

**Frage Q203**

im Namen der Deutschen Landesgruppe  
von Mary-Rose MCGUIRE, Christian DONLE, Katja GRABIENSKI, Adriana GRAU,  
Ralf HACKBARTH, Franz HACKER und Anke NORDEMANN-SCHIFFEL

**Schadensersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken**

**Fragen**

**1) Der Zustand des materiellen Rechts in den Ländern**

- 1) Die Gruppen sind eingeladen, in zusammenfassender Form anzugeben, ob ihr nationales Recht zwischen unterschiedlichen Arten der Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken unterscheidet und was die Bedingungen für Haftung für jene unterschiedlichen Arten der Verletzung, Fälschung und Piraterie sind.

*Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen anzugeben, ob diese verschiedenen Formen der Verletzung von Markenrechten eine Wirkung auf die dem Markenbesitzer bereitzustellende geldliche Kompensation haben.*

*a) Die Grundlage der Haftung für Markenverletzungen*

Die Verpflichtung zum Schadensersatz wegen Markenverletzung ist im deutschen Recht in § 14 Abs. 6 Markengesetz (MarkenG)<sup>1</sup> geregelt. Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch des Markeninhabers ist danach erstens, eine Verletzungshandlung, die zweitens schuldhaft begangen worden sein muss. Schliesslich muss ein Schaden entstanden sein.

Zur näheren Bestimmung der Verletzungshandlung verweist § 14 Abs. 6 MarkenG auf die Absätze 2 bis 4 dieser Vorschrift. Nach § 14 Abs. 2 MarkenG stellt es – in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 der europäischen Markenrichtlinie (Marken-RL)<sup>2</sup> – eine Verletzungshandlung dar, wenn ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr

- entweder ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke geschützt ist (doppelte Identität) oder
- wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des benutzten Zeichens und der Marke einerseits und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen andererseits Verwechslungsgefahr besteht oder
- wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise dadurch ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, dass ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für unähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird.

---

<sup>1</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25.10.1994, BGBl I 1995, 156 i.d.F. v. 17.12.2006, BGBl I, 3171.

<sup>2</sup> Erste Richtlinie Nr. 89/104/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21.12.1988, ABl. EG 1989 Nr. L 40,1 ff.

In § 14 Abs. 3 MarkenG werden sodann – in Anlehnung an Art. 5 Abs. 3 Marken-RL – beispielhaft verschiedene verbotene Benutzungshandlungen aufgeführt, z.B. das Zeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen oder widerrechtlich gekennzeichnete Waren einzuführen oder auszuführen. § 14 Abs. 4 MarkenG schliesslich verbietet – insoweit über die Vorgaben der Marken-RL hinaus – die Anbringung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens auf Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmitteln (z.B. Etiketten) sowie die Benutzung von in dieser Weise gekennzeichneten Verpackungen usw., sofern die Gefahr besteht, dass die Aufmachung im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen benutzt werden und es dadurch zu einer Markenverletzung kommt. Die in § 14 Abs. 4 MarkenG angesprochenen Handlungen sind somit im Vorfeld der eigentlichen Markenverletzung angesiedelt.

Als weitere Voraussetzung für eine Verpflichtung zum Schadensersatz verlangt § 14 Abs. 6 MarkenG, dass die Verletzungshandlung *vorsätzlich oder fahrlässig* begangen wurde. Nach der allgemeinen Regel des § 276 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ausser Acht lässt. Der Begriff der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wird im gesamten gewerblichen Rechtsschutz und so auch im Markenrecht traditionell sehr weit ausgelegt; die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht sind also hoch. Sie richten sich nach einem objektiven Massstab und nicht nach den persönlichen Verhältnissen des Verletzers oder nach dem, was im Verkehr üblich ist. Ist die Rechtslage – wie im Markenrecht nicht selten – zweifelhaft, trägt der Verletzer das Fahrlässigkeitsrisiko.<sup>3</sup> So handelt der Verletzer bereits dann schuldhaft, wenn er eine Markenrecherche unterlässt<sup>4</sup> oder nicht selbst die Rechtslage recherchiert und prüft<sup>5</sup> oder sich erkennbar in einem rechtlich umstrittenen Raum bewegt.<sup>6</sup> Selbst die Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung befreit daher nicht ohne weiteres vom Vorwurf der Fahrlässigkeit.<sup>7</sup> Und sogar derjenige, der bspw. einen Rechtsstreit in erster Instanz gewonnen hat, etwa weil das Gericht eine Verwechslungsgefahr verneint hat, muss damit rechnen, in höherer Instanz, sofern das Obergericht eine Verletzungshandlung bejaht, auch zum Schadensersatz verurteilt zu werden.<sup>8</sup>

Sofern ein Verschulden ausnahmsweise fehlt, bedeutet dies nicht, dass überhaupt kein finanzieller Ausgleich zu leisten ist. Vielmehr kommt dann immer noch ein Anspruch auf Herausgabe einer durch die Verletzungshandlung erlangten ungerechtfertigten Bereicherung in Betracht (§ 812 BGB).<sup>9</sup> Dieser Ausgleich beschränkt sich aber auf die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr.

#### *b) Keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Verletzungsformen*

Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, unterscheidet das deutsche Recht – ebenso wie die Vorgabe der Marken-RL – bei der Festlegung der Voraussetzungen für eine Schadensersatzverpflichtung *nicht* nach der Art oder Intensität der Verletzung. Die in der Fragestellung herangezogenen Begriffe ‚*infringement*‘, ‚*counterfeiting*‘ und ‚*piracy*‘ beschreiben daher aus deutscher Sicht zwar verschiedene tatsächliche Erscheinungsformen der Markenverletzung; es handelt sich aber nicht um Rechtsbegriffe. So fällt z.B. unter den Verletzungstatbestand der doppelten Identität (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gleichermassen der unzulässige Parallelimport (sofern nicht die Erschöpfungsregel eingreift) wie auch die

<sup>3</sup> Bspw. BGH 12.7.1995, GRUR 1995, 825, 829 – Torres; BGH 22.7.2004, GRUR 2004, 865, 867 – Mustang.

<sup>4</sup> BGH 24.11.1959, GRUR 1960, 186 – Arctos.

<sup>5</sup> BGH 14.2.2006, GRUR 2006, 575 – Melanie

<sup>6</sup> OLG Hamburg 12.2.2004, GRUR-RR 2005, 109 – Vorabinformation.

<sup>7</sup> Vgl. BGH 14.11.1980, GRUR 1981, 286, 288 – Goldene Karte I.

<sup>8</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor §§ 14-19 Rdnr. 110; vgl. bspw. BGH 5.6.1997, GRUR 1997, 749 – L'Orange: Verurteilung (u.a.) zum Schadensersatz durch das Landgericht, Klageabweisung durch das Berufungsgericht, Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof; vgl. auch OLG München 17.11.2005, GRUR-RR 2006, 84, 88 – MEMORY/EDUCA memory game.

<sup>9</sup> Für das Markenrecht grundlegend BGH 18.12.1986, GRUR 1987, 520, 523 – Chanel No. 5 I.

typische Markenpiraterie. Hervorzuheben ist schliesslich, dass das Verschulden Voraussetzung für die Schadensersatzhaftung, der Grad des Verschuldens aber für die Rechtsfolge ohne Bedeutung ist. Das deutsche Recht macht also keinen Unterschied zwischen einer fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Markenverletzung. Die von Wissenschaft und Praxis wiederholt geforderte Einführung besonderer Regelungen für die gewerbmässige, vorsätzliche Markenverletzung (Piraterie)<sup>10</sup> hat nicht zuletzt wegen der Zurückhaltung gegenüber dem Institut des Strafschadensersatzes bisher keinen Eingang in das deutsche Recht gefunden.<sup>11</sup>

Soweit allerdings auch schon bestimmte Vorbereitungshandlungen als Verletzungshandlungen eingestuft werden (vgl. § 14 Abs. 4 MarkenG), richtet sich dies besonders gegen professionelle Markenpiraterie. Die Markenpiraterie ist nicht selten arbeitsteilig organisiert, wobei die eigentlich markenverletzende Verbindung der nachgeahmten Marke mit der Ware manchmal erst spät hergestellt wird. In diesen Fällen soll § 14 Abs. 4 MarkenG einen möglichst frühen Zugriff ermöglichen.

Die Verletzungsintensität kann allerdings indirekt Einfluss auf die Berechnung des Schadensersatzes haben.<sup>12</sup> Auf den Ersatz des real entstandenen Schadens hat das Ausmass der Verletzungsintensität als solches zwar naturgemäss keinen Einfluss. Natürlich kann (und wird wahrscheinlich) der real entstandene Schaden z.B. im Falle gezielter Markenpiraterie grösser sein als sonst; das ist aber eine Frage des Einzelfalls und nicht einer rechtlichen Vorgabe. Entscheidet sich der Markeninhaber dagegen für die alternative Berechnungsmethode der Abschöpfung des beim Verletzer entstandenen Gewinns oder für eine angemessene Lizenzgebühr, kann das Ausmass der Verletzungsintensität durchaus Einfluss auf die Höhe des Schadensersatzes haben. So ist etwa bei Produktpirateriewaren der Anteil des Verletzergewinns, der unmittelbar auf die rechtswidrige Markenverwendung zurückzuführen ist, besonders hoch anzusetzen und kann einen entsprechend hohen Ersatzanspruch begründen. Auch tritt gerade in Fällen der Produktpiraterie die Konstellation auf, dass neben dem Schaden, der dem Markeninhaber durch den konkurrierenden Warenabsatz im Markt entsteht, zusätzlich ein sogenannter Diskreditierungs- und Marktverwirrungsschaden auftritt, weil die Abnehmerseite zwischen den Originalwaren und den Pirateriewaren nicht hinreichend unterscheiden kann. Folglich kann durch mangelnde Qualität, abweichende Absatzwege, mangelnde Exklusivität etc. der Vertrieb der Pirateriewaren den guten Ruf und die Kennzeichnungskraft der Marke beeinträchtigen.<sup>13</sup> Dieser Schaden wird von der Rspr. grundsätzlich als ersatzfähig angesehen.<sup>14</sup>

- 2) *Die Gruppen werden gebeten, in zusammengefasster Form die Rechtstheorien in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten für die Bemessung von Schadensersatz für die Verletzung von Markenrechten zu präsentieren.*

Für die Frage, wie der Schadensersatz zu bemessen ist, findet sich – derzeit – keine Sonderregelung im Markengesetz. Es gelten daher zunächst die allgemeinen Grundsätze. Das deutsche Schadensrecht folgt dem Grundsatz der Naturalrestitution: Der Schädiger soll den Schaden kompensieren, damit der Geschädigte in die Lage versetzt wird, in der er wäre, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre (§§ 249 ff. BGB). Diese Grundregel gilt sowohl für das allgemeine Zivilrecht als auch für das Recht des Gewerblichen Rechtsschutzes. Im allgemeinen Zivilrecht wird die konkrete Schadenshöhe i.d.R. mit Hilfe der Differenzmethode bestimmt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Gewerblichen Rechtsschutz. Für diesen Bereich hat aber die Rechtsprechung die allgemeinen Grundsätze durch die Regeln über

---

<sup>10</sup> Wandtke, GRUR 2000, 942, 945 ff.; Lehmann, GRUR Int 2004, 762 ff.; Tilmann, ZEuP 2008, 288, 293; ausführlich Dreier, Kompensation und Prävention (2002), 614 ff. Vgl. zuletzt Ohly, GRUR 2007, 926, 929.

<sup>11</sup> Ohly, GRUR 2007, 926, 929.

<sup>12</sup> Vgl. dazu unten Frage 2 b).

<sup>13</sup> Vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 14 Rdnr.

