

2017 AIPPI Weltkongress - Sydney
Verabschiedete Resolution
17. Oktober 2017

Resolution

2017 – Arbeitsfrage (Allgemein)

Quantifizierung einer finanziellen Entschädigung

Hintergrund:

- 1) Diese Resolution betrifft die Quantifizierung einer finanziellen Entschädigung in Bezug auf eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums. Diese Resolution betrifft nicht gesetzlichen Schadenersatz oder die Berechnung von Gewinn und anderen Entschädigungen, durch die die unrechtmässigen Gewinne des Verletzers dem Rechteinhaber zurückgegeben werden.
- 2) Spezifische Fragen in Bezug auf FRAND Lizenzgebühren im Kontext von standardessentiellen Patenten liegen ausserhalb der Reichweite dieser Resolution, ausser unter der Massgabe, dass angemessene Lizenzgebühren für die Quantifizierung von Schadenersatz allgemein gesehen relevant sind.
- 3) Das Hauptziel dieser Resolution liegt darin, Verfahren zur Quantifizierung von Schadenersatz zu formulieren, für alle technischen Gebiete, um einen harmonisierteren und konsistenteren Ansatz für Schadenersatzansprüche zu unterstützen. Ein Ziel dieser Resolution liegt darin, festzustellen, wie Schadenersatz in Übereinstimmung mit fairen und objektiven Methodologien berechnet werden sollte.
- 4) Im Rahmen dieser Resolution:
 - umfasst der Begriff **Rechte des geistigen Eigentums** Patente und ergänzende Schutzzertifikate, kleine Patente und Gebrauchsmuster, Warenzeichen, Rechte zur Verhinderung von unlauterem Wettbewerb oder Kennzeichenverletzung („passing off“), Urheberrechten, Halbleiter-Topographierechte, Rechte an Datenbanken und Designrechte, aber schliesst Geschäftsgeheimnisse, Vertrauensrechte und Knowhow-Rechte aus;
 - bezieht sich der Begriff **Schadenersatz** auf finanzielle Entschädigung wie sie in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums eingesetzt wird, umfassend aber nicht begrenzt auf i) tatsächlichen durch den Rechteinhaber erlittener Verlust als Ergebnis der verletzenden Aktivität, beispielsweise durch Umsatzeinbussen oder Preisdruck; ii) den “bewiesenen eigenen Schaden ” gemäss Paragraph 6(a) der Resolution Q134 – "Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums – TRIPS" (Rio de Janeiro, 1998); und iii) zugesprochene angemessene Lizenzgebühren, wenn ein tatsächlicher Schaden nicht bewiesen ist;

