

## **Arbeitsrichtlinien**

von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter  
Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters  
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG und Shoichi OKUYAMA  
Assistenten des Generalberichterstatters

### **Frage 203**

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

##### **Einleitung**

Die Frage der angemessenen Kompensation für Akte der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist sowohl für Besitzer von IP-Recht und ihre Wettbewerber, als auch für die Rechtsgemeinde, insbesondere Anwälte und Akademiker immer hochgradig interessant gewesen.

Wegen der gestiegenen Anerkennung des Vermarktungswerts von Marken, welcher sich zumindest teilweise aus den Wirkungen der Globalisierung der Wirtschaft ergibt, welche den Markenbesitzern, als auch ihren manchmal rechtswidrigen Wettbewerbern neue Gelegenheiten bietet, ihre Aktivitäten auszuüben, und aufgrund der Tatsache, dass die Rechtslehren die unterschiedlichen Schadensformen, welche durch Markenverletzung, Fälschung oder Piraterie erlitten werden, genauer analysieren, ist die Frage der Markenverletzung in ihren unterschiedlichen Formen und Kompensation dafür wirtschaftlich hochgradig wichtig geworden.

Die rechtliche und buchhalterische Herangehensweise an die Bewertung von geldlicher Kompensation für Markenverletzung muss ebenfalls aus der Perspektive massiver Fälschung in globalem Massstab, allgemein als „Piraterie“ bezeichnet, untersucht werden, welche als ein Nebeneffekt der Liberalisierung des Handels und der Aufhebung einer Anzahl an Zollschranken in der modernen Wirtschaft aufgetreten ist.

Das Thema verdient daher ernsthaftes Studium durch AIPPI, deren Ambition es wie immer ist, aktuelle und relevante Fragen für die IP-Gemeinschaft zu bearbeiten.

##### **Vorhergehende Arbeit von AIPPI**

In ihrer vorherigen Arbeit hat AIPPI die Frage der geldlichen Kompensation für Markenverletzung nicht speziell untersucht.

Einige Entschliessungen wie Q134, nacheinander beim Wien ExCo in 1997 und dem Rio Kongress 1998 angenommen, welche der Durchsetzung der IP-Rechte TRIPS gewidmet waren, untersuchten die Frage von Schadensersatz, ohne jedoch detailliert die besonderen Probleme zu untersuchen, welche durch Markenverletzung aufgeworfen werden.

Die Entschliessung zu Frage Q186, welche während des Berlin ExCo in 2005 diskutiert wurde, befasste sich mit dem Prinzip von Strafschadensersatz, sie analysierte jedoch nicht die Frage der Bewertung der geldlichen Kompensation für Markenverletzung.

Daher ist mit diesen beiden Untersuchungen von AIPPI als brauchbarem Hintergrund (insbesondere der durch Q 134 geleisteten Arbeit) eine Untersuchung der Bewertung des Schadensersatzes für Markenverletzung besonders aktuell und zeitgemäss.

##### **Diskussion**

Mehrere Theorien können als Teil des rechtlichen Hintergrunds für die Bewertung des Schadensersatzes (im Sinne aller Formen von geldlicher Kompensation) für Verletzung von IP-Recht angeführt werden:

- Zuerst ist es allgemein anerkannt, dass die Verletzung von IP-Rechten die Haftbarkeit des Verletzenden zumindest auf der gleichen Basis einbeziehen sollte, wie sie in zivilrechtlicher Haftung für Vergehen vorgesehen wird.

Dies bezieht im Allgemeinen eine Bemessung der Schadensmenge ein, welche durch das Opfer der Verletzung erlitten wurde. Das Leitprinzip ist, dass die Zubilligung von Schadensersatz kompensatorisch ist. Jedoch wird in einigen Ländern anerkannt, dass der vorsätzliche Charakter der Verletzung einen Einfluss auf die Bewertung des Schadensersatzes haben kann, da einige Länder Strafschadensersatz erlauben.

