

## GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

### Der Verletzererwerb – Berechnung - Einwendungen

#### *I. Schadensersatz - Verletzererwerb*

Der Bundesgerichtshof hat in einer weiteren grundlegenden Entscheidung (BGH, Urt. vom 14. 5. 2009 - I ZR 98/06 NJW 2009, 3722 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl) zur Berechnung des Verletzererwerbs Stellung genommen. Die Entscheidung des BGH will ich zum Anlass nehmen, den Schadensersatzanspruch wegen Immaterialgüterrechtsverletzungen in seinen Grundsätzen und seiner Wirkungsweise noch einmal grundlegend darzustellen.

#### *a) Berechnungsmethode*

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, dass für die Berechnung des aus der Verletzung eines immateriellen Schutzrechts entstandenen Schadens zwischen drei Berechnungsweisen gewählt werden kann:

- der konkreten, den entgangenen Gewinn einschließenden Schadensberechnung (konkreter Schaden),
- der so genannten objektiven Berechnungsarten in Form der Geltendmachung einer angemessenen Lizenzgebühr (abstrakter Schaden)
- und der Herausgabe des Verletzererwerbs.

Bei den drei Bemessungsarten handelt es sich nicht um verschiedene Ansprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, sondern um Variationen bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens. Sie begründen keine Wahlschuld nach § 262 BGB. Das Recht, den die Herausgabe des Gewinns zu verlangen, ist jetzt ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben (§ 97 I 2 UrhG, § 139 II 2 PatG, § 24 II 3 MarkenG, § 42 II 3 GeschmMG, § 24 II 3 GebrMG, § 14 VI 2 MarkenG).

Das Wahlrecht zwischen diesen Berechnungsformen kann nach ständiger Rechtsprechung auch noch während eines laufenden Prozesses auf Zahlung ausgeübt werden kann. Dem Gläubiger soll damit ermöglicht werden, gegebenenfalls auf Änderungen der Sach- und Beweislage zu reagieren, die sich oft erst im Laufe eines Verfahrens aus dem Prozessvorbringen des Schuldners ergeben. Die Auswahlmöglichkeit des Verletzten erlischt aber spätestens dann, wenn der nach einer bestimmten Berechnungsweise geltend gemachte Anspruch rechtskräftig zuerkannt worden ist. Diese Rechtskraft kann auf verschiedene Weise eintreten, so zum Beispiel durch Rücknahme der Berufung des Schuldners, wenn der Gläubiger lediglich Anschlussberufung eingelegt hat oder bei Abweisung der Berufung wegen Unzulässigkeit (BGH NJW 2008, 373 ff. – Zerkleinerungsvorrichtung).

*b) Anwendbarkeit der Berechnungsmethoden*

Die Anwendung der im Folgenden näher dargestellten Berechnungsmethode ist im Markenrecht (siehe z. B. BGH WRP 2006, 587 ff. – Noblesse), Geschmacksmusterrecht (siehe z. B. BGH WRP 2001, 276 ff. – Gemeinkostenanteil), wettbewerblichen Leistungsschutz (siehe z. B. BGH NJW 1992, 2753 – Tchibo/Rolex) und nicht zuletzt auch im Urheberrecht (siehe z. B. BGH NJW 2002, 3248 – Unikatrahmen) von der Rechtsprechung gleichermaßen anerkannt und folgt in allen genannten Rechtsgebieten den gleichen Grundsätzen.

*c) Ermittlung des Verletzergewinns*

Nach der inzwischen ständigen Rechtsprechung des BGH ist zur Berechnung des Verletzergewinns der Gesamtgewinn nur um die Kosten zu bereinigen, die der Herstellung und dem Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände unmittelbar zugerechnet werden können.

Der BGH hat die Unterscheidung zwischen Verletzergewinn und Unternehmensgewinn erstmals in seiner Entscheidung (BGH NJW 2001, 2173 – Gemeinkostenanteil) getroffen und dies damit begründet, dass es nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns grundsätzlich gerechtfertigt sei, bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den erzielten Erlösen die variablen (d. h. die vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen.