- bezieht sich der Begriff **strittige Rechte des geistigen Eigentums** auf solche als verletzt festgestellte Rechte des geistigen Eigentums, für die das Gericht einen Schadenersatz zu quantifizieren hat;
 - bezieht sich der Begriff **Preisdruck** auf Verkäufe von Produkten oder Dienstleistungen, bei denen das strittige Recht des geistigen Eigentums bei einer geringeren Gewinnmarge durchgeführt worden sind, als diejenige, die der Rechteinhaber ohne die Verletzung erreicht hätte;
 - bezieht sich der Begriff **Begleitverkäufe** auf Verkäufe von von den strittigen Rechten des geistigen Eigentums nicht geschützten Produkten oder Dienstleistungen, die tatsächlich von dem Verletzer mit den Produkten oder Dienstleistungen zusammen verkauft werden, die die strittigen Rechte des geistigen Eigentums einsetzen, unabhängig davon ob diese Produkte üblicherweise zusammen oder durch andere verkauft werden oder nicht.
- 5) Es ist eine Prämisse dieser Resolution, dass bei der Quantifizierung von Schadenersatz davon ausgegangen werden sollte, dass Schadenersatz den durch den Rechteinhaber erlittenen Verlust kompensieren soll.
 - 6) Aufgrund der offensichtlichen Faktenrelevanz der Frage und dem unvermeidbaren Fehlen von kritischen Tatsachen (beispielsweise der durch den Rechteinhaber verlorenen Verkäufen, die nie stattgefunden haben) sind eventuell der Einsatz von Schätzungsmechanismen und Ersatzbetrachtungen notwendig. Eher als einen Rechteinhaber ohne jegliche Entschädigung zurückzulassen, sollte das Gericht bereit sein, eine Entscheidung auf der Basis der zur Verfügung stehenden Beweise zu fällen, aber nicht über die Reichweite gerade dieser Beweise hinauszugehen. Das Gericht ist befugt, die verfügbaren Beweise zu bewerten und diesen das ihnen zustehende Gewicht zu geben.
 - 7) Durch das Erhöhen der Möglichkeiten, Beweise in Bezug auf die Quantifizierung zu erhalten, und durch das Bereitstellen von effektiven Verfahren zum Beibehalten von Vertraulichkeit der für den Rechteinhaber vertraulichen Information (und auch der für den Verletzer vertraulichen Information), werden für die Gerichte auf Verluste bezogene Beweise höherer Qualität zur Verfügung stehen.
 - 8) Von den nationalen und regionalen Gruppen der AIPPI sind 40 Berichte eingegangen, die detaillierte Informationen und Analysen in Bezug auf nationale und regionale Vorschriften im Hinblick auf diese Resolution geliefert haben. Diese Berichte sind vom Generalberichtersteller der AIPPI geprüft und zu einem Zusammenfassenden Bericht verarbeitet worden (siehe nachstehende Links).
 - 9) Beim AIPPI Weltkongress in Sydney im Oktober 2017 wurde der Gegenstand dieser Resolution im Rahmen der verantwortlichen Arbeitsgruppe eines spezialisierten Studienausschusses und erneut in einer vollständigen Plenarsitzung diskutiert, welche zur Adoption der woraufhin die vorliegenden Resolution durch den geschäftsführenden Ausschuss der AIPPI führtesbeschlossen wurde
 - 10) Die Berichte, die zu dieser Resolution führten, hatten den Fokus auf die Konsequenzen von verletzenden Verkäufen gerichtet. Die Quantifizierung von finanziellen Entschädigungen in Bezug auf andere Verletzungshandlungen als Verkäufe sollten für weitere Studien durch die AIPPI in Betracht gezogen werden.

AIPPI beschließt:

- 1) Schadenersatz den Rechteinhaber eines Rechts des geistigen Eigentums entschädigen soll:

- a) für seine entgangenen Gewinne in Bezug auf den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, die der Rechteinhaber bei Nichtvorliegen einer Verletzung gemacht hätte; und/oder
 - b) für seine entgangenen Gewinne in Bezug auf Preisdruck; und/oder
 - c) durch eine angemessene Lizenzgebühr in Bezug auf verletzte Verkäufe, für die nicht erwiesen ist, dass sie entgangene Verkäufe des Rechteinhabers sind,
- mit der Massgabe, dass der Rechteinhaber nicht zweimal für denselben Verlust entschädigt wird.
- 2) Bei der Feststellung von entgangenen Gewinnen sollten Gerichte anerkennen, dass die Aufgabe ihrer Natur nach eine Schätzung ist, und sie sollten bereit sein, eine Entscheidung basierend auf den verfügbaren Beweisen zu fällen, um dabei sicherzustellen, dass der Rechteinhaber in Bezug auf seinen Verlust vollständig entschädigt ist.
 - 3) Entgangene Gewinne sollten dabei unter Berücksichtigung der relevanten Marktbedingungen festgestellt werden, umfassend und ohne eine darin zum Ausdruck kommende Begrenzung, in Bezug auf:
 - a) die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Konkurrenzprodukten oder -dienstleistungen der Parteien (beispielsweise, Design, Qualität, Preis, Verkaufskanäle);
 - b) die Verfügbarkeit von anderen Ersatzprodukten oder -dienstleistungen auf dem Markt;
 - c) die Möglichkeiten des Rechteinhabers, den Bedarf zu decken;
 - d) die Verkäufe, Dienstleistungen und Gewährleistungsangebote der Parteien;
 - e) die geographische Reichweite;
 - f) das Ansehen der Parteien auf dem Markt;
 - g) die Werbeausgaben;
 - h) der Preis der Produkte oder Dienstleistungen;
 - i) die Entwicklung des Umsatzes des Rechteinhabers nachfolgend dem Beginn der verletzenden Verkäufe.
 - 4) Zum Zwecke der Feststellung von entgangenen Gewinnen sollten Beweise, die im Besitz, unter Verwahrung oder unter Kontrolle des Verletzers sind und die für die oben in Paragraph 3) erwähnten Marktbedingungen relevant sind, dem Rechteinhaber und dem Gericht verfügbar gemacht werden.
 - 5) Zum Zwecke der Quantifizierung von Schadenersatz sollten die entgangenen Gewinne des Rechteinhabers als der Nettoumsatz von den Verkäufen des Rechteinhabers (d.h., nach Discounts und Rabatten) abzüglich der Kosten des Rechteinhabers, die diesen Verkäufen direkt zugeordnet werden können, berechnet werden.

