

Frage Q203**Schadenersatz für Verletzung, Fälschung und Piraterie von Marken****HINTERGRUND**

Der geschäftsführende Ausschuss der AIPPI hat das Thema Schadenersatz bei Verletzung, Nachahmung und unberechtigter Benutzung von Marken in die Tagesordnung des AIPPI Kongresses 2008 eingebunden. Wie von den Arbeitsrichtlinien betont wird, ist der Schadenersatz aus Markenverletzungen oft schwer festzusetzen und bereitet häufig mehr Schwierigkeiten in Fällen von Nachahmung und unberechtigter Benutzung. Dieser zusammenfassende Bericht zeigt eine Reihe von Bereichen auf, in denen es bedeutende Abweichungen zwischen Ländern im Hinblick auf die Festsetzung des Schadenersatzes gibt und sich die Frage der Notwendigkeit im Hinblick auf eine erweiterte Harmonisierung, zum Beispiel auf Vorschläge zu den zu harmonisierenden Bereichen, stellt.

Die Fragen, die den AIPPI-Ländergruppen gestellt wurden, haben sehr grosses Interesse gefunden. Der Generalberichterstatler hat insgesamt 38 Berichte von den folgenden Ländern erhalten: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Paraguay, Peru, den Philippinen, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Südafrika, Spanien, Thailand, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Venezuela.

Die einzelnen Gruppenberichte haben weitgehend klare Antworten auf die Fragen zu den Arbeitsrichtlinien gegeben und die Mehrheit hat auch umfangreiche und detaillierte Angaben zu den Regeln und Rechtsprechungen im Hinblick auf die Schadenersatzfestsetzung bei Nachahmungen, unberechtigter Benutzung und Verletzungen von Marken gemacht. In dieser Hinsicht waren die Berichte aus Ägypten, Australien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden, Schweden, Spanien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich sowie der Vereinigten Staaten besonders hilfreich.

Auf den ersten Blick sind die Lösungen, die von den Gruppen im Hinblick auf die Schadenersatzfestsetzung dargestellt wurden, von Land zu Land nicht besonders uneinheitlich. Doch anhand einer präziseren Analyse kann man eine Reihe von Unstimmigkeiten zwischen den Gruppen im Hinblick auf die Schadenersatzfestsetzung in der Praxis feststellen. Des Weiteren haben die Gruppen den klaren Wunsch nach einer Form von Harmonisierung der Prinzipien der Schadenersatzfestsetzung geäußert, obgleich die Gruppen unterschiedliche Ansichten zu dem geeigneten Mass einer solchen Harmonisierung hatten.

Aufgrund der grossen Anzahl an Gruppenberichten und der unterschiedlichen Darstellungen der gesetzlichen Regelungen der Länder bildet dieser zusammenfassende Bericht keinen Ersatz für die detaillierten Regelungen, die von den einzelnen Ländern mitgeteilt wurden, oder für die Rechtsprechung und die Beispiele, die von den Gruppen aufgezeigt wurden, um die Regelungen in der Praxis zu erklären.

Der Bericht behandelt fast alle Fragen, die in den Arbeitsrichtlinien aufkamen mit der Ausnahme weniger, bei denen aus den Gruppenberichten hervorging, dass nur wenig Interesse besteht, diese auf dem Harmonisierungsweg zu behandeln, wie zum Beispiel die Schadenersatzfestsetzung im Fall von Lizenzbruch oder Verstössen gegen den parallelen Import.

* Übersetzt durch Alexander HARGUTH (Fish & Richardson – Deutschland).

Falls spezielle Informationen benötigt werden, oder bestimmte rechtliche Fragen aufkommen, ist es deshalb ratsam, Bezug auf die einzelnen Gruppenberichte zu nehmen.

Schliesslich sei gesagt, dass dieser Bericht nicht auf das Thema Strafverfahren und Strafmassnahmen im Hinblick auf Markenverletzungen eingeht, welches bei der EXCO 2002 in Lissabon (Q169) aufgebracht wurde. Des Weiteren wurde das Thema Strafschadenersatz bei der EXCO 2005 in Berlin (Q186) behandelt. Dieser Bericht wird nicht auf diese Themen im Zusammenhang mit Schadenersatzfestsetzung eingehen, selbst wenn sie in den Gruppenberichten mit erfasst wurden.