- Es wird ebenfalls argumentiert, dass Rechte des geistigen Eigentums im Wesentlichen Eigentumsrechte sind, und daher jeder Versuch, diese Rechte zu verletzen, eine Allokation von Schadensersatz rechtfertigt, selbst wenn der Besitzer des IP-Rechts keinen direkten Schaden erlitten hat.

Auf dieser Basis ist es in einigen Ländern möglich, den Gewinn oder einen Teil der Gewinne zu beanspruchen, welche durch die Verletzungen gemacht wurden, als auch die Auswirkung der Geschäftstätigkeiten des Verletzenden auf das verletzte IP-Recht zu berücksichtigen.

Diese Theorien sind auf unterschiedliche IP-Rechte angewendet worden, und es wird erkannt, dass im Falle der Verletzung eines IP-Rechts, welches eine geistige Schöpfung wie eine Erfindung, ein Design oder eine künstlerische oder musikalische Schöpfung schützt, die Theorien praktisch und effizient bei der Bemessung des Schadensersatzes angewendet werden könnten, obschon ebenfalls erkannt werden muss, dass gegenwärtig kein universelles System auf der Welt verwendet wird.

Die Bewertung des Schadensersatzes für Verletzung ist im Fall von Marken und anderen unterscheidungskräftigen Zeichen komplexer.

Anders als Patente, Urheberrechte oder Designs, deren Ziel es ist, im Allgemeinen ein Produkt (oder Verfahren), seine technischen oder ästhetischen Merkmale zu schützen, ist der rechtliche Schutz einer Marke, welche vielfache Funktionen haben kann (also es einem Verbraucher zu ermöglichen, zwischen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, den Ursprung von Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen usw.) auf ein exklusives Recht am Zeichen begrenzt und sieht kein Monopol für die Waren oder Dienstleistungen vor, welche in der Markenanwendung spezifiziert sind.

Im Wesentlichen übermittelt eine Marke Informationen an einen Kunden oder Verbraucher.

Der Wert der Marke ist im Grunde derjenige, welcher durch ihre Verwendung und die Investition erworben wird, die notwendig ist, sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, um diese informative Funktion auszuüben.

Es kann argumentiert werden, dass beim Bewerten von Kompensation für den Markenbesitzer die informative Funktion, welche beim Bemessen des Werts der Marke berücksichtigt wird, und die Rentabilität des Besitzers bedacht werden sollten und als Folge die Wirkung, die die verletzende Aktivität auf diese Rentabilität des Markenbesitzers gehabt hat, untersucht werden sollte.

Im Prinzip hat im Fall von Markenverletzung ein Markenbesitzer mindestens drei Dinge, um die er sich sorgen muss, welche sind: (a) entgangene Verkäufe, (b) Verwässerung der Marke und (c) Preisverfall.

Dies führt jedoch zu anhaltenden praktischen Fragen, welche trotz der Mittel der Offenlegung, welche durch bestimmte zeitgenössische Rechtssysteme angeboten werden, nicht leicht zu lösen sind.

Viele unterschiedliche Faktoren können zur Wahl des Verbrauchers beitragen, welcher ein Produkt oder eine Dienstleistung, präsentiert unter Bezug auf das verletzende Zeichen, kauft.

Nur im Fall von berühmten Marken (welche diejenigen sind, welche durch Piraterie besonders beeinträchtigt sind) scheint es, dass es eine sehr klare Verbindung zwischen dem Produkt/der Dienstleistung und der Marke gibt, welche verwendet wird, es/sie zu kennzeichnen, was dann die Anwendung der gleichen Bewertungstheorien für Schadensersatz erlauben kann, wie jene, welche bei Patenten, Designs oder Urheberrechten verwendet werden.

Aber für andere Markenverletzungssituationen scheint die Bewertung von Schadensersatz komplexer zu sein.

Der Parallelimport von Gütern, welche mit dem Einverständnis des Markenbesitzers auf den Markt in einem anderen Land gebracht wurden und dann ohne seine Autorisierung in andere Länder übertragen werden, kann ebenfalls eine Verletzungshandlung darstellen.

