Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht

93

Adrian Kleinheyer

Schadensersatz im Immaterialgüterrecht: Die Bestimmung des Verletzungsgewinns

Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 93

Adrian Kleinheyer

Schadensersatz im Immaterialgüterrecht: Die Bestimmung des Verletzungsgewinns

Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2017

ISBN 978-3-8487-4259-2 (Print)

ISBN 978-3-8452-8504-7 (ePDF)

1. Auflage 2017
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 2012 bis 2015 und wurde im April 2017 von der Juristischen Fakultät der Technischen Universität Dresden zur Promotion angenommen. Rechtsprechung und Kommentarfundstellen wurden vor Drucklegung noch einmal ergänzt bzw. aktualisiert.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. *Horst-Peter Götting* für die sehr gute und effiziente Betreuung sowie Herrn Prof. Dr. *Gerhard Ring* für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Herzlich bedanken möchte ich mich zudem bei all denjenigen, die mich von Beginn an bei meinem Promotionsvorhaben unterstützt haben, allen voran Herrn Dr. *Dieter Stauder*, Herrn Prof. Dr. *Alexander von Mühlendahl* sowie Herrn Dr. *Henning Hartwig*.

Mein weiterer besonderer Dank gilt dem Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (heute: Innovation und Wettbewerb) für die Förderung meiner Dissertation mit einem Stipendium. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit entstand während eines Forschungsaufenthaltes am Institut.

München, im Juli 2017 *Adrian Kleinheyer*

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 17

Kapitel 1: Einleitung 21

A. Hinführung zum Gegenstand der Untersuchung 21
I. System der „dreifachen Schadensberechnung“ 21
II. Anspruch auf Schadensersatz nach dem Verletzungsgewinn 22
III. Bestimmung des Verletzungsgewinns 24

B. Anlass der Untersuchung 25
I. Uneinigkeit über Parameter zur Bestimmung des Verletzungsgewinns 25
II. Mangelnder Diskurs über Kausalitätsproblematik 26

C. Methodik und Ziel der Untersuchung 27
I. Empirische Analyse der Rechtsprechung 27
II. Berücksichtigung grundlegender Erkenntnisse der Verhaltensökonomie 27

D. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands 28
I. Schadensersatzanspruch im Immaterialgüterrecht 28
II. Bestimmung des Verletzungsgewinns im Fokus 29

E. Gang der Untersuchung 30

Kapitel 2: Anspruch auf Schadensersatz im Immaterialgüterrecht 31

A. Anspruchsbegründung 31
I. Schuldhaft begangene Rechtsverletzung 31
1. Verletzung eines Immaterialgüterrechts 31
2. Verschulden 32
II. Schaden 33

B. Anspruchsdurchsetzung 34
I. Geltendmachung des positiven Vermögensschadens 34

II. Geltendmachung eines weitergehenden Schadens 35
1. Berechnung des konkreten Schadens 35
a. Konkreter Schaden in Form des entgangenen Gewinns, § 252 BGB 36
b. Beweisschwierigkeiten bei der Geltendmachung des entgangenen Gewinns 37
1) Beweisen können 37
a) Ursächlichkeit der Schutzrechtsverletzung für entgangenen Gewinn 38
b) Wahrscheinlichkeit der (hypothetischen) Gewinnerzielung 40
2) Beweisen wollen 42
2. Bemessung eines abstrakten Schadens 43
a. Gründe für Möglichkeit der abstrakten Schadensbemessung 43
1) Ersatzfähiger Schaden auch ohne entgangenen Gewinn 44
2) Besondere Schutzbedürftigkeit von Immaterialgüterrechten und deren Inhabern 46
b. Methoden der abstrakten Schadensbemessung 47
1) Lizenzanalogie 47
a) Dogmatische Grundlage 47
b) Anspruchsgegenstand 48
c) Anspruchsvoraussetzungen 49
2) Verletzungsgewinn 50
a) Dogmatische Grundlage 50
b) Anspruchsgegenstand 52
c) Anspruchsvoraussetzungen 53
3. Verhältnis der Schadensbezifferungsmethoden zueinander 55
a. Alternativverhältnis 55
1) Rechtslage vor Erlass der Richtlinie 2004/48/EG 55
2) Keine eindeutigen Vorgaben durch Richtlinie 2004/48/EG 56
3) Fortbestand des Alternativverhältnisses 58
b. Wahlrecht des Anspruchstellers 59

Kapitel 3: Bemessung des Anspruchs auf Schadensersatz nach dem Verletzungsgewinn 60

