

Switzerland

Suisse
Schweiz

Bericht Q203

im Namen der Schweizer Gruppe
von Donatella FIALA, Philippe BARMAN, Yaniv BENHAMOU,
Yves BUGMANN, Lorenz EHRLER, Christoph GASSER, Urs HESS-ODONI,
Laurent MÜHLSTEIN und Roger STAUB

Schadensersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken

Fragen

I) 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.

Das Schweizer Markenrecht unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen verschiedenen Arten einer Markenverletzung.

Die Haftungsvoraussetzungen bei Markenverletzungen sind weiter identisch mit denjenigen des allgemeinen Schweizer Obligationenrechts (Systematische Sammlung des Bundesrechts, SR 220), auf welches das Markenschutzgesetz bezüglich der Entschädigungsansprüche ausdrücklich verweist (Art. 55 Abs. 2 MSchG). Immerhin hat der Richter bei der Bemessung des Schadensersatzanspruches die gesamten Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Es gilt jedoch zu betonen, dass das Schweizer Recht sog. Strafschadensersatz (punitive damages) nicht kennt, da sich dies weder mit den zulässigen Methoden der Schadensberechnung noch mit dem schweizerischen Ordre public vereinbaren liesse.

Nach Schweizer Recht kommen bei einer Markenverletzung folgende Wiedergutmachungsansprüche in Betracht: Schadensersatz (Art. 41 OR), Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sowie Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR).

Das Bundesgericht hat vor kurzem die Auffassung aufgegeben, dass sich Schadensersatz und Gewinnherausgabe in jedem Fall per se ausschliessen, vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich die verschiedenen Positionen in der Tat gegenseitig ausschliessen.

Ein Schadensersatzanspruch besteht, soweit der Markeninhaber einen Schaden, die Widerrechtlichkeit (Markenverletzung), den (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden sowie ein Verschulden auf Seiten des Verletzers nachweisen kann.

Der Schaden ist grundsätzlich durch den Kläger zu beziffern. Ist dies nicht möglich, hat der Richter den Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu schätzen (Art. 42

Abs. 2 OR). Dies gilt sowohl für das Vorhandensein als auch die Höhe des Schadens, wobei jedoch die Anforderungen an die rechtsgenügende Substantiierung des Schadens als hoch zu bezeichnen sind. Per analogiam ist Art. 42 Abs. 2 OR auch auf die Gewinnherausgabe anwendbar.

Bezüglich der Berechnung des Schadensersatzes werden im Schweizer Recht der Nachweis des effektiven Schadens, die Methoden der Lizenzanalogie sowie der Analogie des Verletzergewinns diskutiert, wobei die eigenständige Bedeutung der beiden Letztgenannten als Berechnungsmethoden vermehrt in Frage gestellt wird.

In Bezug auf die Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sind die Beeinträchtigung fremder Rechte (Markenverletzung), ein Gewinn auf Seiten des Verletzers, wobei unter Umständen auch eine Verlustminderung ausreichen kann, der Kausalzusammenhang sowie die Bösgläubigkeit des Verletzers nachzuweisen.

Dem Markeninhaber steht weiter ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Eingriffskondition) zu. Soweit ersichtlich, geht die wohl überwiegende Lehre davon aus, dass unter diesem Titel zumindest eine übliche bzw. angemessene Lizenzgebühr für die (unrechtmässige) Nutzung der Marke geschuldet ist, wobei die Frage, ob auch ein darüber hinaus erzielter Gewinn herausverlangt werden kann, noch ungeklärt ist.

Schliesslich könnte bei einer schweren Beeinträchtigung der persönlichen Verhältnisse auch eine Genugtuung zugesprochen werden (Art. 49 OR).

Die Rechtsverfolgungskosten werden im Prozess als Parteientschädigung erstattet, deren Höhe vom Streitwert und der anwendbaren Verfahrensordnung abhängig ist. Allgemeine Überwachungskosten sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig.