Die Frage ist daher, ob jene unterschiedlichen Formen der Verletzung eine Wirkung auf die Bewertung von Schadensersatz haben.

Es ist daher sowohl wegen der Komplexität der Frage, als auch ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit, für AIPPI besonders wichtig, das Thema Schadensersatz für Markenverletzung für den Kongress in Boston zu untersuchen, welcher im September 2008 stattfinden wird.

Für die Belange der vorliegenden Untersuchung wird vorgeschlagen, die folgenden Definitionen zu verwenden:

- „Verletzung“ (infringement) ist ein Verstoss gegen das Markenrecht, insbesondere durch Imitation oder nicht-autorisierten Parallelimport von Gütern,
- „Fälschen“ (counterfeiting) ist Kopieren mit der Absicht zu betrügen, „Fälschung“ (counterfeit) in Bezug auf Waren bedeutet nicht echt oder authentisch,
- „Piraterie“ (piracy) bezog sich traditionell auf Akte des Raubs und der Gewalt auf hoher See, dieser Begriff wird ebenfalls mit Bezug auf Akte verwendet, welche dieser traditionellen Bedeutung von Piraterie ähneln, insbesondere unautorisierte Aneignung und Reproduktion von Waren oder Dienstleistungen eines anderen in gewaltigem Umfang.

Die vorliegenden Arbeitsrichtlinien sind in zwei Teile aufgeteilt: der erste Teil ist der Analyse der gegenwärtigen Situation in den AIPPI Ländern gewidmet und der zweite Teil besteht aus Erforschung von Lösungen für zukünftige Harmonisierung.

Es wird ebenfalls angemerkt, dass die Themen Strafmassnahmen und Sanktionen bezogen auf Markenverletzung, welche anlässlich des 2002 ExCo in Lissabon behandelt wurden, als auch die Frage des Strafschadensersatzes, welche durch AIPPI in Berlin beim 2005 ExCo behandelt wurde, ausserhalb des Umfangs dieser Frage sind.

Kompensation für Akte von unfairem Wettbewerb oder sich als etwas/jemand ausgeben wird ebenfalls ausgeschlossen.

## **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.*

- 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)?*

- 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?
  - b) Berücksichtigen die Gerichte die durch den Markenbesitzer getätigte Investition, um die Marke bekannt zu machen?
  - c) Ziehen die Gerichte in Betracht, welche direkte Wirkung die verletzende Handlung auf die Rentabilität des Markenbesitzers gehabt hat? Falls ja, wie?
  - d) Berücksichtigen die Gerichte Preisverfall? Falls ja, wie?
  - 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?
  - f) Behandeln die Gerichte Parallelimporte anders? Falls ja, was ist die rechtliche Grundlage für diese Unterscheidung?
- 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?
  - b) Wie werden die Gewinne definiert und wie werden sie berechnet?
  - c) Welche Gewinnanteile werden dem Markenbesitzer und einem Lizenznehmer zugeschrieben?
  - d) Kommt die Stärke der Marke bei der Aufteilung der Gewinne ins Spiel?
- 5) Falls die geldliche Kompensation auf der Basis einer Lizenzgebühr bemessen wird,
- a) Wie wird die Lizenzgebühr festgesetzt?
  - b) Bedenken die Gerichte, ob die fragliche Marke eine ist, welche für Lizenz verfügbar ist oder war? Falls ja, wie beeinflusst dies ihre Analyse?
- 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.
- 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?
- 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?

- 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?*
- 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?*
- 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.*
- 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.*
- 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 Schadensersatz für Verletzung des Markenrechts Gegenstand der internationalen Harmonisierung sein sollte und ob diese Harmonisierung durch einen internationalen Vertrag durchgeführt werden sollte.*
- 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.*
- 3) *Die Gruppen sind eingeladen, weitere Vorschläge zu möglichen zukünftigen Entwicklungen der vorliegenden Frage zu machen.*

### **Anmerkung:**

Es wird hilfreich sein und geschätzt werden, wenn die Gruppen in ihren Berichten der Reihenfolge der Fragen folgen und die Fragen und Nummern für jede Antwort verwenden.