruht. Nach herrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht dagegen hat der Inhaber des verletzten Rechts nur einen Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte“ Recht entfällt.¹²⁴⁰ Der Gewinn ist im Regelfall aufzuteilen. Diese entgegenstehenden Konzepte werden unten unter V.3.c)aa) ausführlich diskutiert.

(2) Der Geschäftsführer wird nicht dafür vergütet, dass er tätig geworden ist.¹²⁴¹ Auch dass er das geschäftliche Risiko der Gewinnerzielung übernommen oder auf eine andere Gewinnchance verzichtet hat, wird nicht vergütet. Unklar ist dagegen, in welcher Höhe er seine betrieblichen Gemeinkosten geltend machen darf. Da für die Einzelheiten aber ganz überwiegend auf die Argumente im Rahmen der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung nach dem 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 MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 25; Koziol, FS Medicus, 237, 242; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 205; Wilhelm, SachenR⁴, Rn. 73; Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 351. Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 269; von der Osten, GRUR 1998, 284, 287 f.

1239 B. Ebert, 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.

(3) Einigkeit besteht darüber, dass der Verletzer Aufwendungen allenfalls bis zur Höhe des herauszugebenden Erlöses geltend machen darf. Etwaige Verluste darf er in keinem Fall auf den Rechtsinhaber abwälzen.¹²⁴³

b) Gewinnabschöpfung bei Verstoß gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (§§ 61 I 2, 113 I 2 HGB / § 88 II 2 AktG / Geschäftschancenlehre)

Vorstände einer AG,¹²⁴⁴ persönlich haftende Gesellschafter einer Handelsgesellschaft¹²⁴⁵ und kaufmännische Angestellte¹²⁴⁶ dürfen ihrem Prinzipal keine Konkurrenz machen.¹²⁴⁷ Soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ordnet das Gesetz ein Wettbewerbsverbot an. Sie dürfen im Geschäftszweig des Prinzipals keine eigenen Geschäfte abschließen oder sich allgemein an anderen Gesellschaften als persönlich haftender Gesellschafter beteiligen.¹²⁴⁸ Vorstände einer AG müssen ihre Arbeitskraft vollständig dem Prinzipal zur Verfügung stellen und dürfen darüber hinaus ohne dessen Genehmigung gar nicht tätig werden.¹²⁴⁹ Daneben gebietet auch die organschaftliche Treuepflicht nach der Geschäftschancenlehre, Gewinnerzielungsmöglichkeiten zugunsten der Gesellschaft wahrzunehmen und nicht für eigene Zwecke zu nutzen.¹²⁵⁰

Verstoßen die Genannten gegen diese Pflichten, steht dem Prinzipal nach seiner Wahl entweder der Ersatz des eingetretenen Schadens oder ein Eintrittsrecht zu.¹²⁵¹ Das Eintrittsrecht begründet aber nicht, wie sein Name vermuten lässt, einen Anspruch auf Vertragsbeitritt oder -übernahme. Der Prinzipal darf nur den

1243 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, 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 MünchKommBGB⁶/Ulmer/Schäfer, § 705 Rn. 235 mwN), für GmbH-Geschäftsführer (vgl. nur MünchKommGmbHG/Jaeger², § 35 Rn. 360 mwN) und wegen der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht für alle Arbeitnehmer (vgl. nur BAG AP § 611 Nr. 7 – Treuepflicht). Einen rechtsvergleichenden Überblick bietet Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 6.

1248 § 88 I 2 AktG. Letzteres gilt für kaufmännische Angestellte nur im Geschäftszweig des Arbeitgebers, MünchKommHGB³/von Hoyningen-Huene, § 60 Rn. 32 mwN. Private Geschäfte und Kapitalbeteiligungen sind dagegen für alle Genannten erlaubt, MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 21.

1249 BGH NJW 2001, 2476; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 1; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 1. § 60 HGB soll den Arbeitgeber nur vor Konkurrenz von innen schützen, nicht dagegen die volle Leistungsfähigkeit der Angestellten schützen, MünchKommHGB³/von Hoyningen-Huene, § 60 Rn. 2 mwN.

1250 Vgl. dazu etwa BGH NZG 2013, 216; Fleischer, NZG 2013, 361 ff. mwN. Nach dem BGH ist diese neben den Wettbewerbsverboten anzuwenden, BGH NZG 2013, 216 Tz. 20. Zu den abweichenden Ansichten der Literatur Fleischer, NZG 2013, 361, 363 mwN.

1251 § 88 II 2 AktG, §§ 61 I 2, 113 I 2 HGB, ggf. in analoger Anwendung. Darüber hinaus besteht ein solcher Anspruch nach der Geschäftschancenlehre auch dann, wenn der Treuenehmer eine konkrete Geschäftschance des Prinzipals an sich zieht, vgl. dazu Baumbach/Hueck²⁰/Zöllner/Noack, GmbHG, § 35 Rn. 41 f. mwN.

Gewinn abschöpfen, der mit dem rechtswidrig abgeschlossenen Geschäft erzielt wurde.¹²⁵² Dabei ist unerheblich, ob er das Geschäft selbst hätte vornehmen können oder wollen.¹²⁵³ Ihm muss nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.¹²⁵⁴ Das Eintrittsrecht ist aber ausgeschlossen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte tätigen dürfen, etwa weil er damit gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte.¹²⁵⁵

aa) Schutzzweck

Die Gewinnabschöpfung schützt das besondere Treueverhältnis in den beschriebenen Konstellationen.¹²⁵⁶ Der Prinzipal räumt seinen Geschäftsleitern und kaufmännischen Angestellten Zugriff auf Unternehmensinterna ein. Im Gegenzug darf er erwarten, dass sie die so gewonnenen Informationen loyal für das Wohl des Unternehmens verwenden und nicht für eigene Interessen missbrauchen.¹²⁵⁷ Der Prinzipal soll keinem Wettbewerb von innen ausgesetzt sein. Das Wettbewerbsverbot schützt also seine Gewinnaussichten im Innenverhältnis. Dem Prinzipal müssen aber nicht notwendig konkrete Geschäftschancen entgangen sein. Das Unternehmen wird bereits vor einer abstrakten Vermögensgefährdung geschützt.

bb) Dogmatische Einordnung

Umstritten ist die dogmatische Einordnung des Eintrittsrechts.¹²⁵⁸ Nach überwiegender Ansicht handelt es sich um eine pauschale Schadensregelung.¹²⁵⁹ Diese sei erforderlich, weil der konkrete Schaden bei einem Verstoß gegen die Wettbewerbsverbote kaum zu berechnen sei. Als Konsequenz gelte auch für die Gewinnabschöpfung das Verschuldenserfordernis.¹²⁶⁰

1252 Vgl. nur BGHZ 38, 306, 310; 89, 162, 171. Die Terminologie kritisiert daher etwa MünchKommHGB³/v. Hoyningen-Huene, § 61 Rn. 14.

1253 BGHZ 70, 331, 333; 89, 162, 170; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 22; GK-AktG⁵/Kort, § 88 Rn. 75; Staub/Schäfer, HGB⁵, § 113 Rn. 16; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 11; Oetker/Kotzian-Marggraf, HGB⁴, § 61 Rn. 7. AA MünchKommAktG³/Spindler, § 88 Rn. 38.

1254 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 73; Staub/Schäfer, HGB⁵, § 113 Rn. 16; Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 20, 35; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 12, 22; Schmidt/Lutter/Seibt, AktG³, § 88 Rn. 7.

1255 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 78; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7.

1256 BGHZ 38, 306, 308 f.; 89, 162, 165 f.

1257 BGHZ 89, 162, 165 f.

1258 Dazu ausführlich Helms, Gewinnherausgabe, S. 437 ff.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 39 f.

1259 BAG NJW 1962, 1365, 1366; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 31, 37; Staub/Weber, HGB⁵, § 61 Rn. 16; MünchKommHGB³/v. Hoyningen-Huene, § 61 Rn. 15.

1260 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 74; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 1, 28; Schmidt/Lutter/Seibt, AktG³, § 88 Rn. 13; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 33 mwN; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 707 ff. AA KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 23, Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 37; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7.

Diese Einordnung überzeugt nicht.¹²⁶¹ Zum einen muss dem Prinzipal nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.¹²⁶² Ihm steht die Gewinnabschöpfung selbst dann zu, wenn feststeht, dass er das Geschäft niemals selbst getätigt hätte. Zum anderen muss der tatsächliche Schaden nicht einmal näherungsweise dem abgeschöpften Gewinn entsprechen.¹²⁶³ Dem fiduziarisch Tätigen soll die Gewinnabschöpfung vielmehr jeden Anreiz nehmen, gegen seine Treuepflichten zu verstoßen.¹²⁶⁴

Die Gewinnabschöpfung dient hier wie bei § 687 II BGB in erster Linie präventiven Zwecken.¹²⁶⁵ Die klassischen Präventionsinstrumente, Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche, bieten dem Unternehmen keinen ausreichenden Schutz vor Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot, weil die unerwünschte Konkurrenz meist erst im Nachhinein entdeckt wird und dem Prinzipal nur selten ein konkret nachweisbarer Vermögensnachteil entsteht. Der Vertrauensverlust wegen der Illoyalität des Angestellten ist immaterieller Natur. Anders als bei der Geschäftsannaßung (§ 687 II BGB) muss der Verstoß gegen die Wettbewerbsverbot nicht vorsätzlich begangen werden. Das fehlende Verschuldenserfordernis lässt sich damit erklären, dass Verstöße gegen Wettbewerbsverbote im Regelfall vorsätzlich begangen werden, dies aber schwer nachweisbar ist.¹²⁶⁶ Das Eintrittsrecht ist daher eine Gewinnabschöpfung für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche.

Andere ordnen den Abschöpfungsanspruch bereicherungsrechtlich ein.¹²⁶⁷ Allerdings haben Wettbewerbsverbote keinen Zuweisungsgehalt. Die Geschäftschancen sind dem Prinzipal nicht einmal *inter partes* positiv zugewiesen.¹²⁶⁸ Darüber hinaus passen auch die Rechtsfolgen der Gewinnabschöpfung nicht zur Einordnung ins Bereicherungsrecht.¹²⁶⁹

cc) Rechtsfolgen

(1) Der Prinzipal kann das Eintrittsrecht grundsätzlich bei allen Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot geltend machen. Als einschränkende Voraussetzung muss

1261 Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 39 f.

1262 Nachweise oben Fn. 1254.

1263 Helms, Gewinnherausgabe, S. 438 mit Beispielen.

1264 BGHZ 38, 306, 309; Wagner, Gutachten, A 93; Helms, Gewinnherausgabe, S. 440; Staub/Schäfer, HGB⁵, § 113 Rn. 16; EBJs/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 1, 11; Fleischer, AG 2005, 336, 347. Eine duale Zwecksetzung (Beweiserleichterung und Präventionsanreiz) nehmen an: BGH NJW 1988, 2483, 2485; MünchKommHGB³/Langhein, § 113 Rn. 1.

1265 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 67; Helms, Gewinnherausgabe, S. 448 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 40.

1266 Helms, Gewinnherausgabe, S. 429; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 749.

1267 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 74; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 23; Hüfner/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7. Dagegen: Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; Wagner, Gutachten, A 93; Helms, Gewinnherausgabe, S. 442 ff.

1268 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; Helms, Gewinnherausgabe, S. 445.

1269 Helms, Gewinnherausgabe, S. 446. Zur Gewinnabschöpfung im Bereicherungsrecht ausführlich e(cc).

der Treuehmer allerdings im Geschäftsbereich des Prinzipals tätig geworden sein.¹²⁷⁰ Darüber hinaus wollen einige die Gewinnabschöpfung auch dann versagen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte wahrnehmen können oder wollen.¹²⁷¹ Dann seien keine Vermögensinteressen des Unternehmens betroffen. Allerdings erschüttern auch solche Geschäfte das Vertrauen in die Loyalität der Angestellten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es widersprüchlich, dass die fast einhellige Ansicht dem Prinzipal ein Eintrittsrecht verwehrt, wenn das Geschäft gegen ein *gesetzliches* Tätigkeitsverbot des Prinzipals verstößt.¹²⁷² Der Ausschluss lässt sich allerdings damit rechtfertigen, dass dem Prinzipal in diesen Fällen die relativ bessere Berechtigung fehlt.¹²⁷³ Dem Unternehmen ist der Gewinn des Angestellten nicht absolut zugewiesen.¹²⁷⁴ Weil der Gewinn dem Angestellten entzogen werden soll, reicht der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance aus, den Gewinn dem Unternehmen zuzusprechen, auch wenn dieses ihn selbst gar nicht realisieren konnte oder wollte. Wenn dem Unternehmen aber die Gewinnerzielung verboten war, kann man schwerlich von einer relativ besseren Berechtigung sprechen. Das Gesetz würde dem Unternehmen Gewinnchancen zusprechen, die es ihm an anderer Stelle verwehrt. Hier müssen überindividuelle Gewinnabschöpfungsansprüche den notwendigen Präventionsanreiz bieten.¹²⁷⁵

(2) Verlangt der Prinzipal die Einnahmen aus dem pflichtwidrigen Geschäft heraus, so ist er zum *Ersatz der Aufwendungen* verpflichtet.¹²⁷⁶ Wer die Vorteile eines Geschäfts für sich in Anspruch nimmt, muss auch dessen Nachteile gegen sich gelten lassen. Für die aufgewendete Arbeitskraft können kaufmännische Angestellte und Vorstände dagegen keinen Ersatz fordern. Sie sind ohnehin verpflichtet, ihre gesamte Arbeitskraft dem Prinzipal zu widmen.¹²⁷⁷

(3) Schließt der Angestellte *mehrere Geschäfte*, die gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen, kann der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden, ob er das Eintrittsrecht geltend macht. Etwas anderes gilt aber für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.¹²⁷⁸ In diesem Fall darf er nur den Gesamtsaldo herausverlangen.

1270 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 69; Schlegelberger/Martens, HGB⁵, § 113 Rn. 9.

1271 MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 38.

1272 Oben Fn. 1255.

1273 Zu dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung bereits oben a)bb).

1274 Oben bb).

1275 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 78.

1276 RGZ 45, 31, 33; BGHZ 38, 306, 310 f.; 89, 162, 171; BAG NJW 1962, 1365, 1366; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 25; EBS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 14.

1277 KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 25.

1278 MünchKommHGB³/Langhein, § 113 Rn. 8; EBS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 17; Schlegelberger/Martens, HGB³, § 113 Rn. 6; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 22; Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 38. So auch schon Preuß. ALR Teil II Tit. 8 § 525: „Besteht eine solche Handlungsunternehmung aus mehreren verbundenen Geschäften: so muß der Prinzipal, wenn er sich den Vorteil bey dem Einen Geschäfte zueignen will, auch den Schaden bey den übrigen mit übernehmen.“

c) § 285 BGB

Wenn die Leistung des Schuldners unmöglich wird, entfällt dessen Leistungspflicht (§ 275 BGB). Der Gläubiger darf dann nach § 285 BGB den „Ersatz“ oder den „Ersatzanspruch“ verlangen, den der Schuldner für den ursprünglich geschuldeten Gegenstand erlangt hat. § 285 BGB ist nicht nur auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbar, sondern bei bösgläubigen Schuldern auch im Bereicherungsrecht, weil § 819 BGB auf die allgemeinen Vorschriften verweist.¹²⁷⁹

aa) Normzweck

Die Rechtsprechung will über § 285 BGB die von den Parteien vereinbarte Vermögenszuordnung für den Fall aufrechterhalten, dass die ursprünglich geschuldete Leistung unmöglich ist.¹²⁸⁰ Nach dem historischen Normzweck sollte dem Gläubiger dagegen ein Ausgleich dafür gewährt werden, dass er die Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache trägt.¹²⁸¹

Darüber hinaus soll ein maßgeblicher Zweck von § 285 BGB die Prävention von (vorsätzlichen) Vertragsbrüchen sein.¹²⁸² Ohne Gewinnabschöpfung sei eine Vertragsverletzung nahezu risikolos möglich. Diese Deutung steht allerdings im Widerspruch zu den Anspruchsvoraussetzungen, die den Herausgabeanspruch schon bei schlichter Unmöglichkeit der geschuldeten Leistung gewähren, aber kein Verschulden erfordern.¹²⁸³ Der Anspruch besteht sogar, wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit selbst herbeigeführt hat.¹²⁸⁴ Daher überzeugt es nicht, in § 285 BGB einen präventiven Anspruch zu sehen.¹²⁸⁵ Schutzlücken bzw. Präventionsdefizite müssen dadurch nicht entstehen: Hat der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten, muss er Schadensersatz nach § 283 BGB leisten und schuldet dann zumindest den objektiven Wert der Sache sowie einen eventuell entgangenen Gewinn seines Vertragspartners. Nur in den seltenen Fällen eines lukrativen Ver-

1279 Nach ganz überwiegender Ansicht ist § 285 BGB aber weder auf den Herausgabeanspruch nach § 985 BGB noch auf die bereicherungsrechtliche Herausgabepflicht Gutgläubiger anzuwenden. Zu § 985 BGB: Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 2 mwN. Zu § 818 BGB: BGHZ 75, 203, 206; MünchKommBGB/Emmerich, § 285 Rn. 9 mwN. Zur Anwendbarkeit des § 285 BGB beim Rückgewährschuldverhältnis nach § 346 BGB: Erman¹⁴/Rothel, § 346 Rn. 45 mwN.

1280 RGZ 120, 297, 299 f.; BGHZ 167, 312 Tz. 25 mwN; Bamberger/Roth³/Unberath, § 285 Rn. 1; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 81; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 1.

1281 HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 79; Helms, ZEuP 2008, 153, 154. So noch Soergel¹²/Wiedemann, § 281 aF Rn. 31.

1282 Soergel¹³/Benicke/Grebe, § 285 Rn. 1, 63; Wackerbarth, ZGS 2006, 369, 370 f.; Matthias Lehmann, JZ 2007, 525, 526 f.; MünchKommBGB⁵/Emmerich, § 285 Rn. 23 (in späteren Auflagen weggefallen).

1283 Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 6; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 87; Helms, ZEuP 2008, 153, 154 f.; Höhn, Beeinträchtigung, S. 47 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.

1284 Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 28; Helms, ZEuP 2008, 153, 155.

1285 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 623 ff.

tragsbruchs bleibt eine Sanktionslücke, weil § 687 II BGB nach überwiegender Ansicht auf vorsätzliche Vertragsverletzungen nicht anwendbar sein soll.¹²⁸⁶ Dieses Sanktionsdefizit kann aber über dessen (analoge) Anwendung geschlossen werden.¹²⁸⁷ Lehnt man dies ab, so müssen für eine Gewinnabschöpfung wenigstens die gesteigerten subjektiven Anforderungen des § 687 II auf § 285 BGB übertragen werden.¹²⁸⁸

Allerdings relativiert sich der Streit um den Telos des Anspruchs weitgehend, wenn man die Herausgabepflicht auf kongruente Gegenstände beschränkt und solche Erlöse von der Herausgabepflicht ausnimmt, die der Schuldner mit nicht geschuldeten Anstrengungen oder Mitteln erzielt (dazu sogleich cc)(2).

bb) Dogmatische Einordnung

Der Herausgabeanspruch ist ein Surrogat für die Primärleistung, kein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung.¹²⁸⁹ Dennoch wird der Anspruch teilweise schadensrechtlich ausgelegt, wobei insbesondere Parallelen zum Institut der Vorteilsausgleichung gezogen werden.¹²⁹⁰ Der Schuldner müsse seine Vorteile insoweit herausgeben, wie der Gläubiger benachteiligt sei. Überwiegend wird § 285 BGB jedoch als Unterfall der Eingriffskondiktion angesehen.¹²⁹¹ Teilweise wird der Anspruch auch als Ausgleichsanspruch eigener Art eingeordnet.¹²⁹²

cc) Rechtsfolgen

Der Schuldner muss im Grundsatz alles herausgeben, was er anstelle der ursprünglich geschuldeten Leistung erlangt hat.

(1) Herausgabe des commodum ex negotiatione

Die Reichweite der Herausgabepflicht ist umstritten, insbesondere bei einem Doppelverkauf. In der Anfangszeit des BGB musste der Schuldner nur den objek-

1286 BGHZ 75, 203, 205; BGH NJW 1984, 2411; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 24; Palandt⁷⁵/Sprau, § 687 Rn. 2, 5.

1287 So etwa Hartmann, commodum, S. 293 f.; Helms, ZEuP 2008, 153, 156. Ebenso unten Kapitel 5 B.III.3.

1288 Für eine Berücksichtigung des Rechtsgedankens des § 687 II in § 285 BGB: Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 740, 743 f. Fn. 218; Bollenberger, commodum, S. 337 ff.; B. Ebert, 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; Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 3 ff.

1291 Ausführlich Hartmann, commodum, S. 7 ff., 82 f.; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 2; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 78; Bollenberger, commodum, S. 111 f.; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 741 ff.

1292 Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 9.

tiven Wert der Kaufsache herausgeben.¹²⁹³ Der höhere Erlös beruhe auf dem Kaufvertrag, die Unmöglichkeit auf der späteren Verfügung.¹²⁹⁴ Hinter diesem vordergründig formalen Argument stand die Wertung, dass der höhere Erlös allein auf der Tüchtigkeit des Schuldners und nicht auf Eigenschaften der Sache beruhe.¹²⁹⁵

Nach heute überwiegender Ansicht muss der Schuldner dagegen den vollen Erlös herausgeben, den er für den geschuldeten Gegenstand erhalten hat, auch wenn dieser höher ist als der objektive Wert des geschuldeten Gegenstands.¹²⁹⁶ Er schulde nicht nur das *commodum ex re*, sondern auch das *commodum ex negotiatione cum re*. Begründet wird die vollständige Gewinnherausgabe meist damit, dass der vertragswidrige Doppelverkauf ansonsten weitgehend sanktionslos bliebe.¹²⁹⁷ Auch auf die Wertungen des § 687 II BGB wird zurückgegriffen, die bei vorsätzlichem Verhalten ihre Berechtigung haben, nicht aber bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch.¹²⁹⁸ Diese präventive Ausweitung des § 285 BGB überzeugt, wie bereits oben dargelegt, nicht.¹²⁹⁹

(2) Beschränkung auf wirtschaftlich identische Gegenstände

Im Übrigen wird die Sanktionierung vertragswidrigen Verhaltens über § 285 BGB wenig konsequent durchgeführt. Denn als einschränkendes Merkmal muss der Schuldner nur wirtschaftlich identische Gegenstände herausgeben.¹³⁰⁰ Mit dieser Begründung hat der BGH dem Erstmietern den Mehrerlös verwehrt, den sein Vermieter mit der vertragswidrigen Zweitvermietung erzielt hatte.¹³⁰¹ Der Erstmietern hatte das Grundstück als Parkplatz gemietet, der Zweitmietern dagegen einen Teil als Verkaufsfläche für Verkaufsstände. Die Gebrauchsüberlassung an den Zweitmietern machte die Vertragserfüllung gegenüber dem Erstmietern teilweise unmöglich.¹³⁰² Weil der Erstmietern die Fläche nur als Parkplatz und nicht als

1293 Dazu ausführlich: HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 85 mwN.

1294 So auch wieder: H. Roth, FS Niederländer, 363, 370 mwN; Höhn, Beeinträchtigung, S. 106 ff.

1295 RGZ 91, 260, 263 (obiter). So auch Stoll, FS Schlechtriem, 677, 694; H. Roth, FS Niederländer, 363, 371.

1296 BGHZ 40, 260, 264; 75, 203, 206; Canaris, FS Deutsch, 85, 92; Bamberger/Roth³/Unberath, § 285 Rn. 10 mwN; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 23 mwN; Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 10; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 9; aA Bollenberger, commodum, S. 337 ff.; 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 ff.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 462.

1299 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; Helms, ZEuP 2008, 153, 154 ff.; Höhn, Beeinträchtigung, S. 47 ff.; Hartmann, commodum, S. 295 ff.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.

1300 BGHZ 25, 1, 9; 46, 260, 264; BeckOK-BGB³⁴/Lorenz, § 285 Rn. 11; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 24; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 8.

1301 BGHZ 167, 312; zustimmend Helms, ZEuP 2008, 153 ff. Ablehnend: Matthias Lehmann, JZ 2007, 525, 526 ff.; Wackerbarth, ZGS 2006, 369 ff.; NK-BGB²/Dauner-Lieb, § 285 Rn. 10.

1302 BGHZ 167, 312 Tz. 20.

Verkaufsfläche hätte weitervermieten können, fehlte es nach dem BGH aber an der Kongruenz zwischen der vertraglich geschuldeten Leistung und dem *commo-dum*. Der Eigentümer habe dem Erstmietter 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 Erstmietter 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 Wolfram Erz, das er einem Gläubiger schuldete, aufgrund einer Beschlagnahmeanordnung im Ersten Weltkrieg nicht auf dem freien Markt veräußern.¹³⁰⁷ Er musste das Wolfram extrahieren und an die *Kriegsmetall-AG* in Berlin verkaufen. Dafür erhielt er aber beträchtlich mehr, als ihm sein Gläubiger aus dem Vertrag schuldete. Diesen Mehrgewinn musste er mangels „Identität“ nicht herausgeben.¹³⁰⁸ Auch wenn der geschuldete Gegenstand eine Arbeits- oder Werkleistung ist,¹³⁰⁹ soll nach überwiegender Ansicht nicht der gesamte Erlös einer anderweitigen Tätigkeit dem Arbeit- bzw. Auftraggeber zustehen. Er soll auf den objektiven Wert bzw. den vereinbarten Arbeitslohn begrenzt sein.¹³¹⁰

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass der Gläubiger – mit Ausnahme eines Doppelverkaufs oder einer Doppelvermietung des identischen Gegenstands – auch nach der überwiegenden Ansicht keinen Anspruch auf die Herausgabe des Gewinns für geschäftliche Aktivitäten hat, die mit dem vertraglich zugesicherten

1303 BGHZ 167, 312 Tz. 30.

1304 BGHZ 167, 312 Tz. 39. Dazu auch unten e)bb).

1305 BGHZ 8, 58. Zustimmend: Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 43.

1306 BGHZ 8, 58, 64.

1307 RGZ 92, 369.

1308 RGZ 92, 369, 372. Zustimmend: Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 43.

1309 Wobei umstritten ist, ob diese Leistungen überhaupt Gegenstände iSv. § 285 I BGB sind, dazu Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 24; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 6.

1310 MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 26; Helms, Gewinnherausgabe, S. 325.

Gegenstand durchgeführt werden. Die Gewinnherausgabepflicht besteht nicht, wenn der Schuldner erhebliche Eigenanstrengungen unternommen hat bzw. der Gegenstand, mit dem der Gewinn erzielt wurde, dem Gläubiger nicht geschuldet war.¹³¹¹ In den von § 285 BGB erfassten Fällen einer identischen Doppelverpflichtung sind kaum Fälle denkbar, die bloß fahrlässig erfolgten. Daher ist § 285 BGB in der herrschenden Auslegung ein Gewinnherausgabeanspruch für 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 Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 100 Rn. 5; MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 100 Rn. 9.

1313 Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 100 Rn. 4 f.; MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 100 Rn. 5 f.; Palandt⁷⁵/Ellenberger, § 100 Rn. 1.

§ 987 I BGB (analog) herauszugeben sind. Gewinne eines Unternehmens beruhen im Regelfall nicht allein auf der Nutzung einer Sache oder Sachgesamtheit, sondern auf persönlichen Fähigkeiten und Leistungen des Unternehmers, Know-how, Kapitaleinsatz etc.¹³¹⁴ Daher sind die Unternehmensgewinne auch keine Früchte der Sache.¹³¹⁵ Überlässt der Inhaber sein Unternehmen einem Dritten und ist der zugrundeliegende Vertrag unwirksam, muss ein Maßstab dafür gefunden werden, wie der Unternehmensinhaber für die Nutzung seines Unternehmens zu entschädigen ist.

Die Rechtsprechung differenziert danach, ob die Unternehmensgewinne auf dem Einsatz der Sachgesamtheit, dem persönlichen Einsatz des handelnden Unternehmers oder auf beidem beruhen.¹³¹⁶ Beruhen die Gewinne allein auf dem eingerichteten Gewerbebetrieb, dann müssen sie als Nutzungen herausgegeben werden. Haben in erster Linie persönliche Leistungen oder Fähigkeiten des Nutzers den Ertrag generiert, dann muss der Nutzer sie nicht herausgeben, sondern nur eine angemessene Entschädigung für die Sachnutzung zahlen.¹³¹⁷ Sind die Einnahmen – wie im Regelfall – auf beide Faktoren zurückzuführen, dann muss der jeweilige Anteil nach § 287 ZPO geschätzt werden. Bei dem Betrieb einer Tankstelle hat der BGH den Anteil des Tankstellengrundstücks auf dessen objektiven Gebrauchs- und Ertragswert geschätzt, was dem üblichen Pachtzins für ein derartiges Grundstück entsprach.¹³¹⁸

Abweichende Stimmen in der Literatur wollen den Gewinn immer dem jeweiligen Nutzer zusprechen.¹³¹⁹ Dieser müsse dann aber für die Nutzung des Gewerbebetriebs mit dem objektiven Pachtwert vergüten. Kann er diesen nicht erwirtschaften, trägt er das Verlustrisiko. Daher sei es nur angemessen, wenn er im umgekehrten Fall auch die Erträge behalten dürfe, die über den objektiven Pachtwert hinausgehen. Wer das unternehmerische Risiko trage, dürfe auch Gewinne für sich beanspruchen.¹³²⁰ Darüber hinaus beruhten solche Gewinne immer auch auf den unternehmerischen Fähigkeiten des Nutzers.¹³²¹ Etwas anderes gelte aber für den bösgläubigen Besitzer. Wer wisse, dass er eine fremde Sache oder ein fremdes Unternehmen nicht auf eigene Rechnung bewirtschaften darf, müsse aus generalpräventiven Gründen nach § 687 II BGB den erzielten Gewinn herausgeben.¹³²²

1314 Vgl. etwa BGHZ 7, 208, 218; Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 99 Rn. 15.

1315 Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 99 Rn. 15.

1316 BGH NJW 1978, 1578; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 26.

1317 BGHZ 7, 208, 218; BGH NJW 1978, 1578.

1318 BGH NJW 1978, 1578.

1319 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 270; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 21.

1320 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 270; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 279.

1321 Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21.

1322 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 22.

e) Bereicherungsrecht

Das Bereicherungsrecht soll eine Vermögenszuordnung herstellen, die der materiellen Rechtslage entspricht (dazu aa). Wer in ein Immaterialgüterrecht eingreift, erlangt nach ganz überwiegender Ansicht nur eine ungerechtfertigte Nutzung (dazu bb). Diese ist zunächst nur eine abstrakte Gewinnchance. Erwirtschaftet der Bereicherte damit einen Gewinn, beruht dieser in erster Linie auf eigener Leistung. Systematische und teleologische Einwände gegen dieses Ergebnis überzeugen nicht (dazu cc).

aa) Normzweck und dogmatische Einordnung

Das Bereicherungsrecht gleicht den Vermögenszuwachs aus, den die Rechtsordnung dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts und nicht dem Bereicherungsschuldner zuweist. Der Bereicherungsschuldner muss im Grundsatz nur die vorhandene Bereicherung herausgeben, nicht aber auf sein sonstiges Stammvermögen zurückgreifen. Deswegen ist auch ein redlicher Verletzer einem Bereicherungsanspruch ausgesetzt, obwohl ihn kein Verschulden trifft. Dieses Leitbild des Bereicherungsrechts muss bei der Auslegung stets beachtet werden.¹³²³

bb) Erlangtes „Etwas“ und Wertersatz

Die Eingriffskondition ist auf dasjenige begrenzt, was der Bereicherungsschuldner durch den Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erlangt hat. Erlangt hat er nur den Gebrauch des Immaterialguts und die ihm innewohnende Gewinnchance, nicht aber den Gewinn selbst.¹³²⁴ Den Gewinn, den der Bereicherungsschuldner erzielt hat und der über den Wert der bloßen Chance hinausgeht, beruht auf seiner Leistung.¹³²⁵ Daher wird bei §§ 812, 818 BGB – anders als bei § 816 I BGB¹³²⁶ – im Immaterialgüter¹³²⁷ wie auch im allgemeinen

1323 Vgl. nur *Esser/Weyers*, SR BT II/2⁸, § 47, 2; *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, S. 128; *Ellger*, Eingriff, S. 121; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 66 f.

1324 Bereits oben B.I.2.b).

1325 *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 85.

1326 Hier soll der unberechtigt Verfügende nach überwiegender Ansicht immer den vollen Erlös herausgeben müssen, BGHZ 29, 157, 159; *Palandt*⁷³/*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 – *Channel No. 5*; BGH GRUR 2010, 237 Tz. 22 – *Zoladex*; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 809; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1293; *Dreier/Schulze*, UrhR⁴, § 102 Rn. 4; *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 634; *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/*Büschler*, § 14 MarkenG Rn. 675.

Zivilrecht¹³²⁸ eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung ganz überwiegend abgelehnt. Wer schuldlos ein Immaterialgüterrecht verletzt, muss also nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen, nicht aber den darüber hinausgehenden Gewinn herausgeben.

Eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung abzulehnen, fügt sich stimmig in den Gesamtkontext des Bereicherungsausgleichs ein.¹³²⁹ Unsere Rechtsordnung weist individuelle Eigentumsrechte zu. Der Eigentümer kann frei entscheiden, ob er seine Vermögensgegenstände selbst nutzt oder anderen die Nutzungsmöglichkeit überlässt. Dadurch wird ein Markt geschaffen, auf dem Nutzungsmöglichkeiten gehandelt und aufgrund von Verträgen übertragen werden. Dies soll die optimale Nutzung der Gegenstände ermöglichen. Eine unerlaubte Nutzung setzt diesen Vertragsmechanismus außer Kraft. Es ist daher eine wesentliche Aufgabe des Bereicherungsrechts, diesen Vertragsmechanismus wiederherzustellen.¹³³⁰

Auch immaterialgüterrechtliche Nutzungsbefugnisse werden am Markt gehandelt. Ihr Preis ist die übliche Lizenzgebühr. Bei deren Festsetzung spielen das Gewinnpotenzial und der Einfluss des Immaterialgüterrechts auf die Profitabilität eines Produktes eine Rolle.¹³³¹ Dennoch wird in keinem frei ausgehandelten Lizenzvertrag eine vollständige Gewinnabführung vereinbart. Weil das Bereicherungsrecht auf dem Leitbild eines gutgläubig Eingreifenden basiert, sind Präventions- und Sanktionsgesichtspunkte irrelevant und können eine Korrektur der Vertragspraxis nicht rechtfertigen.

cc) Kritik an der Beschränkung auf Herausgabe des Nutzungswerts

Den Bereicherungsanspruch auf den objektiven Wert des genutzten Guts zu beschränken, hat Widerspruch ausgelöst. Teilweise wird eine Gewinnherausgabe mit einer anderen Auffassung des erlangten „Etwas“ begründet (dazu (2)). In der allgemeinen zivilrechtlichen Diskussionen überwiegen die systematischen Argumente, die einen Gewinnabschöpfungsanspruch durch Parallelen zu § 285 bzw. § 816 I BGB begründen wollen (dazu (3)). Vereinzelt wird die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung mit materiellen Argumenten begründet, insbesondere mit präventivem Rechtsgüterschutz und mit Billigkeitserwägungen (dazu (4)).

Den Streit über die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe entschärft die Erkenntnis, dass sich die unterschiedlichen Ansätze im Ergebnis kaum unter-

1328 Helms, Gewinnherausgabe, S. 66 f. mwN; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 27, 60 mwN; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 79; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 26. Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 277 f.; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 356; König, FS Caemmerer, 179, 206.

1329 Diese Überlegungen basieren auf einer quasi-kontraktuellen Bereicherungskonzeption, vgl. Ellger, Eingriff, S. 348 und passim; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 357.

1330 Ellger, Eingriff, S. 348. Vgl. auch Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 134.

1331 Dazu oben B.III.4.a).

scheiden, wenn sie zu Ende gedacht werden.¹³³² Zu einer gerechten Güterverteilung gehört, den gutgläubigen Betriebsinhaber für seinen Aufwand zu entschädigen. Der gutgläubig Eingreifende darf also von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).¹³³³ Darüber hinaus muss er auch für die Gewinnfaktoren entschädigt werden, die er zur Gewinnerzielung eingesetzt hat, etwa eigene Immaterialgüter, Know-how usw.¹³³⁴ Weil es im Bereicherungsrecht nicht um Prävention, sondern um die verschuldensunabhängige Zuweisung von Vermögensvorteilen geht, müssen dazu auch die anteiligen Gemeinkosten gehören. Denn ohne den übrigen Betrieb wären die Gewinne mit dem Immaterialgut nicht erwirtschaftet worden.¹³³⁵ Hat eine Einzelperson den Gewinn erwirtschaftet, müssen deren Arbeitsaufwand und die sonst von ihr eingesetzten Mittel vergütet werden.¹³³⁶ Anhänger der bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabe wollen einem redlichen Bereicherungsschuldner sogar den Ertrag einer hypothetischen rechtmäßigen Ersatz Tätigkeit als entreichernde Aufwendungen zugestehen.¹³³⁷ In dem Fall entsprechen die erzielten Gewinne weitgehend dem Marktpreis für das eingesetzte Immaterialgut.¹³³⁸ Auch für Vertreter der bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung drückt das marktübliche Entgelt den Anteil am erzielten Gewinn aus, der auf den Einsatz des usurpierten Rechtsguts entfällt, zumindest bei komplexeren Gütern oder Unternehmen.¹³³⁹

1332 So im Ergebnis B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 189 f.

1333 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 140; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aA Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).

1334 Kellmann, Gewinnhaftung, S. 139; Brandner, GRUR 1980, 359, 361; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 305 mwN.

1335 Vgl. die Nachweise unten Fn. 2004.

1336 Ballerstedt, FS W. Schilling 1973, 289, 298 f.; Brandner, GRUR 1980, 359, 361; Kaiser, GRUR 1988, 501, 507; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 305. Vgl. auch Kohler, Hdb. Patentrecht, S. 572 (nur Aufwendungen und besondere Anstrengungen, nicht allgemeine Arbeitskraft).

1337 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 128 ff.; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 58, 66, 132; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 159 f.; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 189 f. Nach Schulz, AcP 105 (1909), 1, 430, fehlt dann bereits der (wertend zu verstehende) Kausalzusammenhang.

1338 Vgl. Wagner, FS Koziol, 925, 938.

1339 Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136 („Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; [...] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen.“); ders., AcP 163 (1964), 346, 350; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 29. Vgl. auch B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 189; Mertens, JuS 1962, 261, 268 f. Deswegen wird bei der Nutzungsherausgabe nach § 346 I BGB teilweise vertreten, der Marktpreis müsse um den Gewinnanteil gekürzt werden, Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB/Faust, § 346 Rn. 109; Erman¹⁴/Röthel, § 346 Rn. 34.

(1) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Teilweise wird die Herausgabe des Verletzergewinns nach Bereicherungsrecht mit Art. 13 II Durchsetzungs-RL begründet.¹³⁴⁰ Allerdings *ermöglicht* die Richtlinie den Mitgliedstaaten lediglich, einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns vorzusehen. Weder verpflichtet sie die Mitgliedstaaten dazu, noch hält sie materielle Kriterien dafür bereit, weshalb der Gewinn des Verletzers bei einer schuldlosen Rechtsverletzung dem Rechtsinhaber zustehen soll. Daher ändert die Durchsetzungs-RL nichts am Umfang des Bereicherungsanspruchs.

(2) Abweichende Vorstellung vom Zuweisungsgehalt subjektiver Rechte

Zum Teil wird vertreten, dem Inhaber eines absoluten Rechts sei nicht nur die Gewinn*chance*, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen.¹³⁴¹ Andere nehmen eine vermögensorientierte Betrachtung vor. Für sie ist der Bereicherungsgegenstand die gesamte Vermögensmehrung, die kausal durch den Eingriff entstanden ist.¹³⁴² Dem Eigentümer gebühre jeder Gewinn aus dem Verkauf seiner Sache, dem Urheber aus der Vervielfältigung seines Gemäldes und dem Patentinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Patents. Diese Ansichten basieren im Wesentlichen auf der mittlerweile überwundenen Rechtswidrigkeitstheorie.¹³⁴³ Etwas abstrahiert steht dahinter der Gedanke, dass jeder rechtswidrige, wenn auch schuldlose Eingriff in ein absolutes Recht den Gewinnanspruch entfallen lässt.¹³⁴⁴ Nur so könnten die Folgen der Rechtsverletzung vollständig beseitigt werden.¹³⁴⁵

Diese Ansicht mag intuitiv überzeugen, wenn ein vereinfachter Sachverhalt geschildert wird, wonach der Gewinn im Wesentlichen auf dem Einsatz eines einzelnen Gegenstandes beruht, etwa einer Sache, die über Wert verkauft wird.¹³⁴⁶ Die Wirklichkeit hält solche Glückstreffer aber nur selten bereit. Typischerweise beruht der Verkauf auf harter Arbeit, etwa weil ein gutgläubiger Galerist auf seinen Kundenstamm zurückgreifen konnte, den er durch jahrelange Arbeit aufge-

1340 BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 675.

1341 Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 f; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 30; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188 ff.; Törl, Vermögensvorteile, S. 146; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 146 ff.

1342 Schulz, AcP 105 (1909), 1, 428 ff.; Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 122; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 41; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121, 127 f.; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188; Gieseke, GRUR 1958, 17, 20.

1343 Dazu Helms, Gewinnherausgabe, S. 63 mwN.

1344 Besonders deutlich: Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134: „Niemand ist befugt, unter Rechtsverletzungen seine eigenen Güter zu Geld zu machen.“; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 84: „führt [...] einfach deswegen zur Gewinnhaftung, weil ein fremdes Rechtsgut rechtswidrig eigennützig verwendet wurde.“

1345 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 49, 127.

1346 Auf solche Sachverhalte beschränkt etwa Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126, die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung.

baut hat. Wenn er dann aufgrund seiner Berufserfahrung geschickt verhandelt und so den Preis nach oben treiben konnte, lässt sich kaum vertreten, dass der Gewinn allein dem Sacheigentümer zustehen soll.¹³⁴⁷ Die Rechtswidrigkeitstheorie verliert also erheblich an Überzeugungskraft, wenn ersichtlich weitere Anstrengungen notwendig waren, um den Wert eines Gegenstandes zu realisieren.¹³⁴⁸ So lassen sich etwa die meisten Patente nur mit erheblichen Investitionen und dem notwendigen Know-how verwerten. Im Fall *Celanese v BP Chemicals*¹³⁴⁹ wäre es grotesk anzunehmen, der Gewinn aus dem Verkauf der Säure beruhe auf dem verletzten Patent, obwohl es sich nur auf einen unwesentlichen Veredelungsschritt am Ende eines komplexen Synthetisierungsprozesses bezog.

Deswegen ist nach fast allgemeiner Ansicht beim immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch nur der Gewinnanteil herauszugeben, der gerade auf der Nutzung des verletzten Immaterialgüterrechts beruht.¹³⁵⁰ Das wird auch von den Anhängern eines allgemeinen bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabeanspruchs so gesehen.¹³⁵¹ Warum dieser Gewinnanteil aber höher sein soll als die übliche Lizenzgebühr für das genutzte Immaterialgüterrecht (bzw. der übliche Marktpreis), in welcher das Gewinnpotenzial des Immaterialguts und alle sonstigen branchenüblichen Faktoren eingepreist sind, lässt sich kaum begründen.¹³⁵²

Im Übrigen weisen die absoluten Rechte ihrem Inhaber nur die ausschließliche, *abstrakte* Gewinnchance zu.¹³⁵³ Nach § 252 BGB steht dem Rechtsinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Rechts nur dann zu, wenn er ihn selbst realisiert hätte. Diese Wertung ist angemessen (dazu unten IV.2.).

(3) Systematische Einwände

In der allgemeinen Diskussion über die bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung nehmen systematische Argumente eine „herausragende“¹³⁵⁴ Rolle ein. Im Vordergrund der Auseinandersetzung steht oft das Verhältnis von § 818 II zu § 816 I BGB, zur angemessenen Eigengeschäftsführung (§ 687 II BGB), zu den Regelungen

1347 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 127, 132 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 176.

1348 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.

1349 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

1350 Unten Fn. 1893.

1351 Etwa *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126 ff.; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 168 ff.

1352 Dazu IV.2.c). Vgl. auch *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 ff.; *ders.*, AcP 163 (1964), 346, 350 („Gewinnanteil und angemessenes Entgelt bilden daher keinen inneren Gegensatz.“). Auch *Buck-Heeb* weist darauf hin, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt“, *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29.

1353 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.

1354 *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 179.

des Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff. BGB) und zur Herausgabe des stellvertretenden *commodum* nach § 285 BGB.¹³⁵⁵

Der mögliche Erkenntnisgewinn ist jedoch von vornherein begrenzt: Der Gesetzgeber hat im BGB nur an einer Stelle, in § 687 II BGB, ausdrücklich eine Gewinnabschöpfung angeordnet. Diese setzt Vorsatz voraus. Auch die handelsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche bei Verstoß gegen Wettbewerbsverbote sind Gewinnabschöpfungsansprüche für vertypt vorsätzliche Gesetzesverstöße.¹³⁵⁶ Dass es sich dabei um kein Versehen handelt, zeigt die ausdrückliche Weigerung des Gesetzgebers, den wettbewerbsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG) auch nur auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen.¹³⁵⁷ Er wollte die unternehmerische Freiheit nicht über Gebühr einschränken. Dass Bereicherungsansprüche eine so harte Reaktion wie eine Gewinnabschöpfung rechtfertigen sollen, obwohl die Rechtsordnung damit auf *unverschuldete* Rechtsbeeinträchtigungen reagiert, überzeugt daher nicht.¹³⁵⁸

Eine davon abweichende Auslegung, die sich wie bei § 816 I BGB vor allem am Wortlaut der Normen orientiert,¹³⁵⁹ ist weitgehend willkürlich, produziert Zufallsergebnisse und Wertungswidersprüche.¹³⁶⁰ Deswegen muss in erster Linie aufgrund materieller Kriterien entschieden werden, wem der Gewinn bzw. die bloße Gewinnchance zugeordnet wird.¹³⁶¹

(4) Materielle Argumente für eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung

(a) Stärkere Berücksichtigung präventiver Ziele

Die immaterialgüterrechtliche Literatur greift für die Gewinnhaftung im Bereicherungsrecht gerne auf Präventionsaspekte zurück.¹³⁶² Die bloße Wertersatzpflicht sei nicht abschreckend genug.¹³⁶³ Eine solche Argumentation geht jedoch bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch wie dem Bereicherungsanspruch

1355 Ausführlich zu den Argumenten B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 179 ff.; Hagmann, Gewinnherausgabe, S. 33 ff.

1356 Dazu oben b).

1357 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f. Dazu unten 2.a)dd)(1).

1358 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; Larenz, FS Caemmerer, 209, 228 f.; 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/Roth³/Wendehorst, § 816 Rn. 16 mwN; Palandt⁷⁵/Sprau, § 816 Rn. 10.

1360 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 488; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e.

1361 Helms, Gewinnherausgabe, S. 62.

1362 Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 192 f.; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 106 f.; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.; ders., GRUR 1988, 501, 506; Törl, Vermögensvorteile, S. 147.

1363 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 192; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 14 ff.; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.

an der Sache vorbei.¹³⁶⁴ Das Bereicherungsrecht soll Vermögenszuwächse korrigieren, die von der Rechtsordnung einem anderen zugeordnet werden. Eine sanktionierende und damit präventive Wirkung kann ihm konstruktiv schon deswegen nicht zukommen, weil der Bereicherungsschuldner die Vermögensverschiebung in keiner Weise verschuldet haben muss. Grundlage jeder präventiven rechtlichen Verhaltenssteuerung ist aber, dass der Angesprochene eine Verhaltensnorm vorwerfbar übertreten hat.¹³⁶⁵ Daneben stehen mit der Schadensersatzhaftung und § 687 II BGB Ausgleichssysteme zur Verfügung, die eine individuelle Vorwerfbarkeit voraussetzen, so dass dort präventive Aspekte systemkonform berücksichtigt werden können.

(b) Gleichlauf von Chance und Risiko

Die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe wird weiterhin auf das Prinzip der Einheit von Risiko und Chance gestützt.¹³⁶⁶ Es handelt sich dabei um ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip,¹³⁶⁷ auf dem auch diese Arbeit wesentlich aufbaut.¹³⁶⁸ Nur wer die korrespondierenden Risiken trägt, darf den entsprechenden Gewinn beanspruchen. Deswegen soll nach einem sehr beachtlichen Argument der Gewinn dem Bereicherten deswegen nicht zustehen, weil er sich auf Entreicherung (§ 818 III BGB) berufen könne.

Diese Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Zum einen kann man auf den Willen des Gesetzgebers abstellen, den gutgläubig Bereicherten privilegieren und damit dieses grundlegende Prinzip außer Kraft setzen zu wollen (vgl. §§ 818 III sowie 993 I aE BGB).¹³⁶⁹ Zum anderen kann man mit diesem Prinzip dem Bereicherten verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die abstrakte Geschäftschance bereits genutzt hat, die dem usurpierten Rechtsgut innewohnt.¹³⁷⁰

1364 Vgl. nur Wagner, Gutachten, A 93, 95; v. Caemmerer, JR 1959, 462; Büsching, Eingriffskondiktion, S. 141, 146; Ellger, Eingriff, S. 907; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 185; Hagmann, Gewinnherausgabe, S. 47; aA Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 107.

1365 Vgl. Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 304 f.; Hagmann, Gewinnherausgabe, S. 47; v. Caemmerer, JR 1959, 462.

1366 Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 156, 158 f.; Törl, Vermögensvorteile, S. 156; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e.

1367 Vgl. nur Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); Koppensteiner, NJW 1971, 1769, 1771; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 122 f. 156, 158; Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 350.

1368 Dazu unten IV.2.a).

1369 H. Roth, FS Niederländer, 363, 372 f.; Larenz, FS Caemmerer, 209, 220 f.; König, FS Caemmerer, 179, 188; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 182 f.

1370 Dazu oben B.I.2.c)bb)(2).

dd) Zwischenergebnis

Dem Immaterialgüterrechtsinhaber ist die Gewinnchance zugewiesen, nicht aber der Gewinn selbst. Deswegen gewährt ihm das Bereicherungsrecht nur einen Anspruch auf Wertersatz für die Nutzung, nicht aber auf den mit dem Immaterialgüterrecht erzielten Gewinn.

f) Restschadensersatz (§ 852 BGB)

Auch wenn der Schadensersatzanspruch verjährt ist, muss der Verletzer gemäß § 852 BGB nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die unerlaubte Handlung „auf Kosten“ des Verletzten erlangt hat. Der Anspruch ist auch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht anwendbar, was in den meisten Immaterialgüterrechtsgesetzen durch eine ausdrückliche Verweisung klargestellt wird.¹³⁷¹ Doch auch ohne ausdrückliche Verweisung ist der Anspruch auf alle sondergesetzlichen Deliktsansprüche anwendbar.¹³⁷²

aa) Schutzzweck

§ 852 BGB ist eine eigenständige Anspruchsgrundlage, deren alleiniger Zweck ist, die Verjährungsfristen zu verlängern.¹³⁷³ Besonders deutlich wird das in den Immaterialgüterrechtsgesetzen, wo in den jeweiligen Verjährungsvorschriften auf § 852 BGB verwiesen wird.¹³⁷⁴ Dem Anspruchsinhaber soll auch in den Fällen, in denen er seinen Anspruch kennt und durchsetzen kann, eine verlängerte Überlegungsfrist zugestanden werden.¹³⁷⁵ Insbesondere bei Patentansprüchen kann es aus Kostengründen zweckmäßig sein, wenn der Verletzte abwartet, wie etwaige Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ausgehen.¹³⁷⁶ Auch bei mehreren Verletzern kann es sinnvoll sein, zunächst ein Pilotverfahren durchzuführen und erst bei dessen positivem Ausgang auf die übrigen Verletzer zuzugehen. Ein darüber hinausgehender, eigenständiger Schutzzweck wird § 852 BGB allgemein nicht beigemessen.

1371 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Anders in Frankreich, wo eine entsprechende Abschöpfungsnorm fehlt, *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 295, 296.

1372 BGH WRP 2015, 972 Tz. 30 – Motorradteile; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 4; Soergel¹³/Krause, § 852 Rn. 3 mwN.

1373 Vgl. BGHZ 71, 86, 99 – Fahrradgepäckträger II („Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung“); Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 3, 17 ff.

1374 Oben Fn. 1371.

1375 BT-Drs. 14/6040, S. 270; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 3 f.; Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 5.

1376 BT-Drs. 14/6040, S. 282; *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 674.

bb) Dogmatische Einordnung

Trotz der funktionalen Parallele zur *condictio ex iniusta causa* des gemeinen Rechts¹³⁷⁷ wird § 852 BGB als deliktischer Anspruch eingeordnet.¹³⁷⁸ Nach dem Willen des Gesetzgebers soll es sich um den ursprünglichen deliktischen Schadensersatzanspruch handeln, der durch den Eintritt der Verjährung lediglich hinsichtlich der Rechtsfolgen modifiziert wird.¹³⁷⁹ Die Verweisung ins Bereicherungsrecht wird seit der Entscheidung Fahrradgepäckträger II des BGH als Rechtsfolgenverweisung verstanden.¹³⁸⁰

cc) Rechtsfolgen

Weil es sich um die Fortsetzung des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs handelt, ist der Anspruch aus § 852 BGB der Höhe nach auf jenen beschränkt.¹³⁸¹ Der Geschädigte kann also über § 852 BGB nichts anderes und nicht mehr herausverlangen als aufgrund des Schadensersatzanspruchs. Dabei ist er auf die noch vorhandene Bereicherung des Verletzers beschränkt. Umstritten ist lediglich, ob der Anspruch auf die Bereicherung beschränkt ist, die unmittelbar durch die Verletzungshandlung begründet ist.¹³⁸² Insbesondere im Patentrecht wird darüber gestritten, ob sich der Restschadensersatz auf die übliche Lizenzgebühr¹³⁸³ beschränkt oder darüber hinaus auch den Verletzergewinn¹³⁸⁴ erfasst. Weil § 852 BGB nur als Rechtsfolgenverweisung angesehen wird, muss er im Grundsatz denselben Inhalt haben, wie der Schadensersatzanspruch. Solange der Verletzer nicht entreichert ist, verlängert § 852 BGB die Schadensersatzhaftung lediglich. Weil diese nach vorherrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht auch den Verletzergewinn erfasst, ist eine Beschränkung auf die Lizenzgebühr inkonsequent.¹³⁸⁵ Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Verletzergewinn ohnehin

1377 Dazu MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 1.

1378 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II; Palandt⁷⁵/Sprau, § 852 Rn. 2; Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 3; aA Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, S. 595 f. (Zeitablaufkondition).

1379 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II.

1380 BGHZ 71, 86, 99 ff. – Fahrradgepäckträger II; BGH WRP 2015, 972 Tz. 29 – Motorradteile. Dazu ausführlich Hülsewig, GRUR 2011, 673, 675 f. Ferner Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 17; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 5; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9.

1381 B. Ebert, NJW 2003, 3035, 3037; Bamberger/Roth³/Spindler, § 852 Rn. 3; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 5.

1382 Dazu ausführlich Hülsewig, GRUR 2011, 673, 676 ff.

1383 BT-Drs. 14/6040, S. 282; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG¹⁰, § 141 Rn. 8; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 141 Rn. 21.

1384 LG Düsseldorf Mitt 2000, 458, 461 – Dämmstoffbahn; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9; Hülsewig, GRUR 2011, 673, 678; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 5; Pross, FS Schilling, 333, 340; Nieder, Mitt 2009, 540 f. Offen gelassen von BGH WRP 2015, 972 Tz. 34 – Motorradteile.

1385 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9.

nicht als Schadensersatz verlangt werden,¹³⁸⁶ so dass sich auch § 852 BGB von vornherein auf die Lizenzgebühr beschränkt.

g) § 33 III 3 GWB

Wortgleich mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen sieht auch § 33 III 3 GWB vor, dass bei der Ermittlung des Schadens der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Dieser Passus ist 2005 durch die 7. GWB-Novelle eingefügt worden. Der erste Referentenentwurf hatte noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.¹³⁸⁷ Gesetz geworden ist aber nur die Möglichkeit, den 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 sind¹³⁹⁰ und dass die abgeschöpften Gewinne dem Fiskus zugutekommen.

a) Lauterkeitsrechtliche Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG)

Im Jahr 2004 hat der deutsche Gesetzgeber in § 10 UWG einen kollektiven Gewinnabschöpfungsanspruch eingeführt, der vorsätzliche Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht sanktionieren soll. Anspruchsberechtigt sind allein die in § 8 III Nr. 2-4 UWG genannten Verbände (Wettbewerbsverbände, qualifizierte Einrichtungen und Kammern). Wettbewerber und Verbraucher sind nicht klagebefugt.

¹³⁸⁶ Dazu unten III., IV.

¹³⁸⁷ Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

¹³⁸⁸ Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

¹³⁸⁹ Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staebe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

¹³⁹⁰ § 10 II UWG; § 34a II GWB; § 73 I 2 StGB.

Die erlösten Beträge stehen aber nicht den Verbänden zu, sondern müssen an den Bundeshaushalt abgeführt werden (§ 10 I aE UWG).

Der Anspruch beruht auf einer autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers. Europarechtliche Vorgaben gibt es keine. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken¹³⁹¹ fordert in Art. 11 I lediglich „geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken“ und in Art. 13 wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen. Dadurch räumt sie den Mitgliedstaaten einen weiten Umsetzungsspielraum ein und verpflichtet gerade nicht zu konkreten Maßnahmen wie einer Gewinnabschöpfung.¹³⁹²

aa) Schutzzweck

Wer durch eine geschäftliche Handlung gegen Lauterkeitsrecht verstößt, soll den dadurch erzielten Gewinn nicht behalten dürfen. Rechtsbruch soll sich nicht lohnen. In der Praxis werden lauterkeitsrechtliche Ansprüche meist nur durch Unterlassungsverfügungen durchgesetzt. Schadensersatzforderungen von Konkurrenten versprechen selten Erfolg, weil ihnen entweder kein konkreter Schaden entstanden oder dieser kaum nachweisbar ist. Schäden auf Seiten der Abnehmer werden ebenfalls selten durchgesetzt. Sie sind sich ihrer Nachteile oft nicht bewusst, kennen ihre Rechte nicht oder scheuen den Aufwand der Rechtsverfolgung.¹³⁹³ Das gilt insbesondere bei Streuschäden, wenn einer großen Zahl von Geschädigten jeweils nur ein kleiner Schaden entstanden ist. Für jeden Einzelnen ist es unökonomisch, seinen Schaden geltend zu machen (rationales Desinteresse). Daher verbleibt dem Verletzer oft eine Prämie für sein rechtswidriges Verhalten, so dass ein erhebliches Sanktionsdefizit besteht.¹³⁹⁴ § 10 UWG wurde geschaffen, um die 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 *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 4.

1393 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23.

1394 Vgl. dazu mit umfangreichen Nachweisen *Fezer/v. Braunmühl*, UWG², § 10 Rn. 1 f.; *Harte/Henning/Goldmann*, UWG³, § 10 Rn. 12 ff.

1395 *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 4; *Alexander*, JZ 2006, 890, 893.

bb) Dogmatische Einordnung

Der Gewinnabschöpfungsanspruch ist nach einhelliger Ansicht eine zivilrechtliche Sanktion *sui generis*.¹³⁹⁶ Der Gesetzgeber hat damit keine kompensatorischen, sondern ausschließlich (general-)präventive Ziele verfolgt.¹³⁹⁷

Es handelt sich nicht um einen bereicherungsrechtlichen Anspruch. Der Anspruch soll nicht die Vermögenslage herstellen, die von anderen Normen der Rechtsordnung vorgegeben ist.¹³⁹⁸ Mit der Gewinnabschöpfung sollen keine individuellen Nachteile ausgeglichen, sondern aus Gründen der Abschreckung Vorteile des Verletzers neutralisiert werden.¹³⁹⁹ Mangels kompensatorischer Zielsetzung scheidet auch eine schadensrechtliche Deutung aus.¹⁴⁰⁰

Dennoch handelt es sich um eine zivilrechtliche Norm mit generalpräventivem Charakter und nicht, wie teilweise behauptet wurde,¹⁴⁰¹ um eine verkappte Strafvorschrift.¹⁴⁰² Durch die Vorschrift werden lediglich die Vorteile abgeschöpft, die auf dem rechtswidrigen Verhalten beruhen. Sie stellt den *status quo ante* her, so dass sie eine vermögensordnende¹⁴⁰³ Wirkung hat. Eine darüber hinausgehende vergeltende Sanktion ist damit weder verbunden noch beabsichtigt.¹⁴⁰⁴ Dass private Interessenverbände anspruchsberechtigt sind, nicht aber staatliche Organisationen oder Geschädigte, ändert nichts an dieser Einordnung. Damit wird lediglich das bewährte, liberale Konzept weitergeführt, dass die Interessen des Wettbe-

1396 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 54 f. mwN; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 60; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 1; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 85, 100. Zu den abweichenden Ansichten hinsichtlich des Präventionszwecks unten Fn. 1404.

1397 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 42 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 1; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 54.

1398 Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 22; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 87; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 62. AA OLG Stuttgart GRUR 2007, 435, 436 (ähnelt Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung).

1399 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 42.

1400 Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 20; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 93; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 61.

1401 Sack, WRP 2003, 546, 552; Engels/Salomon, WRP 2004, 32, 42; Wimmer-Leonhardt, GRUR 2004, 12, 16 ff.; Münch, ZIP 2004, 2032, 2037. Auch der Referentenentwurf, S. 47 f. sprach noch von Strafzweck.

1402 Oppermann/Müller, GRUR 2005, 280, 283 f.; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 1; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 44.

