

Teil 1 Einführung

A. Thema und Ziele der Untersuchung

Mit der bis April 2006 umzusetzenden Richtlinie 2004/48 hat die Europäische Gemeinschaft erste Schritte zur Vereinheitlichung der Rechtsfolgen von Verletzungen „geistiger Eigentumsrechte“ unternommen. Dies ist der Hintergrund der hier vorgelegten vergleichenden Untersuchung des deutschen, französischen und englischen Rechts. Ihr Gegenstand sind ausschließlich Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche. In die Untersuchung einbezogen werden außer dem Kernbereich des „geistigen Eigentums“ – dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht – auch Persönlichkeitsrechte sowie Rechtspositionen, die durch das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb geschützt werden. Das soll nicht heißen, dass sämtliche behandelten Rechtspositionen „geistige Eigentumsrechte“ sind, sondern eine möglichst gründliche Analyse ermöglichen.¹

Die untersuchten Ansprüche werden zunächst in Länderberichten im Kontext des jeweiligen allgemeinen Schadensersatz- und Bereicherungsrechts sowie des Rechts der Tatsachenermittlung im Zivilprozess dargestellt. Den Schwerpunkt der Darstellung bildet das Fallmaterial. Es wird systematisch geordnet präsentiert, und die Begründungen der verschiedenen Berechnungsmethoden durch die Gerichte werden unter Verwendung von Originalzitaten analysiert. Dies ermöglicht zugleich Einblicke in das sich wandelnde Verständnis von Natur und Funktion der

¹ Der Begriff „geistiges Eigentum“ wurde bisher weder durch die nationalen noch den europäischen Gesetzgeber abschließend definiert. In Deutschland bestanden bisher grundsätzliche Bedenken gegen den Begriff: Zwar wurde bereits im 19. Jahrhundert eine Theorie des Urheberrechts als „geistiges Eigentum“ vertreten; es setzte sich jedoch die Gegenansicht durch, die es für nicht hinreichend vergleichbar mit dem Sacheigentum hielt, siehe dazu z. B. Simon, 7. Kapitel, S. 88ff. Der Begriff wurde dann in der Rechtssprache lange nur vereinzelt gebraucht, insbesondere im Verfassungsrecht. So sind nach unbestrittener Ansicht jedenfalls das Urheberrecht und das Patentrecht als „geistiges Eigentum“ von der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG umfasst. Heute wird der Begriff „geistiges Eigentum“ in der Rechtssprache wieder vermehrt gebraucht, meist als Übersetzung des englischen und amerikanischen Begriffs „intellectual property“. – Im englischen Recht bedeutet „intellectual property“ der Legaldefinition in s. 73 (5) Supreme Court Act 1981 zufolge „patent, trade mark, copyright, registered design, technical or commercial information or other intellectual property“. – Im französischen Code de la propriété intellectuelle sind die « propriété littéraire et artistique » sowie die « propriété industrielle » geregelt, und zu letzterer zählen wiederum « dessins et modèles », « brevets d'invention », « secret de fabrique », « produits semi-conducteurs », « obtention végétale » sowie « marques et d'autres signes distinctifs ». – Die RL 2004/48/EG „über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ stellt in ihrem Art. 1 klar, dass der Begriff „geistiges Eigentum“ auch gewerbliche Schutzrechte („industrial property“) umfasst; auf eine umfassende Definition wurde jedoch verzichtet.

„geistigen Eigentumsrechte“ und der Persönlichkeitsrechte. So spiegelt sich die Entwicklung der Marke vom bloßen Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen hin zum vielseitigen Marketinginstrument in den Überlegungen der Gerichte zur Natur des durch eine Markenverletzung angerichteten Schadens nicht nur wider; diese haben auch die inhaltliche Erweiterung des Markenschutzes mitbestimmt. Auch die Diskussion über die Frage, ob die Rechtsordnung die zunehmende Vermarktung von Persönlichkeitsrechten unterstützen soll, wird zum Teil im Rahmen des Schadensersatzrechts geführt.

Der Vergleich der drei Rechte zeigt zunächst, dass der Nachweis eines „konkreten“ Schadens nach deutschem Recht zu schwierig ist. Das TRIPS-Übereinkommen und nun die Richtlinie 2004/48 erfordern eine Ausweitung der Informationspflichten im Zivilprozess, die möglicherweise nicht auf den Bereich der Durchsetzung „geistiger Eigentumsrechte“ beschränkt bleiben wird. Gleichzeitig zeichnet sich eine grundsätzliche Wandlung der Funktion des Tatrichters ab. Während er traditionell im Stadium der Sachverhaltsermittlung Zurückhaltung übte und primär die Einhaltung formaler Regeln überwachte, um dann im Urteil das von den Parteien beigebrachte Tatsachenmaterial rechtlich zu würdigen, soll er in Frankreich und England als „case manager“ die Tatsachenermittlung aktiv steuern, um den Rechtsstreit möglichst zu einem nicht nur formal, sondern auch materiell „gerechten“ Abschluss zu bringen.

