

INGRES**Finanzielle Wiedergutmachung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen****MICHAEL A. MEER***

- I. Die aktuelle Rechtslage in der Schweiz und ihre Problematik (Dr. DAVID RÜETSCHI, MJur)
- II. Die aktuelle Rechtslage in Deutschland und in der EU (Prof. Dr. CHRISTIAN DONLE)
- III. Die dreifache Schadensberechnung im Lichte zivilrechtlicher Dogmatik (Prof. Dr. KARL-NIKOLAUS PEIFER)
- IV. Thesen zur *lex lata* und zur *lex ferenda* (Dr. RETO M. JENNY)
- V. Diskussion

Die Problematik der finanziellen Wiedergutmachung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ist in der EU mit der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums 2004/48/EG und in der Schweiz mit der jüngsten Bundesgerichtspraxis (insbesondere dem «Milchschaumer»-Entscheid, BGE 132 III 379) verstärkt in den Fokus der im Immaterialgüterrecht tätigen Forscher und Praktiker gerückt.

Das Institut für gewerblichen Rechtsschutz INGRES widmete dem Thema am 23. Oktober 2007 eine halbtägige Veranstaltung in Zürich. Unter der Leitung von Prof. Dr. HANS-UELI VOGT präsentierten Dr. DAVID RÜETSCHI und Prof. Dr. CHRISTIAN DONLE die aktuelle Rechtslage in der Schweiz bzw. in Deutschland und in der EU, Prof. Dr. KARL-NIKOLAUS PEIFER die Thematik aus der Sicht des allgemeinen Schuldrechts und Dr. RETO M. JENNY vier Thesen zur *lex lata* und *lex ferenda*.

I. Die aktuelle Rechtslage in der Schweiz und ihre Problematik (Dr. DAVID RÜETSCHI, MJur)

DAVID RÜETSCHI stellte sein Referat unter die These, die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur finanziellen Wiedergutmachung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen sei kohärent.

Als Ausgangslage skizzierte RÜETSCHI drei mögliche Anspruchsinhalte (Ausgleich des vom Rechteinhaber konkret erlittenen Schadens, Herausgabe des beim Verletzer angefallenen Gewinns und Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr) und drei mögliche Anspruchsgrundlagen (Schadenersatz nach OR 41 ff., Geschäftsanmassung nach OR 423 und Eingriffskondition gemäss OR 62 ff.).

Als Schadenersatzanspruch könne nach klassischem Ansatz Ersatz des entgangenen Gewinns geltend gemacht werden, wobei sich der Nachweis des konkreten Schadens sowie des natürlichen Kausalverlaufes als Kernproblem darstelle (BGer, sic! 2007, 754, «Comcord»). Immerhin bedeutet OR 42 II für den Kläger eine Erleichterung. Als Erweiterung hierzu bestehe das aus dem deutschen Recht übernommene Prinzip der dreifachen Schadensberechnung, basierend auf dem entgangenen Gewinn, der Gewinnherausgabe und der Lizenzanalogie. Es bestehe jedoch Einigkeit darüber, dass mit dieser Erweiterung der klassische dogmatische Rahmen des Schadenersatzrechts verlassen werde. Wie RÜETSCHI ausführte, nahm das Bundesgericht im «Milchschaumer»-Entscheid (BGE 132 III 379) im Ergebnis eine Reduktion der Ansprüche auf den nachgewiesenen entgangenen Gewinn vor, indem es einen normativen Schaden ebenso ablehnte wie die allgemeine Lizenzanalogie als Schadensberechnungsmethode und stattdessen an den allgemeinen Haftungsvoraussetzungen festhielt. Das Gericht habe – so RÜETSCHI – eine «schadensrechtliche Lizenzanalogie» zu begründen versucht und ausgeführt, die Methode der Lizenzanalogie sei ausschliesslich als Schadensbemessungsmethode zu verstehen. Der Schaden (in der Form des entgangenen Gewinns) bestehe folglich in den tatsächlich entgangenen Lizenzeinnahmen, welche indessen konkret nachgewiesen werden müssten. RÜETSCHI führte dazu aus, dies sei dogmatisch unhaltbar, weil der Vorwurf diesfalls nicht in der Verletzung des Immaterialgüterrechts, sondern im Nichtabschluss des Lizenzvertrags bestehe, was nicht widerrechtlich sei.

