

## Zur Diskussion / A discuter

### Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen

**PATRICK KOHLER\***

*Das Bundesgericht hat in einer patentrechtlichen Entscheidung die Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen bei der Gewinnberechnung präzisiert und unabhängig von den subjektiven Voraussetzungen seitens des Verletzers auch den Einwand des zulässigen Alternativverhaltens bejaht. Der vorliegende Beitrag analysiert diese Rechtsprechung vor dem Hintergrund der Entscheidungen «Rohrschelle» und «Patty Schnyders Vater» und zeigt auf, wie eine unterschiedliche Gewinnberechnung bei gut- und bösgläubigen Verletzungshandlungen erfolgen sollte.*

*Dans un arrêt rendu en matière de droit des brevets, le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles les frais pouvaient être déduits dans le calcul du gain et a admis l'exception tirée du comportement alternatif licite soulevé par l'auteur de la violation, et ce indépendamment de l'examen des conditions subjectives. L'article qui suit analyse cette jurisprudence au regard des décisions «Rohrschelle» et «Patty Schnyders Vater» et montre comment le gain doit être calculé suivant que la violation a été commise de bonne ou de mauvaise foi.*

- I. Einleitung
  - II. Gewinnherausgabe bei gut- und bösgläubiger Verletzungshandlung
  - III. Vergleich der Gewinnberechnung bei gut- und bösgläubiger Verletzungshandlung
    - 1. Gewinnbegriff
    - 2. Berechnung des erzielten Vermögensvorteils
  - IV. Entreichereinwendung
- Zusammenfassung / Résumé

#### I. Einleitung

In der patentrechtlichen Entscheidung «Resonanzetikette» hat das Bundesgericht die Abzugsfähigkeit sämtlicher Aufwendungen des Verletzers bei der Berechnung des Verletzergewinns auf der Grundlage von Art. 423 OR bejaht<sup>1</sup>. Konkret wird ausgeführt, dass «es [...] grundsätzlich keine Kosten [gibt], welche ihrer Art nach nicht zum Abzug zugelassen werden können, sofern sie zur Erzielung des Gewinnes aus der Geschäftsanmassung tatsächlich anfallen und dafür auch erforderlich sind»<sup>2</sup>. Nicht abzugsfähig sind dagegen Kosten, die «ebenfalls anderen Zwecken dienen konnten»<sup>3</sup>. Ohne Bezugnahme auf dessen Verschulden bzw. dessen Gut- oder Bösgläubigkeit wird dem Verletzer bei der Geltendmachung von Abzügen auch der Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens zuerkannt.

Nachfolgend wird analysiert, wie sich die Entscheidung «Resonanzetikette» in die bisherige Rechtsprechung zur Gewinnherausgabe einfügen lässt. Vor dem Hintergrund der Entscheidung «Rohrschelle», in der das Bundesgericht eine unterschiedliche Gewinnberechnung bei gut- und bösgläubiger Verletzungshandlung postuliert<sup>4</sup>, stellt sich insbesondere die Frage, ob die subjektiven Voraussetzungen seitens des Verletzers bei der Beurteilung der Abzugsfähigkeit der Aufwendungen berücksichtigt werden sollten. Der folgende Beitrag zeigt auf, dass eine solche Unterscheidung mit Bezug auf den Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens sachgerecht wäre.

<sup>1</sup> Vgl. dazu den in diesem Heft wiedergegebenen Urteilstext der Entscheidung «Resonanzetikette II».

<sup>2</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.5., «Resonanzetikette II».

<sup>3</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.4., «Resonanzetikette II».

<sup>4</sup> BGer, sic! 2006, 774 ff. E. 3.1., «Rohrschelle».

## II. Gewinnherausgabe bei gut- und bösgläubiger Verletzungshandlung

Der Gewinnherausgabeanspruch ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gegeben, wenn in ein absolutes Recht<sup>5</sup> bzw. in ein dem Rechtsinhaber zustehendes Ausschliesslichkeitsrecht eingegriffen wird<sup>6</sup>.