Bei der Betrachtung des materiellen Rechts fasziniert, dass die Gerichte bei der Aufstellung der Grundregeln für die Berechnung eines auszugleichenden Schadens oder einer abzuschöpfenden Bereicherung durch Verletzungen „geistigen Eigentums“ vielfach gedankliche Parallelen zum Sacheigentum ziehen, während sie gleichzeitig bemüht sind, den Besonderheiten gerecht zu werden, die sich daraus ergeben, dass es sich gerade nicht um Rechte an körperlichen Gegenständen handelt. Da Immaterialgüter – anders als körperliche Gegenstände – von Nichtberechtigten gewinnbringend genutzt werden können, ohne dass dies notwendig zu einer Verminderung der Nutzungs- und Gewinnerzielungsmöglichkeiten des Berechtigten führt, kommt es vor, dass diesem durch eine Verletzung seines Rechts kein messbarer Schaden entsteht; womöglich hat die Rechtsverletzung sogar einen Werbeeffect, der auch den Absatz des Rechtsinhabers fördert. Trotzdem bestehen in der Regel Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüche. Zur Begründung verglich ein englischer Richter in einer knapp hundert Jahre alten Entscheidung eine Patentverletzung mit einem unbefugten Ausritt: Wenn A sein Pferd müßig im Stall stehen lasse und B gegen den Willen des A damit ausreite oder -fahre, dann könne

B nicht mit Erfolg gegen den Schadensersatzanspruch des A einwenden, A habe keinen Schaden erlitten, und es gehe dem Pferd sogar besser, nachdem er es bewegt habe. Auch den Anspruch des Rechtsinhabers auf Herausgabe des vom Rechtsverletzer erzielten Gewinns davon abhängig zu machen, dass der Verletzte diesen selbst realisiert hätte, wenn die Verletzung unterblieben wäre, lehnen die Gerichte überwiegend ab.

Ist eine derartige Verteidigung des verletzten Rechts „aus Prinzip“ mit einem ökonomischen Verständnis der Immaterialgüterrechte als Instrumente zur Förderung von Innovation und wirtschaftlicher sowie kultureller Entwicklung vereinbar? Der deutsche wie auch der europäische Gesetzgeber wollen heute erklärtermaßen die „geistigen Eigentumsrechte“ zu dem Zweck stärken, Innovationen, kreatives Schaffen und Investitionen zu fördern. Die Verfassung der USA, deren Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert beispiellos erfolgreich und dynamisch gewesen ist, räumt dem Kongress das Recht zur Verleihung zeitlich begrenzter Ausschließlichkeitsrechte an „Schriften und Erfindungen“ (nur) zu dem Zweck ein, „die Wissenschaft und die nützlichen Künste zu fördern“. Demnach wäre es charakteristisch für „geistige Eigentumsrechte“, dass sie von der Rechtsordnung – nur – zu einem bestimmten Zweck gewährt werden, nämlich durch die Belohnung geistiger Leistungen Anreize für die Hervorbringung weiterer derartiger Leistungen – durch den Begünstigten selbst oder durch Dritte – zu schaffen. Wenn der Immaterialgüterrechtsschutz konsequent auf dieses gesamtwirtschaftliche Ziel hin ausgerichtet werden sollte, müssten auch Sanktionsregelungen folglich allein daran gemessen werden, ob sie die Hervorbringung neuer geistiger Schöpfungen insgesamt stärker fördern als hindern.

Demgegenüber betont das Bundesverfassungsgericht den Charakter des „geistigen Eigentums“ als Grundrecht des Kreativen, d. h. als ein nicht auf einen über das begünstigte Individuum hinausweisenden Zweck gerichtetes Recht, wenn es (in BVerfG 31, 229) ausführt, dass „die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können“, konstituierende Merkmale des Urheberrechts als Eigentum im Sinne der Verfassung seien. Allerdings spricht es zugleich aus, dass der Gesetzgeber die besondere Bedeutung geistiger Leistungen für die Allgemeinheit bei der Gestaltung von Inhalt und Schranken der „geistigen Eigentumsrechte“ (vgl. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) zu beachten habe. So können etwa Zwangslizenzen gerechtfertigt sein, weil „mit der Publikation das geschützte Werk nicht nur dem

Einzelnen zur Verfügung [steht], es tritt zugleich in den sozialen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden“.

Demnach dürfte trotz unterschiedlicher rechtsphilosophischer Konzeptionen des „geistigen Eigentums“ rechtsordnungsübergreifend Einigkeit darüber bestehen, dass der Gesetzgeber bei seiner Ausgestaltung nicht nur die Belange des einzelnen Rechtsinhabers zu sichern hat, sondern – zumindest auch – die Aufgabe hat, „den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu ziehen“ (so das BVerfG in NJW 2001, 1783). Das zeigt sich besonders prägnant schon daran, dass „geistige Eigentumsrechte“ (außer Markenrechten) im Gegensatz zu „klassischen“ Eigentumsrechten überall nur auf Zeit verliehen werden, sodass Immaterialgüter letztlich stets in den Verfügungsbereich der Allgemeinheit übergehen.