- 6) Schadenersatz sollte auch dann verfügbar sein, wenn Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen durch den Rechteinhaber, welche im Wettbewerb mit der Verletzung stehen, aber nicht das Recht des geistigen Eigentums verkörpern, wegen der Verletzung verloren gegangen sind, solange der Rechteinhaber einen kausalen Zusammenhang zwischen der Verletzung und den verloren gegangenen Verkäufen herstellen kann. Das Gericht kann den Grad oder die Stärke des Kausalzusammenhangs in Betracht ziehen, wenn es die angemessene Höhe des Schadenersatzes feststellt.
- 7) Es sollten Mechanismen zur Verfügung stehen, um die Vertraulichkeit der geschäftlichen und finanziellen Informationen einer Partie, die für die Festlegung von Schadenersatz relevant sind, vor einer Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit oder der anderen Partei zu schützen.
- 8) Paragraph 7 intendiert nicht, die Offenlegung von Beweisen zu verhindern, die im Besitz, unter Verwahrung oder unter Kontrolle des Verletzers in Übereinstimmung mit dem obigen Paragraph 4) sind, wenn geeignete die Vertraulichkeit sichernde Massnahmen getroffen worden sind.
- 9) Ein Gericht sollte bei der Feststellung einer angemessenen Lizenzgebühr folgende Faktoren in Betracht ziehen, ohne auf diese beschränkt zu sein:
 - a) andere Lizenzvereinbarungen bezüglich derselben strittigen Rechte des geistigen Eigentums (unter gebührender Berücksichtigung der Umstände, unter denen solche anderen Lizenzvereinbarungen verhandelt worden sind und insbesondere aber nicht beschränkt darauf, ob eine Verletzung und/oder Rechtsbeständigkeit des strittigen Rechts des geistigen Eigentums festgestellt worden ist);
 - b) andere Lizenzvereinbarungen in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums, die dem strittigen Recht des geistigen Eigentums ähnlich sind;
 - c) die Kosten von nicht verletzenden Alternativen;
 - d) Vorteile des strittigen Rechts des geistigen Eigentums in einem Vergleich mit Alternativen (umfassend jegliche anwendbare Lizenzgebühren für Alternativen);
 - e) Profitabilität der Produkte oder Dienstleistungen, die von dem strittigen Recht des geistigen Eigentums umfasst sind;
 - f) Entwicklungskosten des strittigen Rechts des geistigen Eigentums; und
 - g) das Fehlen von und/oder Umstände bezüglich früherer Lizenzgespräche(n) zwischen den Parteien.
- 10) Die Parteien sollten bei der Feststellung einer angemessenen Lizenzgebühr als williger Lizenzgeber beziehungsweise als williger Lizenznehmer betrachtet werden, mit den Eigenschaften von tatsächlichem Rechteinhaber und Verletzer aber unter Auslassung der Tatsache, dass eine der oder beide Parteien in der Praxis nicht einer Lizenz bezüglich des strittigen Rechts des geistigen Eigentums zugestimmt hätte.
- 11) Eine angemessene Lizenzgebühr sollte auf der Basis festgestellt werden, dass das strittige Recht des geistigen Eigentums gültig und verletzt ist, wo Gültigkeit und Verletzung in demselben Verfahren festgestellt worden sind, oder, in anderen Fällen, wenn dies unter den Umständen gewährleistet ist.