Nicht abziehbar seien hingegen auch Fixkosten, das heißt solche Kosten, die von der jeweiligen Beschäftigung unabhängig sind, z. B. Mieten, zeitabhängige Abschreibungen für Anlagevermögen etc. Der pauschale Abzug anteiliger Gemeinkosten kann nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch nicht damit begründet werden, dass auch Gemeinkosten im Zusammenhang mit der Verletzungshandlung stünden, weil die Herstellung und der Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände auch diese anteilig verursacht hätten. Ein solcher Zusammenhang sei regelmäßig nicht gegeben. Gemeinkosten seien zwar Voraussetzung für die Leistungserstellung und damit gegebenenfalls für die Herstellung schutzrechtsverletzender Gegenstände. Sie könnten jedoch einer solchen Produktion im Allgemeinen nicht unmittelbar zugerechnet werden. Würde dem Verletzer uneingeschränkt gestattet, von seinen Erlösen einen Gemeinkostenanteil abzusetzen, würde im Allgemeinen der aus der Rechtsverletzung stammende Gewinn nicht vollständig abgeschöpft. Nach Auffassung des BGH besteht die grundsätzliche Vermutung, dass Fixkosten ohnehin angefallen wären, er schließt aber nicht aus, dass dies im Einzelfall auch einmal anders zu beurteilen sein kann. Die Darlegungs- und Beweislast dafür trage jedoch der Verletzer.

Der Senat weicht mit dieser Auffassung erstmalig von seiner bis dahin gültigen Rechtsprechung, dass die Gemeinkosten von den Erlösen uneingeschränkt abgesetzt werden könnten (BGH NJW 1962, 1507 - Dia-Rähmchen II), ausdrücklich ab.

In seiner späteren grundlegenden Entscheidung (BGH NJW 2007, 1524 ff. – Steckverbindungsgehäuse) hat der BGH die absetzbaren und nicht absetzbaren Kosten zur Berechnung des Verletzergewinns weiter typisiert und dies damit begründet, dass bei der Einordnung der Kosten eine gewisse Typisierung

unerlässlich sei. Dies hänge damit zusammen, dass die Einordnung der Kosten einerseits den Geboten der Praktikabilität, andererseits aber auch den Wertungen des Schadensersatzrechts und dem Ziel Rechnung trage, mit dem Schadensersatz einen billigen Ausgleich der Vermögensnachteile des Verletzten zu bewirken.

Zu den absetzbaren Kosten nannte er dann die Kosten des Materials sowie der Energie für die Produktion und die Kosten der Sachmittel für Verpackung und Vertrieb. Zu den Fertigungskosten, die vollständig abgezogen werden können, gehörten auch die auf die fragliche Produktion entfallenden Lohnkosten. Im Bereich des Anlagevermögens könnten die Kosten für Maschinen und Räumlichkeiten (anteilig bezogen auf ihre Lebensdauer) abgesetzt werden, die nur für die Produktion und den Vertrieb der Nachahmungsprodukte verwendet worden seien, soweit der Verletzer dies darlegen und beweisen kann.

Zu den nicht absetzbaren Kosten nannte er die Kosten, die unabhängig vom Umfang der Produktion und des Vertriebs durch die Unterhaltung des Betriebs entstanden sind. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeinen Marketingkosten, die Geschäftsführergehälter, die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Anlagevermögen, die nicht konkret der rechtsverletzenden Fertigung zugerechnet werden können, ferner Anlauf- und Entwicklungskosten sowie Kosten für die - etwa in Folge der Unterlassungsverpflichtung - nicht mehr veräußerbaren Produkte (z. B. Lager- und Vernichtungskosten).

Ausgangspunkt dieser Unterscheidung anrechenbarer und nicht anrechenbarer Kosten ist der Rechtsgedanke, dass für die Ermittlung des Schadensersatzes nach dem Verletzergewinn zu unterstellen ist, dass der Verletzte einen entsprechenden Betrieb unterhält, der dieselben Produktions- und Vertriebsleistungen wie der Betrieb des Verletzers hätte erbringen können

## *II. Einwendungen*

### *a) das Original greife zum Teil auf einen vorbekannten Formenschatz zurück.*

Ein solcher Einwand verbietet sich schon deshalb, weil er, würde er durchdringen, die Schutzrechtsverletzung an und für sich schon widerlegen würde. Der Rechtsschutz beruht aber gerade darauf, dass seine Voraussetzungen auch erfüllt sind. Wäre dies nicht der Fall, wäre die geltend gemachte Rechtsschutzverletzung schon unbegründet, so dass der in diesem Fall angeblich Verletzte zur Geltendmachung des Verletzergewinns erst gar nicht käme.

