

## Zur Diskussion / A discuter

### Gewinnherausgabe bei Patentrechtsverletzungen

**PATRICK KOHLER\***

*Das Bundesgericht hat im Fall einer Patentrechtsverletzung erstmals die Gewinnherausgabe auf der Grundlage der ungerechtfertigten Bereicherung bejaht. Nicht beschäftigt hat sich das Gericht dabei mit der zentralen Frage der Gewinnberechnung. Der vorliegende Diskussionsbeitrag zeigt auf, wie der Gewinn berechnet werden sollte. Zudem wird dargestellt, wie sich die neue Rechtsprechung auf die bisher gängigen Schadensberechnungsmethoden und den Anspruch aus Geschäftsanmassung auswirken könnte.*

*Dans un cas de violation d'un brevet, le Tribunal fédéral a admis pour la première fois l'existence d'une action en délivrance du gain sur la base de l'enrichissement illégitime. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question centrale du calcul du bénéfice. Cette contribution montre comment le bénéfice devrait être calculé. La manière dont cette nouvelle jurisprudence pourrait influencer sur les méthodes jusqu'ici usuelles du calcul du dommage et sur l'action en délivrance du gain y est également présentée.*

- I. Einleitung**
  - II. Dogmatische Grundlagen des Gewinnherausgabeanspruchs**
  - III. Voraussetzungen des Gewinnherausgabeanspruchs**
  - IV. Rechtsfolge: Herausgabe des Verletzergewinns bzw. der entsprechenden Bereicherung**
  - V. Berechnung des Herausgabeanspruchs**
    - 1. Gesetzliche Grundlagen und bisherige Rechtsprechung
    - 2. Tatsächlicher Gewinn
    - 3. Ersparnisbereicherung
    - 4. Ersatz von Aufwendungen
    - 5. Einwendung der Entreicherung
    - 6. Gewinnbemessung
  - VI. Rückwirkender Herausgabeanspruch**
  - VII. Zukünftige Bedeutung der einzelnen reparatorischen Klagen**
- Zusammenfassung / Résumé**

#### I. Einleitung

Das Bundesgericht hat sich in der in diesem Heft wiedergegebenen Entscheidung «Rohrschelle» mit der Frage beschäftigt, ob der Patentverletzer auch bei einer allfällig fehlenden Bösgläubigkeit zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung für die aus der Verletzungshandlung erzielten Gewinne verpflichtet werden könne. Die Frage wurde mit der Begründung bejaht, dass in neueren Urteilen differenziert werde, ob die Verletzung bösgläubig oder gutgläubig erfolgte. Dazu streicht das Bundesgericht konkretisierend heraus, dass «der Anspruch des in absoluten Rechten Verletzten auf Herausgabe des erzielten Gewinnes nur im Falle der Bösgläubigkeit auf Geschäftsanmassung [beruhe], während der Gutgläubige den aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinn nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben hat (vgl. BGE 129 III 422 E. 4, 425 mit Verweisen)<sup>1</sup>».

Der folgende Beitrag erläutert die neue Rechtsprechung und zeigt auf, wie der Gewinn bzw. die Bereicherung des Verletzers berechnet werden sollte. Im Weiteren werden die Auswirkungen der neuen Rechtsprechung auf die übrigen immaterialgüterrechtlichen Wiedergutmachungsklagen dargestellt.

<sup>1</sup> BGer vom 12. April 2006, E. 3.1, «Rohrschelle».

## II. Dogmatische Grundlagen des Gewinnherausgabeanspruchs

In Abkehr von der herkömmlichen Rechtsprechung hat das Bundesgericht in der Entscheidung «Rohrschelle» die Gewinnherausgabe erstmals ausdrücklich auf eine neue dogmatische Grundlage gestellt und die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe bejaht. Bis anhin wurde die eigentliche Grundlage für die Gewinnherausgabe im Geschäftsanmassungsrecht erblickt, während auf der Basis der ungerechtfertigten Bereicherung nur eine angemessene Lizenzgebühr geltend gemacht werden konnte<sup>2</sup>. Erst kürzlich hat das Bundesgericht noch den Standpunkt vertreten, dass die Gewinnherausgabe genau genommen die Herausgabe der dem auftragslosen Geschäftsführer entstandenen Vorteile bezwecke, und damit die Gewinnherausgabe auf die Geschäftsanmassung gestützt<sup>3</sup>.