Bei einer kritischen Analyse der drei neueren Entscheidungen «Rohrschelle», «Patty Schnyders Vater»<sup>7</sup> und «Resonanzetikette» wird deutlich, dass der Anspruch auf Gewinnherausgabe sowohl bei gut- als auch bei bösgläubiger Verletzungshandlung durchgesetzt werden kann. So hält das Bundesgericht in der bereits einleitend erwähnten Entscheidung «Rohrschelle» ausdrücklich fest, dass die Gewinnherausgabe im Fall der Bösgläubigkeit auf Geschäftsanmassung beruht und der Gutgläubige den aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinn nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben hat. Nach herrschender Ansicht liegt Gutgläubigkeit vor, wenn einer Person trotz eines vorhandenen Rechtsmangels das Unrechtsbewusstsein fehlt. Als bösgläubig wird eine Person bezeichnet, die sich objektiv unrechtmässig verhält und sich dieses Unrechts bewusst ist<sup>8</sup>. Problematisch und umstritten ist die Transformation dieser Begriffe in die Verschuldensterminologie<sup>9</sup>. Auch in der Entscheidung «Patty Schnyders Vater» hat das Bundesgericht für die Abschöpfung des Verletzergewinns weder ein Verschulden noch Bösgläubigkeit des Verletzers vorausgesetzt<sup>10</sup>. Zudem weist das Gericht in dieser Entscheidung auf die Funktionsähnlichkeit der Geschäftsführung ohne Auftrag und der Eingriffskondition hin<sup>11</sup>. In Fortführung dieser Rechtsprechung wird in der Entscheidung «Resonanzetikette» betont, dass die Bereicherung analog wie der Gewinn nach der Geschäftsführung ohne Auftrag zu bestimmen ist<sup>12</sup>. Wie der Gewinnbegriff orientiert sich somit auch der Bereicherungsbegriff an der subjektiven Werttheorie<sup>13</sup>. Dies bedeutet, dass für beide Begriffe der konkret erzielte Verletzergewinn massgebend ist. Demzufolge bleibt richtigerweise auch bei der Herausgabe der Bereicherung eine Bezugnahme auf objektive Kriterien, wie z. B. den Marktwert eines patentrechtlichen Nutzungsrechts oder das bei einer Patentverletzung fiktiv Erlangte, ausser Betracht<sup>14</sup>. Die hier zitierte neuere Rechtsprechung steht zudem im Einklang mit Artikel 13 der EU-Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums<sup>15</sup>, dessen Ziffer 2) festhält, dass die Gewinnherausgabe auch in den Fällen zuerkannt werden kann, in denen der Verletzer eine Verletzungshandlung vorgenommen hat, ohne dass er dies wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen.

Die Gerichtspraxis, die eine Gewinnabschöpfung auch gegenüber dem gutgläubigen bzw. schuldlosen Verletzer bejaht, ist zu begrüssen. Sie konkretisiert den allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass sich Unrecht nicht lohnen soll<sup>16</sup>. Sie entspricht aber auch der ratio legis des Gewinnherausgabeanspruchs, die nach der hier vertretenen Ansicht in der Korrektur von im Widerspruch zur vorgegebenen materiellen Rechtsordnung stehenden Vermögenszuwächsen zu sehen ist. Im Mittelpunkt steht die<sup>17</sup> Ausgleichung eines zuweisungswidrig erlangten Vermögensvorteils<sup>18</sup>. Damit verknüpft ist zwei-

<sup>5</sup> Siehe BGer, sic! 2007, 434 ff. E. 2.4., «Patty Schnyders Vater».

<sup>6</sup> Vgl. BGer, sic! 2006, 774 ff. E. 3.1, «Rohrschelle».

<sup>7</sup> Vgl. BGer, sic! 2007, 434 ff., «Patty Schnyders Vater», mit Anmerkung von D. RÜETSCHI.

<sup>8</sup> Zu diesen Begriffen v. ROBERTO, Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! Sondernummer «10 Jahre sic!», 28 f.