<sup>14</sup> 182. Vgl. dazu unten 7..

die dreifache Schadensberechnung ergänzt, die gewohnheitsrechtlich anerkannt sind.<sup>15</sup> Ebenso wie bei Verletzung anderer Schutzrechte – wo dies bereits früher anerkannt war – kann der Schadensersatz für Markenverletzungen auf drei Arten bemessen werden. Der Markeninhaber kann alternativ verlangen:

- 1) Ersatz des Schadens, der ihm tatsächlich entstanden ist (einschliesslich des entgangenen Gewinns nach §§ 249, 252 BGB);
- 2) Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer aus der Verletzungshandlung gezogen hat, oder
- 3) den Schaden abstrakt berechnen und die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr fordern.<sup>16</sup>

Zwischen diesen drei Berechnungsmethoden, die sich gegenseitig ausschliessen, hat der Markeninhaber die freie Wahl. Er kann seinen Anspruch aber auch zunächst alternativ auf alle drei Schadensberechnungsmethoden stützen,<sup>17</sup> muss sich also nicht schon vor Klageerhebung für eine der drei Methoden entscheiden, sondern kann die Berechnungsmethode zunächst offen lassen. Sein Wahlrecht kann der Markeninhaber – sofern er nicht eine abweichende Vereinbarung mit dem Schutzrechtsverletzer getroffen hat – so lange ausüben, bis der Anspruch erfüllt oder im Rahmen des Schadensersatzprozesses der Schaden durch das Gericht rechtskräftig zugesprochen wird.<sup>18</sup>

Die Grundsätze der dreifachen Schadensberechnung sind sowohl auf die Verletzung nationaler Markenschutzrechte, auf Gemeinschaftsschutzrechte sowie auf international registrierte Marken anwendbar, deren Schutzbereich auf Deutschland bzw. die Europäische Union erstreckt wurde.

Diese besonderen Regeln über die dreifache Schadensberechnung im Gewerblichen Rechtsschutz sollen nunmehr im Zuge der Umsetzung der RL 2004/48/EG gesetzlich verankert werden.<sup>19</sup> Damit ist aber keine Änderung gegenüber der beschriebenen geltenden Rechtslage verbunden, die geplante Neufassung des § 14 Abs. 6 MarkenG dient nur der Klarstellung. Als Berechnungsmethoden kommen damit weiterhin die konkrete Berechnung der erlittenen Schadens (a), die Abschöpfung des Verletzergewinns (b) und die abstrakte Berechnung nach der Lizenzanalogie (c) in Betracht.

#### *a) Der Ersatz des tatsächlich erlittenen Schadens*

Unter dem vom Inhaber tatsächlich erlittenen Schaden versteht man in erster Linie den konkret entgangenen Gewinn den er ohne die Kennzeichenverletzung durch eigenen Warenabsatz erzielt hätte. Nach der im allgemeinen Zivilrecht angewandten Differenzmethode muss daher der Unterschied zwischen dem tatsächlichen und dem hypothetischen Gewinn des Markeninhabers ermittelt werden. Dabei kann der entgangene Gewinn nicht schlicht mit dem vom Verletzer erzielten Gewinn gleichgesetzt werden, weil die Kaufentscheidung hinsichtlich der rechtsverletzenden Produkte nicht notwendig allein auf der Kennzeichenverwendung beruht. Ein Anspruch auf Ersatz setzt damit voraus, dass die Rechtsverletzung für den dem Inhaber entgangenen Gewinn kausal war.

<sup>15</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 14 Rdnr

<sup>16</sup> 263. BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse.

<sup>17</sup> BGH 12.1.1966, GRUR 1966, 375 ff. – Messmer-Tee II.

<sup>18</sup> Hildebrand, Marken und andere Kennzeichen (2006), 413 ff.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor §§ 14-19 Rdnr. 110.

<sup>19</sup> Vgl. den Entwurf für § 14 Abs. 6 MarkenG, der der bestehenden Vorschrift zwei Sätze anfügt. § 14 Abs. 6 soll dann nach der Neufassung lauten: ‚Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, denn der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrags berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätten entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.‘

Praktisch spielt der Ersatz des real entstandenen Schadens aber ohnehin keine grosse Rolle, weil diese Methode mit erheblichen Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten verbunden ist, mit denen der Schutzrechtsinhaber als Kläger konfrontiert ist.<sup>20</sup> Nach den Regeln der Zivilprozessordnung (ZPO)<sup>21</sup> ist der Kläger verpflichtet, Grundlage und Höhe des Schadens genau darzulegen und zu beweisen, muss also seinen hypothetischen Absatz ohne Markenrechtsverletzung nachweisen.<sup>22</sup> Obwohl nach § 252 BGB die blosse Wahrscheinlichkeit eines Gewinnentgangs ausreicht, scheitert die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs auf dieser Grundlage in der Praxis häufig am Nachweis der Kausalität zwischen Rechtsverletzung und entgangenem Gewinn.<sup>23</sup> § 287 ZPO sieht zwar vor, dass das Gericht den Schaden schätzen kann, dies entbindet den Kläger aber nicht von der Verpflichtung eine ausreichende Tatsachengrundlage bereitzustellen, auf deren Basis eine verlässliche Schätzung vorgenommen werden kann.

Der Nachweis, dass zwischen der aufgetretenen Markenrechtsverletzung und dem Gewinnausfall des Markeninhabers ein Kausalzusammenhang besteht oder dass der Verlust an Marktanteilen auf eine Marktverwirrung zurückzuführen ist und nicht auf sonstige Umstände, ist nur schwer zu führen.<sup>24</sup> Zwar hat der BGH zwischenzeitlich anerkannt hat, dass der Markeninhaber seinen Schaden auch dadurch nachweisen kann, dass er darlegt, er oder berechnigte Dritte hätten von der Marke in dem selben Umfang Gebrauch gemacht, wie der Schutzrechtsverletzer dies tatsächlich getan hat.<sup>25</sup> Es ist dann Sache des Verletzers nachzuweisen, dass zwischen Rechtsverletzung und Umsatzeinbusse kein Zusammenhang besteht, bspw. weil es dem Markeninhaber nicht möglich gewesen wäre, dieselben Absatzkreise anzusprechen oder er ein anderes Warensortiment abgesetzt hat. In der Praxis hat dies jedoch zu keiner signifikanten Erleichterung für den Markeninhaber geführt. Nachteilig für den Markeninhaber ist schliesslich, dass er bei Berechnung nach der Differenzmethode wirtschaftlich sensible Daten offenbaren müsste.<sup>26</sup> Entsprechend selten wird von dieser Schadensberechnungsmethode Gebrauch gemacht.

#### *c) Der Verletzerge Gewinn*

Grundsätzlich hat der Markeninhaber das Recht, vom Schutzrechtsverletzer den Gewinn zu fordern, den dieser durch den rechtsverletzenden Gebrauch der Marke erwirtschaftet hat. Unter dem Gewinn ist der Erlös abzüglich der Gestehungskosten zu verstehen. Ihre Rechtfertigung findet diese Berechnungsmethode in der Annahme, dass der Markeninhaber denselben Gewinn gemacht hätte, den der Verletzer tatsächlich gemacht hat.<sup>27</sup> Zusätzlich wird jedoch angenommen, dass diese Schadensberechnungsmethode einen abschreckenden Effekt hat, weil der gesamte vom Verletzer erwirtschaftete Gewinn abgeschöpft wird, er aus der Schutzrechtsverletzung also keinen Vorteil ziehen kann.

Die Abschöpfung des Gewinns erscheint für den Inhaber insoweit günstig, als er nicht nachweisen muss, dass er selbst einen entsprechenden Gewinn erzielt hätte, erfordert aber andererseits, dass der vom Verletzer erwirtschaftete Gewinn gerade Folge der unrechtmässigen Markennutzung ist und nicht auf andere Faktoren zurückzuführen ist.<sup>28</sup> Es ist anerkannt, dass der Markeninhaber grundsätzlich nicht den vollen Gewinn herausverlangen kann, sondern nur den Teil, der gerade auf die Markenverletzung entfällt. Der Teil des Gewinns, der auf den

---

<sup>20</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor §§ 14-19 Rdnr. 112; Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2008), § 14 Rn. 265.

<sup>21</sup> Zivilprozessordnung 1877, neu bekannt gemacht am 12.9.1950 (BGBl I 533), i.d.F. vom 18.8.2005.

<sup>22</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 113.

<sup>23</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 113.

<sup>24</sup> Hildebrand, Marken und andere Kennzeichen (2006), 413, 414.

<sup>25</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 113.

<sup>26</sup> Hacker, in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 8. Auflage (2008), § 14 Rn. 265; Heermann, GRUR 1999, 625, 626.

<sup>27</sup> BGH 2.11.2000, GRUR 2001, 329, 331 – Gemeinkostenanteil.

<sup>28</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 114.

Vertrieb der Ware oder Dienstleistung als solcher oder auf eigene Absatzbemühungen des Verletzers zurückgeht, kann also nicht beansprucht werden.<sup>29</sup>

Gerade dieser mögliche Einwand, der Gewinn sei nicht Folge der Markennutzung, hat lange Zeit dazu geführt, dass diese Schadensberechnungsmethode jeglicher praktischen Relevanz entbehrte. Der Verletzer konnte sich mit der Behauptung erfolgreich verteidigen, er habe trotz erheblicher Umsätze keinen Gewinn erzielt oder nur einen Betrag, der unter der fiktiven Lizenzgebühr lag.<sup>30</sup> Etwas anderes sollte nur insoweit gelten, als die rechtsverletzende Ware offenkundig ohne entsprechende Kennzeichnung nicht oder jedenfalls nicht mit Gewinn abgesetzt werden hätte können.<sup>31</sup> Dies ist etwa der Fall, wenn die Ware oder Dienstleistung des Verletzers als solche nur einen geringen oder gar keinen wirtschaftlichen Wert hat und praktisch nur deswegen verkäuflich ist, weil sie mit dem verletzenden Zeichen gekennzeichnet ist (z.B. geringwertiges T-Shirt mit nachgeahmter ‚Lacoste‘-Marke; wertlose Armbanduhr mit nachgeahmter ‚Rolex‘-Marke). In solchen Fällen – also typischen Pirateriefällen – kann ausnahmsweise der volle Gewinn abgeschöpft werden.<sup>32</sup>

War der Kausalzusammenhang aber nicht so offenkundig, konnte der Verletzer in die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht nur die Kosten für die Produktion der rechtsverletzenden Waren, sondern auch die allgemeinen Unkosten, die sogenannten Gemeinkosten, einbeziehen. Dieser Verteidigung hat der BGH – zunächst in einem das Geschmacksmusterrecht betreffenden Fall – jedoch im Jahre 2001 durch sein Grundsatzurteil zu den Gemeinkosten einen Riegel vorgeschoben,<sup>33</sup> indem er die Abzugsfähigkeit der Gemeinkosten vom Verletzergewinn erheblich eingeschränkt hat. 2006 hat er dieselben Grundsätze erstmals auch hinsichtlich einer Markenrechtsverletzung angewandt.<sup>34</sup>

Bei der Berechnung des Verletzergewinns kann der Verletzer danach nur noch solche variablen Kosten in Abzug bringen, die eindeutig den rechtsverletzenden Waren zuzurechnen sind. Diesen Zusammenhang hat der Verletzer zu beweisen. Das Gericht hat dies damit begründet, dass die Abzugsfähigkeit auch der fixen Gemeinkosten auf Seiten des Verletzers zur Folge habe, dass dem Markeninhaber der Anteil des Gewinns entgehe, den er zur entsprechenden Abdeckung seiner eigenen Gemeinkosten eingesetzt hätte. Um den Schutzrechtsinhaber in die Lage zu versetzen in der er wäre, hätte er selbst den entsprechenden Gewinn gemacht, ist folglich der Anteil der Gemeinkosten, der üblicherweise der Kompensation der Fixkosten dient, als Teil des Schadensersatzes anzusehen.<sup>35</sup> Daher können allgemeine Fixkosten nicht mehr von dem durch den Verletzer erwirtschafteten Gewinn abgezogen werden.

Eine Ausnahme ist nur insoweit anzuerkennen, als die Gemeinkosten eindeutig den schutzrechtsverletzenden Gegenständen zugeordnet werden können. Abzugsfähig sind also nur solche Gemeinkosten, die ohne die Produktion schutzrechtsverletzender Gegenstände nicht entstanden wären.<sup>36</sup> Das kann bspw. auf folgende Kosten zutreffen: Selbstkosten, soweit Hersteller betroffen sind auch Materialkosten und Betriebsmittel, Energiekosten, anteilige Lohnkosten, Fracht, Lagerhaltungskosten, Installationskosten, Provisionen, Pachtkosten für Räumlichkeiten und Maschinen, soweit diese ausschliesslich für die Produktion der Nachahmerprodukte verwendet wurden. Als regelmässig nicht abzugsfähig hat der BGH dagegen bspw. angesehen: allgemeine Werbekosten, die Gehälter der Geschäftsführer sowie

---

<sup>29</sup> BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse.