Wie können nun gesamtwirtschaftliche bzw. gemeinwohlorientierte Überlegungen die Ausgestaltung der Rechtsfolgen der Verletzung „geistiger Eigentumsrechte“ beeinflussen? Kann man annehmen, dass eine Verstärkung ihres Schutzes sich stets auch gesamtwirtschaftlich positiv auswirkt? Neueren Studien zufolge sprechen ökonomische Gründe in der Tat dafür, die Verletzung „geistigen Eigentums“ strenger zu ahnden als bisher, insbesondere solle stets das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr als Schadensersatz zahlbar sein.² Letzteres sahen die Entwürfe der Kommission und des Europäischen Parlaments für die Richtlinie 2004/48 auch vor; diese Vorstellungen konnten sich jedoch – noch – nicht durchsetzen. Der Nachweis für die ökonomische Sinnhaftigkeit solcher Pauschalen ist nicht geführt. Zum einen bedingt eine Beschränkung der Betrachtung auf die Rechtsfolgenseite, dass einfach vorausgesetzt wird, dass der inhaltliche Zuschnitt sämtlicher „geistiger Eigentumsrechte“ auch geeignet ist, eine im ökonomischen Sinne optimale Verteilung von Ressourcen herbeizuführen. Das aber wäre zunächst einmal zu beweisen, zumal derzeit wissenschaftliche und technische Umwälzungen stattfinden, denen tiefgreifende Reformen insbesondere des Urheber- und Patentrechts Rechnung tragen sollen. Wenn zudem noch die Frage, wie durch die Rechtsordnung Schadenskosten und Schadensvermeidungskosten gesamtwirtschaftlich optimal austariert werden können, ausgeklammert wird, dann bleiben mögliche negative Folgen eines erhöhten Sanktionsdrucks völlig unberücksichtigt. Dies sind vor allem Folgen der erhöhten Kosten für die Prüfung, ob fremde Rechte

² So Dreier, Kompensation und Prävention; vgl. a. Michael Lehmann GRUR Int. 2004, 762.

einer beabsichtigten Aktivität entgegenstehen, sowie für die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche. Diese Kosten können auch rechtmäßige Aktivitäten insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen be- oder sogar von vornherein verhindern und so die wirtschaftliche Entwicklung hemmen.

Die Aufklärung der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge kann freilich auch diese Arbeit nicht leisten. Sie begnügt sich damit, auf bisher vernachlässigte Fragen hinzuweisen und im Übrigen Möglichkeiten einer effektiveren Sanktionierung von Rechtsverletzungen aufzuzeigen, die bereits nach geltendem Recht bestehen oder nur geringe Veränderungen erfordern würden. Dem Trend zur Vereinheitlichung der Rechtsfolgen vielfältiger Verletzungshandlungen und der Verletzung von Rechten und immateriellen Schutzgütern, deren volkswirtschaftliche Funktion und Wirkungsweise sehr unterschiedlich ist, setzt sie den Ruf nach mehr sachgerechter Differenzierung entgegen.

B. Gang der Darstellung

Es folgt ein Abschnitt, in dem die Rahmenbedingungen vorgestellt werden, die das internationale Übereinkommen TRIPS sowie zukünftig die Richtlinie 2004/48/EG vorgeben. Daran schließen sich tabellarische Übersichten der geschützten Rechtsgüter und der möglichen Ansprüche auf Grund europäischen Rechts sowie der nationalen Rechte an. Der Zweck dieser Übersichten ist nicht die vollständige Erfassung des Rechts des „geistigen Eigentums“, insbesondere der nationalen Tatbestände, sondern sie dienen zusammen mit den einführenden Abschnitten der drei Länderberichte (Teile 2–4) der groben Orientierung.

Die Länderberichte sind so weit wie möglich parallel aufgebaut, um es dem Leser zu erleichtern, Abschnitte, die funktionell ähnliche Institute betreffen, zu finden. Dies soll ihn dazu einladen, auch selbst Vergleiche anzustellen, und ihm das Verständnis von Teil 5 erleichtern. Zu Beginn der Länderberichte werden die wichtigsten Tatbestände benannt. Es folgt eine Darstellung der Möglichkeiten des Verletzten und des Gerichts, den Sachverhalt aufzuklären und sich über den möglichen Umfang der Verletzung und über den Umfang daraus resultierender Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüche zu informieren. Danach werden die materiell- und prozessrechtlichen Rahmenbedingungen und Grundbegriffe erläutert. Sodann wird im Einzelnen auf die Regeln eingegangen, die im Rahmen der unterschiedlichen materiellrechtlichen Ansprüche für die Ermittlung der Anspruchshöhe gelten. Darauf folgen Abschnitte über Zinsen und Kosten, Konkurrenzen sowie über ausgewählte Probleme der Behandlung von Mehrheiten von Verletzern und Verletzten.