ZUSAMMENFASSUNG DER AKTUELLEN RECHTLICHEN LÖSUNGSANSÄTZE

1) Materielles Recht und Haftungsbedingungen

In den Arbeitsrichtlinien wurden die Gruppen gebeten, die Eigenheiten des materiellen Rechts in ihrem Land zu erklären, und unter anderem mitzuteilen, ob es eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Verletzung, Nachahmungen und unberechtigter Benutzung von Markenrechten gibt und auch die Haftungsbedingungen für diese verschiedenen Arten von Verletzung, Nachahmungen und unberechtigter Benutzung zu nennen.

Der erste Eindruck war, dass es im Fall, dass das nationale Recht zwischen verschiedenen Arten von Verletzung unterscheidet, die Auswirkung auf die Berechnung von Schadenersatz für diese verschiedenen Verletzungsarten grösser ist (und deshalb zu weniger Harmonisierung führt). Jedoch scheint es, als würden nur Ägypten, Chile, Italien und die Tschechische Republik zwischen verschiedenen Verletzungsarten unterscheiden. Die Mehrheit der Länder (inklusive Australien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Japan, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, Ungarn, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten) unterscheiden rechtlich nicht zwischen verschiedenen Verletzungsarten und in diesen Ländern wird Verletzung im Allgemeinen als die Benutzung des ähnlichen oder des gleichen Zeichens ohne die Genehmigung des Inhabers der Marke definiert.

Im Hinblick auf Treu und Glauben geht hervor, dass in Norwegen der Schadenersatz nach reinem Ermessen des Richters festgesetzt wird, wenn die Verletzungshandlung in Treu und Glauben begangen wurde. Im niederländischen Recht scheint es einen ähnlichen Ansatz zu geben.

Im Gegensatz zu diesen Vorgehensweisen berichtete die Mehrheit der Gruppen, dass „moralische“ Gründe für gewöhnlich nicht in Betracht gezogen werden, wenn es um die Festsetzung des Schadenersatzes geht und deshalb sind selbst Schadenersatzzahlungen fällig, wenn der Verletzer in Treu und Glauben handelt. Die Gruppen aus Deutschland, Finnland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich legen diesen Standpunkt klar dar und betonen auch, dass die Festsetzung von Schadenersatz auf der Grundlage der zivilrechtlichen Haftung fusst.

Die Gruppenberichte machen deutlich, dass die Frage besteht, ob die Regelungen zur Festsetzung von Schadenersatz für alle Arten von Verletzung, Nachahmung und unberechtigter Benutzung von Marken uniform sein sollten. Der ideale Ansatz scheint zu sein, dass bei der Schadenersatzfestsetzung nicht irgendwelche moralischen Gründe von „Treu und Glauben“ in Betracht gezogen werden sollten, sondern dass die Festsetzung auf objektiven Kriterien und der Erfüllung der relevanten rechtlichen Haftungsprüfungen basieren sollte.

Trotz dieses Konzepts besteht auch die Frage, ob die Schadenersatzfestsetzung von irgendeinem moralischen Grund von „bösem Glauben“ beeinflusst werden sollte, das heisst bei Verletzungshandlungen, die vorsätzlich oder absichtlich begangen wurden. Obwohl es scheint, als würden die meisten Gruppen (jedoch nicht alle) keine Gründe von „bösem Glauben“ in Betracht ziehen, könnte dies für die Zukunft ein guter Ansatz sein. Dies könnte vor allem bei Fällen sein, in denen es eine profitable und offenkundige Verletzung der Rechte des Markeninhabers durch den Verletzer gab, der lediglich mit der Intention handelt, seine

Gewinne in kürzester Zeit zu steigern (und es ist nicht unbedingt gesagt, dass derartige Gewinne für den Markeninhaber rückgewinnbar sind).