Beim Anspruch aus Geschäftsanmassung, mittels dessen die Herausgabe des durch die Geschäftsführung kausal erzielten Verletzergewinns gefordert werden könne, stelle sich das Problem des Verschuldens. Im «Rohrschelle»-Entscheid (BGer, sic! 2006, 774) habe das Bundesgericht Bösgläubigkeit vorausgesetzt. Im Entscheid «Patty Schnyders Vater» (BGE 133 III 153) habe das Bundesgericht

hingegen festgehalten, der Verweis in ZGB 28 III auf OR 423 sei eine Rechtsfolge- und nicht eine Rechtsgrundverweisung, sodass kein Verschulden vorausgesetzt sei. Dies sieht RÜETSCHI als Widerspruch zum «Rohrschelle»-Entscheid.

Eine Geltendmachung eines Anspruchs aus Eingriffskondiktion setze voraus, dass durch die Verletzung eines Immaterialgüterrechts eine Bereicherung beim Verletzer entsteht, ohne dass für diese eine gesetzliche oder vertragliche Grundlage bestehen würde. Dieser Anspruchsinhalt sei jedoch fraglich – entweder Gewinnherausgabe oder Lizenzanalogie.

Im Ergebnis böten sich drei Anspruchsgrundlagen und drei Anspruchsinhalte: Aus OR 41 I könne der konkret nachgewiesene Schaden gefordert werden, aus OR 423 I die Herausgabe des Verletzergewinns, und gestützt auf OR 62 I bestehe ein Bereicherungsanspruch entsprechend der Lizenzanalogie.

II. Die aktuelle Rechtslage in Deutschland und in der EU (Prof. Dr. CHRISTIAN DONLE)

Wie CHRISTIAN DONLE in seinen Unterlagen zum Referat ausführt, ist in der EU und insbesondere in Deutschland zurzeit die gesamte Rechtsfolgenseite im Umbruch, da die EU-Mitgliedstaaten die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/48/EG zu realisieren haben. Die Richtlinie soll gemeinschaftsweit die gesamte Rechtsdurchsetzung von gewerblichen Schutzrechten neu regeln. Soweit die Richtlinie selbst konkrete und eindeutige Regelungen enthält, ist sie seit deren Erlass am 1. Mai 2005 unmittelbar als nationales Recht anzuwenden. Die Bundesrepublik Deutschland habe die Umsetzungsfrist vom 29. April 2006 nicht eingehalten, und eine Änderung der nationalen gesetzlichen Bestimmungen dürfe im Jahr 2008 erfolgen. Zentral (insbesondere für das Patentrecht) und für das deutsche Recht bis zu einem gewissen Umfang neu sind laut DONLE die Regeln von Art. 6 und 7 der Richtlinie, wonach der Schutzrechtsinhaber ein Beweissicherungsverfahren durchführen könne, wenn er sich über den Verletzungsgegenstand nicht im Klaren sei. Die deutschen Gerichte hätten auf die Richtlinie bereits reagiert und eine Kombination zwischen einstweiliger Verfügung und Beweissicherungsverfahren geschaffen. Die Vorschriften über die Auskunftsansprüche (Art. 8), einstweiligen Massnahmen (Art. 9) und das Folgenbeseitigungsrecht (Art. 10 Abs. 1a) seien im deutschen Recht grundsätzlich bereits bekannt. Im Übrigen bleibe es beim deutschen Dreiklang der Schadensberechnungsarten: tatsächlicher Schaden, angemessene Lizenzgebühr (Lizenzanalogie) und Gewinnabschöpfung. Der Verletzte dürfe wählen, welchen Schaden er geltend machen will, und auch während des Verfahrens eine für ihn günstigere Schadensart wechselweise fordern. Eine Vermischung oder Kumulation sei aber nicht zulässig. Eine Ausnahme stelle lediglich die Geltendmachung eines Marktverwirrungsschadens kumulativ zur angemessenen Lizenzgebühr dar.