Die neue Rechtsprechung, die dem Bereicherungsrecht die dogmatische Funktion zuerkennt, beim Verletzer einen ungerechtfertigt erlangten Gewinn bzw. eine entsprechende Bereicherung abzuschöpfen, verdient Zustimmung<sup>4</sup>. Nachdem das Bundesgericht entschieden hat, den Anspruch aus Eingriffskondition nicht mehr an eine Vermögensverschiebung bzw. eine Bereicherung des Verletzers und eine damit kausal zusammenhängende Entreicherung des Verletzten zu knüpfen<sup>5</sup>, sind sämtliche Hindernisse aus dem Weg geräumt, die gegen das Verständnis der Eingriffskondition als Gewinnabschöpfungsregel sprechen. Aus dogmatischer Sicht ebenfalls zu begrüßen ist, dass die ungerechtfertigte Bereicherung als selbständige, nicht subsidiäre Anspruchsgrundlage neben den Anspruch aus Geschäftsanmassung gestellt wird<sup>6</sup>.

## III. Voraussetzungen des Gewinnherausgabeanspruchs

Was die Voraussetzungen des Gewinnherausgabeanspruchs betrifft, hat das Bundesgericht in der Entscheidung «Rohrschelle» festgestellt, dem Verletzten stehe ein Anspruch auf Herausgabe des Gewinns zu, weil der Patentinhaber das ausschliessliche Recht auf Nutzung der Erfindung hat<sup>7</sup>. Damit spricht das Bundesgericht erfreulicherweise der Zuweisungstheorie das Wort, die im Wesentlichen besagt, dass auf die vorgegebene Güterlage abzustellen ist und danach gefragt werden muss, ob die Rechtsordnung ein Gut oder ein Recht und dessen Nutzung im Sinne eines Monopols allein dem Berechtigten zuweist<sup>8</sup>. Absoluten Rechtspositionen, wie Immaterialgütern, kommt nach herrschender Ansicht zweifelsohne Zuweisungsgehalt zu<sup>9</sup>. Der Zuweisungsgehalt eines Patents besteht darin, dass dem Rechtsinhaber das ausschliessliche Recht zur gewerbmässigen Nutzung des Patents zusteht (Art. 8 Abs. 1 PatG). Die Bezugnahme auf die Zuweisungstheorie verdient Zustimmung, weil nur über die Zuweisungstheorie die Bewertung der Interessenlage, in die eingegriffen wurde, und somit die Abgrenzung des eigenen Vermögens des Verletzers vom unbefugt Erlangten bewerkstelligt werden kann<sup>10</sup>. Das zeigt sich insbesondere bei der Gewinnberechnung bezüglich der abzugsfähigen Posten sowie der Gewinnaufteilung. Mit der in der Lehre ebenfalls diskutierten Generalklausel- oder Widerrechtlichkeitstheorie lassen sich diese wichtigen Abgrenzungen nicht vornehmen<sup>11</sup>.

Die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen der Geschäftsanmassung und der Eingriffskondition sind somit mit dem Nachweis einer Verletzung einer absoluten Rechtsposition dargetan<sup>12</sup>. In subjektiver Hinsicht ist die Geschäftsanmassung an Bösgläubigkeit geknüpft, während aufgrund der Eingriffskondition auch bei schuldlosem Eingriff Ersatz zu leisten ist.

<sup>2</sup> Vgl. zum Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung BGE 119 II 437 ff., 442 f.; R. M. Jenny, Die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Diss. Zürich 2005, Rz. 514.

<sup>3</sup> BGer vom 19. Dezember 2005, sic! 7/8/ 2006, 492, E. 3.2.3, «Milchschaumer II».

<sup>4</sup> Vgl. zu den Lehrmeinungen, die eine bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe bejahen, P. Kohler, Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Diss. Zürich 1999, 152 Fn. 745.

<sup>5</sup> BGE 129 III 425.

<sup>6</sup> Vgl. dazu J. Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Freiburg 1992, Rz. 1336 ff.; Kohler, 149 ff.

<sup>7</sup> Vgl. BGer vom 12. April 2006, E. 3.1, «Rohrschelle».

<sup>8</sup> Vgl. BGH GRUR 1982, 301 ff., «Kunststoffhohlprofil II».

<sup>9</sup> Schmid, Rz. 752.

<sup>10</sup> Jenny, Rz. 373 ff.; Kohler, 162 ff.

<sup>11</sup> Dazu Kohler, 160 ff.

<sup>12</sup> Kohler, 154 ff.