1403 Vgl. zu diesem Aspekt BVerfGE 110, 1, 16 ff. (zu § 73d StGB) und Hoyer, GA 1993, 406, 414.

1404 Das BVerfGE stellt bei der Einordnung einer Sanktion als „strafähnlich“ maßgeblich auf die damit verfolgte gesetzgeberische Intention ab, BVerfGE 110, 1, 14 mwN. EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson berücksichtigt zusätzlich noch die Art und Schwere der Sanktion. Ferner Oppermann/Müller, GRUR 2005, 280, 283 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 1; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 45. Einen vergeltenden Charakter behaupten nicht einmal diejenigen, die in der Norm eine Strafvorschrift sehen (Fn. 1401). Diese setzen den isolierten Präventionszweck mit dem Strafcharakter der Norm gleich.

werbs effektiver durch Konkurrenten und private Interessenverbände geschützt werden können als durch staatliche Institutionen.¹⁴⁰⁵

cc) Begünstigter

Im Gesetzgebungsverfahren war sehr umstritten, zu wessen Gunsten der Gewinn abgeschöpft werden soll.¹⁴⁰⁶ Mit dem Vorschlag, den abgeschöpften Gewinn dem klagenden Verband zu belassen, der ihn für seinen Satzungszweck verwenden sollte,¹⁴⁰⁷ wäre ein angemessener Anreiz gegeben worden, das im Vergleich zu Unterlassungsansprüchen erhöhte Prozess- und Kostenrisiko für die Abschöpfungsklagen zu übernehmen. Außerdem bindet ein Abschöpfungsanspruch wegen des notwendigen Tatsachenvortrags erheblich mehr Ressourcen der Verbände. Der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden und angeordnet, dass ein erfolgreich abgeschöpfter Gewinn dem Bundeshaushalt zufließen muss (§ 10 I UWG).

Das dafür angeführte Argument,¹⁴⁰⁸ rechtsmissbräuchlichen Abschöpfungsklagen „zur Erzielung von Einnahmen“ vorbeugen zu wollen, scheint vorgeschoben. In erster Linie soll § 10 UWG ein bestehendes Sanktionsdefizit beheben. Es besteht Einigkeit darüber, dass der rechtswidrig erzielte Gewinn jedenfalls nicht dem Verletzer verbleiben soll und ihm daher – von wem auch immer – entzogen werden soll.¹⁴⁰⁹ Wenn dies zu Einnahmen des Abschöpfenden führt, ist eine entsprechende Motivation zu begrüßen, weil so der primäre Gesetzeszweck gefördert wird. Die strengen Voraussetzungen stellen bereits sicher, dass damit Interessen der Abnehmer verfolgt werden.¹⁴¹⁰ Für dieses Ergebnis ist es nebensächlich, aus welcher Motivation Dritte tätig werden.¹⁴¹¹ Wer die missbräuchliche Gründung von Verbraucher- oder Wettbewerbsverbänden oder gar „Kopfgeldjäger“¹⁴¹² befürchtet, kann dies durch mildere Mittel beheben, etwa durch eine Beschränkung der Klagebefugnis.¹⁴¹³

Wer aber den Anreiz zur Klageerhebung auf ein Minimum reduziert, erweckt damit eher den Anschein, das Instrument durch die Hintertür seiner Wirksamkeit

1405 Fezer/v. Braunnmühl, UWG², § 10 Rn. 113, 146 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 3. Zur Effektivität der dezentralen individuellen Rechtsverfolgung im Lauterkeitsrecht ausführlich Schrickner, 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. Braunnmühl, UWG², § 10 Rn. 110.

1411 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 4.

1412 Nacke, NJW-Editorial 29/2003. Ähnlich plakativ Sack, WRP 2003, 546, 555 („Gewinnabschöpfungsvereine“); Wimmer-Leonhardt, GRUR 2004, 12, 17.

1413 So sieht die Monopolkommission für den entsprechenden § 34a GWB mit Recht kein Missbrauchspotenzial bei Verbraucherschutzverbänden, Gutachten, Rn. 94.

berauben als Wettbewerbsinteressen schützen zu wollen.¹⁴¹⁴ Die fehlende Anreizstruktur wird neben dem Vorsatzerfordernis als wesentlicher Hemmschuh der sinnvollen Regelung angesehen.¹⁴¹⁵ Dass allein die Existenz einer praktisch nicht durchsetzbaren Regelung abschreckenden Charakter haben soll,¹⁴¹⁶ bleibt Wunschdenken.¹⁴¹⁷ Daher sollten die klagenden Verbände den abgeschöpften Gewinn behalten und für ihre satzungsgemäßen Aufgaben verwenden dürfen.¹⁴¹⁸

dd) Voraussetzungen

(1) Vorsätzlicher Lauterkeitsrechtsverstoß

Der Gewinnabschöpfungsanspruch wird allein bei vorsätzlichen Lauterkeitsverstößen gewährt. Der ursprüngliche Referentenentwurf wollte ihn auch auf grob fahrlässige Rechtsverstöße erstrecken.¹⁴¹⁹ Dies hätte viele Beweisschwierigkeiten beseitigt. Das Vorsatzerfordernis wird daher als ein wesentlicher Grund dafür angesehen, weshalb die Vorschrift in der Praxis kaum Relevanz hat und als „totes Recht“ bezeichnet wird.¹⁴²⁰

Die Erweiterung auf grob fahrlässige Rechtsverstöße wurde im Regierungsentwurf mit einem Bekenntnis zur Wettbewerbsfreiheit gestrichen:¹⁴²¹ Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen (sic!) Verstößen sei nur gerechtfertigt, wenn sie dem individuellen Schadensausgleich diene.¹⁴²² Andernfalls sei es nicht gerechtfertigt, die Wettbewerbsfreiheit in diesem erheblichen Ausmaß einzuschränken. Wörtlich heißt es:

„Der Anspruch dient demnach weniger dem Interessenausgleich sondern vielmehr einer wirksamen Abschreckung. Um mit Blick auf das erwähnte Prozessrisiko unangemessene Belastungen für die Wirtschaft zu vermeiden, erscheint es gerechtfertigt, dass in den Fällen der fahrlässigen Zuwiderhandlung der Abschreckungsgedanke zurücktritt.“¹⁴²³

1414 MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 58: „Akt der symbolischen Gesetzgebung“; Wagner, Gutachten, A 114: „zahnloser Papiertiger“.

1415 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 42 mwN; Alexander, WRP 2012, 1190, 1196; Obly/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; Obly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 3; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 158 mwN.

1421 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f.

1422 Die wenig stimmige Begründung beruht darauf, dass der RegE die Begründung des Referentenentwurfs übernahm, mit dem die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit begründet wurde, aber die Passage wegließ, die sich gegen die Beschränkung auf Vorsatz aussprach.

1423 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

Jeder Unternehmer, der sich im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewege, müsse befürchten, den gesamten Gewinn seiner Unternehmung zu verlieren. Damit sei eine übermäßige Abschreckungswirkung verbunden, die eine „unangemessene Belastung für die Wirtschaft“ darstelle.

(2) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Der Gewinn soll dem Verletzer vollständig, aber nicht mehr als einmal entzogen werden. Ansprüche der individuell Geschädigten sollen Vorrang haben. Bei den strafrechtlichen Verfallvorschriften ist dieser Konflikt durch die formelle Subsidiarität des überindividuellen Abschöpfungsanspruchs gelöst worden.¹⁴²⁴ Diese formelle Subsidiarität wird plakativ als „Totengräber des Verfalls“¹⁴²⁵ bezeichnet, weil sie den institutionellen Gewinnabschöpfungsanspruch auch für Fälle ausschließt, in denen mit einer individuellen Anspruchsverfolgung nicht gerechnet werden kann.¹⁴²⁶ Im Lauterkeitsrecht hat man eine deutlich elegantere Lösung gefunden: Soweit individuell Geschädigte ihre Ansprüche geltend gemacht haben, besteht der Anspruch materiell nicht mehr, weil diese den Gewinn schmälern. Bis zur Geltendmachung können die klagebefugten Verbände dem Verletzer den Gewinn zunächst entziehen. Eine formelle Subsidiarität würde das Durchsetzungsdefizit nicht beseitigen, das durch den Abschöpfungsanspruch gerade behoben werden soll. Wird der Verletzer später von individuell Geschädigten in Anspruch genommen, kann er den abgeschöpften Gewinn in dieser Höhe von der zuständigen Stelle zurückfordern (§ 10 II 2 UWG).

ee) Umfang der Gewinnabschöpfung

Als Rechtsfolge muss der unlauter Handelnde den erzielten Gewinn an den Bundeshaushalt abführen (§ 10 I aE UWG).

(1) Gewinne „zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern“

Nach § 10 UWG sollen nur Gewinne abgeschöpft werden, die „zulasten einer Vielzahl von Abnehmern“ erzielt wurden. In früheren Gesetzesentwürfen war noch das Merkmal „auf Kosten“ enthalten.¹⁴²⁷ Dies wurde aber bewusst nicht Gesetz, da die Gewinnabschöpfungsverfahren nicht dadurch belastet werden

1424 § 73 I 2 StGB.

1425 Eberbach, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB²/Joecks, vor § 73 Rn. 38.

1426 Dieses praktische Problem ist durch den mittlerweile in §§ 111b ff. StPO eingefügten Auffangergewinn des Staates nur sehr eingeschränkt gelöst worden, MünchKommStGB²/Joecks, vor § 73 Rn. 39.

1427 Überblick bei Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 108 ff.

sollten, dass einzelfallbezogene Nachteile der Abnehmer ermittelt werden müssen.¹⁴²⁸

§ 10 UWG erfasst keine Gewinne, die zulasten von Mitbewerbern erzielt wurden. Wer also Umsatz an sich zieht, weil er seinen Mitbewerber herabsetzt oder verunglimpft, darf diesen Gewinn behalten, wenn der Mitbewerber nicht darlegen und beweisen kann, in welcher Höhe ihm dadurch ein Verlust entstanden ist.¹⁴²⁹

(2) Anteilige Gewinnabschöpfung

Durch § 10 UWG soll nur der Unrechtsgewinn entzogen, aber keine weitergehende zivilrechtliche Sanktion verhängt werden.¹⁴³⁰ Deswegen wird auch nicht der gesamte Gewinn des Verletzers abgeschöpft, sondern nur, soweit er durch den Lauterkeitsrechtsverstoß verursacht wurde.¹⁴³¹

Die Kritiker dieses Ansatzes bemängeln die Schwierigkeit, den Gewinnanteil zu bestimmen, der gerade auf das unlautere Verhalten zurückzuführen ist.¹⁴³² Diesem Problem kann man dadurch begegnen, dass man es nicht als Tatsachen-, sondern als Wertungsfrage einordnet und den Gerichten nach § 287 ZPO einen weiten Einschätzungsspielraum zuspricht.¹⁴³³ So verfährt etwa die Praxis bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung, um den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am erzielten Verletzergewinn zu ermitteln.¹⁴³⁴

(3) Berücksichtigungsfähige Kosten

Ebenso wie bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung muss bestimmt werden, wie der Gewinn iSd. § 10 UWG zu berechnen ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers berechnet sich der Gewinn aus den „Umsatzerlösen abzüglich der Herstellungskosten der erbrachten Leistungen sowie abzüglich eventuell angefallener Betriebskosten“.¹⁴³⁵ Die Gesetzesbegründung schließt eine Anrechnung von „Gemeinkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen [aus], die auch ohne das wettbewerbswidrige Verhalten angefallen wären“. Der Unterneh-

1428 BT-Drs. 15/2795, S. 21; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 1.

1429 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 8.

1430 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 9.

1431 Alexander, Abschöpfung, S. 555; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 81; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 9; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 225 f. (missverständlich daher Rn. 222); aA MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 125 mwN.

1432 Sack, WRP 2003, 546, 552; Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 115 ff.; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 124.

1433 Alexander, Abschöpfung, S. 555. § 287 ZPO soll laut Gesetzesbegründung ausdrücklich anwendbar sein, RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

1434 Dazu ausführlich unten V.3.c)aa).

1435 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

mer soll also durch den vorsätzlichen Rechtsbruch keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften können.¹⁴³⁶ Im Übrigen wird regelmäßig auf die entsprechenden Grundsätze der Gewinnermittlung bei der dreifachen Schadensberechnung verwiesen.¹⁴³⁷

b) Kartellrechtliche Vorteilsabschöpfung (§§ 34, 34a GWB)

§ 34 GWB ermächtigt das Bundeskartellamt, die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anzuordnen, den der Kartellsünder durch den Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln erlangt hat. § 34a GWB statuiert einen individuellen Abschöpfungsanspruch, der im Wesentlichen mit § 10 UWG vergleichbar ist. Darüber hinausgehend können nach § 34a GWB alle „wirtschaftlichen Vorteile“ abgeschöpft werden, etwa eine verbesserte Marktposition.¹⁴³⁸ Im Gegensatz zum heftig umstrittenen UWG-Pendant ist § 34a GWB im Grundsatz auf Zustimmung, weitgehend aber auf Desinteresse gestoßen.

Dafür lassen sich im Wesentlichen drei Gründe anführen: Erstens gibt es im Kartellrecht eine lange Tradition eines *behördlichen* Gewinnabschöpfungsanspruchs, der jetzt in § 34 GWB geregelt ist. So war bereits im GWB von 1957 die Befugnis des Bundeskartellamts vorgesehen, über ein erhöhtes Bußgeld den erzielten Mehrerlös abzuschöpfen.¹⁴³⁹

Zweitens wird die Diskussion weit weniger emotional und mit größerem ökonomischem Sachverstand geführt. Es wird schlicht als notwendig angesehen, den Anreiz, sich kartellrechtswidrig zu verhalten, durch einen entsprechenden Gegenimpuls zu neutralisieren. Dafür müssen die Wettbewerbsregeln effektiv durchgesetzt werden und mit entsprechenden Sanktionen ausgestaltet sein. Daher wurden die Bemühungen durch die 7. GWB-Novelle einhellig begrüßt, Wettbewerbsverstöße effektiver zu sanktionieren.¹⁴⁴⁰ Des Weiteren wäre es kontraproduktiv, wenn der Verletzer die erlangten Vorteile behalten dürfte, nachdem sein Kartellverstoß entdeckt wurde. Zudem hat die Wahrscheinlichkeit der Sanktionierung ganz maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität der angedrohten Sanktionen. Deswegen hat die *Monopolkommission* den zusätzlichen Überwachungsdruck durch einen privaten Abschöpfungsanspruch im Grundsatz begrüßt. Gleichzeitig kritisierte sie, dass der klagende Verband aus dem abgeschöpften Geldbetrag nur

1436 *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 10 Rn. 6; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 7.

1437 *Alexander*, WRP 2004, 407, 418; *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 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*, GWB⁵, § 34 Rn. 5 ff.

1440 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. Nr. 90, 94; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

seine Aufwendungen entnehmen darf, die übrige Summe aber an den Bundeshaushalt abführen muss.¹⁴⁴¹ Sie macht zu Recht geltend, dass damit das positive Signal, das von dem Gewinnabschöpfungsanspruch ausgeht, wieder zunichte gemacht werde. Den Verbänden fehle jeglicher Anreiz, einen entsprechenden Zivilprozess anzustrengen, der mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden ist und ein erhebliches Prozessrisiko mit sich bringt.¹⁴⁴² Der Bundesrat hat dies treffend auf den Punkt gebracht und § 34a GWB als „Schaufenstergesetzgebung“ bezeichnet.¹⁴⁴³

Der eigentliche Grund für das weitgehende Desinteresse dürfte aber darin zu sehen sein, dass der kartellrechtliche Vorteilsabschöpfungsanspruch in der jetzigen Form keinerlei praktische Relevanz hat.¹⁴⁴⁴ Wegen der Schwierigkeit, die Höhe des abzuschöpfenden Vorteils nachzuweisen,¹⁴⁴⁵ hatten bereits der behördliche Abschöpfungsanspruch in § 34 GWB und dessen Vorgängernormen kaum eine Rolle gespielt.¹⁴⁴⁶ Gegenüber dem behördlichen Abschöpfungsanspruch weist § 34a GWB noch weitere gravierende Nachteile auf:¹⁴⁴⁷ Die Nachweisschwierigkeiten für die klagebefugten Verbände werden noch dadurch verschärft, dass ihnen – anders als dem Kartellamt (§ 34 IV 1 GWB) – nicht die Möglichkeit zugestanden wird, die Vorteile zu schätzen. Sie müssen einen entsprechenden Vorteil hinreichend substantiieren, wobei ihnen lediglich beim Beweismaß nach § 287 ZPO entgegengekommen wird. Außerdem kann der behördliche Anspruch auch bei fahrlässigen Verstößen geltend gemacht werden; der Verbandsanspruch erfordert dagegen, wie § 10 UWG, Vorsatz. Weiterhin ist der Verbandsabschöpfungsanspruch subsidiär gegenüber dem des Kartellamts. Sollten die Anspruchsvoraussetzungen einmal einfach nachzuweisen sein, wird ihn das Kartellamt geltend machen, so dass es eines privaten Abschöpfungsmechanismus nicht mehr bedarf. Zu guter Letzt muss der abgeschöpfte Betrag, wie bereits erwähnt, an den Bundeshaushalt abgeführt werden, so dass auch insofern kaum ein Anreiz besteht, das erhebliche Prozesskostenrisiko auf sich zu nehmen.

1441 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94. Ebenso kritisch: *Bundesrat*, BT-Drs. 15/3640, S. 78; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *LMR/Rebbinder*, GWB², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

1442 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94.

1443 BT-Drs. 15/3640, S. 78.

1444 Vgl. *Immenga/Mestmäcker/Emmerich*, GWB⁵, § 34a Rn. 4; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; *Hartog/Noack*, WRP 2005, 1396, 1405.

1445 Vgl. OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 2004 1315, 1316 – Berliner Transportbeton (zu § 30 II 2 OWiG); BKartA WuW/E DE-V 2003, 911, 916 – Fotoarbeits tasche.

1446 *Immenga/Mestmäcker/Emmerich*, GWB⁴, § 34 Rn. 6-9 mwN; *Bechtold*, GWB⁵, § 34 Rn. 1.

1447 *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1.

c) Strafrechtliche Gewinnabschöpfung (§§ 73 ff. StGB)

Wer eine rechtswidrige Straftat begeht, muss nach § 73 StGB alles herausgeben, was er für oder aus der Tat erlangt hat (Verfall). Die Vorteile der Tat werden durch die Verfallsanordnung zugunsten der Staatskasse abgeschöpft (§ 73e StGB).

aa) Schutzzweck

Wie bei den anderen Vorteilsabschöpfungsansprüchen steht beim Verfall die Präventionswirkung im Vordergrund.¹⁴⁴⁸ Dem Täter sollen alle vermögenswerten Vorteile der Tat entzogen werden. Auch hier gilt: Straftaten sollen sich nicht lohnen.¹⁴⁴⁹ Neben diesem individuellen Präventionszweck werden damit auch Ziele der positiven Generalprävention in Form der Normbestätigung verwirklicht. Die Rechtsgemeinschaft demonstriert, dass sie ihre grundlegenden Normen durchsetzt und abweichendes Verhalten nicht dadurch belohnt, dass der Täter Vorteile behalten darf.¹⁴⁵⁰ Die andauernde Störung der Rechtsordnung durch rechtswidrig erlangte Vorteile soll beseitigt werden.¹⁴⁵¹

bb) Dogmatische Einordnung

Die Verfallsvorschriften werden überwiegend als präventiv-ordnend und nicht als repressiv-vergeltend angesehen.¹⁴⁵² Sie knüpfen nicht an einen individuellen Verschuldensvorwurf an, sondern allein an eine rechtswidrige Tat. Daher werden sie nicht als Nebenstrafe, sondern als Maßnahme eigener Art (§ 11 I Nr. 8 StGB) eingeordnet.¹⁴⁵³ Der Verfall soll nur die Güterordnung wiederherstellen, die von der Rechtsordnung vorgesehen wird.

Dagegen wird eingewendet, dass beim Verfall das Bruttoprinzip¹⁴⁵⁴ gelte, so dass der Täter durch die Verfallsanordnung schlechter stehe als vor der Tat. In diesen Fällen habe der Verfall Strafcharakter.¹⁴⁵⁵

1448 BVerfGE 110, 1, 18 ff.; BGHSt 47, 369, 373 ff.; 51, 65, 67; BGH NSTz 2011, 83 Tz. 43; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 4.

1449 NK-StGB⁴/Saliger, vor § 73 Rn. 2.

1450 BVerfGE 110, 1, 20; NK-StGB⁴/Saliger, vor § 73 Rn. 2.

1451 BVerfGE 110, 1, 18.

1452 BVerfGE 110, 1 Ls. 1 (zu § 73e StGB).

1453 BGHSt 47 369, 373; 55, 174, 176; NSTz-RR 04, 214; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 2a. Kritisch zu dem Argument, Hoyer, GA 1993, 406, 413 f.

1454 Dazu unten cc)(2).

1455 Schönte/Schröder²⁹/Eser, vor § 73 Rn. 19 mwN; Hoyer, GA 1993, 406, 421; Rönau, Vermögensabschöpfung, Rn. 189 ff., 556; Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 677.

cc) Umfang der Gewinnabschöpfung

Der Täter muss alles herausgeben, was er aus der Tat erlangt hat. Dazu gehören nach § 73 II BGB auch Nutzungen und Surrogate.

(1) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Bei § 73 I 2 StGB gilt – anders als bei den kartell- und lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen – das strenge Subsidiaritätsprinzip. Der Verfall darf nur angeordnet werden, soweit dem oder den Verletzten keine Ansprüche aus der Tat zustehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese ihre Ansprüche überhaupt durchsetzen wollen oder können.¹⁴⁵⁶ Diese Subsidiaritätsregel wird plastisch als „Totengräber“ des strafrechtlichen Verfalls bezeichnet.¹⁴⁵⁷ Der Gesetzgeber hat versucht, dieses Problem durch einen kompliziert gestalteten Auffangerwerb des Staates nach § 111i V StPO abzumildern. Der ist allerdings mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden. Trotzdem wird von dieser Lösung in der Praxis reger Gebrauch gemacht,¹⁴⁵⁸ weil die abgeschöpften Erlöse im Regelfall dem Landeshaushalt zugutekommen, dessen Gericht in der ersten Instanz den Verfall angeordnet hat.¹⁴⁵⁹ Dieser Erfolg führt die konzeptionelle Schwäche der wettbewerbsrechtlichen Abschöpfungsansprüche vor Augen: Finanzielle Eigenanreize können erhebliche rechtliche und praktische Schwierigkeiten überwinden; ohne eine entsprechende Eigenmotivation laufen gut gemeinte Ansprüche ins Leere.

(2) Das Brutto-Prinzip

Beim Verfall gilt das Bruttoprinzip. Der Täter muss alle wirtschaftlichen Werte, die er aus der Straftat unmittelbar erlangt hat, vollständig herausgeben.¹⁴⁶⁰ Gegenleistungen oder sonstige Kosten des Täters, die ihm bei der Tatdurchführung entstanden sind, darf er dem Anspruch nicht entgegenhalten.¹⁴⁶¹ So musste ein Händler von Tabakpapier, das er unter Verstoß gegen ein Lieferembargo nach Serbien geliefert hatte, den gesamten Verkaufspreis von knapp acht Millionen

1456 BGH NStZ 2011, 83 Tz. 53; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 22.

1457 Eberbach, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB²/Joecks, vor § 73 Rn. 38.

1458 Vgl. die Nachweise bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 27. Ferner Rönna, Vermögensabschöpfung, Rn. 3.

1459 § 60 StrafVollstrO. Dazu LK-StGB¹²/W. Schmidt, § 73e Rn. 5.

1460 BGH NJW 2012, 2051 Tz. 6; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 6; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 7.

1461 BGHS 47, 369, 370 f.; 51, 65, 66; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 7.

DM herausgeben, ohne seine Einkaufs- und Lieferkosten abziehen zu dürfen.¹⁴⁶² Dieses Brutto-Prinzip ist in der Literatur auf zum Teil heftige Kritik gestoßen.¹⁴⁶³ In der neueren Rechtsprechung wird die Schärfe dieser Verfallsanordnung in einigen Fällen dadurch abgemildert, dass das aus der Straftat „Erlangte“ nur als der Nettogewinn definiert wird. Wer durch Bestechung einen Auftrag erhält, erlangt nach Ansicht des BGH nicht den gesamten vereinbarten Werklohn, sondern nur den zu erwartenden wirtschaftliche Gewinn.¹⁴⁶⁴ So nähert sich die Rechtsprechung dem Nettoprinzip wieder an.¹⁴⁶⁵

(3) Nutzungen und Surrogate

Der Täter muss nur das unmittelbar aus der Straftat Erlangte sowie Nutzungen und Surrogate (§ 73 II StGB) herausgeben. Dies wird von der strafrechtlichen Rechtsprechung auch auf Verkaufserlöse der Diebesbeute erstreckt.¹⁴⁶⁶ Sonstige mittelbare Vorteile darf der Täter dagegen behalten. Insbesondere muss er keine Gewinne herausgeben, wenn er mit rechtswidrig erlangtem Geld spekuliert oder investiert.¹⁴⁶⁷

II. Dogmatische Einordnung und Schutzzweck der Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht

Die Herausgabe des Verletzergewinns als Rechtsfolge einer Immaterialgüterrechtsverletzung zu begründen, gehört zu einem der umstrittensten Problemen der deutschen Rechtsdogmatik. Einigkeit besteht nur im Widerspruch: Der Rechtsprechung ist es bisher weder gelungen, die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht klar und widerspruchsfrei zu begründen, noch sie stringent in das System des geltenden Haftungsrechts einzuordnen.¹⁴⁶⁸

1462 BGHSt 47, 369; ebenso BGH NStZ-RR 2004, 214, 215. Anders jetzt aber BGH NJW 2012, 1159 bei einer genehmigungsfähigen Ausfuhr (dann nur ersparte Aufwendungen des Genehmigungsverfahrens).

1463 Vgl. etwa die beachtlichen Argumente bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 13. Ferner Münch-KommStGB²/Joelck, § 73 Rn. 12 mwN.

1464 BGHZ 50, 299, 309 f.; NStZ-RR 2006, 338. Weitere Beispiele bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 17.

1465 Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 11. Vgl. auch NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 17a.

1466 BGH NStZ 2010, 693; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 32.

1467 BGH NStZ 1996, 332; OLG Köln NStZ-RR 2008, 107, 108; Schönke/Schröder²⁹/Eser, § 73 Rn. 33; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 28.

1468 Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, S. 279 Fn. 48 („dogmatischer Fremdkörper“); Helms, Gewinnherausgabe, S. 263; Schack, UrhR⁷, Rn. 781 („dogmatisch nicht zu begründen“); ähnlich Huster, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353 („eine eindeutige dogmatische Einordnung [ist ...] nicht möglich“); Ellger, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung [...] *contra legem*“); Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219 („in die konventionellen Systemvorstellungen nicht ohne weiteres einfügbar“); Delahaye, GRUR 1986, 217, 218 („unerquickliche Mixtur“); Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80 („unhaltbar“); Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255, 259 („rechtsdogmatisch nicht haltbar“).

Die dogmatische Einordnung und die Zielsetzung des Anspruchs haben aber erhebliche Bedeutung, weil sie maßgeblich seinen Umfang bestimmen.¹⁴⁶⁹ Wenn der Ausgleich des eingetretenen Schadens im Vordergrund steht, muss der Anspruch ganz anders konturiert werden, als wenn er die Verletzervorteile abschöpfen soll.¹⁴⁷⁰ Eine Kompensations- und eine Abschöpfungsperspektive sind miteinander unvereinbar.¹⁴⁷¹ Die eine soll die Einbußen des Rechtsinhabers möglichst zutreffend abbilden, die andere die Vorteile des Verletzers. Beide Größen haben keinen Einfluss aufeinander.¹⁴⁷² Daher führen diese unterschiedlichen Blickwinkel naturgemäß zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ohne ein klares Bekenntnis zur Funktion der Gewinnherausgabe müssen die Ergebnisse ungeklärter Rechtsfragen notwendig zufällig bleiben. Die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen leidet ebenso darunter wie die Gleichbehandlung. Vergleichbare Sachverhalte werden unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Perspektive die Gerichte im Einzelfall einnehmen.

Wegen der unklaren Zielsetzung ist die dritte „Schadens“berechnungsmethode als Rechtsfolge für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen oft zu hart, für vorsätzliche Rechtsverletzungen dagegen teilweise nicht weitreichend genug. Das ist die Konsequenz der Tatsache, dass sich die herrschende Meinung nicht klar dazu bekennen kann, ob die Gewinnherausgabe in erster Linie Präventions- oder aber Kompensationszwecken dienen soll.¹⁴⁷³ Dieses Dilemma offenbart die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH:¹⁴⁷⁴

„Es wird dabei, um dem *Ausgleichsgedanken* Rechnung zu tragen, fingiert, daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der *Sanktionierung* des schädigenden Verhaltens [...]“

Welches Gewicht die primäre Zielsetzung des Anspruchs hat, zeigt exemplarisch die zentrale Frage, welche Kosten der Verletzer von den Erlösen abziehen darf. Obwohl die anrechenbaren Aufwendungen des Verletzers entscheidenden Einfluss auf Reichweite und praktische Bedeutung des Abschöpfungsanspruchs haben, definieren weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze Grundsätze der Gewinnberechnung. Daher entscheidet maßgeblich der mit dem Anspruch verfolgte Zweck, welche Kosten der Verletzer von den erzielten Erlösen abziehen darf.¹⁴⁷⁵ Wer in erster Linie präventive Zwecke verfolgt, will dem Verletzer die

1469 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 193.

1470 Vgl. auch Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 63 ff., 150.

1471 Helms, Gewinnherausgabe, S. 259; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 150.

1472 Oben Fn. 1121.

1473 Vgl. auch die Kritik von Ohly, GRUR 2007, 926, 933.

1474 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil (Rechtsprechungsnachweise entfernt; Hervorhebung nicht im Original).

1475 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil: „Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, [...] von den erzielten Erlösen nur die variablen [...] Kosten [...] abzuziehen, nicht auch Fixkosten.“

Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entziehen. Wer dagegen einen Interessenausgleich anstrebt und die verletzten Interessen des Rechtsinhabers kompensieren möchte, darf nicht einseitig auf eine Vorteilsabschöpfung blicken, sondern muss die eigenständige Leistung des Verletzers angemessen berücksichtigen.

Der früheren deutschen Rechtsprechung ging es in erster Linie um einen billigen Interessenausgleich, so dass der Verletzer alle im Betrieb angefallenen Kosten anteilig von den Erlösen abziehen durfte.¹⁴⁷⁶ Hinter dem damals praktizierten Vollkostenprinzip stand die Wertung, dass erst die allgemeine Unternehmensorganisation es ermöglicht, durch (die Herstellung und) den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.¹⁴⁷⁷ Im Jahr 2000 hat der BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung jedoch einen Paradigmenwechsel herbeigeführt.¹⁴⁷⁸ Seitdem bekennt sich die Rechtsprechung ausdrücklich dazu, dass der aus der Rechtsverletzung stammende Gewinn möglichst vollständig abgeschöpft und der Verletzer so für sein Verhalten sanktioniert werden soll.¹⁴⁷⁹ Der BGH hat das Anspruchsziel ausgewechselt und dadurch den Anspruch verändert. Es geht seither nicht mehr primär um Ausgleich, sondern um Abschöpfung. Die Prävention hat die Kompensation verdrängt.

1. Schutzzweck

a) Kompensation

Die Gewinnabschöpfung kann nur anstelle des kompensierenden Schadensersatzes verlangt werden.¹⁴⁸⁰ Der Rechtsinhaber kann bis zur abschließenden gerichtlichen Entscheidung zwischen den einzelnen Rechtsfolgen der Immaterialgüterrechtsverletzung wählen.¹⁴⁸¹ Der Rechtsinhaber wird den 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 Aussage¹⁴⁸² richtig, der Rechtsinhaber erhalte durch den Verletzergewinn eine „billige Entschädigung“ für den eingetretenen Schaden.

1476 Ebenso in England und in den Niederlanden. Nachweise unten Fn. 2001.

1477 Unten Fn. 2004.

1478 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1479 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil.

1480 Dazu unten E.II., III.

1481 Dazu unten E.IV. Nach hier vertretener Ansicht in unverjährter Zeit sogar darüber hinaus.

1482 Oben Fn. 1510.

Der eingetretene Vermögensnachteil wird „auf andere Weise“ kompensiert.¹⁴⁸³ Weil die Höhe des herauszugebenden Gewinns aber erheblich über dem eingetretenen Schaden liegen kann und nicht durch diesen begrenzt wird, ist die Schadenskompensation eine unselbstständige Nebenfunktion der Gewinnherausgabe – so wie die Prävention überwiegend als unselbstständige Nebenfunktion des Schadensersatzes angesehen wird.¹⁴⁸⁴

b) Prävention

In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung hat der BGH bekannt, dass es ihm nicht um den Ausgleich eines konkret entstandenen Schadens geht.¹⁴⁸⁵ Vorrangiges Ziel sei, dem Verletzer jeden Vorteil aus der Rechtsverletzung zu entziehen, unabhängig davon, ob dem Rechtsinhaber ein entsprechender Schaden entstanden ist.¹⁴⁸⁶ Damit ist die Gewinnabschöpfung eine Rechtsfolge „ganz außergewöhnlicher Art und von großer Härte“. ¹⁴⁸⁷ Rechtsprechung und Literatur verfolgen mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch seitdem ausdrücklich ein Ziel, das deutlich über die Schadenskompensation hinausgeht. Der BGH bekennt offen:

„Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens.“¹⁴⁸⁸

1483 Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984). Strenger *Alexander*, Abschöpfung, S. 134; „Die Abschöpfung von Gewinnen bzw. Vorteilen hat jedoch mit einem Ausgleich von individuell erlittenen Nachteilen nichts zu tun.“

1484 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 152 f. Zu Letzterem oben A.II.3.d).

1485 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkosten: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Wortgleich: BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1486 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

1487 So schon RGZ 73, 423, 425. Ähnlich *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48, 49; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 20.

1488 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil („zur Sanktionierung des schädigenden Verhaltens“); BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl und BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders („Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte“); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; LG Mannheim InstGE 6, 260, 262 – Abschirmdichtung. Aus der Literatur *Wagner*, Gutachten, A 88; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 99 („Aus diesen [generalpräventiven] Gründen wird beim Schadensersatz auf Herausgabe des Verletzergewinns bereits nach geltendem Recht mehr abgeschöpft als der reale Gewinn des Verletzers.“); *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Bussel/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 162; *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 689.

Präziser formuliert verfolgt er mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch spezial- und generalpräventive Zwecke.¹⁴⁸⁹ Wenn die Rechtsordnung gewinnbringenden Rechtsverletzungen entgegentritt, setzt sie ein deutliches Zeichen für den Geltungsanspruch ihrer Normen. Sie gelten trotz des Rechtsbruchs und dürfen nicht zum individuellen Vorteil übertreten werden.¹⁴⁹⁰ Diese Aussage würde infrage gestellt, wenn zwar die Geltung der Norm durch einen Schadenersatzanspruch manifestiert würde, der Verletzer aber dennoch deutlich sichtbar von dem Rechtsbruch profitiert (*fautes lucratives*). Die Rechtsordnung würde das Signal aussenden, dass Rechtsbrüche zwar sanktioniert werden, sich aber dennoch – von der Rechtsordnung geduldet – lohnen können. Das kann einen Vertrauensverlust in den Geltungsanspruch der Norm verursachen. Die Existenz und Durchsetzung von Gewinnabschöpfungsansprüchen tritt einer solchen Normschwächung entgegen. Indem dem Verletzer jeder ökonomische Vorteil aus der Rechtsverletzung entzogen wird, wird ihm und anderen potentiellen Verletzern demonstriert, dass sich Eingriffe in Immaterialgüterrechte nicht lohnen.¹⁴⁹¹

Über dieses generalpräventive Signal hinaus soll aber auch ein individueller Gegenreiz gesetzt werden.¹⁴⁹² Man möchte einen kalkulierten Normbruch verhindern. Dies haben *Ehrenzweig* und *von Caemmerer* treffend zusammengefasst: Unrecht darf nicht zum „Rechenexempel“ werden.¹⁴⁹³ Ein Verletzer, der ernsthaft damit rechnen muss, sämtliche Vorteile aus dem Rechtsgeschäft herausgeben zu müssen, wird vom Rechtsverstoß absehen, wenn dieser mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aufgedeckt und der Gewinnabschöpfungsanspruch durchgesetzt wird.

Gleichzeitig schützt der Abschöpfungsanspruch den Marktmechanismus, der eine optimale Allokation der Nutzungsbefugnisse sicherstellen soll.¹⁴⁹⁴ Rechtsgüter sollen konsensual am Markt ausgetauscht werden. Die Gewinnabschöpfung soll verhindern, dass dieser Austauschmechanismus vorsätzlich umgangen wird.¹⁴⁹⁵ Andernfalls versagt die Allokations- und Informationsfunktion des Marktes, was zu Wettbewerbsverzerrungen führt.¹⁴⁹⁶ Dieses Ziel verfolgt zwar

1489 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *Metzger*, in: *Schadenersatz*, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 341; *Busse/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 162.

1490 Vgl. zum insofern vergleichbaren § 73e StGB: BVerfGE 110, 1, 20.

1491 Besonders deutlich: *Lehmann*, BB 1988, 1680. Ferner *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356.

1492 Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.

1493 *Ehrenzweig*, *Privatrecht II/1*, S. 732; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 359; *König*, FS *Caemmerer*, 179, 206. In England hat sich die Formel des „tort does not pay“ durchgesetzt, etwa *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord Devlin).

1494 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *ders.*, Gutachten, A 83 f.; *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.; *Köndgen*, *RabelsZ* 64 (2000), 661, 679 ff.; *Polinsky/Shavell*, *Harv L Rev* 111 (1997/1998), 869, 945 f.

1495 *Brüggemeier*, *Haftungsrecht*, S. 562; *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.

1496 *Rolf Weber*, *ZSR* 1992, 333, 335; *Köndgen*, *RabelsZ* 64 (2000), 661, 682.

auch das Bereicherungsrecht; weil es aber nur das abschöpft, was dem Rechtsinhaber zugeordnet ist, können Rechtsverletzungen und damit die Umgehung des Markmechanismus trotzdem lukrativ sein.

2. Dogmatische Einordnung

Mit der klaren Fokussierung auf den Präventionszweck ist die Vorfestlegung verbunden, dass die Gewinnherausgabe dogmatisch als Abschöpfungs- und nicht als Ausgleichsanspruch einzuordnen ist. Zwar dienen Schadensersatzansprüche auch der Prävention;¹⁴⁹⁷ im Immaterialgüterrecht ist der typischerweise eintretende Schaden aber geringer als der korrespondierende Vorteil des Verletzers.¹⁴⁹⁸ Deswegen können kompensierende Ansprüche nur sehr eingeschränkt das präventive Signal aussenden, das nach ganz überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht ausgesendet werden soll.¹⁴⁹⁹

a) Ausgleichsanspruch

Dennoch wird die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht meistens (auch) damit begründet, dass der tatsächlich entstandene Schaden des Rechtsinhabers ausgeglichen werden soll.

aa) Entgangener Gewinn

Die Herausgabe des Verletzergewinns wird von Rechtsprechung und Literatur gelegentlich als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen.¹⁵⁰⁰ Eine solche Einordnung ist aber nur in Fällen gerechtfertigt, in denen es zumindest möglich ist, dass dem Rechtsinhaber eigener Umsatz durch die Rechtsverletzung entgangen ist (dazu bereits oben C.III.4.).¹⁵⁰¹ Aber auch dann ist es nur gerechtfertigt, den Verletzergewinn in der Höhe zuzusprechen, in der

1497 Oben A.II.3.d).

1498 Rolf Weber, ZSR 1992, 333 f.; Bétaille/Yung, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 30.

1499 Lehmann, BB 1988, 1680 f., 1686; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 117; v. Caemmerer, FS Rabbel, 333, 359 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 70; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Assmann, BB 1985, 15, 17 ff.; Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038 („La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!“); Vivant, D. 2009, 1839 f.; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253. Vgl. auch Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 728 ff.; Alexander, Abschöpfung, S. 264.

1500 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62; BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; Halfpap, Entgangener Gewinn, S. 270; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 146; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 683; Grabinski, GRUR 2009, 260, 261.

1501 Ebenso Dreier, Prävention, S. 291 f.; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 109; Helms, Gewinnherausgabe, S. 239; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255.

dem Rechtsinhaber eigener Umsatz entzogen wurde.¹⁵⁰² Wenn nur die Unzulänglichkeiten der Schadensfeststellung beseitigt werden sollen, hätte als milderes Mittel ausgereicht, mit widerleglichen Vermutungen zu arbeiten.¹⁵⁰³ Wenn der Verletzergewinn nur als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers dienen soll, muss man dem Verletzer den Nachweis gestatten, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer oder gar kein mittelbarer Schaden in Form des entgangenen Gewinns entstanden ist. Das wird aber allgemein abgelehnt: Der Rechtsinhaber darf den Verletzergewinn auch dann abschöpfen, wenn er ihn selbst nicht erzielt hätte.¹⁵⁰⁴ Der neueren Rechtsprechung geht es daher ausdrücklich nicht um den Ersatz des konkret entstandenen Schadens.¹⁵⁰⁵ Sie will dem Verletzer möglichst umfassend seine Vorteile entziehen.¹⁵⁰⁶

Wenn aber feststeht, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein eigener Gewinn entgangen ist,¹⁵⁰⁷ kann man die Gewinnherausgabe nur schwerlich mit Beweis-schwierigkeiten rechtfertigen. In diesen Fällen fingiert die Rechtsprechung, „um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen“, dass dem Rechtsinhaber der Gewinn des Verletzers entgangen ist.¹⁵⁰⁸ Die Überzeugungskraft dieses Satzes ist für

1502 Dreier, Prävention, S. 292. So hätte bei RGZ 156, 65, 66 – Scheidenspiegel nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der Patentinhaber nur etwa die Hälfte des Umsatzes des Verletzers selbst gemacht. Auch nach den Feststellungen französischer und englischer Gerichte sind dem Rechtsinhaber immer nur ein Teil der Umsätze entgangen, oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1503 Vgl. HKK/Schermaier, § 280-285 Rn. 87; Helms, Gewinnherausgabe, S. 242; Wagner, DJT-Gutachten, A 87. So tatsächlich BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG); OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, 277 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

1504 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/Kaukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2655; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Anders aber: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

1505 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders. Dagegen aber die Intention des Gesetzgebers: „Während die Verletzung geistiger Eigentumsrechte strafrechtlich sanktioniert wird, erfüllt das zivile Schadensersatzrecht im System des deutschen Rechts die Funktion, konkret entstandene Schäden auszugleichen [...]“, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1506 Oben Fn. 1486.

1507 Etwa in BGHZ 60, 168 – Modeneuheit (Kläger hatte keine Geschäftsbeziehungen zu Kunden des Verletzers); RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle (hier stand fest, dass die Kunden des Verletzers die Webstühle nur bei diesem, niemals aber bei der Klägerin gekauft hätten); RGZ 126, 127, 128 – 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/Kaukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 653; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618.

kompensatorische Ansprüche minimal.¹⁵⁰⁹ Genauso kann fingiert werden, dass der Abschöpfungsanspruch ein Schadensersatzanspruch ist. Wahr wird die Aussage dadurch nicht.

bb) Billiger Ausgleich sui generis

Um den gerade aufgeführten Einwänden zu entgehen, wird die Herausgabe des Verletzergewinns oft als billige Entschädigung eingestuft, die auf andere Weise den entstandenen Vermögensnachteil des Rechtsinhabers kompensieren soll.¹⁵¹⁰ Allerdings kann die bloße Bezeichnung eines Rechtsbehelfs seine dogmatische Fundierung nicht ersetzen. Die Vertreter dieser Lösung sind eine Begründung in zwei entscheidenden Punkten schuldig geblieben:

Erstens wird nicht begründet, weshalb zum Ausgleich der Rechtsverletzung eine Gewinnabschöpfung notwendig ist, auch wenn feststeht, dass ein geringerer Schaden entstanden ist (dazu ausführlich unten IV.). Der Schaden durch den unmittelbaren Rechtsguteingriff wird durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert, so dass unter Kompensationsgesichtspunkten eine weitergehende Rechtsfolge entbehrlich ist.

Zweitens bleibt offen, weshalb für den Ausgleich eines eingetretenen Schadens eine Haftungsfolge gewählt wird, die kaum jemals dem tatsächlichen Schaden entspricht. Es besteht Einigkeit, dass der Gewinn des Verletzers allenfalls zufällig mit dem Verlust des Rechtsinhabers übereinstimmt, im Regelfall aber kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen besteht.¹⁵¹¹ Sich bei der Schadensberechnung am Vermögenszuwachs des Verletzers zu orientieren, steht zudem im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Schadensersatzrechts.¹⁵¹²

Auch das englische Recht kennt die Herausgabe des Verletzergewinns nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Dort wird allerdings klar zwischen Scha-

1509 Vgl. Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1510 BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 72; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 653; Tilmann, GRUR 2003, 647; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355.

1511 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 139; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 235; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 109; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 218.

1512 Vgl. Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354 (vgl. aber S. 360); Schlobach, Präventionsprinzip, S. 211. Insbesondere hat der 66. DJT es abgelehnt, für das Schadensersatzrecht das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren“ (Frage I.2). Die Vorteilsabschöpfung hat der DJT bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.).

densersatz und Gewinnabschöpfung (*account of profits*) unterschieden.¹⁵¹³ Dazu im grundlegenden Urteil *Celanese v BP Chemicals*:¹⁵¹⁴

“A plaintiff who is successful in patent litigation has an entitlement to elect between damages and an account. The differences between them are considerable. Where the plaintiff seeks damages, the purpose of the inquiry is to determine what loss he has actually suffered. [...] An account of profits is very different. Instead of looking to the harm inflicted on the plaintiff it considers the profit made by the infringer. [...] It may be that that figure far exceeds the damage suffered by the plaintiff [...]. The hope of obtaining more is the normal reason why plaintiffs elect an account in those comparatively rare cases in which they do so.”

Der Vorsitzende Richter des X. Zivilsenats, *Peter Meier-Beck*, hat dies kürzer ausgedrückt:¹⁵¹⁵ „Die letztere ‚Schadensberechnungsmethode‘ hat eigentlich mit Schadensersatz nichts zu tun.“

Die Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008) trennt daher klar zwischen Gewinnabschöpfung und Schadensersatz: Ein Schadensersatzanspruch sei qualitativ und häufig auch quantitativ etwas anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch.¹⁵¹⁶

In Frankreich und der Schweiz wurde diese „Berechnungsmethode“ immer abgelehnt, weil sie gegen den Grundsatz der vollständigen, aber nicht bereichern-den Kompensation verstoße.¹⁵¹⁷ Auch im Schadensrecht der EU werden Schadensersatz und die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne dogmatisch klar getrennt.¹⁵¹⁸

Außerdem wird die Rechtsprechung zur dritten Schadensberechnungsmethode nicht mehr vom Ausgleichs-, sondern vom Abschöpfungsgedanken beherrscht. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Gemeinkostenanteil-Entscheidung die Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung vor allem damit begründet, dass man den Gewinn des Verletzers nicht vollständig abschöpfen würde, wenn man ihm uneingeschränkt gestatten würde, seine Gemeinkosten in Abzug zu bringen.¹⁵¹⁹ In

1513 Ebenso in den Niederlanden, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1514 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat). Vgl. auch *Copinger on Copyright*¹⁶, Rn. 21–194; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.24; *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone.

1515 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618. Ebenso: *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 781; *Dreier*, Prävention, S. 274; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368.

1516 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61. Dazu unten III.2.a).

1517 Frankreich: Cass. crim., 10.11.1881, Ann. 1882, 204 – Leboyer/Collot. Ferner Cass. com., 13.1.1971, D. 1971, 147 f. – Giet/Cage Kapfft; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297. Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 382 – Milchschaumer.

1518 Dazu oben Kapitel 3 C.II.2. und *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone. Vgl. ebenfalls EuGH EU:C:2014:1317 Tz. 35 – Kone.

1519 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG).

dem Urteil räumt er freimütig ein, dass diese Abschöpfung der „Sanktionierung des schädigenden Verhaltens“ dient.¹⁵²⁰

Es herrscht demnach ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Anspruchsvoraussetzungen bzw. dem Anspruchsziel und dem Anspruchsinhalt.¹⁵²¹ Diese Diskrepanz soll durch die Fiktion kaschiert werden, dass der Verletzergewinn mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers übereinstimme.¹⁵²² Sie bleibt aber eine Fiktion, die praktisch nie der Realität entspricht, und kann daher keine Begründung ersetzen. Danach steht fest: Die Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Schadensersatz.¹⁵²³

b) Abschöpfungsanspruch

Nach dem BGH ist für den Umfang des Anspruchs auf Gewinnherausgabe unerheblich, ob und in welchem Ausmaß dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist.¹⁵²⁴ Ziel des Anspruchs ist seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung, den Gewinn des Verletzers „vollständig“ abzuschöpfen.¹⁵²⁵ Dieses Ziel ist mit Ausgleichsgedanken und dem schadensrechtlichen Bereicherungsverbot unvereinbar. Wie gerade dargestellt, ist die Gewinnherausgabe zur bloßen Kompensation des entstandenen Schaden völlig ungeeignet. Deswegen sollte auch die Rechtsprechung den Anspruch dogmatisch als das einordnen, was er ist: ein Vorteilsab-

1520 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner oben Fn. 1488.

1521 Helms, Gewinnherausgabe, S. 242 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 211.

1522 Zur Rspr. des BGH oben Fn. 1508.

1523 BGH BKR 2013, 283 Rn. 54 (XI. Zs); GA Kokott, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 515 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 53; Staudinger¹²/Medicus, § 249 Rn. 180; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Dreier, Prävention, S. 274; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 110; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Ohly/Sosnitzka, UWG⁶, § 9 Rn. 14; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 680; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355; Tilmann, FS Schilling, 367, 368. Ebenso in England: Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; Copinger on Copyright¹⁶, Rn. 21–194; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.24. In Frankreich CA Paris, 25.10.1990, PIBD 1991, III-68 – Promontre Pionca/Hermès („la victime d'une contrefaçon doit être indemnisée en fonction de préjudice qu'elle a subi et non en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur“); TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 295; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 297. In der Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1524 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.

1525 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; Rehlinger/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1287; Huster, Gewinnhaftung, S. 288; Kleinheyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688.

schöpfungsmechanismus.¹⁵²⁶ Die Rechtsprechung hat daher den Anspruch immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemessene Eigengeschäftsführung gestützt.¹⁵²⁷ Treffender ist allerdings, dass sie allein die Rechtsfolgen an diesen Normen orientiert hat.¹⁵²⁸ Als Anspruchsvoraussetzungen dienen weiter Schadensersatznormen.

3. Ergebnis

Seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH dient die Herausgabe des Verletzergewinns nicht mehr der Kompensation einer eingetretenen Rechtsverletzung, sondern der Prävention zukünftiger durch eine möglichst weitgehende Abschöpfung der erzielten Vorteile. Der Verletzer soll auf zivilrechtlichem Weg sanktioniert und künftige Rechtsverletzungen sollen verhindert werden.

III. Vorgaben des Gesetzgebers für die Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen

1. Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht nur Vorgaben für Schadensersatz, der die Nachteile des Rechtsinhabers ausgleichen soll (Erwgr 26 S. 1).¹⁵²⁹ Dieser muss abschreckend sein (Art. 3 II). Aus der Einbettung in den systematischen Kontext des Unionsrechts und der Gesetzgebungsgeschichte der Richtlinie ergibt sich aber, dass dieser Anforderung bereits Genüge getan ist, wenn der angerichtete Schaden vollständig ersetzt wird.¹⁵³⁰ Dabei muss der Gewinn des Verletzers bei der Schadens-

1526 So die ganz überwiegende Literatur, vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 59; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 218 f.; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255, 257; Tilmann, GRUR 2003, 647, 653; Ohly, GRUR 2007, 926, 933; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 59; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Smielick, Verletzergewinn, S. 179 ff.; Müller, Punitive Damages, S. 336. Ebenso in den USA: Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats, 978 F.2d 947, 961, 964 (7th Cir. 1992), cert. denied, 507 US 1042 (1993); House Report Nr. 94-1476, S. 181; Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133. Vgl. auch die Nachweise in Fn. 1523.

1527 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – 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, UrhG⁵, § 97 Rn. 57, 66; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355 mwN; Ohly/Sosnitzer, UWG⁶, § 9 Rn. 14.

1528 Vgl. Koziol, FS Medicus 2009, 237, 248 f.; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219.

1529 Dazu ausführlich oben Kapitel 3 C.II.2., 3.

1530 Vgl. jetzt insbesondere die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschrecken-“ Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III). Zur Gleichstellungs-RL EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 27, 32, 39 f. – Draempaehl; Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz; Slg. 1993, I-4367 Tz. 26 – Marshall. Ähnlich zur Produkthaftungs-RL EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald.

berechnung „berücksichtigt“, nicht aber zwangsläufig abgeschöpft werden (Art. 13 I 2 lit. a). Das deutsche Schadensrecht bietet ausreichende Möglichkeiten, den entstandenen Schaden vollständig zu kompensieren, so dass es nach der Richtlinie zwar möglich (Art. 2 I), aber nicht notwendig ist, bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Gewinnabschöpfung vorzunehmen, die über den angerichteten Schaden hinausgeht.

2. Vorgaben des deutschen Gesetzgebers

a) Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008)

Es wird davon ausgegangen, dass der deutsche Gesetzgeber die bisherige Praxis der dreifachen Schadensberechnung bestätigt hat, darunter die Gewinnabschöpfung.¹⁵³¹ Auch der Gesetzgeber ging in seinen Erläuterungen zum neuen § 139 II PatG davon aus, dass die Rechtsprechung zu den drei Arten der Schadensberechnung „nicht berührt wird“.¹⁵³² Der Verletzte könne daher den Schaden „auf Grundlage des Verletzergewinns“ berechnen, dessen weitere Entwicklung der Rechtsprechung überlassen bleiben solle.

Der Gesetzgeber hat aber präzisiert, wie er den Hinweis auf den Verletzergewinn verstanden haben will. Schadensersatz soll auch im Immaterialgüterrecht allein „konkret entstandene Schäden aus[...]gleichen“.¹⁵³³ Er sei ausdrücklich nicht „auf Bestrafung des Schädigers ausgerichtet“.¹⁵³⁴ Im Weiteren referiert die Gesetzesbegründung Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL, nach der allein ein Ausgleich, nicht aber eine Bestrafung des Schädigers bezweckt sei. Dadurch macht der Gesetzgeber deutlich, dass er keine überschießende Umsetzung der Richtlinie beabsichtigt hat.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag in seiner Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats seine Vorstellung konkretisiert, was er unter der Schadensberechnung „auf Grundlage [...] des Verletzergewinns“ versteht. Der Bundesrat wollte den Bundestag zu Klartext zwingen und hatte vorgeschlagen, dass „als Schadensersatz auch der Gewinn, den der Verletzer durch die rechtsverletzende Handlung erzielt hat, herausverlangt werden“ kann.¹⁵³⁵ Damit sollte deutlich gemacht werden, dass als „normativer Schaden“ in *jedem* Fall der Verletzergewinn herausverlangt werden kann und dieser nicht lediglich bei der

1531 So Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 229; Grabinski, GRUR 2009, 260, 261. Hinsichtlich einzelner Punkte dagegen vorsichtiger: Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 514; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 660; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 359 f.

1532 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 61.

1533 BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1534 BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1535 BT-Drs. 16/5048, S. 53.

Bemessung des Schadensersatzes zu „berücksichtigen“ ist.¹⁵³⁶ Das hat der Bundestag jedoch abgelehnt. Der Vorschlag widerspreche allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen.¹⁵³⁷ Denn ein „Schadensersatzanspruch ist etwas qualitativ und häufig auch quantitativ Anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch“.¹⁵³⁸ Daher verbiete es sich, den vom Verletzer erzielten Gewinn mit dem Schaden des Rechtsinhabers gleichzusetzen. Der Verletzergewinn könne „vielmehr *ein* Faktor für die Berechnung des Schadensersatzes“ sein.¹⁵³⁹

Vergleichbar verlief die Gesetzgebungsgeschichte von § 33 III 3 GWB nF. bei der 7. GWB-Novelle (2005). Dort hatte der erste Referentenentwurf noch einen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.¹⁵⁴⁰ Gesetz geworden ist aber nur die Formulierung, dass der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Im Kartellschadensersatzrecht besteht deswegen nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.¹⁵⁴¹ Dieser kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.¹⁵⁴²

Der Gesetzgeber hat im Immaterialgüterrecht bewusst die Formulierung der Richtlinie übernommen, wonach der Gewinn des Verletzers lediglich „berücksichtigt“ werden soll.¹⁵⁴³ Auch wenn der Gesetzgeber der Ansicht war, dass dies einer Beibehaltung der Rechtsprechung nicht entgegensteht, handelt es sich um mehr als eine bloße „redaktionelle Anpassung“. Der Gesetzgeber hat sich bewusst gegen überkompensatorische Sanktionen entschieden, die in erster Linie der Abschreckung dienen sollen.

Nach der Gesetzesbegründung ist der Verletzergewinn nur ein Indiz für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers (§ 252 BGB).¹⁵⁴⁴ Gerechtfertigt sei die Berücksichtigung des Verletzergewinns durch die Annahme, dass der Rechtsinhaber „bei einer *eigenen Verwertung* seiner Rechte den Gewinn erzielt hätte, den der Verletzer durch die Nutzung des fremden Rechts *tatsächlich* erzielt hat“.¹⁵⁴⁵ Zuvor hatte die Gesetzesbegründung eine pauschale Gewinnabschöpfung abge-

1536 BT-Drs. 16/5048, S. 54.

1537 Dazu und zum Folgenden BT-Drs. 16/5048, S. 61.

1538 Darüber herrscht nahezu Einigkeit, oben Fn. 1523.

1539 BT-Drs. 16/5048, S. 61 (Hervorhebung nicht im Original).

1540 Referentenentwurf vom 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

1541 Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

1542 Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staebe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1543 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61.

1544 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61 f. So auch RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS zum Schadensersatz bei Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot). Ebenso in Frankreich und England Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1545 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62 (Hervorhebung nicht im Original).

lehnt. Daher kann man diese Passage nur so verstehen, dass der Verletzergewinn allein unter der einschränkenden Voraussetzung herausverlangt werden kann, dass der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet. Nur dann ist es hinreichend wahrscheinlich, dass ihm *eigener* Gewinn entgangen ist. Allerdings muss es sich dabei um eine widerlegliche Vermutung handeln. Denn der Bundestag hat den Vorschlag des Bundesrates abgelehnt, die doppelte Lizenzgebühr als widerlegliche Vermutung für den Verletzergewinn und damit für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers einzuführen.¹⁵⁴⁶

„Für eine solche Vermutung des Verletzergewinns gibt es zudem keine empirische Grundlage. Der Bundesratsvorschlag liefe vielmehr auf die Einführung eines Strafschadensersatzes hinaus. Die Gewinnvermutung in Höhe der doppelten Lizenzgebühr würde nämlich in den meisten Fällen im Ergebnis auf die Gewährung von Strafschadensersatz hinauslaufen, der mit der Grundlage des deutschen Schadensersatzrechts und dem Grundgedanken der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unvereinbar und auch von der Zielsetzung der Richtlinie nicht gedeckt ist.“

Auch die Herausgabe des (einfachen) Verletzergewinns würde in den meisten Fällen zu einer Überkompensation und damit zu einem „Strafschadensersatz“ führen.¹⁵⁴⁷ Daher muss man den Wortlaut des Gesetzes ernst nehmen, wonach der Verletzergewinn nur ein Aspekt bei der Berechnung des Schadensersatzes ist, nicht aber der entscheidende.

Danach kann der Verletzergewinn nur noch als Anhaltspunkt für die Schätzung des konkret erlittenen Schadens dienen.¹⁵⁴⁸ Diese Vermutung muss aber in jedem Einzelfall überprüft werden.¹⁵⁴⁹ So wird im Übrigen auch die entsprechende Passage in § 128 MarkenG verstanden, die den Schadensersatz bei der Verletzung geographischer Herkunftsangaben regelt. Weil diese den kollektiven *Goodwill* einer Region kumuliert, gibt es nicht einen, sondern eine Vielzahl von Anspruchsberechtigten.¹⁵⁵⁰ Daher wird der Verletzergewinn als Anhaltspunkt dafür herangezogen, in welcher Höhe *allen* Berechtigten zusammen ein Schaden entstanden ist.¹⁵⁵¹ Ein Einzelner hat keinen Anspruch auf Herausgabe des vollständigen Verletzergewinns, sondern allein auf den Ersatz seines Schadens, der auf Grundlage des Verletzergewinns geschätzt wird.¹⁵⁵²

Der Bundestag hat diesen Standpunkt später untermauert. In seiner Stellungnahme zur Evaluation der Durchsetzungs-RL hat er deutlich gemacht, dass auch

1546 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62.

1547 Dazu bereits II.

1548 Vgl. *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 59. Dazu auch oben C.III.3.c)aa)(2)(cc).

1549 So schon RGZ 95, 220, 221 f. – Tüllwebstühle. Ebenso in Frankreich und England, Kapitel 3 D.I. 3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1550 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 128 Rn. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 128 Rn. 14.

1551 Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 128 Rn. 14.

1552 Vgl. auch BDS³/Büscher, § 128 MarkenG Rn. 28.

im Immaterialgüterrecht weiterhin der Grundsatz der Naturalrestitution (sic!) gelten soll. Darüber hinausgehenden Strafschadensersatz lehne er ab.¹⁵⁵³

Der Gesetzgeber hat also einem eigenständigen, präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch bei fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Absage erteilt. Deswegen muss der Schadensersatz in § 139 II PatG, § 97 II UrhG, § 14 VI MarkenG und den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen schadensrechtlich ausgelegt werden. Die deutschen Immaterialgüterrechtsgesetze sehen nur noch zwei Arten der Schadensberechnung vor: die konkrete Berechnung des Schadensersatzes unter Berücksichtigung des Verletzergewinns sowie den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie.¹⁵⁵⁴ Beide dürfen allein der Kompensation dienen.