Teil 5 enthält den Vergleich. Außerdem werden Vorschläge für Vereinfachungen und Verbesserungen des geltenden deutschen Rechts und für die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG gemacht.

C. Vorgaben durch TRIPS und die RL 2004/48/EG

Vorgaben für Teilbereiche des untersuchten Rechtsgebiets ergeben sich aus Teilen des TRIPS-Übereinkommens und – zukünftig – der Richtlinie 2004/48/EG „zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“. Auf beide Texte wird ausschließlich insoweit eingegangen, als sie die Berechnung zivilrechtlicher Zahlungsansprüche und Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung im Zivilprozess betreffen, die Aufschluss auch über die Schadenshöhe oder den Umfang der Verletzergewinne geben können. Beide Texte stellen nur Mindestvoraussetzungen auf; soweit das nationale Recht für den Verletzten günstigere Regelungen enthält, geht dieses vor (so ausdrücklich Art. 2 Abs. 1 RL 2004/48/EG).

I. Anwendungsbereiche

1. TRIPS-Übereinkommen

Das „Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums“ (TRIPS), das zum 01.01.1995 in Kraft getreten ist,³ erfasst Patente, Pflanzensorten, Topografien integrierter Schaltkreise, das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Muster und Modelle, Marken und geografische Angaben sowie Betriebsgeheimnisse und unveröffentlichte Testdaten. Auch Ansprüche wegen der Nachahmung von Mustern und Modellen, die sich aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht eines Mitgliedstaates ergeben, können darunter fallen, sofern das fragliche Muster oder Modell die Voraussetzungen der einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens erfüllt.⁴

Das Übereinkommen ist nicht in nationales deutsches Recht umgesetzt worden. Die Bundesregierung hielt dies seinerzeit nicht für notwendig, da das deutsche Recht mit den Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens bereits „voll im Einklang“ stehe.⁵ Wenn darüber in einem Verfahren dennoch Streit entsteht, stellt sich die Frage, ob die Vorschriften des TRIPS-Übereinkommens unmittelbar anwendbares Recht sind. Diese Frage ist umstritten.⁶ Der EuGH, der für die Auslegung des

³ Anhang I C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 15.04.1995, BGBl. Teil II S. 1625.

⁴ EuGH, verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, Slg. 2000, I-11307 (Dior, Asco).

⁵ BT-Drucks. 12/7655 (neu), S. 347.

⁶ Zum Streitstand vgl. Tilmann/Schreibauer GRUR 2002, 1015, 1017.

TRIPS-Abkommens zuständig ist, soweit es gemeinschaftsrechtlich harmonisierte Rechte betrifft, hat entschieden, dass es nicht unmittelbar anwendbar sei.⁷ Er hat jedoch für seinen Zuständigkeitsbereich und zu Art. 50 TRIPS (dazu nachfolgend II. 1.) auch entschieden, dass die Gerichte verpflichtet sind, bei der Anordnung einstweiliger Maßnahmen „so weit wie möglich den Wortlaut und Zweck“ der Vorschrift „zu berücksichtigen“.⁸ Der BGH hat die gleiche Ansicht vertreten.⁹

2. Die RL 2004/48/EG¹⁰

Die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum wurde von dem Europäischen Parlament und dem Rat im Frühjahr 2004 in einem abgekürzten Gesetzgebungsverfahren nach nur einer Lesung beschlossen. Damit wurden die ersten Schritte zu einer Vereinheitlichung auch dieses Gebiets unternommen, nachdem sich die Harmonisierung des Rechts des „geistigen Eigentums“ lange auf Inhalt und Umfang der jeweiligen Rechte konzentriert hatte. Die Richtlinie ist innerhalb von 24 Monaten in nationales Recht umzusetzen.

Der Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst alle Rechte des geistigen Eigentums, die im Gemeinschaftsrecht oder im innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaates vorgesehen sind (Art. 2). Der Vorschlag der Kommission beschränkte sich noch auf solche Rechte, „soweit sie auf Gemeinschaftsrecht beruhen“ (Art. 2 RL-Vorschlag). Dies hätte dazu geführt, dass bei der Verletzung von Rechten, die auf nationalem Recht beruhen und teilweise harmonisiert sind, jeweils hätte geprüft werden müssen, ob die Verletzungshandlung gerade gegen einen harmonisierten Tatbestand verstößt oder nicht, sofern die Mitgliedstaaten die Umsetzungsvorschriften nicht von sich aus auch auf Bereiche ausgedehnt hätten, die von nationalen Vorschriften bestimmt sind. Mit der nunmehr gewählten Formulierung erspart man den Rechtsanwendern derartige Schwierigkeiten. Es fragt sich allerdings, wieso das Funktionieren des Binnenmarktes die „Harmonisierung“ der Rechtsfolgen nicht harmonisierter Tatbestände erfordern

⁷ EuGH, verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, Slg. 2000, I-11307 (Dior, Assco).