Rechtliche Theorien

Jede Gruppe wurde gebeten, die rechtlichen Theorien in ihrer jeweiligen Rechtsprechung zur Schadenersatzfestsetzung bei der Verletzung von Markenrechten darzustellen.

Die Mehrheit der Gruppen (inklusive die Niederlande, Peru, das Vereinigte Königreich, Südafrika, die Schweiz, Thailand, Frankreich und Dänemark) gaben an, dass die Schadenersatzfestsetzung auf dem Prinzip der zivilrechtlichen Haftung fusst. Einige andere Gruppen gaben an, dass die Schadenersatzfestsetzung auf der Verletzung der Eigentumsordnung basiert (z.B. in Korea). Die schwedische Gruppe berichtete interessanterweise, dass die Schadenersatzfestsetzung auf einer Kombination aus der Verletzung von Eigentum und der zivilrechtlichen Haftung basiert.

Jedoch gibt es trotz eines offensichtlichen Ansatzes für die Harmonisierung der zivilrechtlichen Haftung in verschiedenen nationalen Systemen immer noch eine Reihe von Diskrepanzen in diesen Ländern bei der eigentlichen Herangehensweise an die Festsetzung von Schadenersatz. Beispielsweise ziehen es einige Länder (inklusive die Niederlande und Polen) in Betracht, dass selbst wenn das anzuwendende System zivilrechtliche Haftung ist, die Schadenersatzfeststellung sowohl auf dem eigentlichen Schaden des Markeninhabers als auch dem vom Verletzer gemachten Gewinn basieren könnte.

Etwas überraschend berichtete Mexiko, dass wenn einmal eine Verletzungshandlung nachgewiesen wurde, der Schadenersatz automatisch auf vierzig Prozent (40%) des Einkaufspreises des verletzten Produkts oder der verletzten Dienstleistung festgesetzt wird, selbst wenn der Markeninhaber einen höheren Prozentsatz beansprucht, weil er einen höheren Schaden nachweisen kann. Diese Vorgehensweise scheint nicht auszureichen, um auf die zahlreichen Probleme des Markeninhabers bei Verletzung seiner Waren oder Dienstleistungen angemessen einzugehen. Deshalb ist diese Herangehensweise nicht empfehlenswert, besonders weil es eine Menge von Schlüsselaspekten gibt, die bei der Schadenersatzfestsetzung in Betracht gezogen werden sollten und von einer Reihe von Gruppen bereits in Betracht gezogen wurden (Näheres dazu weiter unten im Bericht).

Der ideale Ansatz scheint, wie im US-Bericht betont, der zu sein, dass bei der Schadenersatzfestsetzung alle wirtschaftlichen Aspekte von Markenrechten in Betracht gezogen werden sollten und die Verletzungshandlungen gegen den Markeninhaber sollten behoben werden, egal welche theoretischen Rechtshintergründe es in den einzelnen Ländern gibt. Des Weiteren sollte wie im argentinischen Gruppenbericht vorgeschlagen, sobald die Verletzung des Markenrechts festgestellt wird, ein vom Markeninhaber erlittener Schaden vermutet werden.

2) Verfahren zur Festsetzung

Es scheint, als hätten die verschiedenen Gruppenberichte zum Festsetzungsverfahren ein grosses Thema hervorgebracht und einige Gruppen haben insbesondere hervorgehoben, dass bei der Schadenersatzfestsetzung folgende Punkte berücksichtigt werden sollten:

- a) durch die Verletzungshandlung verursachter entgangener Gewinne (des Markeninhabers);
- b) Herausgabe des Gewinns (durch den Verletzer), der durch die Verletzungshandlung erbracht wurde; und/oder
- c) die Lizenz oder Gebühr, die der Verletzer hätte zahlen müssen, wenn er vom Markeninhaber berechtigt gewesen wäre, die Marke zu benutzen.

Doch trotz der Tatsache, dass eine Reihe von Gruppen (z.B. inklusive Italien, Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, die Niederlande und die Philippinen) berichteten, dass

solche Faktoren in Betracht gezogen werden sollten, scheint es, als würden einige grobe Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen, was die praktische Anwendung dieser Richtlinien angeht.