#### IV. Rechtsfolge: Herausgabe des Verletzergewinns bzw. der entsprechenden Bereicherung

Nach der Entscheidung «Rohrschelle» umfasst der Herausgabeanspruch auf der Basis der Geschäftsanmassung und der Eingriffskondition den aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinn. Damit hat sich das Bundesgericht für den subjektiven Begriff des bereicherungsrechtlichen Wertersatzes ausgesprochen, der sich an der konkreten, individuellen Bereicherung des Verletzers und nicht an objektiven Kriterien, wie z.B. dem Marktwert, orientiert<sup>13</sup>. Zur Eingriffskondition hat das Bundesgericht konkretisierend festgestellt, dass in jedem Fall die Bereicherung, die der Schuldner gemäss Art. 62 Abs. 1 OR auf Kosten eines andern («aux dépens d'autrui») erlangt hat, auszugleichen sei. Derweil hat das Bundesgericht offengelassen, ob und inwieweit sich die Berechnung des Gewinns aufgrund der Geschäftsanmassung und der Eingriffskondition unterscheiden<sup>14</sup>. Folglich sind die Modalitäten der Berechnung des Gewinnherausgabeanspruchs bei Patentrechtsverletzungen bis auf weiteres anhand der Gesetzesauslegung und der verfügbaren Rechtsprechung zu erschliessen.

#### V. Berechnung des Herausgabeanspruchs

##### 1. Gesetzliche Grundlagen und bisherige Rechtsprechung

Laut Art. 62 Abs. 1 OR ist die erlangte Bereicherung zurückzuerstatten, wobei dem Bereicherten die Einwendung der Entreicherung zur Zeit der Rückforderung (Art. 64 OR) sowie ein Anspruch auf Ersatz bestimmter Aufwendungen (Art. 65 OR) offensteht. Nach Art. 423 Abs. 1 OR haftet der Verletzer im Umfang der aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile. Aus Art. 423 Abs. 2 OR ergibt sich, dass der unechte Geschäftsführer bloss im Umfang der ungerechtfertigten Bereicherung des Geschäftsherrn Ersatz für allfällige Aufwendungen verlangen kann.

Eine aussagekräftige Rechtsprechung zur Frage, wie der Bereicherungsanspruch bei Patentrechtsverletzungen zu berechnen ist, existiert nicht, da dem Bereicherungsrecht bis anhin in diesem Bereich keine praktische Bedeutung zugekommen ist. Gemäss der bisherigen Rechtsprechung zum Geschäftsanmassungsrecht ist der Nettogewinn herauszugeben, der sich aufgrund des Bruttogewinns samt Zinsen berechnet, abzüglich derjenigen Aufwendungen, die im Hinblick auf die Gewinnerzielung getätigt wurden<sup>15</sup>. Eine Gewinnaufteilung findet in denjenigen Fällen statt, in denen der Gewinn auch auf wesentliche eigene Anstrengungen des Verletzers zurückgeführt werden kann, wobei der Richter das Mass des Herausgabeanspruchs nach freiem Ermessen bestimmt<sup>16</sup>. Damit sind auch bereits die zwei Problempunkte der Gewinnberechnung angesprochen: die Abzugsmöglichkeit von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gewinnerzielung (z.B. Lohnkosten, Mietkosten) und die Gewinnaufteilung. Von der Beantwortung dieser beiden Fragen wird die zukünftige praktische Bedeutung des Gewinnherausgabeanspruchs massgeblich abhängen<sup>17</sup>.

Der Herausgabeanspruch kann den tatsächlich erzielten Gewinn («lucrum emergens») oder die Ersparnisbereicherung («damnum cessans») umfassen<sup>18</sup>. Diese beiden Posten sind bei der Berechnung zu unterscheiden.

##### 2. Tatsächlicher Gewinn

Bei der Berechnung des tatsächlichen Gewinns ist in jedem Fall vom Bruttogewinn auszugehen, d.h. vom Umsatz, der durch eine konkrete Verletzungshandlung, wie z.B. die Nachahmung eines patentgeschützten Produkts, erwirtschaftet wurde. In die Berechnung mit einzubeziehen sind auch zukünft-

<sup>13</sup> Vgl. Kohler, 169 ff.

<sup>14</sup> In der Entscheidung des BGer vom 12. April 2006, «Rohrschelle», findet sich hiezu jedenfalls kein Hinweis.

<sup>15</sup> Kohler, 80 ff.; BGE 126 III 69 ff.

<sup>16</sup> Ch. Hilti, Immaterialgüterrechtsverletzungen und unlauterer Wettbewerb, in: P. Münch / T. Geiser (Hg.), Schaden – Haftung – Versicherung, Basel 1999, Rz. 18.68.

<sup>17</sup> Vgl. auch Hilti, Rz. 18.64 ff.

<sup>18</sup> Grundsätzlich sind die beiden Posten nicht kumulierbar. Zum Verhältnis dieser beiden Erscheinungsformen des Vermögensvorteils ausführlich Kohler, 172.

tige Gewinne, die der Verletzer nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, etwa aufgrund der Erschließung eines neuen Marktes, erzielen wird<sup>19</sup>.