In seinem Referat führte DONLE aus, in der Praxis zeige sich, dass es viele Verletzungsprozesse, aber wenige Schadenersatzprozesse gebe. Häufig werde nämlich zuerst ein Grundurteil erwirkt, welches festhält, dass der Beklagte Schadenersatz schuldet. Über die Höhe des Schadenersatzes würden sich die Parteien dann üblicherweise angesichts der antizipierten Dauer des weiteren Verfahrens vergleichsweise einigen. Für die Begründung einer Schadenersatzpflicht sei zwar Fahrlässigkeit vorausgesetzt. In der Praxis liege aber die Fahrlässigkeitsschwelle so tief, dass sie nicht mehr existiere.

Wesentlich sei das Zusammenspiel von Prozessrecht und materiellem Recht, wobei die Schnelligkeit des Verfahrens von zentraler Bedeutung sei. Es zeige sich, dass mit der Dauer des Verfahrens die Höhe des Schadenersatzes sinke. So sei denn auch die Möglichkeit zur Schadensschätzung nach § 287 DE-ZPO wichtig, um das Verfahren abzukürzen. Weiter werde heute in Immaterialgüterrechtsprozessen regelmässig auch extra legem eine persönliche Haftung des Geschäftsführers bzw. Vorstands geltend gemacht.

In Bezug auf die verschiedenen Arten der finanziellen Wiedergutmachung führte DONLE aus, die Gewinnabschöpfung habe aufgrund der Prozessrisiken, welche nach den neuesten Urteilen bestünden, einen Teil ihrer bislang angenommenen Attraktivität verloren. Bei der angemessenen Lizenzgebühr stellten sich Probleme insbesondere im Bereich der Produktpiraterie, wenn zwischen dem Verkaufspreis des Originals und dem Verkaufspreis des Plagiats ein extremer Preisunterschied bestehe. Diesfalls erscheine nicht die Festsetzung einer Lizenzgebühr auf den (tiefen) Erlösen des Verletzers, sondern eine marktübliche Mindest- (stück)lizenzgebühr als sachgerecht.

III. Die dreifache Schadensberechnung im Lichte zivilrechtlicher Dogmatik (Prof. Dr. KARL-NIKOLAUS PEIFER)

Als Ausgangspunkt für sein Referat hielt KARL-NIKOLAUS PEIFER fest, die dreifache Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht – konkret, abstrakt (Lizenzanalogie) oder punitiv (Gewinnabschöpfung) – führe aus dem Immaterialgüterrecht hinaus in das allgemeine Schuldrecht. Die dreifache Schadensberechnung vereinfache den Prozess, da es um einen Streitgegenstand und identische Haftungsvoraussetzungen gehe, was ein Grundurteil mit anschliessender Verhandlung über die Höhe des Schadenersatzes konzeptionell ermögliche. Die EU-Durchsetzungs-Richtlinie schaffe indessen nicht zwingend mehr Klarheit betreffend die dreifache Schadensberechnung.

Aus funktionaler Sicht gehe es beim Schadenersatzrecht um eine Totalreparation mit Bereicherungsverbot, beim Bereicherungsrecht um eine Abschöpfung mit Schädigungsverbot und bei der auftragslosen Geschäftsführung um ein Einmischungsverbot mit zusätzlichen punitiven Elementen (Kombination von Delikts- und Bereicherungsrecht).

Die Lizenzanalogie als eigentliche Fiktion sei mit den Prinzipien des allgemeinen Schadenersatzrechts nicht vereinbar, da ein fingierter Mindestschaden mit diesen Regeln nicht begründbar sei. Hingegen sei die Lizenzanalogie bereicherungsrechtlich sauber konstruierbar. Ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns über das Bereicherungsrecht habe sich weder in der Schweiz noch in Deutschland durchgesetzt.