- 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.*

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

Beim Markenrecht handelt es sich um ein absolutes Recht, vergleichbar mit dem Eigentum an einem körperlichen Gegenstand. Die Haftungsvoraussetzungen richten sich wie oben erwähnt nach dem allgemeinen Schweizer Obligationenrecht. Es gibt kein Spezialregime.

- 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.*

Der Schaden stellt eine unfreiwillige Vermögenseinbusse dar, welche der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand des Vermögens ohne das schädigende Ereignis entspricht (damnum emergens und lucrum cessans; Differenztheorie). Im Übrigen vgl. oben unter Ziffer I.1.

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

Gerichtsentscheide, bei welchen die originäre Unterscheidungskraft der Marke für die Berechnung des Schadenersatzes eine Rolle gespielt hätte, sind nicht bekannt.

Die erworbene Bekanntheit bzw. gar Berühmtheit einer Marke ist in Einzelfällen bei der Bestimmung eines *ex aequo et bono* bestimmten Schadenersatzes berücksichtigt worden. Die Bekanntheit bzw. Berühmtheit einer Marke kann regelmässig auch einen Einfluss auf

das Verschulden des Verletzers und das Verschulden wiederum einen Einfluss auf die Bemessung des Schadenersatzanspruches haben (Art. 43 Abs. 1 OR).

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

Es sind keine Fälle ersichtlich, bei welchen Gerichte solche Investitionen bei der Schadenersatzbemessung berücksichtigt hätten. Denkbar ist, dass solche Aufwendungen von der geschädigten Partei als ein Indiz für die Bekanntheit einer Marke angerufen werden und so indirekt einen Einfluss auf die Schadenersatzberechnung haben können (Art. 43 Abs. 1 OR).

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

Es sind keine Fälle bekannt, in denen die Profitabilität als solche ein entscheidender Faktor gewesen wäre, es sei denn, sie lasse sich als entgangener Gewinn quantifizieren und beweisen.

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

Fälle, in denen Gerichte Preisverfall explizit als einen relevanten Faktor behandelt hätten, sind nicht bekannt. Es müsste jedenfalls die Kausalität zwischen der eingeklagten Markenverletzung und dem Preisverfall (als direkter Schaden des Markeninhabers) nachgewiesen werden können.

Umgekehrt ist nicht zu übersehen, dass die tieferen Preise des Verletzers sich in der Praxis sogar negativ auf den Schadenersatzanspruch auswirken können, soweit die Gerichte wegen der tieferen Preise eine Kausalität zwischen Rechtsverletzung und Schaden verneinen, da die Kunden die Produkte des Verletzers gerade wegen der tieferen Preise erwerben, hingegen auf einen Kauf der teureren Originalware verzichten würden.

Immerhin könnte ein Preisverfall unter Umständen als Indiz für einen Minderwert der Marke infolge der Markenverletzung angesehen werden, was eine eigene Schadensposition darstellen kann.

- 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?*

Sowohl die tatsächlich erlittenen Verluste des Verletzten wie auch der vom Verletzer erwirtschaftete Gewinn können als Schadensberechnungsmethoden relevant sein (vgl. oben Ziffer I.1); Probleme können jedoch in beiden Fällen insbesondere bezüglich des Nachweises des Kausalverlaufs auftreten (u.a. Problematik der geteilten Kausalität, Berücksichtigung von Drittverkäufen etc.).

Der vom Verletzer mit den getätigten Verkäufen erzielte Nettogewinn kann sodann nach Massgabe von Art. 423 OR herausverlangt werden (Gewinnabschöpfung).

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

Parallelimporte markenrechtlich geschützter Produkte sind in der Schweiz grundsätzlich zulässig (BGE 122 III 469). Sollte ein Parallelimport ausnahmsweise dennoch unzulässig sein, bestehen bezüglich Schadenersatzansprüchen soweit ersichtlich keine Besonderheiten.