<sup>9</sup> Zusammenfassend lässt sich der Stand der vorherrschenden Meinung dadurch festhalten, dass der gute Glaube mit der Schuldlosigkeit und der böse Glaube mit Verschulden gleichgesetzt wird, siehe etwa R. M. JENNY, Die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Diss. Zürich 2005, Rz. 241 ff. Siehe auch CH. HILTI, Die «ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der Bösgläubigkeit – der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 700.

<sup>10</sup> Bemerkenswert ist, dass sich dieser Anspruch trotzdem auf die Geschäftsführung ohne Auftrag und nicht auf die Eingriffskondition stützt. Bei spezialgesetzlichen Rechtsfolgeverweisungen auf die Geschäftsführung ohne Auftrag scheint das Verschulden nicht vorausgesetzt zu sein, vgl. auch M. BERGER, Entwicklungen im Immaterialgüterrecht, SJZ 2007, 407, Fn. 35.

<sup>11</sup> Vgl. BGer, sic! 2007, 434 ff. E. 2.4., «Patty Schnyders Vater», wo es heisst, dass die unechte Geschäftsführung denn auch insofern eine Nähe zur (Eingriffs-) Kondition aufweist, als ihr der Sache nach ein Eingriffstatbestand zugrunde liegt.

<sup>12</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.1, «Resonanzetikette II».

<sup>13</sup> Siehe zum Bereicherungsbegriff auch F. LOCHER, Zu den vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach dem schweizerischen Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, GRUR Int. 2007, 282.

<sup>14</sup> Dies muss auch für den Wertersatzanspruch gelten. Siehe P. KOHLER, Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Diss. Zürich, 1999, 169 ff.; A. M. JENNY (Fn. 9), Rz. 522 ff.; RÜETSCHI (Fn. 7), 441.

<sup>15</sup> EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 9. März 2004.

<sup>16</sup> R. H. WEBER, Geldentschädigungen als Rechtsfolge von Persönlichkeitsverletzungen, medialex 2000, 77, 87.

<sup>17</sup> Vgl. D. REUTER / M. MARTINEK, Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983, 235. Nach diesen Autoren kommt der Eingriffskondition aufgrund der Zuweisungstheorie eine selbständige Güterschutzfunktion zu, die in der Restitution des Eingriffserwerbs entsprechend der im subjektiven Recht liegenden Zuweisung von Substanz, Nutzung oder Verwertung einzelner Güter und Rechtspositionen zu sehen ist.

felsonne eine präventive Funktion, die sich darin manifestiert, dass vom Gewinnherausgabeanspruch auch Anreize für wirtschaftsverträgliche Verhaltensweisen ausgehen<sup>19</sup>. Da es bei der Gewinnherausgabe um die Abschöpfung desjenigen Gewinns geht, der dem Verletzer von vorneherein nicht zustand<sup>20</sup>, stehen pönale Aspekte ausser Frage. Insbesondere kann aufgrund der Tatsache, dass die Gewinnherausgabe auch dann greift, wenn der Rechtsinhaber überhaupt keinen Schaden erlitten hat, nicht von einem pönalen Charakter der Gewinnherausgabe gesprochen werden<sup>21</sup>. Da die Gewinnherausgabe und der Schadenersatz völlig unterschiedliche Ausgleichszwecke verfolgen, sind diese Institute nicht vergleichbar<sup>22</sup>. Für die verschuldensunabhängige Gewinnherausgabe spricht zudem, dass der Verletzer nur das herausgeben muss, was er auf Kosten des Rechtsinhabers erzielt hat und nicht – wie bei der Pflicht zur Bezahlung von Schadenersatz – sein eigenes Vermögen anzugreifen braucht. Als Zwischenergebnis bleibt somit festzuhalten, dass sich die Gewinnherausgabe nicht nur aus Art. 423 Abs. 1 OR, sondern auch aus Art. 62 Abs. 1 OR ableiten lässt.

### III. Vergleich der Gewinnberechnung bei gut- und bösgläubiger Verletzungshandlung

Wie das Bundesgericht richtigerweise ausführt, geht es bei der Gewinnberechnung ausschliesslich darum, die konkrete Wertdifferenz im Vermögen des Verletzers abzuschöpfen, die kausal auf die Geschäftsanmassung zurückzuführen ist<sup>23</sup>. Das gilt grundsätzlich auch für die Eingriffskondition. Bevor auf die einzelnen Schritte der Gewinnberechnung eingegangen wird, soll nachfolgend zunächst der Gewinnbegriff erläutert werden.

