

## Kapitel 1: Einleitung

### A. Gang der Untersuchung

In der *Ariston*-Entscheidung hat das Reichsgericht<sup>1</sup> 1895 die dreifache Schadensberechnung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen eingeführt: Der Rechtsinhaber darf seinen Schaden entweder nach den allgemeinen Regeln konkret berechnen oder abstrakt in Form einer angemessenen Lizenzgebühr bzw. nach dem Verletzergewinn. Diese Rechtsprechung ist später auf einige Lauterkeitsrechtsverstöße sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht übertragen worden.<sup>2</sup>

Mit dieser kreativen Lösung reagierte das Reichsgericht darauf, dass die Tatsacheninstanzen den Rechtsinhabern sehr weitgehend Rechtsschutz verweigerten. Die Richter waren noch zu sehr den Beweisregeln des gemeinen Rechts verhaftet und nutzten die neuen Freiheiten der CPO (heute § 287 ZPO) zur Schadensschätzung kaum.<sup>3</sup> Hinzu kam eine damals noch unzureichende Dogmatik des Bereicherungsausgleichs.<sup>4</sup> Im Ergebnis wurden Immaterialgüterrechte nur äußerst unzureichend geschützt. Unausgesprochenes Vorbild des Reichsgerichts waren andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich, England und die USA. Diese hatten Rechtsbehelfe entwickelt, mit denen den Rechtsinhabern zumindest eine gewisse Kompensation für den rechtswidrigen Eingriff in ihr Ausschließlichkeitsrecht gewährt werden konnte.<sup>5</sup>

Im Immaterialgüterrecht ist die *Ariston*-Rechtsprechung allgemein als vernünftige Lösung akzeptiert worden. Dort werden die Abweichungen vom allgemeinen Schadensrecht teilweise sogar als nicht weitgehend genug angesehen, obwohl die Rechtsfolgen seit dem *Ariston*-Urteil stetig verschärft worden sind. Im allgemeinen bürgerlichen Recht ist diese Rechtsprechung dagegen immer kritisiert worden: Das Spektrum reicht von der resignierenden Hinnahme eines Sonderwegs, der durch die Besonderheit der Immaterialgüterrechte gerechtfertigt sei,<sup>6</sup> bis zur brüskten Ablehnung der dreifachen Schadensberechnung, der abgesprochen wird, überhaupt Schadensersatz zu sein.<sup>7</sup>

1 RGZ 35, 63 – *Ariston*.

2 Vgl. die Nachweise unten Fn. 81, 87-89.

3 Siehe unten bei Fn. 63.

4 Dazu *Helms*, *Gewinnherausgabe*, S. 213 ff., 225; *Ellger*, *Eingriff*, S. 597 ff., 620 ff.; *Koppensteiner/Kramer*, *BerR*<sup>2</sup>, S. 80; *Reuter/Martinek*, *Ungerechtfertigte Bereicherung*, S. 251.

5 Unten C.I.

6 Etwa *Esser/Schmidt*, *SchuldR I*<sup>2</sup> § 32 III 2 a (S. 217 f.); v. *Caemmerer*, *FS Rabel*, 333, 360.

7 So insbesondere *Staudinger*<sup>12</sup>/*Medicus*, § 249 Rn. 180: „Daher entspricht es der heute in der Lit hM, daß die Ansprüche auf Lizenzgebühr oder Verletzergewinn keine Schadensersatzansprüche darstellen.“; *Rogge*, *FS Nirk*, 929, 930: „bei dem gewerblichen Rechtsschutz fernstehenden Juristen nur kopfschüttelndes Verständnis hervorrufen kann“; *Staudinger*<sup>2005</sup>/*Schiemann*, § 249 Rn. 201, weigert sich, die dreifache Schadensberechnung zu kommentieren: „Alle Einzelheiten gehören aber wegen der richtigen

Seit dem *Ariston*-Urteil sind nahezu 120 Jahre vergangen. Die Dogmatik des Schadensrechts und anderer Rechtsbehelfe hat sich seitdem weiterentwickelt. Es sind internationale und europäische Vorgaben hinzugekommen; die Rechtsprechungspraxis ist immer dichter geworden und hat sich ebenfalls stark weiterentwickelt. Deswegen ist es an der Zeit, die dreifache Schadensberechnung einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen.

## I. Einbettung in den internationalen und europäischen Kontext

Eine solche Überprüfung darf an den Grenzen der deutschen Rechtsordnung keinen Halt machen, sondern muss die Schadensersatzregelungen in den internationalen Kontext einbetten. Während TRIPs und andere internationale Übereinkommen nur sehr allgemeine Anforderungen an den Schadensersatz enthalten,<sup>8</sup> macht Art. 13 Durchsetzungs-RL wesentlich konkretere Vorgaben. Er gibt erstmals einen verbindlichen unionsweiten Rahmen für die Schadensberechnung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen vor. Wenn man die allgemeine Entwicklung des Unionsrechts in den Blick nimmt, ist diese Mindestharmonisierung nur der Auftakt für die weitere (Voll-)Harmonisierung des europäischen Rechtsfolgenregimes bei Immaterialgüterrechtsverletzungen. Es liegt in der Natur der Immaterialgüterrechte, dass sie vor nationalen Grenzen keinen Halt machen. Die fragmentarische Regelung grenzüberschreitender Immaterialgüterrechte ist in einem gemeinsamen Binnenmarkt nicht hinnehmbar.<sup>9</sup> Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ein vollharmonisiertes europäisches Immaterialgüterrecht gibt, zu dem auch ein vollharmonisiertes Schadensersatzrecht gehört.<sup>10</sup> Auch deswegen sollte die deutsche Schadensersatzpraxis mit Blick auf das zunehmend autonome Schadensrecht der Union sowie auf das Schadensrecht der übrigen Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden.<sup>11</sup>

Für Aufregung gesorgt hat der erste Vorschlag der Durchsetzungs-RL im Jahr 2003, der eine Gewinnabschöpfung und eine doppelte Lizenzgebühr bereits für fahrlässige Rechtsverletzungen vorsah.<sup>12</sup> Überall in Europa wurde Kritik laut, insbesondere in Deutschland. Man sah das Schadensersatzrecht auf die schiefe Bahn geraten und befürchtete die Einführung von *punitive damages* US-amerikanischer Prägung.<sup>13</sup> Die Kommission reagierte auf die Kritik und strich sowohl die

dogmatischen Einordnung nicht hierher.“ Ferner *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 81 ff., 89; *Ellger*, Eingriff, S. 640 f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 72.