Fraglich ist, welche Posten vom Verletzer als Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gewinnerzielung in Abzug gebracht werden dürfen. Die bisherige Rechtsprechung zum Geschäftsanmassungsrecht ist in diesem Punkt grosszügig und lässt Abzüge z.B. für Herstellungskosten, Anschaffungskosten, Vertriebskosten, Aufwendungen für Vertreter und Werbung sowie für einen angemessenen Anteil der fixen Kosten zu<sup>20</sup>. Eine derartige umfassende Abzugsmöglichkeit ist abzulehnen. Nach der hier vertretenen Ansicht sollten nur unmittelbar und nachgewiesenermassen mit der Verletzungshandlung bzw. dem verletzenden Produkt im Zusammenhang stehende Kosten abgezogen werden dürfen. Dazu zählen einmal die Herstellungskosten, insbesondere die Materialkosten und die Lohnkosten für Mitarbeiter, die sich ausschliesslich mit der Herstellung der verletzenden Produkte beschäftigen. Mieten für Produktions- und Lagerhallen sollten nur abzugsfähig sein, wenn diese ausschliesslich für die Produktion bzw. Lagerung der Verletzungsobjekte benutzt werden. Auch die weiteren Kosten, wie Transport- und Vertriebskosten, Aufwendungen für Vertreter und Werbung, sollten nur in Abzug gebracht werden können, wenn sie ausschliesslich im Zusammenhang mit der verletzenden Tätigkeit erwachsen sind. Da die verletzenden Produkte im Regelfall über bestehende Transport- und Vertriebskanäle sowie über Vertreter abgesetzt werden, die auch für den Vertrieb nicht verletzender Produkte eingesetzt werden, sind diese Aufwendungen nicht unmittelbar der Verletzungshandlung zurechenbar und somit nicht abzugsfähig. Gemein- und Fixkosten, die dem Verletzer im Zusammenhang mit der Herstellung entstanden sind, sollten in der Regel nicht abzugsfähig sein<sup>21</sup>. In Bezug auf die eingeschränkte Abzugsmöglichkeit von Gemein- und Fixkosten könnte die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH wegweisend sein<sup>22</sup>. Diese Entscheidung hält dafür, dass der pauschale Abzug anteiliger Gemeinkosten nicht zulässig sein soll, da diese der Herstellung schutzrechtsverletzender Gegenstände im Allgemeinen nicht unmittelbar zugerechnet werden können. Bei Fixkosten bestehe die Vermutung, dass sie ohnehin angefallen wären, was gegen deren Abzugsmöglichkeit spreche. Würde dem Verletzer uneingeschränkt gestattet, von seinem Gewinn einen Gemein- und Fixkostenanteil abzusetzen, würde der aus der Rechtsverletzung stammende und somit auf Kosten des Rechtsinhabers erlangte Gewinn nicht vollständig abgeschöpft. Dieser Ansicht ist auch unter dem Gesichtspunkt der Zuweisungstheorie zuzustimmen, da es allein dem Rechtsinhaber vorbehalten ist, aus der Benutzung seines Patents einen Beitrag für seine Gemein- und Fixkosten zu erwirtschaften. Der Verletzer wäre um diesen Betrag bereichert, weil er diesen Betrag nicht erzielt hätte, wenn er das Patent nicht verletzt hätte.

Nach der Ermittlung des Nettogewinns, die für die Geschäftsanmassung und die Eingriffskondition identisch erfolgen sollte, ist allenfalls eine Gewinnaufteilung vorzunehmen. Diese sollte nur in den Fällen zugelassen werden, in denen ausser dem verletzten Schutzrecht weitere Rechte mit Zuweisungsgehalt, wie z.B. eigene Patent- oder Markenrechte des Verletzers, zur Gewinnerzielung beigetragen haben. Die Gewichtung der einzelnen Beiträge ist nach richterlichem Ermessen vorzunehmen. Auf ein Verletzerverschulden sollte es nicht ankommen. Besondere Arbeitseinsätze oder ein effektives Vertriebssystem, denen kein Zuweisungsgehalt zukommt, sollten jedoch unberücksichtigt bleiben<sup>23</sup>.

### 3. Ersparnisbereicherung

Die Ersparnisbereicherung wird grundsätzlich bei der Berechnung des Herausgabeanspruchs nach Geschäftsanmassungsrecht und nach der Eingriffskondition relevant, wenn durch die Verletzungshandlung kein Gewinn erzielt wurde bzw. der erzielte Gewinn kleiner ist als die Ersparnis<sup>24</sup>.