A. Schritt 1: Berechnung des vom Verletzer erzielten Gewinns (Verletzergewinn) 60
I. Erlös 61
II. Abzugsfähige Kosten 61
1. Die „Gemeinkostenanteil"-Entscheidung des BGH 62
2. Rezeption von „Gemeinkostenanteil" in Rechtsprechung und Literatur 63

B. Schritt 2: Bestimmung des auf der Verletzung beruhenden Gewinnanteils (Verletzungsgewinn) 64
I. Tatrichterliche Schätzung nach § 287 Abs. 1 ZPO 65
1. Einfluss des Schutzgegenstands auf Verkaufserfolg maßgeblich 66
2. Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens unbeachtlich 67
a. Rechtsprechung 67
b. Kritik 68
1) Differenzierung zwischen Verletzergewinn und Schaden 68
2) Differenzierung zwischen Schutzrecht und Schutzgegenstand 69
3. Darlegungs- und Beweislast für Mitursächlichkeit 70
a. Keine Vorgaben der Richtlinie 2004/48/EG 70
b. Allgemeine Verteilung der Darlegungs- und Beweislast 71
1) Für eine Darlegungs- und Beweispflicht des Anspruchstellers 71
2) Für eine Darlegungs- und Beweispflicht des Verletzers 72
3) Vermittelnde Lösung durch Beweiserleichterung und Schätzung 73
II. Mitursächlichkeit des Schutzgegenstands für den Verletzergewinn 75
1. Die Kaufentscheidung als Maßstab der Schätzung 75
a. Rechtsprechung 75
1) Kaufentscheidung als Summe von Faktoren 76

2) Nicht Mehrerlös, sondern Anteil am Gesamterlös maßgebend 77
3) Differenzierung nach Schutzgegenstand und Art des Verletzerprodukts 77
4) Regel-Ausnahme-Vermutung 78
b. Literatur 78
c. Kaufentscheidung aus Sicht der Verhaltensökonomie 80
1) Prinzip der individuellen Nutzenmaximierung 80
2) Kaufentscheidung als Problemstellung 81
a) Kognitiv geprägte Kaufentscheidungen 81
(1) Extensive Kaufentscheidung 81
(2) Limitierte Kaufentscheidung 82
b) Affektiv geprägte Kaufentscheidungen 83
(1) Habitualisierte Kaufentscheidungen 83
(2) Impulsive Kaufentscheidungen 83
c) Erkenntnisse für die Bestimmung des Verletzungsgewinns 84
3) Entscheidungsfindung durch schrittweise Eingrenzung 84
a) Trichtermodell nach Shocker/Ben-Akiva et al. 84
b) Anwendung von Auswahlregeln 86
(1) Nicht-kompensatorische Auswahlregeln 86
(2) Kompensatorische Auswahlregeln 88
c) Differenzierung nach Wertigkeit der Produktattribute 89
(1) Erfordernis einer Differenzierung 89
(2) Priorisierung von Produktattributen nach der “MoSCoW”-Methode 89
(3) Konsekutive Anwendung nicht-kompensatorischer und kompensatorischer Auswahlregeln 91
d) Erkenntnisse für die Bestimmung des Verletzungsgewinns 91

2. Ursachen der Kaufentscheidung und Gewinnerzielung 92
a. Regelfall: Weitere Umstände für Verletzergewinn mitursächlich 93
1) Äquivalente, abweichende oder teilweise Benutzung des Schutzrechts 94
a) Rechtsprechung und Literatur 95
(1) Pro Kausalitätsabschlag 95
(2) Contra Kausalitätsabschlag 97
b) Kritik 98
(1) Entscheidung über die Verletzungsfrage 98
(2) Bestimmung der Mitursächlichkeit der Verletzung für die Gewinnerzielung 99
c) Ergebnis 102
2) Verletzung aufgrund nur eines Bau- bzw. Bestandteils 102
a) Rechtsprechung und Literatur 103
b) Kritik 107
c) Ergebnis 109
3) Fehlende Erkennbarkeit des schutzrechtsverletzenden Bauteils 110
a) Rechtsprechung und Literatur 110
b) Kritik 112
c) Ergebnis 113
4) Rückgriff des Schutzrechts auf vorbekannte Elemente 114
a) Rechtsprechung und Literatur 114
(1) Pro Kausalitätsabschlag 114
(2) Contra Kausalitätsabschlag 115
b) Kritik 116
c) Ergebnis 118
5) Ausstattungsmerkmale des Verletzerprodukts 119
a) Funktionalität 119
(1) Rechtsprechung und Literatur 119
(a) Pro Kausalitätsabschlag 119
(b) Contra Kausalitätsabschlag 121
(2) Kritik 122
(a) Gattungsmerkmal 123
(b) Unterscheidungsmerkmal 124