<sup>30</sup> Hacker, in: Hacker/Ströbele MarkenG, 8. Auflage (2008), § 14 Rn. 269.

<sup>31</sup> Vgl. OLG Karlsruhe 23.5.2001, Mitt. 2001, 447, 450 – Trinityringe.

<sup>32</sup> Vgl. OLG Hamburg 20.1.2005, GRUR-RR 2005, 258, 260 – Ahoj-Brause; OLG Karlsruhe 23.5.2001, Mitt. 2001, 447, 450 – Mittelbare Markenverletzung.

<sup>33</sup> BGH 2.11.2000, GRUR 2001, 329 ff. – Gemeinkostenanteil.

<sup>34</sup> BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse.

<sup>35</sup> Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage (2007), 321, Rdnr. 930.

<sup>36</sup> Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2008), § 14 Rn. 270.

Kosten für die Markteinführung und Weiterentwicklung.<sup>37</sup> Gleichermassen nicht abzugsfähig sind die Kosten für – in Folge einer einstweiligen Verfügung – unverkäufliche Waren sowie Ersatzzahlungen, die an Dritte geleistet wurden.<sup>38</sup>

#### d) Die Lizenzanalogie

Nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie kann der Markeninhaber vom Verletzer den Betrag fordern, den dieser für eine Lizenz an der betreffenden Marke hätte leisten müssen. Dadurch soll der Inhaber wenigstens so gestellt werden, wie er stünde, wenn der Verletzer für die Benutzung des Markenrechts eine angemessene Lizenzgebühr entrichtet hätte. So soll zugleich verhindert werden, dass der Verletzer aus dem rechtswidrigen Verhalten einen Vorteil gegenüber rechtskonformer Verhaltensweise zieht.<sup>39</sup> Ob der Verletzer durch seine rechtswidrige Handlung einen Gewinn erzielt hat, ist für diese Berechnungsmethode unerheblich.<sup>40</sup>

Voraussetzung für die Zulässigkeit dieser Art der abstrakten Schadensberechnung ist, dass zwischen dem Umsatz des Verletzers und dem Schaden des Verletzten ein Zusammenhang unterstellt werden kann. Daran fehlt es bspw. wenn der Markeninhaber in dem massgeblichen Zeitraum überhaupt keine Umsätze erzielt hat.<sup>41</sup> Der Markeninhaber muss also nachweisen, dass der zu kompensierende Schaden dem Grunde nach direkte Folge der Rechtsverletzung ist.<sup>42</sup> Dagegen ist es bei Wahl der Lizenzanalogie nicht erforderlich, die Höhe des tatsächlichen Verlustes nachzuweisen.<sup>43</sup> Schliesslich ist die Höhe des Schadensersatzes weder durch den vom Verletzer tatsächlich erwirtschafteten Gewinn begrenzt, noch ist es erforderlich, dass der Markeninhaber nachweist, dass er zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit gewesen wäre.<sup>44</sup>

Die Berechnung der angemessenen Lizenzgebühr richtet sich nach objektiven Kriterien.<sup>45</sup> Sie orientiert sich an dem Marktwert des verletzten Markenrechts und variiert entsprechend dem Ruf der Marke, dem Ausmass der Bekanntheit in Verbraucherkreisen und ihrer Wertschätzung durch die Verbraucher. Anerkannt ist zudem, dass auch das Ausmass der durch die Verletzungshandlung hervorgerufenen Verwechslungsgefahr Auswirkungen auf die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühr hat.<sup>46</sup>

Die Rechtsprechung ist dabei bisher von angemessenen Lizenzgebühren in der Bandbreite von 1 bis 5% ausgegangen, wobei die konkrete Höhe auf Grund der Tatsachen des Einzelfalls jeweils individuell bestimmt werden muss.<sup>47</sup> So kann bspw. auch eine höhere Lizenzgebühr angenommen werden, wenn die betroffene Marke über einen herausgehobenen Ruf verfügt.<sup>48</sup> Hier wurden im Einzelfall bereits Lizenzgebühren in Höhe von 10%<sup>49</sup> bzw. 12,5%<sup>50</sup> zugesprochen. Gerade in Fällen der Markenpiraterie werden die oben genannten Bemessungsfaktoren oft in besonders hohem Masse erfüllt sein, so dass die Schadenslizenz entsprechend hoch ausfällt. Andererseits ist etwa bei rechtswidrigen Parallelimporten

<sup>37</sup> BGH 21.9.2006, GRUR 2007, 431, 434 – Steckverbindergehäuse.

<sup>38</sup> BGH 7.2.2002, GRUR 2002, 532, 535 – Unikatrahmen.

<sup>39</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 115.

<sup>40</sup> OLG Düsseldorf 12.12.2001, GRUR-RR 2003, 209 – Meissner Dekor.

<sup>41</sup> BGH 12.2.1987, GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 112.

<sup>42</sup> BGH 15.3.2001, GRUR 2001, 1156, 1158 – Der grüne Punkt.

<sup>43</sup> BGH 17.6.1992, GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolox.

<sup>44</sup> BGH 22.3.1990, GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie.

<sup>45</sup> Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage (2007), 320, Rdnr. 926.

<sup>46</sup> BGH 12.1.1966, GRUR 1966, 375, 378 – Messmer-Tee II.

<sup>47</sup> Bspw. OLG Hamburg 20.3.2002, Mitt. 2002, 282 – PURA/RAPUR.

<sup>48</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage (2003), Vor Art. 14-19, Rdnr. 116.

<sup>49</sup> BGH 23.5.1991, GRUR 1991, 914, 917 – Kastanienmuster.

<sup>50</sup> BGH 17.6.1992, GRUR 1993, 55, 58 ff – Tchibo/Rolox II.

angenommen worden, dass die Lizenzgebühr niedriger als üblich anzusetzen sei, weil hier der Markeninhaber bereits selbst einen Teil des in der Marke liegenden Gewinnpotentials erwirtschaftet hat.<sup>51</sup>

Der Markeninhaber muss das Vorliegen einer Markenverletzung und das Verschulden des Verletzers beweisen und ausreichend Tatsachen darlegen, die seine Behauptung über die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr stützen. Auf dieser Basis wird das Gericht die Höhe des Schadensersatzes nach § 287 ZPO schätzen. Berücksichtigt man, dass eine angemessene Lizenzgebühr die im Prozess am einfachsten zu belegende Methode ist, ist es nicht überraschend, dass die Lizenzanalogie die Berechnungsmethode mit der grössten praktischen Relevanz ist.<sup>52</sup>

*Basiert diese Bemessung auf der Grundlage zivilrechtlicher Haftung oder auf der Grundlage der Verletzung von Besitz von Eigentumsrecht oder auf (einer) anderen Grundlage(n)?*

Die Auswahl zwischen den drei alternativen Berechnungsmethoden ist eine Besonderheit des Immaterialgüterrechts. Die konkrete Berechnung entspricht aber weitgehend den allgemeinen Regeln, da auch das Recht der Schutzrechtsverletzung als integraler Bestandteil des deutschen Zivilrechts und insbesondere des Haftungsrechts anzusehen ist.

Hinsichtlich der konkreten Berechnung der Höhe des Anspruchs ist folgendes anzumerken: Soweit der Verletzte den tatsächlich erlittenen konkreten Schaden fordert, entspricht die Schadensberechnung bei der Markenverletzung den allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen für Schadensersatzansprüche nach §§ 249, 252 BGB. Fordert der Kläger statt dessen Entschädigung in Form der Lizenzanalogie entspricht der Anspruch in Umfang und Berechnungsmethode dem (verschuldensunabhängigen) Bereicherungsanspruch nach § 812 BGB.<sup>53</sup> Bei der Berechnung des Verletzergewinns wird üblicherweise von der Möglichkeit der Schadensschätzung nach § 287 ZPO Gebrauch gemacht. Trotzdem hat die Rechtsprechung bestimmte Berechnungsmethoden – bspw. über die übliche Höhe einer angemessenen Lizenz oder die proportionale Bemessung des Marktverwässerungsschadens – etabliert, die sich auf das Immaterialgüterrecht beschränken und insoweit vom allgemeinen Zivilrecht abweichen.

3) *Die Gruppen werden gebeten anzugeben, welche Faktoren bei der Bemessung von Schadensersatz berücksichtigt werden und wie der Wert der Marke in dieser Bemessung verwendet wird.*

a) *Berücksichtigen die Gerichte, wie stark die Marke sowohl hinsichtlich inhärenter Unterscheidungskraft, als auch durch Verwendung und Werbung erworbener Popularität ist?*

Bei der Lizenzanalogie wird die Höhe der fiktiven Lizenz in erster Linie nach dem Verkehrswert der verletzten Kennzeichnung, somit nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf der Marke bemessen.<sup>54</sup> Ferner kann der Verletzer neben der Lizenzanalogie, dem Ersatz des konkreten Schadens bzw. der Herausgabe des Verletzergewinns den Ersatz eines Marktverwirrungsschadens verlangen.<sup>55</sup> Dabei besteht bei der Verletzung namhafter Marken eine tatsächliche Vermutung dafür, dass über den unmittelbar entgangenen Umsatz und Gewinn hinaus ein Marktverwirrungsschaden eintritt.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> OLG Hamburg 12.6.2003, GRUR-RR 2004, 139, 141 – Ergänzungslicenz-Analogie.

<sup>52</sup> Heermann, GRUR 1999, 625, 628.

<sup>53</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor §§ 14-19, Rdnr. 125.

<sup>54</sup> BGH 12.1.1966, GRUR 1966, 375 – Messmer-Tee II.

<sup>55</sup> BGH 25.6.1954, GRUR 1954, 457 – Irus/Urus.

<sup>56</sup> BGH 8.6.73, GRUR 1974, 84, 88 – Trumpf.



- b) *Berücksichtigen die Gerichte die durch den Markenbesitzer getätigte Investition, um die Marke bekannt zu machen?*

Die Investitionen der Markeninhaber, die dem Zweck dienen, die Bekanntheit der Marke zu erhöhen, werden bei der Berechnung nicht direkt, sondern nur indirekt berücksichtigt: je bekannter eine Marke ist, desto eher kann – wie oben bereits ausgeführt – z.B. eine höhere fiktive Lizenz beansprucht werden.

- c) *Ziehen die Gerichte in Betracht, welche direkte Wirkung die verletzende Handlung auf die Rentabilität des Markenbesitzers gehabt hat? Falls ja, wie?*

Ja, da die durch die Markenverletzung verursachte Schwächung der Kennzeichnungskraft die Vermögenslage des Verletzten in wirtschaftlicher Hinsicht i.d.R. verschlechtert.<sup>57</sup> Die angemessene Lizenzgebühr sollte deshalb jedenfalls in schwerwiegenden Pirateriefällen stets den Satz übersteigen, der bei einfacher, vertragsgemäßer Markenbenutzung üblich ist.<sup>58</sup> Ferner wird diese Verletzungswirkung beim Marktverwirrungsschaden berücksichtigt, der z.B. auch Kosten konkreter Werbemaßnahmen umfasst, die auf Seiten des Markeninhabers dazu dienen, der Verwässerung des Rufs und Erscheinungsbilds des Originalprodukts entgegenzuwirken.