8 Dazu unten Kapitel 2.

9 *Schack*, ZGE 1 (2009), 275, 289 f.

10 Vgl. hierzu *Schack*, FS Stürner Bd. II, 1337, 1348 f.

11 Vgl. zur Vorbildfunktion des Geistigen Eigentums für die künftige Vereinheitlichung des allgemeinen Zivilrechts Grabitz/Hilf/Nettesheim<sup>54</sup>/Stieper, Art. 118 AEUV Rn. 42.

12 Dazu unten Kapitel 3 C.I.2.

13 Dazu unten Kapitel 3 Fn. 246, <https://doi.org/10.5771/9783845275994-38>, am 10.09.2024, 21:26:28

Gewinnabschöpfung als auch die doppelte Lizenzgebühr. Sie beschränkte den Schadensersatz auf den reinen Ausgleich entstandener Schäden.<sup>14</sup> Für Aufregung sorgt aber weiter Art. 3 Durchsetzungs-RL, der die Mitgliedstaaten zu wirksamen, verhältnismäßigen und vor allem *abschreckenden* Maßnahmen verpflichtet.<sup>15</sup> Die einen freuen sich, dass überkompensatorischer Schadensersatz durch die Hintertür doch ermöglicht worden sei; andere sehen darin einen Widerspruch zur klar formulierten kompensatorischen Zielsetzung der Richtlinie. Allerdings verdeutlichen diese Reaktionen – ebenso wie die übrige Rezeption der Richtlinie –, dass ihr Wortlaut und ihre Systematik vor allem aus der jeweiligen nationalen Perspektive ausgelegt werden und nicht, wie es allgemein anerkannt ist, aus einer autonomen europäischen Perspektive heraus. Um eine autonome Auslegung der Durchsetzungs-RL zu ermöglichen, werden in dieser Arbeit die übrigen Schadensersatzregelungen des Unionsrechts untersucht, um die Begriffe und Regelungen der Durchsetzungs-RL in den systematischen Kontext des immer kohärenteren Schadensrechts der Union einbetten zu können.<sup>16</sup>

Um einer nationalen Interpretation der Durchsetzungs-RL vorzubeugen und um Impulse für eine europäische Weiterentwicklung des Schadensrechts zu erhalten, wird die bisherige Schadensersatzpraxis der Mitgliedstaaten nach Immaterialgüterrechtsverstößen dargestellt.<sup>17</sup> Dafür werden die neben Deutschland wichtigsten Rechtsordnungen und Märkte der Union, Frankreich, England und Italien untersucht;<sup>18</sup> eingeschlossen wurden die Niederlande, weil deren Gerichte für internationale immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten, insbesondere im Patentrecht, eine bedeutende Rolle spielen. Außerdem wird ein kurzer Blick nach Österreich geworfen, weil die dortigen Immaterialgüterrechtsgesetze eine pauschale Erhöhung der Lizenzanalogie für besonders vorwerfbare Rechtsverletzungen vorsehen.

Besonders erhellend ist der Blick nach Frankreich und England. Deren Gerichtspraxis zeigt, dass auch bei der konkreten Schadensberechnung substantielle Schadensersatzbeträge zugesprochen werden können. In Deutschland führt sie dagegen ein Schattendasein. Den Kompensationseffekt stärken französische und englische Gerichte, indem sie den entgangenen Gewinn durch eine komplementäre Lizenzanalogie ergänzen. Zudem demonstrieren französische Gerichte, dass entgegen der deutschen Praxis schwer bezifferbare Schäden wie Marktverwir-

14 Erwgr 26 DuRL.

15 Dazu unten Kapitel 3 C.II.3.

16 Der EuGH greift bei der Auslegung der besonderen Schadensersatznormen auf allgemeine Grundsätze seiner Rechtsprechung zur Amtshaftung der Union zurück, vgl. etwa unten Kapitel 3 A.I.2. Fn. 26.

17 Erstaunlich ist, wie wenig Mühe die Kommission auf die rechtsvergleichende Grundlage für ihren Richtlinien-Vorschlag gelegt hatte. Zu den ärgerlichen Fehlern Kapitel 3 Fn. 240.

18 Spanien wurde ausgespart, weil es dort bislang sehr wenige veröffentlichte Entscheidungen gibt und sich die Rechtsdogmatik ganz überwiegend an der deutschen orientiert, vgl. etwa die Kommentierung von *Perera* in: *Rodriguez-Cano Bercovitz*, *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 3. Aufl., Art. 140. <https://doi.org/10.5771/9783845275994-38>, am 10.09.2024, 21:26:28

rung, Verwässerung und Rufschädigung wirkungsvoll durch Pauschalbeträge ausgeglichen werden können.<sup>19</sup> Der EuGH hat in anderen Bereichen deutlich gemacht, dass er bei solchen Schadenspositionen der französischen Rechtstradition folgt und Hinweise auf die schwierige Schadensschätzung als mit dem *effet utile* unvereinbar ansieht.<sup>20</sup> Daher wird sich auch die deutsche Rechtsprechung nicht damit begnügen können, achselzuckend auf die Schwierigkeit einer solchen Schadensbeziehung hinzuweisen und dann den Ersatz solcher Schäden zu verweigern.<sup>21</sup>

Die rechtsvergleichenden Beobachtungen werden durch einen Exkurs in das schweizerische und US-amerikanische Immaterialgüterrecht ergänzt. Die Schweiz ist deswegen interessant, weil sie auch im Immaterialgüterrecht weiterhin am traditionellen, sehr naturalistisch geprägten Schadensbegriff festhält und so eindringlich demonstriert, dass ein effektiver Rechtsgüterschutz kaum möglich ist, wenn man sich weigert, sein Schadensverständnis weiterzuentwickeln. Als Gegenmodell dazu dienen die USA, die rechtsökonomischen Überlegungen im Zivilrecht deutlich offener gegenüberstehen als europäische Rechtsordnungen.