Eine *präventiv* wirkende Gewinnabschöpfung, wie sie die Rechtsprechung seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung praktiziert, kann nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Diese Norm verlangt allerdings höhere subjektive Voraussetzungen als die Schadensersatzansprüche. Insoweit hat § 687 II BGB auch nach Umsetzung der Durchsetzungs-RL noch einen eigenständigen Anwendungsbereich neben den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen.¹⁵⁵⁵

b) Gesetzesbegründung zu § 10 UWG 2004

Diese Interpretation der Gesetzesmaterialien ist konsistent mit denen des präventiven Abschöpfungsanspruchs in § 10 UWG. Dort hat sich der Gesetzgeber ausdrücklich dagegen ausgesprochen, den Abschöpfungsanspruch auf fahrlässige Rechtsverletzungen zu erstrecken, weil dieser nicht der Kompensation eines eingetretenen Schadens diene (dazu ausführlich oben I.2.a)dd)(1).¹⁵⁵⁶

3. Keine analoge Anwendung der §§ 687 II, 667 BGB

Die Rechtsprechung hat den Anspruch auf Gewinnherausgabe auch bei fahrlässiger Verletzung von Immaterialgüterrechten immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemäße Geschäftsführung gestützt.¹⁵⁵⁷ Allerdings hat sie nur auf die Rechtsfolgen des Anspruchs zurückgegriffen, die einschränkende Voraussetzung der vorsätzlichen Rechtsverletzung dagegen igno-

1553 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 17/5242, S. 4.

1554 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 360.

1555 AA Grabinski, GRUR 2009, 260, 261; Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 16; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 30.

1556 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24. Diesen Aspekt mahnt *Kur* auch für das Immaterialgüterrecht an, IIC 2004, 821, 829 f.

1557 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – 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/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 57, 66; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355 mwN.

riert.¹⁵⁵⁸ Schon deswegen kann sich die Gewinnherausgabe der Rechtsprechung nicht auf eine analoge oder „rechtsähnliche“¹⁵⁵⁹ Anwendung von § 687 II BGB stützen. Der Gesetzgeber hat mit § 687 I BGB deutlich gemacht, dass eine *fahrlässige* Geschäftsanmaßung gerade nicht zu einer Gewinn-, sondern nur zu einer Bereicherungsabschöpfung berechtigt.¹⁵⁶⁰ Zugewiesen ist dem Rechtsinhaber nur die Nutzung, ohne eigene Anstrengungen aber nicht der Gewinn.¹⁵⁶¹

Auch wenn man mit der Rechtsprechung die Gewinnherausgabe als Schadensersatz einordnet, fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat den Schadensersatz nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung nun in den Immaterialgüterrechtsgesetzen mittlerweile umfassend geregelt. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat er sich gerade gegen einen *präventiv* wirkenden Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen; im Lauterkeits- und Wettbewerbsrecht hat er sogar der Herabsetzung auf grobe Fahrlässigkeit widersprochen.¹⁵⁶²

4. Kein abweichendes Gewohnheitsrecht

Vielfach wird die präventive Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen auf Gewohnheitsrecht gestützt.¹⁵⁶³ Das überzeugt spätestens seit 2008 nicht mehr, nachdem sich der Gesetzgeber ausdrücklich gegen eine präventive Sanktion bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen ausgesprochen hat.¹⁵⁶⁴ Aber auch davor ist die immaterialgüterrechtliche Gewinnabschöpfung bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen Gegenstand von Kritik gewesen, weil damit die Voraussetzungen des § 687 II BGB umgangen würden.¹⁵⁶⁵ Von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung kann daher nicht die Rede sein.¹⁵⁶⁶

1558 Dagegen *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff.; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 108; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 234 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 90 f. („Vergewaltigung des Gesetzes“); *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205 f.; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 257; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353.

1559 Vgl. etwa RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGHZ 34, 320, 324 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter.

1560 *Ellger*, Eingriff, S. 647; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 269.

1561 Dazu bereits oben I.1.e)cc) (Bereicherungsrecht) und unten IV.2.

1562 Dazu oben I.2.a)dd)(1).

1563 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; BGH, GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 72; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618 mwN; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 263 f.; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 617; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1564 Oben 2.a) und b).

1565 *Ellger*, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung [...] contra legem“); *Dreier*, Prävention, S. 277; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilman*, GRUR 2003, 647, 649; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286.

1566 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530. Zur dieser Voraussetzung allgemein: *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 215; *Rüthers/Fischer/Birk*, Rechtstheorie⁷, Rn. 233 mwN.

5. Zusammenfassung

Wenn man Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL sowie die Begründungen des deutschen Umsetzungsgesetzes und zu § 10 UWG nF zusammen liest, ergibt sich ein erstaunlich klares Bild. Sowohl der deutsche als auch der europäische Gesetzgeber lehnen einen rein *präventiv* wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch für fahrlässige Rechtsverletzungen ab, weil die Nachteile einer solchen Regelung die Vorteile überwiegen.¹⁵⁶⁷ Der Verletzergewinn ist daher nur *ein* Faktor bei der Berechnung des entgangenen Gewinns. Er ist daher nicht unbesehen herauszugeben, sondern bei der Schadensberechnung tatsächlich nur zu „berücksichtigen“. ¹⁵⁶⁸ Darüber hinaus muss er bei der Bemessung der üblichen Lizenzgebühr berücksichtigt werden.¹⁵⁶⁹ Diesen Rahmen muss die Rechtsprechung beachten, auch wenn ihr der Gesetzgeber ansonsten keine Vorgaben für die Berechnung des Gewinns gemacht hat. Hier ist das rechtsstaatliche Gebot zu beachten, wonach der Gesetzgeber umso klarere Vorgaben machen muss, je intensiver in die Rechte und Rechtsgüter eingegriffen wird (Art. 20 III GG).¹⁵⁷⁰ Je weniger der Ausgleich einer Rechtsverletzung im Vordergrund steht, je mehr also dem Verletzer eine spürbare Sanktion auferlegt werden soll, desto klarere Vorgaben muss der Gesetzgeber machen. Wenn der Gesetzgeber einen überkompensatorischen Strafschadensersatz ablehnt, darf sich die Rechtsprechung darüber nicht hinwegsetzen.

Auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen kann ein überkompensatorischer Gewinnabschöpfungsanspruch mit primär präventiver Zielrichtung also *nicht* gestützt werden.¹⁵⁷¹ Die Abschöpfung des Verletzergewinns, präziser: der Verletzervorteile, kann nach geltender Gesetzeslage daher nur auf die Vorschriften über die angemäße Eigengeschäftsführung gestützt werden.¹⁵⁷² Die Voraussetzung dafür ist allerdings eine vorsätzliche Rechtsverletzung. Es gibt kei-

1567 So auch der 66. DJT, der die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung“ grundsätzlich bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.). Für das Schadensersatzrecht lehnt er zum einen ab, das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren“ (Frage I.2), zum anderen, Strafschadensersatz vorzusehen (Frage VII.1).

1568 Vgl. *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293 f.; *Nägele/Nitsche*, WRP 2007, 1047, 1053. Vgl. auch MünchKommBGB/Oetker, § 252 Rn. 59, nach dem der Verletzergewinn bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO zwar nur „berücksichtigt“ werden muss, die Gerichte aber dennoch daran gehindert sind, den Ersatzanspruch niedriger als den Verletzergewinn festzulegen.

1569 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535 Fn. 57. Dazu oben B.III.4.a).

1570 Dazu oben A.I.4.a)aa).

1571 Ebenso entgegen der ganz herrschenden Ansicht im Immaterialgüterrecht: *Dreier*, Prävention, S. 292, 541, 612; *Wagner*, Gutachten, A 82 ff., 87 f., 96, 97; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 109 f., 140; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f.; 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht); *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff., 651 („rechtsmethodisch nicht begründbar“); *Peifer*, WRP 2008, 48, 49. Vgl. auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358 („muss [...] die Sanktion geringer ausfallen, wenn der Präventionsgedanke – wie bei leichter Fahrlässigkeit – in geringerem Umfang greift“); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 273 f.

1572 *Dreier*, Prävention, S. 292, 541; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht).

ne Veranlassung, davon abzuweichen.¹⁵⁷³ Dass dies eine interessengerechte Lösung ist, soll nun im folgenden Abschnitt ausführlich begründet werden.

IV. Notwendigkeit der Gewinnabschöpfung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen

Der effektive Schutz von Rechtsgütern ist eine grundlegende Aufgabe jeder Rechtsordnung. Daher büßt sie an Legitimation ein, wenn Rechtsverletzungen im Regelfall überhaupt nicht oder nicht angemessen geahndet werden. Die Rechtsunterworfenen verlieren Vertrauen und versuchen, ihre Rechte selbst zu schützen. Das erzeugt unproduktive Schutzmaßnahmen der Rechteinhaber (*fencing costs*).¹⁵⁷⁴ Außerdem geht die Lenkungswirkung absoluter Rechte verloren.¹⁵⁷⁵

Vor der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts herrschte ein solcher Zustand, weil dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts typischerweise verwehrt wurde, seinen Ausgleichsanspruch nach einer Rechtsverletzung durchzusetzen.¹⁵⁷⁶ Das Reichsgericht hat Ende des 19. Jahrhunderts auf diese faktische Rechtsverweigerung mit einer kühnen Interpretation des Schadensrechts reagiert, die im Wesentlichen bis heute Bestand hat. Doch seit der *Ariston*-Entscheidung haben sich die Fähigkeiten der Richter an den Instanzgerichten weiterentwickelt und die dogmatische Reaktion der Rechtsordnung auf Rechtsverletzungen ist erheblich differenzierter geworden. Trotzdem wird die Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht weitgehend unkritisch fortgeschrieben, indem auf Gewohnheitsrecht oder ständige Rechtsprechung verwiesen wird. Für die Lizenzanalogie wurde gezeigt, dass sie mit einigen wenigen Korrekturen in das allgemeine Schadensersatzregime integriert werden kann und eine notwendige Reaktion der Rechtsordnung auf eine Immaterialgüterrechtsverletzung ist.

Die Herausgabe des Verletzergewinns dagegen haben Rechtsprechung und weite Teile der Literatur seit dem *Ariston*-Urteil immer weiter verschärft und zu einer schneidigen Sanktion ausgebaut.¹⁵⁷⁷ Der Verletzer wird um die Früchte seiner Arbeit gebracht – möglicherweise für einen sehr langen Zeitraum –, ohne dass dem Rechtsinhaber ein korrespondierender Schaden entstanden sein muss oder ihm die Immaterialgüterrechte eine entsprechende Rechtsposition 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*, RabelZ 64 (2000), 661, 682.

1575 Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse², S. 281 f., 670.

1576 Dazu oben Kapitel 1 C.

1577 Ebenso *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.

1578 Vgl. *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

generalpräventive Gewinnabschöpfung für jegliche Form von Rechtsverletzungen legitimiert, die schon bei leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen eingreift (dazu oben III.1., 2.). Beide Gesetzgeber haben den Schadensersatz ausdrücklich auf die Kompensation des entstandenen Schadens begrenzt und bewusst angeordnet, dass der Verletzergewinn bei der Schadensberechnung „berücksichtigt“ werden soll. Gesetzesentwürfe, die dies ändern wollten, haben keine Mehrheiten gefunden.¹⁵⁷⁹ Es wurde an mehreren Stellen aufgezeigt, dass es möglich ist, den Verletzergewinn auch bei der Berechnung von Schadensersatz zu „berücksichtigen“, der auf Kompensation ausgerichtet ist.¹⁵⁸⁰

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass eine generalpräventive Gewinnabschöpfung für vorsätzliche und grob fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll ist, nicht aber für leicht oder normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen.¹⁵⁸¹

1. Spannungsverhältnis zwischen effektivem Rechtsgüterschutz und übermäßigen Freiheitseinschränkungen Dritter

a) Notwendigkeit effektiven Rechtsgüterschutzes

Oben wurde gezeigt, dass eine Kombination von Lizenzanalogie und konkreter Schadensberechnung den tatsächlich angerichteten Schaden angemessen und vollständig kompensieren kann.¹⁵⁸² Die Gewinnabschöpfung ist dafür nicht erforderlich. Dennoch wird die bloße Kompensation der tatsächlich eingetretenen Schäden verbreitet als unzureichender Rechtsschutz angesehen.¹⁵⁸³ Immaterialgüterrechte können leichter verletzt werden als körperliche Rechtsgüter. Rechtsbrüche bleiben dem Rechtsinhaber in vielen Fällen verborgen. Kalkuliert vorgehende Verletzer können einplanen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht ent-

1579 Zur Bundesrats-Initiative, die einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch vorsehen wollte, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f., 61 ff. und oben III.2.a). Zum entsprechenden RL-Vorschlag der Kommission oben Kapitel 3 C.I.2. Auch in Frankreich scheiterte ein weitergehender Vorschlag, für alle vorsätzlichen *fautes lucratives* eine Gewinnabschöpfung vorzusehen, vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Auch der 7. Änderungsvorschlag der Arbeitsgruppe des frz. Senats zu „l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon“, *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, sowie ein erneuter Vorstoß im Jahr 2014 (Proposition de loi no. 866 du sénateur Yung, Art. 2) scheiterten, zu beidem *Maréchal*, CCE 6/2014, 9.

1580 Oben B.III.4.a) (Höhe der Lizenzgebühr) und C.III.3.c)aa)(2)(cc) (Schätzung des entgangenen Gewinns).

1581 Der BGH hat ausdrücklich offengelassen, ob ein lediglich leichtes Verschulden den Gewinnherausgabeanspruch ausschließen kann, BGHZ 181, 98 Tz. 54 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1582 Dazu oben B.II.3, C.III.3.c)aa)(2) und III.4 sowie unten E.I.

1583 Vgl. nur *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1682; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Assmann*, BB 1985, 15, 17 ff.; *Alexander*, Abschöpfung, S. 264. Ebenso in Frankreich *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 29 ff.; *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038; *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalunga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁴, Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253. AA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

deckt zu werden. Es wird daher als störend empfunden, dass sie im Fall ihrer Entdeckung nur das als Schadensersatz leisten müssen, was ein redlicher Lizenznehmer in jedem Fall hätte zahlen müssen. Das lade zur Rechtsverletzung geradezu ein, so dass die Rechtsordnung dies durch schärfere Sanktionen verhindern müsse.¹⁵⁸⁴

Diese Analyse trifft insbesondere für Produktpiraten zu, die vorsätzlich und in gewerblichem Ausmaß Immaterialgüterrechte verletzen. Deren Anteil ist zwar nicht so groß, wie von interessierten Kreise kolportiert wird; auch die geschätzten Schadenssummen sind mit Vorsicht zu genießen.¹⁵⁸⁵ Dennoch wird das Gerechtigkeitsgefühl durch diese eklatanten Rechtsverletzungen besonders gestört. Die Empörung wird dadurch verstärkt, weil sich solche Rechtsverletzungen trotz Schadensersatzpflicht ökonomisch oft auszahlen. Deswegen muss eine Rechtsordnung darauf reagieren und klarstellen können: *Tort does not pay!*

Verstöße gegen Rechte des geistigen Eigentums können mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht vollständig verhindert werden. Doch wer Verletzern auch bei solch eklatanten Verstößen ihre unrechtmäßigen Gewinne belässt, schwächt die normative Geltung der Immaterialgüterrechte. Anders als beim Eigentum gibt es kein Sachsubstrat, das unabhängig vom rechtlichen Schutz existiert und von der Nutzung durch Dritte abgesichert werden kann. Immaterialgüter sind normgeprägte Rechtsgüter, die nur geschützt werden können, *weil* sie von der Rechtsordnung anerkannt werden. Ihre grundlegende Aussage ist, dass sich Kreativität, Erfindergeist und Investitionen in Innovationen lohnen sollen. Der Einfluss von Immaterialgüterrechten auf *konkrete* Innovationsprojekte ist zwar oft begrenzt, weil andere Faktoren wie intrinsische Motivation, unmittelbarer Wettbewerbsdruck etc. ebenfalls eine große Rolle spielen.¹⁵⁸⁶ Viel wichtiger ist daher, dass Immaterialgüterrechte das generelle gesellschaftliche Innovationsklima positiv beeinflussen.¹⁵⁸⁷ Die Gesellschaft verdeutlicht mit ihnen, dass sie Innovationen belohnt, indem sie diese für eine bestimmte Zeit gegen Nachahmung schützt.¹⁵⁸⁸ So unterstützt und verstärkt sie die individuellen Motive für Innovationen und schützt die Innovativen und Kreativen davor, durch unrechtmäßige Nachahmungen frustriert zu werden. Werden aber *fautes lucratives* über einen längeren Zeitraum und in erheblichem Ausmaß zugelassen, verliert diese wichtige Aussage

1584 Vgl. etwa *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038: „La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!"; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265: „wegen der Geringfügigkeit des Verletzerrisikos oft geradezu als freiwilliger Akt geschäftlichen Anstands“.

1585 *Drexll/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondition, Rn. 716.

1586 *Landes/Posner*, IP, S. 22; *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24 mwN; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11; *ders.*, FS Wadle, S. 1005, 1017; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 3 Rn. 37 ff. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts wären in Deutschland ca. 80 % der Erfindungen auch ohne Patentschutz entstanden, *Brandt*, Schutzfrist, S. 153 mwN.

1587 *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24.

1588 Vgl. zu diesem Ansatz KOM (2003), 46 endg., S. 9.

deutlich an Gewicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das grundsätzlich positive Innovationsklima verschlechtert.¹⁵⁸⁹

Allerdings werden Verschärfungen des Rechtsfolgenregimes im Wesentlichen im Zusammenhang mit (vorsätzlicher) Marken- und Produktpiraterie gefordert. Die Kommission hat damit ihren ersten Entwurf der Durchsetzungs-RL legitimiert, der sehr weitgehende präventive Sanktionen gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen vorsah.¹⁵⁹⁰ Auch der Bundesrat hat seine Forderung nach einem in erster Linie präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsmechanismus unter Hinweis auf vorsätzliche Rechtsverletzungen begründet.¹⁵⁹¹

Problematisch ist aber, dass die geforderten Sanktionen nicht mit ihrer teleologischen Herleitung abgestimmt werden.¹⁵⁹² Obwohl die verschärften Sanktionen weitgehend mit vorsätzlichen Rechtsverletzungen begründet werden, fehlt diese Einschränkung bei den anschließend geforderten (und teilweise umgesetzten) Rechtsfolgen, ohne dass geprüft wird, ob diese Sanktionen auch für leicht fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll und angemessen sind.¹⁵⁹³

Problematisch ist ferner, dass die in erster Linie präventive Zielrichtung der Gewinnherausgabe selten offengelegt wird. Meist wird behauptet, dass die Verschärfung für den Schadensausgleich notwendig sei. Dies erschwert eine rationale Diskussion über die Voraussetzungen und die sinnvolle Reichweite solcher Sanktionen.¹⁵⁹⁴ Präventive Gesichtspunkte müssen daher immer offen gelegt werden.¹⁵⁹⁵

b) Notwendige Freiheitsbereiche

Jedes subjektive Recht, das die Rechtsordnung einem Einzelnen gewährt, schränkt andere in ihrer Freiheit ein.¹⁵⁹⁶ Daher herrscht im Immaterialgüterrecht ein klassischer Zielkonflikt. Um Innovationen und Kreativität zu fördern, muss die Gesellschaft einen Ausgleich zwischen Schutz und Freiheit schaffen. Wer etwas Schützenswertes geschaffen hat, fordert einen möglichst umfassenden Schutz. Wer gerade an Innovationen arbeitet, möchte durch das Bestehende nicht unnötig behindert werden; auch ansonsten braucht es Freiräume für private und

1589 KOM (2003), 46 endg., S. 10.

1590 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.

1591 BT-Drs. 16/5048, S. 53.

1592 Jenny, Eingriffskondiktion, Rn. 720.

1593 Herresthal, in: Geistiges Eigentum, 123, 137; Heide, BB 2012, 2831, 3834.

1594 Vgl. Obly, 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 Obly, GRUR 2007, 926, 933.

1596 Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524; H.P. Westermann, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292; Haedicke, GRUR 2005, 529, 534.

unternehmerische Aktivitäten.¹⁵⁹⁷ Darüber hinaus liegt es im Allgemeininteresse, dass bereits geschaffene Innovationen möglichst optimal verbreitet und genutzt werden. Daher gehört es zur konstanten Aufgabe des Immaterialgüterrechts, für einen angemessenen Ausgleich zu sorgen: Einerseits muss der Rechtsgüterschutz den notwendigen Anreiz für Innovationen schaffen, andererseits muss er deren optimale Verbreitung ermöglichen. Außerdem muss er ausreichend Freiräume belassen, um (Folge-)Innovationen nicht zu gefährden. Ein ausbalanciertes Schutzsystem muss daher immer als Ganzes, also als Zusammenspiel von Schutzzumfang und Schranken gesehen werden, die im öffentlichen Interesse errichtet werden.¹⁵⁹⁸ Dieses Anliegen setzt sich im Schadensersatzrecht fort. Auch dort muss ein vernünftiger Kompromiss zwischen dem Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten und der Handlungsfreiheit des Schädigers gefunden werden.¹⁵⁹⁹

Ein wichtiger Aspekt bei der Abwägung ist, dass Immaterialgüter von Natur aus weniger sichtbar und nicht so klar abgegrenzt sind wie materielle Gegenstände. Zudem ist es Folge des notwendigen Interessenausgleichs, dass an zentralen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden. So müssen etwa im Urheberrecht die Schöpfungshöhe und der notwendige Abstand einer freien Benutzung bestimmt werden, im Markenrecht, wann eine markenmäßige Benutzung und Verwechslungsgefahr vorliegt, und im Patentrecht muss der Äquivalenzbereich vom freien Stand der Technik abgegrenzt werden. Selbst ausgewiesene Experten können in vielen alltäglichen Grenzfällen *ex ante* nicht mit Sicherheit sagen, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Schutzbereich eines (oder mehrerer) Immaterialgüterrechte fällt oder ob sich Unternehmer und Kreative noch in ihrem legitimen Freiheitsbereich aufhalten.¹⁶⁰⁰ Das schafft erhebliche Graubereiche, in denen es alles andere als offensichtlich ist, ob die Grenze zur Rechtswidrigkeit bereits überschritten ist oder nicht.¹⁶⁰¹

Das Rechtssystem weist den Marktakteuren die Aufgabe zu, diese Unsicherheiten durch Verhandlungen oder in öffentlichen Zivilprozessen zu beseitigen.¹⁶⁰² Es ist im allgemeinen Interesse, dass dem Rechteinhaber 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 Schrickler, 511; *ders.*, UrhR⁷, Rn. 512; *Stieper*, Schranken, S. 131; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76.

1599 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534; *Kur*, FS 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.

teure die Freiräume nutzen, die ihnen vom Gesetzgeber eingeräumt werden. Rechtliche Graubereiche dürfen von beiden Seiten ausgelotet werden.¹⁶⁰³ Dazu der *US Supreme Court* in *Fogerty v Fantasy* für das Urheberrecht:

„Because copyright law ultimately serves the purpose of enriching the general public through access to creative works, it is peculiarly important that the boundaries of copyright law be demarcated as clearly as possible. To that end, defendants who seek to advance a variety of meritorious copyright defenses should be encouraged to litigate them to the same extent that plaintiffs are encouraged to litigate meritorious claims of infringement.“¹⁶⁰⁴

Das gilt für das gesamte Immaterialgüterrecht. So liegt es im gesellschaftlichen Interesse, wenn patentierte Technologien weiterentwickelt oder Alternativen zu ihnen gefunden werden. Dann ist es aber kontraproduktiv, wenn die Vermarktung erfinderischer Aktivitäten zu einem „existenzbedrohenden Abenteuer“ wird, die sich knapp außerhalb des Schutzbereichs existierender Patente befinden.¹⁶⁰⁵ Auch im Markenrecht ist es etwa bei Marken mit stark beschreibenden Anklängen legitim, wenn Konkurrenten ähnliche beschreibende Produktbezeichnungen wählen.¹⁶⁰⁶ Es ist von der Rechtsordnung erwünscht, wenn Konkurrenten des Rechtsinhabers in diesen Graubereichen tätig werden und die Grenzen des Schutzrechts austesten. Andernfalls werden dem Markt beschreibende Begriffe entzogen, was die Transaktionskosten nicht unerheblich erhöht.¹⁶⁰⁷

Die Rechtsordnung würde aber mit weitreichenden Gewinnabschöpfungsansprüchen schon bei nur fahrlässigen Rechtsverletzungen demonstrieren, dass sie den Graubereich als verbotene Zone ansieht. Fahrlässig handelt nach ständiger Rechtsprechung bereits, wer sich erkennbar „im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt“ und ernsthaft in Betracht ziehen muss, dass sein Verhalten später als rechtlich unzulässig eingeschätzt wird.¹⁶⁰⁸

Wer gutgläubige Akteure mit überkompensatorischen Rechtsbehelfen bedroht, fördert die Existenz von Phantomrechten. Das sind unrechtmäßige subjektive Rechtspositionen, die dem Prätendenten nach der Rechtsordnung entweder gar nicht oder zumindest nicht in dem Umfang zustehen sollen.¹⁶⁰⁹ Sie existieren aber

1603 BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834.

1604 *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517, 527 (1994). Zu den ökonomischen und kulturellen Vorteilen von Nachahmungen ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 25 ff.

1605 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 487; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 135.

1606 Vgl. *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 209; *Hacker*, MarkenR³, Rn. 124, 437; aA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1607 Dazu *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 206 f., 209.

1608 BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 57 mwN; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 143 mwN. Dazu bereits oben A.II.4.

1609 Vgl. *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 380.

faktisch, weil Dritte sie aufgrund der befürchteten Sanktionen respektieren.¹⁶¹⁰ Das hemmt Innovationskraft und beeinträchtigt grundrechtlich gewährleistete Freiheitsbereiche.¹⁶¹¹ Der an sich angestrebte Abschreckungseffekt verhindert also Verhaltensweisen, die gesellschaftlich erwünscht sind. So werden die in einer Marktwirtschaft dringend benötigten Freiräume unnötig eingeengt. Ein übermäßiger Schutz von Innovationen führt sowohl zu einer Unternutzung von Innovationspotenzialen als auch der geschützten Immaterialgüter selbst.¹⁶¹² Man darf also nicht jeden Verletzer von Immaterialgüterrechten mit einem Produktpiraten gleichstellen.¹⁶¹³

Das lässt sich an einem Beispiel demonstrieren: *Perlentaucher* ist ein online betriebenes Kulturmagazin, das Zusammenfassungen von Buchrezensionen aus den Feuilletons verschiedener überregionaler Zeitungen zusammenstellt, u.a. aus der FAZ und der SZ.¹⁶¹⁴ Die Zusammenfassungen enthielten besonders aussagekräftige Passagen der Originalrezensionen, die im Regelfall durch Anführungszeichen kenntlich gemacht waren. Die Seitenbetreiber verdienten ihr Geld u.a. durch Werbeeinblendungen. Außerdem erlaubten sie Internetbuchhändlern gegen Entgelt, ihre Zusammenfassungen auf deren Webseiten einzublenden. Die Webseite wurde vom Publikum sehr geschätzt, weil es ihm erlaubte, die Essenz der manchmal etwas langatmigen Originalartikel schnell zu erfassen und sich so einen Überblick über die aktuelle Literatur zu verschaffen. Die renommierten Zeitungen sahen ihr Urheberrecht verletzt und klagten. Der Rechtsstreit dauerte insgesamt mehr als fünf Jahre. Das OLG Frankfurt hatte zunächst alle Zusammenfassungen als freie Benutzung iSv. § 24 UrhG angesehen.¹⁶¹⁵ Nach dem BGH war jedoch eine strengere Einzelfallbetrachtung notwendig.¹⁶¹⁶ Daraufhin befand das OLG einen Teil der angegriffenen *abstracts* für rechtsverletzend.¹⁶¹⁷ Nachdem sie ihre Zusammenfassungen an die Vorgaben des OLG angepasst hatten, konnten die Webseitenbetreiber ihr Geschäftsmodell trotz der Urteile fortsetzen. Auch wenn dafür ein aufwändiges Verfahren notwendig war, ist dies ein gesellschaftlich erwünschtes Ergebnis. Die Marktakteure haben ihre rechtlich zulässigen Geschäftsmodelle voneinander abgegrenzt. Die Zeitungen wissen um die Reichweite

1610 Vgl. *Geiger/Raynard/Rodà*, L'application, S. 12; *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834. Davor warnt auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1611 *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562 f.

1612 *Peifer*, WRP 2008, 48, 50 („Bedrohungspotential auf dem Markt für Innovationen, nicht aber Anreizinstrumente für die 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*.

ihres Schutzes, die Webseitenbetreiber um die Grenzen ihres Freiheitsbereiches, und den Verbrauchern steht weiterhin ein zusätzliches, nützliches Angebot zur Verfügung. Es wäre demnach gesellschaftlich nicht erwünscht, wenn Perlentaucher durch die Androhung sanktionierenden Schadensersatzes sein im Grundsatz legales Angebot von vornherein unterlassen hätte.

Bei der Abwägung über die Reichweite der Sanktionen muss also berücksichtigt werden, dass das Recht auf freie Ausübung des Gewerbes grundsätzlich denselben Stellenwert hat wie der Schutz eines absoluten Rechts.¹⁶¹⁸ Bei der oft unkritischen Forderung nach immer schärferen Sanktionen werden diese nachteiligen Folgen oft übersehen. *Gerhard Wagner* hat dies prägnant zusammengefasst:¹⁶¹⁹

„Prävention bedeutet keineswegs Steuerung im Interesse ultimativer oder maximaler Erwartungssicherheit, sondern es kommt darauf an, das richtige Maß zu treffen.“

Abschließend muss zudem bedacht werden: Nicht nur ein zu schwacher, sondern auch ein zu starker Schutz schwächt die Legitimation der Immaterialgüterrechte. Übermäßig harte Sanktionen in Fällen, in denen keine eklatanten Rechtsverletzungen zu Buche stehen, dienen nicht dem Rechtsgüterschutz, sondern schwächen das Ansehen von Immaterialgüterrechten.¹⁶²⁰ Deswegen läuft auch insoweit ein übermäßiger Schutz seinem eigenen Anliegen zuwider.

Daher darf das Spannungsverhältnis zwischen den absoluten Rechten des einen und den Freiheitsbereichen der anderen nicht einseitig zugunsten der Immaterialgüterrechte aufgelöst werden.¹⁶²¹ Notwendig ist ein Kompromiss, der das Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten genauso berücksichtigt wie die Handlungsfreiheit des (potentiellen) Schädigers.¹⁶²² Scharfe, abschreckende Sanktionen sind daher nur in Fällen offensichtlicher Schutzrechtsverletzungen sinnvoll. Dort steht *ex ante* fest, dass die Handlungen Immaterialgüterrechte verletzen. An solchen Handlungen besteht kein schützenswertes Interesse der Allgemeinheit und es bedarf eines deutlichen Signals der Rechtsordnung, dass die Geltung ihrer Normen nicht im Belieben Einzelner steht.

1618 Vgl. *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522 und passim; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 563. Vgl. auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1619 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 426.

1620 *Vivant*, D. 2009, 1839, 1840: „On peut souhaiter voir la contrefaçon justement réparée comme c'est notre cas et ne pas tomber pour autant dans un délire de surprotection qui, finalement, délégitime la matière“; *Geiger/Raynard/Rodà*, L'application, S. 12.

1621 BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562. Zu einem solchen schonenden Ausgleich verpflichten bereits die kollidierenden Grundrechte, dazu oben A.I.2.

1622 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995.

2. Zuweisung des Gewinns bei ökonomischer Betrachtung

Es wird teilweise behaupten, der Inhaber eines Immaterialgüterrechts erhalte durch die Gewinnabschöpfung nur, was ihm zustehe.¹⁶²³ Im Folgenden soll gezeigt werden, dass Gewinne nie auf einem einzelnen Faktor beruhen, sondern auf einem Zusammenspiel verschiedener Umstände. Daher ordnet die Rechtsordnung den erwirtschafteten Gewinn grundsätzlich weder dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts noch dem irgendeines anderen ausschließlichen Rechts zu.¹⁶²⁴ Ein Gewinn steht demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko trägt.¹⁶²⁵

a) Gleichlauf von Gewinnzuweisung und Verlustrisiko

Absolute Rechte weisen nur Gewinnchancen zu. Anspruch auf Gewinne hat in einer Marktwirtschaft nur, wer in diese Gewinnchancen investiert und damit auch das Risiko des Scheiterns trägt. Realisierter Gewinn und Gewinnchance sind ökonomisch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Immaterialgüterrecht garantiert Erfindern und Kreativen keinen wirtschaftlichen Erfolg. Andernfalls wären alle Immaterialgüterrechtsinhaber reich; das von *Spitzweg* gezeichnete Bild des armen Poeten trifft aber nicht nur auf viele Urheber zu, sondern auch auf viele Erfinder.¹⁶²⁶

In unserer Marktordnung gebührt demjenigen der Gewinn einer Unternehmung, der eine Leistung am Markt angeboten und das korrespondierende Verlustrisiko getragen hat: *cuius est periculum, eius et commodum esse debet*.¹⁶²⁷ Eine Marktwirtschaft gewährt dem Einzelnen keine Gewinnerzielungsmonopole, sondern – und das auch nur ausnahmsweise – feste Gewinnchancen.¹⁶²⁸ Deswegen ist grundsätzlich nur für die Nutzung der Gewinnchance ein übliches Entgelt zu zahlen, nicht aber der Gewinn herauszugeben. Dieses ökonomische Prinzip spiegelt auch § 252 BGB wieder. Danach wird dem Berechtigten nicht bereits die abstrakte Gewinnchance als ersatzfähiger Gewinn zugeordnet. Entgangener Gewinn stellt nur dann einen ersatzfähigen Schaden dar, wenn der Rechtsinhaber vom Verletzer rechtswidrig an dessen konkreter Realisierung gehindert wird. Die

1623 Vgl. etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f.

1624 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.

1625 Unten Fn. 1627.

1626 Zur Situation der Urheber vgl. etwa *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11 ff. Nach BGH GRUR 1970, 296, 298 – Allzweck-Landmaschinen, erlangen nur etwa 10 % der angemeldeten Erfindungen wirtschaftliche Bedeutung.

1627 Windscheid/Kipp, Pandektenrecht Bd. II⁸, S. 329; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 12; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, § 72 II 3 c (S. 272); Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 350; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Oetker/Vossler, HGB⁴, Anh zu §§ 25–28 Rn. 70; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); Jakobs, Eingriffserwerb, S. 58; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 122 f. 156, 158; Törl, Vermögensvorteile, S. 156.

1628 *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 526; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 70, 489; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 141.

abstrakte Erwerbschance muss sich zu einer konkreten verdichtet haben.¹⁶²⁹ Damit ihm ein Gewinn rechtlich zugewiesen wird, muss der Rechtsinhaber also bereits so viele Anstrengungen unternommen haben, dass er die abstrakte Gewinnchance ohne die Rechtsverletzung wahrscheinlich selbst realisiert hätte.¹⁶³⁰

Bei der Rückabwicklung einer gescheiterten Unternehmenstransaktion muss daher der gescheiterte Erwerber für den objektiven Nutzwert des Unternehmens zahlen, der durch den marktüblichen Pachtzins ausgedrückt wird.¹⁶³¹ Ein darüber hinausgehender Gewinn steht aber ihm zu, solange er die Unternehmung geleitet hat.¹⁶³² Auch sonst muss ein Unternehmer für alle Faktoren, die von der Rechtsordnung Dritten zugewiesen sind, eine angemessene Vergütung zahlen.¹⁶³³ Der Überschuss, der darauf beruht, dass er die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zusammengesetzt hat und erfolgreich am Markt verkaufen konnte, gebührt aber dem Unternehmer.¹⁶³⁴

b) Keine andere Rechtfertigung bei Immaterialgüterrechten

Doch wird insbesondere für Immaterialgüterrechte das Gegenteil vertreten: Dem Inhaber sei nicht nur die Gewinnchance, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen, der mithilfe seines Rechts erwirtschaftet wird.¹⁶³⁵ Weil dem Schutzrechtsinhaber die Erwerbschance aus der Herstellung und Vermarktung der jeweiligen Produkte zugewiesen sei, müsse ihm jeder Umsatz des Verletzers zugerechnet werden.¹⁶³⁶ Etwas zugespitzt lässt also jeder rechtswidrige Eingriff in ein absolutes Recht jeden Gewinnanspruch des rechtswidrig Handelnden entfallen.¹⁶³⁷ Dem Eigentümer gebühre der volle Erlös aus dem Verkauf seines Eigentums wie dem Patentinhaber aus der Verwertung seines Patents.

Dass diese etwas eindimensionale Güterzuweisung nicht zutreffen kann, zeigt bereits das folgende simple Beispiel: Das rechtsverletzende Produkt enthält nicht

1629 Körner, FS Steindorff, 877, 878.

1630 Vgl. Körner, FS Steindorff, 877, 878.

1631 BGH NJW 1978, 1578.

1632 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 12; Canaris, HandelsR²⁴, § 8 Rn. 61; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 272 f.; MünchKommHGB³/Thiessen, Anh zu § 25 Rn. 50; Oetker/Vossler, HGB⁴, Anh zu §§ 25-28 Rn. 70.

1633 Entweder über das Bereicherungsrecht mit der Möglichkeit der Entreicherung (B.I.2.c)bb) oder bei Verschulden als Schadensersatz ohne Entreicherungseinwand (B.II.). Das gilt auch im EBV, wenn der Besitzer fremde Maschinen für eine gewinnbringende Produktion einsetzt: Er muss nur den üblichen Mietzins zahlen, BGH JR 1950, 460.

1634 Vgl. Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 690 f.; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 125.

1635 Körner, FS Steindorff, 877, 884 f. So auch die Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung, oben Fn. 1341. Dagegen etwa v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 356.

1636 Körner, FS Steindorff, 877, 884 f.

1637 Vgl. etwa Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134. Ähnlich CA Amiens, 22.10.1930, Annales 1931, 109, 114 – Pigeon/Boucher: „immoral que les contre-facteurs conservent une partie de leurs bénéfices illégitimes“.

nur das Patent des Rechtsinhabers, sondern ein gleichwertiges Patent eines Dritten.¹⁶³⁸ Nach der oben aufgestellten These wäre jedem Inhaber eines absoluten Rechts immer der volle Gewinn zugewiesen, der mit dessen Verwertung erwirtschaftet wird. Konsequenterweise müsste beiden Inhabern der *volle* Gewinn zustehen. Nur ist eine solche Lösung unmöglich, so dass man den Gewinn in irgendeiner Weise aufteilen muss. Dann kann aber nichts anderes gelten, wenn das zweite verwendete Patent nicht einem unbeteiligten Dritten, sondern dem Verletzer selbst gehört. Hier muss man zu derselben Gewinnaufteilung kommen wie in dem Beispiel zuvor. Denn auch dem Verletzer ist ja der Gewinn aus der Verwertung *seines* Immaterialgüterrechts zugewiesen. Ansonsten müsste man den Rechtssatz aufstellen, dass jemand durch die Verletzung fremder Rechte *jeden* Anspruch auf die Verwertung seiner eigenen Rechte verwirkt.¹⁶³⁹ Ein solcher Rechtssatz existiert aber nicht.¹⁶⁴⁰ Er wäre auch ersichtlich unangemessen, insbesondere wenn die Rechtsverletzung unverschuldet ist.¹⁶⁴¹

Wirtschaftlicher Erfolg (und damit auch Gewinn) beruht immer auf einer Vielzahl von Faktoren.¹⁶⁴² Er kann nicht allein auf die eingesetzten Produkte und die benutzten Immaterialgüterrechte zurückgeführt werden. In einem Fall hatte der Original-Hersteller eines ansprechend gestalteten Küchenseihers in drei Jahren 20.000 Exemplare verkauft, *Tchibo* hingegen in zwei Wochen 200.000.¹⁶⁴³ Wer diesen Verkaufserfolg allein auf das gelungene Design zurückführt, ignoriert den ganz wesentlichen Anteil, den die Vertriebs- und Kostenstruktur des Kaffeerösters an dem Erfolg gehabt hatte. Auch Fälle aus anderen Rechtsordnungen zeigen, dass die Gleichsetzung von Immaterialgüterrechtsnutzung mit Gewinnerzielung mit der Realität unvereinbar ist: In den USA wollte ein Urheber am Gewinn eines Sinfonie-Orchesters beteiligt werden, weil dieses in einer Image-Broschüre ein urheberrechtlich geschütztes Bild ohne seine Erlaubnis verwendet hatte.¹⁶⁴⁴ Auch der Autor eines juristischen Fachartikels hatte keinen messbaren Anteil an

1638 Noch interessanter ist der Sonderfall, in dem der Inhaber eines Patents ein davon abhängiges Patent verletzt, vgl. RGZ 126, 127, 132 – Transformatorentwicklung.

1639 So tatsächlich *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134 f.; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 201.

1640 Im Gegenteil: Nach § 993 I BGB darf der unrechtmäßige Besitzer sogar Früchte einer *fremden* Sache behalten, solange er gutgläubig war. Auch wer fahrlässig verkennt, dass der Besitzer einer Sache nicht ihr Eigentümer war, darf sie nach § 932 BGB behalten. Dazu und weitere Beispiele bei *Ellger*, Eingriff, S. 120 f. Vgl. auch *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522.

1641 v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356.

1642 Dies ist allgemein anerkannt, vgl. nur RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne; BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; 34, 320, 322 f. – Vitasulfal; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356; *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, § 72 I 1 b, III 3 c (S. 265, 279); *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541 f.; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 37; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 145 f.; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 184.

1643 OLG Köln GRUR-RR 2004, 21 – Küchenseier (zum lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz).

1644 *Mackie v Rieser*, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

den Gewinnen einer Rechtsanwaltskanzlei, deren Inhaber den Artikel in einem von ihm veröffentlichten Fachbuch abgeschrieben hatte.¹⁶⁴⁵

Wenn man also anerkennen muss, dass es viele unterschiedliche und unterschiedlich starke Gewinnerzielungsfaktoren gibt, stellt sich die Frage, weshalb der Anteil von Immaterialgüterrechten rechtlich Vorrang gegenüber anderen Gewinnfaktoren haben soll. Dass dies weder von den Marktteilnehmern noch von der Rechtsordnung so gesehen wird, zeigt das folgende Beispiel eines Romans:

Ein Roman ist der Prototyp eines Gegenstands, der im Wesentlichen durch ein Immaterialgüterrecht, hier ein Urheberrecht, geprägt wird. Nach der oben aufgestellten These müsste sich das Buch weitgehend von allein verkaufen und der Gewinn nahezu vollständig dem Urheber zustehen. Der Urheber dürfte also nur gegen Materialkosten und ganz geringe Abschläge bereit sein, Lizenzen an seinem Werk einzuräumen. Tatsächlich erhält der Urheber aber nur einen kleinen, meist um die 10 % liegenden Teil vom Verkaufspreis des Buchs. Und auch der Verlag, der durch Lektorierung, Satz, Druck und viele andere Leistungen aus dem immateriellen Werk erst ein verkaufsfähiges Gut macht, verkauft die Bücher mit einem Rabatt von um die 35 % auf den Netto-Ladenverkaufspreis an die Buchhändler. Am Markt herrscht dementsprechend die Überzeugung, dass 35 % der Gewinnerschöpfung auf den Vertrieb des Buchs entfallen und dass die dort erzielten Gewinne weder dem Autor noch dem Verlag, sondern dem Buchhandel zugewiesen sind. Die Vertragsparteien gehen also davon aus, dass der Gewinn demjenigen zusteht, der ihn auf der jeweiligen Fertigungsstufe erwirtschaftet hat.¹⁶⁴⁶

c) Anteilige Gewinnbeteiligung

Dementsprechend ist anerkannt, dass der Rechtsinhaber allenfalls Anspruch auf den Anteil am Gewinn hat, der auf der Immaterialgüterrechtsnutzung beruht.¹⁶⁴⁷ Problematisch ist allein, nach welchen Kriterien der Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt wird. Dazu der BGH im *Flaschenträger*-Urteil:¹⁶⁴⁸

„In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwi-

¹⁶⁴⁵ Orgel v Clark, 128 USPQ 531 (SDNY 1960).

¹⁶⁴⁶ Ebenso deutlich BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger zu einem patentgeprägten Gegenstand. Auch sonst ist in der patentrechtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass der „wirtschaftliche Erfolg in aller Regel mehrere Ursachen [hat], wobei neben den erfindungsgemäßen technischen Vorteilen auch andere Umstände bedeutsam sind“, OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; InstGE 5, 251, 255 – Lifter; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

¹⁶⁴⁷ Unten Fn. 1893. So auch für die allgemeine Gewinnhaftung auch Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 29; Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 128. AA Koppenteiner/Kramer, BerR², S. 123 f., 159.

¹⁶⁴⁸ BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger (einzelne Hinweise auf BGH-Urteile entfernt; Hervorhebungen nicht im Original).

schen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne ad-äquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist *wertend zu bestimmen*, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht. *Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen.* Der Tatrichter hat vielmehr gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung darüber zu entscheiden, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist.“

Das Berufungsgericht hatte unter anderem wegen der Bedeutung des verletzten Patents für den Kaufentschluss einen Gewinnanteil von 50 % geschätzt. Nachdem der BGH einige Einwände der Parteien gegen die Schätzungsgrundlagen verworfen hatte, überprüfte er – wie das Berufungsgericht – die Vertretbarkeit der Gewinnaufteilung, indem er die Summe mit der voraussichtlichen Lizenzgebühr verglich.¹⁶⁴⁹

Das wirft allerdings die Frage auf, warum der BGH und das Berufungsgericht nicht gleich auf die marktübliche Lizenzgebühr abgestellt haben. Denn nach dem X. Zivilsenat soll Ziel der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn sein, den wirtschaftlichen Wert des Immaterialgüterrechts zu ermitteln, also den Wert der in ihm verkörperten Marktchance.¹⁶⁵⁰ Deren Wert ist aber die marktübliche Lizenzgebühr. Insbesondere ist in sie die Gewinnerwartung eingepreist. Bei der Berechnung einer Lizenzgebühr wird berücksichtigt, welcher Gewinn typischerweise bei der konkreten Art der Verwendung mit dem Immaterialgut erzielt werden kann.¹⁶⁵¹ So hat schon *Wilburg* in seiner Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung darauf hingewiesen:¹⁶⁵²

„Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; [...] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen.“

Der Markt berücksichtigt in der Höhe der Lizenzgebühr den Wert der Gewinnchance, also des Gewinnpotenzials, das sich aus der konkreten Nutzung des Immaterialguts ergibt.¹⁶⁵³ Die übliche Lizenzgebühr entspricht also nach Ansicht

1649 BGHZ 194, 194 Tz. 38 f. – Flaschenträger; OLG Frankfurt GRUR-RR 2011, 201, 203 – Getränke-träger. Ebenso OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter.

1650 BGHZ 194, 194 Tz. 16 – Flaschenträger.

1651 Vgl. etwa BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III. Vgl. auch *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204.

1652 *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136. Ähnlich: *Krumm*, Inanspruchnahme, S. 119 f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142: „Der Anspruch auf angemessenes Entgelt (ortsübliche Vergütung, Lizenzgebühr, Mietzins etc.) ist vielmehr mit der Gewinnherausgabe wesensgleich.“; *Erman*^{14/} *Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29: „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt.“; aA *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 186.

1653 Vgl. auch *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, S. 279 (die Nutzung eines besonders gewinnträchtigen Rechts ist nun einmal mehr ‚wert‘ als die eines weniger gewinnträchtigen“); MünchKommBGB^{6/} *Schubab*, § 818 Rn. 79.

des Marktes dem Anteil, den das Immaterialgüterrecht am Gesamtgewinn hat.¹⁶⁵⁴ Soll daher der zurechenbare Gewinnanteil bestimmt werden, sind nach dem OLG Düsseldorf auch bei der Gewinnherausgabe „ähnliche Grundsätze anzuwenden wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren“.¹⁶⁵⁵

Muss der Nutzer eine verkehrsübliche Lizenzgebühr zahlen, dann kehrt er damit den Anteil am Gewinn aus, den der Verkehr dem Immaterialgut zuschreibt. Der nach Abzug der „Schadenslizenzgebühr“ und sonstiger Produktionsfaktoren verbleibende Gewinn beruht auf Leistungen des Verletzers, insbesondere auf dessen Einsatz von Arbeitskraft, Kapital, Know-how, Vertriebsstruktur und sonstigen Faktoren.¹⁶⁵⁶ Wegen der vielen unterschiedlichen Faktoren lässt sich einem einzelnen Faktor unmöglich ein eigener Anteil am Gewinn zuweisen.¹⁶⁵⁷

An dieser Stelle soll auf das oben verwendete Beispiel des urheberrechtlich geschützten Romans wieder aufgegriffen werden: Nach der Marktüblichkeit akzeptiert ein üblicher Autor, nur mit 10 % des Netto-Ladenverkaufspreises am Umsatz des Buchs beteiligt zu werden. Es stellt sich die Frage, weshalb dem Urheber nur deswegen mehr zustehen soll als der Marktwert seines Urheberrechts,¹⁶⁵⁸ weil entweder Verlag oder Buchhändler – sei es unverschuldet oder fahrlässig – übersehen haben, dass der Urheber der Verwertung nicht wirksam zugestimmt hat. Die Nutzungsintensität und damit der Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Rechts bleiben gleich. Solange man dem Verletzer nicht aus präventiven Gründen seinen Anteil am Gewinn absprechen möchte (etwa bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, dazu unten 3.), kann man dem Rechtsinhaber keinen höheren Gewinnanteil zusprechen.

Eine ähnliche Aufteilung ist im Übrigen beim Sacheigentum anerkannt: Wer zwei Sachen zu einer neuen verarbeitet, wird deren Eigentümer, § 950 BGB.¹⁶⁵⁹ Nach § 951 BGB werden die Eigentümer der verwendeten Erzeugnisse für den Rechtsverlust entschädigt, nach ganz herrschender Ansicht mit dem Verkehrswert.¹⁶⁶⁰ Der Verarbeitungswert und der Verkaufserlös gebühren indes dem neuen Eigentümer. Wegen der Vielzahl der Gewinnfaktoren ist diese Parallele über-

1654 Vgl. *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Ellger*, Eingriff, S. 909 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 69 f.; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch *Wagner*, FS Koziol, 925, 938; *ders.*, DJT-Gutachten, A 87.

1655 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal.

1656 Vgl. *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 255; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140.

1657 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondition, S. 147; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350.

1658 Vgl. etwa OLG Düsseldorf GRUR 2004, 53 f. – Gewinnherausgabeanspruch: Verletzergewinn 4,5-mal höher als die vorher vereinbarte Lizenzgebühr für den Vertrieb von Postkartenmotiven.

1659 Man könnte zwar auch eine Parallele zu § 947 BGB, der Verbindung zweier Sachen, ziehen. Daraus folgt die Aufteilung nach dem Wert der vorbestehenden Sachen. Allerdings setzt sich der Gewinn aus einer so großen Anzahl von Einzelfaktoren zusammen, dass diese Analogie nicht überzeugt.

1660 BGHZ 10, 171, 180; 17, 236, 239; *Erman*¹⁴/*Ebbing*, § 951 Rn. 13; MünchKommBGB⁹/*Füller*, § 951 Rn. 24.

zeugender als die zu § 947 BGB (Verbindung zweier Sachen), die von der überwiegenden Ansicht implizit vorgenommen wird.¹⁶⁶¹ Dort wird die Eigentumsquote der verbundenen Sache nach dem Wert der Einzelteile bestimmt; ist eine Sache als Hauptsache anzusehen, wird deren Eigentümer auch Eigentümer der zusammengesetzten Sache.¹⁶⁶² Aber auch hier zeigt das gerade aufgeführte Roman-Beispiel, dass eine gegenständliche Betrachtung der Komplexität einer unternehmerischen Gewinnerzielung nicht gerecht wird. Beim Roman scheint das Urheberrecht den Wert zu dominieren. Dennoch gesteht der Markt dem Urheber nur einen geringen Wertanteil zu, nicht aber den wesentlichen Gewinn. Das mag man als ungerecht empfinden, ist aber notwendige Konsequenz einer marktkonformen Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte als Ausschließlichkeitsrechte.

Eine solche Gewinnverteilung ist auch bei einer rechtswidrigen Immaterialgüterrechtsnutzung gerechtfertigt, weil der Verletzer weiterhin das Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns trägt. Er bleibt zu Schadensersatz selbst in solchen Fällen verpflichtet, in denen die Unternehmung nur Verluste eingefahren hat. Der Rechtsinhaber erhält dagegen in jedem Fall eine angemessene Lizenzgebühr.¹⁶⁶³ Er wird daher nicht an den Verlusten der Unternehmung beteiligt.¹⁶⁶⁴ Eine über die Lizenzgebühr hinausgehende Gewinnbeteiligung wäre für ihn daher ein *windfall profit*, wenn er frei wählen könnte, ob er eine Lizenzgebühr einstreicht (wenn sich das Marktrisiko realisiert hat) oder andernfalls den Gewinn für Risiken abschöpfen darf, die er entweder nicht eingehen wollte oder konnte.

Nur wenn der Rechtsinhaber die Gewinnchance des Immaterialgüterrechts am Markt selbst realisiert, also eigene finanzielle Risiken eingeht, steht ihm der entsprechend höhere Gewinn zu.¹⁶⁶⁵ Setzt er sich diesen Risiken nicht aus, ist es angemessen, ihn nur für den Eingriff in sein Ausschließlichkeitsrecht zu kompensieren. Der wird mit dem objektiven Wert der Nutzungsbefugnis angemessen ausgeglichen.

Wer dem Rechtsinhaber einen höheren Gewinnanteil zusprechen möchte, muss darlegen, nach welchen Kriterien er einen „gerechteren“ Gewinnanteil berechnen möchte und weshalb diese geeigneter sind als die umfangreichen ökonomischen Überlegungen, die sich in einer Branche etabliert haben, um den dort üblichen Lizenzsatz zu berechnen.¹⁶⁶⁶ So konstatieren Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt“.¹⁶⁶⁷

1661 Vgl. *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350; *Büsching*, 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 Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 29. Ferner *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal,

Welches hoffnungslose Unterfangen es in den meisten Fällen ist, eine „gerechtere“ Gewinnaufteilung vornehmen zu wollen, illustriert wieder der englische Fall *Celanese v. BP Chemicals*.¹⁶⁶⁸ BP hatte am Ende eines hochkomplexen und hochaufwändigen Synthetisierungsprozesses von Vinylacetat ein Veredelungs-Patent verletzt, das zwar nützlich war, aber im Gesamtprozess nur eine untergeordnete Rolle spielte. *Justice Laddie* fiel die undankbare Aufgabe zu, den Anteil zu bestimmen, den das Patent am Gewinn von BP hatte. Nachdem er auf 16 Seiten Argumente gegeneinander abgewogen hatte, griff er mangels besserer Erkenntnismöglichkeiten auf den Kostenschlüssel der Gesamtproduktion zurück und setzte den Gewinnanteil des Veredelungsschritts mit dessen Anteil an den Gesamtkosten fest. Im Ergebnis sprach er *Celanese* 0,3 bzw. 0,6 % des Gewinns zu.¹⁶⁶⁹ Interessant wäre die Kontrollüberlegung gewesen, was denn eine angemessene Lizenzgebühr für das Patent gewesen wäre – und weshalb der Anteil des Veredelungsschritts an den Gesamtkosten der angemessenere Maßstab für den Ausgleich einer Patentverletzung gewesen sein sollte.

Ähnlich liegt die Entscheidung *Noblesse* des BGH: Der bekannte Messerhersteller *Zwilling* vertrieb seine Produkte unter seiner eigenen kennzeichnungskräftigen Marke. Dabei versah er sie noch mit dem Zusatz „noblesse“ und verletzte dadurch die Marke eines Dritten. Diese Zweitkennzeichnung hatte aber keinen spürbaren Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden.¹⁶⁷⁰ Weil daher „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht komme“, schränkte der BGH den Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers stark ein. Ihm wurde insbesondere ein Einblick in die Kostenstruktur des Verletzers verwehrt.¹⁶⁷¹ Die Schätzung könne auch auf Grundlage der Umsätze und „gegebenenfalls grob ermittelter Gewinne“ erfolgen. Welche Kriterien zur Schätzung allerdings herangezogen werden konnten, hatte der BGH weder mitgeteilt noch gab es sonst eine etablierte Gerichtspraxis dazu.¹⁶⁷² Es wäre daher nachvollziehbarer gewesen, den Schaden nach den Grundsätzen über die Lizenzanalogie zu ermitteln.

Diese und viele in dieser Arbeit genannten Beispiele aus den USA verdeutlichen, dass die Vorstellung illusorisch ist, einem einzelnen Faktor eines komplexen Produkts einen Gewinnanteil zuzuweisen.

nach dem bei der Bestimmung des zurechenbaren Gewinnanteils auch „ähnliche Grundsätze anzuwenden [sind] wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren“.

1668 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

1669 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

1670 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

1671 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse.

1672 Zu den Kriterien der Rechtsprechung V.3.c)aa)(1).

d) Zusammenfassung

Der Gewinn einer wirtschaftlichen Unternehmung beruht auf einer Vielzahl von Faktoren. Das verletzte Immaterialgüterrecht ist bloß ein Faktor unter vielen und oft nicht einmal der entscheidende. Der Gewinn steht in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko der Unternehmung trägt. Immaterialgüterrechte weisen ihrem Inhaber nur eine *abstrakte* Gewinnchance zu. Daher hat der Rechtsinhaber nur einen Anspruch auf den Gewinn des Verletzers, wenn er selbst das wirtschaftliche Risiko auf sich genommen hat und durch die Rechtsverletzung an der Realisierung einer konkreten Gewinnchance, also einer wahrscheinlichen Gewinnerzielung, gehindert wurde. Allerdings muss der Verletzer immer den Eingriff in die abstrakte Gewinnchance ausgleichen, die das Immaterialgüterrecht dem Rechtsinhaber gewährt. Er schuldet dafür eine angemessene Lizenzgebühr. Weil der Markt durch die Höhe der Lizenzgebühr das Gewinnpotential des Immaterialgüterrechts ausdrückt, erhält der Rechtsinhaber dadurch gleichzeitig den Anteil am Gewinn des Verletzers, der auf die Verwertung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Verbleibt danach noch ein Gewinn, so entspricht er dem Gewinnanteil der Faktoren, die der Verletzer eingesetzt hat. Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist in diesen Fällen die deutlich einfachere, transparentere und daher auch gerechtere Berechnungsmethode, weil für deren Berechnung im Regelfall auf eine viel größere Branchen- und Gerichtspraxis zurückgegriffen werden kann als bei einer sonstigen Aufteilung des Gewinns nach Ertragsfaktoren.

Eine höhere Beteiligung des Rechtsinhabers am Gewinn des Verletzers ist daher nur gerechtfertigt, wenn man dem Verletzer aus Sanktionsgründen seinen Gewinnanteil entziehen möchte. Aber auch in dem Fall ist der Gewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst. Die Pflicht zur Gewinnherausgabe kann nur mit der Rechtsfigur des *relativ* besser Berechtigten erklärt werden.¹⁶⁷³

3. Präventive Gewinnabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen zur Verhinderung von *fautes lucratives*

Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen hat der effektive Rechtsgüterschutz einen besonders hohen Stellenwert. Die Rechtsordnung darf nicht zulassen, dass kalkulierte Rechtsbrüche lukrativ sind. Vorsätzliche Rechtsverletzungen sind leicht zu vermeiden, so dass es keinen unternehmerischen Freiraum gibt, der es wert ist, geschützt zu werden.¹⁶⁷⁴ Deswegen sollte die Rechtsordnung auf vorsätzliche Ver-

1673 Dazu oben I.1.a)bb) und unten 3.b).

1674 Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.

letzungen von Immaterialgüterrechten mit einer Gewinnabschöpfung reagieren, die in erster Linie präventive Ziele verfolgt. Ein solcher Rechtsgüterschutz gehört zu den Kernaufgaben des Zivilrechts (dazu oben unter A.II.3.).

a) Abschöpfung des Verletzergewinns

Schadensersatzzahlungen tragen wenig zu einem effektiven Rechtsgüterschutz bei, wenn ein potentieller Schädiger damit rechnen kann, durch die Rechtsverletzung reicher zu werden, selbst wenn er Schadensersatz zahlen muss.¹⁶⁷⁵ Um die Schadensprävention zu verbessern, muss die Rechtsordnung diese Kalkulation zunichte machen und die Vorteile der Rechtsverletzung abschöpfen. Zudem darf keine Rechtsordnung zulassen, dass ihre Normen bewusst gebrochen werden.

Allerdings folgt aus dieser Begründung auch eine Beschränkung der Gewinnabschöpfung. Eine vollständige Abschöpfung ist nur gerechtfertigt, wenn der Eindruck entsteht, dass der Rechtsbruch den Verletzer bereichert. Trägt die Rechtsverletzung nicht nennenswert zum erzielten Gewinn bei, dann entsteht auch nicht der Eindruck, dass sich Unrecht lohnt. Dem Verletzer einen solchen Gewinn zu entziehen, widerspräche vielmehr dem Gerechtigkeitsempfinden. Der Gewinn ist dann Ertrag seiner Arbeit, seines Kapitaleinsatzes und seines Risikos, nicht aber der Ertrag des Immaterialgüterrechts.¹⁶⁷⁶

Dieses Problem lässt sich auch nicht durch eine nur anteilige Gewinnabschöpfung lösen.¹⁶⁷⁷ Prägt die Rechtsverletzung den Gewinn, schwächt eine anteilige Gewinnabschöpfung das generalpräventive Signal, weil der Verletzer zumindest eingeschränkt vom Rechtsbruch profitiert. Bei einer untergeordneten Rechtsverletzung kann dagegen kein rechtes Maß für den Abschöpfungsanteil gefunden werden. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um den Unrechtsanteil am Gewinn abzuschöpfen, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Deswegen sollte man es *de lege lata* bei nebensächlichen Rechtsverletzungen dabei belassen, auch bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, den ungerechtfertigt erlangten Vorteil der Rechtsverletzung über den Schadensausgleich oder das Bereicherungsrecht zu neutralisieren. Wirksame Prävention kann (*de lege ferenda*) viel wirksamer über eine pauschale Verdopplung der üblichen Lizenzgebühr erreicht werden.¹⁶⁷⁸

1675 Vgl. nur *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225; *Köndgen*, *RabelsZ* 56 (1992), 696, 728 ff.; *Lehmann*, *BB* 1988, 1680 f., 1686; *Loewenheim*, *ZHR* 135 (1971), 97, 117; v. *Caemmerer*, *FS Rabel*, 333, 359 f.; *Rolf Weber*, *ZSR* 1992, 333 f.; *B. Ebert*, *Geschäftsanmaßung*, S. 70.

1676 Die Arbeitstheorie, die auf *Locke* zurückgeht, ist eine der am stärksten rezipierten philosophischen Begründungen der Immaterialgüterrechte, vgl. dazu *Stallberg*, *Rechtfertigung*, S. 59, und zur aufschlussreichen Rezeptionsgeschichte des Arguments *Oberndörfer*, *Grundlagen*, S. 63 ff.