#### 1. Gewinnbegriff

Das Bundesgericht definiert den Gewinn als Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Verletzungshandlung aufweisen würde<sup>24</sup>. Wie beim Schadensbegriff ist somit auch bei der Definition des Gewinns auf die Differenztheorie abzustellen<sup>25</sup>, wobei sich der Blick bei der Gewinnberechnung anders als im Schadensrecht ausschliesslich auf die konkreten Vermögensverhältnisse des Verletzers richtet.

Hervorzuheben ist, dass die in der Praxis durchgeführte konkrete Gewinnberechnung nicht anhand einer Gesamtvermögensdifferenz, sondern aufgrund der Differenz und der Aufteilung einzelner Posten aus dem Gesamtvermögen vorgenommen wird. Ausgegangen wird vom Bruttogewinn, zu welchem die Zinsen hinzugezählt werden<sup>26</sup>. Von diesem Betrag werden die Abzugsposten subtrahiert. In den Fällen, in denen der Gewinn nicht nur auf die Eingriffshandlung zurückzuführen ist, sondern auch auf andere Ursachen, wird in einem weiteren Schritt der Gewinn aufgeteilt<sup>27</sup>. Der bundesgerichtliche Gewinnbegriff bedarf deshalb insofern der Korrektur, als er nicht nur das Ergebnis der Formel «Bruttogewinn plus Zinsen minus Abzüge» ist, sondern durch eine Gewinnaufteilung ergänzt werden muss, wenn der erzielte Gewinn bloss teilweise auf die Verletzung des fremden Rechts zurückzuführen ist<sup>28</sup>.

#### 2. Berechnung des erzielten Vermögensvorteils

Die Gewinnberechnung hat für den gut- und bösgläubigen Verletzer unterschiedlich zu erfolgen<sup>29</sup>. Aus rechtspolitischen Gründen sollte der bösgläubige Verletzer einer strengeren Gewinnhaftung unterliegen als der Gutgläubige. Diese Zielsetzung lässt sich namentlich durch zwei Unterschiede bei der Berechnung des Verletzergewinns bewerkstelligen. Erstens sollte nur dem gutgläubigen Verletzer im Rahmen der Geltendmachung seiner Abzüge der Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens

<sup>18</sup> Zur Zuweisungstheorie ausführlich JENNY (Fn. 9), Rz. 351 ff.

<sup>19</sup> Vgl. dazu auch W. R. SCHLUEP, Über Eingriffskonditionen, in: *Mélanges Paul Piotet*, Bern 1990, 173, 176 ff. Zum Präventionsgedanken im Recht WEBER (Fn. 16), 77 ff.

<sup>20</sup> Vgl. auch H. HAUSHEER / R. E. AEBI-MÜLLER, Gewinnherausgabe nach Persönlichkeitsverletzungen durch Medien, ZBJV 2007, 347.

<sup>21</sup> So ROBERTO (Fn. 8), 27 ff.

<sup>22</sup> Diesen direkten Vergleich nimmt jedoch ROBERTO (Fn. 8), 31, vor, indem er analysiert, «wie weit» die einzelnen Ansprüche gehen.

<sup>23</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.4, «Resonanzetikette II».

<sup>24</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.1, «Resonanzetikette II».

<sup>25</sup> Vgl. zum Schadensbegriff ROBERTO (Fn. 8), 24 f.

<sup>26</sup> Siehe J. SCHMID, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Freiburg 1992, Rz. 838 ff.

<sup>27</sup> Vgl. ROBERTO (Fn. 8), 29.

<sup>28</sup> Vgl. SCHMID (Fn. 26), Rz. 842.

<sup>29</sup> Vgl. BGer, sic! 2006, 774 ff. E. 3.1, «Rohrschelle».

gestattet sein. Zweitens kann sich ebenfalls nur der Gutgläubige auf die Entreichungseinwendung (Art. 64 OR) berufen.