Bei der Berechnung der Ersparnis ist auf den Preis abzustellen, den der Rechtsinhaber für die Benutzung seines Patents verlangt hätte. Diese Nutzungsgebühr muss sich nach hier vertretener Ansicht

<sup>19</sup> Hilti, Rz. 18.66.

<sup>20</sup> Kohler, 81.

<sup>21</sup> Gemeinkosten sind Kosten, die nicht einem Produkt oder einer Dienstleistung direkt zugeordnet werden können (z.B. allgemeine Verwaltungskosten) und auch variable Kosten enthalten können; Fixkosten ändern sich nicht mit der Stückzahl bzw. dem Umfang einer Dienstleistung. Auch Schmid, Rz. 847, stellt sich richtigerweise auf den Standpunkt, dass allgemeine Geschäftsauslagen ausser Betracht bleiben müssen.

<sup>22</sup> BGH GRUR 2001, 329, 331/332, «Gemeinkostenanteil».

<sup>23</sup> Kohler, 178 ff.

<sup>24</sup> Zum Geschäftsanmassungsrecht vgl. Schmid, Rz. 839, der von Verlustersparnis spricht.

nicht an einer angemessenen Lizenzgebühr orientieren. Abweichungen von der angemessenen Lizenzgebühr sind jedoch zu begründen, wobei auf Kriterien wie das spezielle Konkurrenzverhältnis zwischen dem Verletzer und dem Rechtsinhaber sowie die Erschliessung neuer Märkte, die Dauer, Art und Intensität der unbefugten Verwertung des Patents berücksichtigt werden sollten<sup>25</sup>. Die Ersparnisbereicherung bildet den zuweisungswidrig erlangten Minimalgewinn, der an den Rechtsinhaber herauszugeben ist.

#### 4. Ersatz von Aufwendungen

Das Gesetz sieht vor, dass der Verletzer einen Anspruch auf Ersatz bestimmter Aufwendungen hat (Art. 65 OR) bzw. dass der unechte Geschäftsführer bloss im Umfang der ungerechtfertigten Bereicherung des Geschäftsherrn Ersatz für allfällige Aufwendungen verlangen kann (Art. 423 Abs. 2 OR). Diesen Bestimmungen kommt bei Patentrechtsverletzungen keine Bedeutung zu, da derartige Aufwendungen im Patentrecht nicht denkbar sind<sup>26</sup>.

#### 5. Einwendung der Entreicherung

Weil die Einwendung der Entreicherung zur Zeit der Rückforderung nach Gesetz nur dem gutgläubigen Verletzer zusteht (Art. 64 OR), kann nur er vom tatsächlichen Gewinn bzw. der Ersparnis weitere Abzüge machen, sofern gegenwertlose Aufwendungen verursacht wurden. Zu den gegenwertlosen Aufwendungen zählt insbesondere der Gemein- und Fixkostenanteil, der dem gutgläubigen Verletzer im Zusammenhang mit der Herstellung der Verletzungsprodukte erwachsen ist. Grundgedanke der Entreicherungsseinwendung ist es, dass die Herausgabe des Gewinns bzw. der entsprechenden Bereicherung beim Gutgläubigen nicht zu einer Verminderung seines eigenen Vermögens führen darf<sup>27</sup>.

#### 6. Gewinnbemessung

Eine Herabsetzung des Herausgabeanspruchs in analoger Anwendung von Art. 44 OR ist nach der hier vertretenen Ansicht zu verneinen, weil sich der Ausgleichszweck des Schadenersatzanspruchs vom Gewinnherausgabeanspruch unterscheidet<sup>28</sup>. Ein zuweisungswidrig erlangter Vermögensvorteil ist immer dem Rechtsinhaber herauszugeben, auch wenn der Verletzer dadurch in eine schwierige Situation oder in Notlage gerät. Eine Reduktion der Schadenersatzpflicht nach Art. 44 OR kann sich bei der Geltendmachung eines Schadenersatzes durchaus rechtfertigen, wenn der Verletzer durch die Schädigung keine Vermögensvorteile erzielt hat oder selbst geschädigt wurde.