- d) *Berücksichtigen die Gerichte Preisverfall? Falls ja, wie?*

Bei der Ermittlung der Gebührenhöhe ist auf den objektiven Wert der Benutzungsberechtigung abzustellen. Dabei ist von der Sachlage bei Schluss der mündlichen Verhandlung auszugehen.<sup>59</sup> Es ist sodann (ex-post) darauf abzustellen, was vernünftig denkende Parteien bei Kenntnis dieser Sachlage und gegebenem Vereinbarungszwang im Zeitpunkt des fiktiven Lizenzvertrages vereinbart hätten. Ob hierbei eine zwischenzeitliche Marktentwicklung und somit auch Preisänderungen grundsätzlich zu berücksichtigen sind, ist umstritten. So wurde von vorgeschlagen, dem Verletzer ein Wahlrecht hinsichtlich des Berechnungszeitpunkts einzuräumen.<sup>60</sup> Die Rechtsprechung hält jedoch an der ex-post-Betrachtung fest.<sup>61</sup>

- e) *Unterscheiden die Gerichte zwischen tatsächlich entgangenen Verkäufen (also den Verkäufen, welche ansonsten durch den Markenbesitzer getätigt worden wären) und allen durch den Verletzenden getätigten Verkäufen? Falls ja, welche Verkäufe sind von Bedeutung?*

Ob für die Berechnung die dem Rechtsinhaber tatsächlich entgangenen oder die vom Verletzer tatsächlich getätigten Verkäufe massgeblich sind, hängt primär von der gewählten Berechnungsmethode ab: Entgangener Gewinn wird in der konkreten Schadensberechnungsmethode zusammen mit anderem konkret entstandenen Schaden, wie z.B. den Kosten der Rechtsverfolgung und dem Marktverwirrungsschaden geltend gemacht. Für die Schätzung des entgangenen Gewinns des Verletzten kommt es auf die Gewinnspanne an, die der Verletzte üblicherweise bei der Veräußerung der fraglichen Waren erzielt.<sup>62</sup> Da es jedoch keinen Erfahrungssatz dahingehend gibt, dass der einem Verletzten entgangene Gewinn dem Verletzergewinn entspricht, kommt dem Verletzergewinn bei dieser Berechnungsmethode lediglich eine indizielle Bedeutung zu.<sup>70</sup> Dagegen werden bei Wahl der Abschöpfung des Verletzergewinns die tatsächlich durch den Verletzer gemachten Gewinne zum Ausgangspunkt der Berechnung gemacht. Eine Vermischung beider Methoden ist nicht zulässig.

<sup>57</sup> BGH 12.1.1966, GRUR 1966, 375 – Messmer-Tee II.

<sup>58</sup> BGH 17.6.1992, GRUR 1993, 55, 56 – Tchibo/Rolox.

<sup>59</sup> BGH 17.6.1992, GRUR 1993, 55, 56 – Tchibo/Rolox.

<sup>60</sup> Preu, GRUR 1979, 753, 759 f.; Vgl. Heermann, GRUR 1999, 625, 629 m.w.Nw.

<sup>61</sup> BGH 14.3.2000, GRUR 2000, 685 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

<sup>62</sup> BGH 22.4.1993, GRUR, 1993, 757 – Kollektion Holiday.

<sup>63</sup> BGH 22.4.1993, GRUR, 1993, 757 – Kollektion Holiday.

f) *Behandeln die Gerichte Parallelimporte anders? Falls ja, was ist die rechtliche Grundlage für diese Unterscheidung?*

Der Umstand, dass für Parallelimporte üblicherweise keine Lizenzen erteilt werden, ist für die Berechnung des Schadens nach der Lizenzanalogie unerheblich. Die Frage, ob der Verletzer die fremde Marke identisch oder nur in verwechslungsfähiger Form benutzt, berührt nur die Berechnung der Höhe der entgangenen Lizenzgebühr, aber nicht die Berechnungsmethode an sich.<sup>64</sup> Bei der Lizenzhöhe ist stets zu berücksichtigen, dass es sich bei Parallelimporten um Originalware handelt, die – sofern markenrechtliche Erschöpfung vorliegt – an sich lizenzfrei nach Deutschland importiert und vertrieben werden könnte.

4) *Falls die Kompensation auf der Basis von entgangenen Gewinnen des Markenbesitzers oder einer Berechnung der Gewinne, welche aus Verletzung entstehen, bewertet wird:*

a) *Was sind die Hauptprinzipien?*

Im Falle der Berechnung des Schadensersatzes auf der Grundlage des tatsächlichen Schadens wird die Vermögenslage des Rechtsinhabers nach der Verletzungshandlung mit derjenigen Situation verglichen, in der sich der Verletzte ohne Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses befunden hätte, eingeschlossen den Ersatz des entgangenen Gewinns. Bestandteil des konkret verursachten Schadens sind auch sämtliche mit der Aufklärung der Verletzungshandlungen verbundenen Kosten des Markeninhabers. Im Rahmen dieser Methode ist auch der sog. Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschaden zu ersetzen.<sup>65</sup>

Der Anspruch auf den Verletzergewinn besteht einerseits unabhängig davon, ob der Verletzte seinerseits einen Gewinn hätte erzielen können, erfordert aber andererseits eine Ermittlung desjenigen Gewinnanteils, der gerade auf die Kennzeichenbenutzung und nicht auf andere Absatzfaktoren zurückgeht.<sup>66</sup>

b) *Wie werden die Gewinne definiert und wie werden sie berechnet?*

Bei der Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns ist der tatsächliche Gewinnrückgang massgeblich. Die Schwierigkeiten hinsichtlich der Berechnung der Höhe werden durch die Zulässigkeit der richterlichen Schadensschätzung bewältigt.<sup>67</sup>

Bei der Abschöpfung des Gewinns ist der tatsächlich vom Verletzer erzielte Gewinn massgeblich.<sup>68</sup> Da der Rechtsinhaber keine Kenntnis hiervon haben kann, ist er – sofern eine Rechtsverletzung und ein daraus resultierender Schaden zumindest wahrscheinlich sind – nach § 242 BGB berechtigt, die erforderlichen Auskünfte vom Verletzer zu fordern. Auf dieser Basis wird dann der konkret ermittelte Gewinn des Verletzers ermittelt.

Ausgangspunkt hierfür sind die mit der Markenverletzung erzielten Erlöse. Davon dürfen variable Kosten abgezogen werden. In der Rechtsprechung des BGH als Gemeinkosten (z.B. Mieten, zeitabhängige Abschreibungen für Anlagevermögen) bezeichnete Kosten, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schutzverletzung stehen, können nicht erlösmindernd berücksichtigt werden.<sup>69</sup>

c) *Welche Gewinnanteile werden dem Markenbesitzer und einem Lizenznehmer zugeschrieben?*

---

<sup>64</sup> OLG Hamburg 12.6.2003, GRUR-RR 2004, 139 – Ergänzungslizenz-Analogie.

<sup>65</sup> Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in Europa (2000), § 5 Rdnr. 96.

<sup>66</sup> Vgl. oben 2 c).

<sup>67</sup> Vgl. oben 2 b).

<sup>68</sup> Vgl. oben 2 c).

<sup>69</sup> Vgl. oben 2 c).

Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Lizenznehmer (auch der ausschliessliche) keinen eigenen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verletzer hat.<sup>70</sup> Demzufolge sind sämtliche durch die Verletzung entstandenen Schäden (also auch solche des/der Lizenznehmer/s) grundsätzlich durch den Markeninhaber geltend zu machen. Erhebt der Inhaber Klage wegen Schutzrechtsverletzung, so kann der Lizenznehmer der Verletzungsklage aber nach § 30 Abs. 4 MarkenG beitreten, um seinen Schaden geltend zu machen, jedoch nur in der Form, dass er Leistung an den Markeninhaber verlangt.<sup>71</sup>

Daneben sieht § 30 Abs. 3 MarkenG vor, dass der Lizenznehmer mit *Zustimmung des Markeninhabers* auch selbständig Klage erheben kann, wobei er in diesem Fall Leistung an sich verlangen kann. Soweit es sich um eine ausschliessliche Lizenz handelt, wird häufig angenommen, dass die erforderliche Zustimmung zur Rechtsverfolgung bereits mit dem Lizenzvertrag konkludent erteilt wurde, bei einer einfachen Lizenz dagegen ausdrücklich erteilt werden muss.<sup>72</sup> Die Rechtfertigung für diese Unterscheidung soll darin liegen, dass der ausschliessliche Lizenznehmer durch eine Schutzrechtsverletzung typischer Weise betroffen ist, während der einfache Lizenznehmer keinen Anspruch auf alleinige Benutzung hat und ihm daher i.d.R. kein (nachweisbarer) Schaden entsteht. Soweit dies aber – bspw. wegen Rufschädigung – der Fall ist, kann grundsätzlich auch der einfache Lizenznehmer diesen Schaden geltend machen.

Ob der Lizenznehmer, der eine Klage gegen den Verletzer auf § 30 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG stützt, dabei aus eigenem Recht handelt oder als Prozessstandschafter tätig wird, war umstritten. Die Rechtsprechung nimmt – wie ausgeführt – an, dass der Lizenznehmer keinen eigenen Anspruch hat<sup>73</sup>, sondern den Anspruch des Inhabers im eigenen Namen geltend macht.<sup>74</sup> Unabhängig davon, ob der Lizenznehmer einen eigenen Anspruch oder den des Markeninhabers als Prozessstandschafter geltend macht, ist aber unstrittig, dass auch hinsichtlich des vom Lizenznehmer geltend gemachten Ersatzanspruchs grundsätzlich die dreifache Berechnungsmethode zur Verfügung steht. Sofern der Lizenznehmer die Lizenzanalogie als Berechnungsart wählt, ist zu berücksichtigen, dass der Lizenznehmer seinerseits einen Teil der Lizenzeinnahmen an den Lizenzgeber abzuführen hat. Dieser Anteil entspricht dann dem Schaden des Lizenzgebers und ist von diesem geltend zu machen. Auch bei der Schadensberechnung auf der Basis des konkret dem Lizenznehmer entgangenen Gewinns sind die vertraglich geschuldeten Leistungen an den Lizenzgeber abzuziehen.<sup>75</sup>

Machen Markeninhaber und Lizenznehmer von der Möglichkeit des § 30 Abs. 4 MarkenG Gebrauch und beteiligen sich als Streitgenossen am Prozess, so ist die interne Aufteilung des erstrittenen Ersatzes auch von der Berechnungsmethode abhängig. Unproblematisch erscheint dies, soweit der konkrete Schaden geltend gemacht wird. Denn Voraussetzung für den Anspruch des Lizenznehmers ist, dass er einen konkreten Schaden erlitten hat, den der Lizenzgeber im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen und daher seinem selbst erlittenen Schaden hinzufügen kann. Die Schadenspositionen von Markeninhaber und Lizenznehmer müssen also bereits im Prozess gesondert bewiesen werden, sodass eine entsprechende Aufteilung des erstrittenen Ersatzes nahe liegt. Wird statt dessen die Abschöpfung des Verletzergewinns gewählt, wird man für die Aufteilung zwischen Inhaber und Lizenznehmer auf den Umfang der Lizenz abstellen müssen und

---

<sup>70</sup> BGH 19.7.2007, GRUR 2007, 877, 880 – Windsor Estate.

<sup>71</sup> BGH 19.7.2007, GRUR 2007, 877, 880 – Windsor Estate.

<sup>72</sup> Kritisch Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 30 Rdnr. 66.

<sup>73</sup> So aber bspw. Plass, GRUR 2002, 1029 f.; Fezer, MarkenG, 2. Auflage (1999), § 30 Rdnr. 31; in diesem Sinne wohl auch noch BGH 30.4.1998, GRUR 1999, 161 – Mac Dog.

<sup>74</sup> Vgl. nunmehr BGH 19.7.2007, GRUR 2007, 877, 879 – Windsor Estate u.a. unter Berufung auf Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 30 Rdnr. 65; ablehnend Steinbeck, GRUR 2008, 110, 113.

<sup>75</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Rdnr. 76.

danach, wer die betreffenden Marktanteile wahrscheinlich abgedeckt hätte. Handelt es sich bspw. um eine eingeschränkte Markenlizenz für eine bestimmte Artikelgruppe oder einen räumlich begrenzten Teil Deutschlands, wird es im Wesentlichen auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ankommen, ob und in welchem Umfang im Falle einer Markenverletzung der Lizenznehmer in seinen Rechten verletzt ist und neben dem Markeninhaber Schadensersatzansprüche geltend machen kann.<sup>76</sup> Wählt der Markeninhaber die Lizenzanalogie als Berechnungsmethode so wird sich die Aufteilung nach dem Vertragsverhältnis richten müssen: Soweit der Markeninhaber als Lizenzgeber seinem Lizenznehmer aus dem Vertrag zur Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen verpflichtet ist,<sup>77</sup> wird man davon ausgehen müssen, dass er bei der Auswahl der Berechnungsmethode die Interessen des Lizenznehmers wahren muss. Der Lizenznehmer müsste entsprechend mindestens den Anteil erhalten, den er geltend machen könnte, wenn der Ersatz nach seinem konkret erlittenen Schaden bestimmt würde. Die konkrete Aufteilung ist jedoch üblicherweise Gegenstand der vertraglichen Regelung. Üblich ist eine Regelung nach der der Lizenzgeber die Verpflichtung übernimmt, dem Lizenznehmer den Schaden durch Rechtsverletzung seitens Dritter zu ersetzen, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erhält.<sup>78</sup>

d) *Kommt die Stärke der Marke bei der Aufteilung der Gewinne ins Spiel?*

Falls die Benutzung des Zeichens durch den Verletzer den Ruf des Zeichens beeinträchtigt, werden dadurch ausnahmsweise auch Gewinne z.B. des einfachen Lizenznehmers beeinträchtigt und er kann diese Beeinträchtigung als Schaden neben dem Lizenzgeber geltend machen kann.