Die bedeutendste Unstimmigkeit besteht bei der Frage, welche der oben genannten Punkte bei der Festsetzung von Schadenersatz gelten sollen. In einigen Ländern werden zwei oder drei der oben genannten Punkte in Betracht gezogen (d.h. ein kumulatives Verfahren), während andere Länder nur einen oder zwei der Punkte bei der Schadenersatzfestsetzung berücksichtigen werden (d.h. die Punkte werden als Alternativoptionen gesehen). In einigen Ländern gibt es keine Wahlmöglichkeit, da das Gesetz spezifiziert, welche der Punkte anzuwenden sind.

Bei Betrachtung der einzelnen Länder hat die spanische Gruppe angegeben, dass ihre Rechtsprechung (unter Anwendung der EG-Richtlinie 2004/108/EG) erlaubt, sowohl den festgesetzten Schaden aus den Gewinneinbussen des Markeninhabers als auch die vom Verletzer erzielten Gewinne zu verrechnen. In den Vereinigten Staaten und in Polen scheint es ähnliche Lösungen zu geben.

Die grosse Mehrheit der Gruppen hingegen berichtete, dass ihre nationalen Rechte eine solche Verrechnung verbiete. Dies wurde besonders von den Gruppen aus Deutschland und Grossbritannien geäussert, die betonten, dass es keine Möglichkeit einer „doppelten Vergütung“ für ein und die selbe Verletzungshandlung gebe. Dieses Thema wird zweifellos vom Arbeitsausschuss behandelt werden müssen, da die Frage, ob entweder ein kumulatives Verfahren oder ein Alternativverfahren für die Schadenersatzfestsetzung eingesetzt werden soll, von grosser Wichtigkeit in der Praxis ist.

Des Weiteren kann in einigen Ländern und unter besonderen Bedingungen die vom Verletzer zu zahlende Schadenersatzsumme je nach der bestimmten Absicht des Verletzers erhöht werden. Dies ist zum Beispiel auf den Philippinen der Fall. Andere Länder, wie zum Beispiel Singapur wenden ein System mit staatlich festgesetzten Schadenersatzsummen an, die anscheinend mit Schadenersatzsummen kumuliert werden, die in Anlehnung an die zivilrechtliche Haftung festgesetzt wurden. Dieser Punkt sollte auch vom Arbeitsausschuss geprüft werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass die grosse Mehrheit der Länder gegen Strafschadenersatz ist (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten).

3) Entgangener Gewinn, Herausgabe des Gewinns und angemessene Lizenzgebühren

Neben dem Hauptthema der Schadenersatzfestsetzung wurden in den Arbeitsrichtlinien auch die Vorgehensweisen in der Praxis im Hinblick auf entgangenen Gewinn, Herausgabe des Gewinns und angemessene Lizenzgebühren angesprochen.

Entgangener Gewinn und Herausgabe des Gewinns

Es scheint, dass die Ländergruppen bei einer Schadenersatzfestsetzung anhand der Ermittlung des vom Markeninhaber erlittenen Schadens eine Vielzahl von Faktoren in Betracht ziehen und diese verschiedenen Faktoren (welche von Land zu Land variieren können) sind in den Arbeitsrichtlinien aufgelistet.

Etliche Gruppen (zum Beispiel Ägypten, Bulgarien, Dänemark, Frankreich und das Vereinigte Königreich) betonten, dass die Ausgaben des Markeninhabers für die Bekanntmachung der Marke in Betracht gezogen werden sollten, selbst wenn diese schwer festzulegen sind. Diese Gruppenberichte machen jedoch auch klar, dass, wenn dieser Faktor für die Schadenersatzfestsetzung in Betracht gezogen wird, dies im Wesentlichen auf indirekte Weise geschieht.