## II. Einordnung in den Kontext des deutschen Rechts

Anschließend wird der Schadensersatz nach Immaterialgüterrechtsverletzungen umfassend in den allgemeinen rechtlichen Kontext des deutschen Rechts eingeordnet. Der Gesetzgeber hat 1965 noch behauptet, dass sich im Immaterialgüterrecht „Art und Umfang des Schadensersatzes nach den allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts (§§ 249 ff. BGB)“ richten.<sup>22</sup> Es wird im 4. Kapitel herausgearbeitet, in welchem Umfang diese Aussage zutrifft, inwieweit die vorhandenen Abweichungen durch die Besonderheiten der Immaterialgüterrechte gerechtfertigt sind und wie man diese Abweichungen dogmatisch in das allgemeine Schadensrecht integrieren kann. Eine klare dogmatische Fundierung der einzelnen Schadensberechnungsmethoden ist dringend notwendig, um auf wichtige Einzelfragen klare Antworten geben und ein Mindestmaß an Rechtssicherheit gewährleisten zu können.<sup>23</sup>

19 Dazu unten Kapitel 3 D.I.3.a)cc).

20 Dazu unten Kapitel 3 A.I.3., II.4.b). Vgl. auch EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset, wonach immaterielle Schäden immer ersetzt werden müssen, wenn ihr Vorliegen nachgewiesen werden kann. Zur aus deutscher Sicht großzügigeren Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden im Unionsrecht unten Kapitel 3 A.I.3.

21 Das verdeutlicht auch die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL (2014/104/EU), wonach Schwierigkeiten, den Schaden nachzuweisen oder zu beziffern, nicht mehr zur Verweigerung von Schadensersatz führen dürfen (Art. 17). Das gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“ (Art. 17 I 2).

22 BT-Drs. IV/270, S. 103 (zu § 107 UrhG aF, heute § 97 UrhG). So heute noch Dreier/Schulze/Dreier/*Specht*, UrhG<sup>5</sup>, § 97 Rn. 58.

23 *Schmidt-Salzer*, JR 1969, 81, 86; 5771/9783845275994-38, am 10.09.2024, 21:26:28

Dafür wird zunächst die Ausgangssituation der reichsgerichtlichen Rechtsprechung überprüft, nämlich in welchem Ausmaß eine Immaterialgüterrechtsverletzung bereits nach den allgemeinen Regeln ausgeglichen werden kann. Hier kann gezeigt werden, dass die moderne Bereicherungsdogmatik sehr weitgehend in der Lage ist, den rechtswidrigen Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht und in die damit verbundene abstrakte Gewinnchance des Rechtsinhabers rückgängig zu machen. Den Bereicherungsausgleich im Gewand des Schadensersatzrechts durchzuführen, wozu sich das Reichsgericht mit der Lizenzanalogie aus einer Art dogmatischem Notstand heraus genötigt sah,<sup>24</sup> ist deswegen überflüssig geworden. Dennoch kann die Lizenzanalogie schadensrechtlich begründet werden: Die Rechtsprechung hat lange mit Billigkeitsformeln versteckt, dass sie bereits im Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen den Schaden sieht<sup>25</sup> und damit *Neumers* Lehre vom objektiven Schadensbegriff<sup>26</sup> aufgegriffen hat. Die Lizenzanalogie ist *kein* Ersatz für den mittelbaren Schaden in Form des entgangenen Gewinns.<sup>27</sup> Denn dass dem Rechtsinhaber ein Lizenzvertrag mit dem Verletzer oder einem Dritten entgangen ist, ist im Regelfall pure Fiktion. Die Lizenzanalogie gleicht den unmittelbaren Rechtsgutschaden aus, der durch den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht entsteht.<sup>28</sup> Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab, um das beeinträchtigte Interesse in Geld auszudrücken. Wegen der kontroversen Diskussion, ob überkompensatorischer Schadensersatz eingeführt werden soll, ist völlig untergegangen, dass der Gesetzgeber diese Schadensdefinition bei der deutschen Umsetzung der Durchsetzungs-RL akzeptiert hat.<sup>29</sup> Sollte sich diese Erkenntnis durchsetzen, würde die Lizenzanalogie eine klarere dogmatische Konturierung erhalten, die zu besser vorhersehbaren Ergebnissen führt als die sehr anschauliche Vertragsfiktion der Rechtsprechung, die als normativer Maßstab aber untauglich ist.<sup>30</sup>

Weiter kann gezeigt werden, dass sich die Dogmatik und die Fähigkeit der Gerichte zur Schadensschätzung seit dem *Ariston*-Urteil weiterentwickelt haben. Die Gerichte sind durchaus in der Lage, Prognosen über entgangenen Gewinn zu treffen.<sup>31</sup> Ermutigt von den Erkenntnissen aus Frankreich und England kann gezeigt werden, dass der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers durch eine ökonomische

24 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; *Ellger*, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; *Koppensteiner/Kramer*, *BerR*<sup>2</sup>, S. 80.

25 Vgl. BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; 44, 372, 376 – Meßmer Tee II.

26 *Neumer*, *AcP* 133 (1931), 277, 290 ff.

27 Dazu unten Kapitel 4 B.II.1.

28 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

29 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37, und ausführlich unten Kapitel 4 B.II.3.