1677 Dazu ausführlich unten V.2.b)bb).

1678 Dazu unten G.II.2.

b) Zuweisung an den Rechtsinhaber

Nach dem Ausgeführten stehen dem Verletzer die Vorteile einer vorsätzlichen Rechtsverletzung nicht zu. Darüber besteht Einigkeit. Die Gewinne dem Rechtsinhaber zuzusprechen und ihm so mehr zu geben, als ihm zusteht, wird indes als Hindernis für einen überkompensatorischen Schadensersatzes gesehen. Das verstoße gegen das Bereicherungsverbot.¹⁶⁷⁹ Überkompensatorischem Schadensersatz das Bereicherungsverbot entgegenzuhalten, ist aber tautologisch. Denn das Bereicherungsverbot ist nichts anderes als eine Formulierung des Prinzips, dass Schadensersatz allein der Kompensation dienen soll. Wenn man überkompensatorischen Schadensersatz ablehnt, weil Schadensersatz kompensatorisch sein soll, stellt man einen Glaubenssatz auf.

Bydlinski hat seine Ablehnung auf das Prinzip der „beidseitigen Begründung“ gestützt.¹⁶⁸⁰ Bei der Verteilung von Nachteilen und Vorteilen sei nicht nur begründungsbedürftig, weshalb einem Privatrechtssubjekt ein Nachteil auferlegt wird. Man müsse genauso begründen, weshalb einem anderen ein Vorteil zugesprochen wird. *Wagner* ist dem entgegengetreten und hat mit Recht bezweifelt, dass es einen entsprechenden fundamentalen Rechtssatz in unserer Rechtsordnung gibt.¹⁶⁸¹ Dennoch wird es vielfach als unbillig empfunden, einem Einzelnen einen unverdienten Vorteil zuzusprechen.¹⁶⁸² Zwar lassen sich *windfall profits* nie ganz verhindern. Sie zu einem rechtlichen Prinzip zu erheben, erscheint jedoch rechtfertigungsbedürftig.¹⁶⁸³ Derartige Gewinne scheinen unverdiente Vorteile des Immaterialgüterrechtsinhabers zu sein. Wie oben unter 2. gezeigt, weist ihm die Rechtsordnung nur die Gewinnchance zu. Darüber hinausgehende Gewinne muss er sich verdienen, indem er wirtschaftliche Risiken eingeht.

Die Rechtsordnung steht also vor einem Dilemma: Dem einem möchte sie nehmen, dem anderen aber nicht geben. Der Gesetzgeber hat bei den Gewinnabschöpfungsansprüchen im UWG und GWB einen scheinbar eleganten Ausweg gefunden. Er hat zur Abschöpfung der unrechtmäßigen Gewinne den Weg der privaten Rechtsverfolgung eröffnet. Der Kläger darf die Gewinne bei einem erfolgreichen Prozessausgang aber nicht behalten, sondern muss sie an die Bundeskasse abführen. Der Gesetzgeber hätte jedoch kaum einen effektiveren Weg fin-

1679 Das gilt aber vor allem außerhalb des Immaterialgüterrechts: *Canaris*, FS Deutsch, 85, 107 („schadensersatzrechtlich völlig widersinnig“); *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 („unverdienter, wundersamer Lotterietreffer“); *Koziol*, FS Medicus, 237, 246 f.; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360; *Goumalakis*, AfP 1998, 10, 17 („rechtlich wohl kaum zu rechtfertigende Bereicherung“). Vgl. auch *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 485.

1680 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 341 ff., 344 f. Zustimmend *Koziol*, Basic Questions, S. 53 mwN.

1681 *Wagner*, FS Koziol, 925, 933.

1682 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 f.: „Wundersamer Lotterietreffer auf Kosten des Rechtsverletzers“.

1683 Zur Einordnung des Bereicherungsverbots als Argumentationslastgrundsatz oben A.II.2 und *Langel/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10.

den können, um die private Rechtsdurchsetzung ins Leere laufen zu lassen.¹⁶⁸⁴ Wer bei der Prävention auf die Effektivität der privaten Rechtsverfolgung setzt, erhofft sich davon, dass das Eigeninteresse der Betroffenen zu einer flächendeckenden Rechtsverfolgung führt. Doch Rechtsverfolgung ist immer mit Kosten und Risiken verbunden. Diese nimmt nur auf sich, wer damit rechnen darf, dass der Einsatz lohnt.¹⁶⁸⁵ Wenn der Gesetzgeber dem Kläger ein Kostenrisiko aufbürdet, ohne diesen bei Erfolg dafür zu belohnen, entzieht dem Motor der privaten Rechtsdurchsetzung den Kraftstoff. Das gilt umso mehr, als auf der Gegenseite beim Verletzer ein erhebliches Eigeninteresse besteht, den drohenden Verlust abzuwenden. Dieses Eigeninteresse ist subjektiv oft sehr stark, weil Menschen Verluste höher bewerten als entsprechende Gewinne.¹⁶⁸⁶ Die Rechtspraxis zu §§ 10 UWG, 33 GWB spricht Bände: Es gibt keine nennenswerte.¹⁶⁸⁷ Die scheinbar salomonische Lösung funktioniert nicht.

Die Rechtsordnung muss also wählen: Will sie die Gewinne dem Verletzer belassen oder gewährt sie diese dem Verletzten? Im ersten Fall verbleibt ein ungerechtfertigter Vorteil beim Verletzer *und* die Rechtsordnung sendet ein unerwünschtes Signal an andere potentielle Verletzer: Unrecht lohnt. Im zweiten Fall erhält der Verletzte einen ungerechtfertigten Vorteil, gleichzeitig wird aber das generalpräventive Zeichen gesetzt, dass Innovation lohnenswerter ist als Rechtsbruch. Für die Zuweisung des Gewinns an den Verletzten streitet also der Rechtsgüterschutz, für eine Zuweisung an den vorsätzlichen Verletzer wenig. Dementsprechend hat sich der Gesetzgeber bei § 687 II BGB und bei Verstößen gegen gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote aus Präventionszwecken dafür entschieden, den Gewinn dem Rechtsbrüchigen zu entziehen und dem Rechtsinhaber bzw. Prinzipal zuzuordnen. Wenn es *windfall profits* gibt, sollen diese den Rechtsinhaber und nicht den Verletzer begünstigen.¹⁶⁸⁸

Mindestens genauso wichtig ist, dass die Gewinnzuweisung für den Verletzten einen Anreiz zur Rechtsverfolgung gibt und damit deren Wahrscheinlichkeit erhöht.¹⁶⁸⁹ Dass eine angedrohte Sanktion tatsächlich durchgesetzt wird, ist für den Präventionseffekt fast wichtiger als deren Höhe. Die Gewinnzuweisung ist demnach eine Prämie der Rechtsordnung dafür, dass der Verletzte nicht nur in eige-

1684 Oben Fn. 1414.

1685 Wagner, FS Koziol, 925, 940 f.; Stadler, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21.

1686 Vgl. dazu Kahneman/Tversky, *Econometrica* 47 (1979), 263, 277 ff.

1687 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 33. In den sieben Jahren vom Inkrafttreten der Vorschrift im Juli 2004 bis April 2011 sind lediglich vier erfolgreiche Verfahren geführt und insgesamt 47.305,78 € an den Bundeshaushalt abgeführt worden, van Raay, Gewinnabschöpfung, S. 181.

1688 So auch in den USA: Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge, 316 US 203, 206 (1942).

1689 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 734; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 42; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 438; Brüggemeier, Haftungsrecht, S. 584.

ner Sache, sondern auch im übergeordneten Interesse eines generalpräventiven Rechtsgüterschutzes ein finanzielles Risiko eingeht.¹⁶⁹⁰

Allerdings ließe sich mit dieser Argumentation auch eine Popularklage begründen. Es würde die Effektivität der Sanktion sogar erhöhen, wenn jedermann den Verletzer bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung auf Gewinnabschöpfung in Anspruch nehmen könnte. Die Klagebefugnis und die Gewinnzuweisung auf den Verletzten zu beschränken, lässt sich mit dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung begründen.¹⁶⁹¹ Dem Rechtsinhaber ist zwar nicht jeder Gewinn zugewiesen, der mit seinem Immaterialgüterrecht erwirtschaftet wird.¹⁶⁹² Aber verglichen mit dem Beitrag des Verletzers oder jedes beliebigen Dritten hat die Immaterialgüterrechtsnutzung den legitimsten Beitrag zur Gewinnerzielung geleistet, so dass der Rechtsinhaber die relativ beste Berechtigung auf den Gewinn hat. Das Problem der positiven Gewinnzuweisung ist also lösbar.

c) Beweisanforderungen

Für die Wirksamkeit der präventiven Sanktion spielen die Beweisanforderungen eine entscheidende Rolle. Die Darlegungs- und Beweislast trägt nach den allgemeinen Regeln der Rechtsinhaber. Schwierig nachzuweisen sind das subjektive Element und der Gewinnumfang. Um Letzteren darlegen und beweisen zu können, steht dem Rechtsinhaber ein Auskunftsanspruch zu, den er im Wege einer Stufenklage durchsetzen kann. Die Darlegung des Gewinnumfangs ist in den meisten Fällen zwar sehr aufwändig, aber zu bewältigen. Vorsatz zu beweisen, ist in der Praxis dagegen eine so hohe Hürde, dass sie in vielen Fällen den Rechtsinhaber davon abhalten wird, seinen Anspruch geltend zu machen. Bei der Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG wird das Vorsatzerfordernis (neben der Abführung des erstrittenen Gewinns an die Bundeskasse) als einer der wesentlichen Gründe angesehen, weshalb die Vorschrift kaum praktische Bedeutung hat.¹⁶⁹³

Dem Rechtsinhaber würde der Beweis leichter gelingen, wenn die Gewinnabschöpfung auf *grob fahrlässige* Verletzungen ausgedehnt würde.¹⁶⁹⁴ Damit würde man die Wettbewerbs- und Handlungsfreiheit zwar stärker einschränken als bei vorsätzlichen Verstößen. Das ist aber hinnehmbar, weil ein grob fahrlässiger Rechtsverstoß definitionsgemäß auf der Hand liegen muss und bereits durch ein-

1690 Vgl. BVerfGE 91, 335, 344: „Der Geschädigte soll ferner für die auf seinem Einsatz beruhende Durchsetzung des Rechts – zur Stärkung der Rechtsordnung im allgemeinen – belohnt werden.“ (zum Strafschadensersatz); *Carval*, *Peine privée*, S. 362; *Köndgen*, *RabelsZ* 56 (1992), 696, 734; *GroßKomm-UWG*²/*Poelzig*, § 10 Rn. 42. Vgl. auch *Wagner*, FS *Koziol*, 925, 941; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 437 f.; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21. Kritisch *Boosfeld*, *Gewinnausgleich*, S. 57, 199.

1691 Vgl. dazu *Koziol*, FS *Medicus*, 237, 247, und bereits oben I.1.a)bb).

1692 Dazu oben 2.

1693 Oben Fn. 1420.

1694 Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

fachste Sorgfaltsvorkehrungen vermieden werden kann. Es wäre daher sinnvoll, die Gewinnabschöpfung auf solche Fälle auszudehnen.¹⁶⁹⁵ Das verstößt aber gegen den erklärten gesetzgeberischen Willen und ist *de lege lata* nicht möglich.¹⁶⁹⁶ Um den erwünschten Präventionsaspekt trotzdem nicht leerlaufen zu lassen, muss dieses Problem mit Beweiserleichterungen gelöst werden (dazu unten V. 2.a).

4. *Entbehrlichkeit der präventiven Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen*

Bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es gerechtfertigt, den Verletzergewinn abzuschöpfen und dabei einen strengen Maßstab anzulegen. Die Argumente, die dort überzeugen, werden oft pauschal auf alle Formen von Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt, auch auf leicht fahrlässige. Das überzeugt aus folgenden Gründen nicht:

Erstens entspricht dies nicht dem Willen des Gesetzgebers, weder des deutschen noch des europäischen (dazu oben III.).

Zweitens widerspricht dies der Systematik der übrigen Gewinnabschöpfungsansprüche. Diese setzen entweder eine vorsätzliche Rechtsübertretung voraus (§ 687 II BGB, § 10 UWG, § 32a GWB) oder sie werden für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche gewährt.¹⁶⁹⁷

Drittens hat der Immaterialgüterrechtsinhaber keinen Anspruch auf den Gewinn (dazu oben 2.). Ihm ist nur die abstrakte Gewinnchance zugewiesen. Gegenüber einem vorsätzlichen Verletzer hat er demnach eine bloß relativ bessere Berechtigung, weil der Gewinn einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen entzogen werden soll. Es gibt aber keinen Rechtssatz und auch keine allgemeine Rechtsüberzeugung, dass jemand seine Gewinnberechtigung deswegen verwirkt, weil er fahrlässig gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen oder in fremde Rechte eingegriffen hat. Deswegen hat der Rechtsinhaber gegenüber fahrlässigen Verletzern weder ein absolutes noch ein relativ besseres Recht auf den Gewinn. Der Zuweisungsgehalt seines Rechts erstreckt sich lediglich auf die Nutzung des Immaterialguts.

Viertens beeinträchtigt eine Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen die Balance zwischen effektivem Immaterialgüterrechtsschutz und der notwendigen unternehmerischen Freiheit (dazu oben 1.). Der Schutzbereich des Rechts wird einseitig zulasten der Freiheit ausgedehnt. Die Ab-

1695 Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 535, der dies aber schon *de lege lata* als möglich ansieht. Dazu auch unten G.II.1.

1696 Dazu oben III.2.

1697 Zu den handels- und gesellschaftsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen oben I.1.b), zu § 285 BGB oben I.1.c).

schöpfung führt zu einer asymmetrischen Risikoverteilung zwischen Rechtsinhaber und Verletzer und letztlich dazu, dass gesetzlich gewollte Freiräume für unternehmerische Aktivitäten nicht ausgeschöpft werden. Prävention ist kein Selbstzweck. Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass Dritte die Grenzen von Immaterialgüterrechten austesten und notfalls eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen.¹⁶⁹⁸ Andernfalls werden Immaterialgüterrechte über die vom Gesetzgeber gewünschten Grenzen hinaus ausgedehnt. Solche Phantomrechte schmälern den Nutzen des Immaterialgüterrechtssystems. Das gilt umso mehr, als im Immaterialgüterrecht ein derart strenger Verschuldensmaßstab gilt, dass selbst nach dem I. Zivilsenat „die mahnende Kritik, die Verschuldenshaftung auf diesem Rechtsgebiet näherte sich der Erfolgshaftung, ernst zu nehmen ist.“¹⁶⁹⁹

Fünftens kann das klassische Schadensrecht auch im Immaterialgüterrecht eine angemessene Kompensation des eingetretenen Schadens gewährleisten.¹⁷⁰⁰ Beweisprobleme könnten mit tatsächlichen Vermutungen für den Schadensausgleich angemessener und weniger einschneidend gelöst werden. Das zeigen die Erfahrungen insbesondere aus Frankreich.¹⁷⁰¹ Die grobe Axt der Gewinnabschöpfung ist dafür nicht das richtige Werkzeug. Außerdem verursacht die Gewinnermittlung einen erheblichen Aufwand und kann daher auch nicht mit prozessökonomischen Erwägungen gerechtfertigt werden.

Auch der rechtsvergleichende Befund zeigt, dass sich eine präventive Gewinnabschöpfung, die an eine fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung anknüpft, nicht flächendeckend durchsetzen konnte. Es gilt eher das Gegenteil: Auch andere Rechtsordnungen setzen für präventive zivilrechtliche Sanktionen im Regelfall eine gesteigerte individuelle Vorwerfbarkeit voraus (dazu c).

a) *Erforderlichkeit wegen der „Natur der Immaterialgüterrechte“*

Trotzdem wird behauptet, die Natur der Immaterialgüterrechte erfordere eine Gewinnabschöpfung bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen.¹⁷⁰² In Literatur und Rechtsprechung gibt es im Kern drei Argumente, mit denen ein Abweichen von den allgemeinen Regeln der Gewinnabschöpfung begründet wird: Aufgrund der Natur der Immaterialgüterrechte sei der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers kaum feststellbar und beweisbar (dazu aa). Insbesondere könne er kaum dazu vortragen, wie sich die Rechtsverletzung auf die Möglichkeit ausgewirkt hat, sein Recht selbst auszuwerten. Immaterialgüter seien beson-

1698 Oben Fn. 1603 f.

1699 BGHZ 68, 90, 98 f. – Kunststoffhohlprofil. In Frankreich führt bereits ein objektiver Immaterialgüterrechtsverstoß ohne Verschulden zur vollen Haftung, vgl. oben Kapitel 3 D.I.1.

1700 Vgl. etwa *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1701 Oben Kapitel 3 D.I.3. Vgl. auch *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.

1702 Vgl. die folgenden Nachweise.

ders verletzlich und besonders schutzbedürftig. Das rechtfertigt es schon bei fahrlässigem Handeln des Verletzers, die strenge Haftung wegen angemessener Eigengeschäftsführung eintreten zu lassen (dazu bb). Außerdem sei es unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Nutzung eines Ausschließlichkeitsrechts beruhe (dazu cc).

aa) Schwierigkeit der Schadensfeststellung

Es liege „in der Natur der Immaterialgüterrechte“, dass der Rechtsinhaber kaum darlegen könne, welcher Gewinn ihm dadurch entgangen ist, dass der Verletzer in sein Ausschließlichkeitsrecht eingegriffen und so die Möglichkeit zur Auswertung des Rechts geschmälert habe.¹⁷⁰³ Daher sei die Gewinnabschöpfung als billiger Ausgleich notwendig.¹⁷⁰⁴ Allerdings konnte in den vorherigen Abschnitten gezeigt werden, dass der eingetretene Schaden auf eine Weise kompensiert werden kann, die weniger stark in die Rechte des Verletzers eingreift:

Zunächst gleicht bereits die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen ausreichend aus.¹⁷⁰⁵ In vielen Fällen bedarf es keiner weiteren Kompensation. Denn ein darüber hinausgehender Schadensersatz scheitert oft nicht an Beweisproblemen, sondern daran, dass kein weiterer Schaden entstanden ist. Das gilt insbesondere, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht gar nicht oder nur auf anderen Märkten verwertet.

Stand der Rechtsinhaber in Konkurrenz zum Verletzer oder ist es sonst wahrscheinlich, dass ihm Gewinn entgangen ist, gibt es zwei schonendere Möglichkeiten des Schadensausgleichs: Zum einen kann über eine ökonomische Einzelfallanalyse der entgangene Umsatz des Rechtsinhabers nach § 287 ZPO geschätzt werden. Dafür müssen die Gerichte notfalls die Hilfe eines Sachverständigen in Anspruch nehmen. Dass die Schadensschätzung keine unmögliche Aufgabe ist, zeigt der Blick in andere Rechtsordnungen, insbesondere nach Frankreich.¹⁷⁰⁶ Die deutschen Gerichte müssen die ihnen obliegende Aufgabe der Schadensschätzung ernster nehmen.

Wenn sich deutsche Gerichte dazu nicht in der Lage sehen bzw. wenn sie verhindern wollen, dass Rechtsinhaber ihre Gewinnmarge und andere Betriebsinterne offenlegen müssen, dann wäre eine widerlegliche Vermutung das mildere Mittel gegenüber einer pauschalen Gewinnabschöpfung. Es wäre dann nur die Annahme gerechtfertigt, dass der Rechtsinhaber *im Zweifel* den Gewinn des Verlet-

1703 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – T-chibo/Rolux II (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 360; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 518; Preu, GRUR 1979, 753, 757. Ähnlich OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

1704 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil.

1705 Oben B.I.

1706 Oben Kapitel 3 D.I.3.

zers erzielt hätte. Der Beweis des Gegenteils muss dem Verletzer aber möglich bleiben.¹⁷⁰⁷ Den Gewinn unwiderleglich beim Verletzer abzuschöpfen mit der Begründung, es treffe schon keinen Falschen, ist unangebracht, weil damit erwünschte unternehmerische Freiräume eingeschränkt werden.

Die *Schadenskompensation* würde zudem dadurch gestärkt, wenn in Deutschland das Kumulationsverbot eingeschränkt würde. Der Schadensersatz für den unmittelbaren Rechtsguteingriff (Lizenzanalogie) muss mit den mittelbaren Schadensfolgen insofern kumuliert werden können, als unterschiedliche Interessen betroffen sind. Der Rechtsinhaber hat Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, soweit er ihm entgangen ist; für den darüber hinausgehenden Eingriff muss er eine übliche Lizenzgebühr erhalten.¹⁷⁰⁸

Verursacht die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung über den bloßen Eingriff hinaus Schäden am Immaterialgut, dann können die vorhandenen schadensrechtlichen Instrumentarien den entstandenen Schaden ebenfalls viel zielgenauer beheben als eine Gewinnabschöpfung. Zum einen muss dem Rechtsinhaber einfacher als bisher ermöglicht werden, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.¹⁷⁰⁹ Zum anderen kann ein verbleibender Schaden entweder, wie in Frankreich üblich, durch eine geschätzte Pauschalsumme oder durch einen entsprechenden Aufschlag auf die Lizenzgebühr ausgeglichen werden.¹⁷¹⁰

Deswegen stellt die Rechtsordnung für die Schadenskompensation bereits ausreichende Mittel zur Verfügung, so dass die ungenaue Pauschalierung über den Verletzergewinn nicht gerechtfertigt ist. Die Pauschalierung führt auch nicht zu einer einfacheren und ökonomischeren Schadensermittlung, weil sie sehr aufwändig ist. Aus dem Grund hat sie in Deutschland und England bisher nur eine sehr eingeschränkte Rolle gespielt. Insofern kann die Gewinnabschöpfung allein durch Sanktions- und Präventionsgesichtspunkte gerechtfertigt werden, die bei einer fahrlässigen Verletzung nicht überzeugen.

bb) Erhöhtes Schutzbedürfnis von Immaterialgüterrechten

Die Anforderungen an die Gewinnabschöpfung im Immaterialgüterrecht auf Fahrlässigkeit abzusenken, wird oft damit begründet, dass diese Rechte besonders verletztlich und schutzbedürftig seien.¹⁷¹¹

1707 Oben C.III.4.b).

1708 Unten E.I.

1709 Oben C.II.2.a).

1710 Oben C.II.2.c).

1711 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 60, 206, 209 – Miss Petite (UWG); BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 455; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 115 ff.; Wittmann, GoA, S. 159. Vgl. auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

(1) Schwierige Entdeckung der Rechtsverletzung

Die rechtswidrige Nutzung eines Dritten schränkt die Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht unmittelbar ein. Daher werden viele Rechtsverletzungen nicht entdeckt und können nicht geahndet werden. In vielen Bereichen des Immaterialgüterrechts ist die Dunkelziffer der Rechtsverletzungen sehr hoch.¹⁷¹² Deswegen können rationale Verletzer oft darauf spekulieren, nicht entdeckt zu werden, und so das Recht *de facto* kostenlos nutzen.

Wenn sie aber entdeckt werden, würden sie, so wird behauptet, kaum Nachteile erleiden. Die Lizenzanalogie würde den Verletzer einem rechtmäßigen Lizenznehmer gleichstellen: Im schlimmsten Fall müsse er das zahlen, was er beim Abschluss eines Lizenzvertrages in jedem Fall gezahlt hätte.¹⁷¹³ Weil ein Verletzer aber damit rechnen könne, dass seine Rechtsverletzung bei weitem nicht in jedem Fall entdeckt bzw. rechtlich verfolgt werde, sei es für ihn wirtschaftlich betrachtet sogar günstiger, keinen Lizenzvertrag abzuschließen.¹⁷¹⁴ Wenn der 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/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038; Vivant, D. 2009, 1839 f.; Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253. Ferner Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 225; Fezer, WRP 1993, 565, 566; Preu, GRUR 1975, 753, 758 f.; Assmann, BB 1985, 15, 18; Alexander, Abschöpfung, S. 264.

1716 Körner, FS Steindorff, 877, 887; Assmann, BB 1985, 15, 18; Köllner, Mitt 2006, 289, 290; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 226; Fezer, WRP 1993, 565, 566; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

1717 Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 683 ff., 693.

einem ausgewogenen Prozessrisiko belasten.¹⁷¹⁸ Ein Gewinnabschöpfungsanspruch schon bei fahrlässigen Rechtsverletzungen zu gewähren, verschiebt die Balance zulasten der Allgemeinheit. Hier ist der verstärkte Normappell der Gewinnabschöpfung nicht sinnvoll, weil er vorsichtige Akteure dazu verleiten könnte, einen größeren Abstand zu Immaterialgüterrechten einzuhalten als notwendig und vom Gesetzgeber beabsichtigt.¹⁷¹⁹

In der zweiten Konstellation bemerkt der Verletzer gar nicht, dass er ein Patent, eine fremde Marke oder ein Urheberrecht verletzt. In diesem Fall kann der erhöhte Normappell der Gewinnabschöpfung keinen stärkeren Schutz des konkret gefährdeten Immaterialgüterrechts bewirken. Er kann allenfalls dazu führen, dass generell höhere Sorgfaltsanforderungen getroffen werden. Allerdings bietet das bisherige Schadensersatzregime dafür schon ausreichend Anreize, weil im Folgenden gezeigt werden kann, dass viele Verletzer durch das Schadensrecht einem Lizenznehmer nicht gleich-, sondern meist deutlich schlechter gestellt werden.¹⁷²⁰ Anders ist dies aber im Regelfall bei der unkörperlichen Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere bei unberechtigten Musikaufführungen.¹⁷²¹

Zunächst muss ein Verletzer jederzeit damit rechnen, dass seine Rechtsverletzung aufgedeckt wird.¹⁷²² Gerade in Fällen, in denen Konkurrenten Immaterialgüterrechte verletzen und damit den wirtschaftlich größten Schaden beim Verletzer anrichten, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ hoch. Produkte, die der Verletzer noch nicht vertreiben konnte, werden wertlos, weil der Rechteinhaber seinen Unterlassungsanspruch in Deutschland mit einer einstweiligen Verfügung schnell und effektiv durchsetzen kann. Ressourcen, die der Verletzer auf die festgesetzten Produkte verwendet hat, müssen im Regelfall vollständig abgeschrieben werden. Das kann erhebliche Kosten verursachen.¹⁷²³ Außerdem können diese Produkte keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften.¹⁷²⁴ Verschont werden daher nur Verletzer, die ihre Produkte schnell umsetzen und eine große Marge erzielen.¹⁷²⁵

Fahrlässige Verletzer können die Schadenslizenzgebühr typischerweise nicht in den Verkaufspreis einkalkulieren. Spätere Schadensersatzzahlungen führen also zu einer kalkulatorischen Unterdeckung.¹⁷²⁶ Wenn ein Verletzer erhebliche Aufwendungen für die Herstellung seiner Produkte getätigt hat oder die Verletzung

1718 Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 85; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 379; Peukert, Mitt 2005, 73, 75 ff.

1719 Dazu Kur, IIC 2004, 821, 829 f. und oben 1.b).

1720 So auch BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid („schwerwiegende[r] Nachteil der Position des Patentverletzers“); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42. Vgl. auch Haedicke, GRUR 2005, 529, 535.

1721 BGHZ 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; Loewenheim, FS Erdmann, 131, 132 mwN.

1722 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360.

1723 Vgl. etwa BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse: mehr als 120.000 DM Material- und Fertigungskosten.

1724 Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.

1725 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

1726 Vgl. etwa RG GRUR 1942, 316 – Trockenvorrichtung.

erst spät entdeckt wurde, führen der Unterlassungsanspruch und die Lizenzanalogie zu einer erheblichen und spürbaren Sanktion für den Verletzer.¹⁷²⁷

Wenn der Verletzer seine Produkte an einige wenige (Groß-) Abnehmer geliefert hat und diese vom Rechtsinhaber ebenfalls in Anspruch genommen werden, ist er deren Regress ausgesetzt. Denn auch wenn er Schadensersatz in Form der Lizenzgebühr zahlt, erhält er keine Lizenz für seine Produkte.¹⁷²⁸ Der Lizenznehmer dagegen erhält durch den Abschluss des Lizenzvertrags eine gesicherte Rechtsposition, mit der er kalkulieren kann.¹⁷²⁹ Aus diesen Gründen steht der fahrlässige Verletzer deutlich schlechter als ein Lizenznehmer. Etwas anderes gilt aber für Verletzer, die ihre Produkte in großem Ausmaß an Endkunden vertreiben, weil die meisten Rechtsinhaber hier den großen Aufwand der Rechtsverfolgung scheuen.

Darüber hinaus verursacht auch das Verletzungsverfahren erhebliche Transaktionskosten.¹⁷³⁰ Das gilt nicht nur für die Rechtsinhaber, die dies mit Recht beklagen;¹⁷³¹ auch der Verletzer muss in jedem Fall eigene Ressourcen aufwenden, seine eigenen Rechtsanwaltskosten sowie die des Rechtsinhabers tragen. Kann er sich mit ihm nicht außergerichtlich einigen, kommen noch erhebliche Verfahrenskosten sowie möglicherweise Reputationsschäden hinzu.

Außerdem muss der Verletzer einen über die angemessene Lizenzgebühr hinausgehenden Gewinnentgang ebenso ersetzen wie Verwässerungs- und Reputationsschäden des Rechtsinhabers.¹⁷³² Wenn diese Schäden in Deutschland gerichtlich ähnlich effektiv durchgesetzt werden könnten wie in Frankreich, hätte in einem Großteil der Fälle allein der (potentielle) Ersatz des konkreten Schadens einen hinreichend abschreckenden Effekt.¹⁷³³

Zu Recht wird eingewendet, dass bei der Vereinbarung eines Lizenzvertrages die Unsicherheit bestehen kann, ob das lizenzierte Recht überhaupt beständig ist.¹⁷³⁴ Wenn sich diese Unsicherheit in einer niedrigeren üblichen Lizenzvergütung niederschlägt, muss dieser Unsicherheitsfaktor herausgerechnet werden, wenn die für den Schadensfall angemessene Lizenzgebühr berechnet wird.¹⁷³⁵ Denn durch den Verletzungsprozess steht fest, dass das Recht beständig ist, so dass der Verletzer von diesem Unsicherheitsabschlag nicht profitieren darf.

Weitgehend ignoriert hat die deutsche Rechtsprechung bisher das Interesse des Schutzrechtsinhabers, überhaupt keine Lizenzen gewähren zu wollen. Das wird

1727 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1728 BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-Rom; *Mellus*, GRUR Int 2008, 679, 683.

1729 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.

1730 *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.

1731 Dazu bereits oben C.V.

1732 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.

1733 Dies ist jedoch anders bei Produktpiraterie im engeren Sinne, dazu unten G.II.2.

1734 Vgl. dazu BGHZ 77, 16, 24 – Tolbutamid und oben B.III.5.e)aa).

1735 Vgl. nur BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung und oben B.III.5.e)aa).

mit Recht kritisiert.¹⁷³⁶ Viele Rechtsinhaber würden niemals einem direkten Konkurrenten oder einem Billignachahmer Lizenzen einräumen. Sie wollen die Rendite des Wettbewerbsvorsprungs selbst erwirtschaften oder eine Beschädigung ihres Immaterialguts vermeiden. Wie jedoch der Blick nach Frankreich zeigt, können (und müssen¹⁷³⁷) solche ökonomischen Gesichtspunkte bei der Höhe der Lizenzgebühr durch Aufschläge angemessen berücksichtigt werden. Im ersten Fall muss die Gewinnmarge des Rechtsinhabers berücksichtigt werden, die er mit seinen Produkten erwirtschaften kann. Zu einem geringeren Preis würde er sich nicht der Gefahr direkter Konkurrenz aussetzen. Handelt es sich nur um eine Produktweiterentwicklung, muss der Wert des Wettbewerbsvorsprungs berücksichtigt werden. Im zweiten Fall ist die Erhöhung dadurch begründet, dass damit pauschal die schädigende Nutzung durch die Verwässerung abgegolten wird.¹⁷³⁸

Lizenznehmer werden im Regelfall zu laufenden Lizenzzahlungen verpflichtet. Im Gegenzug erhalten sie aber eine gesicherte Rechtsposition. Zudem verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten, die Schadensersatzzahlungen vom schadensstiftenden Ereignis an zu verzinsen, so dass der Verletzer wenigstens für die Geldentwertung aufkommen muss.¹⁷³⁹

Wenn sich ein Verletzer erfolgsversprechenden Schadensersatzforderungen ausgesetzt sieht, kann er ertrags- und damit steuermindernde Rückstellungen bilden.¹⁷⁴⁰ Diese steuerrechtliche Notwendigkeit kann aber keine Bedeutung für die Höhe der Sanktion haben.¹⁷⁴¹ Denn je höher die zu befürchtende Sanktion ausfällt, desto höhere Rückstellungen müssen gebildet werden. Dieser Aspekt könnte allenfalls im Steuerrecht korrigiert werden, wozu aber kein Anlass besteht. Im Übrigen wird der Verletzer damit auch nicht besser als ein normaler Lizenznehmer gestellt, weil dieser die Lizenzkosten ebenfalls von den Erlösen abziehen kann, so dass auch diese sich „steuermindernd“ auswirken.

(2) Leichtere Verletzbarkeit

Immaterialgüter sind ubiquitäre Rechtsgüter; sie können von mehreren Nutzern gleichzeitig benutzt werden, ohne dass der andere dies bemerken muss. Der Rechtsinhaber kann keine Zäune errichten oder Schlösser anbringen, um sie wie körperlichen Sachen gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Das soll es rechtfertigen, von den allgemeinen Grundsätzen des Schadensrechts abzuweichen.¹⁷⁴²

1736 Körner, FS Steindorff, 877, 883; Assmann, BB 1985, 15, 18.

1737 Die 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.

Allerdings ist die ubiquitäre Rechtsnatur ein ambivalentes Argument. Sie erschwert nicht nur dem Rechtsinhaber, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Anders als körperliche Rechtsgüter senden immaterielle keine deutlichen Signale aus, dass sie existieren und wann die Grenze zum Eingriff überschritten ist.¹⁷⁴³ Diese fehlende Sichtbarkeit und die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe erschweren es Dritten, Immaterialgüterrechte zu erkennen und deren Grenzen zu respektieren.¹⁷⁴⁴

Außerdem hilft eine Gewinnabschöpfung nur bedingt, Immaterialgüterrechte vor fahrlässigen Rechtsverletzungen zu schützen. Der Abschreckungseffekt einer erhöhten Sanktion ist aus zwei Gründen überschaubar. Zum einen ist der Steuerungseffekt relativ gering, weil die Abschreckungswirkung in erheblichem Ausmaß von der Entdeckungswahrscheinlichkeit abhängt.¹⁷⁴⁵ Je schwieriger eine Rechtsverletzung aufzudecken ist, desto schutzbedürftiger ist das Immaterialgüterrecht. Allerdings sinkt im gleichen Maße die Entdeckungswahrscheinlichkeit, so dass die Wirkung der höheren Sanktion neutralisiert wird. Je schutzbedürftiger das Recht ist, desto geringer ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit und desto geringeren Einfluss hat die Höhe der Sanktion. Die Effektivität der Gewinnabschöpfung ist also umgekehrt proportional zu ihrer Bedeutung. Mit rechtsstaatlichen, verhältnismäßigen Mitteln ist ein echter Steuerungseffekt in diesen Fällen kaum zu erreichen. Zum anderen wird die Abschreckungswirkung der Gewinnabschöpfung noch weiter geschwächt, weil ein fahrlässiger Verletzer das Sanktionssignal nur abstrakt empfängt. Weil er nicht weiß, dass er die Grenze zum Rechtsbruch übertritt, kann ihn eine höhere Sanktion vor einer *konkreten* Rechtsverletzung kaum abhalten. Er kann nur seinen generellen Sorgfaltsmaßstab erhöhen. Um bei den beschriebenen Umständen das Schutzniveau spürbar zu erhöhen, müssten die Sorgfaltsmaßstäbe aber derart streng sein, dass dies jede unternehmerische und künstlerische Freiheit zum Erliegen bringen würde. Eine solche Überabschreckung würde zu einer Unternutzung immaterieller Gegenstände und zu Phantomrechten führen. Beides ist nicht im gesellschaftlichen Interesse.¹⁷⁴⁶

1742 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 119, 20, 30 – Tchi-bo/Rolux 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 Koll/Stauder, 365, 378 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident.“

1745 Vgl. nur *Cornish/Drexll/Kur*, EIPR 2003, 447, 448; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 21.

1746 Oben 1.b).

Einen spürbaren Beitrag zum Rechtsgüterschutz kann also nur eine erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeit leisten. Dafür ist entscheidend, wieviel Zeit und Geld die Rechtsinhaber in die Marktüberwachung und Rechtsverfolgung investieren.¹⁷⁴⁷ Dazu ermutigen kann das Schadensrecht, indem es Kosten (anteilig) erstattet, die im Vorfeld einer konkreten Rechtsverletzung anfallen.¹⁷⁴⁸ Die Gewinnabschöpfung steht damit in keinem Zusammenhang und ist daher keine geeignete Reaktion für die Ahndung fahrlässiger Rechtsverletzungen.

cc) Gewinnabschöpfung aus Billigkeit

Ergänzend wird häufig darauf hingewiesen, dass es „unbillig [wäre], dem Verletzer einen Gewinn, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht, zu belassen.“¹⁷⁴⁹ Der Hinweis auf die Billigkeit kann eine Begründung aber nicht ersetzen und ist oft der Versuch, sich einer rationalen Diskussion zu entziehen.¹⁷⁵⁰ Wenn dem Rechtsinhaber kein Schaden entstanden ist, muss begründet werden, weshalb dem Verletzer der Gewinn entzogen werden soll. Dem Rechtsinhaber steht er nicht zu. Deswegen lässt sich die Gewinnabschöpfung nur mit präventiven Aspekten begründen. Durch eine fahrlässige Verletzung verwirkt der Verletzer aber nicht seinen Anspruch auf den Gewinn, den er sich durch das korrespondierende wirtschaftlichen Verlustrisikos verdient hat.¹⁷⁵¹ Mit Billigkeit lässt sich die Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen also nicht begründen.

b) Rechtsvergleichender Befund

Die rechtsvergleichenden Studien (oben Kapitel 3) haben ein disparates Bild bei der Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen zu Tage gefördert. Einigkeit besteht international jedoch dahingehend, dass die Gewinnabschöpfung keine schadensrechtliche Sanktion ist, die den tatsächlich angerichteten Schaden ausgleichen soll.¹⁷⁵² Die Gewinnabschöpfung wird als *alternativer* Rechtsbehelf zum Schadensersatz angesehen.

In *Frankreich* war bis zur Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Gewinnherausgabe nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung kategorisch ausgeschlossen.¹⁷⁵³ Dort wurde über einen allgemeinen deliktischen Gewinnabschöpfungsme-

1747 *Cornish/Drexll/Kur*, EIPR 2003, 447, 448.

1748 Dazu oben C.V.2.

1749 BGHZ 145, 366, 371 f. – Gemeinkostenanteil. Weitere Nachweise oben Fn. 1525.

1750 Dies ist gerade im Schadensrecht ein häufig gebrauchtes Argumentationsmittel, dazu kritisch mit zahlreichen Beispielen *Müller*, Punitive Damages, S. 300 ff.

1751 Oben 2.

1752 Dazu Kapitel 3 C.II.2.a).

1753 Dazu oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(1), 3.a)bb)(1).

chanismus diskutiert, mit dem *fautes lucratives* verhindert werden sollten. Im Gesetzentwurf wurde die Abschöpfung aber auf vorsätzliche Rechtsverstöße beschränkt.¹⁷⁵⁴

Die *Schweizer* Rechtsprechung lehnt es kategorisch ab, im Rahmen des Schadensersatzes den Verletzergewinn zu berücksichtigen.¹⁷⁵⁵ Nur nach den allgemeinen Regeln über die angemäße Eigengeschäftsführung ist eine Gewinnabschöpfung möglich.¹⁷⁵⁶ Diese setzt Vorsatz voraus.¹⁷⁵⁷

In *England* und *Österreich* kann der Immaterialgüterrechtsinhaber Gewinnherausgabe anstelle von Schadensersatz verlangen. Das gilt auch bei fahrlässigen Verletzungen. In England spielt die Gewinnherausgabe nur eine geringe praktische Rolle, weil die Gewinnermittlung aufwändig und teuer ist. Der Gewinnherausgabeanspruch hat keine strafende, sondern eine ordnende Funktion.¹⁷⁵⁸ Deswegen werden die Rechtsfolgen in England nicht so scharf und sanktionierend ausgelegt, wie dies in Deutschland seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktiziert wird. Exemplarisch zeigt dies die sehr ausgewogene Berücksichtigung von Gemeinkosten in der Entscheidung *Celanese v BP Chemicals*.¹⁷⁵⁹ Handelt der Verletzer in gutem Glauben, darf er vom Gewinn sogar einen angemessenen Teil als Vergütung für seine Arbeit abziehen.¹⁷⁶⁰ Der eigentliche Strafschadensersatz, die *exemplary damages*, werden nur gewährt, wenn der Verletzer die Kosten des Normbruchs (vorsätzlich) einkalkuliert und sich so über die Steuerungswirkung des kompensatorischen Schadensersatzes hinweggesetzt hat.¹⁷⁶¹ Er spielt im Immaterialgüterrecht aber keine Rolle.

In *Österreich* kann der Rechtsinhaber bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verletzungen das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr verlangen.¹⁷⁶² Im österreichischen Urheberrecht, ebenso wie in einigen anderen europäischen Staaten, kann das Duplum allerdings schon bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen verlangt werden.¹⁷⁶³

1754 Vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Vgl. zu weiteren gescheiterten Gesetzesinitiativen oben Fn. 1579.

1755 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1756 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1757 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1758 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); *Dart v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

1759 Vgl. *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 (Pat).

1760 *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 18 (Ch); *Redwood Music v Chappell & Co* [1982] RPC 109, 132 (QB); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.38.

1761 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 410 f. (HL, Lord *Devlin*).

1762 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG.

1763 § 87 III östUrHG. In Polen gibt es für jede, auch für eine unverschuldete Rechtsverletzung eine doppelte, bei Verschulden sogar eine dreifache Lizenzgebühr (Art. 79 poln. UrHG, übersetzt in GRUR Int 1994, 479). Letzteres hat das polnische Verfassungsgericht aber als verfassungswidrig eingestuft, dazu *Nestoruk*, GRUR Int 2016, 332, 337 mwN.

In den USA gibt es kein einheitliches Gewinnhaftungsregime: Im Patentrecht ist die Gewinnabschöpfung ausgeschlossen, im Markenrecht nur für bösgläubige Rechtsverletzungen anerkannt, im Urheberrecht kann der Gewinn sogar bei unverschuldeten Rechtsverletzungen abgeschöpft werden.¹⁷⁶⁴ Eine ähnlich disparate Abschöpfungspraxis ist auch in den Niederlanden zu beobachten: Im Markenrecht kann der Verletzerertrag nur bei bösgläubigen Rechtsverletzungen herausverlangt werden;¹⁷⁶⁵ auch im Patentrecht setzt die Gewinnherausgabe ein erhöhtes Verschulden voraus.¹⁷⁶⁶ Das niederländische Urheberrecht dagegen kennt eine solche Differenzierung nicht.¹⁷⁶⁷

5. Zusammenfassung

Eine Gewinnabschöpfung aus kompensatorischen Gründen ist nicht erforderlich, aus präventiven Gründen nur bei gesteigerter Vorwerfbarkeit.¹⁷⁶⁸ Die Verpflichtung zur Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit unverhältnismäßig ein.¹⁷⁶⁹ Eine so einschneidende Sanktion ist nur bei gesteigerten Haftungsvoraussetzungen gerechtfertigt.¹⁷⁷⁰

V. Gewinnabschöpfung mit primär präventiver Zielrichtung

Für den Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung der schadensrechtlichen Gewinnherausgabe muss danach differenziert werden, ob damit kompensatorische oder präventive Zwecke verfolgt werden.¹⁷⁷¹ Diese fundamentale Unterscheidung hat einen erheblichen Einfluss auf die Höhe des herauszugebenden Betrags. Die präventive Gewinnherausgabe soll dem Verletzer soweit wie möglich alle Vorteile entziehen, die er aufgrund der Rechtsverletzung erhalten hat.

1764 Dazu Kapitel 3 E.II.2.

1765 Art. 2.21 IV Benelux VIE.

1766 Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans, Patent Infr., NL 69. Bis zur Änderung 2008 sah das Niederländische Patentgesetz sogar noch Vorsatz als Voraussetzung für Schadenersatz voraus, was aber gegen Art. 45 TRIPS verstieß, Hoge Raad, 19.12.2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714 – Roche/Primus.

1767 Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht³, S. 503 f.

1768 Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 535; Wagner, Gutachten, A 84, 104; Dreier, Prävention, S. 541; Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 693; Sack, FS Hubmann, 373, 382; Benhamou, IIC 2009, 125, 143. Für die vertragliche Gewinnhaftung: Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 617 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 198 f.

1769 Wagner, Gutachten, A 84; Haedicke, GRUR 2005, 529, 535; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 358.

1770 Metzger, in: Schadenersatz, 209, 219; Benhamou, IIC 2009, 125, 143 („As such, even though it might be appropriate to provide for stricter sanctions for cases of counterfeiting and piracy, ‘ordinary’ infringements should remain subject to the compensatory principle“); Dreier, Prävention, S. 541.

1771 Vgl. Wagner, Gutachten, A 89 ff.; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 358 f.

Die *präventive* Gewinnherausgabe kann nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers,¹⁷⁷² der auch Ausdruck im Gesetzeswortlaut gefunden hat, nicht auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt, sondern nur unter den engeren Voraussetzungen des § 687 II BGB geltend gemacht werden.¹⁷⁷³

1. Leitlinien

Aus der präventiven Zielsetzung und der dogmatischen Ausgestaltung als Vorteilsabschöpfungsanspruch ergeben sich folgenden fünf Leitlinien:

Erstens: Die Geschäftsanmaßung ist ein Sonderfall der deliktischen Haftung und kein Unterfall der Fremdgeschäftsführung.¹⁷⁷⁴ Die Norm ist ein Abschöpfungsanspruch für den vorsätzlichen Einbruch in eine fremde Rechtssphäre, so dass die Geschäftsführungsperspektive für die Auslegung der Norm irreführend ist.¹⁷⁷⁵

Zweitens: Es kommt allein auf die Verhältnisse des Verletzers an.¹⁷⁷⁶ § 687 II BGB bezweckt die Vorteilsabschöpfung, nicht aber die Schadenskompensation.¹⁷⁷⁷ Dem Verletzer soll etwas genommen werden. Nachteile des Rechtsinhabers werden nur mittelbar, als Reflex, ausgeglichen, so dass sich die Auslegung nicht am Nachteilsausgleich orientieren darf. Daher ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber die Erlöse des Verletzers ebenfalls hätte erzielen können.¹⁷⁷⁸ Spiegelbildlich kann es dann aber auch für die Kosten nur auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Daher ist unerheblich, ob entsprechende Kosten auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.

Drittens: Die Vorteile sollen möglichst umfassend abgeschöpft werden, weil dann die Präventionswirkung am stärksten ist.¹⁷⁷⁹ Der Verletzergewinn muss daher vollständig an den Rechtsinhaber abgeführt werden – und nicht nur der Anteil, der auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruht (dazu unten 3.c)aa).

¹⁷⁷² BT-Drs. 16/5048, S. 61, und oben III.2.a).

¹⁷⁷³ Ebenso schon *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 258 (für das Markenrecht); *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Dreier*, Prävention, S. 541, 612.

¹⁷⁷⁴ *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. 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 *Brüggeheimer*, 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 – Gipfrespitze II; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

Dürfte der Verletzer nämlich Gewinnanteile behalten, die auf dem Einsatz eigener Ressourcen beruhen, dann verblieben ihm Vorteile aus der Rechtsverletzung und damit Anreize, vorsätzlich in fremde Immaterialgüterrechte einzugreifen.

Viertens: Die Gewinnabschöpfung muss eine verhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung sein.¹⁷⁸⁰ Das folgt unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip.¹⁷⁸¹ Wenn bei einer bloß nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzung der gesamte Gewinn abgeschöpft würde, verstieße das gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wenn in einem zweistündigen Hollywood-Blockbuster rechtswidrig ein zehnstündiger Ausschnitt einer nicht lizenzierten Filmmusik gespielt wird, wäre es eine unangemessene Reaktion der Rechtsordnung, den gesamten Gewinn des Films abzuschöpfen. Daher wird im Folgenden argumentiert, dass die Gewinnabschöpfung nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Gewinnerzielung durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt worden ist (dazu 2.b).

Fünftens: Der Umfang der Gewinnabschöpfung wird durch die erlangten Vorteile begrenzt.¹⁷⁸² Der Gesetzgeber wollte den Rechtsgüterschutz mit einem Vorteilsabschöpfungsanspruch stärken. Er hat aber bewusst keinen beliebig skalierbaren zivilrechtlichen Bußgeld-¹⁷⁸³ oder Strafschadensersatzanspruch geschaffen. Der Verletzer soll insoweit nicht auf sein Stammvermögen zurückgreifen müssen. Dies hat insbesondere Auswirkungen beim Umfang der anrechenbaren Kosten (dazu 4.). Aus dem Grundsatz der umfassenden Abschöpfung folgt, dass dem Verletzer keine Beiträge für die allgemeine Unternehmensentwicklung verbleiben dürfen. Darüber hinaus darf die Anspruchshöhe mit dem Präventionszweck aber nicht erweitert werden. Die dogmatische Begrenzung des Anspruchs auf die Abschöpfung erlangter Vorteile ist wichtig, weil der Präventionszweck sonst nahezu jedes beliebige Ergebnis zu begründen vermag. Ohne eine solche Begrenzung ließe sich etwa rechtfertigen, die Bruttoerlöse ohne jede Anrechnung von Kosten abzuschöpfen. Die Präventionswirkung wäre in diesem Fall unbestreitbar am höchsten. Damit würde allerdings aus einer präventiven Vorteilsabschöpfung ein echter Strafschadensersatzanspruch. Das mag von einigen als rechtspolitisch opportun erachtet werden, es widerspricht aber den gesetzgeberischen Vorgaben.

1780 Bei in erster Linie präventiven Normen muss diese Grenze besonders beachtet werden, *Kur*, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

1781 Auch die Durchsetzungs-RL (Art. 3 II) und TRIPs (Art. 46 und 47) betonen das Verhältnismäßigkeitsprinzip.

1782 RGZ 35, 63, 71 – Ariston („haftet also die Beklagte [...] nur bis zur Höhe ihrer Bereicherung“); BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl („Die Haftung des Herstellers wird daher – wenn der Schaden nach dem Verletzergewinn berechnet wird – durch den von ihm erwirtschafteten Gewinn nicht nur begründet, sondern auch begrenzt.“; vgl. aber Tz. 75).

1783 So etwa in früheren deutschen Immaterialgüterrechtsgesetzen, etwa § 18 IV, V UrhG 1870, § 18 WZG 1894; § 14 I MSchG 1876; § 37 PatG 1891.

2. Voraussetzungen

Jede Immaterialgüterrechtsverletzung fällt grundsätzlich in den 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 gefolgt 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 Pirateriefällen.

Allerdings dürfen an diese Voraussetzungen nicht so strenge Maßstäbe angelegt werden, dass der Gewinnabschöpfung jede praktische Wirksamkeit genommen wird. Wie in anderen Bereichen des Zivilrechts¹⁷⁸⁷ 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 Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 6; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37. Dazu auch oben III.2.b).

1786 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37. Vgl. allgemein zur Vorsatztheorie BGHZ 151, 337, 343 mwN; BeckOK-BGB³⁴/Lorenz, § 276 Rn. 13; Erman¹⁴/Westermann, § 276 Rn. 8.

1787 Erman¹⁴/Westermann, § 276 Rn. 8; MünchKommBGB⁷/Grundmann, § 276 Rn. 159; Palandt⁷⁵/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 MünchKommBGB⁷/Grundmann, § 276 Rn. 159; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 276 Rn. 11.

1790 Vgl. dazu BGH NJW 1983, 1420, 1423; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 5.

1791 Vgl. zu § 10 UWG: van Raay, Gewinnabschöpfung, S. 211 mwN. So auch die US-amerikanische Rechtspraxis im Urheberrecht, dazu Goldstein on Copyright³, S. 14:47 ff., mit vielen Beispielen.

1792 OLG Schleswig MMR 2013, 579, 584 – Mobilfunk-AGB; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 482, 483 – Kostenfalle (beide zu § 10 UWG); Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 55; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 45; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 5.

Darüber hinaus muss die Rechtsordnung den Rechtsinhabern beim subjektiven Tatbestand mit Beweiserleichterungen entgegenkommen, wenn der Gewinnabschöpfungsanspruch nicht faktisch leerlaufen soll. Deswegen reicht es aus, wenn der Rechtsinhaber vorträgt, dass der Verletzer Tatsachen kennt, aus denen er ohne Weiteres auf seine fehlende Berechtigung schließen kann.¹⁷⁹³ Hier kann man sich an der US-amerikanischen Gerichtspraxis orientieren. Dort muss der Rechtsinhaber für den Nachweis von Vorsatz nur darlegen, dass es von einem objektiven Standpunkt aus gesehen sehr wahrscheinlich war, dass die Verletzungshandlung ein Immaterialgüterrecht verletzt.¹⁷⁹⁴ Wenn die Verletzung so offensichtlich war, dass sie dem Verletzer bekannt gewesen sein musste, ist das *prima facie* eine wissentliche Rechtsverletzung.¹⁷⁹⁵

Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt nahe, wenn der Verletzer ein geschütztes Design, einen Text oder eine bekannte Marke (nahezu) identisch übernimmt. In Fällen klassischer Marken- oder sonstiger Produktpiraterie lässt sich der Vorsatznachweis damit also führen. Auch in vielen anderen Streitfällen lag eine Immaterialgüterrechtsverletzung offensichtlich vor. So hatte der Verletzer in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH den geschmacksmusterrechtlich geschützten Ring weitgehend identisch kopiert.¹⁷⁹⁶ In der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung hatte das Berufungsgericht festgestellt, dass der markante Kinderstuhl zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung ein „weithin bekanntes Möbelstück und [...] ‚Trendsetter‘ bei der Gestaltung von Kinderhochstühlen war“.¹⁷⁹⁷ Weil das Original und die Nachahmung selbst bis in viele kleinste Details übereinstimmen, hätte die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung bei objektiver Betrachtung „auf der Hand gelegen“. Das hat das OLG nicht nur für den Hersteller der Nachahmung, sondern auch für den Weiterverkäufer angenommen, weil er auf den Vertrieb von Gebrauchsgegenständen für Kinder spezialisiert war.¹⁷⁹⁸

Auch wer eine patentierte Funktion oder ein Verfahren, das am Markt bekannt und erfolgreich ist, wortsinngemäß übernimmt, begeht *prima facie* eine wissentliche Patentverletzung. So lag im Tolbutamid-Fall eine vorsätzliche Übernahme des patentgeschützten Antidiabetikums nahe, auch wenn die näheren Umstände der Verletzung nicht mitgeteilt wurden.¹⁷⁹⁹

1793 Vgl. Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 6; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37 (bei einfachen Sachverhalten); Obly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 5; Fezer/v. Braunnmühl, UWG², § 10 Rn. 176; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 45. Ohnehin trägt der Verletzer die Beweislast für einen Rechtsirrtum, BGHZ 69, 128, 143; BGH NJW 2009, 2298 Tz. 20; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 276 Rn. 11.

1794 *In re Seagate Technologies*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*).

1795 AA van Raay, Gewinnabschöpfung, S. 228.

1796 Vgl. BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil.

1797 OLG Hamburg ZUM-RD 2007, 13, 19 – Verletzernetze. Feststellungen gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1798 Ebenfalls gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1799 BGHZ 77, 16, 17 – Tolbutamid.

Allerdings kann der Verletzer in allen Fällen diesen Anschein durch Gegenbeispielen erschüttern, indem er einen atypischen Fall nachweist.¹⁸⁰⁰ Das wird ihm aber nur selten gelingen, etwa wenn in vertretbarer Weise davon ausgehen dürfte, 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 zehnstündige 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, MünchKommZPO⁴/Prütting, § 286 Rn. 65 mwN.

1801 Dazu oben Fn. 1238.

1802 Dazu oben I.1.c)cc)(2).

1803 Beispiel nach *Smielick*, Verletzergewinn, S. 135. AA OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore: Jedem Inhaber eines absoluten Rechts steht ein (kleiner) Anteil am Verletzergewinn zu, auch wenn er keinen spürbaren Einfluss auf den Verletzergewinn hatte. Das stellt allerdings schon die Lizenzanalogie sicher, dazu oben IV.2.c).

bei marginalen Rechtsverletzungen von ihr abzusehen.¹⁸⁰⁴ Das möglicherweise verbleibende Präventionsdefizit ist mit verhältnismäßigen Mitteln nicht zu schließen.¹⁸⁰⁵

Die herrschende Ansicht im Immaterialgüterrecht will die notwendige Verhältnismäßigkeit dadurch herstellen, dass der Verletzer nicht den gesamten Gewinn herausgeben muss, sondern nur einen Teil.¹⁸⁰⁶ Soweit der Gewinn auf Anstrengungen bzw. Rechtsgütern des Verletzers beruhe, dürfe er ihn behalten.

Allerdings sendet die Rechtsordnung dadurch ein widersprüchliches Signal aus: Einerseits gebietet sie dem Verletzer, die rechtsverletzende Handlung überhaupt nicht vorzunehmen. Andererseits belässt sie ihm den Gewinnanteil für seine Bemühungen.¹⁸⁰⁷ Zudem wird dem Verletzer mit allgemeiner Billigung verwehrt, einen Großteil seiner Gemeinkosten geltend zu machen, gerade um ihm alle Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen.¹⁸⁰⁸ Das erscheint wenig konsequent. Bei einer präventiven Gewinnherausgabe ist daher grundsätzlich der gesamte Gewinn abzuschöpfen. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, muss als einschränkendes Kriterium der Verletzergewinn durch die Rechtsverletzung geprägt sein.¹⁸⁰⁹ In allen anderen Fällen wird der 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 Gewinnzielung dann nicht maßgeblich geprägt, wenn das verletzte Schutzrecht ein aus-

1804 Bydlinski, JBl 1969, 252, 256 f. Vgl. B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 227 f., der aber die Gewinnabschöpfung über § 242 BGB nur in Fällen ausschließen möchte, in denen der Wert der verletzten Rechtsposition im Vergleich zu den eingesetzten Rechtsgütern des Verletzers kein nennenswertes Gewicht hat. Auch nach Helms, Gewinnherausgabe, S. 204, 209, ist eine vollständige Gewinnabschöpfung in Fällen untergeordneter Rechtsverletzungen kaum zu rechtfertigen.

1805 Helms, Gewinnherausgabe, S. 144.

1806 Unten V.3.c)aa)(1).

1807 Vgl. auch Helms, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.

1808 Vgl. etwa Dreier, Prävention, S. 285. Dazu ausführlich unten V.4.d)bb), cc).

1809 So auch Boosfeld, Gewinnausgleich, S. 280. In dieselbe Richtung gehen Vorschläge, bei unbenutzten oder unbekannten Marken (Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 522) oder im konkreten Fall unwirksamen technischen Lösungen (Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2704) eine Gewinnbeteiligung zu versagen oder auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

1810 Zum Aspekt der Gewinnbeteiligung über die Lizenzgebühr, oben IV.2.c).

1811 Siehe zu dem Kriterium auch BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.

1812 So verfährt die Rechtsprechung etwa bei der Bestimmung des Gewinnanteils, der auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt, dazu unten V.3.c)aa)(1).

tauschbarer Faktor war, den der Verletzer ohne Weiteres hätte ersetzen können.¹⁸¹³

Dafür kann sehr weitgehend auf die bisherige Gerichtspraxis zurückgegriffen werden, die den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn bestimmt hat.¹⁸¹⁴ Hier wird ebenfalls regelmäßig gefragt, ob und in welchem Ausmaß der Gewinn durch das eingesetzte Immaterialgut geprägt wird¹⁸¹⁵ oder ein maßgebliches Kaufargument war.¹⁸¹⁶ Nach ständiger Rechtsprechung ist dies ebenfalls keine rein tatsächliche (Kausalitäts-)Frage, sondern durch eine werten- de Abwägung zu ermitteln.¹⁸¹⁷ Diese Kriterien erlauben hier wie dort keine trennscharfe Abgrenzung.¹⁸¹⁸ Trotzdem ist es notwendig, ein einschränkendes Kriterium einzuführen, um in klaren Fällen eine unverhältnismäßige Sanktion vermeiden zu können. Zur Stärkung der Präventionswirkung sollte man in Zweifelsfällen eine Mitprägung der Erlöse durch die Immaterialgüterrechtsverletzung annehmen. Diese Argumentationslastverteilung kann man einem vorsätzlichen Verletzer zumuten.

Nach diesen Kriterien hat das nachgeahmte Design eines Schmuckrings in der *Gemeinkostenanteil*-Entscheidung¹⁸¹⁹ den Gewinn ebenso maßgeblich geprägt wie das Design der *Tripp-Trapp-Stühle*.¹⁸²⁰ Bei letzteren waren zwar auch die Funktionalität und der im Vergleich zum Original günstigere Preis wesentliche Kaufargumente; diese haben aber das Design nicht so in den Hintergrund treten lassen, dass es auf die Kaufentscheidung im Ergebnis keinen Einfluss gehabt hat. Insbesondere bei klassischer Piraterieware, etwa gefälschten Markenparfüms¹⁸²¹

1813 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 209. Vgl. auch BGHZ 194, 194 Tz. 27 – Flaschenträger; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 96.

1814 Vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2010, 1090 Tz. 24 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1815 BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 273 – Lifter.

1816 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 – Tintentankpatrone; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 959.