- 12) Bei der Feststellung von entgangenen Gewinnen sollte die Entschädigung in Bezug auf durch den Verletzer gemachten Begleitverkäufe in dem Ausmass in der Berechnung berücksichtigt werden, dass für solche Verkäufe festgestellt wird, dass sie aus entgangenen Verkäufen von Waren oder Dienstleistungen resultieren, die das strittige Recht des geistigen Eigentums umsetzen.
- 13) In Fällen, in denen das strittige Recht des geistigen Eigentums sich auf einen Teil eines von dem Verletzer verkauften Teils eines Mehrkomponenten-Produkts oder -Dienstleistung beziehen, sollte der dem strittigen Recht des geistigen Eigentums zugerechnete Wert (und die zuzusprechende Entschädigung über entgangene Gewinne oder angemessene Lizenz) unter Berücksichtigung des Ausmasses festgestellt werden, das die verletzende Komponente die Basis für die Kundennachfrage für das Mehrkomponenten-Produkt oder –Dienstleistung bildet.
- 14) Bei der Feststellung von entgangenen Gewinnen sollte der heutige Wert von zukünftigen Verlusten berücksichtigt werden, die von dem Rechteinhaber nach dem Datum des Zuspruchs von Schadenersatz erlitten werden. Die Tatsache als solche, dass auch eine Unterlassung zusätzlich zu Schadenersatz ausgesprochen worden ist, bedeutet nicht, dass keine zukünftigen Verluste auftreten werden.
- 15) In Fällen, in denen eine Unterlassung verfügt wird, können zukünftige Verluste Wirkungen umfassen von:
 - a) Preisverfällen; und/oder
 - b) verlorenen Marktanteilen; und/oder
 - c) der Zeit, die notwendig ist, um dem Markt die vor der Verletzung bestehenden Gewinne zurückzugeben.

Wo keine Unterlassung verfügt wird, können zukünftige Verluste die Wirkungen von a) und b), aber nicht von c) umfassen.
- 16) Bei der Feststellung einer angemessenen Lizenzgebühr in Fällen, bei denen keine Unterlassung gewährt wird, sollte die Lizenzgebühr eine Lizenzgebühr in Bezug auf zukünftige Verletzungen umfassen.
- 17) Als allgemeine Regel sollten die in Bezug auf die Quantifizierung von Schadenersatz in dieser Resolution ausgeführten Prinzipien auf Verletzungsansprüche anwendbar sein, die von einem Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums und jedem Lizenznehmer des Inhabers von Rechten des geistigen Eigentums geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dass solch ein Lizenznehmer zur Erhebung einer Verletzungsklage oder zu einem Beitritt in einer Verletzungsklage berechtigt ist. In Fällen, in denen die Interessen des Inhabers von Rechten des geistigen Eigentums und irgendeinem solchen Lizenznehmer unterschiedlich sind, sollte die Quantifizierung von jeglichem sich ergebenden Schadenersatz diese Tatsache berücksichtigen.

Links:

- Richtlinien für Berichte
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>

- Zusammenfassender Bericht
http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf
- Berichte von Landes- und Regionalgruppen sowie von unabhängigen Mitgliedern
<http://aippi.org/committee/quantification-of-monetary-relief/>