30 Dazu unten Kapitel 4 B.III.1.a).

31 Außerdem verpflichtet die Richtlinie, dem Rechtsinhaber mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, einen Ruf- oder Marktverwirrungsschaden durch Gegenmaßnahmen auszugleichen, etwa durch Zeitungsanzeigen, Kundenmitteilungen oder Urteilsveröffentlichungen, dazu Kapitel 4 C.I., II.

mische Einzelfallbetrachtung in geeigneten Fällen hinreichend genau geschätzt werden kann.<sup>32</sup> Dafür muss es aber wenigstens wahrscheinlich sein, dass die Rechtsverletzung dem Rechtsinhaber eigenen Umsatz entzogen hat. Dazu muss er sein Recht selbst verwertet und in einem Konkurrenzverhältnis zum Verletzer gestanden haben. Andernfalls ist dem Rechtsinhaber über den Eingriff in das Rechtsgut und etwaige Rufschäden hinaus kein eigener Schaden entstanden.<sup>33</sup> Deswegen ist die Gewinnabschöpfung als Regelsanktion für eine Immaterialgüterrechtsverletzung ungeeignet, um den eingetretenen Schaden zu *kompensieren*.

Allerdings ist die Gewinnabschöpfung, wie sie der BGH seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung<sup>34</sup> praktiziert, ohnehin nicht auf Kompensation, sondern vor allem auf die Abschreckung weiterer Rechtsverletzungen ausgerichtet.<sup>35</sup> Eine solche Abschreckung ist eine durchaus legitime Reaktion der Rechtsordnung, wie sie der Gesetzgeber etwa in § 687 II BGB oder in den wettbewerbsrechtlichen Abschöpfungsansprüchen (§ 10 UWG, § 34a GWB) angeordnet hat.<sup>36</sup> Schadensersatz im engeren Sinne ist das allerdings nicht.<sup>37</sup>

Die Gewinnabschöpfung kann in dieser Form nicht mehr auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt werden.<sup>38</sup> Durch eine genaue Analyse der Begründung des Gesetzes, mit dem die Durchsetzungs-RL umgesetzt wurde, kann gezeigt werden, dass der Gesetzgeber nur vordergründig die bisherige Schadensberechnungsmethode nach dem Verletzergewinn bestätigen wollte. Denn er hat bewusst formuliert, dass der Verletzergewinn lediglich „berücksichtigt“ werden darf, zB § 97 II 2 UrhG. Der Bundestag hat einen Änderungsantrag des Bundesrates verworfen, mit dem letzterer einen alternativen Gewinnabschöpfungsanspruch etablieren wollte.<sup>39</sup>

Immer schärfere Sanktionen werden vor allem mit Blick auf Produktpiraten gefordert.<sup>40</sup> In diesen Fällen ist schnell Einigkeit herzustellen, weil es keine Rechtfertigung für Produktpiraterie im engeren Sinne gibt. Allerdings wird als Lösung dieser Probleme die Anpassung von Normen gefordert, die nicht nur Fälle dieser (vorsätzlichen) Produktpiraterie erfassen, sondern alle Immaterialgüterrechtsverletzungen. Diese Normen erfassen aber in Deutschland auch Fälle von leichtester Fahrlässigkeit. In Frankreich ist ein individuelles Verschulden überhaupt nicht erforderlich.<sup>41</sup> Doch gibt es gerade im Immaterialgüterrecht einen großen Graube-

32 Dazu unten Kapitel 4 C.III.3.c).

33 Dazu unten Kapitel 4 C.III.3.b).

34 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

35 Dazu unten Kapitel 4 D.II.1.

36 Ausführlich zur Präventionsfunktion des Haftungsrechts unten Kapitel 4 A.II.3.

37 Dazu unten Kapitel 4 D.II.2.

38 Dazu unten Kapitel 4 D.III.

39 BT-Drs. 16/5048, S. 61.

40 So etwa Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.; Bundesrat, BT-Drs. 16/5048, S. 53.

41 Dazu unten Kapitel 3 D.I.1 <https://doi.org/10.5771/9783845275994-38>, am 10.09.2024, 21:26:28

reich zwischen noch erlaubtem und schon verbotenen Verhalten.<sup>42</sup> Wollte man auch in diesen Bereichen immer drakonischen Schadensersatz zusprechen, würde man den faktischen Verbotsbereich des Immaterialgüterrechts weiter ausdehnen, als es geboten und sinnvoll ist. Immaterialgüterrechte sind für die Förderung von Innovationen und Kreativität notwendig; sie beschneiden aber auch die Handlungsfreiheit anderer Marktteilnehmer, Künstler und privater Nutzer. Unsere Markt- und Gesellschaftsordnung lebt vom freien Wettbewerb und Konkurrenz. Dann ist es aber weder förderlich noch sinnvoll, diese fein justierte Interessenabwägung des materiellen Immaterialgüterrechts durch harte und überkompensatorische Sanktionen aus dem Gleichgewicht zu bringen.<sup>43</sup>

Deswegen ist eine präventive Gewinnabschöpfung nur bei gesteigerter Vorwerfbarkeit gerechtfertigt.<sup>44</sup> Andernfalls ist der Gewinn, der mit Hilfe eines Immaterialgüterrechts erzielt worden ist, dem Rechtsinhaber nur dann zugewiesen, wenn er sein Recht selbst verwertet und so das korrespondierende Verlustrisiko auf sich genommen hat.<sup>45</sup> Um den freien Wettbewerb nicht zu stark einzuschränken, ist eine präventiv wirkende Gewinnabschöpfung bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen nicht gerechtfertigt.

Es hat weitere Vorteile, wenn man die Gewinnabschöpfung nicht mehr schadensrechtlich, sondern als präventiven Abschöpfungsanspruch interpretiert, und nur noch auf § 687 II BGB stützt. Dann lässt sich die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH, mit der er die anrechenbaren Kosten des Verletzers stark eingeschränkt hat, dogmatisch rechtfertigen und sogar ausbauen. Wenn man den Abschöpfungsanspruch vom Ballast der schadensrechtlichen Restriktionen befreit, lässt er sich an einigen Stellen sogar schärfer interpretieren. Gleichzeitig findet die Präventionswirkung ihre Grenzen durch die Ausgestaltung als Abschöpfungsanspruch, den der Gesetzgeber bewusst nicht als beliebig skalierbaren Straf-schadensersatzanspruch ausgestaltet hat.

