

## **Entschliessung**

### **Frage Q203**

#### **Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken**

---

Jahrbuch 2008/II, Seiten 427–429  
Kongress von Boston, 6.–11. September 2008

#### **AIPPI**

##### **Feststellend:**

- 1) AIPPI hat in vorhergehenden Fragen Aspekte der monetären Sanktionen für Markenverletzungen untersucht, was zur Annahme
  - a) der Resolution des Geschäftsführenden Ausschusses von Lissabon im Jahre 2002 (Q169) bezüglich strafrechtlicher Sanktionen bei der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums; und
  - b) der Resolution des Geschäftsführenden Ausschusses von Berlin im Jahre 2005 (Q186) bezüglich des Strafschadenersatzes als strittige Frage der Rechte des geistigen Eigentumsgeführt hat.
- 2) Die Resolution zu Q186 stellte fest, dass die Zuerkennung eines erhöhten Schadenersatzes in zivilrechtlichen Fällen dann gerechtfertigt sein mag, wenn die Rechtsordnungen keine sonstige praktische Abschreckung vorsätzlicher Verletzungshandlungen bewirken.
- 3) Die vorliegende Resolution enthält allgemeine Prinzipien zur Bestimmung des monetären Schadenersatzes für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken, unabhängig von der spezifischen theoretischen Grundlagen für die Zuerkennung des Schadenersatzes in den unterschiedlichen Rechtssystemen.

##### **Berücksichtigt folgende Erwägungen:**

- 1) Bezüglich der übergreifenden Prinzipien, die den monetären Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken regeln, herrscht weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass Schadenersatz auf der Grundlage von Tatsachen und auf der Basis von wirtschaftlichen Überlegungen bemessen und mit dem Ziel zuerkannt werden sollte, den vom Markeninhaber durch die Markenverletzung erlittenen Schaden oder die Beeinträchtigung wiedergutzumachen.
- 2) Die Mehrzahl der Länder stimmt überdies dahingehend überein, dass ein Verletzer von seiner Verpflichtung, dem Markeninhaber Schadenersatz zu leisten, nicht lediglich deshalb befreit sein sollte, weil der Verletzer gutgläubig war.
- 3) Es gibt eine grosse Zahl verschiedener Vorgehensweisen bezüglich der spezifischen wirtschaftlichen und anderen Faktoren, die konkret für die Bemessung des Schadenersatzes berücksichtigt werden. Diese verschiedenen Vorgehensweisen bedeuten jedoch nicht ein Fehlen

eines grundsätzlichen Konsens, sondern beruhen hauptsächlich auf der unterschiedlichen Rechtspraxis in den einzelnen Ländern (wie z.B. Möglichkeit, Umfang und Zeitpunkt der Beweis- oder Tatsachenerhebung).

- 4) Diese Entschliessung spricht Fragen, die sich auf rechtliche Definitionen von Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken beziehen, nicht an.
- 5) Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken werden in dieser Resolution umfassend als "Verletzung" oder "Markenverletzung" bezeichnet, unabhängig von den Definitionen, die in den nationalen Rechtssystemen existieren mögen.
- 6) Der Begriff "Markeninhaber" erfasst alle Personen, die berechtigt sind, rechtliche Massnahmen wegen der Verletzung einer Marke zu ergreifen.

### **Verabschiedet die folgende Entschliessung:**

- 1) Die Zuerkennung des zu leistenden Schadensersatzes für Markenverletzungen sollte dem Verletzten einen vollständigen Ausgleich des gesamten erlittenen Schadens bieten, so dass der Schaden vollständig ausgeglichen wird, und eine abschreckende Wirkung gegen weitere Verletzungen der Markenrechte erzielen.
- 2) Die Bemessung des Schadensersatzes für Markenverletzungen sollte vornehmlich auf der Grundlage objektiver wirtschaftlicher Gesichtspunkte erfolgen.
- 3) Die folgenden Prinzipien sollten ebenfalls angewendet werden:
  - a) Die Existenz eines vom Markeninhaber durch die Verletzung erlittenen Schadens soll widerlegbar vermutet werden. Der Umfang des monetären Schadensersatzes sollte auf der Grundlage fairer und objektiver Methoden berechnet werden.
  - b) Der Beweis eines Vorsatzes beim Verletzer sollte für die Zuerkennung von Schadensersatz nicht notwendig sein. Guter Glaube des Verletzers sollte die Zuerkennung von Schadensersatz nicht ausschliessen.
  - c) In Fällen, in denen dies angemessen erscheint, sollte das Erfordernis einer wirtschaftlichen Abschreckung zukünftiger Markenverletzungen für die Bemessung des Schadensersatzes berücksichtigt werden.
  - d) Dem Markenbesitzer kann gestattet werden, den sich aus der Verletzung für den Verletzer ergebenden finanziellen Nutzen herauszuverlangen. Ausserhalb der unten in f) beschriebenen Fälle sollte es dem Markeninhaber jedoch nicht möglich sein, sowohl seinen eigenen entgangenen Gewinn als auch den durch die Verletzung erzielten finanziellen Nutzen des Verletzers geltend zu machen.
  - e) Wenn der Schadensersatz auf der Grundlage von Lizenzgebühren bemessen wird, so kann der zuerkannte Betrag in Fällen, in denen dies angemessen erscheint, erhöht werden, um (1) den dem Markeninhaber entstandenen Schaden vollständig auszugleichen und (2) zukünftige Verletzungen abzuschrecken.
  - f) Bei grob fahrlässiger oder böswilliger Verletzung kann der zu leistende Schadensersatz angemessen erhöht werden. Dies gilt auch bei bestimmten besonders schwerwiegenden Arten der Markenverletzung, die die Öffentlichkeit als Verbraucher und den Markeninhaber mit grosser Wahrscheinlichkeit schwerwiegend schädigen. Verletzungen dieser Art können in angemessener Weise durch gesetzlich festgelegte Schadensersatzbeträge oder Multiplikatoren des tatsächlich entstandenen Schadens erfasst werden.