(c) Funktion bildet Alleinstellungsmerkmal 126
(d) Sonderfall: Werke der angewandten Kunst 127
(3) Ergebnis 127
b) Ansprechende Gestaltung 128
c) Hohe Qualität 129
6) Kennzeichnung mit Qualitäts- oder Prestigemarke 129
(1) Rechtsprechung und Literatur 130
(a) Pro Kausalitätsabschlag 130
(b) Contra Kausalitätsabschlag 132
(2) Kritik 132
(3) Ergebnis 134
7) Bekanntheit und Ansehen des Verletzers 134
a) Rechtsprechung und Literatur 135
(1) Pro Kausalitätsabschlag 135
(2) Contra Kausalitätsabschlag 135
b) Kritik 136
c) Ergebnis 137
8) Niedriger Preis des Verletzerprodukts 137
a) Rechtsprechung und Literatur 138
(1) Pro Kausalitätsabschlag 138
(2) Contra Kausalitätsabschlag 139
b) Kritik 142
(1) Preisvergleich aus Sicht des Käufers 144
(2) Bedeutung des Schutzrechts innerhalb eines Preissegments 145
(3) Preiswahrnehmung nach dem individuellen Empfängerhorizont 147
(a) Kauf trotz des objektiv hohen Preises 147
(b) Kauf wegen des objektiv hohen Preises 148
c) Ergebnis 148

b. Ausnahmefall: Schutzgegenstand überwiegend oder ausschließlich ursächlich für Verletzergewinn 149
1) Rechtswidrige Nachahmung einer ansprechenden Gestaltung 150
a) Rechtsprechung und Literatur 150
b) Kritik 152
c) Ergebnis 153
2) Bestimmte Fälle von Kennzeichenrechtsverletzungen 154
a) Verletzung einer Qualitäts- oder Prestigemarke 155
(1) Rechtsprechung und Literatur 155
(2) Kritik 156
(3) Ergebnis 157
b) Kennzeichenrechtsverletzendes Merchandisingprodukt 157
(1) Rechtsprechung und Literatur 157
(2) Kritik 158
(3) Ergebnis 159
c) Verletzung einer dreidimensionalen Marke 159
(1) Rechtsprechung und Literatur 159
(2) Kritik 160
(3) Ergebnis 161
d) Rechtswidriger Parallelimport von Arzneimitteln 162
(1) Rechtsprechung und Literatur 162
(2) Kritik 164
(a) Benutzung der Herstellermarke als Marktzugangsvoraussetzung 164
(b) Berücksichtigung des Schadensumfangs und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 165
(3) Ergebnis 167
3) Verletzung eines Betriebsgeheimnisses 168
a) Rechtsprechung und Literatur 168
b) Kritik 170
c) Ergebnis 172

4) Unerlaubte Benutzung einer grundlegenden Neuerfindung 172
a) Rechtsprechung und Literatur 172
b) Kritik und Ergebnis 173
III. Ergänzende Berücksichtigung des Verletzerverhaltens 174
1. Vertriebsleistungen und Absatzbemühungen des Verletzers 174
a. Rechtsprechung und Literatur 174
1) Pro Kausalitätsabschlag 175
2) Contra Kausalitätsabschlag 176
b. Kritik 178
1) Abgrenzung zwischen „Vertriebsleistungen“ und „Absatzbemühungen“ 178
2) Kein Widerspruch zur Gewinn-Fiktion 179
3) Argumente gegen Berücksichtigung der Vertriebsleistungen des Verletzers 179
a) Keine doppelte Berücksichtigung von Vertriebsaufwendungen 180
b) Differenzierung zwischen Absatz- und Gewinnsteigerung 180
c) Vertriebsleistungen nicht unabhängig vom Produkt 181
c. Ergebnis 182
2. Berücksichtigung geringen Verschuldens 182
a. Wertungskorrektiv statt Kausalitätsfaktor 183
b. Allgemeine Berücksichtigung des Verschuldensgrades bei der Bemessung eines Schadensersatzanspruchs 184
1) Rechtslage vor und nach Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG 184
2) Rechtsprechung und Literatur 185
a) Für eine Berücksichtigung des Verschuldensgrads 185
b) Gegen eine Berücksichtigung des Verschuldensgrads 187
c. Anspruchsmindernde Berücksichtigung geringen Verschuldens beim Verletzungsgewinn 188
1) Überabschreckende Wirkung 189

2) Geringeres Präventionsbedürfnis bei Fahrlässigkeit 190
3) Bereicherungsverbot und Gefahr der Überkompensation 190
d. Kritik 191
1) Kompensation vor Sanktion und Prävention 192
2) Keine Überkompensation durch vollständige Abschöpfung des unrechtmäßigen Gewinns 193
3) Feststellung des Verschuldensgrades anhand von Begleitumständen 195
e. Ergebnis 195