- 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?*

Vgl. oben Ziffer I.1.

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

Relevant ist der Nettogewinn, d.h. Bruttogewinn abzüglich der Gestehungskosten sowie (umstritten) eines auf die Markenverletzung entfallenden Anteils der Fixkosten.

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

Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls bzw. des Lizenzvertrages ab. In jedem Fall ist aber zu unterscheiden, bei wem ein nachweisbarer Schaden entstanden ist und wer diesen gerichtlich geltend machen kann. So kann beispielsweise der Lizenznehmer nicht in jedem Fall aus eigenem Recht klagen, wobei die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers im Rahmen einer soeben erfolgten Gesetzesrevision gestärkt wurde.

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

Die Stärke bzw. Bekanntheit der Marke spielt soweit ersichtlich keine Rolle bei der Aufteilung des Gewinns.

Es ist jedoch denkbar, dass die Bekanntheit einer Marke einen Einfluss auf die Substituierbarkeit von Produkten und damit auf den Kaufentscheid der Abnehmer sowie insofern auf die nachweisbare Kausalität zwischen Markenverletzung und Gewinn hat.

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

a) *Wie wird die Lizenzgebühr festgesetzt?*

Geschuldet ist eine angemessene bzw. übliche Lizenzgebühr, welche grundsätzlich der branchenüblichen Lizenzgebühr entspricht bzw. einer hypothetischen Lizenzgebühr, welche vernünftige Vertragsparteien in Kenntnis der Umstände vereinbart hätten (BGE 132 III 379 Milchschaumer II).

Gemäss Bundesgericht steht diese Methode dann im Vordergrund, wenn der Rechtsinhaber Dritten nichtexklusive Lizenzen gewährt hat, vergleichbare Verhältnisse vorliegen und angenommen werden kann, dass auch dem Verletzer eine Lizenz in derselben Höhe gewährt worden wäre und dieser seinerseits bereit gewesen wäre, einen Lizenzvertrag abzuschliessen (BGE 132 III 379 Milchschaumer II).

Für den Nachweis der Schadenshöhe sind somit vergleichbare Lizenzverträge bzw. allenfalls Branchenstatistiken hilfreich. Im Übrigen haben die Bekanntheit der Marke, die Bedeutung der Marke für den Absatz, die Dauer und den Umfang der Kennzeichenbenutzung einen Einfluss auf die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr. Das Schweizer Recht kennt jedoch keinen Verletzerzuschlag.

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

Bei der Lizenzanalogie handelt es sich lediglich um eine Schadensbemessungsmethode, welche den Markeninhaber nicht vom Nachweis eines Schadens befreit. Soweit es zwischen dem Markeninhaber und dem Verletzer nicht zu einem Lizenzvertrag gekommen wäre, kann unter diesem Titel keine Entschädigung zugesprochen werden. Das Bundesgericht lehnt den sog. normativen Schadensbegriff ab. Das Schweizer Recht kennt weiter keine Art. 13 Abs. 1 lit. b der Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG) analoge Bestimmung.

Ein Teil der Lehre versucht, die Lizenzanalogie in allgemeinerer Weise auch auf die Tatbestände der Gewinnherausgabe bzw. ungerechtfertigten Bereicherung (ersparte Lizenzgebühr) anzuwenden.

- 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.*

Das schweizerische Recht kennt keine administrativen Verfahren, welche der Herausgabe von Akten zur Schadensbestimmung dienen könnten.

Gemäss Art. 55 Abs. 1 Lit. c MSchG kommt dem Markeninhaber ein selbständiger Auskunftsanspruch gegenüber jedem Besitzer von markenverletzenden Gegenständen zu, um die Anzahl und Herkunft der fraglichen Gegenstände in Erfahrung bringen zu können.