Es sieht auch so aus, als würden der auf den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers lastende Preisdruck und die Auswirkung, die die Verletzung auf die Ertragslage des

Markeninhabers hat, in Betracht gezogen werden (wie insbesondere von den Gruppen aus Belgien, Italien, Österreich und Dänemark berichtet wurde). Jedoch besagten die Gruppenberichte aus Mexiko, der Tschechischen Republik und Luxemburg, dass diese Faktoren aufgrund Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung nicht immer in Betracht gezogen würden. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass einige Berichte die Schwierigkeiten betont haben, die bei der Definition eines „Gewinns“ oder eines „Verlustes“ aus buchhaltungstechnischer Sicht aufkommen könnten. Beispielsweise wird im Bericht des Vereinigten Königreichs erklärt, dass die in Betracht zu ziehenden Gewinne Nettogewinne sind. Umgekehrt wird im norwegischen Bericht erklärt, dass der Durchschnitt des Bruttogewinns als Grundlage für den Gewinn verwendet wird. Im japanischen Bericht wird dieses Thema auch betont und darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung im Hinblick auf die Festlegung des „Gewinns“ nicht eindeutig ist. Im belgischen und luxemburgerischen Bericht wird auf ähnliche Probleme hingewiesen.

Derartige Unterschiede bei der Festlegung eines im Wesentlichen rein sachlichen Gegenstands sollten vermieden werden. Es wäre wünschenswert, eine Entscheidung des Arbeitsausschusses zu diesem Punkt zu erlangen, da hier eine Harmonisierung leicht zu erlangen wäre. Des Weiteren sollte der Arbeitsausschuss auch versuchen, die entscheidenden Wirtschaftsfaktoren aufzulisten, die bei der Schadenersatzfestsetzung in Betracht gezogen werden sollten.

Ein weiterer Aspekt des entgangenen Gewinns ist der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Umsatzverlust des Markeninhabers oder seines Lizenznehmers und der Verletzungshandlung. Die australische Gruppe wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Einbußen des Markeninhabers die natürliche und direkte Folge aus der Verletzungshandlung des Beklagten sein müssen und dass im Hinblick auf die Ermittlung der Ursachen und Bezifferung des Verlustes Beweise erbracht werden müssen. Die japanische Gruppe hat weiter erklärt, dass, wenn der Inhaber einer verletzen Marke einen ursächlichen Zusammenhang zwischen seinen Umsatzeinbußen und der Verletzungshandlung sowie die Rechtsbeständigkeit seiner Berechnungen zu den entgangenen Umsätzen beweisen könne, die Schadenersatzhöhe anhand der entgangenen Umsätze berechnet werden könne. Jedoch wurde sowohl im mexikanischen als auch im ungarischen Gruppenbericht erklärt, dass es in der Praxis oft schwierig sei, einen derartigen ursächlichen Zusammenhang zu beweisen.

Angemessene Lizenzgebühren

Ähnliche Probleme kommen auch bei der Berechnung der Lizenzgebühren auf. Während einige Gruppen (beispielsweise die koreanische, die japanische, die belgische und die deutsche Gruppe) beobachten, dass die von den Gerichten in Betracht gezogenen Lizenzgebühren Lizenzgebühren sind, die normalerweise im Zuge von Lizenzverhandlungen erlangt werden, weisen andere Gruppen (z.B. Frankreich und die Vereinigten Staaten) darauf hin, dass der Verletzer nicht mit einem Lizenznehmer gleichgestellt werden sollte, der das Risiko einer langen und möglicherweise ergebnislosen Verhandlung auf sich genommen hat.

Wenn angemessene Lizenzgebühren als dienliche Grundlage für die Schadenersatzfestsetzung angesehen werden, sollte die AIPPI die Frage behandeln, ob die Lizenzgebühr gleich einer Lizenzgebühr sein sollte, die bei Verhandlungen erlangt wurde, oder ob die Lizenzgebühr anhand der Tatsache berechnet werden sollte, dass der Verletzer nicht versucht hat, Verhandlungen durchzuführen, oder diese nicht abgeschlossen hat.

4) Informationsbeschaffung im Hinblick auf die Festsetzung

Die Gruppen wurden gebeten, auch Angaben zu den Möglichkeiten zu machen, die den Markeninhabern im Hinblick auf sachdienliche Informationen über Schadenersatzfestsetzung zur Verfügung stehen.