### *b) der Verletzer hätte sich auf die rechtmäßige Herstellung durch den Lieferanten verlassen können.*

Ein solcher Einwand erscheint durchaus zulässig und vermag auch den Anspruch auf den Verletzergewinn grundsätzlich zu mindern. Den Verletzer trifft jedoch eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Im Fall „Tripp-Trapp-Stuhl“ hat der BGH hierzu festgestellt, dass der Tripp-Trapp-Stuhl bereits im Jahre 1997 ein weithin bekanntes Möbelstück und ein „Trendsetter“ bei der Gestaltung von Kinderhochstühlen gewesen sei. Es sei deshalb als völlig lebensfremd, auszuschließen, dass bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung keine gesicherte Kenntnis von der Existenz des Tripp-Trapp-Stuhls und dessen konkreter Formgebung vorhanden gewesen sein könnte.

Angesichts der augenfälligen Übereinstimmungen zwischen beiden Stühlen (Tripp-Trapp-Stuhl/Alpha – Stuhl) bis in viele kleinste Details habe die Möglichkeit einer urheberrechtsverletzenden Gestaltung bei objektiver Betrachtung auf der Hand gelegen.

*c) geringer Grad des Verschuldens.*

Der BGH schließt nicht aus, dass der Grad des Verschuldens durchaus Berücksichtigung finden kann (BGH NJW 2009, 3722 [3728] Rn. 54 – Tripp-Trapp-Stuhl). Wenn aber, wie im Falle des Tripp-Trapp-Stuhls, angesichts der augenfälligen Übereinstimmungen bis in viele kleinste Details bei objektiver Betrachtung die Möglichkeit einer urheberrechtsverletzenden Gestaltung quasi auf der Hand liegt, sich der Verletzer aber dennoch derartigen Bedenken verschließt und gegebenenfalls auf gegenteilige Versicherungen seines Lieferanten vertraut, kann nicht von einer lediglich leichten Fahrlässigkeit ausgegangen werden.

*d) der Lieferant sei bereits auf Schadensersatz in Anspruch genommen worden.*

Dieser Einwand wird damit begründet, dass der Verletzte nicht berechtigt sei, den Verletzergewinn auf allen Stufen der Verletzerkette einer gestuften Handelsbeziehung abzuschöpfen. Aus dem Wesen der Gesamtschuld und der Lehre von der Erschöpfung sei zu schließen, dass der Verletzte bei stufenmäßig aufeinanderfolgenden Benutzungshandlungen an derselben Sache im Ergebnis nicht besser gestellt sein könne als bei nur einer Benutzungshandlung und er daher, wenn er von dem Hersteller des schutzrechtsverletzenden Gegenstandes Schadensersatz verlangt und erhalten habe, nicht auch noch dessen Abnehmer auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch nehmen könne (sog. Erschöpfungseinwand).

Nach Auffassung des BGH ist der Verletzte jedoch grundsätzlich berechtigt, von jedem Verletzer innerhalb einer Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten Gewinns als Schadensersatz zu fordern (BGH aaO. Rn. 61 – Tripp-Trapp-Stuhl).

Dies begründet der BGH wie folgt:

Ausgleichsansprüche seien unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung eines Verletzten gegen nachfolgende Verletzer in einer Verletzerkette nicht ausgeschlossen, wenn der vorangehende Verletzer in der Verletzerkette Schadensersatz geleistet habe. Schadensersatzleistungen eines Verletzers in einer Verletzerkette führten nicht zu einer Erschöpfung des Verbreitungsrechts.

Es sei zwar richtig, dass das Original oder Vervielfältigungsstücke eines Werkes, die mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in den Verkehr gebracht worden sei, in zulässiger Weise weiterverbreitet (mit Ausnahme der Vermietung) werden dürfe. Das ausschließliche Recht des Urhebers, das Original oder Vervielfältigungsstücke seines Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen, sei dann insoweit erschöpft. *Anm. d. Verf.:* Das Markenrecht regelt diesen Grundsatz in § 24 I MarkenG.

Dabei könne die für eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts erforderliche Zustimmung des Berechtigten zum Inverkehrbringen des Werkstücks nicht nur

im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilt werden.