Art. 59 Abs. 2 MSchG legt weiter fest, dass der Richter auf Begehren des Geschädigten alle vorsorglichen Massnahmen anordnen kann, welche der Beweissicherung dienen können. Dazu gehört die vorsorgliche Herausgabe von Akten (Bestellungen, Rechnungen etc.). Die Massnahmen nach Art. 59 Abs. 2 MSchG können sich sowohl gegen den Verletzer als auch gegen Dritte richten.

Daneben können im Rahmen des Hauptprozesses entsprechende Beweisanträge auf Edition von Dokumenten bzw. Rechnungslegung (Umsatz, Gewinnmarge etc.) gestellt werden.

- 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?*

Bei der Markenverwässerung handelt es sich um die Erosion der Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft einer Marke. Dieser Sachverhalt wird auch als Marktverwirrungsschaden bezeichnet, wobei die Verwirrung keinen Schaden, sondern eine Störung darstellt, welcher mittels Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen, gegebenenfalls Urteilspublikation, beizukommen ist.

Soweit vermehrte Werbeanstrengungen, Klarstellungen (oder gar Rückrufaktionen) nötig werden, sind diese als effektive Schadensposition geltend zu machen. Ein Minderwert der Marke ist regelmässig nicht ziffernmässig nachweisbar, weshalb der Richter gehalten ist, den Minderwert (=Schaden) zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR), soweit sich der Eintritt und die Höhe des Schadens zumindest mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen.

- 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 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?

Macht der Markeninhaber Schadensersatz aus unerlaubter Handlung geltend, so hat er nachzuweisen, dass auf Seiten des Verletzers ein Verschulden, sei es Vorsatz oder Fahrlässigkeit, vorliegt. Ein Verschulden zumindest in der Erscheinungsform der Fahrlässigkeit kann dabei auch bei Unkenntnis der Rechtswidrigkeit vorliegen, nämlich wenn der Verletzer bei Anwendung der pflichtgemässen Sorgfalt von der Marke und Markenverletzung hätte Kenntnis haben müssen, unter Umständen etwa durch Unterlassen einer Schutzrechtsabklärung. Ein

Irrtum über die Sach- und Rechtslage befreit grundsätzlich aber nur von der Haftung, soweit er entschuldbar ist. Die objektiv erwartete Sorgfalt dürfte bei Herstellern und Grossunternehmen grösser sein als bei Händlern und KMUs.

Sodann hat der Richter bei der Bemessung des Schadensersatzes auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Das Schweizer Recht kennt jedoch keinen Verletzerzuschlag bzw. Strafschadensersatz; in diesem Sinne wäre eher zu erwarten, dass bei leichtem Verschulden der Schadensersatzanspruch gekürzt würde.

Beim Anspruch auf Gewinnherausgabe ist hingegen die Bösgläubigkeit des Verletzers nachzuweisen. Der gute Glaube wird zwar vermutet, jedoch kann sich derjenige nicht darauf berufen, welcher die nach den Umständen verlangte Aufmerksamkeit nicht walten liess (Art. 3 ZGB). Es ist davon auszugehen, dass zwischen dem Begriff des Verschuldens bzw. dem Begriff der Bösgläubigkeit letztlich keine grossen Unterschiede bestehen.

In Bezug auf den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ist hingegen weder Verschulden noch Bösgläubigkeit erforderlich. Immerhin hätte der gutgläubige Verletzer unter diesem Titel nur die im Zeitpunkt der Rückforderung noch bestehende Bereicherung herauszugeben (Art. 64 OR), wobei jedoch umstritten ist, ob diese Bestimmung auch auf Fälle der Verletzung von Immaterialgüterrechten anzuwenden bzw. von Bedeutung ist.

- 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?*

Grundsätzlich kommen die gleichen Kriterien der Schadensberechnung (Art. 42 OR) zur Anwendung (Differenztheorie). Dies ergibt sich aus Art. 99 Abs. 3 OR. Grundsätzlich ist der Geschädigte so zu stellen, wie wenn der Vertrag korrekt erfüllt worden wäre (positives Interesse). Es sind aber auch Konstellationen denkbar, in welchen es zu einem Dahinfallen des Vertrages (ex tunc) kommt und der Geschädigte in der Folge so zu stellen ist, als wäre der Vertrag nie geschlossen worden (negatives Interesse).