Die Stärke der Marke beeinflusst darüber hinaus üblicher Weise den Wert der Marke und ist insoweit indirekt auch für die Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr von Bedeutung.

5) *Falls die geldliche Kompensation auf der Basis einer Lizenzgebühr bemessen wird,*

a) *Wie wird die Lizenzgebühr festgesetzt?*

Bei der Berechnung der Lizenzgebühr ist darauf abzustellen, welche Lizenz bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte. Da die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nicht genau ausgerechnet werden kann, wird sie vom Gericht nach freiem Ermessen geschätzt. Dabei spielen folgende Bemessungsfaktoren eine Rolle: der Verkehrswert der verletzten Bezeichnung, das Mass der Verwechslungsgefahr, die Auswirkungen der Verletzung im Übrigen sowie der Marktverwirrungsschaden. Bei der Schätzung des Verkehrswertes der verletzten Kennzeichnung kann es darauf ankommen, ob der Markeninhaber vergleichbare Verletzungen durch andere hingenommen hat. Bei bekannten Marken mit beachtlichem Ruf und Prestige können sich tolerierte Verletzungen allerdings kaum auswirken.

b) *Bedenken die Gerichte, ob die fragliche Marke eine ist, welche für Lizenz verfügbar ist oder war? Falls ja, wie beeinflusst dies ihre Analyse?*

Es handelt sich bei dieser Berechnungsmethode um einen fingierten Lizenzvertrag, d.h. der Nachweis, dass ein Lizenzvertrag tatsächlich zu Stande gekommen wäre, ist nicht erforderlich.<sup>79</sup> Der BGH hat mehrfach entschieden, dass es für die

---

<sup>76</sup> Berlit, Markenrecht, 6. Auflage (2005), Rdnr. 353. Vgl.

<sup>77</sup> Stumpf/Gross, Der Lizenzvertrag, 8. Auflage (2005), 156.

<sup>78</sup> Vgl. Stumpf/Gross, Der Lizenzvertrag, 8. Auflage (2005), 157.

<sup>79</sup> Fezer, MarkenG, 2. Auflage (1999), § 14 Rdnr. 522.

Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie auf die tatsächliche Lizenzbereitschaft nicht ankommt.<sup>80</sup> Voraussetzung ist lediglich, dass erstens die vertragliche Überlassung des Immaterialgüterrechts zur Nutzung überhaupt rechtlich möglich und zweitens verkehrüblich ist.<sup>81</sup> Für die Verkehrsüblichkeit kommt es darauf an, ob bei einem Ausschliesslichkeitsrecht dieser Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen im Verkehr üblich ist, und dies ist bei Markenrechten der Fall.<sup>82</sup>

- 6) Die Gruppen werden gebeten zusammenzufassen, welche Informationen in Bezug auf die ungesetzlichen Aktivitäten, welche die Verletzung der Marke verursachen, durch den Markenbesitzer in Verwaltungs- oder Rechtsvorgängen erhalten werden können, um den Grad der geldlichen Kompensation zu bemessen.

Vorweg ist festzuhalten, dass das deutsche Recht im internationalen Vergleich hinsichtlich der Informationsbeschaffung im Prozess einen eher restriktiven Ansatz verfolgt.<sup>83</sup> Der Kläger hat auch nach Einleitung des Verletzungsprozesses nur insoweit ein Recht auf Auskunft und Rechnungslegung, als dies durch das materielle Recht gedeckt wird. Trotz einer vorsichtigen Öffnung durch die letzte ZPO-Reform liegt daher der Schwerpunkt der Informationsansprüche auf den Vorschriften des allgemeinen Zivilrechts (§ 242 BGB) sowie dem besonderen in § 19 MarkenG verankerten Auskunftsanspruch.

Die Rechtsprechung gewährt demjenigen, der Schadensersatz beansprucht, einen Hilfsanspruch auf Auskunft. Dieser Anspruch besteht kraft Gewohnheitsrecht nach § 242 BGB. Er setzt voraus, dass die Schadensersatzpflicht dem Grunde nach besteht. Die Markenverletzung muss also schuldhaft begangen worden und der Schadenseintritt wahrscheinlich sein. Auskunft kann auch für solche Verletzungshandlungen verlangt werden, die zeitlich vor der ersten durch den Gläubiger nachgewiesenen Verletzung liegen.<sup>84</sup> Nach der erteilten Auskunft kann sich der Gläubiger für eine der drei Berechnungsmethoden entscheiden.<sup>85</sup>

Im Markenrecht soll allerdings – anders als bei Patent-, Urheber- und Geschmacksmusterverletzungen – der Auskunftsanspruch im Regelfall lediglich auf Auskünfte über die unter der benutzten Marke getätigten Umsätze beschränkt sein. Dagegen darf das Auskunftsbegehren nach der herrschenden Rspr. nicht auf Auskunft über den Gewinn sowie die getätigten Kosten gerichtet sein.<sup>86</sup> Begründet wird dies damit, dass der Verletzererfolg bei Markenverletzungen regelmässig nur zu einem Bruchteil auf der benutzten Marke beruhe. Der Schadensersatzanspruch könne im Regelfall ohnehin nur im Wege einer Schätzung ermittelt werden, so dass der Inhaber die Auskünfte für die Bezifferung seines Anspruchs nicht benötige und dem Verletzer in solchen Fällen folglich eine Offenbarung der Kostenkalkulation nicht zuzumuten sei.<sup>87</sup> Ausnahmsweise sei auch über die Kosten und den Gewinn des Verletzers Auskunft zu erteilen, soweit der Gewinn ‚fast ausschliesslich‘ auf der Benutzung der Marke beruhe. Dies kann bei Prestigemarken und bei dreidimensionalen Marken der Fall sein.<sup>88</sup> Neben dem Umsatz ist Art und Umfang der vom Verletzer vorgenommenen Werbung unter der verletzenden Bezeichnung darzulegen (Marktverwirrungsschaden).<sup>89</sup>

---

<sup>80</sup> BGH 17.6.1992, GRUR 1993, 55, 58 – Tchibo/Rollex; BGH 10.2.1994, GRUR 1994, 808 – Markenverunglimpfung I.

<sup>81</sup> BGH 16.2.1973, GRUR 1973, 375 – Miss Petite; BGH 23.6.2005, GRUR 2006, 143 – Catwalk.

<sup>82</sup> OLG Hamburg 12.6.2003, GRUR-RR 2004, 139 – Ergänzungslizenz-Analogie.

<sup>83</sup> Vgl. McGuire, GRUR Int 2005, 15 ff. m.w.Nw.

<sup>84</sup> BGH 19.7.2007, GRUR 2007, 877 – Windsor Estate.

<sup>85</sup> Vgl. oben 2 a).

<sup>86</sup> Bspw. BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse

<sup>87</sup> Bspw. BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse.

<sup>88</sup> BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse.

<sup>89</sup> Ständige Rechtsprechung, bspw. BGH 12.2.1987, GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.

Teilweise wird in Rechtsprechung und Literatur dagegen vertreten, dass die Auskunft sich in allen Fällen auch auf Gewinn und Kostenkalkulation des Verletzers zu erstrecken habe.<sup>90</sup> Andernfalls sei eine effektive Kontrolle der Auskünfte und Auswahl zwischen den Schadensberechnungsmethoden nicht möglich. Auch der Verletzergewinn müsse zunächst präzise beauskunftet werden, um als verlässliche Grundlage der Schätzung des auf die Markenverletzung entfallenden Teils zu dienen.<sup>91</sup> Bei der Lizenzanalogie sei der Verletzergewinn ebenfalls wichtig, weil ein vernünftiger Lizenznehmer bereit wäre, bei einem höheren Gewinn eine entsprechend höhere Lizenz zu zahlen. Das OLG Hamburg weist schliesslich zu recht darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht der richterlichen Schadensschätzung ohne hinreichende Anhaltspunkte verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt habe, was ebenfalls eine Beauskunftung von Gewinn und Kostenkalkulation erfordere.<sup>92</sup>

Die Auskunft wird erfüllt durch eine entsprechende – schriftliche – Erklärung. Ist die Auskunft nicht ernst gemeint, unvollständig oder von vornherein unglaubhaft, besteht der Auskunftsanspruch fort.<sup>93</sup> Es kann auch eine ergänzende Auskunft verlangt werden.<sup>94</sup> Der BGH gewährt in Ausnahmefällen einen Anspruch auf Vorlage von Belegen, um die Verlässlichkeit der erteilten Auskunft überprüfen zu können.<sup>95</sup>

Hält der Markeninhaber die Auskunft für falsch, kann er keine andere Auskunft und keine Berichtigung fordern. Denn Zweifel an der Glaubwürdigkeit machen die Auskunft nicht unvollständig. Der Markeninhaber kann aber verlangen, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft eidesstattlich zu versichern. Voraussetzung ist, dass begründeter Anlass zu der Annahme besteht, der Verletzer habe seine Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht. Wird diese eidesstattliche Versicherung nicht freiwillig vor dem Amtsgericht abgegeben, kann durch den Markeninhaber eine Klage auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung eingereicht werden.

Nach der Regelung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums,<sup>96</sup> das der Umsetzung der RL 2004/48/EG<sup>97</sup> in das deutsche Recht dient, soll ein neuer § 19 b MarkenG eingefügt werden. Nach dieser Vorschrift kann zur Sicherung der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen verlangt werden, die sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers befinden, wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist.<sup>98</sup>

Weitergehend als der Auskunftsanspruch ist der Rechnungslegungsanspruch. Mit ihm kann über die blosser Auskunft hinaus die Vorlage einer Abrechnung gefordert werden, d.h. einer aus sich heraus verständlichen Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nebst entsprechenden Belegen, soweit letztere erteilt zu werden pflegen (§ 259 Abs. 1 BGB). Nach herrschender Auffassung besteht allerdings – wegen der grundsätzlichen Beschränkung auf die Auskunft über den erzielten Umsatz und die vorgenommene Werbung – in Markensachen kein Rechnungslegungsanspruch, anders als im Patent-, Urheber- und Geschmacksmusterrecht.

---

<sup>90</sup> Hacker, in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 14, Rdnr. 299; OLG Hamburg 12.2.2004, GRUR-RR 2005, 109, 112 – Vorabinformationspflicht; OLG Hamburg 19.8.2004, GRUR-RR 2005, 260, 264 – Beloc Zok/Selokeen; OLG Hamburg 30.9.2004, GRUR-RR 2005, 265, 269 – Belegvorlage.

<sup>91</sup> Siehe bspw. OLG Hamburg 12.2.2004, GRUR-RR 2005, 109, 112 – Vorabinformationspflicht.

<sup>92</sup> Siehe bspw. OLG Hamburg 12.2.2004, GRUR-RR 2005, 109, 112, 113.

<sup>93</sup> BGH 24.3.1994, GRUR 1994, 630, 631 f. – Cartier-Armreif.

<sup>94</sup> BGH 3.7.1984, GRUR 1984 728, 729 – Dampffrisierstab II.

<sup>95</sup> Teplitzky, GRUR 2003, 272, 277.

<sup>96</sup> Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 24.01.2007, BT-Drs. 16/5048.

<sup>97</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 22.9.2004, ABl. EU Nr. L 262, 28.

<sup>98</sup> Siehe dazu etwa Seichter, WRP 2006, 391, 399; Nägele/Nitsche, WRP 2007, 1047, 1054.