PEIFER schloss sein Referat mit den folgenden sechs Thesen:

1. Die Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts fügt sich in die allgemeine zivilrechtliche Dogmatik ein. Sie beendet das «Sonderzivilrecht für Immaterialgüter».
2. Die Auswirkungen im Bereich der ersten beiden Schadensberechnungsmethoden (konkreter Schaden / fiktive Lizenzgebühr) sind begrenzt, weil beides wie bisher ersatzfähig ist, allerdings die Erweiterung des prozessualen Streitgegenstandes erfordert (Schadenersatz- und Bereicherungsklage).
3. Die Voraussetzungen für die Klage auf Herausgabe des Verletzergewinns sind gegenüber dem deutschen Recht verschärft. Der Satz «Unrecht darf sich nicht lohnen» muss in der Schweiz modifiziert werden zu «Vorsätzlich begangenes Unrecht lohnt sich nicht».
4. Eine Rückkehr zur dreifachen Schadensberechnung ist zunächst verwehrt, weil die Rechtsprechung ein möglicherweise bereits entstandenes Gewohnheitsrecht abgebrochen hat.
5. Eine Rückkehr zur dreifachen Schadensberechnung kann nicht ohne Weiteres durch Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie erzielt werden. Jedenfalls der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist dort nur optional vorgesehen. Der Anspruch müsste als schadenersatzrechtliche Folge unmittelbar im Immaterialgüterrecht kodifiziert werden.
6. Wenn mehr als eine Lizenzgebühr verlangt werden soll, liegt die Zukunft bei der konkreten Schadensberechnung. Die Praxis wird fiktive Berechnungen möglichst konkret auf die Situation des betroffenen Verletzers übersetzen müssen, also konkreten Gewinnentgang (Umsatzrückgang) und konkrete Marktverwirrung (Reputationseinbusse) darlegen müssen. Dazu wird sie sich in verstärktem Umfang den Methoden zur Entwertung von Immaterialgütern durch rechtswidrige Benutzung zuwenden müssen.

IV. Thesen zur lex lata und zur lex ferenda (Dr. RETO M. JENNY)

RETO JENNY präsentierte in seinem Referat drei Thesen zur lex lata (nachfolgend 1–3) und eine zur lex ferenda (nachfolgend 4):

1. *Auch die erfolgreiche Geltendmachung entgangenen Gewinns ist erschwert, aber nicht unmöglich.*

Das Hauptproblem bei der konkreten Schadensberechnung liege im Nachweis der Kausalität zwischen der Immaterialgüterrechtsverletzung und dem entgangenen Gewinn. Der mittelbare Beweis könne aufgrund von Indizien wie etwa dem Umsatzrückgang beim Schutzrechtsinhaber oder der Vermutung der Äquivalenz des Verletzerumsatzes mit demjenigen des Schutzrechtsinhabers erbracht

werden (BGer, sic! 2005, 215, «Textilfarben»). Für eine solche Äquivalenzvermutung gälten kumulativ folgende drei Voraussetzungen:

- Vorliegen eines Konkurrenzverhältnisses zwischen Schutzrechtsinhaber und Verletzer;
- keine Substituierbarkeit durch nicht schutzrechtsverletzende Produkte eines Drittanbieters;
- entsprechende Produktions- und Vertriebskapazitäten des Schutzrechtsinhabers.

Andernfalls sei der Schutzrechtsinhaber auf die richterliche Schadensschätzung nach OR 42 II verwiesen.

2. Die Herausgabe des Verletzergewinns ist immer noch nur möglich gestützt auf OR 423, nicht gestützt auf OR 62 ff.

Im Entscheid «Patty Schnyders Vater» (BGE 133 III 153) habe das Bundesgericht die Herausgabe des Verletzergewinns ausdrücklich OR 423 und nicht OR 62 unterstellt und dazu ausgeführt, dass «die Rechtsfolgen der ungerechtfertigten Bereicherung [...] auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gerichtet [sind]. Die Gewinnherausgabe zielt indes nicht auf Restitution, sondern auf Abschöpfung; sie hat mit anderen Worten gerade keine restitutio in integrum zum Inhalt.»