### VI. Rückwirkender Herausgabeanspruch

Die Klagen aus Eingriffskondition und Geschäftsanmassung können in Analogie zur Schadenersatzklage erst mit der Patenterteilung angehoben werden<sup>29</sup>. Der Geschäftsanmassungsanspruch sollte jedoch zeitlich mindestens ebenso weit rückwirkend geltend gemacht werden können wie der Schadenersatzanspruch, d.h. ab dem Zeitpunkt, ab dem sämtliche Tatbestandmerkmale vorliegen. Bezüglich des Verschuldens ist hervorzuheben, dass bei europäischen Patenten die Kenntnis des Patents vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an unwiderlegbar vermutet wird<sup>30</sup>. Diese Regelung soll auch in das revidierte Patentgesetz Eingang finden (Art. 73 Abs. 3 E-PatG<sup>31</sup>). Im Zusammenhang mit der Eingriffskondition ist davon auszugehen, dass der herauszugebende Gewinn rückwirkend bereits ab

<sup>25</sup> Vgl. Kohler, 175 f.

<sup>26</sup> Es könnte sich nur um Kosten für die Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der Patente handeln, die in der Regel vom Rechtsinhaber getragen werden.

<sup>27</sup> Kohler, 176 f.

<sup>28</sup> A.A. Schmid, Rz. 850 ff.

<sup>29</sup> Art. 73 Abs. 3 PatG.

<sup>30</sup> F. Blumer, Patentverletzungsprozess, in: Ch. Bertschinger / P. Münch / T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.109 f.

<sup>31</sup> Siehe BBl 2006, 166.

dem nationalen Anmeldetag bzw. dem Prioritätszeitpunkt geltend gemacht werden kann. So hat das Bundesgericht in der Entscheidung «Rohrschelle» festgestellt, dass es dem Verletzer für die gesamte Gültigkeitsdauer des Patents verwehrt sei, dieses zu benutzen. Diesem umfassenden Rechtsschutz ist zuzustimmen. Über Gewinne, die der Verletzer während der Gültigkeitsdauer des Patents durch verletzende Handlungen erzielt, hat er Rechnung zu legen<sup>32</sup>. Erwähnenswert ist, dass den Rechtsinhaber einzig die Behauptungs- und Beweislast für die Bezifferung des vom Verletzer erzielten Bruttoumsatzes trifft, während der Verletzer den Nachweis für den Bestand und die Höhe der Abzugsposten sowie die Grundlagen für eine allfällige Gewinnaufteilung erbringen muss<sup>33</sup>.

## VII. Zukünftige Bedeutung der einzelnen reparatorischen Klagen

Bei der Eingriffskondition, der Geschäftsanmassung und dem Schadenersatzanspruch handelt es sich um selbständige Anspruchsgrundlagen, die an unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft sind und die in keinem Subsidiaritätsverhältnis zueinander stehen. Das Bundesgericht hat die Geltendmachung von Schadenersatz bei Immaterialgüterrechtsverletzungen jüngst an strengere Voraussetzungen geknüpft und die Grundsätze des allgemeinen Schadenersatzrechts für massgebend erklärt<sup>34</sup>. Eine Schadenersatzpflicht kommt nur in Frage, wenn die Haftungsvoraussetzungen gemäss den Bestimmungen des Obligationenrechts – Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und Verschulden – erfüllt sind. Nach dieser Rechtsprechung ist die Zuerkennung einer angemessenen Lizenzgebühr als entgangener Gewinn nur möglich, wenn dem Rechtsinhaber aufgrund der Verletzungshandlung der Abschluss eines Lizenzvertrages nachgewiesenermassen verunmöglicht wurde. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine Partei den ihr angebotenen Abschluss eines Lizenzvertrages abgelehnt hat<sup>35</sup>. Aus den Entscheidungen «Rohrschelle»<sup>36</sup> und «Milchschaumer II»<sup>37</sup> folgt, dass sich der Ersatz einer Lizenzgebühr über die Eingriffskondition einfacher als über das allgemeine Schadensrecht durchsetzen lässt, da aufgrund der Eingriffskondition nur der unbefugte Eingriff in ein absolutes Recht nachzuweisen ist. Was die Berechnung des Schadenersatzes auf der Basis des Verletzergewinns betrifft, kann zwar der durch den Verletzer erzielte Gewinn auch als Massstab für den entgangenen Gewinn des Patentinhabers dienen<sup>38</sup>. Doch muss der Patentinhaber dabei sämtliche Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs darlegen, was diesen Anspruch gegenüber der Gewinnherausgabe nach der Geschäftsanmassung oder der Eingriffskondition unattraktiv macht. Es ist zu erwarten, dass die besonderen schadensrechtlichen Berechnungsmethoden nach der Lizenzanalogie und dem Verletzergewinn in Zukunft zur Bedeutungslosigkeit degradiert werden. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn die Gerichte von einer nachsichtigen Praxis bei der Gewinnberechnung zugunsten der Verletzer absehen und Abzüge vom Bruttogewinn und das Recht auf Gewinnaufteilung nur restriktiv gewähren. Eine solche Entwicklung konnte in Deutschland nach der Gemeinkostenanteil-Entscheidung beobachtet werden. Die dort geltend gemachten Verletzergewinne belaufen sich in Patentstreitigkeiten oft auf 30 – 50 % des Umsatzes mit einem verletzenden Produkt, während übliche Lizenzsätze zwischen 1% und 10 % liegen<sup>39</sup>.