### III. Rückkopplung der Ergebnisse mit dem allgemeinen Haftungsrecht

Im abschließenden Kapitel der Arbeit werden die zuvor gewonnenen Erkenntnisse mit dem allgemeinen Haftungsrecht rückgekoppelt. Zum einen soll untersucht werden, ob die immaterialgüterrechtlichen Sanktionen auch in den Rechtsgebieten gerechtfertigt sind, auf die sie die Rechtsprechung ausgedehnt hat, insbesondere im Lauterkeitsrecht und bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Rechtsverfolgungsfunktion der Li-

42 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.1.b).

43 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.1.b).

44 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.3. und 4.

45 Der Gewinn ist in unserer Rechtsordnung demjenigen zugewiesen, der das korrespondierende Verlustrisiko übernommen hat, dazu unten Kapitel 4 D.IV.2.a).

zenanalogie auch bei Verletzungen anderer absoluter Rechtsgüter oder sogar bei Vertragsverletzungen gerechtfertigt ist. Des Weiteren wird gezeigt, dass die präventive Gewinnabschöpfung des § 687 II BGB stärker als bisher auf andere vorsätzliche Rechtsverletzungen angewendet werden kann und sollte.

## B. Aktueller Forschungsstand

Das Schadensrecht ist immer wieder Gegenstand von Habilitationsschriften gewesen: Nachdem früher grundlegende Arbeiten zum allgemeinen Schadensbegriff im deutschen Haftungsrecht vorgelegt wurden<sup>46</sup>, hat sich mittlerweile der Fokus auf den europäischen Schadensbegriff verlagert<sup>47</sup> oder sich ausgewählten Einzelproblemen zugewandt, etwa dem Nutzungsausfallschaden<sup>48</sup>, dem immateriellen Schaden<sup>49</sup> oder den Rechtsfolgen von Lauterkeits- und Kartellrechtsverstößen<sup>50</sup>. Daneben werden haftungsrechtliche Fragen in Querschnittsthemen wie „Pönale Elemente im deutschen Privatrecht“<sup>51</sup>, „Kompensation und Prävention“<sup>52</sup>, „Bereicherung durch Eingriff“<sup>53</sup> oder die „Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem“<sup>54</sup> behandelt.

Die dreifache Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht und ihre umfassende Einbettung in den internationalen, europäischen und allgemeinen deut-

- 
- 46 *Mertens*, Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, 1967; *Gottwald*, Schadenszurechnung und Schadensschätzung, 1979; *Roussos*, Schaden und Folgeschaden, 1992; *C. Huber*, Fragen der Schadensberechnung, 1993; *Wendehorst*, Anspruch und Ausgleich, 1999; *Thüsing*, Wertende Schadensberechnung, 2001; *Jansen*, Die Struktur des Haftungsrechts, 2003. Ferner *Neuner*, AcP 133 (1931), 291-314.
- 47 *Heinze*, Schadensersatz im Unionsprivatrecht, 2016. Ferner *Wurmnest*, Grundzüge eines europäischen Haftungsrechts, Diss. 2003.
- 48 *Würthwein*, Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für entgangene Gebrauchsvoorteile?, 2001.
- 49 *Schubert*, Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, 2013. Daneben auch *Schork*, Die Entschädigung immaterieller Schäden im Urheberrecht unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen des Rechtsschutzes der Persönlichkeit, 2004.
- 50 *Alexander*, Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht, 2010.
- 51 *I. Ebert*, Pönale Elemente im deutschen Privatrecht - von der Renaissance der Privatstrafe im deutschen Recht, 2004. Ferner *Peter Müller*, Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, 2000.
- 52 *Dreier*, Kompensation und Prävention, 2002. Ferner auch das Gutachten von *Wagner*, Gutachten A für den 66. DJT, 2006, AcP 206 (2006), 352-476; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397-434. Speziell zur Prävention im Immaterialgüterrecht: *Lehmann*, BB 1988, 1680-1687. Ferner *Assmann*, BB 1985, 15-25; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220-229; *Haft u.a.*, GRUR Int 2005, 403-407; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389-394; *Loewenheim*, FS Erdmann, 131-143; *Schimmel*, ZUM 2008, 384-390; *Tetzner*, GRUR 2009, 6-13.
- 53 *Ellger*, Bereicherung durch Eingriff, 2002. Zu dem Thema auch *Büsching*, Der Anwendungsbereich der Eingriffskondition im Wettbewerbsrecht, 1992; *Kaiser*, Die Nutzungsherausgabe im Bereicherungsrecht, 1987; *Jakobs*, Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, 1964; *Schulz*, AcP 105 (1909), 1-485.
- 54 *Helms*, Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, 2007. Dazu ferner *Kellmann*, Grundsätze der Gewinnhaftung, 1969; *B. Ebert*, Die Geschäftsanmaßung, 1999; *Boosfeld*, Gewinnausgleich, 2015; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696-755, RabelsZ 64 (2000), 661-695; *Koziol*, FS Medicus, 2009, 237-251. <https://doi.org/10.5771/9783845275994-38>, am 10.09.2024, 21:26:28

schen Kontext<sup>55</sup> ist bisher nicht Gegenstand von Habilitationsschriften gewesen. Allerdings sind einzelne Aspekte durch eine große Anzahl von Dissertationen und Aufsätzen beleuchtet worden. Die dreifache Schadensberechnung ist immer wieder überblicksartig dargestellt und analysiert worden.<sup>56</sup> Daneben sind die einzelnen Berechnungsarten Gegenstand von Abhandlungen gewesen, selten der entgangene Gewinn,<sup>57</sup> gelegentlich die Lizenzanalogie<sup>58</sup> und seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH verstärkt die Gewinnherausgabe<sup>59</sup> sowie Fragen zum Schadensersatz in der Verletzterkette und sonstige Konkurrenzfragen<sup>60</sup>. Daneben ist die Schadensberechnung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen in Länderberichten und rechtsvergleichenden Arbeiten aufgearbeitet worden.<sup>61</sup>