⁸ EuGH, verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, Slg. 2000, I-11307 (Dior, Assco).

⁹ BGH GRUR 2002, 1046, 1048 („Faxkarte“); dazu im einzelnen unten B. II. 3; B. III. 2. b).

¹⁰ In diesem Abschnitt sind Art. ohne nähere Bezeichnung solche der RL 2004/48/EG. „RL-Vorschlag“ meint den Vorschlag der Kommission vom 30.01.2003, KOM (2003) 46 endg. Wegen der erwähnten Änderungsvorschläge des Parlaments s. den Bericht des Rechtsausschusses, European Parliament Session Document A5-0468/2003 final.

soll. Aber das Ziel der – auf Art. 95 EG gestützten – Richtlinie ist ohnehin nicht die Harmonisierung, da für den Verletzten günstigere Normen des nationalen Rechts weitergelten sollen (Art. 2); es geht vielmehr ausschließlich darum, zu Gunsten der Rechtsinhaber ein möglichst hohes Schutzniveau durchzusetzen.

Unglücklich erscheint angesichts der bereits erwähnten Unsicherheit darüber, was im Einzelnen zum „geistigen Eigentum“ zählt, dass die Richtlinie diesen Begriff nicht definiert. Dies dürfte in Randbereichen zu Unklarheiten führen. Das gilt vor allem für den ergänzenden Leistungsschutz im deutschen Recht¹¹. Die Begründungserwägung 13 deutet darauf hin, dass die Richtlinie Rechtspositionen Einzelner, die nur durch das allgemeine Wettbewerbsrecht geschützt sind, nicht zum „geistigen Eigentum“ zählt; andererseits wird hier betont, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie so breit wie möglich sein solle.

Die Rechte aus der Richtlinie können außer von den Rechtsinhabern sowie Wahrnehmungs- und Verwertungsgesellschaften auch von Nutzungsberechtigten, insbesondere Lizenznehmern, geltend gemacht werden, jedoch nur insoweit, als das jeweils anwendbare Recht dies erlaubt (Art. 4 RL 2004/48/EG).

II. Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung

Sowohl TRIPS als auch die Richtlinie sehen Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Beweismitteln für Verletzungsprozesse vor.

1. Art. 41–50 TRIPS-Übereinkommen

Art. 41–50 TRIPS sehen zum einen Maßnahmen vor, deren Einführung in das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt ist. Dazu gehört ein Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers gegen den Verletzer über seine Vertriebswege sowie über die Identität Dritter, die an Herstellung und Vertrieb rechtsverletzender Waren beteiligt waren, „sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht“ (Art. 47 TRIPS).

¹¹ S. dazu unten Teil 2 A. I. 2.

Außerdem enthält das Abkommen verbindliche Mindeststandards für Verfahren wegen Rechtsverletzungen. Insbesondere sieht Art. 50 vor, dass die Gerichte befugt sind, „schnelle und wirksame“ einstweilige Maßnahmen anzuordnen, u. a. „um Beweise hinsichtlich der behaupteten Rechtsverletzung zu sichern“. Dies kann ohne Anhörung des Antragsgegners geschehen, „insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden“.

Für das Hauptsacheverfahren sieht Art. 43 Abs. 1 vor:

„Hat eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und rechtserhebliche Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, bezeichnet, so sind die Gerichte befugt anzuordnen, dass diese Beweismittel von der gegnerischen Partei vorgelegt werden, gegebenenfalls unter Bedingungen, die den Schutz vertraulicher Informationen gewährleisten.“

Für den Fall, dass eine Partei sich „ohne stichhaltigen Grund“ weigert, notwendige Informationen zugänglich zu machen, oder ein Verfahren zur Durchsetzung des Rechts „wesentlich behindert“, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass das Gericht auf der Grundlage der vorliegenden Informationen endgültige Entscheidungen treffen darf (Art. 43 Abs. 2).

2. Kapitel II der RL 2004/48/EG

Die Richtlinie enthält in Kapitel II („Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe“) Vorschriften über Beweise und deren Sicherung (Art. 6 und 7), Auskunftsansprüche (Art. 8) sowie über einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Art. 9).