- 7) *Eine der Schadensformen, welche vom Markenbesitzer durch die Verletzung erlitten wird, ist die Schädigung der Marke im Sinn der Reputation (Verwässern der Exklusivität). Die Gruppen sind eingeladen zu berichten, ob diese Schadensform durch die Gerichte bedacht wird und was die Faktoren sind, die bei ihrer Bewertung verwendet werden?*

Der Schaden, der einem Markeninhaber durch den Verlust der Reputation des Kennzeichens entstehen kann, wird als Verwässerungs-, Diskreditierungs- oder Marktverwirrungsschaden bezeichnet. Er setzt sich zusammen einerseits aus den Kosten, die aufgewendet werden müssen, um die in den betroffenen Verkehrskreisen verursachte Verwirrung zu beseitigen,<sup>99</sup> andererseits aus der in Folge der Marktverwirrung erlittenen oder drohenden Schwächung des Werts der Marke.

In der deutschen Rechtsprechung ist der Marktverwirrungsschaden bereits seit einer 1935 veröffentlichten Entscheidung des Reichsgerichts<sup>100</sup> als Teil des potentiell zu ersetzenden Schadens grundsätzlich anerkannt. Hierbei handelt es sich um eine Schadensposition, die zusätzlich zu dem auf Grund einer der drei oben beschriebenen alternativen Schadensberechnungsarten gefordert werden kann,<sup>101</sup> sofern die Schwächung des Wertes der Marke oder u.U. nachweisbare Umsatzeinbußen in Folge der Marktverwirrung nicht bereits bei der Bemessung des konkret erlittenen Schadens berücksichtigt wurden.

Seit den Fünfziger Jahren wird aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes<sup>102</sup> die Entstehung eines Marktverwirrungsschadens bei Verletzung einer benutzten Marke tatsächlich vermutet: Die Verletzung einer Marke verursacht in aller Regel schon dann eine Verwirrung des Marktes, wenn sich ähnliche Marken verschiedener Inhaber im Zusammenhang mit ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen begegnen. Da das Publikum die jeweils benutzten Marken nicht mehr ohne weiteres und eindeutig einem bestimmten Hersteller zuordnen kann, wird die Herkunfts- und Identifizierungsfunktion der Marke beeinträchtigt.<sup>103</sup>

Die Rechtsprechung hat darüber hinaus auch in Fällen Ersatz für den möglichen zukünftigen Marktverwirrungsschaden zugesprochen, in denen das verletzte Markenrecht (noch) nicht benutzt worden war.<sup>104</sup> Im Einzelfall kann bei nicht benutzten verletzten Zeichen die Wahrscheinlichkeit eines Marktverwirrungsschadens jedoch zu verneinen sein, wenn etwa die Markenverletzung so kurz und von so geringer Intensität war, dass ein konkreter Schaden unwahrscheinlich erscheint, und darüber hinaus keinerlei Anhaltspunkte bestehen, dass das bislang unbenutzte Zeichen in absehbarer Zukunft benutzt werden wird.<sup>105</sup>

Die besondere Problematik des Marktverwirrungsschadens liegt darin, wie dieser Schaden über konkret zu ersetzende Aufwendungen hinaus zuverlässig geschätzt werden kann. Der konkret zu ersetzende Schaden umfasst zunächst alle Aufwendungen des Markeninhabers, die dazu dienen sollen, der Verwässerung bzw. Marktverwirrung entgegenzuwirken, also z.B. die Kosten konkreter Werbemaßnahmen und ähnliche Aufklärungskosten, wobei allerdings nur die konkret entstandenen Kosten bzw. Kostenanteile durchgeführter Werbeaktionen, nicht hingegen fiktive Werbekosten ersetzt werden können.<sup>106</sup>

---

<sup>99</sup> Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage (2007), 319.

<sup>100</sup> RG 2.11.1934, GRUR 1935, 175.

<sup>101</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Rdnr. 76.

<sup>102</sup> BGH 25.6.1954, GRUR 1954, 457 – Irus/Urus..

<sup>103</sup> BGH 25.6.1954, GRUR 1954, 457, 459 – Irus/Urus.; BGH 12.1.1966, GRUR 1966, 375, 378 – Messmer-Tee II; BGH 16.2.1973, GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite.

<sup>104</sup> BGH 19.11.1971, GRUR 1972, 180, 183 – Cheri.

<sup>105</sup> BGH 19.11.1971, GRUR 1972, 180, 183 – Cheri.

<sup>106</sup> BGH 4.3.1982, GRUR 1982, 489, 491 – Korrekturflüssigkeit.

Der eigentliche Marktverwirrungs- oder Verwässerungsschaden, der in der Beeinträchtigung des Werts der Marke zu sehen und allerdings deutlich weniger greifbar ist, wird diesem Schaden hinzu gerechnet. Zum Teil wird er im Rahmen der Lizenzanalogie lizenz erhöhend berücksichtigt; teilweise wird er auch unabhängig, jedoch ebenfalls als zusätzliche Schadensposition berechnet. Als Faktoren für die Schätzung des entstandenen Schadens dienen in aller Regel ähnliche Parameter wie für die Bestimmung der angemessenen Lizenz. Zu berücksichtigen sind hier der Bekanntheitsgrad und der Ruf der verletzten Marke, das Mass der Verwechslungsgefahr, die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit, also hier (auch) die Tatsache, ob es sich um Piraterieprodukte im engeren Sinne handelt. Auch die Dauer und Intensität der Verletzungshandlungen und hier insbesondere Art und Umfang der für die Verletzungsmarke betriebenen Werbung, der abgesetzten Stückzahlen, und der geographische Umfang der Verletzung spielen eine wichtige Rolle. Insgesamt wird in der deutschen Rechtsprechung der auf eine Verwässerung/Markverwirrung entfallende Teil des Schadensersatzes der Höhe nach abhängig von dem im übrigen zuerkannten Schadensersatz, d.h. in aller Regel proportional zu dem – bspw. auf Grundlage einer Lizenzanalogie – zuerkannten Schadensersatz festgesetzt.

- 8) *Die Gruppen werden ebenfalls gebeten anzugeben, ob das moralische/vorsätzliche Element der Verletzung eines Markenrechts und insbesondere der Vorsatz, von Fälschungsaktivitäten zu profitieren oder zu gewinnen (wo die Waren nicht vom Markenbesitzer stammen oder nicht mit seinem Einverständnis vermarktet werden) bei der Bewertung des Schadensersatzes und/oder der Berechnung der Gewinne berücksichtigt wird. Falls ja, was sind die Konsequenzen?*

Die Berechnung des Schadensersatzes ist unabhängig davon, ob es sich nur um eine fahrlässige oder sogar um eine vorsätzliche Verletzung handelt. Sowohl die Gewinnabschöpfung, als auch die Lizenzanalogie, die beide die häufigsten Formen der Berechnung des Schadensersatzes darstellen, sind bei der fahrlässigen, wie bei der vorsätzlichen Verletzung anwendbar. Es besteht also für die Berechnung des Schadensersatzes kein Unterschied zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger Verletzung. Eine Differenzierung, wie beispielsweise im Patentrecht, wo bei lediglich leichter Fahrlässigkeit kein Schadensersatz, sondern ‚nur‘ eine Entschädigung geschuldet wird (vgl. § 139 Abs. 2 PatG), fehlt im Markenrecht.

*Die Gruppen werden ebenfalls gebeten anzugeben, ob Unkenntnis der Marke und/oder Unkenntnis der Verletzung bei der Bewertung von Schadensersatz oder der Berechnung der Gewinne berücksichtigt wird.*

*Ist schliesslich die Grössenordnung der Fälschung oder Piraterie ein zusätzliches Element, welches die Bemessung von Schadensersatz und/oder Berechnung der Gewinne beeinflusst? Falls ja, was sind die Konsequenzen?*

Wie erwähnt ist Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch nach § 14 MarkenG, dass die Verletzung schuldhaft, d.h. fahrlässig oder vorsätzlich begangen worden ist. Zwischen unterschiedlichen Graden des Verschuldens wird bei der Berechnung des Schadens nicht unterschieden. Nach der bisherigen Rechtsprechung wird regelmässig ein strenger Sorgfaltsmassstab zur Vermeidung der Fahrlässigkeit angelegt. Es gibt daher in der Rechtsprechung kaum Fälle, in welchen die Schuldhaftigkeit der Verletzung verneint wurde, der Einwand des Rechtsirrtums ist praktisch aussichtslos.<sup>107</sup>

Auch in Fällen der Markenpiraterie wird der Schadensersatz nicht anders berechnet: Das Fehlen einer besonderen Sanktion für Fälle der gewerbsmässigen, vorsätzlichen Markenverletzung wird in der Lehre zum Teil kritisiert.<sup>108</sup> Der deutsche Gesetzgeber beabsichtigt aber auch im Rahmen der Umsetzung der RL 2004/48/EG an dem Grundsatz festzuhalten, dass der

<sup>107</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), Vor §§ 14-19 Rdnr. 110.

<sup>108</sup> Vgl. oben Fn. 14 sowie zur RL-Umsetzung ausführlich Ohly, GRUR 2007, 926, 929.



Schadensersatz allein der Kompensation dient. Ein Verletzerzuschlag, bspw. in Form einer von der RL ursprünglich vorgesehenen und auch nach ihrer geltenden Fassung zulässigen<sup>109</sup> pauschalierten Erhöhung der Lizenzgebühr, ist im Regierungsentwurf nicht vorgesehen.

Im Falle schuldloser Verletzung von Marken ist der Verletzer zwar keinem Schadensersatzanspruch ausgesetzt, schuldet aber immer noch nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung den Ersatz des Wertes, den er durch die Markenbenutzung erlangt hat, in der Regel die übliche und angemessene Lizenzgebühr.<sup>110</sup>

- 9 *Basiert die Bewertung von Schadensersatz auf den gleichen Prinzipien in Fällen, wo die Verletzung ebenfalls eine Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung bildet, zum Beispiel eine Verletzung einer Lizenz?*

Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 MarkenG schuldet, wer die Marke *ohne Zustimmung* des Inhabers im geschäftlichen Verkehr benutzt. Folglich handelt derjenige rechtskonform, der sich auf eine Zustimmung des Inhabers berufen kann. Die Erlaubnis zu einer solchen Markennutzung erfolgt typischer Weise durch Abschluss eines Lizenzvertrags, kann aber auch durch eine rein schuldrechtliche Gestattung oder die Einräumung eines dinglichen Rechts, bspw. eines Markennießbrauchs, erfolgen. Auf Grundlage dieser Vereinbarung kann der Vertragspartner in dem vertraglich bestimmten Umfang vom Monopolrecht des Markeninhabers Gebrauch machen. Ausserhalb dieses Ausschnittes des Monopolrechts handelt dagegen auch der Lizenznehmer – wie ein beliebiger Dritter – schutzrechtsverletzend.

Liegt bspw. ein Lizenzvertrag über die Zulässigkeit der Markennutzung durch den Lizenznehmer vor, stellt sich die Frage, ob eine Überschreitung des Berechtigungsumfangs lediglich eine Vertragsverletzung oder zugleich auch eine Markenverletzung darstellt. Hierbei gilt als Grundregel, dass der Lizenznehmer, der innerhalb des Umfangs seiner Benutzungsbefugnis tätig wird, aber sonstige Vertragspflichten verletzt, nach den §§ 280 ff. BGB aus dem Vertrag haftet.

Überschreitet ein Lizenznehmer den Umfang seiner aus dem Lizenzvertrag fließende Benutzungsberechtigung dagegen hinsichtlich der Dauer, der Form, der Art der Waren und Dienstleistungen, des Gebiets oder der Qualität, so tritt die besondere Konstellation ein, dass diese Überschreitung sowohl eine Vertragsverletzung als auch eine Schutzrechtsverletzung darstellt. Der Markeninhaber kann in einem solchen Fall Unterlassung und Schadensersatz fordern.

Als Grundlage für diesen Schadensersatzanspruch kommen sowohl die Bestimmungen des allgemeinen Schuldrechts, d.h. §§ 280 ff. BGB als auch § 14 MarkenG in Betracht. Denn § 30 Abs. 2 MarkenG – der auf Art. 8 Marken-RL beruht – sieht ausdrücklich vor, dass der Markeninhaber auch gegen den Lizenznehmer markenrechtliche Verletzungsansprüche geltend machen kann. Allerdings hat § 30 Abs. 2 MarkenG lediglich klarstellende Funktion.<sup>111</sup> Daher muss dasselbe gelten, wenn sich die überschrittene Befugnis nicht aus einer Lizenz, sondern aus einem anderen rechtsgeschäftlich begründeten Nutzungsrecht ergibt.