- 4) Grundsätzlich sollten für die Bemessung des Schadensersatzes in Markenfällen alle wirtschaftlich relevanten Informationen berücksichtigt werden. Dies schliesst die folgenden Arten von Nachweisen ein, von denen einzelne oder mehrere in die Bemessung des Schadensersatzes einfließen können, je nach den Umständen jedes einzelnen Falles:
  - a) Nachweise des vom Markeninhaber durch die Verletzung erlittenen Schadens, wie etwa folgende:
    - i) Entgangene Gewinne;
    - ii) Entgangene oder fehlgeleitete Umsätze;
    - iii) Preisverfall;
    - iv) Verlust von Marktanteil und Preisvorteil;
    - v) das Ausmass der Verwechslungsgefahr für Verbraucher oder tatsächlich am Markt vorkommende Verwechslungen;
    - vi) Schaden im Zusammenhang mit dem guten Ruf der Marke, einschliesslich der Beeinträchtigung des Rufs der Marke und anderen Schadens für das Ansehen der Marke, wie etwa ein sich aus der minderwertigen Qualität der Produkte des Verletzers ergebender Schaden;
    - vii) die Kosten angemessener korrigierender oder vorbeugender Massnahmen, die der Markeninhaber in Bezug auf die Verletzung vornimmt;
    - viii) der durch die Verletzung verursachte Verlust zukünftiger Geschäftschancen.
  - b) Schadensnachweise im Zusammenhang mit dem Verletzer:
    - i) Der vom Verletzer durch die Verletzung erzielte finanzielle Nutzen;
    - ii) das Ausmass der Werbung, des Marketings, des Vertriebs und des Verkaufs der verletzenden Waren oder Dienstleistungen;
    - iii) die Qualität der verletzenden Waren oder Dienstleistungen (wenn die Qualität erheblich unter der vom Markeninhaber angebotenen Qualität liegt, kann der dem Markeninhaber zugefügte Schaden grösser sein);
    - iv) Bösgläubigkeit des Verletzers.
  - c) Wenn der Schadensersatz auf der Grundlage von Lizenzgebühren bemessen wird, angemessene Lizenzgebühren in vergleichbaren Fällen.
- 5) Da die Bemessung des angemessenen Schadensersatzes in Markenfällen von tatsächlichen Nachweisen abhängt, sollten die Parteien in der Lage sein, sich solche Beweise von der anderen Partei im Laufe des Verfahrens zu beschaffen. Dies sollte die in 4) a bis c dieser Resolution aufgeführten Informationen und Unterlagen einschliessen. Unter Berücksichtigung des unter 6) erläuterten Schutzes von Geschäftsgeheimnissen und anderen sensiblen geschäftlichen Informationen sollte der Verletzer verpflichtet sein, sowohl seine Umsatz- und Gewinnzahlen als auch – in Fällen, in denen dies angebracht scheint – Informationen über seine Liefer- und Absatzwege offenzulegen, soweit sich diese auf die verletzende Marke beziehen.
- 6) Geschäftsgeheimnisse und andere sensible geschäftliche Informationen sollten vor Offenlegung gegenüber der jeweils anderen Partei oder der Öffentlichkeit durch besondere Anordnungen oder andere prozessuale Mittel geschützt werden, um den Zugang zu solchen Informationen auf (1) namentlich benannte Mitarbeiter der Partei, 2) den Prozessbevollmächtigten der

empfangenden Partei oder (3) das Gericht oder durch das Gericht oder die Parteien benannte Sachverständige zu beschränken.

- 7) In den Ländern, in denen der Kläger die Methode der Berechnung des Schadensersatzes wählen muss, sollten alle relevanten Informationen und Unterlagen den Parteien vor dem Zeitpunkt, zu dem diese Wahl stattfindet, zugänglich sein.