#### a) Bruttoerlös des Verletzers

Wie das Bundesgericht in der Entscheidung «Resonanzetikette» betont, ist für die Berechnung des herauszugebenden Gewinns vom Erlös auszugehen, der mit den verletzenden Produkten erzielt worden ist<sup>30</sup>. Massgebend ist somit der mit den verletzenden Verkaufseinheiten erzielte Erlös. Dies sollte auch in den Fällen gelten, in denen nur eine einzelne Komponente des Produkts patentverletzend ist. Dieser Ausgangswert gilt unabhängig davon, ob die Gewinnherausgabe auf der Basis der Geschäftsführung ohne Auftrag oder der ungerechtfertigten Bereicherung geltend gemacht wird.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Ermittlung des erzielten Umsatzes liegt beim Rechtsinhaber, wobei ihm nach herrschender Gerichtspraxis ein umfassender Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zusteht<sup>31</sup>.

#### b) Abzug von Kosten

Ein umstrittener Punkt bei der Gewinnberechnung ist die Frage, wie die abzugsfähigen Aufwendungen abzugrenzen sind. In zutreffender Weise geht das Bundesgericht davon aus, dass die Abgrenzung dieser Kosten von den nicht abzugsfähigen Aufwendungen grundsätzlich danach erfolgt, «ob sie vom Geschäftsführer besonders für den gewinnbringenden Umsatz getätigt wurden und dafür auch objektiv erforderlich waren oder ob sie ebenfalls anderen Zwecken dienen konnten. Nur soweit feststeht, dass Kosten ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen sind, besteht der erforderliche Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn»<sup>32</sup>. Damit verlangt das Bundesgericht eine enge Verknüpfung zwischen den abzugsfähigen Kosten und dem verletzenden Produkt, die durch folgende drei Voraussetzungen konkretisiert wird: erstens müssen die entsprechenden Kosten besonders, d. h. konkret, im Zusammenhang mit der Herstellung der Verletzungsobjekte entstanden sein, zweitens müssen sie erforderlich gewesen sein, und drittens muss ausgeschlossen sein, dass die Kosten «anderen Zwecken dienen konnten». Zu den Kosten, die diese drei Voraussetzungen erfüllen, zählen namentlich die Materialkosten für das Verletzungsobjekt. Die meisten Kosten sind deshalb nicht abzugsfähig, weil sie die dritte Voraussetzung nicht erfüllen. Das gilt namentlich für Fix-<sup>33</sup> und Gemeinkosten<sup>34</sup>, die aufgrund ihrer Natur auch «anderen Zwecken dienen konnten». Dazu zählen insbesondere Maschinen-, Wartungs-, Gebäude- und Personalkosten, die für die Produktion aufgewendet werden. Auch Verkaufs- und Werbekosten sowie Transport- und Vertriebskosten erfüllen die dritte Voraussetzung in der Regel nicht. Fix- und Gemeinkosten sind nur abzugsfähig, wenn der Verletzer in seinem Betrieb ausschliesslich Verletzungsobjekte und keine anderen Produkte herstellt.

Problematisch sind nun die weiteren Ausführungen des Urteils, in denen insbesondere auf die Bedingungen zur Abzugsfähigkeit von Fixkosten bzw. der nicht konkret zurechenbaren Gemeinkosten bei der Verwendung von Infrastruktur für die Herstellung verschiedener Güter eingegangen wird<sup>35</sup>. Diese Kosten «fallen immerhin dann ausser Betracht, wenn vorhandene Produktionsmittel ohne die patentverletzende Produktion nicht ausgelastet wären oder nicht verwendet werden könnten und somit durch die Patentverletzung Verluste vermieden oder vermindert werden.» Damit nimmt das Bundesgericht auf den Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens Bezug<sup>36</sup>. Nach hier vertretener Ansicht sollte dieser Einwand nur dem gutgläubigen Verletzer zustehen. Nur dieser geht berechtigterweise davon aus, dass er mit der unbewusst begangenen Verletzungshandlung auch einen Beitrag zur Deckung seiner Fix- und Gemeinkosten erwirtschaften kann. Demgegenüber sollte der Bösgläubige gewissermassen bei seiner eigenen Entscheidung, gerade das geschützte anstelle eines andern

<sup>30</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.1, «Resonanzetikette II».