1817 Unten Fn. 1895.

1818 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger: „In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen.“

1819 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1820 BGHZ 181, 98 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1821 BGHZ 99, 244 – Chanel Nr. 5 (allerdings unverschuldete Rechtsverletzung); TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.

oder Luxushandtaschen,¹⁸²² ist eine Gewinnabschöpfung gerechtfertigt, weil die Plagiate ausschließlich wegen der Marke gekauft werden.¹⁸²³

Abgesehen von Fällen bekannter Marken prägen Kennzeichen den Gewinn eines Produktes nicht in besonderem Maße. Im *Noblesse*-Fall des BGH etwa hatte der Messerhersteller *Zwilling* seine Produkte neben der eigenen überdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke zusätzlich mit der Kennzeichnung „noblesse“ versehen und dadurch das Markenrecht eines Dritten verletzt. In diesem Fall hatte die zusätzliche Kennzeichnung keinen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden und hatte daher den Gewinn nicht geprägt.¹⁸²⁴ Auch der BGH hat dem Rechtsinhaber einen nur äußerst eingeschränkten Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zugebilligt. Detailliertere Auskünfte, insbesondere über die in den Fixkosten enthaltenen Gemeinkosten, musste der Verletzer nicht machen, weil „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des geringen herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht“ komme.¹⁸²⁵ In solchen Fällen ist die Gewinnherausgabe weder zur Kompensation noch zur Sanktionierung einer Rechtsverletzung geeignet.

Bei Patenten stellt sich oft die Frage, welchen Einfluss eigene oder rechtmäßig lizenzierte Patente des Verletzers auf die Gewinnabschöpfung haben. Nach hier vertretener Ansicht sind diese für die Gewinnabschöpfung irrelevant, solange das verletzte Patent ein wesentliches Kaufargument war. Schützt das Patent aber nur eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts und stehen dem Verletzer gleichwertige technische Alternativen zur Verfügung, dann beruht der Kaufentschluss im Regelfall nicht auf diesem Patent.¹⁸²⁶ Noch klarer lag der Düsseldorf-Fall *Anzeigevorrichtung*.¹⁸²⁷ Das Produkt des Verletzers enthielt zwar die patentverletzende Technik. Diese konnte aber ohne ein zusätzliches Steuerelement nicht genutzt werden. Der Verletzer lieferte das Steuergerät nicht mit und wies seine Kunden auch nicht auf die eingebaute Technik hin. Diese hatten also keine Veranlassung, sich das Steuergerät anderweitig zu besorgen und den patentierten Vorteil zu nutzen. In einem solchen Fall hat das Patent keinen Anteil am 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 – Flascenträger.

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*, Patentverletzung⁷, Rn. 2704.

sen technische Neuerung in der Werbung als Kaufargument besonders herausgestellt hat.¹⁸²⁹ Das gilt jedoch nicht, wenn solche Werbeargumente deswegen kaum Bedeutung für den Absatz des Produkts haben, weil in der Branche eine sehr starke Hersteller-Kunden-Bindung besteht, die von einzelnen technischen Eigenschaften des angebotenen Produkts nicht maßgeblich beeinflusst wird.¹⁸³⁰ In diesem Fall war die Innovation aus der maßgeblichen Sicht der Kunden austauschbar, weil sie ihre Kaufentscheidung an anderen Gesichtspunkten ausgerichtet haben.

Nach diesem Maßstab gerechtfertigt war die Gewinnabschöpfung im US-amerikanischen Fall *Blackman v Hustler Magazine*.¹⁸³¹ Das Magazin hatte rechtswidrig Nacktaufnahmen in mehreren Ausgaben abgedruckt, ohne die Zustimmung des Fotografen einzuholen.¹⁸³² Die Fotos befanden sich nur auf sechs der insgesamt 136 Seiten des Magazins. Trotzdem hatten sie einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Ausgabe: Die Abgebildete hatte einen öffentlichkeitswirksamen Skandal ausgelöst, als sie öffentlich damit kokettiert hatte, von einem Kongressabgeordneten nicht in erster Linie wegen ihrer Fähigkeiten als Sekretärin eingestellt worden zu sein. Die Leser des *Hustler* hatten das Heft zumindest auch wegen dieser Fotos gekauft.

Anders lag der Fall *Walker v Forbes*: Das beklagte Business-Magazin hatte in seiner jährlichen Sonderausgabe die 400 reichsten Amerikaner porträtiert, darunter einen Textilfabrikanten.¹⁸³³ Diesen hatte es auf fünf Magazinseiten vorgestellt und unter anderem ein kleines Porträtfoto abgedruckt, für welches das Magazin keine Abdruckerlaubnis eingeholt hatte. Der *Court of Appeal* verwehrte dem Fotografen mit Recht den Zugriff auf die Erlöse aus den Anzeigen- und den anteiligen Abonnentenverkäufen, die mehr als 97 % der Gesamterlöse ausmachten. Anzeigenkunden hatten die entsprechenden Werbeplätze mehrere Monate vor dem Erscheinen des Heftes unabhängig vom konkreten Inhalt gebucht. Für sie kam es in erster Linie auf die Eigenschaften des Magazins an, insbesondere seine Zielgruppe und seine Reputation.¹⁸³⁴ Auch an den Einzelverkäufen des Heftes hatte das einzelne, unbedeutende Foto keinen maßgeblichen Anteil. Die Käufer hätten die Ausgabe auch dann gekauft, wenn sie gar kein Foto des Textilfabrikanten enthalten hätte.

Schwieriger zu bewerten ist eine Entscheidung des BGH zur unerlaubten Wiedergabe eines Videos.¹⁸³⁵ Ein deutscher Nachrichtensender hatte unrechtmäßig

1829 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent.

1830 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle. So auch im gerade genannten Fall, TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent.

1831 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160 (DC Cir. 1986).

1832 Die Abgebildete hatte allerdings gegenüber dem Fotografen allgemein in die Veröffentlichung eingewilligt.

1833 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).

1834 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 413 (4th Cir. 1994).

1835 BGH GRUR 2010, 1090 – Werbung eines Nachrichtensenders.

das Video vom Fallschirmabsturz eines bekannten FDP-Politikers gesendet. Der Sender hatte gegen die Gewinnherausgabe vergeblich eingewendet, dass die Werbelöcke bereits Monate im Voraus gebucht worden waren, so dass der konkrete Inhalt der Sendung keinen Einfluss auf den Gewinn der Sendung hatte. Allerdings haben die Zuschauer-Quoten einen maßgeblichen Einfluss auf die Anzahl der Werbespots und auf deren Preis, so dass ein solches Video bei wertender Betrachtung trotzdem maßgeblichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der Nachrichtensendung hat.¹⁸³⁶ Hierfür ist erforderlich, dass für die Ausstrahlung des Videos im vorherigen Programm des Senders geworben wurde („Sehen Sie gleich das spektakuläre Video...“) oder dass das Renommee der Sendung davon lebt, dass dort regelmäßig ähnlich spektakuläre Videos gezeigt werden.¹⁸³⁷ Wenn das Video aber nur kurz die Todesmeldung bebildert hätte und im Mittelteil der Nachrichtensendung neben dem Videoclip über den Staatsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten verwendet worden wäre, hätte es in etwa denselben Effekt wie das oben erwähnte Porträtfoto des 90. reichsten Amerikaners gehabt. Dann prägt das Renommee des Senders bzw. der Sendung, und nicht der Videoclip, den wirtschaftlichen Erfolg, so dass eine Gewinnherausgabe nicht gerechtfertigt ist.

Auch wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich mittelbar zu Gewinnen geführt hat, hat sie die erzielten Gewinne im Regelfall nicht mitgeprägt. Das gilt etwa, wenn in Gaststätten, Hotels oder Restaurants Musik im Hintergrund gespielt wird.¹⁸³⁸ Werbekampagnen können Aufmerksamkeit erzeugen und Emotionen wecken. Dennoch hatte eine Gedichtzeile in einem Werbespot für den Audi TT ebenso wenig prägenden Einfluss auf den kommerziellen Erfolg des Autos wie ein Songausschnitt einer Bierwerbung auf den Bierabsatz.¹⁸³⁹ Beides waren austauschbare Elemente. Auch patentverletzende Dia-Rähmchen, deren massenhafter Verkauf den Namen eines Kameraproduzenten bekannt gemacht hat, waren austauschbare Werbeträger und haben deswegen nicht maßgeblich zu den Gewinnen aus dem Kameraverkauf beigetragen.¹⁸⁴⁰ Deswegen haben US-amerikanische Gerichte auch in folgenden Fällen zu Recht die Gewinnherausgabe verweigert: Das *Seattle Symphony Orchestra* musste den Bildhauer *Jack Mackie* nicht an seinen Einnahmen beteiligen, obwohl es dessen Straßenkunstwerk *The*

1836 Siehe zum vergleichbaren Fall der Gewinnerzielung durch eine 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/Zülich*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73a.

Dance Steps in einer 24-seitigen Imagebroschüre abgebildet hatte.¹⁸⁴¹ Auch der Urheber eines wissenschaftlichen Textes, der rechtswidrig in eine Patentschrift aufgenommen wurde, hat weder das Patent noch die damit erzielten Gewinne maßgeblich beeinflusst.¹⁸⁴²

c) Gewinnerzielungsverbote des Rechtsinhabers

§ 687 II BGB soll nicht den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers ersetzen, sondern den Gewinn des Verletzers abschöpfen. Deswegen ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst erzielt hätte oder nicht.¹⁸⁴³

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Verletzer dem Rechtsinhaber nicht wenigstens eine *abstrakte* Gewinnchance entzogen haben muss. Das ist in solchen Fällen ausgeschlossen, in denen der Rechtsinhaber sein Rechtsgut nicht hätte verwerten *dürfen*, weil er sonst gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte. Es ist aber weiter danach zu differenzieren, ob sich das Nutzungsverbot nur gegen den Rechtsinhaber richtet oder ob diese Art der Gewinnerzielung jedermann verboten ist.

aa) Relative Gewinnerzielungsverbote

Dem Rechtsinhaber sollte der Anspruch auf Gewinnherausgabe grundsätzlich verbleiben, wenn nur er sein Recht nicht auf diese Weise verwerten darf. Solange es andere gibt, die sein Recht auf legale Weise auswerten dürfen, bleibt ihm eine rechtlich geschützte Gewinnerzielungschance. Auch wenn die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber verbietet, diese selbst zu realisieren, bleibt sie ihm doch über das Ausschließlichkeitsrecht weiter zugeordnet. § 687 II BGB soll nicht den Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer einen als ungerechtfertigt angesehenen Vorteil entziehen. Wenn sich der Verletzer diese fremde Gewinnchance vorsätzlich aneignet, bietet sich der Rechtsinhaber weiter als relativ besserer Berechtigter an. Er selbst hat nicht gegen das Gewinnerzielungsverbot verstoßen, das Immaterialgüterrecht weist ihm weiter die Gewinnchance zu und sein Immaterialgüterrecht hat nach der Verkehrsanschauung den Gewinn zumindest mitgeprägt.

Dieses Prinzip hat der BGH zum Bereicherungsrecht im Fall „Rücktritt des Finanzministers“ angewendet.¹⁸⁴⁴ Der ehemalige Bundesfinanzminister *Oskar La-*

1841 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

1842 University of Colorado v American Cyanamid, 974 F.Supp. 1339, 1356 f. (D.Colo. 1997), aff'd 196 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 1999).

1843 Palandt⁷⁵/Sprau, § 687 Rn. 2; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 687 Rn. 4. Ebenso nach der immaterialgüterrechtlichen Literatur und Rechtsprechung, dazu die Nachweise oben Fn. 1504.

1844 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR). Anders noch BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter.

fontaine durfte vom Autovermieter Sixt die ungerechtfertigte Bereicherung für eine ungenehmigte Werbeabbildung herausverlangen, obwohl er selbst nach Art. 66 GG an einer entsprechenden vertraglichen Verwertung des Rechts am eigenen Bild gehindert gewesen wäre.¹⁸⁴⁵

bb) Absolute Gewinnerzielungsverbote

Eine andere Frage wird kaum diskutiert: Darf der Rechtsinhaber auch dann den Verletzergewinn abschöpfen, wenn der Verletzer zwar widerrechtlich in dessen Immaterialgüterrechte eingegriffen, dabei aber auch gegen allgemeine Verbotsgesetze verstoßen hat?¹⁸⁴⁶ Als Beispiel können die Herstellung und der Export patentverletzender Waffen entgegen § 2 Kriegswaffenkontrollgesetz dienen, der nicht genehmigungsfähig ist. Anhänger einer schadensrechtlichen Lösung müssten hier eine Gewinnherausgabe konsequenterweise ablehnen, weil für sie die Gewinnabschöpfung den Eingriff in eine *abstrakte* Gewinnchance des Rechtsinhabers ausgleichen soll. Denn hier steht ihm nicht einmal abstrakt der Gewinn aus solchen Geschäften zu.¹⁸⁴⁷

Wenn es allerdings allein darum geht, dem Verletzer die Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen, ist die Lösung weniger offensichtlich. Dennoch ist es in diesen Fällen gerechtfertigt, einen individuellen Gewinnabschöpfungsanspruch zu versagen. In dem Beispiel darf nach geltendem Recht *niemand* Gewinne dadurch erzielen, dass er unerlaubt Waffen exportiert. Das allgemeine Verbot, diese Gewinne zu erzielen, überlagert die relativ bessere Berechtigung des Rechtsinhabers. Die Gewinne werden in diesen Fällen durch den Verstoß gegen das Gewinnerzielungsverbot geprägt. Denn dem Rechtsinhaber ist diese konkrete Verwertungsmöglichkeit von der Rechtsordnung nicht einmal abstrakt für den Fall zugeordnet, dass er sein Immaterialgüterrecht selbst verwerten möchte.¹⁸⁴⁸

Gegen dieses Ergebnis kann man einwenden, dass in solchen Fällen der Gewinn auch nicht beim Verletzer verbleiben soll. Allerdings macht es den Normbruch gesellschaftlich nicht besser erträglich, den Rechtsinhaber von dem Bruch einer Norm profitieren zu lassen, die nicht zu seinem Schutz, sondern zum Schutz der Allgemeinheit aufgestellt wurde. Auf solche Unrechtsgewinne muss die Rechtsordnung mit *überindividuellen* Abschöpfungsansprüchen reagieren,¹⁸⁴⁹ wie sie etwa im Strafrecht oder ansatzweise im Lauterkeits- und Kartellrecht etabliert wurden.¹⁸⁵⁰

1845 Nach Art. 66 GG dürfen Bundesminister keine entgeltliche Nebentätigkeit ausüben.

1846 Vgl. aber *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f.

1847 Etwas anderes mag gelten, wenn der Rechtsinhaber in der Lage gewesen wäre, eine Ausnahme Genehmigung zu erlangen.

1848 Oder dies Dritten über eine Lizenz gestattet.

1849 Vgl. für Kriegswaffen § 24 KrWaffKontrG iVm. § 73 ff. StGB.

1850 Ebenso *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f. und allgemein *Kozioł*, Basic Questions, S. 54.

d) *Keine Untätigkeit des Rechtsinhabers*

Der Vorteilsabschöpfungsanspruch kann für den Rechtsinhaber sehr lukrativ sein. Gerade wenn er sein Immaterialgüterrecht nicht vermarktet oder sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet, kann er vom Verletzer mehr abschöpfen, als er über die Lizenzierung seines Immaterialgüterrechts selbst hätte erlösen können. Er erhält nicht nur eine angemessene Lizenzgebühr, sondern die Erlöse des Verletzers, von denen dieser, abgesehen von den variablen Kosten, kaum etwas abziehen kann.¹⁸⁵¹ Das könnte den Rechtsinhaber dazu verleiten, abzuwarten und seine Ansprüche erst geltend zu machen, wenn sie zu verjähren drohen.

Ein solches Abwarten verträgt sich jedoch nicht mit der Begründung des Abschöpfungsanspruchs.¹⁸⁵² Dieser Anspruch dient dem Rechtsgüterschutz und dem Interesse der Allgemeinheit an der Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Er ist kein alternativer Verwertungskanal des Rechtsinhabers. Die scharfe Ausgestaltung des Anspruchs ist nur gerechtfertigt, weil der Rechtsinhaber mangels Kenntnis von der Rechtsverletzung seinen Unterlassungsanspruch oft nicht zeitnah geltend machen kann. Um den Verletzer nicht vom Zeitraum zwischen Verletzung, Entdeckung und gerichtlicher Verfügung profitieren zu lassen, sollen seine Vorteile abgeschöpft werden. Wenn der Rechtsinhaber aber einschreiten könnte, es aber nicht tut, verteidigt er weder den Bestand seines Immaterialgüterrechts noch die Rechtsordnung. Er verliert dadurch seine Stellung als relativ besser Berechtigter und muss sich dann mit dem Schadens- und Bereicherungsausgleich begnügen. Methodisch kann man dies mit dem Einwand widersprüchlichen Verhaltens begründen (§ 242 BGB).¹⁸⁵³ Allerdings darf man hier keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Dem Rechtsinhaber muss ausreichend Zeit bleiben, seine Ansprüche gewissenhaft zu prüfen und Beweise zu sichern.

3. *Herauszugebender Erlös (§§ 687 II, 681 S. 1, 667 BGB)*

Der Rechtsinhaber darf bei der *Schadensberechnung* nach dem Verletzergewinn nicht den Umsatz, sondern nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten.¹⁸⁵⁴ Das ist konsequent: Die überwiegende Ansicht ordnet den Anspruch als Schadensersatz ein, der nur nach den Grundsätzen

1851 Dazu unten V.4.d).

1852 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 227. Ebenso in England *Electrolux v Electrix* [1953] 70 RPC 158, 159; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-81 mwN; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37 mwN. In der Schweiz *Fischer*, Schadensberechnung, S. 130 ff.; *Jenny*, Eingriffskondiktion, S. 167 mwN (zu Art. 423 OR).

1853 BGHZ 68, 90, 99 – Kunststoffhohlprofil; Staudinger²⁰⁰³/Schiemann, § 249 Rn. 201; Langel/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362 (entsprechende Anwendung von § 254 BGB); Soergel¹³/Ekkengal/Kuntz, § 249 Rn. 264 (nur bei fahrlässiger Begehung).

1854 Dazu unten VI.3.

der Geschäftsführung ohne Auftrag berechnet wird. Stützt man die *Gewinnabschöpfung* dagegen, wie hier, auf die Regeln der angemäßen 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*, Verletzerge Gewinn, 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; MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 667 Rn. 9 mwN; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102 f.

1858 MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 667 Rn. 9; *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 9.

1859 Vgl. BGHZ 34, 320, 323 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 209; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541.

1860 BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II. Den Anspruch darauf beschränken wollen *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 200; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1861 Vgl. *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Zahn*, Verletzerge Gewinn, S. 111; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102. Diese sehen den Umsatzsteueranteil bereits nicht als Vorteil des Verletzers an.

1862 *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 10; *Palandt*⁷⁵/*Sprau*, § 667 Rn. 4; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102.

Erlös.¹⁸⁶³ Forderungen, die der Verletzer noch nicht eingetrieben hat, müssen nur als solche abgetreten werden.¹⁸⁶⁴

Ganz entfernte Vorteile dagegen, die im Wesentlichen auf eigenen, rechtmäßigen Leistungen des Verletzers beruhen, werden nicht mehr von der Rechtsverletzung geprägt. Sie stehen also dem Verletzer zu. Besonders deutlich wird dies bei gestohlenem Geld: Der Dieb kauft sich davon Lotterielose und kann seinen Einsatz verzehnfachen. Die Verfasser des BGB haben es als selbstverständlich angesehen, dass in diesem Fall der Bestohlene keinen Anspruch auf den Gewinn, sondern nur auf die gestohlene Geldsumme hat.¹⁸⁶⁵ Geld ist der Prototyp eines austauschbaren Gewinnerzielungsfaktors, so dass man ihm keinen prägenden Einfluss auf eine Gewinnerzielung zusprechen kann. Deswegen hat schon das Reichsgericht zu Recht abgelehnt, Erträge abzuschöpfen, die der Verletzer durch die Re-Investition des Gewinns erzielt hat.¹⁸⁶⁶

Bei allen anderen mittelbaren Vorteilen muss durch eine wertende Betrachtung entschieden werden, inwiefern die Rechtsverletzung sie geprägt und damit erst ermöglicht hat. Dazu kann auch die positive Ausstrahlung der Immaterialgüternutzung gehören, etwa eine Imageverbesserung durch den Verkauf von Luxusprodukten.¹⁸⁶⁷ Für die Höhe des herauszugebenden Vorteils kann man sich an Einstandspreisen oder anderen Einmalzahlungen orientieren, die ein rechtmäßiger Nutzer für die Erlaubnis zahlen müsste, das entsprechende Produkt verkaufen zu dürfen.¹⁸⁶⁸

a) Sprungbrett-Effekt

Schwieriger einzuordnen sind zusätzliche Umsätze, die in anderen Rechtsordnungen unter dem Stichwort des Sprungbrett-Effekts diskutiert werden.¹⁸⁶⁹ Dabei handelt es sich um Umsätze des Verletzers mit Gütern, Serviceleistungen und sonstigen Folgeaufträgen, die zwar ihrerseits nicht in das Immaterialgüterrecht eingreifen, aber im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung erzielt werden.¹⁸⁷⁰

1863 BGH GRUR 2001, 329, 332 – Gemeinkostenanteil (insoweit nicht in BGHZ 145, 366); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 25; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2682.

1864 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 201; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 106. Dazu allgemein Münch-KommBGB⁶/Seiler, § 667 Rn. 10 f.; Palandt⁷⁵/Sprau, § 667 Rn. 3, 7.

1865 Prot. II, S. 743. Ebenso RGZ 35, 63, 73 f. – Ariston (obiter); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 169; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 146 f.

1866 RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen. Zustimmend: BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 221; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 169 ff.; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 97 Rn. 69. Ebenso beim strafrechtlichen Verfall, BGH NStZ 1996, 332 und oben Fn. 1467.

1867 *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 358. Allgemein zur Herausgabe unkörperlicher Vorteile B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 202 ff.

Dazu oben B.III.5.c)aa).

1869 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2), II.2.a)bb).

1870 Dazu auch *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73a.

Hier muss man danach differenzieren, ob die Immaterialgüterrechtsverletzung die zusätzlichen Umsätze ermöglicht hat oder ob sie ein austauschbarer Faktor war.¹⁸⁷¹ Wenn ein Gesamtauftrag nur wegen der vorsätzlichen Immaterialgüterrechtsverletzung gewonnen werden konnte,¹⁸⁷² sind alle folgenden Gewinne durch diese geprägt und müssen aus präventiven Gründen abgeschöpft werden.

In einem Fall vor dem LG Düsseldorf stellte der Beklagte eine patentverletzende Maschine her, die er an seine Kunden vermietete.¹⁸⁷³ Diese verpflichteten sich im Mietvertrag, alle Verbrauchsmaterialien vom Beklagten zu beziehen. Die Verbrauchsmaterialien verletzen keine Rechte des Klägers. Trotzdem bildeten in diesem Fall die rechtsverletzende Maschine und die Verbrauchsmaterialien eine wirtschaftliche Einheit. Der Verletzer muss daher den gesamten Umsatz herausgeben, wenn seine Kunden die Maschine zumindest auch wegen der patentverletzenden Funktion gemietet haben. Weil der Bezug der Verbrauchsmaterialien untrennbarer Teil der Mietabrede war, wird auch der nachfolgende Umsatz mit den Verbrauchsmaterialien durch die Rechtsverletzung geprägt.¹⁸⁷⁴ Dagegen müssen die Gewinne nicht herausgegeben werden, wenn die Kunden das schutzrechtsverletzende Produkt vor allem wegen der gewachsenen Kundenbeziehungen, der allgemeinen Wertschätzung des verletzenden Unternehmens oder wegen des günstigen Preises gekauft haben.¹⁸⁷⁵

Nach dieser Differenzierung ist auch das OLG Düsseldorf in seinem *Schwerlastregal*-Urteil verfahren:¹⁸⁷⁶ Dort hatte ein Hersteller von modular aufgebauten Regalsystemen mehrere umfangreiche Aufträge erhalten, Bau- und Supermärkte einzurichten. Nur ein Teil der dabei verwendeten Regalmodule verstieß gegen das Klägerpatent. Das OLG hat nicht den gesamten Umsatz der Aufträge zur Grundlage der Gewinnherausgabe gemacht. Grundsätzlich musste nur der Umsatz herausgegeben werden, der auf die patentverletzenden Module entfiel. Darüber hinaus wurden die Umsätze mit patentfreien Teilen berücksichtigt, die notwendig waren, um die patentverletzenden Module aufzustellen und zu benutzen. Denn diese wären andernfalls nicht verkauft worden.¹⁸⁷⁷ Den restlichen Umsatz durfte der Verletzer behalten. Das OLG sah es als nicht erwiesen (und auch als wenig wahrscheinlich) an, dass der restliche Auftrag dem Verletzer nur deswegen erteilt worden war, weil er die patentverletzenden Module anbieten konnte.¹⁸⁷⁸ Ver-

1871 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197, 201 f. – *Schwerlastregal*; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.

1872 Vgl. *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911.

1873 LG Düsseldorf InstGE 2, 108 – Verpackungsmaterial.

1874 Im Ergebnis ebenso LG Düsseldorf InstGE 2, 108, 110 – Verpackungsmaterial.

1875 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 201 f. – *Schwerlastregal*; LG Düsseldorf InstGE 6, 136, 140 – 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.

gleichbare gemeinfreie Lösungen hatten nach dem Aufkommen der patentierten Module nicht nennenswert an Marktanteil verloren.

Daher ginge es zu weit, sämtliche Umsätze von Zubehör oder anderen nicht-rechtsverletzenden Produkten herausgeben zu müssen, die *typischerweise* mit dem rechtsverletzenden Produkt zusammen gekauft werden.¹⁸⁷⁹ Etwas anderes gilt, wenn Kunden nur deswegen eine Geschäftsbeziehung mit dem Verletzer eingegangen sind, weil er das rechtsverletzende Produkt anbieten konnte und es andernfalls nicht zum Verkauf der übrigen Gegenstände gekommen wäre. Nach diesen Kriterien war die Gewinnabschöpfung in einem australischen Fall gerechtfertigt, in dem ein Importeur für Motorradzubehör den australischen Markt nur deswegen ein halbes Jahr früher bedienen konnte, weil er den urheberrechtlich geschützten Katalog eines Wettbewerbers kopiert hatte.¹⁸⁸⁰ Hätte er dagegen kurzfristig auch selbst einen Katalog erstellen können, dann hätte es an der inneren Rechtfertigung gefehlt, die Gewinne mit dem rechtmäßigen Verkauf des Zubehörs abzuschöpfen.¹⁸⁸¹

b) Ersparte Aufwendungen

Immaterialgüterrechtsverletzungen können nicht nur dazu führen, dass der Umsatz des Verletzers steigt, sondern auch dazu, dass seine Kosten sinken. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Verletzer das Immaterialgut nur innerbetrieblich nutzt. Dann generiert er keine zusätzlichen Erlöse, sondern senkt in erster Linie seine Kosten. Das gilt etwa für Verfahrenspatente, wie der Fall *Maischevergärung* des Reichsgerichts zeigt. Dort ermöglichte ein patentiertes Vergärungsverfahren, vorhandene Bottiche effizienter zu nutzen und dadurch Kosten zu senken.¹⁸⁸² Der Gewinn eines Produkts wird durch eine effizientere Produktion typischerweise nicht geprägt, weshalb der Verletzer nicht den Gewinn aus dem Verkauf der vergorenen Maische herausgeben muss.¹⁸⁸³ Allerdings muss er die Kostenersparnis herausgeben, weil dies ein Vorteil ist, den der Verletzer unmittelbar aus der Verletzungshandlung erlangt hat und der von ihr auch geprägt wird.¹⁸⁸⁴

1879 AA Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2658.

1880 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).

1881 Vgl. Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356, 360 (Ch); MJA Scientifcs v SC Johnson [1998] FCA 1467 (Kopie einer urheberrechtlich geschützten Bedienungsanleitung nicht entscheidend für Eintritt in Pestizidmarkt).

1882 RGZ 43, 56 f. – Maischevergärung.

1883 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 531 f.

1884 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754; Spitz, sic! 2007, 795, 808. Ebenso aus schadensersatzrechtlicher Perspektive: Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); Preu, GRUR 1979, 753, 757; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Aus bereicherungsrechtlicher Perspektive: Brandner, GRUR 1980, 359, 361; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 71. Ablehnend: Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 105; B. Ebert, Geschäftsmaßlung, S. 216; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538.

Mit einem schadensersatzrechtlichen Verständnis ist ein solches Ergebnis nicht in Einklang zu bringen. Eine Verlostersparnis des Verletzers hat auch bei großzügiger Auslegung keinen Zusammenhang mit einem Schaden des Rechtsinhabers.¹⁸⁸⁵ Hier kommt selbst die Fiktion der Rechtsprechung an ihre Grenzen, dass der Gewinn des Verletzers dem Gewinn des Rechtsinhabers entsprechen soll. Auch wenn man eine Gewinnabschöpfung im Wortsinn vornehmen möchte oder einer Geschäftsführungsanalogie verhaftet ist, fällt es schwer zu begründen, wie bei einer insgesamt verlustträchtigen Unternehmung ein „Gewinn“ abgeschöpft werden kann. Ungezwungen möglich ist dies dagegen, wenn man § 687 II BGB neutral als deliktsrechtliches¹⁸⁸⁶ Instrument ansieht, mit dem einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen alle Vorteile entzogen werden sollen, die er aus der Verletzung gezogen hat. Dann ist es vielmehr selbstverständlich, die Verlostersparnis als unmittelbaren Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen.¹⁸⁸⁷

Aus präventiven Gründen ist die Abschöpfung sogar geboten, weil die Kostenersparnis durch die Nutzung eines Verfahrenspatents typischerweise höher ist als der marktübliche Lizenzsatz. Ein rechtmäßiger Lizenznehmer hat keinen Anreiz zur Lizenzierung, wenn er die volle Kostenersparnis an den Patentinhaber herausgeben muss. Er ist nur bereit, für die Lizenz zu zahlen, wenn er an den Effizienzgewinnen partizipiert. Aus Präventionsgründen ist es daher gerechtfertigt, dem vorsätzlichen Verletzer diese Effizienzgewinne vollständig zu entziehen, so dass er auch ersparte Aufwendungen herausgeben muss.¹⁸⁸⁸

Dazu gehören auch Steuerersparnisse, wenn das patentierte Produktionsverfahren als solches zu einer geringeren Steuerquote führt als das bisher vom Verletzer verwendete.¹⁸⁸⁹ Knüpft die Steuerersparnis aber an die persönliche Leistungsfähigkeit des Verletzers an und führt die Schadensersatzzahlung dementsprechend zu niedrigeren Steuerzahlungen, so steht diese in keinem Zusammenhang mit dem Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und wird von der Rechtsverletzung nicht geprägt. Sie ist daher nicht an den Rechtsinhaber herauszugeben.¹⁸⁹⁰

1885 Vgl. RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; *Kaßner*, Verletzerertrag, S. 24; *Smielick*, Verletzerertrag, S. 190; aA *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627 (Fiktion).

1886 Zur deliktsrechtlichen Natur des § 687 II BGB oben I.1.a)aa).

1887 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754.

1888 Im Ergebnis ebenso: RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Zahn*, Verletzerertrag, S. 139 mit Nachweisen zur älteren Literatur; aA RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 216; *Smielick*, Verletzerertrag, S. 190.

1889 RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung: Besteuert wurde die Größe der Maischebottiche unabhängig von der Kapazitätsauslastung. Das Patent erlaubte eine höhere Auslastung und damit eine relativ niedrigere Steuerbelastung.

1890 AA *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684.

c) Anteilige Erlösherausgabe bei Kombinationseingriffen

Oben unter IV.2. wurde gezeigt, dass der Gewinn eines Produkts durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Er kann daher nicht allein auf die Verletzung eines Immaterialgüterrechts zurückgeführt werden. Nach fast einhelliger Ansicht soll der Rechtsinhaber daher auch nicht den gesamten Erlös des Verletzers herausverlangen können, sondern nur den Teil, der auf der Nutzung seines Immaterialgüterrechts beruht.¹⁸⁹¹ Es wird aber im Folgenden gezeigt, dass damit das Präventionssignal unnötig geschwächt wird, ohne dass die Rechtsnatur des Anspruchs dies erforderlich machen würde. Außerdem widerspräche eine solche Einschränkung des Abschöpfungsanspruchs der harten Linie, die beim Kostenerstattungsanspruch des Verletzers vertreten wird (dazu aa). Die Frage nach der Gewinnaufteilung stellt sich darüber hinaus, wenn der Verletzer nicht nur in (Immaterialgüter-)Rechte eines Rechtsinhabers, sondern in Rechte mehrerer Rechteinhaber eingegriffen hat (dazu bb).

Das Problem wird nach der hier vertretenen Ansicht bereits auf Tatbestandsebene entschärft, weil der Verletzer den Gewinn von vorneherein nur herausgeben muss, wenn dieser durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde.¹⁸⁹² Hat die Verletzung dagegen nur einen unbedeutenden Beitrag zum Gesamtprodukt geleistet oder nur mittelbar zu Gewinnen geführt, dann hat der jeweilige Rechtsinhaber nur Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der üblichen Lizenzgebühr.

aa) Mitnutzung von Rechtsgütern des Verletzers

(1) Anteilige Abschöpfung

Nach überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht hat der Inhaber des verletzten Rechts nur Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte“ Recht entfällt.¹⁸⁹³ Der Verletzer muss daher im Regelfall nicht den vollen Gewinn, sondern nur den Anteil herausgeben, der gerade

1891 Dazu unten Fn. 1893.

1892 Dazu oben 2.b).

1893 BGHZ 194, 194 Tz. 17 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 33, 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 150, 32, 42 – Unikatrahmen; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 ff., 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 f. – Gipürespitze II (UWG); Kühnen, Patentverletzung, Rn. 2699; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Smielick, Verletzergewinn, S. 136; Haedicke, GRUR 2005, 529, 531; Tilmann, GRUR 2003, 647, 651. So auch in England (Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 ff., 230, 251 (Pat)). Außerdem Helms, Gewinnabschöpfung, S. 209 ff., der aber nur solche Ertragsfaktoren berücksichtigen möchte, die den Gewinn ihrerseits mitgeprägt haben.

auf der Rechtsverletzung beruht. Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer eigene Schutzrechte eingesetzt hat.¹⁸⁹⁴ Die Rechtsprechung betont hierbei, dass es nicht auf Kausalität ankomme, sondern eine Aufteilung nach wertenden Gesichtspunkten vorzunehmen sei.¹⁸⁹⁵ Es müsse ein ursächlicher Zusammenhang „im Rechtssinne“ bestehen.¹⁸⁹⁶

Daher müssen die Gerichte nicht im klassischen Sinn prüfen, in welchem Ausmaß die Immaterialgüterrechtsverletzung kausal für den Verkauf einzelner rechtsverletzender Produkte war. Den Tatsacheninstanzen wird vielmehr ein weiterer Beurteilungsspielraum nach § 287 ZPO eingeräumt.¹⁸⁹⁷ Klare Vorgaben existieren nicht.¹⁸⁹⁸ Insbesondere ist unklar, ob sich die Gerichte in erster Linie vom Ausgleichsgedanken leiten lassen sollen, also das Ausmaß des vermutlich entstandenen Schadens berücksichtigen müssen; oder ob sie eine Abschöpfungsperspektive einnehmen und die erzielten Verletzervorteile möglichst umfassend abschöpfen sollen.

Die Patentverletzungsgerichte stellen maßgeblich auf die Motive der Kaufentscheidung ab. Sie fragen also, warum sich die Käufer für das patentverletzende Produkt und nicht für das Original entschieden haben.¹⁸⁹⁹ Dabei berücksichtigen die Gerichte u.a. den Innovationsgrad und damit die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts, die legalen Ausweichmöglichkeiten des Verletzers¹⁹⁰⁰ und den Ruf des Verletzterunternehmens.¹⁹⁰¹ Auch bei den ästhetischen Schutzrechten und im Markenrecht stellen die Gerichte auf den Einfluss des verletzten Immaterialgüterrechts auf die Kaufentscheidung ab,¹⁹⁰² daneben spielen auch der Grad

1894 *Tilman*, GRUR 2003, 647, 651. Darauf wollen einige die Gewinnaufteilung beschränken, *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 443 f. Dagegen *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 f.

1895 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 41 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 195 f., 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2699.

1896 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger.

1897 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 42 – Tripp-Trapp-Stuhl; GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 38 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1898 Zu der Fülle an unterschiedlichen Kriterien, vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flascenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1899 BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flascenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 ff., 272 – Tintentankpatrone.

1900 Diese müssen zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung marktfähig gewesen sein, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 214 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1901 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 216 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1902 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolux II (UWG); BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

der Nachahmung, der Umfang der übernommenen Passagen bzw. die Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Rolle.¹⁹⁰³

Umstritten ist, in welchem Ausmaß bei der Abwägung berücksichtigt werden darf, dass der Verletzer den Rechtsinhaber im Preis unterboten hat. Einerseits ist es eine marktwirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass der Preis eines Produkts erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Andererseits kann der niedrigere Preis Folge der Rechtsverletzung sein, insbesondere weil der Verletzer keinen eigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwand betreiben musste und keine Lizenzgebühr einkalkuliert hat.¹⁹⁰⁴ Dann muss der Preis bei wertender Betrachtung unberücksichtigt bleiben, weil der Verletzer sonst von dem Rechtsbruch profitiert. Wenn aber Größenvorteile, eine andere Preispolitik oder sonstige Anstrengungen des Verletzers den niedrigeren Preis ermöglicht haben, gibt es keinen Grund, diesen Gewinnfaktor schwächer zu gewichten.¹⁹⁰⁵

Ebenfalls unterschiedlich beantwortet wird die Frage, ob besondere Vertriebsleistungen des Verletzers bei der Gewinnaufteilung berücksichtigt werden dürfen.¹⁹⁰⁶ Wenn man den Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt, gibt es jedoch keinen Grund, besondere Vertriebsleistungen des Verletzers unberücksichtigt zu lassen.¹⁹⁰⁷ Daher hat der BGH in der *Tchibo/Rolex*-Entscheidung die Vertriebskraft von *Tchibo* berücksichtigt. Das Unternehmen hatte auch mit anderen preiswerten Uhren einen großen Umsatz erzielt, die nicht an *Rolex*-Uhren 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; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 656; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 79; BeckOK-UrhR³/Reber, § 97 Rn. 116.

1904 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2714; Kleinbeyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 686 f.

1905 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2714.

1906 Dagegen BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 167; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532. Dafür OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 619; Grabinski, GRUR 2009, 260, 265; Pross, FS Tilmann, 881, 893. Differenzierend Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 131.

1907 Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2711 f.; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 524; Grabinski, GRUR 2009, 260, 265; Helms, Gewinnherausgabe, S. 261. Dazu bereits oben IV.2.b).

1908 Vgl. BGHZ 119, 20, 29 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

1909 Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2711.

1910 BGHZ 194, 194 Tz. 17 – Flaschenträger.

1911 Smielick, Verletzergewinn, S. 137.

(2) Vollständige Abschöpfung

Nach hier vertretener Ansicht ist die präventive Gewinnabschöpfung nur gerechtfertigt, wenn der Handelnde weiß, dass er Rechte Dritter verletzt. Um dem Präventionsanliegen gerecht zu werden, muss einem potentiellen Verletzer der Gewinnanreiz so weit wie möglich genommen werden. Daher darf ihm nicht einmal der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner eigenen Rechtsgüter, seines Kapitals und seiner Arbeit beruht.¹⁹¹² Der Präventionszweck rechtfertigt daher, mit § 687 II BGB den gesamten Gewinn abzuschöpfen.¹⁹¹³

Setzt der Eigengeschäftsführer eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, dann darf er diese ggf. im Rahmen des Aufwendungsersatzes in Höhe ihres objektiven Wertes abziehen.¹⁹¹⁴ Ihren darüber hinausgehenden Anteil am Gewinn muss er aber herausgeben. So argumentiert etwa eine starke Literaturmeinung im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis.¹⁹¹⁵ Verändert der Besitzer den Gegenstand maßgeblich, zum Beispiel weil er einen Rohbau bezugsfertig macht, so muss er aus präventiven Gründen Nutzungsersatz für den verbesserten Gegenstand zahlen, wird aber für seine Verwendungen entschädigt.¹⁹¹⁶ Der Eigentümer erhält also den Gewinnanteil für die Anstrengungen des bösgläubigen Besitzers und muss ihn nur für seine Aufwendungen entgelten. Das kann gerade über einen längeren Zeitraum zu erheblich höheren Zahlungen des bösgläubigen Besitzers führen.¹⁹¹⁷

Dem Verletzer sämtliche Vorteile zu entziehen, ist im Übrigen das wesentliche Argument, weshalb ihm nach ganz überwiegender Ansicht tatsächlich entstandene Kosten nur sehr eingeschränkt ersetzt werden.¹⁹¹⁸ Eine scharfe Haltung bei der Anrechenbarkeit der Kosten einzunehmen, anschließend aber den Gewinn auf die einzelnen Faktoren aufzuteilen, erscheint wenig konsequent.¹⁹¹⁹ Diese großzügige Haltung bei der Gewinnaufteilung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass nach fast allgemeiner Ansicht jede auch noch so unbedeutende Immaterialgüterrechtsverletzung zu einem Gewinnabschöpfungsanspruch führen soll. Würde man in diesen Fällen den gesamten Gewinn abschöpfen, wäre dies in der Tat eine

1912 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 77.

1913 Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 269; von der Osten, GRUR 1998, 284, 287 f.; Koziol, FS Medicus, 237, 242, 248; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; Wilhelm, SachenR⁴, Rn. 73; Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 351; aA Kellmann, Gewinnhaftung, 137 ff. iVm 96 Fn. 155.

1914 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 197, 257; Smielick, Verletzergegnung, S. 95, 97.

1915 Dazu oben B.I.1.b)aa).

1916 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24; NK³/Schanbacher, § 987 Rn. 22; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20. Anders aber heute die ständige Rechtsprechung, BGHZ 109, 179, 191; NJW 1992, 892; NJW 1995, 2627, 2628.

1917 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 25.

1918 Dazu unten 4.d)bb), cc).

1919 Ähnlich Tilmann, GRUR 2003, 647, 650.

unverhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung.¹⁹²⁰ Unter dieser Prämisse ist die anteilige Gewinnabschöpfung bei nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzungen zwar folgerichtig, schwächt aber in den übrigen Fällen den Zweck der Vorschrift, präventiv zu wirken.¹⁹²¹ Insbesondere bei bekannten Unternehmen oder solchen mit starken Marken schwächt die bloß anteilige Abschöpfung die Präventionswirkung.¹⁹²² Denn bei ihren Produkten beruht die Kaufentscheidung zu einem wesentlichen Teil auf der Wertschätzung und dem Vertrauen, das die Abnehmer dem Verletzer entgegenbringen.¹⁹²³ Entsprechend kleiner ist der Gewinnanteil, der auf das Immaterialgüterrecht entfällt, und umso größer wäre der Anreiz, Immaterialgüterrechte zu verletzen.

Lässt man mit der hier vertretenen Ansicht eine präventive Gewinnabschöpfung nur dann zu, wenn der Gewinn maßgeblich durch das vorsätzlich verletzte Rechtsgut mitgeprägt wird, ist eine scharfe Reaktion der Rechtsordnung dagegen angemessen. Bei einer vorsätzlichen Verletzung darf die Rechtsordnung durch eine vollständige Gewinnabschöpfung nach außen demonstrieren, dass sich ein Bruch ihrer Normen nicht lohnt. Anders als im Bereicherungsrecht geht es bei der Gewinnabschöpfung nicht nur darum, den ungerechtfertigten Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen und so die von der Rechtsordnung vorgesehene Güterverteilung wiederherzustellen. Es sollen darüber hinaus aus präventiven Gründen *alle* Vorteile abgeschöpft werden, die durch die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung ermöglicht wurden.¹⁹²⁴

Die anteilige Gewinnabschöpfung wird im Wesentlichen damit begründet, dass dem Rechtsinhaber der Gewinn nur insoweit zustehe, als er auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruhe, also in den gegenständlichen Schutzbereich des Rechts falle.¹⁹²⁵ Das überzeugt im Rahmen der präventiven Gewinnabschöpfung nicht. Oben wurde ausführlich dargelegt,¹⁹²⁶ dass dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn als solcher nicht zugewiesen ist. Der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance wird bereits mit der üblichen Lizenzgebühr ausreichend abgegolten. Hinsichtlich des tatsächlich erwirtschafteten Verletzergewinns ist der Rechtsinhaber also nur der *relativ* bessere Berechtigte. Dann kann die Berechtigung des Rechtsinhabers also keinen Einfluss auf den Abschöpfungsumfang haben. Entscheidend ist vielmehr das Ziel der Gewinnabschöpfung.

1920 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.

1921 Helms, Gewinnherausgabe, S. 204; Krumm, Inanspruchnahme, S. 113 ff., 133.

1922 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; Helms, Gewinnherausgabe, S. 210.

1923 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – noblesse; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 25.

1924 Krumm, Inanspruchnahme, S. 213 f., 245 f.; Smielick, Verletzergewinn, S. 91 f.

1925 United Horse Shoe and Nail v Stewart, (1888) 5 RPC 260, 266 f.; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 f., 215 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 266 – Lifter; Smielick, Verletzergewinn, S. 137.

1926 Dazu oben IV.2.

Weiter wird eingewendet, eine vollständige Gewinnabschöpfung käme einer Bestrafung gleich, die dem deutschen Zivilrecht fremd sei.¹⁹²⁷ Auch diese Argumentation ist inkonsequent: Wer präventive Elemente als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung ablehnt, muss die Gewinnabschöpfung im Ganzen ablehnen.

Aber auch für kompensatorische Zwecke ist die im Immaterialgüterrecht vorherrschende Ansicht inkonsequent. Durch die Gewinnaufteilung erkennt sie an, dass es über die Immaterialgüterrechte hinaus weitere wesentliche Faktoren gibt, die den Gewinn beeinflussen. Dann steht dem Rechtsinhaber aber über die übliche Lizenzgebühr hinaus kein höherer Gewinnanteil zu. Es gibt keine einzelnen Faktoren, etwa absolute Rechte, die gegenüber anderen Gewinnfaktoren Vorrang haben.¹⁹²⁸ Es gibt keinen Grund, etwa Kapital, Know-how oder die Arbeitsleistung des Verletzers geringer zu schätzen als absolute Rechte. Der Gewinn einer Unternehmung beruht auf der geschickten Kombination *sämtlicher* eingesetzter Mittel. Er steht also demjenigen zu, der diese Faktoren erfolgreich zusammengefügt hat – und nicht den Inhabern der jeweils eingesetzten Rechtsgüter.¹⁹²⁹

bb) Mitnutzung von Rechtsgütern anderer Rechtsinhaber

Es kommt regelmäßig vor, dass der Verletzer Rechtsgüter verschiedener Rechtsinhaber verletzt, etwa bei komplexen Produkten mit vielen Patenten.¹⁹³⁰ Auch wenn Musikaufnahmen oder Filme rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, sind regelmäßig mehrere Urheber und Leistungsschutzberechtigte betroffen.¹⁹³¹ In diesen Fällen muss man über eine Gewinnaufteilung nachdenken.

Hier sind mehrere Modelle denkbar: Zunächst kann man den erzielten Gewinn des Verletzers unter den verschiedenen Inhabern der verletzten Rechte aufteilen.¹⁹³² Diese Lösung ist naheliegend, wenn jeder Rechtsinhaber ohnehin nur Anspruch auf den Anteil am Verletzererfolg 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*, Verletzererfolg, 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*, PatG⁷, § 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.

rechts notwendig den Gewinnanteil der anderen, weil der erzielte Gewinn insgesamt nur einmal herausgegeben werden muss.

Wenn man dem vorsätzlichen Verletzer aber – wie hier vertreten – den gesamten zu Unrecht erzielten Gewinn entziehen möchte, gibt es drei Möglichkeiten: Man kann die verschiedenen Rechtsinhaber als Gesamtgläubiger ansehen. Dann kann jeder den gesamten Gewinn herausverlangen, muss ihn aber nach § 430 BGB mit den anderen Rechtsinhabern teilen.¹⁹³⁴ Alternativ kann jeder Rechtsinhaber als Teilgläubiger eingestuft werden. Dann darf er vom Verletzer nur den Anteil am Gewinn herausverlangen, welcher der Bedeutung seines Rechts entspricht.¹⁹³⁵ Als dritte Möglichkeit kann man einen Rechtsinhaber dazu berechtigen, den gesamten Gewinn abzuschöpfen, und die anderen auf Schadensersatzzahlungen verweisen. Damit der Verletzer nicht unverhältnismäßig hohen Ansprüchen ausgesetzt ist, muss er diese Schadensersatzansprüche dann als Aufwendungsersatz¹⁹³⁶ vom Rechtsinhaber zurückverlangen können, der den Gewinnherausgabeanspruch geltend gemacht hat.

Intuitiv scheint das *Teilgläubigermodell* am gerechtesten, weil so jeder Inhaber eines verletzten Rechts „seinen“ Anteil am Gewinn erhält. Allerdings wurde oben dargelegt, dass der Verletzergewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst ist.¹⁹³⁷ Deswegen hat der Rechtsinhaber lediglich ein relativ besseres Recht als der vorsätzliche Verletzer auf den Gewinn, aber keinen absoluten Rechtsanspruch. Die Rechtsordnung möchte dem Verletzer den Gewinn entziehen und spricht ihn demjenigen zu, der dieses Ziel effizienter als der Staat durchsetzen kann. Dass der Anspruchsberechtigte Inhaber eines verletzten Rechtsguts sein muss, dient dem Rechtsfrieden und soll Popularklagen verhindern. Dennoch bleibt der abgeschöpfte Gewinn, der über den Gewinnanteil des Immaterialgüterrechts (=Lizenzgebühr) hinausgeht, eine Prämie dafür, dass der Rechtsinhaber nicht nur sein Recht, sondern darüber hinaus auch die Rechtsordnung verteidigt.

Um diese im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe möglichst attraktiv zu machen, muss die Gewinnabschöpfung einerseits praktikabel sein, andererseits dem Verletzer die rechtswidrigen Vorteile möglichst vollständig entziehen. Wegen der letztgenannten Vorgabe scheidet das Teilgläubigermodell aus, wonach jeder

1934 So etwa *Omsels*, Geographische Herkunftsangaben, Rn 701; ähnlich *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 128 Rn. 18. Für die Aufteilung gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Man teilt den Gewinn immer nach der relativen Bedeutung der verletzten Immaterialgüterrechte auf, so etwa *Smielick*, Verletzergewinn, S. 97 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 229. Alternativ kann man einem Rechtsinhaber den gesamten Gewinn analog § 947 II BGB zusprechen, wenn man dessen Rechtsgut als „Hauptsache“ für den Gewinn ansieht. Er muss dann an die übrigen Rechtsinhaber analog § 951 I 1 BGB als Ausgleich eine übliche Lizenzgebühr zahlen, vgl. *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 126 mwN.

1935 Dafür etwa OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 99 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 233 f.

1936 § 687 II 1 iVm. § 684 S. 1 BGB.

1937 Oben IV.2.

Rechtsinhaber von vorneherein nur „seinen“ Anteil am Verletzergewinn verlangen kann.¹⁹³⁸ Denn in diesem Fall verbleibt dem Verletzer ein Gewinn aus einer rechtswidrigen Tätigkeit, solange nicht alle Rechteinhaber ihren Gewinnanteil herausverlangen.

Dieses unerwünschte Ergebnis verhindert das *Gesamtgläubigermodell*, wonach jeder Rechtsinhaber zunächst den gesamten Verletzergewinn herausverlangen kann und gegebenenfalls später einen Teil an die anderen Rechtsinhaber herausgeben muss. Allerdings besteht in diesen Fällen die Gefahr, dass der Anspruchsteller am Ende weniger erhält, als er im Wege des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie erhalten hätte. Er müsste sich dann ggf. erneut an den Verletzer wenden, wobei sein Schadensersatzanspruch dann verjährt oder der Verletzer insolvent sein könnte.¹⁹³⁹ Außerdem ist er bei diesem Modell der Gefahr von Rechtsstreitigkeiten mit den anderen Rechtsinhabern ausgesetzt. Er müsste mit ihnen klären, ob deren Rechte tatsächlich verletzt sind und welcher Anteil ihrem Recht am Gesamtgewinn zukommt. Dieses Prozessrisiko wird viele Rechtsinhaber davon abhalten, den gesamten Verletzergewinn heraus zu verlangen. Sie würden sich dann auf einen Teilbetrag oder gewöhnlichen Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie beschränken.

Um sicherzustellen, dass in allen Fällen einer vorsätzlichen Rechtsverletzung der gesamte Verletzergewinn abgeschöpft wird, sollte daher als Anreiz der Verletzergewinn nach einer „*first to claim*“-Regel vollständig dem ersten Rechtsinhaber zustehen.¹⁹⁴⁰ Der dadurch ausgelöste Wettlauf der Schutzrechtsinhaber ist ein durchaus erwünschtes Ergebnis.¹⁹⁴¹ Als weiterer Vorteil muss sich der erfolgreiche Abschöpfer nicht mit den anderen verletzten Rechteinhabern auseinandersetzen, die ihm möglicherweise noch unbekannt sind, wenn er seinen Anspruch geltend macht. Die übrigen Verletzten müssen sich an den Verletzer halten, der dann deren Schadensersatzansprüche vom Abschöpfer als Aufwendungsersatz nach § 687 II 2 iVm. § 684 S. 1 BGB bzw. nach § 812 I 2 Var. 2 BGB zurückverlangen kann.¹⁹⁴² Dessen Höhe muss aber gedeckelt werden, damit auch dem 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 vertretenen Ansicht (unten E.IV.) nicht entgegen, anders jedoch BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

1940 Ähnlich Köllner, Mitt 2006, 535, 537 f. Wenn der erste Anspruchsteller ausnahmsweise die geltend gemachte Gewinnherausgabe nicht ernsthaft verfolgt, können ihm die übrigen Verletzer den Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegenhalten und sich an den Verletzer wenden. So lassen sich auch Missbräuche durch „Weiße Ritter“ des Verletzers verhindern.

1941 Kritisch dagegen Smielick, Verletzergewinn, S. 99.

1942 Um sich mit dem Abschöpfenden nicht erneut über die Höhe der gezahlten Lizenzgebühr auseinanderzusetzen zu müssen, könnte er diesem nach § 72 ZPO den Streit verkünden und wäre über die Interventionswirkung der §§ 68, 74 I ZPO geschützt.

fenden wenigstens sein Mindestschaden in Höhe der üblichen Lizenzgebühr verbleibt. So verbleibt das Risiko, dass die Verletzungshandlung für den Verletzer nach Zahlung aller Schadensersatzansprüche doch ein Verlustgeschäft war, bei diesem und nicht beim Abschöpfer. Rechtstechnisch lässt sich dies durch eine teleologische Reduktion des Aufwendungsersatzanspruchs umsetzen. Nach allgemeiner Ansicht ist der Aufwendungsersatzanspruch ohnehin gedeckelt, weil der Geschäftsführer bei der Geschäftsanmaßung seine Verluste nicht auf den Geschäftsherrn abwälzen darf.¹⁹⁴³

4. Erstattungsfähige Kosten (§§ 687 II, 684 S. 1 BGB)

Der Verletzer hat nach §§ 687 II 2, 684 S. 1 BGB einen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Die Reichweite des Kostenerstattungsanspruchs hat maßgebliche Bedeutung für die Wirksamkeit des Abschöpfungsanspruchs und damit für dessen Präventionsfunktion. Vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH¹⁹⁴⁴ konnte der Verletzer im Regelfall so viele Kosten von den erzielten Erlösen abziehen, dass im Regelfall keine nennenswerten abschöpfbaren Gewinne übrig blieben.¹⁹⁴⁵ Deswegen scheuten die Rechtsinhaber, ihren Abschöpfungsanspruch durchzusetzen; sie machten fast ausschließlich Schadensersatz nach der Lizenzanalogie geltend.¹⁹⁴⁶ Die Steuerungswirkung des Abschöpfungsanspruchs tendierte gegen Null. In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung wollte der BGH die Präventionswirkung des Gewinnabschöpfungsanspruchs stärken und hat als Konsequenz dem Verletzer verwehrt, eine ganze Reihe von Kosten geltend zu machen.¹⁹⁴⁷ Seitdem ist es für viele Rechtsinhaber lukrativ, den Gewinn herauszuverlangen. Dies hat zu einer starken Zunahme der Gewinnherausgabeansprüche geführt.¹⁹⁴⁸

Trotz der maßgeblichen Auswirkung der Kostenfrage haben weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze definiert, welche Kosten der Verletzer geltend machen darf. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat der deutsche Gesetzgeber ausdrücklich offengelassen, wie der Gewinn zu berücksichtigen ist und hat auf das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH verwiesen.¹⁹⁴⁹ Aufschlussreicher ist die Begründung zum lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch in § 10 UWG.¹⁹⁵⁰ Dort wird der Gewinn als Umsatzerlös abzüglich der

1943 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN; Helms, Gewinnherausgabe, S. 196 f.

1944 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1945 Vgl. etwa von der Osten, GRUR 1998, 284, 286; Haedicke, GRUR 2005, 529. Zum 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.

Herstellungskosten und eventuell angefallener Betriebskosten definiert. Gemeinkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen, die auch ohne das rechtsverletzende Verhalten angefallen wären, dürfen nicht angesetzt werden. Diese Definition ist auf den ersten Blick klar und einfach handhabbar: Herstellungskosten darf der Verletzer geltend machen, Gemeinkosten nicht. Bei einem zweiten Blick offenbaren sich aber Widersprüche. Zu den abzugsfähigen Herstellungskosten (einschließlich „angefallener Betriebskosten“) fallen nach allgemeinem Verständnis auch die Lohnkosten der Mitarbeiter, die das rechtsverletzende Produkt hergestellt haben. Wegen des sozialen Kündigungsschutzes gehören diese in Deutschland aber im Regelfall zu den Kosten, die auch ohne die rechtsverletzende Produktion angefallen wären. Entsprechendes gilt für die eingesetzten Maschinen und Betriebsstätten. Ohne wertende Zurechnungskriterien können die abzugsfähigen Kosten also nicht ermittelt werden.¹⁹⁵¹ Daher soll zunächst auf den Zweck der Kostenerstattung und deren dogmatische Ausgestaltung eingegangen werden.

a) Dogmatische Grundkonstruktion und Zweck des Kostenerstattungsanspruchs

Durch die Verweisung auf § 684 S. 1 BGB muss der Rechtsinhaber nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat. Diese Verweisung ist dem Gesetzgeber aber misslungen, weil er mit der dogmatischen Grundkonstruktion eines Abschöpfungsanspruchs unvereinbar ist und dessen erklärtem Ziel zuwiderläuft. Bei strikter Anwendung des Wortlauts müsste der Rechtsinhaber etwa den Erlös herausgeben, den ihm § 687 II 1 BGB gerade verschaffen möchte. Das ist ersichtlich unsinnig und wird daher nach allgemeiner Ansicht im Wege der teleologischen Reduktion ausgeschlossen.¹⁹⁵²

Die Funktion des § 684 S. 1 BGB kann daher nicht darin liegen, eine Bereicherung des Geschäftsherrn abzuschöpfen. § 684 BGB ist ein missraten formulierter Aufwendungsersatzanspruch.¹⁹⁵³ Die Verweisung in das Bereicherungsrecht ist nach überwiegender Ansicht eine Rechtsfolgenverweisung, insbesondere auf § 818 III BGB.¹⁹⁵⁴ Sie begrenzt den Ersatzanspruch im Ganzen auf das, was der Rechtsinhaber durch die Geschäftsführung erlangt hat.¹⁹⁵⁵ Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht soll den Rechtsinhaber davor schützen, mehr Aufwen-

1951 Vgl. dazu *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 38; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

1952 MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 684 Rn. 4; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 250 mwN; Helms, Gewinnherausgabe, S. 194; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532.

1953 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 3, 5; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 687 Rn. 4; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532. Ebenso wird dies bei der Gewinnabschöpfung nach Verletzung von Wettbewerbsverboten gehandhabt, oben Fn. 1276.

1954 BGH WM 1976, 1056, 1060; OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Erman¹⁴/Dornis, § 684 Rn. 2; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 5; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 684 Rn. 1; Palandt⁷⁵/Sprau, § 684 Rn. 1; aA (Rechtsgrundverweisung) Gursky, AcP 185 (1985) 13, 40 mwN.

1955 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 3, 5.

dungen ersetzen zu müssen, als er Erlöse durch die ungewollte Geschäftsführung erhalten hat.¹⁹⁵⁶ Der Aufwendungsersatzanspruch des Verletzers ist in jedem Fall durch die erzielten Erlöse gedeckelt.¹⁹⁵⁷

Aus diesen Erkenntnissen müssen zwei Konsequenzen gezogen werden: Erstens kann es für den Aufwendungsersatzanspruch allein auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Denn nur sie bestimmen, welche Aufwendungen ihm entstanden sind, um die Erlöse zu erzielen. Ein Vergleich mit den Verhältnissen des Rechtsinhabers führt nicht weiter, weil diese weder Bezug zu den Aufwendungen noch zu den erzielten Vorteilen des Verletzers haben.

Zweitens muss sich der Umfang des Kostenerstattungsanspruchs maßgeblich am Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs orientieren. In der Praxis ist die Gewinnermittlung keine simple Rechenoperation, bei der lediglich feststehende Kostenpositionen von den Einnahmen abgezogen werden müssen. In einem arbeitsteiligen Betrieb hängt es stark vom Betrachtungszeitraum und von Wertungen ab, welche Kosten (anteilig) der Herstellung und dem Vertrieb einzelner Produkte zugeschrieben werden.¹⁹⁵⁸ Hier kann die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung wertvolle Hilfestellung leisten, weil sie die verschiedenen Perspektiven und die zugrunde liegenden Wertungsaspekte detailliert herausarbeitet und beschreibt. Welche der in einem Unternehmen anfallenden Kosten dann tatsächlich von den erzielten Vorteilen abgezogen werden sollen, ist eine Wertungsfrage.¹⁹⁵⁹ Die Antwort hängt maßgeblich vom Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs ab: Dem vorsätzlichen Verletzer soll möglichst kein Vorteil aus seiner Verletzungshandlung verbleiben.

b) Exkurs: Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung und Definition der im Folgenden verwendeten Begriffe

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für das Bürgerliche Recht eine Definition des Gewinns festzulegen. Deswegen wird vielfach die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung bemüht, um Richtlinien für die Berechnung des Gewinns zu erhalten. Im Folgenden sollen daher die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffe und Kostenrechnungsmodelle kurz erläutert und für diese Arbeit definiert werden.

1956 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. Rn. 5.

1957 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN.