Allein in der Geltendmachung und Entgegennahme von Schadensersatz wegen einer Verletzung des Verbreitungsrechts sei grundsätzlich noch keine Genehmigung des unbefugten Inverkehrbringens zu sehen (vgl. BGH NJW 2002, 896 - Spiegel-CD-ROM).

Anders könne dies aber möglicherweise zu bewerten sein, wenn der Berechtigte von dem Verletzer vollen Schadensersatz ausdrücklich auch für die unbefugte Nutzung durch die Abnehmer des Verletzers fordere und entgegennahme (BGH aaO. Rn. 64 – Tripp-Trapp-Stuhl).

Eine entsprechende Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes auf Rechtsverletzungen in Verletzerketten verbietet sich nach Auffassung des BGH auch deshalb, weil sie im Hinblick darauf zu den unstimmgigen Ergebnissen führen kann, dass die Erschöpfung die Freiheit des Vertriebs nur in nachfolgenden, aber nicht in vorangehenden Vertriebsstufen bewirkt. Leistet ein in der Verletzerkette vorangehender Verletzer Schadensersatz, wären danach Schadensersatzansprüche gegen nachfolgende Verletzer ausgeschlossen. Leistet ein in der Verletzerkette nachfolgender Verletzer Schadensersatz, bestünden hingegen Schadensersatzansprüche gegen vorangehende Verletzer fort.

*e) man hafte lediglich als Gesamtschuldner.*

Mehrere Schädiger haften dann als Gesamtschuldner, wenn sie deliktisch für denselben Schaden verantwortlich sind, d. h. gemeinschaftlich mit einer unerlaubten Handlung einen Schaden verursacht haben oder für den aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schaden nebeneinander verantwortlich sind. Nur dann, wenn mehrere Personen - sei es als Beteiligte iSd § 830 I 2 BGB oder als Nebentäter iSd § 840 I BGB - durch deliktisch zurechenbares Verhalten für denselben Schaden verantwortlich sind, besteht die für eine Gesamtschuld erforderliche innere Verbundenheit der Schadensersatzforderungen des Geschädigten, die die Täter zu einer Tilgungsgemeinschaft im Rahmen des Leistungsinteresses des Geschädigten zusammenfasst. Weder § 830 I 2 BGB noch § 840 I BGB können jedoch Anwendung finden, wenn von mehreren Schädigern jeder für sich einen getrennten Schaden verursacht.

Innerhalb einer Verletzerkette verletzt aber jeder Verletzer das Verbreitungsrecht des Berechtigten selbst und ist dem Rechtsinhaber daher bei Verschulden grundsätzlich in vollem Umfange zum Schadensersatz verpflichtet. Die Inanspruchnahme sämtlicher Verletzer erscheint dem BGH deshalb nicht systemwidrig (BGH aaO. Rn 70 - Tripp-Trapp-Stuhl).

*f) der Verletzer habe bereits an nachgelagerte Stufen den Schadensersatz für deren Inanspruchnahme durch den Verletzer ausgeglichen.*

Die Herausgabe des Verletzergewinns auf allen Handelsstufen führt aber dann zu einer ungerechtfertigten Besserstellung des Verletzten, soweit ein Verletzer, der in der Verletzerkette weiter oben platziert ist, von Verletzern (unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern), die in der Verletzerkette weiter unten stehen, wegen deren Inanspruchnahme durch den Verletzten mit Erfolg in Regress genommen wird. In einem solchen Fall mindert die Ersatzzahlung des Lieferanten an seine Abnehmer dessen an den Verletzten herauszugebenden Gewinn.

Ist aber der Verletzer bereits zuvor vom Verletzten erfolgreich in Anspruch genommen worden und hat er deshalb an den Verletzten gezahlt, kann der Verletzer (Lieferant), wenn er von in der Verletzerkette weiter unten angesiedelten Verletzten erfolgreich in Anspruch genommen wird, den überzahlten Verletzergeprofit vom Verletzten nach der Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung (§ 812 I 2 BGB) wieder zurückverlangen, aber nicht insoweit gegenüber dem in der Verletzerkette weiter unten angesiedelten Verletzten aufrechnen.