In einigen Berichten wird darauf hingewiesen, dass die Markeninhaber Schwierigkeiten haben, angemessene Beweise zu der Verletzungshandlung zu erbringen, was zur Folge hat, dass

die Markeninhaber Schwierigkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen. Diese Schwierigkeit wurde besonders in den Gruppenberichten aus Japan, Südafrika und der Türkei betont, in denen darauf hingewiesen wird, dass die ungenauen und unvollständigen Unterlagen des Verletzers über seine gewerblichen Tätigkeiten sowie seine Buchführung eines der grössten Probleme darstellt.

In anderen Berichten, wie zum Beispiel den Gruppenberichten aus Norwegen und dem Vereinigten Königreich wurde auch das Problem der Vertraulichkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Festlegung des „Verlustes“ des Markeninhabers, betont. Einige Markeninhaber könnten ausserordentlich sensibel auf die Offenlegung ihrer Finanzdaten reagieren, welche an sich grundsätzlich vertraulich sind. Folglich könnte dies die Schadenersatzfestsetzung beeinflussen.

Somit scheint es, als würde die Situation wieder von Land zu Land variieren. Abgesehen davon ist man sich im Allgemeinen einig (beispielsweise in den Berichten aus Australien, Spanien und Schweden), dass der Markeninhaber die Möglichkeit haben sollte, vor oder spätestens während des Verletzungsverfahrens, angemessene und präzise Informationen über das Ausmass der Verletzung zu erhalten.

In manchen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland und Norwegen, scheint es Einschränkungen im Hinblick auf die Dokumente zur Beweisbeschaffung zu geben. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, gibt es ein Ermittlungsverfahren, welches es dem Markeninhaber erlaubt, alle Mitteilungen und Dokumente, die mit der angeblichen Verletzung im Zusammenhang stehen, zu erhalten. Es sollte auch erwähnt werden, dass die chinesische Gruppe angegeben hat, dass Markeninhaber in China nicht autorisiert sind, auf betriebliche Informationen des Verletzers zuzugreifen. Diese Art von Beweismitteln wird vom chinesischen Gericht einbehalten und das Gericht wird dann einen Fachmann beauftragen, den Gewinn des Verletzers festzustellen.

Sowohl die zeitliche Regelung als auch die Art dieser Informationen variiert in den verschiedenen Rechtsprechungen. Beispielsweise werden in Dänemark und dem Vereinigten Königreich die Schadenersatzfestsetzungsverfahren getrennt von den Haftungsverfahren verhandelt, nämlich erst wenn ein Urteil über die bestehende Haftbarkeit des Verletzers erteilt wurde.

Obwohl der genaue Umfang dieser Dokumente, welcher von einem Verletzer offenbart werden sollte, zwischen den einzelnen Gruppen nicht übereinstimmen wird, scheint es möglich zu sein, einen klaren und einheitlichen Ansatz im Hinblick auf dieses allgemeine Problem zu schaffen, wie Informationen offenbart und erhalten werden sollen. In diesem Zusammenhang sollte der Arbeitsausschuss seine Meinung zum Offenbarungszeitpunkt derartiger Informationen äussern. Des Weiteren sollte der Ausschuss auch ansprechen, ob Schadenersatzsummen in verschiedenen Verfahren festgesetzt werden sollten, d.h. wie in Dänemark, Singapur und dem Vereinigten Königreich nach den Haftungsverfahren, oder ob die Schadenersatzfestsetzung gemeinsam mit der Prüfung der Haftpflicht verhandelt werden sollte, wie es bei den meisten Verhandlungen in Frankreich der Fall ist.

5) Gerichts- oder Verwaltungsverfahren

Die Gruppen wurden des Weiteren gebeten, zusammenzufassen, welche Informationen im Zusammenhang mit den unrechtmässigen Handlungen, die die Verletzung der Marke bewirken, vom Markeninhaber in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erhalten werden können, um die Höhe der zu zahlenden Entschädigungssumme festzusetzen.