1958 Meyer, Rechnungswesen³, S. 201; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 217.

1959 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 372 f.; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; Smielick, Verletzergewinn, S. 113 f.

aa) Ziel der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung

Es gibt keine allgemeingültige, für alle Fallkonstellationen passende Art der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung. Sie stellt daher viele unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle zur Verfügung. Deren gemeinsames Ziel ist, Kosten einzelnen Unternehmenseinheiten bzw. einzelnen unternehmerischen Entscheidungen zuzurechnen und so eine Hilfestellung für die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens zu geben.¹⁹⁶⁰ Je nach Zweck und Fragestellung werden dafür unterschiedliche Zurechnungskriterien verwendet.¹⁹⁶¹ Es gibt also kein richtiges oder falsches Modell, sondern für eine konkrete Fragestellung nur mehr oder weniger geeignete Modelle.

Daher kann es für die Gewinnermittlung im Rahmen der Vorteilsabschöpfung nicht darauf ankommen, in welche der betriebswirtschaftlichen Kostenkategorien der geltend gemachte Aufwand einzuordnen ist. Es kommt vielmehr darauf an, welche Perspektive man für die Gewinnermittlung wählt.¹⁹⁶² Und das wiederum hängt maßgeblich davon ab, welche Zwecke man mit der Gewinnermittlung verfolgt.¹⁹⁶³ Kein Kostenrechnungsmodell kann unbesehen für die Zwecke einer zivilrechtlichen Gewinnabschöpfung eingesetzt werden, sondern muss an deren Zielsetzung angepasst werden.¹⁹⁶⁴

bb) Kostenbegriffe

Eine grundlegende Kategorisierung ist die Unterscheidung von Einzel- und Gemeinkosten. *Einzelkosten* eines Produkts sind alle Kosten, die diesem direkt bzw. verursachungsgerecht zugerechnet werden können.¹⁹⁶⁵ Dazu gehören im Regelfall das verbrauchte Material, hinzugekaufte Produktkomponenten sowie Akkordlöhne.¹⁹⁶⁶ *Gemeinkosten* dagegen lassen sich nur indirekt mithilfe von Kosten Schlüsseln oder anderen gedanklichen Hilfskonstruktionen einem Produkt 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, Kostenrechnung³, S. 33; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620 f.

1961 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 108.

1962 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 108.

1963 Vgl. BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil.

1964 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620; Kur, FS Koll/Stauder, 365, 372 f.; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; Smielick, Verletzergewinn, S. 113 f.

1965 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73; Fandel, Kostenrechnung³, S. 26.

1966 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73.

1967 Fandel, Kostenrechnung³, S. 27; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73.

1968 Horsch, Kostenrechnung², S. 90; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 27.

ten bezeichnet.¹⁹⁶⁹ Stellt also eine Produktionseinheit ein Produkt her, dann sind die Löhne der dort Beschäftigten Einzelkosten des Produkts.¹⁹⁷⁰ Wird sie mit einer anderen gleich großen Einheit zusammengefasst und fertigt nun zwei Produkte, dann werden dieselben Lohnkosten bezogen auf das einzelne Produkt Gemeinkosten. Daher lassen sich aus der Einteilung eines betrieblichen Aufwands zu einer Kostenart nur sehr bedingt Rückschlüsse auf dessen juristische Abzugsfähigkeit ziehen, weil die konkrete Ausgestaltung einer Unternehmensorganisation keinen Zusammenhang mit dem Ziel der Vorteilsabschöpfung hat. Weil die Gehälter ohnehin angefallen wären, macht es für die Zuordnung der Kosten zu einem Produkt keinen Unterschied, ob zwei Mitarbeiter gemeinsam zwei (unterschiedliche) Produkte herstellen oder jeder ein einzelnes.¹⁹⁷¹

Unechte Gemeinkosten sind Kosten, die aus wirtschaftlichen Gründen im Unternehmen als Gemeinkosten erfasst werden, obwohl sie einem Produkt direkt zugerechnet werden *könnten*.¹⁹⁷² Dazu gehören insbesondere Hilfsstoffe wie Schrauben oder Schmieröl. Das gilt im Prinzip aber ebenso für alle anderen Gemeinkosten, die als innerbetriebliche Leistung unmittelbar bei der Herstellung eines Produkts verwendet werden.¹⁹⁷³

Davon unabhängig ist die Einteilung in fixe und variable Kosten. *Fixkosten* fallen im betrachteten Zeitraum in konstanter Höhe an, unabhängig von der Anzahl der hergestellten Produkte.¹⁹⁷⁴ Sie drücken also aus, welche Kosten anfallen, um eine bestimmte Menge an Produkten herstellen bzw. vertreiben zu können (Kosten der Betriebsbereitschaft). Sie verändern sich nur, wenn sich die Gesamtkapazität verändert, nicht aber, wenn die vorhandenen Kapazitäten anders ausgelastet werden.¹⁹⁷⁵ Dazu gehören etwa Maschinen, Fertigungshallen sowie Gehälter von Angestellten und der Geschäftsführung, soweit letztere nicht erfolgsabhängig gezahlt werden. Allerdings können sich auch fixe Kosten ändern, weil alle Kosten über lange Zeiträume hinweg variabel sind.¹⁹⁷⁶ Die Einteilung in fixe und variable Kosten hängt also maßgeblich vom betrachteten Zeitraum ab.

Variable Kosten ändern sich durch den Auslastungsgrad vorhandener Kapazitäten.¹⁹⁷⁷ Dazu gehören insbesondere Verbrauchsmaterialien oder Akkordlöhne. Die Herstellung des rechtsverletzenden Produkts verursacht also ausschließlich

1969 Horsch, Kostenrechnung², S. 90; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 28. Deswegen werden sie in der Kostenrechnungsliteratur wiederum als Einzelkosten angesehen, Horsch, Kostenrechnung², S. 60 mwN.

1970 Horsch, Kostenrechnung², S. 90.

1971 Das kann zwar zu Effizienzgewinnen und variabler einsetzbaren Mitarbeitern führen. Das ändert aber an der Zurechenbarkeit nichts.

1972 Fandel, Kostenrechnung³, S. 27; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 74.

1973 Horsch, Kostenrechnung², S. 98 („unechte Stellengemeinkosten“).

1974 Fandel, Kostenrechnung³, S. 20.

1975 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 75; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 32; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620.

1976 Meyer, Rechnungswesen³, S. 201; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 217.

1977 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 76; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 32.

variable Kosten, wenn sie mit den vorhandenen Fertigungs- und Vertriebskapazitäten bewältigt werden kann. Allerdings weicht die betriebswirtschaftliche Definition vom allgemeinen Sprachverständnis des Wortes variabel ab. Wenn der Verletzer seine Kapazitäten für die rechtsverletzende Produktion ausweitet, etwa weil er neue Mitarbeiter, neue Maschinen oder zusätzliche Produktionsräume benötigt, so sind diese Kosten im allgemeinen Sprachgebrauch variabel.¹⁹⁷⁸ Trotzdem sind es Fixkosten, weil sie die Betriebskapazität erhöhen. In der Kostenrechnung werden sie als sprung- oder intervallfixe Kosten bezeichnet.¹⁹⁷⁹

Grenzkosten sind alle Kosten, die entstehen, um eine weitere Produkteinheit zu produzieren.¹⁹⁸⁰ Als Produktionsgrenzkosten werden in dieser Arbeit alle Kosten definiert, die aufgrund der Entscheidung anfallen, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren und zu vertreiben.

Deckungsbeitrag bezeichnet den Teil des Erlöses, der die variablen Kosten des Produkts übersteigt.¹⁹⁸¹ Es handelt sich um den Betrag, mit dem das Produkt je nach Kostenrechnungsmodell dazu beiträgt, seine Fixkosten oder sonstige Gemeinkosten des Unternehmens zu erwirtschaften.¹⁹⁸²

cc) Kostenrechnungsmodelle

Es gibt zwei unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle, die Vollkostenrechnung und die Teilkostenrechnung. Bei einer *Vollkostenrechnung* werden *alle* Kosten, die in einem Unternehmen anfallen, einem bestimmten Kostenträger, etwa einem Produkt, zugewiesen.¹⁹⁸³ Diese Kostenrechnungsmethode wird insbesondere dazu genutzt, die vollständigen Selbstkosten eines Produkts zu ermitteln.¹⁹⁸⁴

Bei einer *Teilkostenrechnung* wird nur ein Teil der im Unternehmen anfallenden Kosten berücksichtigt, wobei sich je nach Zweck des jeweiligen Kostenmodells die Auswahl- und Zurechnungskriterien ändern.¹⁹⁸⁵ Die meisten Teilkostenmodelle haben nicht den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick, sondern bieten für kurzfristige Unternehmensentscheidungen Hilfestellung.¹⁹⁸⁶ Deswegen berücksichtigen sie nur, welche Kosten durch die konkrete Entscheidung anfallen, ein bestimmtes Produkt zu produzieren oder zu vertreiben.

Langfristig ist ein Unternehmen aber nur erfolgreich, wenn es alle seine Kosten erlässt und Gewinne erwirtschaften kann. Daher gibt es kein besseres oder

1978 Auch in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung wird diese Definition nicht immer stringent verwendet, vgl. Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 134.

1979 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 76; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 10.

1980 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 198.

1981 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 131; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 74.

1982 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 220.

1983 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 240.

1984 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 136; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 96.

1985 Vgl. die Übersicht bei Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 39.

1986 Meyer, Rechnungswesen³, S. 213; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215.

schlechteres Kostenrechnungsmodell. Sie stellen differenzierte Informationen für unterschiedliche Entscheidungssituationen zur Verfügung.¹⁹⁸⁷

c) Ersatz variabler Kosten

Der Verletzer hat nach allgemeiner Ansicht Anspruch auf den Ersatz aller variablen Kosten.¹⁹⁸⁸ Das sind solche Kosten, die entfallen wären, wenn das rechtsverletzende Produkt nicht produziert und vertrieben worden wäre.¹⁹⁸⁹ Der Verletzer darf daher etwa die Erstattung seiner Aufwendungen für Materialkosten, Porto oder erfolgsabhängige Provisionen verlangen; Weiterverkäufer dürfen ihre Einkaufskosten abziehen.¹⁹⁹⁰

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine variablen Kosten sind solche Grenzkosten, welche die Betriebskapazitäten erhöhen.¹⁹⁹¹ Kosten für neue Maschinen oder neue Mitarbeiter sind daher keine variablen Kosten.¹⁹⁹² Diese Unterscheidung der Betriebswirtschaftslehre ist auch für die Kostenerstattung nach §§ 687 II, 684 S. 2 BGB wichtig, weil die Produktionskapazitäten im Regelfall umgewidmet werden können, nachdem die rechtsverletzende Produktion eingestellt worden ist.¹⁹⁹³ Nach überzeugender Ansicht darf der Verletzer keine Kosten geltend machen, mit denen er eine Vergrößerung oder Aufrechterhaltung seines Betriebs finanziert.¹⁹⁹⁴ Dem Verletzer werden Abnutzung und Verschleiß der Maschinen ersetzt, nicht aber deren Anschaffungskosten.¹⁹⁹⁵

Zu den variablen Kosten gehören auch die meisten unechten Gemeinkosten.¹⁹⁹⁶ Das sind solche Produkteinheiten, die aus wirtschaftlichen Gründen in der Kostenrechnung des Verletzers nur global erfasst und nicht einzelnen Produkteinheiten zugerechnet werden, etwa Kleinteile, Strom oder Wasser. Auch wenn diese in der Kostenrechnung nicht für die Herstellung des konkreten Produkts ausgewiesen werden, dürfen sie dennoch in Ansatz gebracht werden.¹⁹⁹⁷

1987 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 40.

1988 Vgl. nur BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG); BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 654; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 80.

1989 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 9; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 654; Rinnert/Küppers/Tilmann, FS Helm, 337, 348. Dazu auch oben Fn. 1977.

1990 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655.

1991 Oben Fn. 1979.

1992 Oben Fn. 1979; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620. Vgl. auch Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1993 Anschaulich OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

1994 So insbesondere Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Dazu unten d)cc).

1995 Nach dem OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore ist eine zeitanteilige Berücksichtigung geboten, für das es auf die AFA-Tabelle abstellt.

1996 Vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 235; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1997 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

Hier muss es ausreichen, wenn der Verletzer Erfahrungswerte angibt, die dem Gericht nach § 287 II ZPO ermöglichen, die Höhe zu schätzen.¹⁹⁹⁸

Die Vorteile des Verletzers werden auch durch *Regressansprüche* seiner Abnehmer geschmälert. Der Verletzer soll aber nicht für den Fall entlastet werden, dass diese Ansprüche nicht oder erst nach Verjährung geltend gemacht werden. Daher kann er diese vom Rechtsinhaber erst dann verlangen, wenn er sie gezahlt hat.¹⁹⁹⁹

d) Ersatz von Fixkosten

Die entscheidende Frage ist, ob und ggf. welche Kosten der Verletzer über die variablen Kosten hinaus geltend machen darf. Mangels gesetzlicher Definition muss als Maßstab der Telos der Norm herangezogen werden. Um potentielle Verletzer davon abzuhalten, bewusst in Immaterialgüterrechte einzugreifen, müssen ihnen die Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entzogen werden. Allerdings stellen die erlangten Vorteile auch die Grenze des Abschöpfungsanspruchs dar. Der Gesetzgeber hat mit § 687 II BGB einen präventiven Rechtsbehelf geschaffen, diesen aber als Abschöpfungsanspruch ausgestaltet. Er hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen.²⁰⁰⁰ Daher beschränkt die Höhe des Vorteils, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erlangt hat, die Präventionswirkung des Anspruchs. Die Abzugsfähigkeit einer Kostenposition darf also nicht allein deswegen verweigert werden, weil dadurch die Präventionswirkung steigen würde. Die Verweigerung ist nur gerechtfertigt, wenn dem Verletzer sonst ein ungerechtfertigter Vorteil aus der Verletzung verbleiben würde.

Im Folgenden wird kurz unter aa) gezeigt, dass der früher von der Rechtsprechung verwendete Vollkostenansatz für eine präventive Vorteilsabschöpfung ungeeignet ist. Anschließend wird auf die zwei Teilkostenmodelle eingegangen, welche die Gerichte momentan zugrunde legen. Das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit wird im Wesentlichen im Urheber-, Design- und Markenrecht angewendet (dazu bb). Das strengere Verursachungsprinzip legen insbesondere die (Düsseldorfer) Patentgerichte zugrunde (dazu cc).

1998 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1999 Smielick, Verletzererfolg, S. 106 f.

2000 Oben III.2.a).

aa) Vollkostenansatz

Die frühere deutsche Rechtsprechung hat für die Ersatzfähigkeit von Kosten die Vollkostenmethode angewendet.²⁰⁰¹ Bei ihr werden *alle* in einem Betrieb angefallenen Kosten den einzelnen Leistungseinheiten zugeordnet, also nicht nur Einzel-, sondern auch Gemeinkosten.²⁰⁰² Dahinter steht der Gedanke, dass ein Produkt erst dann Gewinn erwirtschaftet, wenn es nicht nur seine variablen, sondern auch seinen Anteil an den Gemeinkosten des Unternehmens erlässt.²⁰⁰³ Die Arbeitsteilung senkt Kosten, erspart sie aber nicht. Erst die allgemeine Unternehmensorganisation ermöglicht, durch die Herstellung und den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.²⁰⁰⁴ Ohne einen Geschäftsführer, ohne Produktionshallen oder Verkaufslokale usw. kann kaum ein Unternehmen existieren und Gewinne erwirtschaften. Das gilt auch für rechtsverletzende Produkte. Bei wertender Betrachtung tragen die Gemeinkosten zur Wertschöpfung des Produkts bei und bereichern daher den Rechtsinhaber.²⁰⁰⁵ Deswegen sind sie bei einer *kompensierenden* Gewinnberücksichtigung dem Verletzer zu erstatten.²⁰⁰⁶

Gegen die Vollkostenrechnung wird eingewendet, dass es zu einem großen Teil willkürlich sei, in welchem Umfang Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen angerechnet werden.²⁰⁰⁷ Bei der internen Kostenrechnung eines Unternehmens basieren Zurechnungsprinzipien und Kostenschlüssel weitgehend auf unternehmenspolitischen Entscheidungen.²⁰⁰⁸ Wenn diese unbesehen beim Ersatz der Fixkosten berücksichtigt würden, könnte sich ein Verletzer tatsächlich „arm rechnen“. Allerdings lässt sich dieses Problem entschärfen, indem man auf die branchenüblichen Rechnungslegungsstandards zurückgreift. So verfahren viele ausländische Gerichte.²⁰⁰⁹ Dem Verletzer kann man die Darlegungslast auferlegen, dass diese auch für seinen Betrieb plausibel sind. So kann der Verletzer nicht je-

2001 BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Köln GRUR 1983, 752, 753 – 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*, Rechnungswesen³, S. 220; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 256; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 222.

2004 Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; *Tilman*, GRUR 2003, 647, 650; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 605 f.

2005 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 116, 126.

2006 Dazu unten VI.3.b).

2007 *Jossé*, Kostenrechnung⁵, S. 121; *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Dreier*, Prävention, S. 285 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2008 *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 38.

2009 So die Rechtsprechung in England: Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 19 (Ch); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/

des Projekt nach eigenen, willkürlichen Zurechnungsformeln in die Verlustzone bringen. Darüber hinausgehende Zufälligkeiten sind in der Notwendigkeit begründet, entstandene Kosten einzelnen Unternehmensprojekten zurechnen zu wollen. Dafür brauchen Unternehmen und Gerichte handhabbare Kriterien. Kostenzurechnungsprinzipien lassen sich nicht naturwissenschaftlich ableiten. Sie beruhen daher notwendigerweise auf Konventionen.²⁰¹⁰ Wenn man den Vollkostenansatz grundsätzlich als sinnvoll erachtet, ist diese Vorgehensweise unvermeidlich.²⁰¹¹ Gerichte müssen sich dann sachverständig beraten lassen.

Um die präventiven Ziele des Vorteilsabschöpfungsanspruchs nicht zu gefährden, sprechen allerdings zwei andere Einwände ganz entscheidend gegen den Vollkostenansatz: Zum einen werden dem Verletzer anteilig Kosten ersetzt, die bereits durch die Produktion *anderer*, nicht rechtsverletzender Produkte angefallen sind. Das macht deren Produktion profitabler (oder weniger verlustreich), so dass dem Verletzer ein versteckter Vorteil verbleibt. Zum anderen ermöglicht ihm der Vollkostenansatz, mithilfe der Rechtsverletzung Kosten zu decken, mit denen er sein Unternehmen fortentwickelt und ausgebaut hat.²⁰¹² Er könnte etwa Kosten für Forschung und Entwicklung oder Personalentwicklung absetzen, die keinen Zusammenhang zur Produktion und zum Vertrieb des Verletzerprodukts haben. So verblieben dem Verletzer Deckungsbeiträge, die er ohne die Rechtsverletzung nicht erwirtschaftet hätte. Auf die Spitze getrieben wäre es sogar möglich, mithilfe der Rechtsverletzung eine technische Lösung zu entwickeln, mit der das verletzte Patent in Zukunft umgangen werden kann. Beides widerspricht dem Grundsatz, dass dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil aus der Rechtsverletzung erwachsen soll.

bb) Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit (finales Verursachungsprinzip)

Diese Schwächen des uneingeschränkten Vollkostenprinzips versucht das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit zu beseitigen. Es ist ein Teilkostenprinzip, das die Berücksichtigung von Gemeinkostenanteilen durch ein normatives Kriterium einschränkt.²⁰¹³ An diesem Grundsatz orientiert sich im Wesentlichen die deutsche Rechtsprechung im Urheber-, Designschutz- und Markenrecht. Nach ihr darf der Verletzer nur solche Fixkosten geltend machen, die der Produktion und

Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); Nike v Wal Mart, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

2010 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 38.

2011 Vgl. auch Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621.

2012 Nachweis Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533; Dreier, Prävention, S. 286.

2013 Es entspricht weitgehend den Erkenntnisse des sog. *activity based costing*, bei dem die Gemeinkosten einem Produkt nach Beanspruchung ihrer Ressourcen zugerechnet werden, Meyer, Rechnungswesen³, S. 220 f., und der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung, vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 216 f.; Fandel, Kostenrechnung³, S. 38, 226 ff.

dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes *unmittelbar* zugerechnet werden können.²⁰¹⁴ Die (Düsseldorfer) Patentgerichte differenzieren dem Wortlaut nach ebenfalls zwischen unmittelbaren und mittelbaren Kosten. Im Ergebnis orientieren sie sich aber am 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 produktnahe Fix- und Gemeinkosten Berücksichtigung finden.²⁰¹⁸ Durch das wertende Element wird ein entscheidender Nachteil des Vollkostenansatzes behoben. Denn dem Verletzer werden keine Gemeinkosten erstattet, die nur auf Ebene des Gesamtbetriebs oder in ganz anderen Produktionsparten angefallen sind.²⁰¹⁹

Erstattet werden in erster Linie solche Aufwendungen, die der Verletzer gerade mit Blick auf die rechtswidrige Verwertung des Schutzrechtes vorgenommen hat.²⁰²⁰ Allerdings ist diese Definition zu eng, weil die Kostenerstattung nicht auf den Einsatz externer Ressourcen beschränkt werden soll. Daher muss man die Definition präzisieren. Dem Verletzer werden neben den Kosten für externe Vorprodukte und Dienstleistungen auch die Unternehmensressourcen ersetzt, die er für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt hat.²⁰²¹ Unberücksichtigt bleiben

2014 BGHZ 145, 366, 374 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 33, 36 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 142 – Borstenverrundung; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 654; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 168; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

2015 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f. Ähnlich Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2016 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 34; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. Sheldon v Metro-Goldwyn, 106 F.2d 45, 54 (2d Cir. 1939): “‘Overhead’ which does not assist in the production of the infringement should not be credited to the infringer; that which does, should be”; Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 21 [McHugh J, dissenting] (High Court of Australia): „Overheads which can reasonably be shown to have assisted in the derivation of revenue.“

2017 Fandel, Kostenrechnung³, S. 34 mwN.

2018 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 137 mwN.

2019 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Das wird in der Kostenrechnung durch mehrstufige Deckungskostenmodelle ermöglicht, bei der die Gemeinkosten des Unternehmens nach dem Grad der Zurechenbarkeit differenziert dargestellt werden, vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 216; Fandel, Kostenrechnung³, S. 226 ff.

2020 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Das entspricht dem Ansatz des finalen Verursachungsprinzips, Fandel, Kostenrechnung³, S. 34 mwN.

2021 Es werden also auch die sekundären Kosten, der Verzehr innerbetrieblicher Leistungen, erfasst, vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 30.

alle Unternehmensressourcen, die für andere Produkte eingesetzt wurden, die dem Unternehmen im Ganzen zugutekommen oder die im Produktionszeitraum gar nicht genutzt wurden.²⁰²²

Daher trifft die teilweise geäußerte Kritik²⁰²³ nicht zu, durch das Unmittelbarkeitskriterium im Ergebnis doch wieder bei der Vollkostenrechnung zu landen, wenn nur genug Aufwand betrieben würde. Denn es gibt viele Kostenpositionen in einem Unternehmen, die keinen unmittelbaren Bezug zum Verletzerprodukt haben. Das sind etwa der allgemeine Anteil an Forschungs- und Entwicklungskosten, die nicht konkret für das rechtsverletzende Produkt aufgewendet wurden;²⁰²⁴ allgemeine Fortbildungskosten oder Nebenkosten wie eine Schwerbehindertenabgabe und Beiträge zur Berufsgenossenschaft.²⁰²⁵ Ebenfalls nicht ersatzfähig sind nach diesem Ansatz Kosten ohne direkten Bezug zum rechtsverletzenden Produkt, etwa Gehälter für Geschäftsführer bzw. Vorstände, allgemeine Personalkosten für die Organisation des Unternehmens, allgemeine Rechts- und Steuerberatung sowie Leerstände.²⁰²⁶ Das sind klassische Gemeinkosten ohne Bezug zum Verletzerprodukt.²⁰²⁷ Solche Kosten muss der Verletzer selbst tragen.²⁰²⁸

Der rechtsverletzenden Produktion unmittelbar zugerechnet werden können dagegen die Kosten für eingesetzte Mitarbeiter, Maschinen, Räumlichkeiten (Lager, Produktions- und Vertriebsstätten), Schwund, Versicherungen usw.

(1) Ausschließliche Nutzung für die rechtsverletzende Produktion

Die gerade genannten Unternehmensressourcen werden typischerweise für die Produktion oder den Vertrieb mehrerer Produkte eingesetzt. Werkhallen können mehrere Fertigungsstraßen haben und ein Unternehmen kann seine Maschinen dadurch auslasten, dass es Teile produziert, die in verschiedenen Produkten eingesetzt werden. Auch Angestellte können ihre Arbeitszeit auf mehrere Produkte verwenden. Das wirft keine grundsätzlichen und unüberwindbaren Probleme auf: Die Kosten für einen Mitarbeiter, eine Werkhalle oder eine Maschine werden dann nur anteilig insoweit berücksichtigt, als sie für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt wurden.

Dennoch legen deutsche Gerichte das Unmittelbarkeitskriterium immer wieder in der Weise aus, dass nur solche Unternehmensressourcen vom Verletzer als

2022 Meyer, Rechnungswesen³, S. 227.

2023 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

2024 Meyer, Rechnungswesen³, S. 227.

2025 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 260 f. – Lifter; LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borsenverrundung.

2026 BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655; Rojahn, GRUR 2005, 623, 627.

2027 Rinnert/Küppers/Tilman, FS Helm, 337, 350.

2028 Vgl. OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

Kosten angesetzt werden können, die *ausschließlich* für das rechtsverletzende Produkt genutzt wurden. So hat es der BGH abgelehnt, die Arbeitszeit des Geschäftsführers anzurechnen, die er ausschließlich dafür aufgewendet hat, um die rechtsverletzende Produktion zu ermöglichen.²⁰²⁹ Auch das Schreiben von Rechnungen oder das Bestellen von Materialien sollen als „Verwaltungskosten“ nicht, auch nicht anteilig, der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können, wenn die betreffenden Mitarbeiter auch andere Tätigkeiten verrichten.²⁰³⁰ Das gleiche soll für Maschinen oder Transporte gelten, die auch zur Herstellung bzw. Auslieferung anderer, nicht rechtsverletzender Produkte verwendet wurden.²⁰³¹ Umgekehrt sollen bei einem echten Ein-Produkt-Unternehmen *alle* Kosten abgesetzt werden können.²⁰³²

Diese Rechtsprechung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht inkonsequent: Entweder möchte man verhindern, dass der Verletzer überhaupt einen Deckungsbeitrag für seine vorhandenen Produktionskapazitäten erhält. Dann muss man konsequent nach dem strengen Verursachungsprinzip verfahren (dazu unten cc)(1). Danach werden Kosten von vornherein nur ersetzt, wenn sie kausal auf die unternehmerische Entscheidung zurückgeführt werden können, das rechtsverletzende Produkt herzustellen (einstufige Deckungsbeitragsrechnung).²⁰³³ Dann wäre es aber inkonsequent, die Kosten bereits angestellter Mitarbeiter, angeschaffter Maschinen oder gemieteter Werkhallen für den Fall zu erstatten, dass sie *ausschließlich* an der rechtsverletzenden Produktion beteiligt sind. Besonders deutlich wird dies beim Ein-Produkt-Unternehmen: Dieses wird dann nahezu ausfinanziert, obwohl das dem zugrundeliegenden Ansatz des Verursachungsprinzips diametral widerspricht.²⁰³⁴

Oder aber man erkennt an, dass es über die variablen Kosten hinaus auch Kostenpositionen gibt, die nach wertenden Kriterien der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können. Dann wird notwendig auch der Einsatz bereits vorhandener Unternehmensressourcen ersetzt. Es entbehrt in dem Fall ebenfalls einer inneren Logik, wenn eine Unternehmensressource nur deswegen nicht

2029 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32, 34 – Steckverbindergehäuse (UWG). Dagegen zu Recht *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 306, allerdings mit dem Argument, dass Anlaufkosten bei einem fiktiven Betrieb des Rechtsinhabers nicht angefallen werden, dazu unten e)cc).

2030 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

2031 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; aA OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal.

2032 So tatsächlich OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG München InstGE 3, 48, 52 – Rasenwabe; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 168; Ingerl/*Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 248; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263. Ablehnend *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1686; Ströbele/*Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 528.

2033 So im Grundsatz OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore: „Es genügt mithin nicht, dass die auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungsgegenstände entfallenden Kosten rechnerisch exakt ermittelt werden können, vielmehr muss auch die Annahme gerechtfertigt sein, dass diese Kosten ohne die Schutzrechtsverletzung nicht entstanden wären.“

2034 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. auch die Kritik bei *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 381.

ersetzt wird, weil sie auch für andere, nicht rechtsverletzende Produkte eingesetzt wird.²⁰³⁵ Die eingesetzte Arbeitsstunde kostet gleich viel, unabhängig davon, ob die Arbeitskraft des Arbeitnehmers oder eine Maschine auch noch anderweitig ausgelastet wird.²⁰³⁶ Als Abgrenzungskriterium zu verwenden, ob ein Mitarbeiter oder eine Maschine *auch* andere Tätigkeiten verrichtet hat, ist nicht am Telos der Gewinnabschöpfung ausgerichtet und daher willkürlich.²⁰³⁷

(2) Darlegungs- und Beweislast

Das Ausschließlichkeitskriterium scheint im Wesentlichen dadurch motiviert zu sein, eine missbräuchliche Zurechnung von allgemeinen, nicht produktionsbezogenen Gemeinkosten verhindern zu wollen. Dieser Gefahr begegnen allerdings schon die Darlegungs- und Beweislastregeln.²⁰³⁸ Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, in welchem Umfang er eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte eingesetzt hat.²⁰³⁹

Hier können Substantiierungsanforderungen an den Vortrag des Verletzers sicherstellen, dass dessen Angaben für Gericht und Rechtsinhaber nachvollziehbar und überprüfbar sind.²⁰⁴⁰ So hat der Verletzer im Schräg-Raffstore Prozess etwa vorgetragen, dass ihm pro Verletzungsgegenstand ein Arbeitsaufwand von 161,39 Minuten angefallen ist, so dass der Gesamtarbeitsaufwand 11.948,98 Stunden betragen hat.²⁰⁴¹ Nach Tariflohn hätten dafür 2,8 Mitarbeiter ein Jahr lang beschäftigt werden müssen. Die Arbeitskosten konnten in dem Prozess also sehr genau ermittelt werden. Für die rechtliche Zuordnung der Kosten zum Verletzerprodukt ist es unerheblich, dass der Verletzer für die Produktion 13 verschiedene Mitarbeiter eingesetzt hat. Ihm die Kosten nur dann zu ersetzen, wenn er anstelle der 13 Mitarbeiter drei Mitarbeiter in Vollzeit eingesetzt hätte, wäre offensichtlich nicht angemessen.

Allerdings dürfen die Substantiierungsanforderungen von den Gerichten nicht überspannt werden.²⁰⁴² Denn in vielen Fällen ist es für ein Unternehmen unwirtschaftlich, einzelne Kosten unterschiedlichen Kostenstellen zuzuordnen.²⁰⁴³ Das

2035 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 (Pat).

2036 Vgl. auch *Horsch*, Kostenrechnung², S. 60 mwN.

2037 Differenzierend daher *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263. Vgl. auch die Kritik bei *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 381.

2038 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534. Ebenso in den USA 17 USC § 504 b S. 2; 15 USC 1117 (a), dazu oben Kapitel 3 E.II.2.b).

2039 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkosten; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG).

2040 Anschaulich: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter. Ferner *Pross*, FS Tilmann, 881, 892.

2041 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 205.

2042 Ebenso Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 75; *Pross*, FS Tilmann, 881, 892; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382.

2043 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 219: Erfassungsgenauigkeit muss in einem sinnvollen Verhältnis zu dem damit verbundenen Informationsgewinn stehen.

gilt insbesondere für die Arbeitszeit von Führungskräften und allgemeinem Verwaltungspersonal, aber auch für allgemeine Wartungskosten oder den Kundendienst. Deshalb werden solche Kosten meist pauschal als Gemeinkosten verbucht, obwohl es sich um theoretisch zuordenbare Einzelkosten handelt (unechte Stellengemeinkosten).²⁰⁴⁴

So konnte der Verletzer im Borstenverrundungs-Verfahren nur allgemeine „Maschineninstandhaltungskosten“ vortragen.²⁰⁴⁵ Das LG Frankfurt hat es abgelehnt, diese Kosten zu berücksichtigen.²⁰⁴⁶ In dem pauschal vorgetragenen Kostenblock waren neben den abzugsfähigen Instandhaltungskosten der eingesetzten Maschinen auch allgemeine Entwicklungskosten enthalten, etwa für die Verbesserung des Wirkungsgrades von Maschinen. Auch das OLG Düsseldorf hatte die Anrechnung von Kundendienstkosten verwehrt, weil der Verletzer nicht genau darlegt hat, wie viele Stunden der Kundendienst gerade für die rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat.²⁰⁴⁷

In beiden Fällen sind die Gerichte von dem zutreffenden Ansatz ausgegangen, dass die allgemeinen Entwicklungs- und die allgemeinen Kundendienstkosten nicht ersatzfähig sind, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit den rechtsverletzenden Produkten stehen. Wenn allerdings feststeht, dass diese Produkte Wartungs- und Kundendienstkosten verursacht haben, dürfen zu strenge Substantiierungsanforderungen die Kostenerstattung nicht unmöglich machen. Die Gerichte müssen einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen von Rechtsinhaber und Verletzer finden.²⁰⁴⁸ Der Rechtsinhaber hat ein aner kennenswertes Interesse, nicht zu den unternehmensbezogenen Gemeinkosten des Verletzers beitragen zu müssen. Der Verletzer darf dagegen nicht stärker in Anspruch genommen werden, als es für eine vollständige Abschöpfung notwendig ist. Wenn der Verletzer die exakten Einzelkosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermitteln kann, muss das Gericht gegebenenfalls mithilfe eines Sachverständigen den Anteil der unechten Gemeinkosten schätzen, der auf das rechtsverletzende Produkt entfällt.²⁰⁴⁹ Es ist dabei aus Präventionsgründen gerechtfertigt, wenn sich Gerichte an der unteren Grenze der wahrscheinlich angefallenen Kosten orientieren oder Mindestkosten schätzen. So kann verhindert werden, dass dem Verletzer bei einer Fehleinschätzung Vorteile ver-

2044 Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 306; Horsch, Kostenrechnung², S. 96 f.

2045 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.

2046 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.

2047 OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 261 – Lifter.

2048 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde (UWG); OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 360 – 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, PatG¹¹, § 139 Rn. 73g, 75. § 287 ZPO soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf Gewinnabschöpfungsansprüche anwendbar sein, BT-Drs. 15/1487, S. 24 (zu § 10 UWG). Daneben sollte auch auf Erfahrungssätze zurückgegriffen werden, Pross, FS Tilmann, 881, 892; Grabinski/Zülch aaO.

bleiben. Die Gerichte dürfen aber nicht durch unerfüllbare Substantiierungsanforderungen den Ersatz tatsächlich angefallener Kosten vollständig verweigern, wenn ihnen der Verletzer ausreichend Angaben für die Schätzung eines Mindestbetrages liefert.²⁰⁵⁰

Hier kann ein Blick auf die US-Gerichtspraxis helfen. Dort wird die Gewinnherausgabe bewusst als Abschreckungsinstrument eingesetzt und eine Überkompensation des Rechtsinhabers in Kauf genommen.²⁰⁵¹ Dort sind die Beweislastregeln zulasten des Verletzers ausgestaltet. Trotzdem werden diese nicht dazu eingesetzt, den Verletzer zu bestrafen. Sie sollen nur eine ungerechtfertigte Bereicherung verhindern. Deswegen hat es der *Court of Appeal* in der Sache *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer* abgelehnt, durch zu hohe Substantiierungsanforderungen dem Verletzer den gesamten Gewinn zu entziehen:

„But we are resolved to avoid the one certainly unjust course of giving the plaintiffs everything, because the defendants cannot with certainty compute their own share. [...] under the guise of resolving all doubts against the defendants we will not deny the one fact that stands undoubted. Procedural duties are devised in aid of truth; and their unsparing use may defeat their whole purpose, as here it would.“²⁰⁵²

Der *US Supreme Court* hat diese Sichtweise bestätigt:

„That would be not to do equity, but to inflict an unauthorized penalty.“²⁰⁵³

Die prozessuale Waffengleichheit von Rechtsinhaber und Verletzer gebietet, sicher entstandene Mindestkosten des Verletzers zu schätzen. Das ist ein Gebot der Gleichbehandlung, insbesondere wenn man die Gerichte dazu verpflichtet, entgangene Umsätze, Lizenzvergütungen und andere Schadenspositionen des Rechtsinhabers großzügig zu schätzen, sobald ihnen nur ein Mindestmaß an Informationen zur Verfügung gestellt wird.²⁰⁵⁴ Außerdem würden andernfalls Verletzer begünstigt, die ihre Rechtsverletzung besonders gut planen und Kosten mit Blick auf einen späteren Verletzungsprozess genau erfassen.²⁰⁵⁵

Daher dürfen die Anforderungen an die Darlegung- und Beweislast nicht dazu genutzt werden, die Präventionswirkung des Abschöpfungsanspruchs über das vom Gesetzgeber vorgegebene Maß zu erhöhen.²⁰⁵⁶ Dieser wollte die tatsächlich entstandenen Vorteile abschöpfen, nicht aber dem Verletzer einen darüber hin-

2050 Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 382; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 75. Zu streng daher OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter.

2051 Taylor v Meirick, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); Halpern/*Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133.

2052 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939).

2053 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 309 US 390, 405 (1940). Ebenso Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1333 (9th Cir. 1984).

2054 Zu letzterem oben C.III.3.a).

2055 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

2056 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 534: „Es kann die Prognose gewagt werden, dass dem Verletzer eine nachvollziehbare Aufschlüsselung von Gewinnanteilen und Kosten kaum möglich sein wird. Betriebliche Kosten- und Gewinnfaktoren sind dafür zu vielschichtig. Der Verletzer hätte regelmäßig den gesamten Gewinn herauszugeben.“

ausgehenden Strafbetrag auferlegen. Es ist den Gerichten verwehrt, einen faktischen Strafschadensersatz durch die Hintertür überzogener Substantiierungsanforderungen einzuführen. Dadurch würden die Instanzgerichte den gesetzgeberischen Vorgaben ebenso wenig entsprechen wie sie heute durch überzogene Substantiierungsanforderungen faktisch verhindern, dass der Rechtsinhaber seinen entgangenen Gewinn geltend machen kann.

cc) Verursachungsprinzip (kausales Verursachungsprinzip)

(1) Strenges Verursachungsprinzip

Aus präventiven Gründen soll der Verletzer nur solche Kosten geltend machen dürfen, die auf seine Entscheidung zurückzuführen sind, schutzrechtsverletzende Gegenstände zu produzieren (Verursachungsprinzip).²⁰⁵⁷ Danach werden solche Kosten nicht berücksichtigt, die unabhängig von der Produktion und dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes bereits entstanden sind.²⁰⁵⁸

Das Verursachungsprinzip verfolgt damit einen grundlegend anderen Ansatz als das Vollkosten- und das Zuordnungsprinzip. Es werden nur die Grenzkosten der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt, also jene variablen Kosten, welche die Herstellung unmittelbar verursacht hat.²⁰⁵⁹ Es handelt sich um eine Deckungskostenbetrachtung, die auf das Phänomen der *sunk costs* reagiert, also kurzfristig nicht abbaubarer Fixkosten.²⁰⁶⁰ Der Verletzer muss demnach alle Kosten der eingesetzten Unternehmensressourcen tragen, die durch die rechtsverletzende Produktion nicht verändert wurden.²⁰⁶¹ Damit kann man verhindern, dass der Verletzer durch die rechtsverletzende Produktion seine bereits vorhandenen Unternehmenskapazitäten auslastet und so Deckungsbeiträge erwirtschaften

2057 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia); Lehmann, BB 1988, 1680, 1685 f. mwN; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f.; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 125; Haft/Reimann, Mitt 2003, 437, 438; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262 f.; Smielick, Verletzergeinn, S. 118 f.; Runkel, WRP 2005, 968, 970, 975; Pross, FS Tilmann, 881, 884; B. Ebert, Geschäftsmaßung, S. 286; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 623.

2058 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73d; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f., 2308; Haft/Reimann, Mitt 2003, 437, 438. Teilweise auch in den USA Taylor v Meirick 712 F.2d 1112, 1121 (7th Cir. 1983) und Australien Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2059 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 33 f.; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215, 229 ff. Besonders deutlich wird dies beim relativen Einzelkostenbegriff, wonach nur solche Kosten berücksichtigt werden dürfen, die auf die Entscheidung der rechtsverletzenden Produktion zurückzuführen sind, vgl. Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 139 f. Diese relative Kostenrechnung ist besonders geeignet, unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen, vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 228 f.

2060 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227 f.

2061 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 33 f.; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 203; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 125.

kann. Nach dieser Ansicht gibt es kaum Kosten, die *per se* abzugsfähig sind, weil immer eine individuelle Kausalitätsbetrachtung notwendig ist.²⁰⁶²

Kausal sind die Kosten aller verbrauchten Materialien,²⁰⁶³ die für die Herstellung verbrauchte Energie (nicht aber Grundgebühren) und direkte Vertriebskosten wie Verpackungs-, Fracht- und stückbezogene Versicherungskosten.²⁰⁶⁴ Auch Werbe- und sonstige Marketingkosten sind nach dem strengen Verursachungsprinzip ersatzfähig, wenn sie sich ausschließlich auf das schutzrechtsverletzende Produkt beziehen.²⁰⁶⁵ Abgesehen von Verschleißteilen können die Kosten für eingesetzte Maschinen aber nur ersetzt werden, wenn sie speziell für die rechtsverletzende Produktion angeschafft wurden.²⁰⁶⁶ Um eine verbleibende Bereicherung des Verletzers zu verhindern, dürfen die Kosten nur anteilig für den Zeitraum der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt werden.²⁰⁶⁷

Nicht abzugsfähig sind Kosten, die unabhängig von der Entscheidung zur Schutzrechtsverletzung bereits angefallen sind (fixe Bereitschaftskosten).²⁰⁶⁸ Dazu gehören die Miete für das Betriebsgebäude, wenn es nicht extra für die rechtsverletzende Produktion angemietet wurde,²⁰⁶⁹ Geschäftsführergehälter,²⁰⁷⁰ aber auch Löhne für Angestellte, die nicht zusätzlich für die rechtsverletzende Produktion eingestellt wurden,²⁰⁷¹ bestehende Versicherungen, soweit die rechtsverletzende Produktion deren Kosten nicht erhöht hat, allgemeine Marketingausgaben etc. Auch eine bereits existierende Vertriebsorganisation gehört zu den Bereitschaftskosten. Selbst wenn der Rechtsinhaber von einer besonders schlagkräftigen Vertriebsstruktur, etwa von *Tchibo* oder *Aldi*, oder einem verkaufsfördernden Image des Verletzers profitiert, dürfen solche Kosten nach dem strengen Verursachungsprinzip nicht berücksichtigt werden.²⁰⁷² Etwas anderes gilt aber für erfolgsabhän-

2062 *Runkel*, WRP 2005, 968, 975.

2063 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2676.

2064 BGHZ 181, 98 Tz. 37 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2683 f.; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 348.

2065 *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262 mwN; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c.

2066 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 f. – Schräg-Raffstore; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2067 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2068 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 285 f.; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 349 f.; *Smielick*, Verletzergegnung, S. 120.

2069 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *Pross*, FS Tilmann, 881, 884; *Smielick*, Verletzergegnung, S. 120.

2070 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2687. Etwas anderes gilt aber für eine umsatzbezogene Gehaltskomponente, soweit sie von der rechtsverletzenden Produktion beeinflusst wird, *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2071 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 ff. – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2679; *Pross*, FS Tilmann, 881, 889; *Runkel*, WRP 2005, 968, 973; BeckOK-UrhR⁸/Reber, § 97 Rn. 115; aA BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG). Das gilt aber nicht für Akkordlöhne oder ähnliche leistungsbezogenen Zahlungen, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2072 *Smielick*, Verletzergegnung, S. 124 ff.

gige Verkaufsprovisionen, weil diese ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.²⁰⁷³

Als weitere Konsequenz erhält der Verletzer nach dieser Ansicht auch keine Vergütung für den Einsatz eigener Immaterialgüterrechte, etwa eigener Patente oder Marken.²⁰⁷⁴ Anders als eingesetzte Materialien verbrauchen sich diese nicht. Kosten, die der Verletzer für deren Erschaffung aufgewendet hat, muss er mit rechtmäßigen Aktivitäten erwirtschaften. Etwas anderes kann auch nicht für Immaterialgüter gelten, die gerade für das rechtsverletzende Produkt entwickelt worden sind.²⁰⁷⁵ Die Kosten sind zwar durch die Entscheidung entstanden, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren; als Gegenwert hat der Verletzer aber das Immaterialgüterrecht erhalten und zudem Know-how erworben. Beides verbleibt und ermöglicht ihm, es zukünftig anderweitig gewinnbringend einzusetzen.²⁰⁷⁶

Vorteil des strengen Verursachungsprinzips ist, dass es durch die Kausalitätsbetrachtung ein gut handhabbares Kriterium verwendet, das eine klare Abgrenzung von ersatzfähigen, variablen Kosten und nicht ersatzfähigen Fixkosten ermöglicht.

(2) Eingeschränktes Verursachungsprinzip

Das strenge Verursachungsprinzip hat aber Nachteile. Es kann sehr stark von Zufällen abhängen, ob Kosten dem Rechtsinhaber in Rechnung gestellt werden können oder nicht.²⁰⁷⁷ Führt der Verletzer zwei neue Produktlinien ein, wovon nur eine Rechte Dritter verletzt, ist es oft zufällig, für welche dieser beiden Produktlinien er auf bestehende Ressourcen zurückgreift und für welche zusätzliche Kosten anfallen.

Zudem eignet sich die Grenzkostenbetrachtung nur für kurzfristige Zeiträume.²⁰⁷⁸ Bei längeren Verletzungszeiträumen stellt sich das Problem der *sunk costs* nicht mehr so stark. Denn der Verletzer kann seine Kapazitäten abbauen oder

2073 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal II; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2074 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 286; Smielick, Verletzergewinn, S. 128 ff.; aA Tilmann, GRUR 2003, 647, 651. Etwas anderes gilt aber nach dem oben unter 2.b) Ausgeführten, wenn sie die gewinnerzielende Aktivität so dominieren, dass sie und nicht das verletzte Immaterialgut die Gewinnerzielung prägen.

2075 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung; aA B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 287; Smielick, Verletzergewinn, S. 129.

2076 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung. Etwas anderes mag nur für den seltenen Fall gelten, dass die entwickelte Technologie nicht anderweitig einsetzbar oder lizenzierbar ist. Dann sind dies berücksichtigungsfähige Sondereinzelkosten.

2077 So mit Recht OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; Rojahn, GRUR 2005, 623, 631. AA Runkel, WRP 2005, 968, 671.

2078 Fandel, Kostenrechnung³, S. 245; Meyer, Rechnungswesen³, S. 213, 220; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 198, 215; Jossé, Kostenrechnung³, S. 144

anderweitig nutzen.²⁰⁷⁹ Aus grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähigen Fixkosten werden dann variable und damit berücksichtigungsfähige Kosten.²⁰⁸⁰

Außerdem ist diese Abgrenzung missbrauchsanfällig, weil ein gut beratener und rational agierender Verletzer für die rechtsverletzende Produktion so wenig wie möglich auf bestehende Ressourcen zurückgreifen und so weit wie möglich mit variablen Ressourcen arbeiten wird.²⁰⁸¹ Er würde dann für die rechtsverletzende Produktion fremde Produktionshallen und Produktionsmittel anmieten sowie weitgehend flexible Leiharbeiter beschäftigen. Wenn aber das Ausmaß der Kostenanrechnung weitgehend von Zufälligkeiten abhängt oder von einem besonders rationalen Verletzer gesteuert werden kann, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass die reine Kausalitätsbetrachtung alleine kein geeignetes Kriterium für die Berücksichtigung der Verletzerkosten ist.

Entscheidend spricht gegen das strenge Verursachungsprinzip, dass der Verletzer dadurch gezwungen sein kann, in erheblichem Umfang auf sein Stammvermögen zurückzugreifen. Augenfällig wird das in einem Ein-Produkt-Unternehmen, das zu Beginn der Verletzungshandlung bereits am Markt etabliert war. Ein solches Unternehmen wird ungewöhnlich hart getroffen, wenn es seinem Produkt eine neue, nicht ganz unmaßgebliche Funktion hinzufügt, die ein fremdes Patent verletzt. Nach dem strengen Verursachungsprinzip kann es nur Materialkosten, Energie und Verschleißteile geltend machen, weil Mitarbeiter, Produktionshallen und Maschinen alle bereits vorhanden waren. Wenn dann für einen maßgeblichen Zeitraum alle Erlöse abgeschöpft werden, denen kaum Kosten entgegengesetzt werden können, geht der Abschöpfungsbetrag weit über das hinaus, was dem Unternehmen an Vorteilen zugeflossen ist.

Deswegen muss man das strenge Verursachungsprinzip normativ korrigieren und dem Verletzer in gewissem Umfang den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens gestatten. Ob hypothetische Kausalverläufe berücksichtigt werden, ist immer am Schutzzweck der verletzten Norm auszurichten.²⁰⁸² Das Verursachungsprinzip will dem Verletzer im Grundsatz verwehren, einen Deckungsbeitrag für unausgelastete Produktionskapazitäten zu erwirtschaften, indem er sie kurzfristig für rechtsverletzende Produkte einsetzt.²⁰⁸³ Eine solche Deckungsbeitragsbetrachtung ist aber nur bei der kurzfristigen Unternehmensplanung ange-

2079 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621.

2080 Oben Fn. 1976.

2081 Das empfehlen etwa Rinnert/Küppers/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.

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 andauert 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*, Kostenrechnung³, S. 245; *Meyer*, Rechnungswesen³, S. 213, 220; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 198, 215; *Jossé*, Kostenrechnung⁵, S. 144.

2085 Vgl. *Dart v Decor* [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 9 [*McHugh J., dissenting*]; *Meyer*, Rechnungswesen³, S. 220; *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 222; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2086 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 227.

2087 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – *Schräg-Raffstore*. Ferner *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73 d.f.; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 442 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2088 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – *Schräg-Raffstore*; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622. Vgl. auch *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 227 mw.N.

2089 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – *Schräg-Raffstore*; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2090 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – *Schräg-Raffstore*.

ter er zu welchem Zeitpunkt rechtmäßig entlassen hätte und dass er trotzdem in der Lage gewesen wäre, den übrigen Geschäftsanfall zu bewältigen.²⁰⁹¹ Daneben gibt es Kostenpositionen, die relativ einfach und schnell abgebaut werden können, etwa Lohnkosten für Aushilfen oder kurzfristig kündbare Verträge über Fremdleistungen.²⁰⁹² Im Gegenzug muss sich der Verletzer die hypothetischen Abbaukosten entgegenhalten lassen, etwa Kündigungs- oder Stilllegungskosten.²⁰⁹³

Wenig geklärt ist, ob der Verletzer mit dem Einwand zu hören ist, dass er seine Produktions- oder Vertriebskapazitäten sonst auf rechtmäßige Weise ausgelastet hätte. In der ausländischen Rechtsprechung zur Gewinnabschöpfung wird der Verletzer damit meist gehört,²⁰⁹⁴ in Deutschland zurückgewiesen.²⁰⁹⁵ Es spricht einiges dagegen, diesen Einwand bei der Vorteilsabschöpfung zu berücksichtigen. § 687 II BGB appelliert an die Normadressaten, ihre Produktionskapazitäten rechtmäßig auszulasten. Wenn der Verletzer nicht nur weiß, dass er rechtswidrig die Immaterialgüterrechte anderer einsetzt, sondern auch, wie er seine Produktionskapazitäten mit einer rechtmäßigen Nutzung auslasten kann, ist die Rechtsverletzung für ihn besonders einfach vermeidbar. Müsste er fürchten, die erheblichen Kosten für seine Produktionskapazitäten nicht erwirtschaften zu können, würde ihm ein besonders starker Anreiz geboten, seine produktiven Kräfte in eine andere, rechtmäßige Richtung zu lenken.²⁰⁹⁶ Der wissende Verletzer würde vor die Wahl gestellt, seine Produktionskapazitäten rechtmäßig einzusetzen oder sie abzubauen.²⁰⁹⁷

Jedoch wurde oben herausgearbeitet, dass die Stärke der Präventionswirkung nicht das allein entscheidende Auslegungskriterium sein kann. Der Gesetzgeber hat das Ausmaß der Präventionswirkung auf die Abschöpfung der Verletzervorteile begrenzt. Wenn der Verletzer eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat, sind ihm dadurch Kosten entstanden. Nach dem Zuordnungsprinzip (oben bb) sind die Kosten deswegen erstattungsfähig. Das Verursachungsprinzip begrenzt die erstattungsfähigen Kosten normativ allein deswegen, damit der Verletzer keinen Deckungsbeitrag zu seinen Sowieso-Kosten erhält und dadurch bereichert wird. Gehören betriebliche Aufwendungen bei wertender Betrachtung aber nicht zu

2091 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore.

2092 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227 mwN.

2093 Vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227.

2094 Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 27 (High Court of Australia); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f.; Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980).

2095 Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79, 81. Ferner, allerdings bei der Aufteilung des herauszugebenden Gewinns, dem eine andere Zielsetzung zugrunde liegt: BGHZ 194, 194 Tz. 35 – Flascenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 67; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 264. Unentschieden Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 f., 200 f.

2096 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79.

2097 Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 f.

den Sowieso-Kosten, weil der Verletzer sie auf andere Weise auch hätte erwirtschaften können, dann steht er durch die Rechtsverletzung nicht besser, sondern nur anders.²⁰⁹⁸ Wenn man ihm dann die Anrechnung dieser Kosten versagt, geht es nicht mehr um Vorteilsabschöpfung, sondern um Bestrafung, gegen die sich der Gesetzgeber ausdrücklich ausgesprochen hat.²⁰⁹⁹ Zudem ist ein solcher Präventionsanreiz nicht zwingend notwendig, weil der vorsätzliche Verletzer nach der hier vertretenen Konzeption ohnehin den *gesamten* Gewinn herausgeben muss. Weil er diesen bei der alternativen, rechtmäßigen Produktion behalten dürfte, hat er einen Anreiz, sich rechtmäßig zu verhalten.

Allerdings muss vermieden werden, dass der Verletzer die Wirkung des präventiven Abschöpfungsanspruchs allein dadurch abschwächen kann, dass er möglichst kreativ zu alternativen Handlungsmöglichkeiten vorträgt. Daher müssen an die Darlegungslast hohe Anforderungen gestellt werden. Es reicht nicht nur aus, dass er die Produktionskapazitäten durch alternative, nicht rechtsverletzende Produkte hätte auslasten können. Er muss vielmehr vortragen, dass er mit ihnen dieselben Deckungsbeiträge erwirtschaftet hätte. Das wird ihm gelingen, wenn er parallel zur rechtsverletzenden Produktion weitere Produkte erfolgreich eingeführt hat und bestehende Produktionskapazitäten dafür hätte nutzen können. Wenn die rechtsverletzende Produktion Anpassungsmaßnahmen erforderlich gemacht hat, sind deren Kosten als variable Kosten der rechtsverletzenden Produktion anzusehen.²¹⁰⁰ Ebenfalls plausibel ist ein Vortrag, wenn sich die Rechtsverletzung darin erschöpft, ein erfolgreich am Markt bestehendes Produkt zu modifizieren oder zu erweitern. Verkauft sich dieses Produkt weiter gut, nachdem der Verletzer die rechtsverletzende Modifikation abgestellt hat, so hätte es wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit seine Deckungsbeiträge erwirtschaftet.

e) Weitere normative Einschränkungen

Über das Zuordnungs- bzw. Kausalitätskriterium schränkt die Rechtsprechung die ersatzfähigen Kosten weiter ein.

aa) Beschränkung auf erfolgreich eingesetzte Kosten

Die allgemeine Literatur zu § 684 S. 1 BGB liest sich teilweise so, dass bei jedem einzelnen Kostenpunkt geprüft werden müsse, ob der Rechtsinhaber durch die-

2098 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 253.

2099 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestags, BT-Drs. 17/5242, S. 4 (dazu oben Kapitel 3 C.I.4.).

2100 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 251 ff.

sen bereichert ist.²¹⁰¹ Kosten, die bei einer *ex-post* Betrachtung entbehrlich für die Erlöserzielung waren, werden danach nicht ersetzt.²¹⁰² Damit wären etwa die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstigen Fehlausgaben nicht ersatzfähig. Im Immaterialgüterrecht werden diese Kosten dagegen ohne nähere Diskussion als grundsätzlich ersatzfähig angesehen.²¹⁰³

Diese Diskrepanz lässt sich damit erklären, dass die typischen Anwendungsfälle im bürgerlich-rechtlichen Kontext weniger komplexe Fallgestaltungen betreffen, etwa die Begleichung fremder Schulden bzw. sonstige Einzelmaßnahmen im Interessenkreis des Geschäftsherrn. In diesem Fall sollen nur erfolgreich getilgte Schulden und Kosten erfolgreicher Geschäfte vergütet werden. Das ergibt sich aus dem Grundsatz, dass der Geschäftsherr bei der Geschäftsanmaßung und der ungerechtfertigten Fremdgeschäftsführung davor geschützt werden soll, solche Aufwendungen tragen zu müssen, die zu keinerlei Erträge geführt haben. Dabei hilft eine Einzelbetrachtung.

Komplexen unternehmerischen Vorgängen wird dagegen nur eine 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 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 684 Rn. 9, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275; Bollenberger, commodum, S. 306; Helms, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2102 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; Bollenberger, commodum, S. 306; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275.

2103 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 246; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2677; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262.

2104 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 5. Dazu bereits oben a).

2105 AA B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275; Helms, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2106 Oben a).

2107 Oben Fn. 1952.

2108 Vgl. dazu oben 1. Grundsatz 1.

letzter mehr zu entziehen, als er durch die Rechtsverletzung erlangt hat. Verschwendet er Ressourcen bei der Produktion, wird er dadurch nicht bereichert. Dann muss aus präventiven Gründen auch nichts abgeschöpft werden.

Abgesehen davon muss der Verletzer auch nur den Erlös herausgeben, den er tatsächlich erzielt hat, nicht aber einen (fiktiven) höheren Erlös, den er hätte erzielen können.²¹⁰⁹ Der Rechtsinhaber muss den Verletzer so akzeptieren, wie er ist. Der Normbefehl lautet, die Rechtsverletzung zu unterlassen – nicht aber, sie so gut wie möglich durchzuführen.²¹¹⁰ Anders als bei § 987 II BGB muss man dem Verletzer eines Immaterialgüterrechts auch nicht auferlegen, schuldhaft unterlassene Nutzungen zu ersetzen. Immaterialgüter sind ubiquitär. Der Verletzer hindert den Rechtsinhaber nicht, sein Immaterialgüterrecht zeitgleich zu verwerten.

Es kommt also entscheidend darauf an, ob der Verletzer ein „vermögensmäßig spürbares Opfer“ erbracht hat.²¹¹¹ Deswegen darf der Verletzer auch die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstige Fehlausgaben gegen die herauszugebenden Erlöse aufrechnen.²¹¹² Konsequenterweise muss man dazu auch die Materialkosten unverkaufter Ware zählen, einschließlich solcher, die der Verletzer aufgrund der Unterlassungsverpflichtung nicht mehr veräußern und nicht anderweitig verwerten darf.²¹¹³

Die Kosten des Verletzungsprozesses darf der Verletzer dagegen aus normativen Gründen nicht als Aufwendungsersatzanspruch geltend machen.²¹¹⁴ Hier sind die Normen der ZPO über die Kostentragung eines Zivilprozesses abschließend.²¹¹⁵

bb) Beschränkung auf Kosten, die auch beim Rechtsinhaber angefallen wären

Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht wird im Immaterialgüterrecht so verstanden, dass der Verletzer seine tatsächlich entstandenen Kosten nur in der Höhe geltend machen darf, wie sie auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.²¹¹⁶

2109 Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 221 (Pat); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 19 (High Court of Australia); *Zahn*, Verletzergewinn, S. 112.

2110 Dazu oben 1. (Grundsatz 1).

2111 Helms, Gewinnherausgabe, S. 198.

2112 Oben Fn. 2103.

2113 Anders aber die ganz herrschende Ansicht: LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73f; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2677; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 128; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 246.

2114 Im Ergebnis ebenso: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 262 – Lifter; InstGE 7, 194, 202 – Schwerlastregal; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 249.

2115 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 f. – Schwerlastregal; LG München I Mitt 2009, 40, 44 – Carrybag.

2116 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73f; Dreier, Prävention, S. 280 f.; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262; aA Kühnen, Patent-

Hätte dieser sein Recht zu geringeren Kosten verwerten können, so sei er nur um diesen Betrag durch die Handlungen des Verletzers bereichert. Begründet wird diese Einschränkung mit einer Parallele zum entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.²¹¹⁷ Bei diesem kommt es allein darauf an, welche variablen Kosten für den Rechtsinhaber angefallen wären; nur diese Grenzkosten sind von seinem hypothetisch erzielten Erlös abzuziehen.

Dagegen wird mit Recht vorgebracht, dass hier die Rechtsfolgen zweier grundlegend unterschiedlicher Ansprüche vermischt werden.²¹¹⁸ Bei der Geschäftsanmaßung geht es nicht um entgangene Gewinne des Rechtsinhabers. Vielmehr soll der Gewinn des Verletzers abgeschöpft werden. Wegen dieser grundlegend anderen Perspektive spielt es bei § 687 II BGB keine Rolle, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst hätte machen können.²¹¹⁹ Es wäre inkonsequent, wenn man diese Perspektive nur hinsichtlich der Erlöse, nicht aber bei den korrespondierenden Kosten anwenden würde.²¹²⁰ Denn die erzielten Erlöse wurden nicht durch (fiktive) Aufwendungen des Rechtsinhabers ermöglicht, sondern durch tatsächliche des Verletzers.

cc) Beschränkung durch Vergleich mit einem fiktiven laufenden Betrieb des Rechtsinhabers

Die absetzbaren Kosten des Verletzers werden von der Rechtsprechung nicht nur mit den tatsächlichen Kosten des Rechtsinhabers verglichen. Sie werden weiter durch die Fiktion eingeschränkt, dass der Rechtsinhaber einen laufenden Betrieb innehat.²¹²¹ Der Verletzer darf deswegen seine Produktionsfixkosten und Produktgruppen-Fixkosten nicht absetzen. Das sind alle Kosten, die ausschließlich für dieses und ähnliche Produkte anfallen, die aber unabhängig von der Ausbringungsmenge sind.²¹²² Dazu gehören etwa Kosten für Spezialmaschinen oder Spezialwerkzeuge, die nur für die Produktion des verletzenden Produkts verwendet werden können. Die Rechtsprechung hat dem Verletzer daher unter anderem verwehrt, die Kosten für die Produktentwicklung, Anlaufkosten wie Mitarbeiter-

verletzung⁷, Rn. 2667. Ebenso *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 257.