Bezüglich des Schadensersatzanspruches aus Vertragsverletzung (Art. 97 OR) bestehen insofern auch Unterschiede, als der *Vertragsverletzer* nachweisen muss, dass ihn kein Verschulden trifft (Exkulpationsmöglichkeit). Weiter kommt grundsätzlich die längere 10-jährige Verjährungsfrist zur Anwendung (Art. 127 OR).

- 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 sieht sich bei der Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen in aller Regel mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert: Dies betrifft einerseits ungeklärte Fragen bezüglich der Haftungsvoraussetzungen als auch des Verhältnisses zwischen den verschiedenen Anspruchsgrundlagen (fehlende Rechtssicherheit), andererseits die rechtsgenügende Substantiierung des Vorhandenseins als auch der Höhe des erlittenen Schadens bzw. des Nachweises der adäquaten Kausalität. Insgesamt werden die Beweisanforderungen von den Markeninhabern häufig als zu hoch empfunden.

In Bezug auf den Schadensersatzanspruch (Art. 41 OR) ist unter anderem ungeklärt, inwieweit Fixkosten in Abzug zu bringen oder auch Substitutionsprodukte (grundsätzliche Umsatzentwicklung ohne Markenverletzung) zu berücksichtigen sind.

Beim Anspruch auf Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) ist es erfahrungsgemäss schwierig, an die richtigen Geschäftszahlen des Verletzers zu kommen, wobei sich auch hier die Frage der Berücksichtigung der Fixkosten stellt. Grundsätzlicher Natur ist schliesslich die Problematik der geteilten Kausalität.

Sodann ist die Anwendung des Bereicherungsrechts (Art. 62 OR) auf immaterialgüterrechtliche Fälle noch wenig geklärt: Es besteht das Risiko, dass sich der Markeninhaber mit einer „blossen“ Lizenzgebühr zufrieden geben muss; weiter stellt sich die Frage, inwieweit die Entreicherungseinrede relevant ist.

Generell zu Problemen können schliesslich die (derzeit noch) in allen Kantonen unterschiedlichen Verfahrensordnungen und die teilweise kantonal abweichende Gerichtspraxis führen. Hinzu kommen bisweilen fehlendes betriebswirtschaftliches Fachwissen auf Seiten der Gerichte und Pannen bei der tatsächlichen Geheimhaltung geheimer Geschäftszahlen.

- 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 Tatsache der Einziehung führt zu keiner grundsätzlich anderen Schadensberechnung.

Rein praktisch können sich aber bei der Berechnung des Schadens nach dem Differenzprinzip gewisse Auswirkungen ergeben.

- 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.

Vgl. oben Ziffer I.10.

- 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.*

Keine Bemerkungen.

II) Vorschläge für die zukünftige Harmonisierung

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

Die Schweizer Gruppe hält eine internationale Harmonisierung im vorliegenden Bereich nicht für vordringlich. Vielmehr wäre national darauf hinzuwirken, dass dem Markeninhaber in Fällen von Markenverletzung, Fälschung und Piraterie auch eine angemessene Entschädigung zugesprochen wird.

- 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.*

Grundsätzlich hält die Schweizer Gruppe eine klare Unterscheidung zwischen Schadensersatz, Gewinnherausgabe (Abschöpfung des Verletzergewinns) und auch Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung (Eingriffskondition) für wünschenswert. Demgegenüber erscheint ein Spezialregime für Immaterialgüterrechtsverletzungen an sich nicht erforderlich, ein angemessener Interessensausgleich ist vielmehr auch im Rahmen der Haftung nach allgemeinem Obligationenrecht zu erreichen. Dabei sollte aber in der Praxis den Besonderheiten der Verletzung von Immaterialgüterrechten im Vergleich zur Verletzung anderer (körperlicher) absoluter Rechte vermehrt Rechnung getragen werden (z.B.

schwere Quantifizierbarkeit/Beweisbarkeit des Schadens, der durch Marktverwirrung und Verwässerung der Marke entsteht; Problematik des Zugangs zu den Geschäftszahlen des Verletzers). Die gegenwärtig von den schweizerischen Gerichten gestellten Anforderungen an Entschädigungsbegehren werden vor diesem Hintergrund als zu hoch eingestuft.