<sup>31</sup> Vgl. dazu BGer, sic! 2006, 774 ff. E. 1.2 und 3, «Rohrschelle». Da einzig der Bruttoerlös vom Rechtsinhaber darzulegen ist (siehe JENNY [Fn. 9], Rz. 268), sollte das Rechtsbegehren nur auf Auskunft und Rechnungslegung dieses Werts zielen.

<sup>32</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.4, «Resonanzetikette II».

<sup>33</sup> Fixkosten ändern sich nicht mit der Stückzahl bzw. dem Umfang einer Leistung.

<sup>34</sup> Gemeinkosten sind Kosten, die nicht einem Produkt oder einer Dienstleistung direkt zuzuordnen sind (z. B. allgemeine Verwaltungskosten) und auch variable Kosten enthalten können.

<sup>35</sup> Vgl. BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.5, «Resonanzetikette II».

<sup>36</sup> Dazu P. SPITZ, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, 808 f. insb. Fn. 94.

Rechts zu verwenden, behaftet werden<sup>37</sup>. Dem bösgläubigen Geschäftsführer darf es nicht gestattet sein, derartige Kosten in Abzug zu bringen, auch nicht für die Zeit, welche für eine Liquidation oder Verkleinerung der entsprechenden betrieblichen Infrastruktur erforderlich wäre. Die Zulassung dieser Abzüge führt bei ihm zu einer «Quersubventionierung» anderer Geschäftsbereiche, die das Bundesgericht ausdrücklich verhindern will<sup>38</sup>. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht und widerspricht dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass sich Unrecht nie lohnen darf. Es bleibt somit festzuhalten, dass der Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens nur dem Gutgläubigen zustehen sollte. Hierin liegt die erste wichtige Unterscheidung der Gewinnberechnung bei gut- und bösgläubigen Verletzungshandlungen.

### c) Herauszugebender Anteil des Verletzergewinns

Der Verletzer ist nur verpflichtet, denjenigen Gewinn herauszugeben, der kausal auf die Geschäftsanmassung zurückzuführen ist<sup>39</sup> bzw. den er «auf Kosten»<sup>40</sup> des Rechtsinhabers erzielt hat. Soweit der erzielte Gewinn bloss zum Teil auf der Verletzung des fremden Rechts beruht, ist er auch nur in diesem Umfang herauszugeben<sup>41</sup>. Es stellt sich die Frage, in welchen praktischen Fällen eine Gewinnaufteilung stattfinden soll.

Nach hier vertretener Ansicht sollte eine Gewinnaufteilung von vorneherein nicht in Betracht kommen, wenn der unerlaubte Eingriff in ein fremdes Schutzrecht eine notwendige Bedingung (*condicio sine qua non*) für die Herstellung der verletzenden Erzeugnisse ist. Lässt sich ein dem verletzenden Erzeugnis gleichwertiges Produkt auch mit nicht verletzenden Umgehungslösungen herstellen, sollte die Frage der Gewinnaufteilung nur dann geprüft werden müssen, wenn ausser dem verletzten Recht weitere Rechte mit Zuweisungsgehalt, wie z. B. Eigentums-, Patent- oder Persönlichkeitsrechte des Verletzers, zur Gewinnerzielung beigetragen haben<sup>42</sup>. Ein fähiges Management, besondere Arbeitseinsätze oder ein effektives Vertriebssystem sollten unberücksichtigt bleiben, da diesen Beiträgen kein Zuweisungsgehalt zukommt<sup>43</sup>. Die Prüfung der Gewinnaufteilung ist unabhängig von den subjektiven Merkmalen des Verletzers durchzuführen.