Kapitel 4: Zusammenfassung 197

Literatur 201

Gerichtsentscheidungen 209

Abkürzungsverzeichnis

3D	dreidimensional
a.A.	anderer Auffassung
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
ABl. EU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BB	Betriebs-Berater
Begr. RegE	Begründung zum Regierungsentwurf
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatentgericht
BR-Drs.	Drucksache des Deutschen Bundesrates
bspw.	beispielsweise
BT-Drs.	Drucksache des Deutschen Bundestages
bzw.	beziehungsweise
ders.	derselbe
DesignG	Designgesetz
DesignR	Designrecht
DM	Deutsche Mark
ebd.	ebenda
EG	Europäische Gemeinschaft
endg.	endgültig
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
et al.	und andere (et alii)
EU	Europäische Union

EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUR	Euro
f., ff.	folgende(n)
FD-GewRS	Fachdienst Gewerblicher Rechtsschutz
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GA	Generalanwalt, Generalanwältin
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GebrMR	Gebrauchsmusterrecht
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GG	Grundgesetz
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	GRUR Internationaler Teil
GRUR-RR	GRUR Rechtsprechungsreport
Hrsg.	Herausgeber
i.V.m.	in Verbindung mit
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
K&R	Kommunikation und Recht
Kap.	Kapitel
KennzeichenR	Kennzeichenrecht
KG	Kammergericht
km	Kilometer
KUG	Kunsturhebergesetz
LauterkeitsR	Lauterkeitsrecht
LG	Landgericht
lit.	Buchstabe (littera)
m.Verw.a.	mit Verweis auf
m.w.Nachw.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Markengesetz
Mitt	Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte

MMR	MultiMedia und Recht
MÜKO	Münchner Kommentar
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	NJW Rechtsprechungsreport
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
PatR	Patentrecht
PS	Pferdestärke
Rdnr(n).	Randnummer(n)
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
S.	Seite
SortSchG	Sortenschutzgesetz
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
TEUR	Tausend Euro
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UMV	Unionsmarkenverordnung
UrhG	Urheberrechtsgesetz
UrhR	Urheberrecht
US	Vereinigte Staaten (United States)
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
vgl.	vergleiche
Vol.	Volume
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
z.B.	zum Beispiel
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD	ZUM Rechtsprechungsdienst

Kapitel 1: Einleitung

A. Hinführung zum Gegenstand der Untersuchung

I. System der „dreifachen Schadensberechnung“

Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts hat im Falle einer schuldhaft begangenen Verletzung seines Rechts einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verletzer. Hierbei kann der Rechtsinhaber wahlweise entweder den konkret entstandenen Schaden – insbesondere seinen entgangenen Gewinn – oder einen abstrakten Schaden geltend machen. Der abstrakte Schaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung bemisst sich entweder anhand einer fiktiven Lizenzgebühr (Lizenzanalogie) oder anhand des vom Verletzer mit der unerlaubten Benutzung des Schutzrechts erzielten Gewinns (Verletzungsgewinn).

Bei konkretem Schaden, Lizenzanalogie und Verletzungsgewinn handelt es sich weder um unterschiedliche Schadensposten noch um unterschiedliche Anspruchsgrundlagen, sondern um drei alternative Methoden zur Bezifferung eines einheitlichen Schadens.[1] Der gemeinhin gebräuchliche Begriff der „dreifachen Schadensberechnung“ ist insoweit missverständlich, da kein *dreifacher* Schaden (vergleichbar den „treble damages“ im US-amerikanischen Immaterialgüterrecht[2]) berechnet, sondern *ein* Schaden auf *drei verschiedene Weisen* beziffert wird.

Auch die Bezeichnung als „Schadens*berechnung*smethoden“ ist zumindest unscharf, denn *berechnet* wird nur mittels einer Methode der konkrete Schaden, während mittels der beiden anderen Methoden – Lizenzanalogie und Verletzungsgewinn – eine unter Umständen komplizierte Berechnung

---

1 BGH GRUR 1966, 375, 379 (unter IV) – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II („verschiedene Liquidationsformen“); BGH GRUR 2008, 93, 94 Rdnr. 7 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH GRUR 2012, 1226, 1227 Rdnr. 16 – Flaschenträger; *Assmann*, BB 1985, 15, 16 (unter II 2); *Melullis*, GRUR Int. 2008, 679, 682; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465 (unter III 6) m.w.Nachw.; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504 (unter II).

2 US-PatR: 35 U.S.C. § 284; US-MarkenR: 15 U.S.C. § 1117 (b).