Obschon die Schweizer Gruppe der Einführung eines normativen („fiktiven“) Schadensbegriffes und damit sinngemäss eines Verletzerzuschlags kritisch gegenübersteht, wäre es auch aus generalpräventiven Überlegungen wünschenswert, wenn der Verletzer zumindest nicht besser als ein Lizenznehmer gestellt wird; ob dies die Einführung einer Gesetzesbestimmung analog der Durchsetzungsrichtlinie der EU erfordert oder aber vielmehr das Ergebnis der „normalen“ Anwendung z.B. des Bereicherungsrechts darstellen könnte, kann offen bleiben.

Weiter hält es die Schweizer Gruppe für wichtig, dass dem Markeninhaber eine angemessene Entschädigung für Rechtsverfolgungskosten zugesprochen wird.

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

Keine Bemerkungen.

Summary

The conditions for liability for trademark infringement are identical with the ones of the Swiss Code of Obligations (OR). In the assessment of damages the judge has to take into account the entirety of circumstances as well as the degree of fault (Art. 43(1) OR). However, it has to be pointed out that Swiss law does not recognize punitive damages.

Under Swiss law the following causes of action for monetary compensation can be put forward: compensation for damages (Art 41 OR), account of profits (Art. 423 OR) and unjustified enrichment (Art. 62 OR). These causes of action are not necessarily per se mutually exclusive.

Compensation for damages is available if the trademark owner can prove damages, unlawfulness (trademark infringement), a causal connection between the illegal activities and the damages, and fault on the part of the infringer.

Generally, the damage needs to be estimated (figures). If this is not possible, the judge has to appraise the existence and the extent of the damage taking into account the usual course of events (Art. 42(2) OR) but the requirements of substantiation and proof are considered extensive.

In relation to the calculation of damages the proof of the actual damage, the analogy of royalties (Lizenzanalogie) and the inference from the infringer's profits are discussed under Swiss law.

In relation to account of profits (Art. 423 OR) the impairment of a third party right (trademark infringement), the infringer's profits (under certain circumstances a reduction of loss may suffice), the causal connection and bad faith on the side of the infringer need to be established.

Further, the trademark owner has an action for unjustified enrichment (Eingriffskondiktion). The probably prevailing doctrine presumes that at least usual or adequate royalties for the (illegal) use of the trademark can be obtained under this cause of action. However, it is unclear whether any further profits of the infringer can be claimed and whether the plea that there is no enrichment left (Entreicherungseinrede) is applicable.

In summary, both the lack of certainty in the laws as well as the various practical difficulties in prosecuting claims for monetary compensation have to be considered problematic.

Résumé

Les conditions de la responsabilité en cas de violation de la marque sont identiques à celles du droit des obligations (CO). Pour fixer les dommages-intérêts, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce ainsi que le degré de la faute (art. 43 al. 1 CO). Il convient cependant de préciser que le droit suisse ne connaît pas les dommages-intérêts punitifs (*punitive damages*).

En droit suisse, en cas de violation de la marque, les actions en réparation du préjudice suivantes peuvent être intentées: l'action en dommages-intérêts (art. 41 CO), l'action en remise du gain (art. 423 CO) ainsi que l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO). Ces actions ne s'excluent pas mutuellement dans tous les cas.