Wegweisend für die Bestimmung dieser Gewichtung könnte die BGH-Entscheidung «Steckverbindergehäuse» sein<sup>44</sup>. Danach ist der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Dieses Beruhen ist nicht im Sinne einer adäquaten Kausalität, sondern wertend zu verstehen, vergleichbar mit der Bemessung der Mitverschuldensanteile im Rahmen des Schadenersatzes. Massgeblich ist dabei, ob und inwieweit beim Vertrieb der verletzenden Produkte das verletzte Recht für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen ist oder ob andere Umstände eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Höhe des Anteils, zu dem die erzielten Gewinne auf der Rechtsverletzung beruhen, ist nach richterlichem Ermessen zu schätzen. Im Fall «Steckverbindergehäuse» geht der BGH von einem Beruhen in Höhe von 40% aus, weil für die Entscheidung zum Kauf eines technischen Gegenstandes wie eines Steckverbindergehäuses weniger das Design als die Funktionalität entscheidend ist. Hervorzuheben ist, dass die Grundlagen für die Schätzung des Beruhens vom Verletzer darzulegen und zu beweisen sind<sup>45</sup>.

## IV. Entreicherungseinwendung

Art. 64 OR statuiert, dass die Rückerstattung insoweit nicht gefordert werden kann, als der Empfänger zurzeit der Rückforderung nachweisbar nicht mehr bereichert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und hierbei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung rechnen musste. Mit dieser Bestimmung soll nach herrschender Ansicht vermieden werden, dass die

<sup>37</sup> SCHMID (Fn. 26), Rz. 837.

<sup>38</sup> BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.4 in fine, «Resonanzetikette II».

<sup>39</sup> Vgl. BGer, sic! 7/8/2008, 539 E. 4.1.4, «Resonanzetikette II». Bei dieser Kausalitätsfrage geht es jedoch nicht in erster Linie um die Abzüge, sondern um die Frage, inwieweit das verletzte Recht für die Gewinnerzielung ursächlich ist.

<sup>40</sup> Zum Begriff «auf Kosten» KOHLER (Fn. 14), 156 ff.

<sup>41</sup> ROBERTO (Fn. 8), 29.

<sup>42</sup> Zu den Rechten mit Zuweisungsgehalt SCHMID (Fn. 26), Rz. 752.

<sup>43</sup> KOHLER (Fn. 14), 178 ff.

<sup>44</sup> BGH, I ZR 6/04, E. II 2 c), «Steckverbindergehäuse».

<sup>45</sup> Zur Beweislast siehe auch JENNY (Fn. 9), Rz. 262 ff. und zur Gewinnaufteilung DERS., Rz. 281 ff.

Verpflichtung zur Herausgabe der Bereicherung beim gutgläubigen Verletzer zu einer Verminderung seines Vermögens führt<sup>46</sup>. Dem bösgläubigen Verletzer steht dieser Anspruch nicht zu.

Streitig ist, ob Art. 64 OR auch bei Eingriffen in fremde Nutzungsrechte, wie z. B. Immaterialgüterrechte, Anwendung findet. Da in diesen Fällen die Bereicherung nicht in natura herausgegeben wird, ist regelmässig Wertersatz geschuldet. Bei Eingriffen in fremde Nutzungsrechte wird die Berufung auf Art. 64 OR von einem Teil des Schrifttums mit der Begründung abgelehnt, dass der Gegenwert der Nutzung eines Immaterialgüterrechts wertbeständig in das Vermögen des Verletzers überführt wird<sup>47</sup>. Diese Begründung ist nach hier vertretener Ansicht nicht überzeugend. Der Verletzer profitiert ja bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht vom Nutzungsrecht an sich, sondern von den aus der Nutzung dieser Rechte gezogenen Vermögensvorteilen<sup>48</sup>. Ist er um diese Vermögensvorteile zurzeit der Rückforderung nicht mehr bereichert, weil er z. B. gegenwertlose Aufwendungen getätigt hat, soll ihm die Entreicherungseinwendung gewährt werden.