Art. 6 Abs. 1 S. 1 sieht eine Ermächtigung der Gerichte vor, einem angeblichen Verletzer die Vorlage von Beweismitteln aufzuerlegen. Er entspricht inhaltlich Art. 43 Abs. 1 TRIPS. Nach Art. 6 Abs. 1 S. 2 können die Mitgliedstaaten darüber hinaus vorsehen, dass die Vorlage einer „angemessen großen Auswahl aus einer erheblichen Anzahl von Kopien eines Werks oder eines anderen geschützten

Gegenstandes von den zuständigen Gerichten als glaubhafter Nachweis [dafür, dass eine Verletzung vorliegt,] angesehen wird“. Weiter bestimmt Art. 6 Abs. 2, dass den Gerichten die Möglichkeit einzuräumen ist, unter den gleichen Voraussetzungen „in geeigneten Fällen auf Antrag einer Partei die Übermittlung von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anzuordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird“. Ein Änderungsvorschlag des Parlaments, der genügen ließ, dass diese Unterlagen notwendig sind, um „die geltend gemachten Ansprüche zu substantzieren“, und keine Mindestanforderungen an den Vortrag des Antragstellers vorsah, wurde nicht übernommen. Abs. 2 ist auf „in gewerblichem Ausmaß begangene Rechtsverletzungen“ anzuwenden. Diese definiert die 14. Begründungserwägung als solche Rechtsverletzungen, die „zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden; dies schließt in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden“. Demnach soll a) ein bösgläubiger Endverbraucher gewerblich handeln können und b) diese sehr schwerwiegende Maßnahme ausnahmsweise auch gegen gutgläubige Endverbraucher zulässig sein. Außerdem ist aus Abs. 2 der Umkehrschluss zu ziehen, dass die Maßnahmen nach Abs. 1 auch gegen nicht gewerblich Handelnde angeordnet werden können.

Nicht auf gewerbliche (angebliche) Verletzer beschränkt sind auch die Maßnahmen zur Beweissicherung nach Art. 7, deren Voraussetzungen denjenigen nach Art. 50 TRIPS entsprechen. Die Richtlinie beschreibt die Beweismittel, die beschlagnahmt werden können, genauer und sieht vor, dass „derartige Maßnahmen [...] die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen“.

Art. 8 enthält einen für alle Rechte geltenden, umfassenden Auskunftsanspruch gegen Verletzer und bestimmte Dritte (s. Abs. 1 lit. a–c)), soweit es um gewerbliche Rechtsverletzungen geht (s. dazu Begründungserwägung 14; der Rechtsausschuss des Parlaments konnte sich mit dem Versuch, die Beschränkung auf gewerblich handelnde Verletzer zu streichen, nicht durchsetzen). Anders als Art. 47 TRIPS umfasst dieser Auskunftsanspruch auch Angaben über Warenmengen und Preise (Abs. 2 lit. b)) und kann daher auch für die Feststellung des Umfangs eventueller Zahlungsansprüche des Verletzten Bedeutung gewinnen.

Art. 9, der in Abs. 1 die Möglichkeit einer einstweiligen Unterlassungsanordnung gegen den Verletzer und bestimmte Dritte sowie die Möglichkeit der Anordnung der Beschlagnahme oder Herausgabe angeblich rechtsverletzender Ware vorsieht, enthält in Abs. 2 für den Fall von Rechtsverletzungen „in gewerblichem Ausmaß“ darüber hinaus die Möglichkeit, die vorsorgliche Beschlagnahme „beweglichen und unbeweglichen Vermögens des angeblichen Verletzers einschließlich der Sperrung seiner Bankkonten und der Beschlagnahme sonstiger Vermögenswerte anzuordnen“. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller „alle vernünftigerweise verfügbaren“ Beweise vorlegt, damit die Gerichte sich „mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen können, dass der Antragsteller der Rechtsinhaber ist“ und dass sein Recht „verletzt wird oder dass eine solche Verletzung droht“. Die Maßnahmen können „in geeigneten Fällen“ ohne Anhörung des Gegners angeordnet werden, „insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen würde“. Anordnungen nach Art. 9 können auch für die Feststellung des Schadensumfangs Bedeutung gewinnen, da gemäß Abs. 2 S. 2 „die zuständigen Behörden die Übermittlung von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen [des Antragsgegners] oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen anordnen“ können.

Die 14. Begründungserwägung stellt den Mitgliedstaaten ausdrücklich frei, die Maßnahmen, deren Anwendung die Richtlinie auf den Fall beschränkt, dass der Antragsgegner gewerblich handelt, auch bei anderen Rechtsverletzungen anzuwenden.

III. Zahlungsansprüche gegen den Verletzer

Die Vorgaben von TRIPS für das materielle Recht sind vage. Die Richtlinie enthält dagegen konkrete Mindestvorgaben. Die Entwürfe der Kommission und des Parlaments gingen wesentlich weiter als die verabschiedete Fassung.

1. Art. 45 TRIPS

Art. 45 TRIPS sieht vor, dass die Gerichte anordnen können, dass ein Verletzer, der wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshand-

lung vornahm, „zum Ausgleich des [vom Rechtsinhaber] erlittenen Schadens angemessenen Schadensersatz zu leisten hat“. Nach Art. 45 Abs. 2 S. 1 sind die Gerichte ferner befugt, die Erstattung der Kosten einschließlich „angemessener Anwaltshonorare“ anzuordnen. Satz 2 der Vorschrift sieht vor:

„In geeigneten Fällen können die Mitglieder die Gerichte ermächtigen, die Herausgabe der Gewinne und/oder die Zahlung eines festgelegten Schadensersatzbetrages selbst dann anzuordnen, wenn der Verletzer nicht wusste oder nicht vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzung vornahm.“