- 55 Zur Einbettung der dreifachen Schadensberechnung in den allgemeinen deutschen Kontext v. Bar, UFITA 81 (1978), 57-73; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431-469. Zum Umfang des Bereicherungsanspruchs im Immaterialgüterrecht: Hagmann, Gewinnherausgabe im Rahmen des Nutzungs herausgabenspruchs gemäß § 818 I 1 Alt. BGB, 2007; Jenny, Die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen [CH], 2005; B. Ebert, Bereicherungsausgleich im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 2001; Fournier, Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen das UWG, 1999; Haines, Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauterem Wettbewerb, 1970. Ferner Enzinger, GRUR Int 1997, 96-101; Kaiser, GRUR 1988, 501-509; Ullmann, GRUR 1978, 615-623; Gieseke, GRUR 1958, 17-21.
- 56 Maute, Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, 2016; Schrage, Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011; Gedert, Der angemessene Schadensersatz bei der Verletzung geistigen Eigentums, 2008; Stoll, Die dreifache Schadensberechnung im Wettbewerbs- und Markenrecht als Anwendungsfall des allgemeinen Schadensrechts, 2000; Fischer, Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, 1961 [CH]. Ferner Metzger, in: Schadensersatz, 209-231; Meier-Beck, WRP 2012, 503-508; Stieper, WRP 2010, 624-630; Melullis, GRUR Int 2008, 679-685; Rojahn, GRUR 2005, 623-632; Heermann, GRUR 1999, 625-637; Körner, FS Steindorff, 1990, 877-896; Kraßer, GRUR Int 1980, 259-272; Preu, GRUR 1979, 753-762; Schmidt-Salzer, JR 1969, 81-90.
- 57 Leisse/Traub, GRUR 1980, 1-14; Spitz, sic! 2007, 795-811. Dazu allgemein Halppap, Entgangener Gewinn, 1999.
- 58 Vor allem Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655-674; Rogge, FS Nirk, 1992, 929-947; Sack, FS Hubmann, 1985, 373-396. Ferner Howarth, JIPLP 2011, 547-552; Goddar, FS 50 Jahre VPP, 2005, 309-312; Melullis, FS Traub, 1994, 287-303; Körner, GRUR 1983, 611-614; Lindenmaier, GRUR 1955, 359-360.
- 59 Smielick, Die Herausgabe des Verletzergewinns im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht unter Berücksichtigung der „Gemeinkostenanteil“-Entscheidung des BGH, 2012; Huster, Die Gewinnhaftung bei Patent- und Urheberrechtsverletzungen nach deutschem und U.S.-amerikanischem Recht, 2009; Zahn, Die Herausgabe des Verletzergewinnes, 2005; Kelker, Gewinnherausgabe zwischen Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch im Immaterialgüterrecht, 2003. Ferner Edelman, Gain-based damage. Contract, tort, equity and intellectual property, 2002; Kleinheyer/Hartwig, GRUR 2013, 683-689; Bruguère, Propr. Int. 2009, 377-378; v Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 2009, 351-365; Grabinski, GRUR 2009, 260-265; Donle, MarkenR 2007, 237-239; Meier-Beck, GRUR 2005, 617-623; Haedicke, GRUR 2005, 529-535; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 2005, 303-308; Tilmann, GRUR 2003, 647-653; Haft/Reimann, Mitt 2003, 437-445; van den Osten, GRUR 1998, 284-288; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255-261; Brandner, GRUR 1980, 359-364.
- 60 Lobbeck, Die Haftung in Verletzermehrheit und Verletzterkette, 2014; Asendorf, Die Aufteilung des Schadensersatzes auf mehrere Verletzte im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011; Allekotte, Mitt 2004, 1-11; Bergmann, GRUR 2010, 874-880; Gärtner/Bosse, Mitt 2008, 492-497; Götz, GRUR 2001, 295-303; Holzappel, GRUR 2012, 242-248.
- 61 Benbamou, Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle [CH, D, F, USA], 2013; Manner, Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht [CH, D, USA, E], 2010; Linden, Die Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen in Italien, 2007; Mahlmann, Schaden und Bereicherung durch die Verletzung „geistigen Eigentums“, 2005 [D, E, F]; Bodewig, FS Schrickler,

## C. Historischer Kontext: vom Statute of Anne zur Durchsetzungs-Richtlinie

Die moderne Rechtsprechung zum Schadensersatz nach Immaterialgüterrechtsverletzungen beginnt im Jahr 1895 mit der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts.<sup>62</sup> Es konnte ausgeschlossen werden, dass dem Kläger ein eigener Gewinn entgangen war. Deswegen erlaubte ihm das Reichsgericht, seinen Schaden entweder durch eine Lizenzanalogie oder durch die Herausgabe des Verletzergewinns zu berechnen. Es reagierte damit auch auf die damals generell schwierige Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, weil die Richter der Instanzgerichte die hohen Anforderungen noch nicht aus ihren Köpfen verbannt hatten, die das gemeine Recht an den Nachweis eines Schadens gestellt hatte.<sup>63</sup> Auch wenn die meisten deutschen Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundsatz der freien Beweiswürdigung eingeführt hatten, dauerte es lange, bis sich die Richter an ihre neu gewonnene Freiheit gewöhnt hatten.<sup>64</sup>

## I. Rechtslage vor der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts

Vor der *Ariston*-Entscheidung herrschte in Deutschland ein Flickenteppich haftungsrechtlicher Sonderregelungen, die wenig konsistent waren und keinem System folgten.<sup>65</sup> Die einzelnen Elemente der späteren dreifachen Schadensberechnung waren in einzelnen Regelungen aber bereits angedeutet.