## Zusammenfassung

*In der Entscheidung «Resonanzetikette» hat das Bundesgericht den Bereicherungsbegriff dahingehend präzisiert, dass die Bereicherung, wie der Gewinn, als subjektiv-konkreter Vermögensvorteil des Verletzers zu verstehen ist. Damit hat es seine bisherige Rechtsprechung in der Entscheidung «Rohrschelle» fortgeführt, in der es bereits klargestellt hat, dass sowohl die Geschäftsanmassung als auch die ungerechtfertigte Bereicherung der Abschöpfung von Gewinnen dient, wobei bei der Berechnung des Verletzergewinns zwischen dem gut- und dem bösgläubigen Verletzer zu unterscheiden ist.*

*Abzugsfähig vom Bruttoerlös sind nach dem hier besprochenen Urteil richtigerweise nur Kosten, die ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen sind und somit keinen anderen Zwecken dienen konnten. Die Unterscheidung der Gewinnberechnung bei gut- bzw. bösgläubigen Verletzungshandlungen würde sich dadurch realisieren lassen, dass entgegen den Ausführungen in der Entscheidung «Resonanzetikette» nur dem Gutgläubigen bei der Geltendmachung seiner Abzüge vom Bruttoerlös die Einwendung des rechtmässigen Alternativverhaltens zustehen sollte. Nur er sollte sich z. B. darauf berufen dürfen, sein Betrieb wäre auch ohne die patentverletzende Produktion ausgelastet gewesen oder durch die Patentverletzung seien keine Verluste vermieden oder vermindert worden. Der zweite Punkt, in dem sich die Berechnungen unterscheiden sollten, liegt in der Entreicherungseinwendung, die ebenfalls nur dem Gutgläubigen zusteht. Mit diesen unterschiedlichen Gewinnberechnungen ist auch dem Erfordernis Rechnung getragen, dass der Gewinnherausgabeanspruch gegenüber dem Bösgläubigen weiter gehen sollte als gegenüber dem Gutgläubigen.*

## Résumé

*Dans l'arrêt «Resonanzetikette», le Tribunal fédéral a précisé la notion d'enrichissement en ce sens que celui-ci, tout comme le gain, est l'avantage patrimonial concret et subjectif de l'auteur de l'atteinte. Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence «Rohrschelle» et clairement souligné que les actions fondées sur la gestion d'affaires et l'enrichissement illégitime ont pour but la délivrance du gain illicite, dont le calcul doit se faire en distinguant suivant que l'auteur a agi de bonne ou de mauvaise foi.*

*L'arrêt déclare à juste titre que seuls peuvent être déduits du gain brut les frais qui étaient nécessaires à la fabrication des produits contrefaisants et qui ne pouvaient pas servir à d'autres fins. Contrairement à ce qui est exposé dans l'arrêt «Resonanzetikette», on devrait procéder à un calcul différencié du gain suivant que l'atteinte a été commise de bonne ou de mauvaise foi en permettant uniquement à celui qui était de bonne foi d'invoquer l'exception tirée du comportement alternatif licite lorsqu'il fait valoir ses déductions du gain brut. Lui seul par exemple pourrait invoquer le fait que son entreprise aurait fonctionné à pleine capacité même sans la production violant le droit des brevets ou soutenir que l'atteinte au brevet n'aurait pas permis d'éviter les pertes ou de les réduire. Le deuxième point sur lequel le calcul doit se distinguer réside dans l'exception tirée de la disparition de l'enrichissement, qui*

<sup>46</sup> Vgl. zum Umfang der Herausgabepflicht nach Art. 64 OR etwa JENNY (Fn. 9), Rz. 659 ff.

<sup>47</sup> Vgl. BERGER (Fn. 10), 408.

<sup>48</sup> Unmittelbar vom Nutzungsrecht profitiert der Verletzer in der Regel nur bei der Nutzung einer fremden Sache. Hier steht die Ersparnisbereicherung in Form des Miet- oder Pachtzinses im Vordergrund. In diesem Bereich stimmt in der Regel der subjektive mit dem objektiven Wertersatz überein.

*ne doit pouvoir être invoquée que par celui qui est de bonne foi. Ces calculs différenciés permettraient également de tenir compte du fait que la restitution du gain devrait être plus étendue à l'encontre de celui qui est de mauvaise foi.*

\* Dr. iur. dipl. sc. nat. ETH, Rechtsanwalt, INVENTIO AG, Hergiswil.