*g) Verletzer hat bereits Ersatzzahlungen an nachgelagerte Stufen wegen deren Einstellung des Weitervertriebs geleistet.*

Ersatzzahlungen, die der Hersteller an seine Abnehmer leistet, weil diese am Weitervertrieb der rechtsverletzenden Gegenstände gehindert sind, sind bei der Bemessung des Schadensersatzanspruchs des Verletzten nicht abzuziehen. Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dass bei der Bemessung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns fingiert wird, der Rechtsinhaber hätte ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt. Jedoch wäre der Gewinn des Rechtsinhabers nicht durch Schadensersatzzahlungen an seine Abnehmer geschmälert worden, weil es solche nicht geben würde.

Es wäre nach Auffassung des BGH unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte.

Es stünde zudem im Widerspruch zu dem, dem Schadensausgleich durch Herausgabe des Verletzergewinns zu Grunde liegenden Rechtsgedanken, wenn einzelne Verletzer innerhalb einer Verletzerkette ihren durch widerrechtliche und schuldhaft Verletzung eines Schutzrechts erzielten Gewinn behalten dürften, soweit der Verletzte bereits von anderen Verletzern deren Verletzergeprofit herausverlangt hat.

*h) § 816 I 1 BGB*

Es wird angeführt, dass die vollständige Abschöpfung aller Gewinne im Widerspruch zur Regelung zu dem in § 816 I 1 BGB liegenden Grundgedanken liege. Nach § 816 I 1 BGB hat nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen der Berechtigte die Wahl: Entweder er verlangt vom Empfänger die Herausgabe des Gegenstands er genehmigt die Verfügung und fordert vom Verfügenden die Herausgabe des Veräußerungserlöses.

Der BGH sieht auch in der Bestimmung des § 816 I 1 BGB keine Systemwidrigkeit der kumulierten Haftung aller Teilnehmer einer Vertriebskette und lehnt die Anwendung der Bestimmung des § 816 I 1 BGB bereits im Ansatz ab. Bei der Herausgabe des Verletzergewinns handele es sich nicht um die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, sondern um einen Schadensersatzanspruch. Das Verlangen und die Entgegennahme eines Schadensersatzes könne aber zu keiner Genehmigung des unbefugten Inverkehrbringens führen.

### *III. Kausalitätsabschlag*

Der Verletzererwerb ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Bei einer urheberrechtsverletzenden Verwertung einer Bearbeitung kommt es zum Beispiel maßgeblich darauf an, inwieweit der Entschluss der Käufer zum Erwerb der Bearbeitung gerade darauf zurückzuführen ist, dass diese die Züge erkennen lässt, auf denen der Urheberrechtsschutz des benutzten Werkes beruht. Dies ist nicht im Sinne einer adäquaten Kausalität, sondern im Sinne einer wertenden Zurechnung zu verstehen. Für diese Zurechnung ist nicht allein der quantitative Umfang, sondern mehr noch der qualitative Wert des Entnommenen von Bedeutung (BGH aaO. Rn. 41 – Tripp-Trapp-Stuhl).

Für die Entscheidung zum Kauf eines Gebrauchsgegenstands ist regelmäßig nicht nur die ästhetische Gestaltung, sondern auch die technische Funktionalität von Bedeutung. Es kann deshalb nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass der durch die identische Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Gebrauchsgegenstandes erzielte Gewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass jeder Kaufentschluss und damit der gesamte Gewinn allein durch das imitierte Aussehen und nicht durch andere wesentliche Umstände wie etwa die technische Funktionalität oder den niedrigen Preis verursacht worden ist.

Anhaltspunkte für eine Gewichtung der für den Kaufentschluss maßgeblichen ästhetischen und funktionalen Merkmale können sich insbesondere aus der Art des Gebrauchsgegenstandes ergeben. So wird der Funktionalität bei Möbeln erfahrungsgemäß eine größere Bedeutung für die Kaufentscheidung zukommen als bei Schmuck. Die Höhe des Anteils, zu dem der erzielte Gewinn auf der Rechtsverletzung beruht, ist dabei vom Tatrichter gem. § 287 ZPO nach seinem Ermessen zu schätzen, wenn nicht ausnahmsweise jeglicher Anhaltspunkt für eine Schätzung fehlt.

***DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

***DENKRAUM können Sie auch auf [www.philippfuerst.de](http://www.philippfuerst.de) abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.***

#### **HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.  
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827  
Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)