3. Die Herausgabe des Verletzergewinns gestützt auf OR 423 ist nur bei Bösgläubigkeit (in schadenersatzrechtlicher Terminologie: bei Vorsatz und bei Fahrlässigkeit) möglich.

Nach der Praxis des Bundesgerichts (BGE 129 III 422) werde nicht nur das Wissen um eine fremde Rechtsposition, sondern auch das Wissenmüssen vom Tatbestand von OR 423 erfasst. Es sei davon auszugehen, dass nach wie vor auch das Wissenmüssen i.S.v. ZGB 2 II unter den Begriff der Bösgläubigkeit i.S.v. OR 423 falle. Für die Anwendbarkeit von OR 423 genüge dabei auch blosser Fahrlässigkeit (im Sinne der schadenersatzrechtlichen Terminologie). Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen im Rahmen des Anspruchs aus unechter Geschäftsführung ohne Auftrag gestützt auf OR 423 seien die Begriffe der Bösgläubigkeit und des Verschuldens gleichbedeutend.

4. Eine Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie ist nicht erforderlich.

Das Bundesgericht habe die Auslegung des Schadenersatzanspruchs im Lichte der neuen EU-Durchsetzungs-Richtlinie ausdrücklich abgelehnt (BGE 132 II 385), da die Umsetzung von neuem EU-Recht Aufgabe des Gesetzgebers sei. Aufgrund von Zweifeln an den Legitimationsgründen der Durchsetzungs-Richtlinie (z. B. fehlende Objektivität der angegebenen Zahlen, fraglicher Hinweis auf den Verbraucherschutz und die damit verbundenen Gewährleistungsansprüche usw.) und der Verwischung des scharf konturierten Schadensbegriffs durch die Regelung von Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie besteht für Jenny kein Anlass, die Richtlinie im schweizerischen Recht umzusetzen.

V. Diskussion

In der anschliessenden Podiumsdiskussion stand die Frage im Mittelpunkt, inwiefern die neuesten Entwicklungen einen Einfluss auf die Prozessgestaltung in der Schweiz haben. Dr. WERNER STIEGER warf die Frage auf, ob wir möglicherweise das Ende der heute üblichen Stufenklage sähen, mittels welcher in einem Verfahren (neben der Unterlassung) zuerst auf Auskunft und Rechnungslegung über die fraglichen Umsätze bzw. die erzielten Gewinne geklagt und anschliessend gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse die Art der verlangten finanziellen Wiedergutmachung bestimmt wird. Er könne sich vorstellen, dass – ähnlich wie in Deutschland – zukünftig in einem ersten Prozess nur auf Unterlassung und Auskunft geklagt, und die Frage des Schadenersatzes in einem separaten, nachfolgenden Prozess geklärt werde. Dr. LUCAS DAVID hielt dem entgegen, dass das Auskunftsbegehren kein eigenständiger materieller Anspruch, sondern blosser Hilfsanspruch für den Schadenersatzanspruch sei und deshalb kaum in einem separaten Prozess geltend gemacht werden könne. Die verbleibende Zeit ermöglichte leider keine eingehende Plenumsdiskussion der bisherigen Gerichtspraxis zur finanziellen Wiedergutmachung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen. Wie sich bei den Gesprächen unter den zahlreich vertretenen, erfahrenen Praktikern beim Aperitif zeigte, herrscht offenkundig stark verbreiteter Unmut, namentlich über das Fehlen eines normativen, also nicht vom Verletzten zu beweisenden und zudem auch durch den Verletzer vorhersehbaren Schadens, dessen

Höhe nicht geradezu als Einladung zur Schutzrechtsverletzung empfunden wird. Vielleicht kann hier die von Prof. CHRISTIAN DONLE propagierte und für Deutschland prognostizierte Schadensfestsetzung in der Form einer «doppelten Lizenzgebühr» Abhilfe schaffen. Es bleibt zu hoffen, dass das wichtige Thema dieser Veranstaltung nicht ad acta gelegt, sondern rasch wieder aufgenommen und unter Einbezug der Gerichte und nötigenfalls des Gesetzgebers zu einer befriedigenden Lösung gebracht wird.

* Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Bern / Zürich.