Zum Verhältnis zwischen Gewinnherausgabe und Schadenersatz ist anzumerken, dass diese beiden Ausgleichsansprüche grundsätzlich strikte voneinander zu trennen sind, jedoch auch kumulativ geltend gemacht werden können. In diesem Zusammenhang ist auf eine ältere Rechtsprechung des Bundesgerichts hinzuweisen, in der festgestellt wurde, dass bei einer Verpflichtung zur Gewinnherausgabe «allenfalls darüber hinaus Schadenersatz zu leisten [ist]»<sup>40</sup>. Je nach Fallkonstellation besteht somit die Möglichkeit, dass dem Rechtsinhaber neben dem Verletzergewinn auch Schadenersatz zugesprochen wird.

Zum Verhältnis zwischen den funktionsähnlichen Tatbeständen der Eingriffskondition und der Geschäftsanmassung ist Erwägung 3.1 der Entscheidung «Rohrschelle» hervorzuheben, wo das Bun-

<sup>32</sup> BGer vom 12. April 2006, E. 3.2, «Rohrschelle».

<sup>33</sup> Kohler, 175 ff.

<sup>34</sup> Vgl. BGer vom 19. Dezember 2005, sic! 7/8/2006, 492, E 3.3.2., «Milchschaumer II»

<sup>35</sup> Vgl. BGer vom 19. Dezember 2005, sic! 7/8/2006, 492, E 3.3.3., «Milchschaumer II».

<sup>36</sup> BGer vom 12. April 2006, «Rohrschelle».

<sup>37</sup> Vgl. BGer vom 19. Dezember 2005, sic! 7/8/2006, 488 ff., «Milchschaumer II».

<sup>38</sup> Blumer, Rz. 17.120.

<sup>39</sup> Vgl. AIPPI, Berichte der Deutschen Landesgruppe für die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 25. bis 29. September 2005 in Berlin, GRUR Int. 2005, 403 ff.

<sup>40</sup> Vgl. BGE 129 III 422, 425.

desgericht festhält, dass in jedem Fall die Bereicherung auszugleichen ist, die der Schuldner gemäss Art. 62 Abs. 1 OR auf Kosten eines andern («aux dépens d'autrui») erlangt. Die Formulierung «in jedem Fall» ist nach der hier vertretenen Ansicht als «in jedem Verletzungsfall» zu verstehen. Die Eingriffskondition ist somit umfassender und schafft auch dann Ausgleich, wenn der Tatbestand der Geschäftsanmassung nicht vorliegt. Aus praktischer Sicht ist die Eingriffskondition den Bestimmungen über die Geschäftsanmassung gerade deshalb vorzuziehen, weil es bei der Eingriffskondition in tatbestandlicher Hinsicht keine Rolle spielt, ob der Verletzer guten oder bösen Glaubens war. Der oft schwierige Nachweis des Verschuldens zum Zeitpunkt der ersten Verletzungshandlung bleibt dem Rechtsinhaber erspart<sup>41</sup>. Das Verschulden wird bei der Eingriffskondition erst bei der Frage der Entreicherungseinwendung berücksichtigt. Wird der Verletzer im Nachhinein bösgläubig, gilt er kraft unwiderlegbarer Vermutung für die ab diesem Zeitpunkt getätigten Entäusserungen weiterhin als bereichert<sup>42</sup>. Die Anspruchsgrundlage für die Gewinnherausgabe sollte sich in diesem Fall nicht ändern. Entgegen der Ansicht des Bundesgerichts kann auch der Bösgläubige nach den Regeln der un gerechtfertigten Bereicherung beurteilt werden, sieht doch das Gesetz den bösgläubigen Bereicherungsschuldner ausdrücklich vor (vgl. Art. 64 und 65 OR). Ab dem Zeitpunkt der Bösgläubigkeit des Verletzers herrscht zwischen der Eingriffskondition und der Geschäftsanmassung Tatbestands- und Rechtsfolgekongruenz.

Mit Blick auf die Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist darauf hinzuweisen, dass durch die Gewährung eines bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabeanspruchs und die Möglichkeit der kumulativen Geltendmachung der Gewinnherausgabe und des Schadenersatzes für das schweizerische Recht ein autonomer Nachvollzug der Richtlinie hinfällig geworden ist.