Für den Markeninhaber folgt daraus, dass er gegen den Lizenznehmer alle Ansprüche nach den allgemeinen Regeln geltend machen kann, die er gegen einen beliebigen dritten Schutzrechtsverletzer geltend machen könnte.<sup>112</sup> Neben dem Schadensersatzanspruch nach § 14 MarkenG kommen daher insbesondere auch die Rechtsbehelfe der §§ 18, 19 MarkenG

---

<sup>109</sup> Hacker, in: Hacker/Ströbele, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 14, Rdnr. 290.

<sup>110</sup> BGH 18.12.1996, GRUR 1987, 520 – Chanel No. 5 (I).

<sup>111</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage (2003), § 30 Rdnr. 64.

<sup>112</sup> Vgl. BGH 7.12.1979, GRUR 1980, 227, 230 – Monumenta Germaniae Historica.

auf Vernichtung und Auskunft in Betracht. In diesem Rahmen kann der Markeninhaber daher auch hinsichtlich der Geltendmachung von Schadensersatz gegen den Lizenznehmer von seinem Wahlrecht hinsichtlich der Berechnungsmethode Gebrauch machen.

Anderes gilt jedoch insoweit als der Lizenznehmer im Rahmen der vom Vertrag gedeckten Nutzungsbefugnis tätig geworden ist, sich aber nachträglich herausstellt, dass der Vertrag von Anfang an unwirksam war. Obwohl damit die Zustimmung zur Benutzung rückwirkend wegfällt, kann hier in der Regel nicht von einer rechtswidrigen Nutzung ausgegangen werden,<sup>113</sup> sodass ein Ausgleich nur auf Grund des Bereicherungsrechts erfolgt.<sup>114</sup> Dem Markeninhaber steht aber insoweit kein Verletzungsanspruch nach § 14 MarkenG zu.

- 10) *Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen, die Probleme und praktischen Schwierigkeiten zu erklären, denen die Markenbesitzer bei der Bemessung des Schadensersatzes und/oder Berechnung der Gewinne für die Verletzung von Markenrechten gegenüber stehen?*

Der Markeninhaber ist für die Geltendmachung seines Ersatzanspruchs darauf angewiesen, dass er zuverlässige Informationen über den Umfang des rechtsverletzenden Gebrauchs und den dadurch erwirtschafteten Umsatz bzw. Gewinn erhält. Dies stellt ihn vor das Problem, dass die erteilten Auskünfte sich für den Markeninhaber schlecht kontrollieren lassen, jedenfalls in den Fällen, in denen die Auskunftsansprüche nach herrschender Meinung von vornherein auf die Umsätze und die betriebene Werbung beschränkt sind.<sup>115</sup> Ob die Auskünfte vollständig sind, entzieht sich damit regelmässig seiner Kenntnis. Zwar kann er grundsätzlich Ergänzung oder eidesstattliche Versicherung fordern. Unbefriedigend für den Verletzten ist aber gerade diese, in der Praxis oft nicht einfache Frage, ob eine vom Schuldner erteilte Auskunft unvollständig ist und ein Anspruch auf ergänzende Auskunft besteht oder ob nur ein Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung geltend gemacht werden kann. Wird ein zu weit gehender Auskunftsanspruch – also insbesondere Angaben zum Gewinn und zur Kostenkalkulation – geltend gemacht, trägt der Inhaber das (Kosten-)Risiko der teilweisen Klageabweisung.

Es ist riskant einen betragsmässig bestimmten Schadensersatzanspruch klageweise geltend zu machen. Hier trägt der Gläubiger das Risiko einer teilweisen Klageabweisung, sollte das Gericht die frei nach § 287 ZPO zu schätzende Quote des Umsatzes oder Gewinns, die auf die Markenbenutzung entfällt, geringer schätzen. Setzt der Markeninhaber den Betrag dagegen vorsichtig an, läuft er Gefahr einen Teil seines berechtigten Anspruchs einzubüssen.

- 11) *In einigen Fällen kann das nationale Recht als Rechtsmittel für die Verletzung des Markenrechts die Konfiszierung der Produkte vorsehen, welche das rechtswidrige Zeichen tragen.*

*Falls dies in ihrem nationalen Recht zutrifft, werden die Gruppen gebeten anzugeben, ob diese Konfiszierung die Bewertung des Schadensersatzes beeinflusst.*

Die Konfiszierung von markenrechtsverletzender Ware ist im deutschen Recht bisher nicht ausdrücklich vorgesehen, sondern stellt lediglich ein Instrument dar, das von der Rechtsprechung angewendet wird, um den in § 18 MarkenG vorgesehenen Vernichtungsanspruch tatsächlich durchzusetzen. Die Gerichte ordnen daher regelmässig die Beschlagnahme von verletzenden Produkten an, um damit eine Sicherung des Vernichtungsanspruchs nach § 18 MarkenG zu erreichen.

Der Inhaber der Marke kann vom Verletzer in der Regel die Vernichtung der verletzenden Ware verlangen. Der Vernichtungsanspruch ist nach der gesetzlichen Regelung nur dann ausgeschlossen, wenn der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Gegenstände

---

<sup>113</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage (2006), § 15 Rdnr. 24.

<sup>114</sup> BGH 14.3.2000, GRUR 2000, 685 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

<sup>115</sup> Vgl. oben 6.

auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder den Eigentümer im Einzelfall unverhältnismässig ist. Die Unverhältnismässigkeit der Vernichtung der verletzenden Waren ist allerdings die Ausnahme.<sup>116</sup> Die auch im Gesetzeswortlaut zum Ausdruck kommende Zielsetzung des Gesetzgebers, die Vernichtung als Regelmassnahme auszugestalten, erfordert es – so der BGH – den Ausnahmetatbestand eng auszulegen.<sup>117</sup>

Die Vernichtung ist immer dann geboten, wenn anders kein rechtmässiger Zustand hergestellt werden kann.<sup>118</sup> Auch beim rechtswidrigen Import von Originalware ist in der Regel die Vernichtung anzuordnen.<sup>119</sup> Nur ausnahmsweise kommt statt der Vernichtung eine Verfügungsbeschränkung (Importverbot) in Betracht, wenn es sich um Originalware handelt, die lediglich unter Verletzung des markenrechtlichen Einfuhrverbotes in die Europäische Union importiert werden soll.<sup>120</sup>

Nach der jüngeren Rechtsprechung kann nach § 18 MarkenG die Herausgabe der Verletzungsware zum Zwecke der Vernichtung durch den Gläubiger verlangt werden.<sup>121</sup> Der Vernichtungsanspruch ist eine besondere Form des Beseitigungsanspruchs und damit ein Rechtsbehelf, der neben den Schadensersatzanspruch tritt. Daher hat die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs und die tatsächliche Vernichtung der verletzenden Produkte grundsätzlich keine Auswirkung auf die Berechnung des Schadensersatzes. Entsprechend ist Schadensersatz auch für die hergestellten oder importierten, aber zu vernichtenden Produkte zu bezahlen.<sup>122</sup> Zwischen Schadensersatzanspruch und Vernichtungsanspruch besteht keinerlei Abhängigkeit.

- 12) *Die Gruppen werden gebeten anzugeben, ob die Gerichtsbarkeit in ihren Ländern eine brauchbare Quelle der Information und des Vergleichs für die Bemessung von geldlicher Kompensation für die Verletzung der Markenrechte ist.*

*In diesem Zusammenhang werden die Gruppen eingeladen anzugeben, ob sie mit dem Grad der Sicherheit in ihren Gesetzen für Bewertung der Kompensation zufrieden sind.*

Wie erwähnt fehlen derzeit gesetzliche Regelungen darüber, wie Schadensersatz in den Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes zu berechnen ist. Nur vereinzelt gibt es Hinweise des Gesetzgebers.<sup>123</sup> Diese Hinweise sind sämtlich jüngeren Datums und nehmen auf etablierte Rechtsprechung Bezug.

Gerade weil die – nach allgemeinem Zivilrecht vorgesehene – Schadensberechnung nach der Differenzhypothese den Schutzrechtsinhaber im Prozess vor unlösbare Probleme stellt, hat die Rechtsprechung die alternativen Berechnungsmethoden nach dem Verletzergewinn bzw. der Lizenzanalogie entwickelt. In der Realität kommen daher lediglich die Lizenzanalogie und die Gewinnabschöpfung vor.

Dabei bildet wegen der relativen Einfachheit der Berechnung die Lizenzanalogie nach wie vor den häufigsten Fall. Auch hier sind allerdings zahlreiche Kriterien unklar und höchst zweifelhaft. Nicht wirklich geklärt ist die Frage, an welche Bemessungsgrösse die Lizenz anzusetzen ist. Gerade bei Produktpiraterie ist die Anknüpfung lediglich an den Umsatz des Verletzers zweifelhaft und umstritten. Hier werden vielmehr auch Elemente der Mindestlizenz oder Stücklizenz zu berücksichtigen sein. Ebenfalls ungeklärt ist der Lizenzsatz. Trotz der

---

<sup>116</sup> BGH 10.4.1997, GRUR 1997, 899 – Vernichtungsanspruch.

<sup>117</sup> Vgl. BGH 10.7.1997, GRUR 1997, 899 – Vernichtungsanspruch.

<sup>118</sup> OLG Düsseldorf 13.2.1996, GRUR 1997, 49 – Beuys-Fotografien.

<sup>119</sup> BGH 14.12.1995, GRUR Int 1996, 726 – Gefärbte Jeans.

<sup>120</sup> LG Düsseldorf 4.7.1995, GRUR 1996, 66 – adidas-Import.

<sup>121</sup> BGH 10.4.1997, GRUR 1997, 899 – Vernichtungsanspruch.

<sup>122</sup> KG 5.3.1991, GRUR 1992, 168, 169 – Dia-Kopien; BGH 16.11.1989, GRUR 1990, 353 – Raubkopien.

<sup>123</sup> Bspw. in § 42 Abs. 2 GeschmMG.

gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit der Schadensschätzung müssen hierzu im Zweifel Sachverständigengutachten eingeholt werden, wenn der Lizenzsatz zwischen den Parteien zentral umstritten ist.<sup>124</sup>

Noch stärker umstritten ist die Berechnungsmethode der Gewinnabschöpfung. Hier gibt es zwei Problemfelder, die in der Praxis gleichermaßen schwierig sind: zunächst geht es um die Berechnung des Gewinns, der tatsächlich oder mutmasslich erzielt wurde. Heftig umstritten ist insbesondere die Frage, welche Kosten oder Kostenarten bei der Gewinnermittlung berücksichtigt werden dürfen. Der momentane Stand der Rechtsprechung geht wohl dahin, dass die produktionsunabhängigen Gemeinkosten<sup>125</sup> jedenfalls nicht abzuziehen sind.<sup>126</sup> Die Einzelheiten sind allerdings noch sehr im Fluss und wenig gefestigt.

Der zweite Gesichtspunkt, der regelmässig umstritten ist, liegt in dem Anteil des Verletzergewinns, der kausal auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist. Nicht der gesamte Verletzergewinn wird in der Regel auf der Schutzrechtsverletzung beruhen.<sup>127</sup> Die Rechtsprechung muss daher im Wege der Schätzung den Anteil des Gewinns, der auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, festsetzen.<sup>128</sup> Die Rechtsprechung kommt hier häufig auf Wertanteile zwischen 20 und 40%. Der Wertanteil ist allerdings häufig unsicher und daher sowohl für den Rechtsinhaber, als auch für den Verletzer kaum zu kalkulieren.<sup>129</sup> Die Praxis ist daher mit der bestehenden Situation und Rechtssicherheit wenig zufrieden. Auch die Rechtsprechung bietet keine verlässlichen Instrumente für die Schadensberechnung.

Die Praxis würde daher als Regelfall eine Schadensberechnung auf der Basis einer Lizenzanalogie begrüßen. Zur Lizenzanalogie werden allerdings Aufschläge allgemein befürwortet, wenn es sich um eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung handelt. Auch der deutsche Gesetzgeber hatte in einem Gesetzgebungsvorhaben genau eine solche Lösung vorgesehen. Gleichermassen hatte die Europäische Kommission in dem Entwurf für die RL 2004/48/EG die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode vorgesehen. Die Absicht wurde allerdings von beiden Institutionen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben.