2. Art. 10–14 RL 2004/48/EG

Art. 10 betrifft Maßnahmen, die den Zweck haben, rechtsverletzende Ware und Materialien, die zu deren Herstellung genutzt wurden, aus dem Verkehr zu ziehen. Anders als Art. 46 des TRIPS-Übereinkommens sieht er ausdrücklich vor, dass etwaige Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers davon nicht berührt werden. Art. 11 sieht vor, dass das Gericht die Unterlassung der weiteren Verletzung anordnen kann. Während Art. 46 TRIPS in einer allgemein gehaltenen Formulierung eine Interessenabwägung vorsieht, sieht Art. 12 vor, dass auf Antrag der Person, der diese Maßnahmen auferlegt werden sollen, festgelegt werden kann, dass „anstelle der Anwendung der genannten Maßnahmen eine Abfindung an die geschädigte Person zu zahlen ist“.

Art. 13 Abs. 1 entspricht größtenteils Art. 45 Abs. 1 TRIPS, sieht jedoch im Gegensatz zu diesem nicht lediglich vor, dass die Gerichte „befugt sind“, die Zahlung von Schadensersatz anzuordnen, sondern dass dies von den Mitgliedstaaten sicherzustellen ist. Für die Berechnung des Schadensersatzes sieht die Vorschrift vor:

„lit. a) [Die Gerichte] berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber,

oder

lit b) sie können stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte.“

Art. 13 Abs. 2 stellt den Mitgliedstaaten frei, einen Gewinnherausgabeanspruch gegen gutgläubige Verletzer oder Schadensersatzpauschalen („pre-established damages“) vorzusehen. Nicht in die Endfassung der Richtlinie übernommen wurden dagegen bestimmte Beweislastregeln zu Gunsten des Verletzten bei der Ermittlung der Verletzergewinne sowie die in Art. 17 b) RL-Vorschlag vorgesehene Verdoppelung der Lizenzgebühr.

Art. 14 sieht vor, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe nicht entgegenstehen.

Maßnahmen zum Schutz des „geistigen Eigentums“ sollen Art. 3 RL 2004/48/EG zufolge u. a. „abschreckend“ (engl. „dissuasive“, in den Entwurfsfassungen noch „deterrent“) sein.

D. Übersicht über die möglichen Zahlungsansprüche

Europäisches Recht		
Recht/ Schutzgegenstand	Verschuldensabhängige Ansprüche	Verschuldens- unabhängige Ansprüche
Gemeinschafts-Sortenschutzrecht gemäß GSortenSchV	Schadensersatz, bei nur leichter Fahrlässigkeit Reduzierung möglich, jedoch nicht auf einen Betrag, der geringer ist als der Vorteil, der dem Verletzer erwachsen ist (Art. 94 GSortenV)	Angemessene Vergütung (Art. 94 GSortenV)
Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß GGeschmMV	Sanktionen richten sich nach nationalem Recht, Art. 88, 89 Abs. 1 d) GGeschmMV; zur Rechtsstellung des Lizenznehmers s. Art. 32 Abs. 4 GGeschmMV	
Gemeinschaftsmarke gemäß GMarkenV	Sanktionen richten sich nach dem nationalen Recht, Art. 98 GMarkenV	
Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gem VO (EWG) Nr. 2081/92	Sanktionen richten sich nach nationalem Recht, §§ 135 Abs. 2 i. V. m. 128 Abs. 2 und 3 MarkenG	
RL 2004/48/EG		
Alle Rechte des „geistigen Eigentums“ (auch rein nationale Tatbestände)	Art. 13 Abs. 1: Wenn der Verletzer wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er ein Recht verletzt: <ul style="list-style-type: none"> • Ersatz des tatsächlichen Schadens, ermittelt unter Berücksichtigung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch anderer als der rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber, oder • Pauschale, errechnet z. B. an Hand der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betr. Rechts eingeholt hätte 	./.
	Art. 13 Abs. 2 (fakultativ): <ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe des Verletzergewinns • Schadensersatzpauschalen („pre-established damages“) 	