Die *konkrete Schadensberechnung* wurde im Urheberrecht durch die Vermutung vereinfacht, dass beim unerlaubten Nachdruck von Schriftwerken, Abbildungen oder musikalischen Kompositionen im Regelfall ein Rückschluss von den Verkaufszahlen des Verletzers auf einen gleich hohen Absatzrückgang beim Schutzrechtsinhaber gezogen wurde.<sup>66</sup> Anders als von der Rechtsprechung heute praktiziert,<sup>67</sup> war dann aber zu fragen, welchen Gewinn der Rechtsinhaber bei einem entsprechenden Absatz gemacht hätte, nicht aber welchen Gewinn der Verletzer tatsächlich gemacht hat.<sup>68</sup> Die Rechtspraxis setzte diese Vermutung nicht schematisch um, sondern passte sie den ökonomischen Gegebenheiten des Einzelfalls an. Daher wurde der Schadensersatzanspruch gemindert, wenn der

235-248 [USA]; *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31-38 [I]; *Hassan*, IIC 2010, 753-779 [I]; *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292-294 [JAP]; *Locher*, GRUR Int 2007, 275-284 [CH]; *Mizaras*, GRUR Int 2006, 979-985 [LIT]; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3-11 [USA]; *Véron/Vaillard*, Mitt 2006, 294-301 [F].

62 RGZ 35, 63 – *Ariston*.

63 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 mwN. Zur schwierigen Beweissituation im gemeinen Recht vgl. *L. v. Bar*, Recht und Beweis, S. 216 ff.; *v. Jhering*, Kampf um's Recht, S. 91 ff.

64 Vgl. RGZ 9, 416, 418; 10, 74, 78; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 219 mwN.

65 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 215 ff.

66 *Klostermann*, Urheberrecht, S. 255; *Dambach*, Gutachten, S. 212.

67 Dazu unten Kapitel 4 C.III.4.

68 *Klostermann*, Urheberrecht, S. 255; *Scheele*, § 19 UrhG Rn. 24 10.09.2024, 21:26:28

Verletzer das Produkt nicht identisch nachgeahmt, sondern verändert, ergänzt oder nur teilweise abgedruckt hatte.<sup>69</sup>

Auch *pauschale Schadensersatzregelungen* finden sich in den frühen Immaterialgüterrechtsgesetzen. Nach dem englischen *Statute of Anne* von 1710 musste ein unbefugter Nachdrucker einen Penny für jede Seite zahlen, die in seinem Besitz gefunden wurde. Das US-amerikanische Patentgesetz von 1793 erlaubte, den Schadensersatz pauschal zu berechnen, „*at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of the said invention.*“<sup>70</sup> § 11 des preußischen UrhG 1837<sup>71</sup> gab dem erkennenden Richter die Befugnis, sich bei der Schadensbemessung an dem Verkaufspreis von bis zu 1000 Exemplaren des nachgedruckten Originalwerks zu orientieren, wenn dem Verletzten nicht der Nachweis eines höheren Schaden gelang.

In der französischen, englischen und US-amerikanischen Rechtsprechung hatte sich im 19. Jahrhundert die *Gewinnherausgabe* als Sanktion einer Immaterialgüterrechtsverletzung etabliert.<sup>72</sup> Im UrhG 1870<sup>73</sup> hatte der Gesetzgeber in § 55 I einen Gewinnabschöpfungsanspruch eingefügt, der als Sonderregelung nur für die unbefugte öffentliche Aufführung von dramatischen oder musikalischen Werken galt. Der Urheber konnte vom Verletzer sämtliche Einnahmen einer rechtswidrigen Aufführung herausverlangen. Dem Veranstalter war ausdrücklich verwehrt, seine Kosten von den Einnahmen abzuziehen. Der Gesetzgeber verfolgte damit nicht nur einen kompensatorischen, sondern auch einen Strafzweck.<sup>74</sup> Im LUG 1901 schaffte der Gesetzgeber den Gewinnabschöpfungsanspruch allerdings wieder ab.

69 *Dambach*, Gutachten, S. 212, 258; *Scheele*, § 19 UrhG Rn. 2.

70 Patent Act 1793, ch. 11, § 5, zitiert nach *Blair/Cotter*, *TexIPLJ* 10 (2001-2002), 1, 5.

71 Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung vom 11.6.1837. § 11 lautete: „*War das Werk von dem Berechtigten bereits herausgegeben, so ist der Betrag der Entschädigung nach Beschaffenheit der Umstände auf eine dem Verkaufswerte von fünfzig bis tausend Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe gleichkommende Summe richterlich zu bestimmen, in sofern der Berechtigte nicht einen höheren Schaden nachzuweisen vermag.*“ Diese und ähnliche Bestimmungen fanden sich in vielen Schutzgesetzen der damaligen Zeit, auch im Ausland, dazu *Friedländer*, Nachdruck, S. 78 Fn. 2.

72 In England: *Hogg v Kirby* (1803) 8 VesJun 215, 223. In den USA: *Mowry v Whitney*, 81 US 620 (1871), dazu *Huster*, Gewinnhaftung, S. 66 ff. mwN. In Frankreich allerdings nur im Patentrecht, CA Paris, 4.8.1887, Ann. Propr. Ind. 1888, 273, dazu *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 290 mwN.

73 Urheberrechtsgesetz des Norddeutschen Bundes von 1870, Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken vom 11.6.1870, BGBl. des Norddeutschen Bundes 1870, S. 339, das 1871 als Reichsgesetz übernommen wurde, *Schulze*, *Materialien*<sup>2</sup>, Bd. 1, S. 3.