2117 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

2118 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2667; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65; *Bollenberger*, commodum, S. 306 f. (keine „Rosintheorie“); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 195 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274.

2119 Oben Fn. 1504.

2120 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 196; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65. Vgl. auch die Kritik von *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 627, 630; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.

2121 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 f. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203, 207 – Schräg-Raffstore; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357. Dagegen *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 505.

2122 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 219; *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 26 (Sondereinzelkosten).

schulungen oder EDV-Anpassungen geltend zu machen.²¹²³ Dies ist eine gewollte Verschärfung gegenüber dem Recht der angemessenen Eigengeschäftsführung.²¹²⁴

Diese normative Einschränkung ist unter anderem damit gerechtfertigt worden, dass sonst Schutzlücken entstünden und der Schutz der Immaterialgüterrechte unvollkommen bliebe.²¹²⁵ Der Verletzer solle keinen Vorteil daraus ziehen, dass der Berechtigte (noch) keinen Betrieb zur Auswertung seines Immaterialgüterrechts eingerichtet habe.²¹²⁶ Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Rechtsinhaber im gleichen Maße gegen Eingriffe ihrer Immaterialgüterrechte geschützt würden.²¹²⁷

Allerdings wird hier wieder isoliert mit der Präventionsfunktion des Anspruchs argumentiert, ohne dessen Beschränkung als Abschöpfungsanspruch zu beachten. Die Präventionswirkung ist auf die beim Verletzer vorhandenen Vorteile zu beschränken. Die Verhältnisse des Rechtsinhabers – und das gilt erst recht für fiktive Verhältnisse – sind unerheblich.²¹²⁸ Die normative Einschränkung ist daher abzulehnen.²¹²⁹

5. Zinsen

Bei der Verzinsung des Abschöpfungsanspruchs ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber den Schadensersatzansprüchen.²¹³⁰ Das gilt auch für die Verwendungsinsen nach § 668 BGB analog.²¹³¹

6. Geltendmachung

a) Konsekutive Kombination von Herausgabeanspruch und Schadensersatz

Der Gewinnherausgabeanspruch kann für einzelne verkaufte Gegenstände unterschiedlich hoch ausfallen, etwa wenn der Verletzer seinen Käufern Rabatte gewährt hat.²¹³² Dann stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber den Gewinn nur einheitlich verlangen kann, also für den vollständigen Abverkauf der rechtsverletzenden Produkte, oder ob er einzelne Geschäfte davon ausnehmen und dafür etwa eine Lizenzgebühr verlangen darf. Nach dem OLG Köln darf der Rechtsin-

2123 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207, 209 – Schräg-Raffstore. AA Pross, FS Tilmann, 881, 887.

2124 So ausdrücklich v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2125 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356 f.

2126 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2127 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2128 Ebenso Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 622.

2129 Meier-Beck, WRP 2012, 503, 505.

2130 Dazu oben B.III.7.

2131 Dazu oben B.III.7.b)bb).

2132 Dieser ist bei der Höhe des herauszugebenden Erlöses zu berücksichtigen, oben Fn. 1863.

haber zumindest nach Zeiträumen differenziert Lizenzgebühr oder Gewinnherausgabe geltend machen.²¹³³ Bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote ist anerkannt, dass der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden kann, ob er das Eintrittsrecht geltend machen möchte oder nicht. Etwas anderes gilt nur für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.²¹³⁴ Das sollte für die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht übernommen werden. Jeder einzelne Verkauf eines rechtsverletzenden Gegenstandes ist ein separater Eingriff in das Immaterialgüterrecht. Der Rechtsinhaber sollte daher für jeden einzelnen Rechtsverstoß die rechtliche Sanktion wählen dürfen. Nur wenn mehrere rechtsverletzende Gegenstände in einer einheitlichen Transaktion veräußert werden, sind sie zu einer rechtlichen Einheit zusammenzufassen, so dass einheitlich entweder Schadensersatz oder Gewinnherausgabe verlangt werden kann.²¹³⁵

b) Keine Aufstockung durch Schadensersatz

Die Gewinnherausgabe ist ein alternativer Rechtsbehelf, der als billiger Ausgleich anstelle von Schadensersatz geltend gemacht werden kann. Weil hier mit der Geschäftsführung eine andere Perspektive gewählt wird, kann er nicht mit kompensatorischen Ansprüchen kombiniert werden. Deswegen gilt hier das Verquickungsverbot.²¹³⁶

VI. Kompensierende „Berücksichtigung“ des Verletzergewinns

Nach der Durchsetzungs-RL und den deutschen Schadensersatznormen muss der Gewinn des Verletzers „berücksichtigt“ werden.²¹³⁷ Es wurde gezeigt, dass man den Verletzergewinn insbesondere dadurch „berücksichtigen“ kann, dass man ihn als Ausgangspunkt für die Berechnung des dem Rechtsinhaber entgangenen Gewinns heranzieht.²¹³⁸ So fügt er sich harmonisch in ein Schadensersatzregime ein, das auf Kompensation ausgerichtet ist. Darüber hinaus spielt der typische Verletzergewinn eine wichtige Rolle, wenn die Höhe der üblichen Lizenzgebühr ermittelt wird.²¹³⁹ So wird dem Gesetzeswortlaut hinreichend Rechnung getragen und gleichzeitig der erklärte Wille des Gesetzgebers befolgt, lediglich den einge-

2133 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG). Ähnlich *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2601 f.

2134 Oben Fn. 1278.

2135 Zum generellen Verhältnis von Schadensersatz und Gewinnherausgabe unten E.II., III.

2136 Dazu unten E. Ebenso in England, dazu *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f. Niederlande: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Anders dagegen in den USA, oben Kapitel 3 E.II.2.

2137 So auch v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2138 Dazu oben C.III.3.c)aa)(2)(c).

2139 Dazu oben B.III.4.a).

tretenen Schaden kompensieren zu wollen.²¹⁴⁰ Die Gewinnherausgabe aus kompensatorischen Gründen ist allerdings weder sinnvoll, weil die Lizenzanalogie diese Aufgabe bereits erfüllt, noch prozessökonomisch, weil sie erheblich größeren Aufwand als die Lizenzanalogie erfordert, ohne zu zusätzlichen Erkenntnissen zu führen.²¹⁴¹ Trotzdem soll im Folgenden eine Gewinnherausgabe mit kompensatorischer Zielrichtung skizziert werden.

1. Dogmatische Ausrichtung

Eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe soll einen billigen Ausgleich der Rechtsverletzung ermöglichen. Es geht um eine faire Aufteilung der erzielten Gewinne auf die verschiedenen Gewinnerzielungsfaktoren von Rechtsinhaber und Verletzer – nicht um die möglichst vollständige Abschöpfung der Vorteile beim Verletzer. Daher darf man diese Art der Schadenskompensation nicht an den strengen Maßstäben der präventiven Gewinnherausgabe ausrichten. Sie dient dem *Interessenausgleich*, nicht der Abschreckung.²¹⁴² Auch die englische Rechtsprechung weist der Gewinnherausgabe keine strafende, sondern nur eine ordnende Funktion zu: „*The account is not a camouflaged method of making the defendant pay punitive compensation.*“²¹⁴³

Der Anspruch wird unter den Voraussetzungen des Schadensersatzes gewährt. Dann dürfen die Rechtsfolgen nicht an § 687 II BGB ausgerichtet werden.²¹⁴⁴ Bei letzterem steht nicht der Ausgleich der Rechtsverletzung im Vordergrund, sondern deren Prävention.²¹⁴⁵ Aus Gründen der Abschreckung soll dem Verletzer mehr entzogen werden, als er an Schaden angerichtet hat.²¹⁴⁶ Diese Präventionswirkung darf nicht auf normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt werden, weil dies den Freiheitsbereich der Allgemeinheit unverhältnismäßig einschränken würde (dazu oben IV.1.b), 4.).²¹⁴⁷

Der Gewinnherausgabeanspruch ist nach dem BGH kein Schadensersatzanspruch, sondern ein billiger Ausgleich in Geld.²¹⁴⁸ Er soll auch in Fällen gewährt

2140 Vgl. auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2141 Vgl. auch *Wagner*, Gutachten, A 87.

2142 Oben IV.1.b).

2143 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); *Dart v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

2144 Vgl. auch oben III.3.

2145 Dazu oben I.1.a)bb).

2146 Oben II.1.b), 2.b).

2147 *Wagner*, Gutachten, A 84.

2148 BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 653; *Tilman*, GRUR 2003, 647; *v. Ungern-Sternberg*, FS

werden, in denen dem Rechtsinhaber mit Sicherheit kein eigener Gewinn entgangen ist.²¹⁴⁹ Konsequenterweise darf man sich hier nicht an den Grundsätzen des § 252 BGB orientieren, weil der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers irrelevant für die Höhe des Abschöpfungsanspruchs ist. Dass der Verletzer den Rechtsinhaber daran gehindert hat, eine konkrete Gewinnchance zu realisieren, ist also keine zulässige Perspektive für den Abschöpfungsanspruch.

Die Herausgabe des Verletzergewinns muss allein darauf ausgerichtet sein, einen fairen, billigen Ausgleich der entgegenstehenden Interessen zu erreichen.²¹⁵⁰ Sie sollte sich daher am Recht der Geschäftsführung orientieren.²¹⁵¹ So wird der Gewinnabschöpfungsanspruch als Alternative zum Schadensersatzanspruch etwa in England verstanden.²¹⁵² Dort wurde ursprünglich angenommen, der Rechtsinhaber genehmige die Immaterialgüterrechtsverletzung konkludent dadurch, dass er den Gewinn vom Verletzer herausverlange.²¹⁵³ Daher sei der Verletzer eines Immaterialgüterrechts wie ein Treuhänder zu behandeln, der ein Geschäft des Rechtsinhabers besorgt. Auch wenn das Herausgabeverlangen im technischen Sinne die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht nachträglich legalisiert,²¹⁵⁴ leitet der treuhänderische Grundgedanke weiterhin die Auslegung des *account of profits* im englischen Recht.²¹⁵⁵ Danach muss der Geschäftsführer den erlangten Erlös herausgeben; seine Aufwendungen und Eigenleistung werden aber angemessen berücksichtigt.²¹⁵⁶ Es wird nur eine unrechtmäßige Bereicherung abgeschöpft, ohne dass damit eine Bestrafung des Verletzers verbunden ist.²¹⁵⁷

Loewenheim, 351, 355. Ebenso in England und Australien Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2149 Oben Fn. 1504.

2150 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 225 f. (Pat); v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 360.

2151 Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter („Dabei muss der Gewinn des Patentverletzers [...] billigerweise – sei es unter dem Gedanken der ‚Entschädigung‘ für den Eingriff in das Recht des Patentinhabers, sei es unter dem Gedanken der Patentbenutzung als Besorgung eines dem Patentinhaber vorbehaltenen Geschäfts – dem Patentinhaber [gebühren]“); v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 360 („Rolle des constructive trustee, eines Treuhänders wider Willen“).

2152 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; Electrolux v Electrix [1953] 70 RPC 158, 159; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; Kerly's Law of Trade Marks¹², Rn. 15-80; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2153 Cornish/Llewellyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-42; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, 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 Marks¹², Rn. 15-80; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2156 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 ff. (Pat).

2157 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 231 (Pat); My Kinda Town v Soll [1982] RPC 15, 55 (Ch); Imperial Oil v Lubrizol [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal);

Eine so verstandene Gewinnabschöpfung kehrt wieder zu ihren historischen Wurzeln zurück. Das Reichsgericht hatte in seiner *Ariston*-Entscheidung noch keinen strafenden Standpunkt eingenommen, sondern dem Rechtsinhaber erlaubt, den Verletzer wie einen „Geschäftsführer für fremde Rechnung“ zu behandeln.²¹⁵⁸ Deswegen hatte es den Anspruch sogar auf unverschuldete Rechtsverletzungen erstreckt.²¹⁵⁹ Das ginge aber zu weit (dazu oben I.1.e).

2. Voraussetzungen

a) Jede Fahrlässigkeit

Weil der kompensierende Gewinnherausgabeanspruch in erster Linie dem Interessenausgleich dient, muss man an die individuelle Vorwerfbarkeit keine erhöhten Voraussetzungen stellen. Es reicht daher jede Form von Fahrlässigkeit aus.

b) Mitprägung des Geschäfts durch die Rechtsverletzung

Allerdings sind auch bei der kompensierenden Gewinnherausgabe zusätzliche Einschränkungen erforderlich. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn das Geschäft durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wird. Sonst versagt die Analogie zur Geschäftsführung ohne Auftrag: Wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung das Geschäft nicht wenigstens mitprägt, kann man kaum davon sprechen, dass der Verletzer ein Geschäft des Rechtsinhabers geführt hat. Zudem verursachen diese Fälle nebensächlicher Rechtsverletzungen ein praktisches Problem: Der Anteil des Immaterialguts am Gewinn lässt sich nicht sinnvoll bestimmen. Dazu kann auf die Ausführungen oben verwiesen werden.²¹⁶⁰

3. Umfang der Gewinnherausgabe

Auch wenn sich die Rechtsfolgen am Recht der Geschäftsführung orientieren, darf der Rechtsinhaber bei der *Schadensberechnung* nach dem Verletzergewinn nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten, nicht aber dessen Umsatz, wie oben V. bei der Gewinnabschöpfung.

Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil III 1.19 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-43; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.22; *Bainbridge*, IP⁸, S. 190.

2158 RGZ 35, 63, 71 – *Ariston*.

2159 RGZ 35, 63, 70 – *Ariston*.

2160 Oben V.3.c)aa).

a) Berücksichtigungsfähiger Umsatz

Wenn der Umsatz des Verletzers durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde, ist er an den Rechtsinhaber herauszugeben. Das gilt aber nur für solche Umsätze, die unmittelbar auf die Rechtsverletzung zurückzuführen sind. Der Rechtsinhaber hat nur Anspruch auf den Anteil am Verletzererfolg, der bei wertender Betrachtung auf die Nutzung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Ihm wird gerade nicht jeder kausal durch die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglichte Gewinn zugesprochen. Sprungbrett-Geschäfte greifen nicht in das Immaterialgüterrecht ein. Hier überwiegt das Interesse am freien Wettbewerb.²¹⁶¹ Auch in England darf der Verletzer den Gewinn behalten, den er anlässlich der Rechtsverletzung mit anderen rechtmäßigen Produkten und Serviceleistungen gemacht hat.²¹⁶² Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist eine eventuelle Steuerersparnis durch die Rechtsverletzung, soweit die Steuerquote an die individuelle Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen anknüpft und damit an Kriterien, die außerhalb des Zuweisungsgehalts des Immaterialgüterrechts liegen.

b) Abzugsfähige Kosten

Bei der präventiven Gewinnabschöpfung darf der Verletzer im Wesentlichen nur seine Grenzkosten der Rechtsverletzung geltend machen, also solche, die ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.²¹⁶³ Den Abzug von Gemeinkosten zu versagen, wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass dem Verletzer jeder ökonomische Anreiz *entzogen* werden soll, in Immaterialgüterrechte einzugreifen. Es geht nicht um den Ausgleich des entstandenen Schadens, sondern allein um Abschreckung.²¹⁶⁴

Lässt man diesen Präventionsaspekt außen vor, so ist unbestritten, dass die Erlöse des rechtsverletzenden Produkts ohne die Geschäftsführung, Marketingabteilung und sonstige allgemeine Einrichtungen des Unternehmens nicht erwirtschaftet worden wären.²¹⁶⁵ Zudem kann kein Produkt Gewinne abwerfen, wenn es seinen Beitrag zu den Gemeinkosten nicht erwirtschaftet.²¹⁶⁶

Wenn also zur Schadenskompensation ein fairer Interessenausgleich gefunden werden soll, darf der Verletzer nicht auf eine Deckungskostenbetrachtung be-

2161 Haedicke, GRUR 2005, 529, 531; Cornish/Llewelyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-45 (zum entgangenen Gewinn).

2162 Terrell on Patents¹⁶, Rn. 13-55.

2163 Dazu oben V.4.d).

2164 Oben Fn. 1488.

2165 So auch BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil; 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.

2166 Tremolo Patent v Hitchcock, 90 US 518, 528 f. (1874); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 10 [McHugh J, dissenting]; Meyer, Rechnungswesen³, S. 220; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621; Helms, Gewinnherausgabe, S. 256; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch Fandel, Kostenrechnung³, S. 222.

schränkt werden. Er muss über die variablen Kosten hinaus auch einen Anteil an seinen fixen Gemeinkosten geltend machen dürfen. Es stellt sich allein die Frage, ob er nach der Vollkostenrechnung anteilig alle Gemeinkosten seines Unternehmens geltend machen darf oder nur diejenigen, die der Produkterstellung unmittelbar zurechenbar sind.

Für die anteilige Berücksichtigung *aller* Kosten spricht, dass in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung auch auf die Vollkostenrechnung zurückgegriffen wird, wenn die effektiven Selbstkosten ermittelt werden sollen.²¹⁶⁷ Auch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag erhält der Geschäftsführer eine übliche Vergütung für seine Dienste, wenn die Geschäftsführung in seine berufliche Sphäre fällt (§ 1835 III BGB).²¹⁶⁸ Diese Parallele ist beim kompensierenden Gewinnherausgabeanspruch deswegen überzeugend, weil der Verletzer hier nicht positiv weiß, dass er fremde Rechte verletzt. Der Umfang der Kostenerstattung ist zwar beim Auftrag nach § 670 BGB anders. Grund dafür ist aber, dass sich die Parteien gerade darauf geeinigt haben, dass der Auftragnehmer unentgeltlich tätig wird.²¹⁶⁹ Auch wer eine Gewinnabschöpfung über das Bereicherungsrecht befürwortet, gestattet dem Eingreifenden, von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abzuziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).²¹⁷⁰ Dass der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, ändert an den zugrundeliegenden Wertungen nichts.

Dagegen kann nicht geltend gemacht werden, der Verletzer habe dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen und deswegen daran gehindert, mit dem Verkauf seiner Produkte einen eigenen Deckungsbeitrag zu seinen Gemeinkosten zu erwirtschaften. Für die Gewinnherausgabe ist das die falsche Perspektive: In vielen Fällen ist dem Rechtsinhaber kein eigener oder jedenfalls nur ein deutlich geringerer Umsatz entgangen. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Rechtsinhaber auf einem anderen Markt tätig ist oder sein Immaterialgut gar nicht verwertet. Deswegen und wegen weiterer Schwierigkeiten der Schadensfeststellung ist mit der Geschäftsführung bewusst ein anderer Maßstab für die Kompensation gewählt worden, damit auch in diesen Fällen eine angemessene Kompensation gewährt werden kann. Dann dürfen aber nicht die zugrunde liegenden Wertungen und Perspektiven miteinander vermischt werden. Das traditionelle Verquickungsverbot der verschiedenen „Schadensberechnungsarten“²¹⁷¹ hat hier seine Berechtigung. Wenn der Rechtsinhaber für seine entgangenen Gewinne kompensiert wer-

2167 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 136.

2168 Vgl. nur BGHZ 65, 384, 390; 143, 9, 17; Palandt⁷⁵/Sprau, § 683 Rn. 8.

2169 Smielick, Verletzergewinn, S. 121.

2170 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 140; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aa Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).

2171 Vgl. dazu unten E.

den möchte, die auch seine Deckungskosten enthalten,²¹⁷² dann muss er dafür Schadensersatz gemäß § 252 BGB geltend machen.²¹⁷³ Diesen muss er plausibel machen und er ist auf seine wahrscheinlich entgangenen Umsätze begrenzt.

Deswegen ist eine Vollkostenbetrachtung vorzunehmen, nach welcher der Verletzer *alle* Kosten vom Umsatz abziehen kann, die in seinem Betrieb angefallen sind. Der Schlüssel, nach dem die Gemeinkosten den verschiedenen Produkten eines Unternehmens zugeordnet werden können, richtet sich nach den Rechnungslegungsstandards, die sich in der Branche des Verletzers etabliert haben. Das entspricht der Praxis in vielen anderen Rechtsordnungen.²¹⁷⁴

c) Aufteilung (Kombinationseingriffe)

Wenn eine volle Anrechnung aller Leistungen des Verletzers zu Marktpreisen erfolgt ist, überzeugt auch bei einer kompensierenden Berücksichtigung des Verletzergewinns eine Aufteilung des Gewinnes zwischen Rechtsinhaber und Verletzer nicht. Denn es wird ja gerade fingiert, dass der Verletzer auf Rechnung des Rechtsinhabers tätig wird und dementsprechend der Gewinn dieser Unternehmung dem Rechtsinhaber zusteht. Das entspricht dem Leitbild des Auftrags und auch der Geschäftsführung ohne Auftrag, wonach der Geschäftsführer am wirtschaftlichen Erfolg seiner Handlung nicht beteiligt wird.²¹⁷⁵ Er hat Anspruch auf Erstattung seiner Kosten, nicht aber auf Gewinnbeteiligung. Weil angenommen wird, dass es sich um ein Geschäft des Rechtsinhabers handelt, muss er konsequenterweise auch den Gewinn aus dieser Unternehmung ziehen. Der Verletzer wird durch eine vollständige Berücksichtigung seiner eingebrachten Leistungen ausreichend kompensiert.

Etwas anderes gilt bei völlig nebensächlichen Rechtsverletzungen, die keinen maßgeblichen Einfluss auf die Gewinnerzielung gehabt haben. In diesen Fällen steht der Aufwand der Gewinnermittlung in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn, so dass der Rechtsinhaber auf die Lizenzanalogie verwiesen werden muss (zum Merkmal der Mitprägung oben 2.b). Dadurch erhält er ohnehin den Anteil am Gewinn, den der Markt seinem Immaterialgüterrecht zurechnet.²¹⁷⁶

2172 Dazu oben C.III.2.b)bb).

2173 Vgl. auch *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622.

2174 So die Rechtsprechung in England: *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: *Gerechtshof 's Gravenhage*, 11.5.2006 – *Cordis/Schneider*, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); *Nike v Wal Mart*, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

2175 *Staudinger*²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 3.

2176 Dazu oben IV.2.c).

E. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander

Bei der dreifachen Schadensberechnung gilt traditionellerweise das Verquickungsverbot.²¹⁷⁷ Der Rechtsinhaber darf seinen Schaden nur nach einer der drei Methoden berechnen, diese aber nicht miteinander kombinieren. Im Kern soll das Verquickungsverbot eine Doppelkompensation des Rechtsinhabers vermeiden. Deswegen darf es nicht schematisch angewendet werden, sondern es kommt entscheidend darauf an, welche Schadensposition durch die jeweilige „Berechnung“ ausgeglichen werden soll.²¹⁷⁸ Als Konsequenz darf der Rechtsinhaber nach einhelliger Ansicht neben der Lizenzanalogie noch weiteren Schadensersatz für die Marktverwirrung oder den Rufschaden geltend machen.²¹⁷⁹ Das Verquickungsverbot gilt also nicht absolut, weil die Lizenzanalogie und die Herausgabe des Verletzergewinns nicht in allen Fallgestaltungen den gesamten Schaden des Rechtsinhabers kompensieren.

I. Konkrete Schadensberechnung und Lizenzanalogie

Die dogmatische Einordnung der Lizenzanalogie durch Rechtsprechung und Lehre ist uneinheitlich.²¹⁸⁰ Teilweise wird sie als Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns angesehen. Dann ist es konsequent, dass der Rechtsinhaber neben der Lizenzgebühr nicht auch noch den ihm entgangenen Gewinn geltend machen darf. Auch wenn man die Lizenzanalogie mit einer Vertragsfiktion begründet, erscheint es widersprüchlich, wenn der Rechtsinhaber einerseits so gestellt werden soll, als ob er einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hätte, andererseits aber so, als hätte die Rechtsverletzung niemals stattgefunden.²¹⁸¹ Zwingend ist die Argumentation aber auch hier nicht: Der Verletzer begeht durch die Herstellung und den Vertrieb eines jeden einzelnen Verletzungsgegenstands eine Rechtsverletzung.²¹⁸² Eine gleichzeitige Berechnung nach entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie würde aber nur für *denselben* Verletzungsgegenstand zu einer Dop-

2177 Vgl. nur RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 119, 20, 25 – Tchibo/Rolex II (UWG); 122, 262, 264 f. – Kollektion-Holiday (UWG); GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex; GRUR 2010, 239, 243 Tz. 50 – BTK; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 230; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 68; *GroßKomm-UWG²/Paal*, § 9 Rn. 64. Jetzt aber anders BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; ebenfalls offener Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 463.

2178 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 406 f.

2179 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Lange*, MarkenR², Rn. 5671; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274 mwN; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 68.

2180 Dazu oben B.II.

2181 Diese Argumentation geht zurück auf RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.

2182 Vgl. *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2601 f.

pelkompensation führen. Aus dieser Perspektive ist eine komplementäre Geltendmachung von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie auch schon auf Grundlage der aktuellen Rechtsprechung möglich. Wie gerade ausgeführt, können konkrete Schadenspositionen wie ein Marktverwirrungsschaden neben der Lizenzanalogie geltend gemacht werden, weil sie durch die Lizenzanalogie nicht ausgeglichen werden.²¹⁸³

Soll allerdings, wie in dieser Arbeit vertreten, die Lizenzanalogie allein den Rechtsgutschaden ausgleichen, also den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen, dann spricht zunächst nichts dagegen, daneben auch den mittelbaren Schaden des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Bei einem beschädigten Taxi etwa kann neben den Reparaturkosten zusätzlich auch ein entgangener Gewinn geltend gemacht werden, seien es entgangene Beförderungen oder der Weiterverkaufserlös des Pkw.²¹⁸⁴ Trotzdem kann der Rechtsinhaber für ein und denselben immateriellen Verletzungsgegenstand nicht zugleich eine Lizenzgebühr und entgangenen Gewinn geltend machen, weil beide sein Interesse an der Nutzung des Immaterialguts ausgleichen. Durch die Lizenzgebühr wird die abstrakte Verkaufschance ausgeglichen; der entgangene Gewinn kompensiert dieselbe Verkaufschance, nur dass sie sich im Geschäftsbetrieb des Rechtsinhabers bereits zu einer konkreten Gewinnerwartung verdichtet hat. Beide Schadenspositionen gleichen also dasselbe Interesse aus und dürfen daher nicht gleichzeitig geltend gemacht werden. Der Rechtsinhaber hat insofern ein Wahlrecht.

Allerdings hätte der Rechtsinhaber im Regelfall nicht alle Geschäfte des Verletzers selbst machen können, etwa weil er sich an einen anderen Kundenkreis richtet oder weil ihm die Herstellungskapazitäten oder Vertriebsmöglichkeiten fehlen. In diesem Fall kann er für den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht zunächst für alle Produkte des Verletzers eine übliche Lizenzgebühr fordern. Darüber hinaus kann er für diejenigen Verletzerprodukte entgangenen Gewinn geltend machen, die ihn daran gehindert haben, seine eigenen Produkte zu vertreiben. Für diese Produkte entfällt dann die übliche Lizenzgebühr, weil sie nach den gerade heraus gearbeiteten Grundsätzen vom höheren entgangenen Gewinn konsumiert wird. Anderenfalls würde dasselbe Interesse unzulässigerweise doppelt kompensiert. Bildlich gesprochen kann er sich für jeden *einzelnen* rechtswidrigen Verkauf entscheiden, ob er entgangenen Gewinn oder eine angemessene Lizenz-

2183 Oben Fn. 2179. Das gilt beim Ruf- und Marktverwirrungsschaden allerdings nur eingeschränkt, weil die Lizenzgebühr eine übliche, mit jeder Lizenzierung einhergehenden Verwirrung bereits kompensiert, *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409.

2184 Vgl. BGH NJW 1979, 2244 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 38.

gebühr verlangt.²¹⁸⁵ So verfahren auch die Gerichte in Frankreich, England und den USA.²¹⁸⁶ Sie verhindern damit eine Unterkompensation des Rechtsinhabers.

Müsste sich der Rechtsinhaber dagegen hinsichtlich aller Verletzerprodukte für eine einheitliche Berechnungsart entscheiden,²¹⁸⁷ dann bliebe immer ein Teil des angerichteten Schadens unberücksichtigt: Bei der Berechnung nach dem entgangenen Gewinn wird der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht für den Anteil der Rechtsverletzungen ignoriert, die beim Rechtsinhaber keinen Umsatzrückgang verursacht haben. Bei der Berechnung nach der Lizenzanalogie bleiben die höheren mittelbaren Schadensfolgen unkompensiert, die über den bloßen Eingriff in das Immaterialgüterrecht hinausgehen. Beides verstößt gegen den Grundsatz der vollständigen Kompensation des angerichteten Schadens, zu dem die Durchsetzungs-RL verpflichtet.²¹⁸⁸

Ebenfalls neben der Lizenzanalogie dürfen solche Schadenspositionen geltend gemacht werden, die über den bloßen Rechtsguteingriff hinausgehen, etwa Marktverwirrungs-, Rufbeeinträchtigungs- oder sonstige Rechtsverfolgungsschäden.

II. Konkrete Schadensberechnung und Verletzergewinn

Die Rechtsprechung fingiert bei der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn, dass der Rechtsinhaber diesen Gewinn selbst gemacht hätte.²¹⁸⁹ Der Verletzergewinn gleicht dann den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers aus. Allerdings zieht die Rechtsprechung den für die Berechnung des entgangenen Gewinns offensichtlich unzulänglichen²¹⁹⁰ Maßstab des Verletzergewinns deswegen heran, weil dem Rechtsinhaber eine konkrete Berechnung des Schadens schwerfalle. Darüber hinaus verwehrt sie dem Verletzer den Nachweis, dass dem Rechtsinhaber tatsächlich ein geringerer Schaden entstanden ist.²¹⁹¹ Dann darf diesem aber genauso wenig gestattet werden, die Schadenspauschalierung durch eine konkrete Einzelfallbetrachtung zu erhöhen, etwa weil ein zusätzlicher Rufschaden etc. entstanden ist.

Nach der hier vertretenen Auffassung kann der Verletzergewinn beim *Schadensersatz* nur als erste Schätzungsgrundlage für den tatsächlich entgangenen Ge-

2185 Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 778.

2186 Zu Frankreich vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC. Zu England, vgl. etwa Xena v Cantideck [2013] EWPC 1 Tz. 33. Zu den USA, State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989).

2187 So RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.

2188 Vgl. auch BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 61; Marc Weber, Enforcement-RL, S. 170; Wirtz, Verletzungsansprüche, S. 201. Offengelassen von BGH GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex.

2189 Oben Fn. 1123.

2190 Dazu oben C.III.4.b).

2191 Oben Fn. 1124.

winn des Rechtsinhabers angesehen und nicht als solcher herausverlangt werden; deswegen gibt es keine Konkurrenzprobleme. Die weitergehende *präventive* Gewinnherausgabe dagegen ist kein Schadensersatz-, sondern ein *Abschöpfungsanspruch*, der nur alternativ zum Schadensersatz geltend gemacht werden kann.²¹⁹² Weil er keinen Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer Vorteile entziehen soll, kann der Abschöpfungsanspruch nicht durch schadensrechtliche Erwägungen ergänzt werden. Kompensatorische Aspekte werden aber insoweit berücksichtigt, als der Rechtsinhaber den Abschöpfungsanspruch nicht geltend machen wird, wenn er einen höheren Schadensersatzanspruch durchsetzen kann.²¹⁹³ Allerdings darf der Rechtsinhaber sein Wahlrecht für unterschiedliche Geschäfte des Verletzers separat ausüben, solange sie keine wirtschaftliche Einheit bilden.²¹⁹⁴

III. Lizenzanalogie und Verletzerge Gewinn

Nach Ansicht der Rechtsprechung schließen Lizenzanalogie und Verletzerge Gewinn 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 Verletzerge Gewinns 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. Niederlande: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Ebenso früher § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975: „An Stelle des Schadensersatzes“.

2198 Anders in England, oben Kapitel 3 D.II.4.b).

dies den Rechtsinhaber also nicht, später noch den darüber hinausgehenden Verletzergewinn herauszuverlangen.

IV. Prozessuale Geltendmachung

Nach dem BGH kann der Rechtsinhaber bis zu einem für ihn unangreifbaren Urteil wählen, ob er den Schaden konkret berechnet, auf die Lizenzanalogie stützt oder Gewinnherausgabe geltend macht.²¹⁹⁹ Es handele sich um einen einheitlichen Schaden, der nur unterschiedlich berechnet werde. Dementsprechend liege auch nur ein Streitgegenstand vor.²²⁰⁰ Solange der Rechtsinhaber seine Klageforderung nicht ausdrücklich als Teilforderung begründet hat, ist der Schadensersatzbetrag rechtskräftig entschieden und er kann später keine Nachforderung mehr erheben.²²⁰¹

Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich nicht um unterschiedliche „Berechnungsmethoden“ desselben Schadens, sondern um verschiedene, eigenständige Schadenspositionen bzw. Abschöpfungsansprüche. Diese bilden separate Streitgegenstände²²⁰² und beeinflussen einander nur materiell-rechtlich, weil sie sich gegenseitig zum Erlöschen bringen, soweit sie dasselbe Interesse abdecken. In den Grenzen der Verjährung kann der Rechtsinhaber also zunächst den Rechtsgutschaden in Form einer üblichen Lizenzgebühr einklagen und später einen darüber hinausgehenden entgangenen eigenen oder den Gewinn des Verletzers, wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen und bewiesen werden können.²²⁰³

2199 BGHZ 173, 374 Tz. 8, 14 – Zerkleinerungsvorrichtung; 82, 299, 305 – Kunststoffhohlprofil II; 119, 20, 23 f. – Tchibo/Rolux II (UWG); BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe. Die Präklusion kann auch schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft eintreten, wenn die Rechtsmittelfrist des Rechtsinhabers abgelaufen ist und er nur Anschlussberufung eingelegt hat, BGHZ 173, 374 Tz. 14 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2200 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung. Das dürfte sich auch durch die TÜV-Rechtsprechung (BGHZ 189, 56 – TÜV I; BGH GRUR 2011, 1043 – TÜV II; GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser) nicht geändert haben, die zwar zu einem kleinteiligeren Verständnis des Streitgegenstands geführt hat, aber im Wesentlichen das Vorgehen aus mehreren Schutzrechten bzw. Lauterkeitstatbeständen betrifft.

2201 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2202 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1984, 2346, 2347.

2203 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1997, 3019 f.

F. Mehrpolige Rechtsverhältnisse

I. Verhältnis mehrerer Geschädigter

1. Rechtsinhaber / Lizenznehmer

Nach Art. 4 lit. b Durchsetzungs-RL steht Lizenznehmern ein Schadensersatzanspruch zu, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist. Ob und in welchem Umfang einem Lizenznehmer ein Anspruch auf Schadensersatz zusteht, bestimmt sich also nach dem jeweiligen Immaterialgüterrecht. Das gilt auch für die korrespondierende Frage, in welchem Umfang die Ansprüche des Lizenznehmers diejenigen des Rechtsinhabers verdrängen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Lizenznehmer seinen Schadensersatzanspruch unabhängig vom Rechtsinhaber geltend machen darf.²²⁰⁴

a) Einfache Lizenz

Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat keinen Anspruch auf Schadensersatz.²²⁰⁵ Ganz unabhängig von der Rechtsnatur der einfachen Lizenz hat ihm der Rechtsinhaber nur ein einfaches Benutzungsrecht ohne Ausschließungsrecht gewährt. Der Lizenznehmer muss jederzeit damit rechnen, dass beliebige Dritte das Immaterialgut ebenfalls wirtschaftlich verwerten.²²⁰⁶ Selbst wenn man der einfachen Lizenz dingliche Wirkung zuschreiben möchte, weist sie ihrem Inhaber jedenfalls kein ausschließliches Nutzungsrecht zu.²²⁰⁷ Die Nutzung eines Dritten greift daher nicht in sein Nutzungsrecht ein, unabhängig davon ob sie erlaubt oder rechtswidrig ist.

b) Ausschließliche Lizenz

Ob ein ausschließlicher Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz hat, hängt dagegen maßgeblich von der Rechtsnatur einer solchen Lizenz ab. Sieht man in ihr lediglich eine schuldrechtliche Position des Lizenznehmers gegen den Rechtsinhaber,²²⁰⁸ dann greift der Verletzer nicht in Rechte des Lizenznehmers ein, die gerade ihm gegenüber bestehen. Konsequenterweise kann der Lizenznehmer kei-

2204 Pahlow, GRUR 2007, 1001, 1004.

2205 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 17; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 11; Asendorf, Aufteilung, S. 113 ff., 127 ff. mwN; aA Eichmann/v. Falkenstein/Kühne, DesignG⁵, § 31 Rn. 28 f. Dasselbe gilt auch in England, oben Kapitel 3 D.II.5.

2206 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; OLG Köln GRUR 2000, 66, 67 – Michael Jackson Kalenderfoto; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 11.

2207 Vgl. nur Schack, UrhR⁷, Rn. 603; Rehbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 908.

2208 So etwa McGuire, Lizenz, S. 537 ff. und passim.

nen eigenen Schadensersatzanspruch geltend machen; anspruchsberechtigt ist allein der Rechtsinhaber.²²⁰⁹

Nach ganz überwiegender Ansicht hat der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz aber einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer.²²¹⁰ So räumt § 31 III 1 UrhG dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht ein, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen zu nutzen. Die Lizenz weist dem Lizenznehmer demnach ein positives Nutzungsrecht und ein absolutes 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/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 17; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 10; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 97 Rn. 19; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 31 Rn. 28.

2211 BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuch-Lizenz; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 31 Rn. 56; Kühnen, FS Schilling, 311, 312.

2212 BGHZ 176, 311 Tz. 35 – Tintenpatrone; Schulte/Moufang, PatG⁹, § 15 Rn. 37.

2213 BGH GRUR 2007, 877 Tz. 32 – Windsor Estate; GRUR 2008, 614 Tz. 14 – ACERBON; GRUR 2012, 630 Tz. 49, 51 – CONVERSE II; GRUR 2013, 925 Tz. 57 – VOODOO; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 638. Der Markeninhaber kann nach Ansicht des BGH aber im Wege der Drittschadensliquidation den Schaden des Lizenznehmers geltend machen.

2214 Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 30 Rn. 96; Steinbeck GRUR 2008, 110, 113 f.; Asendorf, Aufteilung, S. 145.

2215 RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2216 Allerdings regelt die Norm nicht, ob ihm im konkreten Fall ein eigener Anspruch zusteht, RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2217 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 30 Rn. 93; Fezer, MarkenG⁴, § 30 Rn. 34; Steinbeck, GRUR 2008, 110, 113 f.; Asendorf, Aufteilung, S. 148.

Ebenfalls umstritten ist, ob der Schadenersatzanspruch des ausschließlichen Lizenznehmers den des Rechtsinhabers verdrängt. Nach Ansicht des BGH darf der Rechtsinhaber seinen Schaden weiterhin nach der Lizenzanalogie berechnen, wobei der Schaden zwischen Rechtsinhaber und Lizenznehmer als Teilgläubiger aufzuteilen sei.²²¹⁸ Der BGH verweist hierfür auf das Dogma, dass Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe lediglich Berechnungsmethoden desselben Schadens seien, der dem Rechtsinhaber jedenfalls abstrakt entstanden sei.²²¹⁹ Allerdings wird in der Literatur zu Recht darauf hingewiesen, dass der Rechtsinhaber dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung vollständig übertragen hat.²²²⁰ Der Lizenzgeber ist insoweit selbst nicht mehr zur Verwertung seines Immaterialgüterrechts befugt.²²²¹ Ihm steht also nicht einmal mehr die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts zu. Die Lizenzanalogie ist kein Ausgleich für den entgangenen Gewinn oder eine andere apokryphe Schadensposition, sondern für den Eingriff in den ausschließlichen Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und dessen abstrakte Gewinnchance.²²²² Die steht dem Rechtsinhaber aber, wie gerade erläutert, nicht mehr zu,²²²³ sondern nur noch die leere Hülle des Immaterialgüterrechts.²²²⁴

Der Rechtsinhaber kann demnach nur einen konkreten Schaden geltend machen, etwa entgangene Lizenzgebühren, wenn er an den Umsätzen seines Lizenznehmers weiter beteiligt ist.²²²⁵ Auch wenn das Immaterialgüterrecht durch die Nutzung beschädigt wird, kann er den Rufschaden anteilig geltend machen, wenn er sein Recht nicht für die gesamte verbleibende Schutzdauer lizenziert hat.

2. Mehrere Rechtsinhaber an demselben Verletzungsgegenstand

Wenn mehrere unterschiedliche Rechte an dem Verletzungsgegenstand bestehen, haben die einzelnen Rechtsinhaber unabhängig voneinander Anspruch auf Schadenersatz in Höhe der Lizenzgebühr, die für die Nutzung ihres Rechts zu zahlen

2218 BGHZ 176, 311 Tz. 38 – Tintenpatrone; Asendorf, Aufteilung, S. 189 f.

2219 BGHZ 176, 311 Tz. 34, 38 – Tintenpatrone.

2220 Wobei eine ausschließliche Lizenz auch räumlich, zeitlich oder auf einzelne Nutzungshandlungen beschränkt sein kann, vgl. Kühnen, FS Schilling, 311, 312. Dann kann der Schadenersatzanspruch nur insoweit verdrängt werden.

2221 Kühnen, FS Schilling, 311, 324 f. Vgl. auch Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 17.

2222 Dazu oben B.II.3. Ähnlich Kühnen, FS Schilling, 311, 325.

2223 Das ist vergleichbar mit dem Fall, dass das Immaterialgut für eine generell verbotene Tätigkeit verwendet wird, weil auch in dem Fall dem Rechtsinhaber nicht einmal eine abstrakte Gewinnchance zugewiesen ist, dazu oben B.III.1.e).

2224 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG¹¹, § 15 Rn. 89; Schulte/Moufang, PatG⁹, § 15 Rn. 38; Kühnen, FS Schilling, 311, 312, 325. Dem Urheber verbleiben aber die Kernurheberpersönlichkeitsrechte, vgl. Schack, UrhR⁷, Rn. 637.

2225 Kühnen, FS Schilling, 311, 322 f. mwN; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 135. Soweit der Lizenznehmer diesen Betrag nicht mehr an den Rechtsinhaber abführen muss, ist er im Rahmen der Vorteilsausgleichung bei seinem Schadenersatzanspruch anzurechnen, aaO S. 328.

gewesen wäre. Bei der Höhe der Lizenzgebühren ist allerdings die Schutzrechtsdichte zu berücksichtigen.²²²⁶

II. Mehrere Verletzer

1. Lizenzanalogie

In einer Verletzerkette haftet jeder auf Schadensersatz, der schuldhaft den rechtsverletzenden (körperlichen) Gegenstand in den Verkehr bringt.²²²⁷ Jeder von ihnen greift erneut in das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers ein und verursacht dadurch einen Schaden. Das ist Konsequenz dessen, dass bereits der Eingriff als solcher einen Schaden anrichtet.²²²⁸ Allerdings vertiefen die einzelnen Eingriffe nur den bereits angerichteten Schaden, weil sie alle auf dasselbe Interesse ausgerichtet sind: Dem Rechtsinhaber soll die wirtschaftliche Verwertung seines Immaterialguts ausschließlich vorbehalten bleiben.²²²⁹ Der maximale Rechtsgutschaden (bei einer üblichen Nutzung) ist aber die übliche Lizenzgebühr auf der letzten Handelsstufe.²²³⁰ Der Wert der Nutzungsbefugnis bleibt auf allen Ebenen im Grundsatz gleich, so dass der Rechtsinhaber von allen Verletzern insgesamt nur eine Lizenzgebühr als Schadensausgleich erhalten darf.²²³¹ Eine höhere Lizenzgebühr entspricht nicht dem Wert der Nutzungshandlungen.

Bei einer rechtmäßigen Handlung darf der Rechtsinhaber für jeden Verletzungsgegenstand am Markt nur einmal Lizenzgebühren verlangen. Anschließend ist sein Recht erschöpft.²²³² Zwar tritt durch Zahlung einer Schadenslizenz keine Erschöpfung ein.²²³³ Trotzdem sind für die Höhe des eingetretenen Schadens die Marktgegebenheiten und der Umfang des gewährten Schutzrechts relevant.²²³⁴ Das Immaterialgüterrecht gewährt nicht auf verschiedenen Handelsstufen *jeweils* ein Ausschließlichkeitsrecht, sondern nur auf einer. Das beeinflusst den Wert des

2226 Oben Fn. 622.

2227 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 20.

2228 So auch BGHZ 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl.

2229 Etwas anderes kann auch nicht gelten, wenn man die Lizenzanalogie als Berechnung des entgangenen Gewinns ansieht, weil dem Rechtsinhaber je Verletzerprodukt nur der Absatz *eines* eigenen Produkts entgegen kann.

2230 LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag.

2231 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a; Götz, GRUR 2001, 295, 298; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 246; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 118; aA *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2594 (nicht abschreckend genug); Ströbele/*Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 569 (Summe der jeweils geschuldeten Schadenslizenzen).

2232 § 17 II UrhG; § 24 I MarkenG; § 48 DesignG. Im Patentrecht gilt der Erschöpfungsgrundsatz aus allgemeiner Rechtsüberzeugung, vgl. nur *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 33 Rn. 275 mwN.

2233 Oben Fn. 429.

2234 Dazu oben B.III.4. Deswegen kann der Rechtsinhaber nach der hier vertretenen Ansicht auch keine Lizenzgebühr verlangen, wenn er die wirtschaftliche Verwertung seines Rechts durch eine Unterlassungsverfügung verhindert hat, oben B.III.1.d).

Ausschließlichkeitsrechts und ist daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen. Etwas anderes gilt für (meist unkörperliche) Nutzungshandlungen, bei denen keine Erschöpfung eintritt.²²³⁵ Weil der Rechtsinhaber für jede Veröffentlichung seines Fotos in einer Zeitung oder im Internet erneut eine Nutzungsgebühr verlangen kann, hat jede Nutzungshandlung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert.

Nach Ansicht des BGH (zum 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. *Holzappel*, GRUR 2012, 242, 247.

2236 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl. Ebenso für die Lizenzanalogie Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 570.

2237 BGHZ (GSZ) 43, 227, 233; 51, 275, 278 f. (Mangelbeseitigung und Schadensersatz in Geld wegen mangelnder Bauaufsicht); 155, 265, 268 f.; MünchKommBGB⁷/Bydlinski, § 421 Rn. 5; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 37 I (S. 633); Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 621 Rn. 5.

2238 BGHZ 155, 265, 268 f.

2239 Vgl. auch die Wertung des § 32 II UrhG.

2240 Dazu oben B.III.5.a).

2241 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; *Holzappel*, GRUR 2012, 242, 247 f.; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a; Gärtner/Bosse, Mitt 2008, 492, 494; Lohbeck, Verletzerkette, S. 207; aA Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 570.

2242 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; Gärtner/Bosse, Mitt 2008, 492, 494; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a.

2243 Dann haften sie nur bis zur Höhe des geringsten Betrags als Gesamtschuldner, vgl. MünchKommBGB⁶/Wagner, § 840 Rn. 13 mwN. Weitere Beispiele bei Lohbeck, Verletzerkette, S. 188.

relativen Höhe des Lizenzsatzes berücksichtigt,²²⁴⁴ so dass die Ergebnisse nur leicht variieren. Der Binnenregress des Leistenden gegenüber den übrigen Verletzern in der Kette richtet sich nach dem Binnenverhältnis (§ 426 I 1 BGB), so dass im Regelfall der Hersteller der rechtsverletzenden Produkte den gesamten Schaden zu tragen hat (§§ 437 Nr. 3, 435, 280 I BGB).

2. Konkrete Schadensberechnung

Solange einzelne Verletzer nicht als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen (§ 830 BGB) gehandelt haben, dann haften sie nur für den Schaden, den sie angerichtet haben. Soweit der Schadensausgleich auf dasselbe Interesse gerichtet ist, haften sie nach § 840 I BGB als Gesamtschuldner.²²⁴⁵ Führt der Vertrieb von rechtsverletzenden Produkten zu einem Absatzrückgang beim Rechtsinhaber, haftet jedes einzelne Glied einer Verletzerkette für den entgangenen Gewinn, der auf die von ihm verkauften Produkte zurückzuführen ist. Das ist insbesondere relevant, wenn ein Hersteller das rechtsverletzende Produkt mehreren Weiterverkäufern auf derselben Marktstufe liefert.²²⁴⁶ Daher schuldet ein Weiterverkäufer, der sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet als der Rechtsinhaber, nur Schadensersatz für den Rechtsgutschaden in Höhe einer üblichen Lizenz, nicht aber für entgangenen Gewinn.²²⁴⁷ Die Schadensersatzzahlung eines Verletzers lässt die Schuld insoweit auch bei den übrigen Verletzern erlöschen (§ 422 I BGB).²²⁴⁸

3. Verletzergewinn

Zur Prävention von Rechtsgüterverletzungen soll dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil verbleiben. Deswegen muss jeder, der vorsätzlich ein Immaterialgüterrecht verletzt, den Gewinn herausgeben, den er erzielt.²²⁴⁹ Der Rechtsinhaber kann also auf allen Handelsstufen den Gewinn herausverlangen. Nicht gerechtfertigt ist die präventive Gewinnherausgabe dagegen bei Verletzern, welche die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich fahrlässig oder sogar unverschuldet begangen haben.²²⁵⁰ Deswegen kommt es bei jedem Glied einer Verletzerkette auf den individuellen Verschuldensgrad an.

2244 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 361 – Durastep; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 162.

2245 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 565 f.; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 139 f.; Gärtner/Bosse, Mitt 2008, 492, 494; *Lobbeck*, Verletzerkette, S. 272.

2246 *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2583.

2247 Hinsichtlich der üblichen Lizenz ist er dann Gesamtschuldner mit dem Hersteller, dazu gerade 1.

2248 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 566.

2249 BGHZ 181, 98 Tz. 77 – Tripp-Trapp-Stuhl; *Rinnert/Küppers/Tilman*, FS Helm, 338, 354; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.

2250 Oben D.IV.4. Vgl. auch *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.

Die Abschöpfung ist auf die tatsächlich erzielten Vorteile zu begrenzen. Daher können die späteren Glieder der Verletzerkette den Einkaufspreis, den sie an den Produzenten gezahlt haben, als variable Kosten von ihren Erlösen abziehen.²²⁵¹ Der Hersteller kann von seinen Erlösen wiederum die geleisteten Schadensersatzleistungen an seine Abnehmer abziehen, sobald diese vom Rechtsinhaber in Anspruch genommen worden sind.²²⁵² Wird der Hersteller vom Rechtsinhaber auf Gewinnherausgabe in Anspruch genommen, bevor seine Abnehmer an ihn herantreten, dann muss er zunächst die Erlöse herausgeben und kann seinen 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; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 665 f.; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2593; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 277. Wenn diese allerdings positives Wissen um die Immaterialgüterrechtsverletzung hatten, wird dies im Regelfall ausscheiden, vgl. § 442 BGB.

2253 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 79 – Tripp-Trapp-Stuhl (nach § 812 I 2 Var. 1 BGB). Dazu oben D.V.4.c).

2254 BGH GRUR 1959, 379, 382 f. – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 17, 19 – Ananasschneider; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 275 f. – Tintentankpatrone. Zustimmend: Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 70; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 140; Götz, GRUR 2001, 295, 297 f. AA Ulmer, UrhR³, S. 559; ders., GRUR 1959, 384; Tilmann, GRUR 2003, 647, 649; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 162. Allerdings hat der BGH in der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung (BGHZ 181, 98 Tz. 68) die Reichweite des Gewinnabschöpfungsanspruchs dadurch begrenzt, dass die einzelnen Verletzer nicht denselben Schaden verursachen und daher nicht als Gesamtschuldner haften (ebenso Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 20), dagegen oben 2.

2255 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

2256 Dazu oben C.III.4.

2257 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner die Nachweise oben Fn. 1525. Das übersehen Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 141.

2258 So auch das KG als Vorinstanz zu BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 140; Ulmer, UrhR³, S. 559; Tilmann, GRUR 2003, 647, 649, 653. Im Ergebnis ebenso Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 20.

Sanktion auferlegt werden, die unabhängig vom angerichteten Schaden oder den erwirtschafteten Vorteilen ist. Ein vorsätzlicher Verletzer soll den angerichteten Schaden ausgleichen und er soll auch nicht von der Rechtsverletzung profitieren. Wenn er aber mehr als seinen individuellen *Vorteil* herausgeben muss, werden die Grenzen des Gewinnabschöpfungsanspruchs überschritten, die durch die erzielten Erlöse gezogen werden.²²⁵⁹ Die gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten erwirtschafteten Gewinn entpuppt sich bei genauer Betrachtung als klassischer Strafschadensersatz.²²⁶⁰ Aus Sicht dieser Arbeit ist dies zwar *grundsätzlich* eine legitime zivilrechtliche Sanktion.²²⁶¹ Anders als die klassische Gewinnabschöpfung gibt es aber eine solche Sanktion im deutschen Zivilrecht bislang nicht, weil sie der Gesetzgeber und die ganz überwiegende Ansicht vehement ablehnen.²²⁶² Eine so grundlegende Erweiterung des zivilrechtlichen Sanktionsarsenals ist dem Gesetzgeber vorbehalten und darf nicht im Wege der Rechtsfortbildung geschaffen werden. Eine gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten Gewinn aller Schädiger wäre daher grundsätzlich möglich, lässt sich *de lege lata* aber nicht begründen.

Der BGH begründet die gesamtschuldnerische Haftung darüber hinaus mit einem praktischen Argument: Der Rechtsinhaber soll sich nicht mit internen Absprachen auseinandersetzen müssen, wem von mehreren miteinander wirtschaftlich verflochtenen Verletzern im Endeffekt der Gewinn zusteht.²²⁶³ Dieses Problem lässt sich jedoch mit den Instrumenten eines Zivilprozesses ohne Weiteres lösen. Sobald sich ein Verletzer darauf beruft, dass er von den erzielten Erlösen an einen Dritten etwas weiterreichen musste, kann sich der Rechtsinhaber dadurch absichern, dass er diesem den Streit verkündet und sich später auf die Interventionswirkung der §§ 74 I, 68 ZPO beruft.

G. Zusätzliche Prävention bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Die allgemeine schadensrechtliche Dogmatik, insbesondere die Beschränkung auf die Schadenskompensation, wird im Immaterialgüterrecht grundsätzlich beachtet. Allerdings fällt den Gerichten die Beschränkung auf kompensierende Rechtsbehelfe dann zunehmend schwer, wenn besonders dreiste Verletzer darauf spekulieren, nicht entdeckt zu werden und daher davon ausgehen, den Rechtsin-

2259 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl

2260 Vgl. Köllner, Mitt 2006, 535, 538.

2261 Dazu oben A.II.3.c), d).

2262 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 118, 312, 338 ff., ferner die Nachweise oben A.II.3.c), d).

2263 BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

haber nicht angemessen an ihren wirtschaftlichen Vorteilen beteiligen zu müssen. Wenn solche vorsätzlichen Verletzer durch kompensierenden Schadensersatz besser stehen als redliche Lizenznehmer oder sonst Vorteile aus der Rechtsverletzung ziehen, wird die Beschränkung auf die übliche Lizenzgebühr als unzureichend angesehen. Das gilt besonders im Bereich der organisierten Produktpiraterie.²²⁶⁴

Das Reichsgericht hat die dreifache Schadensberechnung in der Ariston-Entscheidung²²⁶⁵ eingeführt, weil sich der Verletzer das geistige Eigentum des Komponisten offensichtlich rechtswidrig angeeignet hatte. Die Gewinnabschöpfung hat der BGH im Gemeinkostenanteil-Urteil erheblich verschärft.²²⁶⁶ Dem lag als Sachverhalt eine dreiste Kopie eines fremden Erfolgsprodukts zugrunde. Die Verschärfung der Lizenzanalogie hat der Fall eines Raubkopierers veranlasst, der vom Rechtsinhaber nur durch Zufall so früh entdeckt worden war.²²⁶⁷ Nun gilt sie in Konstellationen, in denen Beseitigungsansprüche die Rechtsverletzung bereits neutralisiert hatten.

Problematisch war in all diesen Fällen, dass es für die gewünschte überkompensatorische Sanktionierung kaum ein Ventil gibt und deswegen die allgemeine Schadensdogmatik modifiziert wird. Dieses Problem lässt sich in fast allen untersuchten Rechtsordnungen beobachten, insbesondere in Frankreich.²²⁶⁸ Es herrscht in diesen und in anderen Fällen ein eklatanter Widerspruch zwischen der vehementen generellen Ablehnung präventiver zivilrechtlicher Rechtsbehelfe²²⁶⁹ und der gelebten Realität der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung. Wohl wegen der weit verbreiteten Ablehnung zivilrechtlicher Prävention werden die präventiven Erwägungen oft verschwiegen. Bei der Verallgemeinerung dieser Rechtssätze bleibt dann meist der Kontext der Entscheidung unberücksichtigt und Sanktionen, die für *vorsätzliche* Rechtsverletzungen durchaus angebracht sind, werden auf leicht fahrlässige erstreckt. Nur gelegentlich, wenn ein angesehener Hersteller eher zufällig fremde Rechte verletzt hat²²⁷⁰ oder wenn die Rechtsfolgen ersichtlich unangemessen sind,²²⁷¹ werden diese Rechtssätze für den Einzelfall verschämt zurechtgebogen, aber leider nicht grundsätzlich modifiziert.

Oben unter A.II. wurde dargelegt, dass präventive Rechtsbehelfe auch im Zivilrecht grundsätzlich zulässig sind. Allerdings ist es Aufgabe des Gesetzgebers,

2264 Dazu oben Kapitel 3 C.I.1.

2265 RGZ 35, 63 – Ariston.

2266 BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil.

2267 BGH GRUR 1990, 353 – Raubkopien. Aufrechterhalten wurde sie in weiteren besonders dreisten Fällen, etwa in denen ein Theaterregisseur Dia-Negative einer Fotografin gestohlen hatte (BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate) oder Rechtsanwälte fremde Fachaufsätze auf ihrer Homepage als eigene ausgaben (OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de).

2268 Vgl. oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3) und 3.b)cc).

2269 Dazu oben A.II.3.c), d).

2270 Vgl. etwa BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse und für Frankreich CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189 – Prodel/Renault.

2271 BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung, wo mit Hilfe des kopierten Katalogs die Originalbrillen des Rechtsinhabers verkauft wurden.

solche überkompensatorischen Rechtsbehelfe vorzusehen, wie das etwa mit § 288 BGB, § 687 II BGB, § 817 BGB oder dem Schwarzarbeitsgesetz geschehen ist. Allerdings soll im Folgenden unter I. gezeigt werden, dass in begrenztem Umfang auch im geltenden Recht vorsätzliche Rechtsverletzungen strenger geahndet werden können als fahrlässige. Unter II. werden Vorschläge zu einer stärkeren Schadensprävention gemacht, die nur der Gesetzgeber umsetzen kann. Sie ist sinnvoll, weil sie den Rechtsgüterschutz bei Verletzungen mit gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit stärkt und in vielen anderen Bereichen die gewünschten Freiheitsbereiche erhält. Sie erlauben, das in der Praxis enorme Bedürfnis nach verstärkten Sanktionen abzumildern und auf die Fälle zu kanalisieren, bei denen diese gerechtfertigt sind.

I. De lege lata

1. Gewinnherausgabe nach § 687 II BGB

Nach der hier vertretenen Ansicht ist ein in erster Linie präventiv ausgerichteter Gewinnabschöpfungsanspruch nur bei besonderem Verschulden gerechtfertigt und kann nach geltendem Recht nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Den hat der Gesetzgeber bewusst als Präventionsinstrument ausgestaltet, der nur bei Vorsatz. Dazu bereits ausführlich oben D.I.1.a)bb).

2. Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB)

Weil mit der Lizenzanalogie nur der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher ausgeglichen werden soll²²⁷², muss sich der Betrag der Schadenslizenz grundsätzlich am tatsächlichen Nutzungsumfang und der tatsächlichen Nutzungsintensität orientieren.²²⁷³ Dasselbe gilt für die Bereicherungslizenz, weil dort nur die Vorteile der tatsächlichen Nutzung abgeschöpft werden sollen. Das kann in solchen Fällen unangemessen sein, in denen der Verletzer den immaterialgüterrechtlichen Vertragsmechanismus bewusst außer Kraft gesetzt hat, weil ihm die am Markt erhältlichen Mindestlizenzen für seine geringfügige Nutzung zu teuer waren.²²⁷⁴ In diesen und anderen Fällen²²⁷⁵, in denen der *vorsätzliche* Verletzer besser stehen würde als ein redlicher Lizenznehmer, muss es jenem verwehrt werden, sich auf eine bloß geringfügige Nutzung oder sonstige Vorteile der Rechtsverlet-

2272 Dazu oben B.II.3.

2273 Dazu oben B.III.1.d).

2274 Dazu oben B.I.2.c)aa).

2275 Etwa bei der Verzinsungspflicht (oben B.III.7.b)bb) oder wenn sich *ex post* herausstellt, dass der Wert der Nutzungshandlung niedriger war, als er sich vor der Verletzungshandlung dargestellt hat, oben B.III.1.b)bb).

zung zu berufen. Dafür kann auf die Rechtsfigur des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) zurückgegriffen werden, weil sich der Verletzer in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten setzt. Das ist aber nur in Fällen gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit gerechtfertigt, nicht schon bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen.