Es scheint, als würde die Mehrheit der Gruppen die Abschätzung der Schadenersatzhöhe aus einer Reihe von Gründen als einen an sich sehr komplizierten Prozess empfinden. Eines der berichteten Probleme ist, dass es in einigen Fällen für die Schadenersatzfestsetzung nur

eine geringe Rechtsprechung gibt (beispielsweise in Singapur, dem Vereinigten Königreich, Thailand, etc.).

Andere Gruppen, wie zum Beispiel Brasilien, Portugal und Südafrika berichteten auch, dass das Markenrecht in ihren Ländern keine Aussagen dazu trifft, ob bestimmte relevante Faktoren bei der Schadenersatzfestsetzung in Betracht gezogen werden können. In einigen Gerichtsständen scheinen die Gerichte eine konservative Haltung einzunehmen und ziehen keine bestimmten wirtschaftlichen Faktoren der Verletzung in Betracht, die andernfalls als nützlich bei der Festsetzung des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens angesehen werden könnten.

Folglich ist es zu diesem Zeitpunkt schwierig, eine vollständige Analyse der praktischen Rechtsmittel im Hinblick auf den Erhalt von Informationen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vorzulegen. Dennoch scheint es, als würde es zumindest in gewisser Masse eine Motivation seitens der Gerichte und der Justiz geben, die den Markeninhabern helfen könnte, voranzukommen, d.h. die Bereitschaft der Gerichte, Markeninhabern eine umfangreichere Informationsbeschaffung zuzusprechen, sollte in der Zukunft die Schadenersatzfestsetzung erleichtern.

6) Weitere Strafmassnahmen

Ein weiteres Ziel dieser Studie war zu erfahren, ob einige weitere Strafmassnahmen, wie zum Beispiel die Inbeschlagnahme von Waren und andere Rechtsmittel einen Einfluss auf die Schadenersatzfestsetzung haben.

Es scheint, als würde die Mehrzahl der Gruppen (beispielsweise Australien und Südafrika) in Betracht ziehen, dass die Schadenersatzfestsetzung unabhängig von irgendwelchen weiteren Strafmassnahmen geprüft wird.

Jedoch berichtete die französische Gruppe, dass die Inbeschlagnahme von Waren, die unter einer verletzenden Marke angeboten werden, in der Praxis eine Auswirkung auf die Schadenersatzfestsetzung haben könnte. Ob die Inbeschlagnahme tatsächlich eine Auswirkung auf den Schadenersatz hat, scheint abhängig vom Zweck der Inbeschlagnahme zu sein. Wenn die Inbeschlagnahme angeordnet wird, um eine Zerstörung der unter einer verletzenden Marke angebotenen Waren zu erzielen, gibt es keine Rechtfertigung für eine Auswirkung auf die Schadenersatzfestsetzung. Wenn aber die Inbeschlagnahme angeordnet wird, um dem Markeninhaber einen wirtschaftlichen Vorteil aus den beschlagnahmten Waren zu verschaffen, könnte dies eine Auswirkung auf die Schadenersatzfestsetzung haben.

Grob betrachtet scheint es, als habe Frankreich hierfür einen vernünftigen Lösungsansatz. Jedoch könnte die Tatsache, dass die Schadenersatzfestsetzung durch eine Anordnung auf Inbeschlagnahme beeinflusst werden könnte, weitere Schwierigkeiten hervorbringen, die andernfalls vermieden werden könnten. Beispielsweise könnten der Wiederverkauf oder die Verwendung der beschlagnahmten Waren zu einem späteren Zeitpunkt schwierig oder unmöglich für den Markeninhaber sein, da er die Gewinne, die er sich während des Verletzungsverfahrens erhofft hatte, nicht erzielen kann.

7) Harmonisierung

Die Mehrheit der Gruppen hat den klaren Wunsch geäussert, die Schadenersatzfestsetzung zumindest zu einem bestimmten Grad zu harmonisieren.