74 *Franken*, *Privatrecht*, S. 425 f.; *Klostermann*, *Urheberrecht*, S. 255. 2024, 21:26:28

## II. Weitere Entwicklung

Das Reichsgericht wendete die dreifache Schadensberechnung in der Folgezeit auch auf das Patent<sup>75</sup> und das Geschmacksmusterrecht<sup>76</sup> an. Lediglich im Warenzeichenrecht stellte sich das Reichsgericht auf den Standpunkt, dass nur der konkret dargelegte Schaden gefordert werden könne und die übrigen Schadensberechnungsmethoden nicht anwendbar seien.<sup>77</sup> Der Gewinn des unrechtmäßigen Zeichenverwenders könne zwar ein Indiz für den entgangenen Gewinn des Zeicheninhabers sein,<sup>78</sup> das Warenzeichen gewähre aber kein positives Nutzungs-, sondern lediglich ein Verbotsrecht, so dass der Zeichenusurpator ein eigenes und kein fremdes Geschäft führe.<sup>79</sup> Ohne Begründung lehnte es die dreifache Schadensberechnung auch beim Schutz des Know-how ab.<sup>80</sup>

## III. Die Gesetzeslage seit 1945

Der Bundesgerichtshof übernahm die Rechtsprechung des Reichsgerichts 1956 in der *Paul Dahlke*-Entscheidung für eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild.<sup>81</sup> Er sah es als gewohnheitsrechtlichen Grundsatz an, dass beim Eingriff in „Ausschließlichkeitsrechte, die üblicherweise nur gegen Entgelt gestattet werden“, der Schaden nicht nur durch einen konkreten Vergleich vor und nach dem schädigenden Ereignis, sondern auch nach einer üblichen Lizenzgebühr sowie durch die Herausgabe des Verletzergewinns berechnet werden könne.<sup>82</sup> In Folge wendete der BGH die dreifache Schadensberechnung im Urheber-<sup>83</sup> und Geschmacksmusterrecht<sup>84</sup> sowie im Patent- und Gebrauchsmusterrecht<sup>85</sup> an. Er gab die Ablehnung des Reichsgerichts im Warenzeichenrecht<sup>86</sup> und beim Schutz von Betriebsgeheimnissen<sup>87</sup> auf und erweiterte ihren Anwendungsbereich auf das Namens-

75 RGZ 43, 56 – Maischevergärung; 46, 14 – Harzsäureester; 84, 370 – Kühlvorrichtung; 95, 220 – Tüllwebstühle; 126, 127 – Transformatorenwicklung; 130, 108 – Glühlampen; 144, 187 – Beregnungsanlage; 156, 65 – Scheidenspiegel; 156, 321 – Braupfanne.

76 RGZ 50, 111 – Regenrohrsiphon.

77 RGZ 58, 321, 324 – Klosettpapier; 47, 100, 101 f. – Likör; 108, 1, 6 – Bildzeichen.

78 RGZ 58, 321, 324 – Klosettpapier.

79 RGZ 47, 100, 101 f. – Likör.

80 RG GRUR 1942, 352, 357 f. – Quarzlampe.

81 BGHZ 20, 345, 353 ff. – Paul Dahlke. Anschließend im Grundsatz bestätigt für vermögenswerte Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts: BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter; 30, 7, 17 – Caterina Valente.

82 BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke.

83 BGHZ 181, 98 Tz. 32 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 175, 135 Tz. 56 – TV-Total; 97, 37, 41 – Filmmusik; 61, 88, 90 – Wähllamt.

84 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil.

85 BGHZ 189, 112 – Cinch-Stecker; 176, 311 Tz. 33 – Tintenpatrone I; 173, 374 Tz. 7 – Zerkleinerungsvorrichtung; 82, 310, 313 – Fersenabstützvorrichtung; 77, 16 – Tolbutamid.

86 BGHZ 34, 320, 323 f. – Vitasulfal; 44, 372, 374 – Meßmer-Tee II.

87 BGH GRUR 1977, 539 – Prozessrechner. 33845275994-38, am 10.09.2024, 21:26:28

und Firmenrecht<sup>88</sup> sowie auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.<sup>89</sup>

Der Gesetzgeber hatte im Urheber- und Geschmacksmusterrecht zwischenzeitlich die Rechtsprechung zur Gewinnherausgabe normiert. In den Materialien zum UrhG 1965 wird ohne weitere Begründung darauf verwiesen, dass ein entsprechender Anspruch von der Rechtsprechung anerkannt worden sei.<sup>90</sup> § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975 enthielten folgenden Satz:

„An Stelle des Schadensersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch die Nachbildung oder deren Verbreitung erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen.“

Im Patent- und Warenzeichenrecht fehlte eine entsprechende Anordnung, was die Rechtsprechung aber nicht daran hinderte, dort den Schaden ebenfalls nach dem Verletzergewinn zu berechnen.<sup>91</sup>

Im Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Geschmacksmusterrecht (nicht aber im Urheberrecht) gab es ein richterliches Moderationsrecht.<sup>92</sup> Das Gericht konnte bei leichter Fahrlässigkeit den Schadensersatzanspruch bis auf die Höhe des Vorteils absenken, den der Verletzer aus der Verletzung erlangt hat. Der deutsche Gesetzgeber hat die Moderationsmöglichkeit 2008 bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL abgeschafft.

Im April 2004 wurde die Durchsetzungs-RL<sup>93</sup> verabschiedet, die bis April 2006 umgesetzt werden musste (Art. 20 I). Erst im September 2008 ist das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums<sup>94</sup> in Kraft getreten, mit dem die Durchsetzungs-RL in Deutschland umgesetzt wurde. Nunmehr lauten die Schadensersatznormen aller Immaterialgüterrechtsgesetze gleich:<sup>95</sup>

„Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte.“

88 BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite.

89 BGHZ 122, 262, 265 – Kollektion Holiday; 60, 168, 172 f. – Modeneinheit; 57, 116, 120 f. – Wandsteckdose II; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

90 RegE BT Drs. IV/270, S. 103.

91 Vgl. Fn. 85.

92 § 139 II 2 PatG a.F.; § 24 II 2 GebrMG a.F.; § 37 II 2 SortG a.F.; § 42 II 3 GeschmMG a.F.; § 9 I 3 TopG. Dazu *Schack*, UrhR<sup>4</sup>, Rn. 691.

93 RL 2004/48/EG.

94 Gesetz vom 7.7.2008, BGBl. 2008 I, 1191.

95 § 97 II UrhG; § 139 II PatG; § 24 II GebrMG; § 14 VI MarkenG; § 42 II DesignG; § 37 II SortG.