3. Ausgleich immaterieller Nachteile

Das Bedürfnis nach überkompensatorischen Sanktionen ist in einer Entscheidung des OLG Frankfurt besonders offensichtlich geworden.²²⁷⁶ Die beklagten Anwälte hatten sich mit fremden Federn schmücken wollen und zu Werbezwecken unerlaubt fremde rechtswissenschaftliche Aufsätze auf ihrer Homepage eingestellt. Bei einem der Artikel gaben sie sich gar als Autoren aus. Obwohl der wahre Autor diese plumpe Anmaßung einen Monat später bemerkte und abstellte, sprachen ihm die Frankfurter Richter die üblichen Vergütungssätze für eine Mindestnutzung im Internet von drei Monaten zu.

Im Kern ging es den Richtern nicht um den Ausgleich materieller Schäden. Die Dreistigkeit der beklagten Anwälte hatte das Bedürfnis nach schärferen Sanktionen ausgelöst. Dies ging einher mit dem Wissen, dass sie mangels eigener Transaktionskosten mit der einfachen Lizenzgebühr in diesem Fall nicht schlechter stehen würden als übliche Lizenznehmer, die vorher um Erlaubnis gefragt hätten. Allerdings kann bei besonders dreisten Immaterialgüterrechtsverletzungen der Ausgleich *immaterieller* Nachteile ein gangbarer Weg sein, um den Ärger und sonstige immaterielle Einbußen des Rechtsinhabers auszugleichen.²²⁷⁷ Vorbild dafür können die englischen *aggravated damages* sein.²²⁷⁸ Diese sollen den emotionalen, immateriellen Schaden ausgleichen, der durch das erhöhte Unrecht der Tatbegehung oder des Nachtatverhaltens entstanden ist, etwa durch ein besonders böswilliges oder dreistes Verhalten des Täters.²²⁷⁹

Im Urheberrecht ist das unproblematisch zulässig, weil § 97 II 3 UrhG auch immateriellen Schadensersatz vorsieht. Dieser setzt nicht notwendig die Verletzung persönlichkeitsrechtlicher Befugnisse voraus.²²⁸⁰ Auch schwere Verletzungen urheberrechtlicher Verwertungsrechte können und sollten mit spürbaren Schmer-

2276 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de, siehe oben B.III.1.d)bb)(3).

2277 Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de.

2278 Vgl. insbesondere Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers [2002] EWHC (QB) 499; Nottinghamshire Healthcare v News Group [2002] RPC 962 Tz. 59 f. (Ch; Abdruck eines aus einer Krankenakte gestohlenen Bildes). Dazu Kapitel 3 D.II.2.d).

2279 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord Devlin); Law Commission, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.1; Copinger und Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-201. Eine Auflistung der relevanten Aspekte findet sich bei Bently/Sherman, IP Law⁴, S. 1259 f. mwN.

2280 Schack, UrhR⁷, Rn. 785; Dreier, Prävention, S. 337 f.; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 97 Rn. 79; Schork, immaterielle Schäden, S. 36 ff.; Ulmer, UrhR³, S. 557; Traub, FS Roeber, 401, 409 f.; aA Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 119; Rebbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1286.

zensgeldzahlungen gehandelt werden.²²⁸¹ Dazu verpflichtet auch die Durchsetzungs-RL. Nach ihr sind sämtliche Schäden auszugleichen, auch immaterielle.²²⁸² Wie in Kapitel 3 A.I.3. gezeigt wurde, sehen die Unionsgerichte ähnliche immaterielle Schäden etwa bei Staatshaftungsklagen gegen die EU als ausgleichsfähigen und ausgleichspflichtigen Schaden an.²²⁸³

Der immaterielle Schaden ist unabhängig von materiellen Einbußen des Rechtsinhabers. Es können sowohl der Grad des Verschuldens, die konkreten Umstände als auch die Auswirkungen der Rechtsverletzung berücksichtigt werden.²²⁸⁴ Um das erhöhte Unrecht solcher Rechtsverletzungen auszugleichen, müssen also nicht die Maßstäbe des kompensatorischen, materiellen Schadensersatzes verbogen werden. Denn diese gelten dann auch für solche Konstellation, in denen über den geringen materiellen Schaden hinaus keine weiteren Beeinträchtigungen vorliegen. Das ist daher unangemessen.²²⁸⁵

In den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen fehlt eine solche Norm, so dass § 253 I BGB einen Schmerzensgeldanspruch grundsätzlich ausschließt.²²⁸⁶ Allerdings verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen – nicht nur im Urheberrecht – auch immaterielle Nachteile auszugleichen.²²⁸⁷ Der EuGH wird Art. 13 der Durchsetzungs-RL aller Voraussicht nach so auslegen, dass der immaterielle Schaden, den besonders dreiste Immaterialgüterrechtsverletzungen auslösen, auch auf zivilrechtlichem Wege ausreichend kompensiert werden muss. Weil der deutsche Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich gegen einen solchen immateriellen Schadensersatz ausgesprochen hat,²²⁸⁸ ist hier eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung in Analogie zu § 97 II 3 UrhG möglich.²²⁸⁹

2281 Schack, UrhR⁷, Rn. 785; Vinck, FS Hertin, 279, 284 f.; Assmann, BB 1985, 15, 19; Traub, FS Roeder, 401, 409 f. Vgl. auch Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 162, die Vorsatz generell als Erhöhungsfaktor ansehen.

2282 Art. 13 I 2 lit. a DuRL lautet: „Sie berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, [...] sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber“. Dazu EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset.

2283 Etwa 25.000 € Schadensersatz für die „Ungewissheit und Unsicherheit in Bezug auf die Anerkennung seiner Rechte und seiner beruflichen Zukunft“, weil die Europäische Investitionsbank sich geweigert hatte, ein vollstreckbares erstinstanzliches Urteil des EuG umzusetzen, EuG Slg. 2000, II-4019 Tz. 51 ff. – Michel Hautem. Vgl. auch die Rechtsprechung des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.

2284 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 122 mwN; Schack, UrhR⁷, Rn. 785. Das gilt generell für Schmerzensgeldansprüche, vgl. nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 253 Rn. 36 ff.; Palandt⁷⁵/Sprau, § 253 Rn. 15 ff.

2285 Vgl. oben D.IV.1., 4.

2286 BT-Drs. 16/5048, S. 33; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 560; Dreier, Prävention, S. 340 f. (ausnahmsweise aber über Art. 1 I, 2 I GG). Für den materiellen Schaden die Berücksichtigung des Verschuldensgrades zu Recht ablehnend OLG Köln WRP 2014, 206, 208 – Fair Play.

2287 Fn. 2282. So auch Lange, MarkenR², Rn. 5591; aA Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 560.

2288 BT-Drs. 16/5048, S. 33: „Dies dürfte ausreichend sein, da auch Artikel 13 den Ersatz für immaterielle Schäden nur für geeignete Fälle vorsieht.“ (Hervorhebung nicht im Original).

II. De lege ferenda

Nach geltendem Recht wird die Prävention in erster Linie durch die Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB sichergestellt. Diese hat zwei erhebliche Schwächen: Zum einen ist der Nachweis des Vorsatzes schwierig, zum anderen ist die Berechnung des Verletzergewinns außerordentlich komplex. Um den Rechtsgüterschutz gegenüber Rechtsverletzungen bei gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit zu verbessern, wird daher vorgeschlagen, die präventive Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen und als Alternative zur Gewinnherausgabe die doppelte Lizenzgebühr einzuführen.

1. Ausweitung der präventiven Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen

Einem Verletzer Vorsatz nachzuweisen, ist zwar nicht unmöglich, aber schwierig.²²⁹⁰ Dieses Prozessrisiko wird einige Rechtsinhaber davon abhalten, den präventiven Gewinnherausgabeanspruch geltend zu machen. So wird die praktische Bedeutungslosigkeit der lauter- und kartellrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche in erheblichem Umfang auch dem Vorsatzerfordernis zugeschrieben.²²⁹¹

Die Präventionswirkung einer Sanktion hängt nicht allein von ihrer Höhe, sondern ganz entscheidend von ihrer Entdeckungs- und Durchsetzungswahrscheinlichkeit ab.²²⁹² Daher beeinträchtigt das Vorsatzerfordernis die Effektivität des Gewinnabschöpfungsanspruchs, so dass er auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt werden sollte.²²⁹³ Der Nachweis grober Fahrlässigkeit ist einfacher zu führen, weil keine individuellen subjektiven Voraussetzungen, sondern nur Verkehrsstandards nachgewiesen werden müssen. Auch in den USA werden die präventiven überkompensatorischen Schadensersatzansprüche faktisch auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt, weil die Nachweisanforderungen nach deutschem Verständnis auch grobe Fahrlässigkeit erfassen.²²⁹⁴ Grob fahrlässige Rechtsverletzungen sind *per definitionem* besonders einfach zu vermeiden, so dass die allgemeine Handlungs-, Kunst- und unternehmerische Freiheit nicht wesentlich eingeschränkt wird.²²⁹⁵

2289 Zur Zulässigkeit der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung BGHZ 179, 27 Tz. 21 – Quelle; *Subr*, Richtlinienkonforme Auslegung, S. 281 ff mwN. Vgl. auch *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 9 Rn. 17, der für vorsätzliche Verletzungen auch nach geltendem Recht einen Verletzerzuschlag vorsieht.

2290 Zu den Voraussetzungen oben D.V.2.a).

2291 Oben D.I.2.a)dd) und b).

2292 Vgl. nur *Wagner*, Gutachten, A 98.

2293 Ähnlich *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. Ebenso für § 10 UWG: GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 41 mwN; *Fezer/v. Braunnühl*, UWG², § 10 Rn. 172; *Alexander*, WRP 2012, 1190, 1195.

2294 Dazu oben Kapitel 3 E.II.1.b), c)bb(3).

2295 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 732 f. Ferner *Cooter*, Alabama LRev 40 (1989), 1143, 1157 f.

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 Immaterialgüterrechtinhaber 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, UrhG¹, § 97 Rn. 99; Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int 2005, 403, 407; Drexler/Hilty/Kur, GRUR Int 2003, 605, 607; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 387; Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 163; Assmann, BB 1985, 15, 20 ff.; Donle, MarkenR 2007, 237, 238 f.; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 544. Bei vorsätzlichen Verstößen schon *de lege lata* für einen Verletzerzuschlag: Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 17; Dörre/Maaßen, GRUR-RR 2008, 217, 218. Für eine generelle Verdopplung Wandtke/Bodewig, GRUR 2008, 220, 225 ff.

2301 Art. 17 I lit. a DuRL-E. Dazu oben Kapitel 3 C.I.2.

2302 Oben D.IV.4.

schlag sollte nur bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen eingeführt werden.²³⁰³ Vorbild kann Österreich sein, das im Marken- und Patentrecht bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen eine doppelte Lizenzgebühr vorsieht.²³⁰⁴

Mit der Durchsetzungs-RL ist eine solche pauschale Erhöhung vereinbar, weil sie nur eine Mindestharmonisierung vorsieht.²³⁰⁵ Das gilt auch für die speziellen grundrechtlichen Garantien bei Strafnormen: Das Duplum dient in erster Linie präventiven Zwecken; zudem soll es in pauschalierter Form eine Gewinnabschöpfung ermöglichen. Deswegen ist es weder nach den Vorgaben des BVerfG noch des EuGH oder des EGMR an den besonderen grundrechtlichen Voraussetzungen für Strafnormen zu messen.²³⁰⁶

2303 Dreier, Prävention, S. 541; Loewenheim, FS Erdmann, S. 131, 143; Benhamou, IIC 2009, 125, 143; Kur, FS 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.

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 Vorarbeiten⁶ 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 Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 41; MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 22; Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 10; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 18; Staudinger²⁰⁰⁵/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/Nettesheim³⁴/Stieper, Art. 118 AEUV Rn. 42.

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 Aussagegehalt 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.

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*, Schadensersatz³, S. 41; *Larenz*, SchuldR¹⁴, § 29 I b (S. 483); *MünchKommBGB⁷/Oetker*, § 249 Rn. 25; *Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann*, vor § 249 Rn. 37; *Bamberger/Roth³/Schubert*, § 249 Rn. 14; *HKK/Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 106 mwN; *Bitter*, AcP 205 (2005), 743, 774.

12 *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 41. Vgl. auch *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 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 *MünchKommBGB⁷/Oetker*, § 249 Rn. 54.

14 BGHZ 35, 396, 397 ff.; 161, 151, 159 f.; BAG NJW 1988, 932; *MünchKommBGB⁷/Oetker*, § 249 Rn. 53 f.; *Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 151; *Palandt⁷⁵/Grüneberg*, § 251 Rn. 14. Vgl. auch Art. 10:203 PETL.

15 BGHZ 35, 396, 397 ff.; *MünchKommBGB⁷/Oetker*, § 249 Rn. 53; *Palandt⁷⁵/Grüneberg*, § 251 Rn. 14; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 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/Roth³/Schubert*, § 249 Rn. 27 ff. Zur historischen Entwicklung *HKK/Jansen* §§ 249-253, 255 Rn. 126 ff. Ferner ausführlich *Würrthwein*, Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für entgangene Gebrauchsvorteile?

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 *Würrthwein*, Nutzungsmöglichkeit, S. 30 ff.; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 64 ff. mwN. Weiterhin ablehnend *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 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 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 70 ff.

20 Vgl. *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 288; *Soergel*¹³/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 112.

21 *Medicus/Lorenz*, SchR AT²¹, Rn. 715; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 74; *Soergel*¹³/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 112; aA *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 II 2 d β, (S. 193).

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 Staudinger²⁰¹³/Gursky, vor § 987 Rn. 64 mwN.

23 Bei der verbotenen Eigenmacht wird allerdings nach überwiegender Ansicht wenigstens Verschulden vorausgesetzt, Palandt⁷⁵/Bassenge, § 992 Rn. 2 mwN.

24 Staudinger²⁰¹³/Gursky, vor § 987 Rn. 66 f. mwN.

25 BGH NJW 2006, 1054 Tz. 7 – Hausverbot durch Flughafenbetreiber; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 173, 180.

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. Insofern hat er über den Zuweisungsgehalt seines Eigentums disponiert, so dass er – abgesehen von präventiven Überlegungen²⁹ – 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; Soergel¹³/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-Futterer¹¹/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/2¹³, § 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; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 254; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 84; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 310 f.; aA Soergel¹³/Schmidt-Kessel/Hadding, § 812 Rn. 45.

31 Staudinger²⁰¹¹/Emmerich, § 540 Rn. 9.

32 BGE 126 III 69, 73; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 127; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, § 69 I 2 a (S. 173); PWW¹⁰/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

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/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 127; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 816 Rn. 7; Lorenz/Canaris, SchR II/2¹³, § 69 I 2 a, (S. 173); PWW¹⁰/Prütting, § 812 Rn. 62.

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 Ausschließkeitsrechte 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 Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. B 103; MünchKommBGB⁶/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.

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 Fotografierecht 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; *Schönwald*, WRP 2014, 142, 145; *Bamberger/Roth³/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 Staudinger¹⁹⁹⁹/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; *Schönwald*, WRP 2014, 142, 145; aA *Schack*, JZ 2011, 375, 376; *Stieper*, ZUM 2011, 331, 332; *H. Lehment*, GRUR 2011, 327, 328; wohl auch MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 178.

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 vergleichbar⁵⁰ 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 Verbotrecht 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.

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 Fotografier-erlaubnisse 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 AT¹⁰, § 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).

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 Leistungsenehmers 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 AT³, Rn. 744; Wolff/Neuner, BGB AT¹⁰, § 37 Rn. 47; Flume, AT II⁴, § 8 (2); Schack, BGB AT¹⁴, Rn. 183.

60 Vgl. nur Schack, BGB AT¹⁴, Rn. 183; Bork, BGB AT³, Rn. 744; Brox/Walker, SAT³⁸, § 4 Rn. 70.

61 BGHZ 202, 17 Tz. 10; BGH NZM 2005, 356, 357; NJW 2000, 3429, 3431; Flume, AT II⁴, §§ 5 (5), 8 (2); Bork, BGB AT³, Rn. 745; Schack, BGB AT¹⁴, Rn. 183.

62 Köhler, JZ 1981, 464 ff.; Wolff/Neuner, BGB AT¹⁰, § 37 Rn. 47; Hübner, BGB AT², Rn. 1015; Leenen, AT², § 8 Rn. 61.

63 Köhler, JZ 1981, 464, 465.

64 Medicus, BGB AT¹⁰, Rn. 249.

65 So etwa Bork, BGB AT³, Rn. 744.

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 Eingriffskondition. 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 Ausschließkeitsrecht 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.

bb) Flugreisefall / Bremer Straßenbahnfall

Die schadensrechtliche Lizenzanalogie bietet auch beim Flugreise-⁶⁷ und beim Bremer Straßenbahnfall⁶⁸ 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 Landendiebstahl) grundsätzlich als ersatzfähiger Schaden angesehen wird, dazu allgemein MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 202 mwN.

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-Rechtsprechung⁷⁵ 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 Beförderungser-schleichung 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 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN.

77 BGHZ 75, 230, 233 f. Zustimmung: MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN; Schack, UrhR⁷, Rn. 783.

78 Vgl. nur Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 105 mwN; Jauernig¹⁶/Teichmann, § 249 Rn. 5. Das gilt auch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, dazu oben Kapitel 4 C.V.1.

79 BGHZ 75, 230, 232 f.

80 Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 115 f. mwN; MünchKommBGB⁷/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 AT¹⁰, Rn. 251.

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 Rechtstreuerverhalten 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 Staudinger²⁰⁰⁵/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/Oetker, § 249 Rn. 200; Staudinger²⁰⁰⁵/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, GG⁷³, Art. 2 Rn. 135 mwN.

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 schuldhaft 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?*; Erman¹⁴/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?*; Staudinger²⁰⁰⁷/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.

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 verfügen¹⁰⁰ oder nur in begrenztem Umfang auf die Geltendmachung seiner Verbotungsrechte 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*, Persönlichkeitsrecht², 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 Dammbrechargument, 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.

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 machen¹⁰⁷ 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, Persönlichkeitsrecht², S. 134; Schack, JZ 2000, 1060, 1062; Peukert, ZUM 2000, 710, 717 f. AA Peifer, Individualität, S. 309 ff.

105 So schon Hubmann, Persönlichkeitsrecht², S. 351.

106 Hubmann, Persönlichkeitsrecht², S. 351 mwN.

107 Hubmann, Persönlichkeitsrecht², 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.

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; Langel/Schiemann, Schadensersatz³, S. 50 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I c (S. 485); Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II a (S. 183); Münch-KommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 28.

117 Schlechtriem, FS Hefermehl, 445, 453, 457; Wagner, Gutachten, A 40; Siemes, AcP 201 (2001), 202, 219; Göting, 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.

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 Film- und 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 Verletzte 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/2¹³, § 69 I 2c (S. 174); Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. C 249 f., 290.

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 Rechtsprechung¹³³ kann es nicht darauf ankommen, ob der Verletzer neben kommerziellen auch andere Interessen verfolgt, etwa ein Bericht-erstattungs- 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 Unfallopfers¹³⁴ 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 Verbotungsrecht 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.

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 Lauterkeitsrechtsschutz 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, PresseR⁴, § 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 *Obly/Sosnitzka*, UWG⁶, § 9 Rn. 3; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.23.

(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, UWG⁶, § 9 Rn. 14; Stieper, WRP 2010, 624, 629.

146 Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 4, 146; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 103; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 62; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 14; Stieper, WRP 2010, 624, 629.

147 Alexander, Abschöpfung, S. 273 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.36; Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 146 (sogar analoge Anwendung). Enger Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 14 („Orientierung“).

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 gewähre¹⁵² 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 subjektivi-

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/Rolux 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, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.41; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 15; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 60, 62. Dagegen Stieper, WRP 2010, 624, 629 f.

150 BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolux II; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.41; Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 141; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 133 ff.; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 60, 62.

151 BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.41.

152 Köhler/Bornkamm, UWG³³, § 4 Rn. 3.4; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 4 Rn. 9/3; GroßKomm-UWG²/Leistner, § 4 Nr. 9 Rn. 78.

153 Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 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, UWG⁶, § 4 Rn. 9/4.

156 BGHZ 122, 262, 267 – Kollektion Holiday; BGH GRUR 1991, 223, 224 – Finnischer Schmuck; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 4 Rn. 9/4, 83 f.; Harte/Henning/Sambuc, UWG³, § 4 Nr. 9 Rn. 200 f.; GroßKomm-UWG²/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 – Küchentiefpreis-Garantie; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 4 Rn. 9/84. Kritisch Peukert, Güterzuordnung, S. 383 („keine individuell-exklusiven Vorzugsbereiche für bestimmte Marktteilnehmer“).

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 einstufen¹⁶² oder dies ablehnen¹⁶³; 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, UWG³⁴, § 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, UWG³⁴, § 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; Obly/Sosnitza, UWG⁶, § 4 Rn. 9/3 mwN.

163 Stieper, WRP 2010, 624, 629.

164 Ähnlich Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 4 Rn. 3.4.

165 Vgl. Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 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, UWG³⁴, § 4 Rn. 3.85.

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 lauterer 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, UWG³⁴, § 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, UrhR⁷, Rn. 189, 285 f.

170 Jakobs, Eingriffserwerb, S. 107 ff. und passim; GroßKomm-UWG²/Leistner, § 4 Nr. 9 Rn. 77.

171 Vgl. Harte/Henning/Sambuc, UWG³, § 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, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.42. Wie hier dagegen BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität, dazu unten IV.

174 So auch MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 93. Dazu ausführlich Kapitel 4 B.II.3, III.

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 Schutzzumfang des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes und die Wertungen der Gemeinfreiheit berücksichtigt werden.¹⁷⁷ Über das Lauterkeitsrecht ist dem Rechteinhaber nicht der ästhetische Attraktionswert der Gestaltung¹⁷⁸ oder die zugrunde liegende technische Lösung¹⁷⁹ 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, UWG³⁴, § 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, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.43; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 18; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 100; Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 153.

184 Dazu Kapitel 4 B.III.1.d)aa).

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*, UWG⁶, § 4 Rn. 9/86; GroßKomm-UWG^{2/Leistner}, § 4 Nr. 9 Rn. 248; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 4 Rn. 3.80.

186 *Ann*, GRUR 2007, 39, 40 f.

187 *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, vor § 17 Rn. 2; *Ohly/Sosnitza*, UWG⁶, vor § 17 Rn. 3 (vgl. aber Rn. 4: „unvollkommenes Immaterialgüterrecht“); *Ann*, GRUR 2007, 39, 43.

188 *Ohly/Sosnitza*, UWG⁶, 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*, UWG³⁴, § 17 Rn. 58; *Ohly/Sosnitza*, UWG⁶, § 17 Rn. 51; *Harte/Henning/Harte-Bavendamm*, UWG³, § 17 Rn. 63.

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 individual-schützenden 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*, UWG³, § 9 Rn. 149.

192 *Obly*, GRUR 2007, 926, 928; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 97 (vgl. aber Rn. 92); aA *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.36b; *Alexander*, Abschöpfung, S. 274.

193 Ebenso MünchKommUWG²/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.

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 Leistungsstörungenrechts 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 Bereicherungshaftung²⁰¹ und Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB²⁰² 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, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.15. Kritisch Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 5.

¹⁹⁸ Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 5.

¹⁹⁹ RG GRUR 1942, 352, 357 – Quarzlampe; BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität; NJW 2013, 781 Tz. 27 – Altenwohnheim; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.36a; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 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/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 128.

²⁰² Dazu unten B.III.

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 nachzuweisen²⁰⁴ 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 Analyse⁵, 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.

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.

gründung der Lizenzanalogie auf²¹⁴ 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.

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 Lauterkeitsverstößes 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 (*Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 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.

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 Unterlassungsansprüchen²²⁸ hatte er davon aber zu spät erfahren, so dass die vertraglichen Schutzmechanismen fehlschlügen. 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/Roth³/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*, Gewinn-ausgleich, 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.

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 Leistungsstörungenrecht 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/Roth³/Unberath, § 281 Rn. 39 f. mwN; Palandt⁷⁵/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.

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 stringenter 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.; Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. C 290; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 51; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229; Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. C 290.

245 Ebenso *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 458 f.; Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. C 290; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 51; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229.

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 Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, § 823 Rn. C 249 f., 290; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 52.

251 Staudinger¹⁹⁹⁹/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. *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 9 Rn. 15.

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, UWG⁶, § 9 Rn. 15.

259 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24. Dazu oben Kapitel 4 D.I.2.a)dd)(1).

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 besteht 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 Soergel¹³/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).

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 GroßKommHGB³/Schäfer, § 113 Rn. 4 mwN; MünchKommHGB³/Langhein, § 113 Rn. 3; Thüsing, NZG 2004, 9, 14.

267 BGH NJW 1988, 3018; NJW-RR 1989, 1255, 1256 f.; Palandt⁷⁵/Sprau, § 687 Rn. 5; Soergel¹³/Beuthien, § 687 Rn. 6; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 431 f.; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 687 Rn. 5; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 24; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 454 ff.; Peukert, Güterzuordnung, S. 521 f.; aA Larenz, SchuldR II/1¹³, § 57 II b (S. 452 f.); Schlechtriem, SchuldR BT⁶, Rn. 715. Indifferent: Staudinger²⁰¹⁵/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/1¹³, § 57 II b (S. 452 f.); Schlechtriem, SchuldR BT⁶, 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; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 30.

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/Roth³/Gebrlein, § 687 Rn. 5; Münch-KommBGB⁶/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.

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 Analyse⁵, 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.

Kapitel 6: Zusammenfassung

A. Vorgaben internationaler Übereinkommen

Das TRIPs-Übereinkommen verpflichtet zu einem wirksamen Schutzsystem für Immaterialgüterrechte. Die Vertragsstaaten müssen daher effektiven, aber nicht notwendig überkompensatorischen Schadensersatz vorsehen.¹ Vielfach übersehen wird, dass TRIPs die Vertragsstaaten gleichzeitig dazu anhält, keine unnötigen Handelsbarrieren zu errichten.² Ein Schadensersatzsystem muss daher für wirksamen Rechtsgüterschutz sorgen, ohne den rechtmäßigen Handel übermäßig einzuschränken.

B. Vorgaben der Europäischen Union

Unmittelbare Vorgaben für die Schadensberechnung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen macht Art. 13 Durchsetzungs-RL. Wie alle Vorgaben des europäischen Rechts muss auch die Richtlinie autonom ausgelegt werden. Wenn man die Richtlinie in den Kontext des übrigen Unionsrechts einbettet und rechtsvergleichende Erkenntnisse berücksichtigt, ergeben sich einige wichtige Erkenntnisse, die auch die gewachsene deutsche Rechtspraxis zu Änderungen zwingen. Die Richtlinie bewirkt aber nur eine Mindestharmonisierung, so dass es den Mitgliedstaaten freisteht, zu Gunsten der Rechteinhaber von den Vorgaben abzuweichen.³

1. Keine Verpflichtung zu überkompensatorischem Schadensersatz

Die Durchsetzungs-RL verpflichtet nur zu kompensatorischem Schadensersatz (Erwgr 16). Nach Art. 3 II DuRL müssen die Mitgliedstaaten zwar „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende“ Rechtsbehelfe zum Schutz der Immaterialgüterrechte vorsehen; damit verpflichtet die Richtlinie aber nicht zu einem „abschreckenden“ Schadensersatz, der aus präventiven Gründen zwingend über den tatsächlich angerichteten Schaden hinausgehen müsste.⁴ Art. 3 II DuRL hat lediglich deklaratorische Funktion, weil damit die Formulierung des EuGH aufgegriffen wird, mit welcher er in ständiger Rechtsprechung den *effet utile* präzisiert, also die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Unionsrecht wirksam umzusetzen

1 Kapitel 2 A.II.

2 Das hat die Durchsetzungs-RL in Art. 3 II aufgegriffen.

3 Kapitel 3 C.II.5.

4 Kapitel 3 C.II.3.

(Art. 4 III UA 2 EUV). Die zitierte Formulierung findet man daher wortgleich in wenigstens 363 weiteren EU-Richtlinien und Verordnungen.⁵ Zur Gleichstellungs-RL hat der EuGH den *effet utile* dahingehend präzisiert, dass Schadensersatz bereits dann abschreckende Wirkung hat, wenn er den entstandenen Schaden vollständig ausgleicht.⁶ Daher besteht kein Widerspruch zwischen Art. 3 II und Erwägungsgrund 16 der Durchsetzungs-RL.

2. Die zweifache Schadensberechnung der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL kennt nur zwei Schadensberechnungsmethoden: die konkrete Schadensberechnung unter „Berücksichtigung“ des Verletzergewinns (Art. 13 I 2 lit. a) und die pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie (Art. 13 I 2 lit. b). Eine Verpflichtung zur Herausgabe des Verletzergewinns enthält sie nicht.⁷ Diese zweifache Schadensberechnung entspricht damit der früheren Gerichtspraxis in Frankreich und England.⁸

a) Konkreter Schadensersatz: Verpflichtung zur vollständigen Kompensation aller entstandenen Schäden

Die Mitgliedstaaten müssen nach Art. 13 I 1 DuRL den „tatsächlich entstandenen Schaden“ vollständig ausgleichen.⁹ Die Unionsgerichte orientieren sich sehr weitgehend an der französischen Schadensersatzpraxis, wie man insbesondere bei Amtshaftungsverfahren gegen EU-Institutionen beobachten kann.¹⁰

aa) Kombination von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie

In Deutschland gilt seit dem Scheidenspiegel-Urteil des Reichsgerichts das Verquickungsverbot. Danach dürfen die verschiedenen Berechnungsarten des Schadensersatzes nicht miteinander kombiniert werden. Das ist mit dem Gebot des vollständigen Schadensersatzes der Richtlinie unvereinbar.¹¹ Für die rechtsverletzenden Produkte, die dem Rechtsinhaber eigenen Umsatz entzogen haben, darf er seinen entgangenen Gewinn geltend machen, der im Regelfall höher ist als eine übliche Lizenzgebühr. Für den Anteil der rechtsverletzenden Produkte, die der

⁵ Nachweise in Kapitel 3 C.II.3.a).

⁶ Kapitel 3 A.II.4.

⁷ Kapitel 3 C.II.2.

⁸ Wobei der Rechtsinhaber in England als alternativen Rechtsbehelf zum Schadensersatz Gewinnherausgabe als *account of profits* geltend machen kann, Kapitel 3 D.II.4.

⁹ Kapitel 3 C.II.3.b).

¹⁰ Kapitel 3 A.I.

¹¹ Kapitel 3 C.III.2.b)cc).

Rechtsinhaber nicht selbst hätte vertreiben können, hat er Anspruch auf eine übliche Lizenzgebühr. Das entspricht der Rechtspraxis in Frankreich und England.¹²

bb) Stärkerer Ausgleich schädigender Immaterialgüterrechtsverletzungen

Nach Art. 13 I 2 lit. a DuRL müssen neben den Gewinneinbußen auch *alle* sonstigen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers ersetzt werden. Eine ersatzpflichtige Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn das Immaterialgut in schädigender oder verwässernder Weise benutzt wurde.¹³ Französische Gerichte gewähren in solchen Fällen namhafte Schadensersatzbeträge.¹⁴ Auch der EuGH spricht in Amtshaftungsfällen, in denen der Schaden schwer zu beziffern ist, erhebliche Schadensersatzbeträge zu. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass er die unzureichende deutsche Schadensersatzpraxis bei schädigenden Immaterialgüterrechtsverletzungen akzeptieren wird.

cc) Immaterielle Schäden

Des Weiteren verpflichtet die Richtlinie, den immateriellen Schaden bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen auszugleichen (Art. 13 I 2 lit. a DuRL). Der deutsche Gesetzgeber ist dem nur im Urheberrecht in § 97 II 3 UrhG nachgekommen. Nach deutschem Verständnis ist dies zwar ausreichend, nicht aber nach dem Schadensverständnis des EuGH. Aus dessen Rechtsprechung zum Amtshaftungsrecht der Union kann man entnehmen, dass für den Gerichtshof auch die emotionale Beeinträchtigung des Rechtsinhabers nach besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen zu den immateriellen Schäden gehört.¹⁵

dd) Ausgleich des Geldentwertungsschadens ab Rechtsverletzung

Aus der Rechtsprechung des EuGH und aus der jüngst ergangenen kartellrechtlichen Schadensersatz-RL ergibt sich, dass zum vollständigen Ausgleich des angerichteten Schadens nach Unionsrecht auch der Geldentwertungsschaden gehört.¹⁶ Dementsprechend muss die Schadenssumme ab Rechtsverletzung, und nicht erst ab Verzug oder Klageerhebung, mindestens mit der durchschnittlichen Geldentwertung verzinst werden.

¹² Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(5), zu England Kapitel 3 D.II.2.b)bb).

¹³ Kapitel 3 C.III.1.c)aa).

¹⁴ Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

¹⁵ Kapitel 3 A.I.3.

¹⁶ Kapitel 3 C.III.1.e).

b) Pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie

Der europäische Gesetzgeber hat mit Art. 13 I 2 lit. b DuRL anerkannt, dass bereits in dem Eingriff in das Immaterialgüterrecht ein Schaden liegt.¹⁷ Dieser Eingriff muss als Mindestschaden wenigstens durch eine pauschale Schadensersatzsumme ausgeglichen werden, die sich an einer üblichen Lizenzgebühr orientiert. Die Richtlinie zwingt die Mitgliedstaaten aber nicht dazu, die übliche Lizenzgebühr pauschal zu erhöhen.¹⁸

c) Keine Verpflichtung zu präventiver Gewinnabschöpfung

Die Durchsetzungs-RL verpflichtet nicht zu einer präventiven Gewinnabschöpfung, wie sie die deutschen Gerichte seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktizieren.¹⁹ Nach Art. 13 I 2 lit. a DuRL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Verletzerertrag lediglich als *einen* von mehreren Faktoren berücksichtigen, wenn sie den Schaden des Rechtsinhabers schätzen.²⁰ Die Gesetzgebungshistorie zeigt, dass dies keine verunglückte Formulierung einer Gewinnabschöpfung ist.²¹ Die Europäische Kommission konnte sich mit ihrem Vorschlag zu einer weitreichenden Gewinnabschöpfung US-amerikanischer Prägung²² im Gesetzgebungsprozess nicht durchsetzen.²³ Deswegen ist die Berücksichtigung des Verletzerertrags 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 Verletzerertrag seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH, Kapitel 4 D.II.

²⁰ Kapitel 3 C.III.1.b).

²¹ Kapitel 3 C.II.2.b).

²² Kapitel 3 E.II.2.

²³ Kapitel 3 C.I.

²⁴ Zu Frankreich, Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), zu England Kapitel 3 D.II.2.a)dd), zu den Niederlanden Kapitel 3 D.IV.1.

²⁵ Zum Verhältnis der Schadensersatzarten Kapitel 4 E.

Die Richtlinie führt die Gewinnherausgabe in Art. 13 II als fakultativen Rechtsbehelf auf, den die Mitgliedstaaten bei unverschuldeten Rechtsverletzungen gewähren können. Dabei handelt es sich aber nicht um einen präventiven Gewinnherausgabeanspruch, zu dem sich die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn durch das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH entwickelt hat. Der deutschen Rechtsprechung geht es in erster Linie um die möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile und nicht um die Kompensation des tatsächlich eingetretenen Schadens.²⁶ Bei unverschuldeten Rechtsverletzungen ist aber allenfalls ein billiger, bereicherungsrechtlicher Ausgleich des entstandenen Immaterialgüterrechtseingriffs gerechtfertigt, bei dem die Kosten des Verletzers in einem weitaus größeren Umfang berücksichtigt werden müssen als bei einem präventiv ausgestalteten Rechtsbehelf.²⁷ So wurde die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn in Deutschland vor dem Gemeinkostenanteil-Urteil praktiziert²⁸ und so ist die Gewinnherausgabe des englischen Rechts nach dem *account of profits* auch weiterhin ausgestaltet.²⁹

C. Die zweifache Schadensberechnung des deutschen Rechts, ergänzt um eine präventive Gewinnabschöpfung

Mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL 2008 in Deutschland ist aus der dreifachen eine zweifache Schadensberechnung geworden, die bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen durch eine präventive Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB ergänzt wird.

I. Die Lizenzanalogie als Ausgleich für den unmittelbaren Rechtsgutschaden

Die Lizenzanalogie gleicht den unmittelbaren Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus.³⁰ Der deutsche Gesetzgeber hat damit für das Immaterialgüterrecht die objektive Schadensberechnung anerkannt. Danach muss der Rechtsgutseingriff wenigstens mit seinem objektiven Wert ausgeglichen werden. Deswegen ist die Lizenzanalogie keine pauschalisierte Berechnungsmethode für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers³¹ oder ein Billigkeitsrechtsbehelf,³² sondern gleicht den Eingriff in die Ausschließungsbefugnis des Immaterialgüterrechtsinhabers

26 Kapitel 4 D.II.1.

27 Kapitel 4 D.IV.4. Zur Ausgestaltung eines solchen billigen Ausgleichs Kapitel 4 D.VI. Zur (Ablehnung der) bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung Kapitel 4 D.I.1.e(cc).

28 Kapitel 4 D.V.4d)aa).

29 Kapitel 3 D.II.4.c).

30 Kapitel 4 B.II.3.

31 Dagegen Kapitel 4 B.II.1.

32 Dagegen Kapitel 4 B.II.2.

aus. Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab, um den Schaden in Geld beziffern zu können. Diese dogmatische Einordnung ermöglicht klarere Ergebnisse bei Detailfragen und bei der Abgrenzung zu anderen Schadenspositionen.

Weil mit dem Schadensersatz nach der Lizenzanalogie allein kompensatorische Ziele verfolgt werden, kommt es darauf an, welchen Wert der Markt dem rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht zuspricht.³³ Dafür kann man sich an der repräsentativen Vertragspraxis des Rechtsinhabers oder an marktüblichen Lizenzen orientieren.³⁴ In deren Ermangelung müssen Gerichte eine angemessene Lizenzvergütung nach § 287 ZPO schätzen und dabei auf den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung für die konkrete Verwertungshandlung abstellen.³⁵ Pauschale Verletzerzuschläge oder normative Mindestvergütungen sind mit diesem Ansatz unvereinbar.³⁶ Allerdings können und müssen am Markt übliche Lizenzgebühren an die konkrete Verletzungssituation angepasst werden, so dass eine stärkere bzw. schwächere Nutzungsintensität mit Auf- bzw. Abschlägen auf die übliche Lizenzgebühr berücksichtigt wird.

Mit einem kompensatorischen Schadensverständnis unvereinbar ist Schadensersatz nach der Lizenzanalogie in Fällen, in denen eine Immaterialgüterrechtsverletzung im Vorfeld der wirtschaftlichen Verwertung entdeckt wird und daher die Folgen der Rechtsverletzung durch Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche vollständig beseitigt werden konnten.³⁷

Aus der Durchsetzungs-RL ergibt sich, dass die Schadensersatzsumme ab dem Zeitpunkt der Rechtsverletzung in Höhe der Geldentwertung zu verzinsen ist.³⁸ Die darüber hinausgehende deutsche Gerichtspraxis, die ohne Verzug schon vor Klageerhebung volle Fälligkeitszinsen zuspricht, weicht von allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen ab, ohne dass dies mit Besonderheiten des Immaterialgüterrechts gerechtfertigt werden kann.³⁹

II. Ausgleich weitergehender Schäden nach der konkreten Schadensberechnung

Die Lizenzanalogie stellt lediglich den Mindestschaden dar, den jeder Immaterialgüterrechtsinhaber geltend machen kann. Ein höherer Schaden ist aber nur wahrscheinlich, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet

³³ Kapitel 4 B.III.1.a).

³⁴ Kapitel 4 B.III.2., 3.

³⁵ Kapitel 4 B.III.4.

³⁶ Kapitel 4 B.III.5.a), c). Ausnahmen davon sind im Urheberrecht marktübliche Lizenzgebühren, die unangemessen niedrig sind (§ 32 UrhG), sowie Lizenzgebühren, die das Ergebnis einer kartellrechtswidrigen Praxis sind, dazu Kapitel 4 B.III.6. Zur GEMA-Rechtsprechung Kapitel 4 B.III.5.b) und C.V.

³⁷ Kapitel 4 B.III.1.d).

³⁸ Kapitel 3 C.III.1.e).

³⁹ Kapitel 4 B.III.7.b).

oder wenn die Rechtsverletzung Schäden am Immaterialgut anrichtet, die bei einer üblichen Lizenznutzung nicht angefallen wären.⁴⁰

1. *Schätzung des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers durch Berücksichtigung des Verletzergewinns*

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst und tritt der Verletzer mit ihm in Wettbewerb, dann ist es wahrscheinlich, dass dem Rechtsinhaber eigene Gewinne entgangen sind.⁴¹ Hier müssen ihm die deutschen Gerichte ermöglichen, diesen Schaden auch praktisch durchsetzen zu können. Die bisherige äußerst zurückhaltende deutsche Gerichtspraxis verstößt gegen die Richtlinie. Die Tatsacheninstanzen müssen viel öfter von ihrer Schätzungsbefugnis aus § 287 ZPO Gebrauch machen um festzustellen, in welchem Umfang der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen hat.⁴² Dass damit von den Gerichten nichts Unmögliches verlangt wird, zeigen die deutsche Schadensersatzpraxis in anderen Rechtsgebieten und die französische, englische und niederländische Gerichtspraxis im Immaterialgüterrecht.⁴³ Die französischen, englischen und niederländischen Gerichte gehen im Sinne einer Argumentationslastverteilung zunächst davon aus, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte. Anschließend wird eine ökonomische Einzelfallbetrachtung⁴⁴ durchgeführt, bei der die Gerichte im Regelfall zu dem Ergebnis kommen, dass dem Rechtsinhaber nur ein Teil des Umsatzes entgangen ist. Deutsche Gerichte können sich also nicht weiter darauf zurückziehen, dass eine solche Prognose schwierig sei. Die französische Rechtspraxis demonstriert zudem, dass Rechtsinhaber nicht davor zurückschrecken, in einem Schadensersatzprozess die eigene Gewinnmarge offenzulegen, wenn sie mit nennenswert höheren Schadensersatzbeträgen rechnen können.

Pauschal die Gewinne des Verletzers an den Rechtsinhaber auszukehren, ist für den Ersatz des entgangenen Gewinns ungeeignet, weil sich beide Größen höchstens zufällig decken, im Regelfall aber erheblich voneinander abweichen.⁴⁵

2. *Stärkere Berücksichtigung weiterer Schadenspositionen*

Auch bei schädigenden Immaterialgüterrechtsverletzungen sprechen deutsche Gerichte so gut wie nie nennenswerte Schadensersatzbeträge zu, etwa wenn Nach-

40 Kapitel 4 C.III.3.b).

41 Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2).

42 Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2)(cc).

43 Zu Ersterem: Kapitel 4 C.III.3.b); zu Letzterem: Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1) (Frankreich), Kapitel 3 D.II.2.a)dd) (England) und Kapitel 3 D.IV.1. (Niederlande).

44 Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2)(cc).

45 Kapitel 4 C.III.4.

ahmungen Rufschäden anrichten oder Exklusivität verwässern.⁴⁶ Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass solche Rechtsverletzungen ersatzfähige Schäden beim Rechtsinhaber anrichten, kommen deutsche Gerichte ihrer Pflicht nicht nach, den Schaden nach § 287 ZPO zu schätzen. Die Durchsetzungs-RL verpflichtet aber zu einem vollständigen Ausgleich aller „negativen wirtschaftlichen Auswirkungen“ der Rechtsverletzung, also auch von Ruf-, Verwässerungs- und Marktverwirrungsschäden. Deutsche Gerichte müssen solche Schäden also in einem viel umfassenderen Ausmaß als bisher kompensieren, um nicht gegen die Vorgaben der Richtlinie zu verstoßen.⁴⁷ Zudem müssen dem Rechtsinhaber die Kosten von Gegenmaßnahmen viel großzügiger als bisher erstattet werden, mit denen er die entstandenen Reputations- und Verwässerungsschäden beseitigen möchte, etwa durch Werbemaßnahmen oder Kundeninformationen.⁴⁸ Hat die Rechtsverletzung den Ruf einer Marke nachhaltig beschädigt, die Exklusivität verwässert oder das Immaterialgut banalisiert, dann muss dies nach § 251 I BGB durch Geldzahlungen ausgeglichen werden.⁴⁹

In einzelnen Fällen haben deutsche Gerichte diese Schadenspositionen berücksichtigt, indem sie die übliche Lizenzgebühr erhöht haben.⁵⁰ Das ist in vielen Fällen ein gangbarer Weg. Wird dadurch der entstandene Schaden aber nicht vollständig ausgeglichen, etwa bei der billigen Nachahmung hochpreisiger Luxusgüter, dann müssen auch deutsche Gerichte pauschale Schadensersatzbeträge zusprechen.⁵¹ Dabei können sie sich an der französischen Gerichtspraxis orientieren.⁵²

3. Schmerzensgeld bei besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen

Die Richtlinie verpflichtet in Art. 13 I 2 lit. a DuRL zur Kompensation immaterieller Schäden, die nach dem Schadensverständnis des EuGH deutlich weitergehend ersetzt werden müssen als bisher in Deutschland üblich.⁵³ Insbesondere wenn bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen die Kompensation der wirtschaftlichen Schäden nur sehr gering ausfällt, müssen deutsche Gerichte in richtlinienkonformer Auslegung eine billige Entschädigung in Geld zusprechen.⁵⁴ Das gilt nicht nur für Urheberrechtsverletzungen, sondern auch für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte, bei denen § 97 II 3 UrhG analog angewendet werden

46 Kapitel 4 C.II.

47 Kapitel 4 C.II.

48 Kapitel 4 C.II.2.a).

49 Kapitel 4 C.II.2.c).

50 Kapitel 4 B.III.5.d).

51 Kapitel 4 C.II.2.c).

52 Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

53 Kapitel 3 A.I.3.

54 Kapitel 4 G.I.3.

muss. Eine solche Entschädigung entspricht strukturell den *aggravated damages* des englischen Rechts.⁵⁵

III. Prävention bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen durch Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB

1. Zielsetzung und dogmatische Einordnung der „Schadensberechnungsmethode“ nach dem Verletzergewinn

Seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2000 dient die „Schadensberechnungsmethode“ nach dem Verletzergewinn nicht mehr der Kompensation des eingetretenen Schadens, sondern der Sanktionierung der Rechtsverletzung.⁵⁶ Der BGH will damit in erster Linie dem Verletzer alle Vorteile der Rechtsverletzung entziehen;⁵⁷ die Schadenskompensation ist nur noch unselbstständiger Nebenzweck.⁵⁸ Deswegen ist die vom BGH praktizierte Gewinnherausgabe kein Schadensersatz-, sondern ein selbstständiger Gewinnabschöpfungsanspruch.⁵⁹

2. Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers

Diese Gerichtspraxis widerspricht bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen dem Willen des Gesetzgebers.⁶⁰ Dieser hat sich bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL gegen einen präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch ausgesprochen, weil ein „Schadensersatzanspruch [...] etwas qualitativ und häufig auch quantitativ Anderes [ist] als ein Gewinnherausgabeanspruch“.⁶¹ Er hat es daher bewusst bei der Formulierung der Richtlinie belassen, wonach der Verletzergewinn bei der Schadensberechnung nur zu „berücksichtigen“ ist. Einen Änderungsvorschlag des Bundesrates, wonach der Rechtsinhaber den Verletzergewinn „herausverlangen“ durfte, hat der Bundestag abgelehnt. Der Gesetzgeber verfolgt damit eine konsistente Haltung, weil er es 2004 bei der Einführung von § 10 UWG ebenfalls abgelehnt hat, diese präventive Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen verbraucherschützendes Lauterkeitsrecht auf grob fahrlässige Rechtsverstöße auszudehnen.⁶²

⁵⁵ Kapitel 3 D.II.2.d).

⁵⁶ Kapitel 4 D.II.1.

⁵⁷ Kapitel 4 D.II.1.b).

⁵⁸ Kapitel 4 D.II.1.a).

⁵⁹ Kapitel 4 D.II.2.

⁶⁰ Kapitel 4 D.III.2.a).

⁶¹ BT-Drs. 16/5048, S. 61.

⁶² Kapitel 4 D.I.2.a)dd)(1).

3. Keine Notwendigkeit eines präventiven Gewinnabschöpfungsanspruchs bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen

Eine solche zurückhaltende Ausgestaltung der Gewinnabschöpfung ist sinnvoll.⁶³ Denn dem Immaterialgüterrechtsinhaber steht nicht jeder Gewinn zu, der mit seinem Immaterialgüterrecht erzielt worden ist.⁶⁴ Die Immaterialgüterrechte weisen ihm lediglich die *abstrakte* Gewinnchance zu, die in ihnen verkörpert ist.⁶⁵ Den Eingriff in diese Gewinnchance kompensiert der Schadensersatz nach der Lizenzanalogie hinreichend und beteiligt den Rechtsinhaber zudem an den Gewinnen des Verletzers.⁶⁶ Denn durch die Lizenzanalogie drückt der Markt den Anteil am Gewinn aus, der nach seiner Einschätzung auf die Nutzung des Immaterialgüterrechts entfällt.

Der konkret erzielte Gewinn ist dem Rechtsinhaber nur zugewiesen, wenn er durch die Rechtsverletzung an der eigenen Realisierung einer *konkreten* Gewinnchance gehindert worden ist (§ 252 BGB). Dazu muss er aber selbst am Markt aktiv sein und sein Immaterialgüterrecht verwerten. Aber auch dann hat er nur Anspruch auf den Gewinn, der ihm tatsächlich entgangen ist. Dafür kann der Gewinn des Verletzers nur ein erster Anhaltspunkt sein. Im Übrigen besteht zwischen dem Gewinn des Verletzers und einem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers kein Zusammenhang.⁶⁷

Weil die Herausgabe des Verletzergewinns zur Schadenskompensation denkbar ungeeignet ist, kann sie nur mit präventiven Erwägungen begründet werden. Bei einer *fahrlässigen* Rechtsverletzung ist eine Vorteilsabschöpfung aus präventiven Gründen nicht geboten, weil dadurch die Gefahr besteht, dass Immaterialgüterrechte über ihre als sinnvoll erachteten Grenzen hinaus geschützt werden.⁶⁸ Eine solche *over deterrence* schränkt die gesellschaftlich notwendige unternehmerische, künstlerische und erfinderische Betätigung zu stark ein, so dass über die Schadenskompensation hinaus keine zusätzlichen Präventionsanreize gesetzt werden sollten.⁶⁹ Die Schadensberechnungsmethode nach dem Verletzergewinn ist bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen weder sinnvoll noch vom Gesetz vorgesehen. Die Rechtsprechung sollte daher die Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen einstellen.

⁶³ Kapitel 4 D.IV.

⁶⁴ Kapitel 4 D.IV.2.

⁶⁵ Kapitel 4 D.IV.2.b).

⁶⁶ Kapitel 4 D.IV.2.c).

⁶⁷ Kapitel 4 C.III.4.

⁶⁸ Kapitel 4 D.IV.1.

⁶⁹ Kapitel 4 D.IV.1.b).

4. Präventive Vorteilsabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Greift der Verletzer dagegen vorsätzlich in fremde Immaterialgüterrechte ein, so schränkt eine Vorteilsabschöpfung unternehmerische und gesellschaftliche Freiräume nicht über Gebühr ein. Um in solchen Fällen bei *fautes lucratives*, also vorteilsbringenden Rechtsverletzungen, für den notwendigen Rechtsgüterschutz zu sorgen, müssen dem Verletzer alle Vorteile seiner vorsätzlichen Rechtsverletzung entzogen werden.⁷⁰ Dem Rechtsinhaber sind diese Vorteile zwar nicht über sein Immaterialgüterrecht zugewiesen; er eignet sich aber als relativ besser Berechtigter,⁷¹ soweit die Gewinne durch die Verletzung seines Immaterialgüterrechts geprägt wurden.⁷²

Eine solche Vorteilsabschöpfung kann aber nicht mehr auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt werden, sondern allein auf § 687 II BGB, mit dem der Gesetzgeber den Rechtsgüterschutz gegen vorsätzliche Rechtsverletzungen gestärkt hat.⁷³

Die Beschränkung der Vorteilsabschöpfung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen und der Verzicht auf eine kompensatorische Begründung ermöglicht es, den Rechtsbehelf klarer als bisher auf den Präventionszweck auszurichten: Bisher wird die Gewinnabschöpfung im Immaterialgüterrecht auf den Gewinnanteil beschränkt, der auf das verletzte Immaterialgüterrecht entfällt. Weil ein vorsätzlicher Verletzer das Gebot, fremde Ausschließlichkeitsrechte zu respektieren, besonders einfach befolgen kann, sollten ihm *sämtliche* Vorteile der Rechtsverletzung entzogen werden.⁷⁴ Andernfalls würde die Rechtsordnung widersprüchliche Signale senden. Einerseits verdeutlichte sie durch die Gewinnabschöpfung, dass sich vorsätzliches Unrecht nicht lohnen soll; andererseits beließe sie dem Verletzer aber einen Teil des Unrechtsgewinns. Der Entzug sämtlicher Verletzervorteile stärkt dagegen den präventiven Rechtsgüterschutz und verteidigt die Rechtsordnung.

Ein so weitreichender Rechtsbehelf wie die vollständige Abschöpfung der erzielten Gewinne ist nur gerechtfertigt, wenn das verletzte Immaterialgüterrecht einen maßgeblichen Einfluss auf die Gewinnerzielung hatte, diese also zumindest mitgeprägt hat.⁷⁵ In einem solchen Fall sollten dem Verletzer die Vorteile des Rechtsbruchs möglichst umfassend entzogen werden, so dass der Verletzer entstandene Kosten nur sehr eingeschränkt geltend machen darf.⁷⁶ Im Grundsatz darf er von seinen Umsätzen nur variable Kosten geltend machen, also solche,

70 Kapitel 4 D.IV.3.a).

71 Zu der Argumentationsfigur Kapitel 4 D.I.1.a)bb) und IV.3.b).

72 Kapitel 4 D.IV.3.b).

73 Kapitel 4 D.III.5.

74 Kapitel 4 D.V.3.c)aa).

75 Kapitel 4 D.V.2.b).

76 Kapitel 4 D.V.4.d).

die ohne die Rechtsverletzung entfallen wären (Verursachungsprinzip).⁷⁷ Das sind im Wesentlichen nur Verbrauchsmaterialien, Energie und Fremdleistungen, die der Verletzer für die rechtsverletzende Produktion bei Fremdfirmen eingekauft hat. Nicht abziehen darf er dagegen Kosten, soweit er sie im Verletzungszeitraum nicht hätte abbauen können, etwa die Mieten für Produktionshallen, für angestellte Mitarbeiter oder sonstige Fixkosten. Andernfalls verbliebe ihm ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten. Um den Verletzer aber nicht über die erlangten Vorteile hinaus zu belasten,⁷⁸ muss man in gewissen Umfang den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens zulassen.⁷⁹ Wenn der Verletzer darlegen und beweisen kann, dass er bestehende Produktionskapazitäten auch durch eine rechtmäßige Produktion hätte auslasten oder ansonsten abbauen können, bleibt er zwar zur Herausgabe seiner Erlöse verpflichtet, darf aber diese Kosten mindern 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 Rechtsguttschadens 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 Strafschadenersatzanspruch vorzusehen, Kapitel 4 D.V.1.

⁷⁹ Kapitel 4 D.V.4.d)cc)(2).

⁸⁰ Kapitel 4 D.V.3.c), V.2.a).

⁸¹ Kapitel 4 G.II.1.

⁸² Kapitel 4 G.II.1.

⁸³ Kapitel 4 E.I.

Schadenspositionen darf der Rechtsinhaber Schadensersatz für die schädigende Nutzung seines Immaterialgüterrechts verlangen.⁸⁴ Bei der Schätzung dieser Schadenspositionen dürfen allerdings keine Erwägungen berücksichtigt werden, die bereits bei der Berechnung des entgangenen Gewinns eingeflossen sind. Das *formale* Verquickungsverbot der Rechtsprechung, das eine Doppelkompensation desselben Interesses verhindern soll, sollte aufgegeben werden, weil es gegen das Gebot des vollständigen Schadensausgleichs verstößt. Die Gewinnabschöpfung kann dagegen nur alternativ zum Schadensersatz geltend gemacht werden, weil damit ein anderer Zweck verfolgt wird.⁸⁵

D. Übertragung der Grundsätze auf andere Rechtsbereiche

Die Grundsätze der Lizenzanalogie können auf andere Rechtsbereiche übertragen werden, in denen bei typischen Rechtsverletzungen der Eingriff nicht ausreichend kompensiert wird.⁸⁶ Bei Eigentumsverletzungen spielt dies im Regelfall keine Rolle, weil bei Substanzverletzungen und Sachentziehungen die übrigen Schadenspositionen für einen ausreichenden Ausgleich und Rechtsgüterschutz sorgen.⁸⁷ Bei der unberechtigten Untervermietung dagegen sollte der Eingriff in den Zustimmungsvorbehalt des Eigentümers mit dem Betrag ausgeglichen werden, der am Markt üblicherweise für eine solche Zustimmung gezahlt wird.⁸⁸ Dasselbe gilt bei Fotografien, die nur wegen des unberechtigten Betretens eines Grundstücks angefertigt werden konnten.⁸⁹ Hier sollte als Schadensersatz für den Eingriff in das Verbotungsrecht die am Markt übliche Gebühr für eine Fotografielerlaubnis zugesprochen werden. Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr erlaubt eine differenziertere Reaktion der Rechtsordnung auch in solchen Fällen, in denen öffentlich angebotene Güter rechtswidrig in Anspruch genommen werden.⁹⁰

Auch die rechtswidrige kommerzielle Verwertung von Persönlichkeitsrechten sollte durch eine Lizenzgebühr ausgeglichen werden.⁹¹ Dabei sollte die Beschränkung der Rechtsprechung aufgegeben werden, materiellen Schadensersatz auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen von Personen zu beschränken, die ihre Persönlichkeit bereits vor der Verletzung vermarktet haben oder dies hätten tun kön-

84 Kapitel 4 D.II.3., E.

85 Kapitel 4 E.III.

86 Kapitel 5.

87 Kapitel 5 A.I.1., 2.

88 Kapitel 5 A.I.3.a).

89 Kapitel 5 A.I.3.b).

90 Kapitel 5 A.I.3.c).

91 Kapitel 5 A.II.

nen.⁹² Des Weiteren wird begründet, weshalb die Lizenzgebühr auch bei Verstößen gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsverstöße, insbesondere beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz,⁹³ und bei Verstößen gegen vertragliche Unterlassungsverpflichtungen⁹⁴ gerechtfertigt ist.

Zuletzt wird gezeigt, dass die präventive Vorteilsabschöpfung nach § 687 II BGB in den gerade genannten Fällen gerechtfertigt ist, wenn die Rechtsverletzungen vorsätzlich begangen worden sind.⁹⁵

92 Kapitel 5 A.II.2.

93 Kapitel 5 A.III.

94 Kapitel 5 A.IV.1.

95 Kapitel 5 B.

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 Rechtsschutz 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 Schadentheorie, 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

- 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
- Bêteille, 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 Vorteils herausgabe unter Berücksichtigung des schweizerischen, deutschen und englischen Rechts, Basel 2010
- Bodewig, Theo: Schadenersatzansprüche im US-Urheberrecht, in: Festschrift für Schriker, München 2005, 235-248

- 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 Genußungsanspruch 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

- ders.*: Handelsrecht, 24. Aufl., München 2006
- ders.*: Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), 201-246
- ders.*: Der Vorrang außerbereichungsrechtlicher, 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* / *Llewellyn, David* / *Aplin, Tanya*: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 8. Aufl., London 2013
- Cornish, William R.* / *Drexler, Josef* / *Hilty, Reto* / *Kur, Annette*: Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: the European Commission's Proposed Directive, EIPR 2003, 447-449

- Cousté, Marina / Guilbot, Florent*: Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France: du jardin à la française à l'Eldorado américain?, *Prop. 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 rechtsvergleichen-de 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
- Drexel, 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

- 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 Ausschließkeitsrecht und Wettbewerbsfreiheit, Tübingen 2002
- ders.*: Kartellschaden und Verletzerge Gewinn, 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 Eingriffskondition 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

- 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 "possessiono di beni immateriali" e la riversione dei frutti, AIDA 2000, 152-173

- 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 Sachkondition, 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

- 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

- 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 / McDonnell, 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

- 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 Komplementärserscheinung 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
- Jaros, 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

- 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
- Kleinbeyer, Adrian / Hartwig, Henning*: Kausalitätsabschlag und Kontrollüberlegung beim Verletzererfolg, 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

- Körner, Eberhard*: Die Aufwertung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum „Verletzervor-teil“ 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: Fest-schrift 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 Rechtspositio-nen, 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 Immateri-algüterrecht, in: Festschrift für Kolle und Stauder, Köln u.a. 2005, 365-387
- Laddie, Hugh* / *Prescott, Peter* / *Vitoria, Mary*: The Modern Law of Copyright and De-signs, Band 2, 4. Aufl., London 2011
- Landes, William M.* / *Posner, Richard A.*: The Economic Structure of Intellectual Proper-ty 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

- 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)
- Leise, 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

- 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'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RT-Dcom 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 unaufkläraren 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

- 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 gesamten 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

- 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

- Ouaniche, Mikael*: L'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon, RFC 2010, 18
- Pahlow, Louis*: Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenziierter 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
- Pren, 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 Restschadenersatzanspruchs im Patentrecht, in: Festschrift für Schilling, Köln 2007, 333-354

- 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.: Wettbewerbsbeschränkungen 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
- Rebbinder, 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, NSStZ 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 propiedad 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
- Rönau, Thomas: Die Vermögensabschöpfung in der Praxis, München 2003
- Ross, Terence P.: Intellectual Property Law: Damages and Remedies, New York 2005
- Rossmann, 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

- 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, *Prop. 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

- 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 Verletzerge Gewinn 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
- Shubert, 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

- 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 Rechtsschutzes, 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 Leistungsverweigerung, in: Festschrift für Schlechtriem, Tübingen 2003, 677-696
- ders.*: Haftungsfolgen im Bürgerlichen Recht. Eine Darstellung auf rechtsvergleichender Grundlage, Heidelberg 1993

- 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
- Subr, Jan*: Richtlinienkonforme Auslegung im Privatrecht und nationale Auslegungsmethodik, Baden-Baden 2011
- Teplitzky, Otto*: Grenzen des Verbots der Verquickung unterschiedlicher Schadensrechnungsmethoden, in: Festschrift für Traub, Frankfurt/M 1994, 401-410
- Terré, François / Semmler, Philippe / 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.*: Nachorganschafliche 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

- 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

- 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