- 13) *Die Gruppen werden schliesslich gebeten, jeden anderen Sachverhalt in Bezug auf das Thema zu erklären, welcher bei der Untersuchung der Frage brauchbar erscheinen würde.*

## **II) Vorschläge für die zukünftige Harmonisierung**

- 1) *Die Gruppen werden gebeten anzugeben, ob die Bewertung von Schadenersatz für Verletzung des Markenrechts Gegenstand der internationalen Harmonisierung sein sollte und ob diese Harmonisierung durch einen internationalen Vertrag durchgeführt werden sollte.*

Auf Grund der gerade erst erfolgten Harmonisierung auf europäischer Ebene durch die RL 2004/48/EG sprechen wir uns derzeit gegen eine weitere Harmonisierung der Vorschriften über die Bewertung von Schadenersatz für Markenrechtsverletzungen aus, sondern plädieren dafür, dass zunächst die Umsetzung der RL in den Mitgliedstaaten sowie der Erfolg der Neuregelung abgewartet werden sollten.

---

<sup>124</sup> BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 136 – Pressefotos.

<sup>125</sup> BGH 2.11.2000, GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil.

<sup>126</sup> BGH 21.9.2006, GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

<sup>127</sup> OLG Köln 16.3.1990, GRUR 1991, 60 – Rolex-Imitation.

<sup>128</sup> BGH 6.10.2005, GRUR 2006, 419, 420 – Noblesse; BGH 7.2.2002, GRUR 2002, 532, 535 – Unikatrahmen; OLG Frankfurt 13.3.2003, GRUR-RR 2003, 274 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

<sup>129</sup> OLG Hamburg, 5 U 133/04 vom 24.04.2006; BeckRS 2006, 13562.

- 2) *Die Gruppen werden gebeten anzugeben, was, basierend auf ihrer nationalen Erfahrung, das harmonisierte System für die Bewertung von Schadensersatz für Verletzung der Markenrechte sein sollte.*

Die Berichterstatter befürworten grundsätzlich an der von der Rspr. entwickelten dreifachen Schadensberechnung festzuhalten, in diesem Rahmen aber die Attraktivität der Lizenzanalogie zu stärken.

Ohne die Einführung eines Strafschadensersatzes zu befürworten, erscheint es zweckmässig, eine spürbare Sanktionsmöglichkeit für den vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verletzer vorzusehen. Die AIPPI hat sich in der Frage Q186 ebenfalls hiermit befasst.<sup>130</sup> Die Entschliessung der AIPPI geht unter Ziffer 3 dahin, dass für vorsätzliche Verletzungshandlungen ein erweiterter Schadensersatz gerechtfertigt sei. Diesen Ansatz halten wir nach wie vor für richtig. Man sollte gesetzgeberisch einen variablen Vervielfacher auf die übliche Lizenzgebühr ermöglichen, der je nach den Umständen in einem Bereich zwischen dem Faktor 1 und 2 liegen kann.

Dieser Ansatz beruht auf der Vermutung, dass bei der rechtsgeschäftlichen Lizenz die Gebühr in einer Höhe vereinbart wird, die zu einer Aufteilung des aus der Schutzrechtsverwendung fliessenden Vorteils zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber führt. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass der Vorteil aus der Schutzrechtsverwendung i.d.R. bei der doppelten üblichen Lizenzgebühr liegt. Wird der Schutzrechtsverletzer daher nur zur Zahlung einer einfachen Lizenzgebühr verpflichtet, verbleibt ihm ein entsprechender Vorteil aus der Schutzrechtsverletzung.

In Übereinstimmung mit dem Bericht zu Q186 befürworten wir entsprechend die Lizenzgebühr regelmässig mit einem Faktor 1,5 anzusetzen, die bei leichter Fahrlässigkeit auf eine einfache Lizenzgebühr reduziert, bei Vorsatz auf eine zweifache Lizenzgebühr erhöht werden könnte.

Eine solche Regelvermutung für die Berechnung würde zudem dem Bedürfnis der Praxis Rechnung tragen, die einfache Regeln benötigt, die ein aufwändiges Gerichtsverfahren (einschliesslich Sachverständigengutachten) für die Ermittlung des Schadensersatzes entbehrlich machen.

- 3) *Die Gruppen sind eingeladen, weitere Vorschläge zu möglichen zukünftigen Entwicklungen der vorliegenden Frage zu machen.*

Als verbesserungsbedürftig erscheint unserer Ansicht nach die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers vom Verletzer Auskunft zu verlangen. Wie bisher nur teilweise anerkannt, sollte der Markenverletzer unabhängig von der möglichen Quote des Gewinns, die auf die Kennzeichenverletzung fällt, verpflichtet sein, über seine Unkosten und seinen Gewinn Auskunft zu erteilen. Diese Angaben sind Voraussetzung dafür, dass die Quote des Gewinns geschätzt werden kann, die auf der Verletzung des Kennzeichens beruht.

Ferner ist zu erwägen, dem Schutzrechtsinhaber grundsätzlich einen Rechnungslegungsanspruch zu gewähren, um ihn in die Lage zu versetzen, die erteilte Auskunft besser zu kontrollieren. Dadurch könnte zugleich das umständliche und zeitaufwändige Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung vermieden werden.

## **Zusammenfassung**

Die zentrale Norm über Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie findet sich in § 14 MarkenG, der dem Markeninhaber einen Anspruch auf Schadenersatz für alle schuldhaften Eingriffe in sein ausschliessliches Markenrecht gewährt. Der Anspruch ist grundsätzlich einheitlich ausgestaltet, d.h. er differenziert weder nach Art, Form oder Umfang der Markenrechtsverletzung,

---

<sup>130</sup> Vgl. den Bericht der deutschen Landesgruppe von Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int 2005, 403 ff.

noch nach dem Grad des Verschuldens. Die Regelung wird auch auf den Lizenznehmer angewandt, der den Umfang seiner Berechtigung überschreitet und dadurch eine Markenrechtsverletzung begeht. Selbst für den Fall der gewerbsmässigen, vorsätzlichen Markenrechtsverletzung sieht das deutsche Recht keine besonderen Sanktionen vor.

Besondere gesetzliche Vorschriften für die Berechnung des Schadenersatzes bei Markenrechtsverletzungen bestehen derzeit nicht, sollen aber im Rahmen der Umsetzung der RL 2004/48/EG demnächst ins deutsche Recht eingefügt werden. Dadurch sollen die von der Rechtsprechung entwickelten Sonderregeln für die Berechnung des Schadenersatzes bei Schutzrechtsverletzungen gesetzlich verankert, inhaltlich aber gegenüber der geltenden Rechtslage keine Veränderung bewirkt werden. Obwohl auch im Markenrecht an sich die Regeln des allgemeinen Zivilrechts Geltung beanspruchen, wurden diese durch die Rechtsprechung um die sogenannte *'dreifache Schadensberechnungsmethode'* ergänzt. Der Schutzrechtsinhaber hat danach ein Wahlrecht, ob er den Schaden nach dem konkret entgangenen Gewinn, nach dem Gewinn des Verletzers oder an Hand einer Lizenzanalogie berechnen will. Aus primär beweisrechtlichen Gründen ist die Berechnungsmethode der Lizenzanalogie in der Praxis dominant. Zusätzlich zu dem konkreten Schaden für die erlittene Markenverletzung gewährt die Rechtsprechung dem Inhaber auch Ersatz für den Markverwirrungsschaden.

Die Praxis ist mit der geltenden Rechtslage primär aus zwei Gründen unzufrieden: einerseits ist der Markenrechtsinhaber für die Berechnung des Schadens auf die Mitwirkung des Verletzers angewiesen. Die entsprechenden Auskunftsansprüche sind jedoch zu restriktiv gefasst und büden dem Verletzten ein erhebliches prozessuales Risiko auf. Andererseits wird kritisiert, dass der Schadenersatz für die Fälle der vorsätzlichen, gewerbsmässigen Verletzung zu niedrig angesetzt ist, weil er den Schutzrechtsinhaber nicht voll entschädigt, potentielle Verletzer nicht ausreichend abschreckt.

## **Summary**

The central provision with regard to damages for infringement, counterfeiting and piracy of trademarks is sec. 14 Trademark Act, which entitles the trademark owner to claim damages in all cases of culpable infringement of his exclusive right of use in the trademark. Sec. 14 Trademark Act provides for a uniform remedy, i.e. it neither draws any differentiation according to the manner, form or extent, nor between deliberate and negligent infringement. In fact the rule is similarly applied to a licensee who exceeds the scope of licence and thereby commits a trademark infringement. Even with regard to cases of deliberate commercial infringement (product piracy) German law does not provide for specific sanctions.

At present, there are nor specific rules on the calculation of damages in case of trademark infringements, but it is proposed to introduce such rules in the course of implementation of Directive 2004/48/EC into German law. The new provision to be enacted will codify the rules on calculation of damages as they have been developed by the judiciary, but do not intend to alter the current legal situation. Despite the fact that the rules of general private law similarly apply in the area of trademark law, the judiciary has developed the so-called triple damage calculation, i.e. specific rules on the calculation of damages for infringement of intellectual property rights. According to this rule the trademark owner has the choice between two mutually exclusive methods to calculate damages: He can either demand the damage actually suffered, levy the profits of the infringer or opt for an adequate licence fee. Primarily as a consequence of the rules on evidence the method to calculate damages by means of a licence analogy is the most important in practice. In addition to damage actually suffered by the infringement committed the judiciary further grants the trademark owner damages for disadvantages caused by a market confusion.

Legal practice is discontent with the current situation mainly for two reasons: First, in order to calculate the amount of damages the trademark owner depends on the cooperation of the infringer. The respective rights to information, however, are too restrictive and impose considerable procedural burdens on the claimant. Secondly, it is criticised that the amount of damages is inadequate for cases of product piracy, as they neither provide for full compensation of the trademark owner, nor effectively deter any potential infringer.

### **Résumé**

L'article 14 de la Loi des Marques (Markengesetz) est la stipulation centrale concernant les dommages et intérêts pour la violation, la contrefaçon et le piratage des marques. Il admet au titulaire de la marque des dommages et intérêts pour chaque atteinte fautive à ses droits exclusifs. L'article 14 prévoit un droit unitaire, i.e. il ne considère ni la façon, ni la forme, ni l'étendue de la violation du droit du titulaire. Il ne distingue pas non plus le degré de la faute. Cette stipulation est aussi appliquée au licencié qui excède son droit d'exploiter la marque, en violant ainsi les droits du donneur de licence. Sont également sanctionnées de la même façon les personnes faisant métier de contrefaire et/ou agissant à dessein. La loi allemande ne prévoit pas de sanctions spécifiques concernant ce type de violations.

Momentanément, ils n'existent pas de règles spécifiques pour le calcul des dommages et intérêts; cependant, il est prévu que la transcription de la directive (CE) n° 48/2004 donne lieu à l'insertion de ces règles. Ainsi, les principes spéciaux, formés par la juridiction allemande pour le calcul des dommages et intérêts en vue des droits de propriété industrielle, seront intégrés dans la loi sans qu'une novation juridique en soit la conséquence. L'indemnisation par l'allocation de dommages et intérêts se fonde sur les règles communes en droit civil. Mais les juges de ce domaine ont y ajouté une méthode appelée "méthode triple pour le calcul des dommages et intérêts". Selon elle, le titulaire d'un droit de propriété industrielle peut choisir entre trois possibilités de calculer les dommages et intérêts. Soit il calcule la perte subie, soit il prend le gain du violateur, soit on détermine les dommages et intérêts en vue du montant qui aurait été stipulé dans un contrat d'exploitation. Pour des raisons de la preuve, la méthode la plus souvent appliquée dans la pratique est cette dernière, dénommée "méthode d'analogie de licence". En outre, la juridiction admet au titulaire des dommages et intérêts pour la "perturbation du marché" dont il souffre.

La pratique a exprimé son mécontentement de la situation présente, principalement pour deux raisons: premièrement, le titulaire de la marque dépend de la collaboration du violateur, pour le calcul de ses dommages et intérêts. Mais les droits à l'information qui s'y appliquent n'admettent qu'un accès restreint et imposent un fardeau assez lourd concernant les risques du procès. Deuxièmement, les juristes critiquent que les dommages et intérêts dans les cas d'une violation préméditée et faisant métier sont trop bas, parce que le montant n'indemnise pas suffisamment le titulaire. En outre, les violateurs potentiels ne sont pas découragés.