## Zusammenfassung

*Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Bundesgericht mit der Entscheidung «Rohrschelle» die Eingriffskondition als Gewinnabschöpfungsregel bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in Position gerückt und den Grundstein dafür gelegt hat, dass sich die Eingriffskondition zur wichtigsten Anspruchsgrundlage für den Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen entwickeln kann. Noch nicht beschäftigt hat sich das Gericht mit der zentralen Frage der Gewinnberechnung.*

*Nach der hier vertretenen Ansicht sollte von einer nachsichtigen Praxis bei der Gewinnberechnung zugunsten der Verletzer abgesehen werden, indem Abzüge vom Bruttogewinn und das Recht auf Gewinnaufteilung nur restriktiv gewährt werden. Es ist zu erwarten, dass die besonderen schadensrechtlichen Berechnungsmethoden nach der Lizenzanalogie und dem Verletzergewinn in Zukunft an Bedeutung einbüssen werden, da sie an strengere Voraussetzungen geknüpft sind als der Anspruch aus Eingriffskondition und vom Ergebnis her keinen umfassenderen Ersatz bieten. Aus praktischer Sicht ist die Eingriffskondition auch den Bestimmungen über die Geschäftsanmassung vorzuziehen, weil es bei der Eingriffskondition in tatbestandlicher Hinsicht keine Rolle spielt, ob der Verletzer gut- oder bösgläubig handelt. Wird der Verletzer im Nachhinein bösgläubig, weil er etwa trotz berechtigter Abmahnung seine Verletzungshandlungen fortsetzt, gilt er kraft unwiderlegbarer Vermutung für die ab diesem Zeitpunkt getätigten Entäusserungen weiterhin als bereichert. Ab dem Zeitpunkt der Bösgläubigkeit des Verletzers herrscht zwischen der Eingriffskondition und der Geschäftsanmassung Tatbestands- und Rechtsfolgekongruenz. Je nach Fallkonstellation besteht zudem die Möglichkeit, dass dem Rechtsinhaber zusätzlich zum Verletzergewinn Schadenersatz zugesprochen wird.*

<sup>41</sup> Vgl. zum Verschulden Jenny, Rz. 187 ff.

<sup>42</sup> Das ist etwa der Fall, wenn der Verletzer zur Zeit der ersten Verletzungshandlung keine Kenntnis des Patents hatte bzw. haben konnte, daraufhin jedoch vom Rechtsinhaber abgemahnt wurde. Zum bösgläubigen Bereicherten vgl. T. Guhl / H. Merz / A. Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 28 Rz. 31.

## Résumé

*On peut retenir en résumé que le Tribunal fédéral, dans sa décision «Rohrschelle», a fait de l'enrichissement illégitime (Eingriffskondiktion) la règle pour réclamer la délivrance du gain lors de la violation de droits immatériels et a posé la première pierre pour que l'enrichissement illégitime puisse devenir le fondement le plus important des compensations pécuniaires pour de telles violations. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question principale du calcul du bénéfice.*

*Selon l'opinion présentée ici, on devrait exclure une pratique indulgente en faveur de l'auteur de la violation lors du calcul du bénéfice, en n'accordant que de manière restrictive des déductions du bénéfice brut, ainsi qu'un droit à une répartition du bénéfice. On peut s'attendre à ce que les méthodes particulières de calcul du dommage par analogie avec une redevance de licence ou selon le bénéfice de l'auteur de la violation vont perdre de leur importance à l'avenir, car elles sont liées à des conditions plus strictes que la prétention résultant de l'enrichissement illégitime et n'offrent en fin de compte pas une meilleure compensation. Du point de vue pratique, l'enrichissement illégitime doit également être préféré aux dispositions sur la gestion d'affaires imparfaite, car la question de savoir si l'auteur de la violation a agi de bonne ou de mauvaise foi ne joue aucun rôle dans l'établissement des faits pertinents pour l'enrichissement illégitime. Si l'auteur de la violation devient ultérieurement de mauvaise foi, par exemple en continuant ses activités bien qu'ayant reçu une mise en demeure justifiée, on le considère comme enrichi en vertu d'une présomption irréfragable pour les aliénations effectuées à partir de ce moment-là. Dès le moment où l'auteur de la violation est de mauvaise foi, les faits pertinents et les conséquences juridiques sont les mêmes pour l'enrichissement illégitime que pour la gestion d'affaires imparfaite. Selon le cas d'espèce, il est possible d'accorder des dommages-intérêts au titulaire du droit en plus du bénéfice que l'auteur de la violation a généré. Text*

\* Dr. iur., Rechtsanwalt, INVENTIO AG, Hergiswil.