L'action en dommages-intérêts suppose la preuve par le titulaire de la marque d'un dommage, d'un acte illicite (violation de la marque), d'un lien de causalité entre le comportement illicite et le dommage ainsi que d'une faute du contrevenant.

Le dommage doit être chiffré. Lorsque cela n'est pas possible, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation tant pour l'existence que pour l'étendue du dommage en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO), mais cela ne libère pas le lésé d'apporter tous les éléments de preuve permettant d'établir le dommage.

Concernant le calcul des dommages-intérêts, la preuve du dommage effectif, la méthode de l'analogie avec la licence (Lizenzanalogie) ainsi que l'analogie avec les bénéfices du contrevenant sont discutés en droit suisse.

L'action en remise du gain (art. 423 CO) suppose la preuve d'une atteinte aux droits d'un tiers (violation d'une marque), d'un gain réalisé par le contrevenant, lequel peut également prendre la forme d'une diminution du dommage, d'un lien de causalité ainsi que de la mauvaise foi du contrevenant.

L'action en enrichissement illégitime peut également être invoquée par le titulaire de la marque ("Eingriffskondiktion"). La doctrine majoritaire considère que cette prétention oblige le contrevenant à payer une redevance de licence usuelle, respectivement raisonnable, pour l'utilisation (in-due) de la marque. La question de savoir si le montant à restituer peut être supérieur à la redevance ainsi que l'application de la condition d'appauvrissement n'ont pas encore été tranchées.

En résumé, le manque de sécurité juridique ainsi que les nombreuses difficultés pratiques apparaissent encore problématiques en droit suisse pour faire valoir des prétentions pécuniaires.

Zusammenfassung

Die Haftungsvoraussetzungen bei Markenverletzungen sind identisch mit denjenigen des allgemeinen Schweizer Obligationenrechts (OR). Der Richter hat bei der Bemessung des Schadensersatzanspruches die gesamten Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Es gilt jedoch zu betonen, dass das Schweizer Recht sog. Strafschadensersatz (*punitive damages*) nicht kennt.

Nach Schweizer Recht kommen bei einer Markenverletzung folgende Wiedergutmachungsansprüche in Betracht: Schadensersatz (Art. 41 OR), Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sowie Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR). Diese Ansprüche schliessen sich nicht in jedem Fall per se gegenseitig aus.

Ein Schadensersatzanspruch besteht, soweit der Markeninhaber einen Schaden, die Widerrechtlichkeit (Markenverletzung), den Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden sowie ein Verschulden auf Seiten des Verletzers nachweisen kann.

Der Schaden ist grundsätzlich zu beziffern. Ist dies nicht möglich, hat der Richter das Vorhandensein als auch die Höhe des Schadens mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR), wobei die Anforderungen an die rechtsgenügende Substantiierung dennoch als hoch zu bezeichnen sind.

Bezüglich der Berechnung des Schadensersatzes werden im Schweizer Recht der Nachweis des effektiven Schadens, die Methoden der Lizenzanalogie sowie der Analogie des Verletzergewinns diskutiert.

In Bezug auf die Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sind die Beeinträchtigung fremder Rechte (Markenverletzung), ein Gewinn auf Seiten des Verletzers, wobei unter Umständen auch eine Verlustminderung ausreichen kann, der Kausalzusammenhang sowie die Bösgläubigkeit des Verletzers nachzuweisen.

Dem Markeninhaber steht weiterhin ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Eingriffskondition) zu. Die wohl überwiegende Lehre geht davon aus, dass unter diesem Titel zumindest eine übliche bzw. angemessene Lizenzgebühr für die (unrechtmässige) Nutzung der Marke geschuldet ist, wobei die Frage, ob auch ein darüber hinaus erzielter Gewinn herausverlangt werden kann, sowie die Anwendbarkeit der Entreicherungseinrede noch ungeklärt sind.

Insgesamt sind sowohl die fehlende Rechtssicherheit als auch zahlreiche praktische Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von finanziellen Ansprüchen als problematisch zu bezeichnen.