Die schweizerische Gruppe betonte, dass es derzeit sowohl bei den Fachmännern als auch bei den Markeninhabern einen Mangel an Gewissheit gebe, und dass es eine Reihe von Schwierigkeiten bei der Schadenersatzfestsetzung in der Praxis gebe. Diese Meinung scheint von einer grossen Mehrheit der Gruppen vertreten zu werden, wie man aus deren Berichten erkennen kann. Die Gruppen sind jedoch skeptisch, was den Grad an Harmonisierung

betrifft, der realistisch betrachtet erzielt werden könnte, und einige Gruppen, wie zum Beispiel Portugal, wollen sich in dieser Hinsicht etwas Flexibilität erhalten.

Eine gute Veranschaulichung der Schwierigkeit im Hinblick auf eine Harmonisierung dieses Ansatzes zwischen den Ländern geht aus den Berichten der Gruppen der Europäischen Union hervor, wo es eine Richtlinie zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte gibt, die einige Bestimmungen im Hinblick auf die Schadenersatzfestsetzung enthält. Diese Richtlinie, deren Wortlaut ziemlich weit gefasst ist, scheint in der gesamten EU von Land zu Land leicht unterschiedlich ausgelegt zu werden.

Jedoch unterstützen die Gruppen die Untersuchung und den Fortschritt der internationalen Harmonisierung und sie hoffen, dass diese zumindest eine Art Richtlinie für die Schadenersatzfestsetzung bei der Verletzung von Markenrechten hervorbringen wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gruppenberichte lassen erkennen, dass der Arbeitsausschuss mit der Prüfung einer Reihe von Themen, bei denen die meisten Gruppen einige Bedenken aussprachen, eine grosse Aufgabe vor sich hat. Diese Themen beinhalten:

- Verschiedene Bereiche, die bei der Schadenersatzfestsetzung bei der Verletzung von Markenrechten bedacht werden sollten. Präzise Beispiele oder eine umfassende Liste könnten vom Arbeitsausschuss bereitgestellt werden;
- Als Teil der bereitgestellten Liste oder Beispiele sollte eine Beurteilung im Hinblick auf die Frage abgegeben werden, ob die Schadenersatzfestsetzung von der Absicht des Verletzers abhängig gemacht werden sollte, wenn die Verletzung in „bösem Glauben“ erfolgt (d.h. bei vorsätzlicher oder absichtlicher Verletzung);
- Zusätzlich sollte als Teil der bereitgestellten Liste oder Beispiele geprüft werden, welche wirtschaftlichen Faktoren bei der Schadenersatzfestsetzung in Markenrechtsverletzungsfällen in Betracht gezogen werden sollten;
- Prüfung, ob Möglichkeiten bestehen, den Schaden anhand der Verluste des Markeninhabers oder seines Lizenznehmers (Gewinneinbussen), des Gewinns des Verletzers (Herausgabe des Gewinns) und/oder der angemessenen Lizenzgebühr, die an den Markeninhaber hätte gezahlt werden müssen, aufzurechnen;
- Definitionen oder klare Richtlinien im Hinblick auf den „entgangenen Gewinn“ des Markeninhabers oder seines Lizenznehmers, den „Gewinn“ des Verletzers oder die „angemessene Lizenzgebühr“;
- Prüfung, ob Möglichkeiten bestehen, den Schadenersatz mit anderen Sanktionen aufzurechnen (zum Beispiel gesetzlich festgelegte Schadenersatzsummen und/oder Beschlagnahme) und insbesondere, ob Verfügungen zur Beschlagnahme die Schadenersatzfestsetzung beeinträchtigen sollen.
- Prüfung, ob es Möglichkeiten gibt, den Schadenersatz in der selben Gerichtsverhandlung festzusetzen, in der auch das Hauptsacheverfahren stattfindet (d.h. ob tatsächlich eine Verletzung stattgefunden hat) oder ob die Hauptverhandlung und die Verhandlung zur Schadenersatzfestsetzung getrennt voneinander durchgeführt werden sollen; und
- Im Hinblick auf Verletzungsverfahren die Festlegung der Zeitpunkts, wann der Verletzer die Informationen, die für die Schadenersatzfestsetzung benötigt werden, offen legen soll sowie die Prüfung des Umfangs der Offenlegung.