Deutsches Recht				
Recht/ Schutz- gegenstand	Verschuldensabhängige Ansprüche			Verschuldens- unabhängige Ansprüche
	Herausgabe des Erlangten, §§ 687 Abs. 2, 667 BGB (nur bei Vorsatz)	Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit: Ersatz materieller Schäden gem. §§ 249ff. BGB: erlittener Schaden einschl. entgangener Gewinn	Richterrechtliche Erweiterung der §§ 249ff. BGB: Nach Wahl (str, ob alternativ zum entgangenen Gewinn oder zum konkreten Schaden) • angemessene Lizenzgebühr oder • Herausgabe des Verletzergewinns	Anspruch auf Ersatz immaterieller Schäden Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung (= obj. Wert der Rechts) aus § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt (str, hM)
				(-)
Patentrecht	*	§ 139 Abs. 2 PatG; bei nur leichter Fahrlässigkeit des Verletzers kann das Gericht Ermäßigung auf einen Betrag zwischen dem Schaden und dem Vorteil, der dem Verletzer erwachsen ist, vornehmen		(-) (+)
Sortenschutzrecht	*	§ 37 Abs. 2 SortenschutzG; Milderung wie im Patentrecht möglich		(-) (+)
Halbleitertopografie	*	§ 9 Abs. 2 Satz 1 HalbleiterSchG; Milderung wie im Patentrecht möglich		(-) (+)
Gebrauchsmuster	*	§ 24 Abs. 2 GebrMG; Milderung wie im Patentrecht möglich		(-) (+)
				(-)
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte	*	§ 97 Abs. 1 Satz 1, letzter Teil UrhG	Angemessene Lizenzgebühr richterrechtlich; Herausgabe des Verletzergewinns gemäß § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG „anstelle des Schadensersatzes“	§ 97 Abs. 2 UrhG (so weit es der Billigkeit entspricht) (+)
Geschmacksmuster	*	§ 14a Abs. 1 Satz 1 GeschmMG/ § 42 Abs. 2 GeschMG 2004 (Milderung bei leichter Fahrlässigkeit mögl.)	Angemessene Lizenzgebühr richterrechtlich; Herausgabe des Verletzergewinns gemäß § 14a Abs. 1 S. 2 GeschMG/§ 42 Abs. 2 S. ., GeschmMG 2004 „anstelle des Schadensersatzes“	- +
Marken, Geschäftszeichen, Firmen	*	§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG (Marken) §§ 15 Abs. 5 und 6 MarkenG (Geschäftszeichen, Firmen)		- +
Geografische Herkunftsangaben	(-)	§§ 128 Abs. 2 und 3 MarkenG	Wohl keine angemessene Lizenzgebühr und keine Herausgabe des Verletzergewinns (noch nicht höchstrichterlich entschieden)	?
Wettbewerbswidrige Leistungsübernahme	*	§§ 1 i. V. m. 13 Abs. 6 UWG §§ 17, 19 oder 18, 19 UWG		- +
Sonstige wettbewerbswidrige Handlungen	(-)	§§ 1 und/oder 3 i. V. m. 13 Abs. 6 UWG, § 14 UWG	Keine Lizenzgebühr, keine Herausgabe des Verletzergewinns	- -
Persönlichkeitsrechte	(-) Teil der Lit.: (+)	§ 823 Abs. 1 BGB; § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. Spezialvorschriften	Lizenzgebühr, wenn Persönlichkeitsrecht bereits kommerzialisiert und der Verletzte lizenzbereit gewesen wäre Herausgabe des Verletzergewinns jedenfalls bei unerlaubtem Merchandising	Art. 1, 2 Abs. 1 GG. Bei Vorsatz u. Gewinnerzielungsabsicht beeinflusst Verletzergewinn die Anspruchshöhe. +, wenn Nutzung gestattungsfähig und der Verletzte Einwilligung gegen Entgelt gegeben hätte

* Anwendbarkeit wird in der Literatur tw. bejaht, in der Praxis ist § 687 Abs. 2 BGB jedoch verdrängt durch die „Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn“

Französisches Recht			
Recht/ Schutzgegenstand	Verschuldensabhängige Ansprüche		Verschuldens- unabhängiger Bereicherungs- anspruch
	Herausgabe des Verletzer- gewinns	Art. 1382ff., 1149ff. C. c.: materieller und immaterieller Schaden einschl. entgangener Gewinn	
« Brevet d'invention »	(-)	Art L 615–1 Satz 2 CPI	?
« Topographie d'un produit semi- conducteur »	(-)	Art. L 622–5f. CPI	?
« Obtention végétale »	(-)	Art. L 623–25 i. V. m. art. L 623–4 CPI	?
« Droit d'auteur »	Art. L 335–7 CPI	Art. 335–2	?
« Dessins et modèles »	(-)	Art. 421–2 CPI	?
« Marques [enregistrées] »	(-)	Art. L 713–2 ff., L 716–1 CPI Art. L. 713–5 CPI	?
Sonstige « signes distinctifs » ; Herkunfts- bezeichnungen	(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Action en concurrence déloyale • Action en agissement parasitaire/parasitisme économique beide auf art. 1382 C. C. gestützt	?
Lauterer Wettbewerb		<ul style="list-style-type: none"> • Action en concurrence déloyale • Action en agissement parasitaire/parasitisme économique beide unmittelbar auf art. 1382 C. c. gestützt	?
Droit à l'image/ à la voix	(-)	Art. 1382 C. c. (materieller und immaterieller Schaden)	?
Droit au respect de la vie privée	(-)	Art. 1382 oder art. 9 C. c. (str.) Wohl nur immaterieller Schaden (str.)	?

Mögliche Sanktion bei Verstoß gegen eine Anordnung des Gerichts: „astreinte“ (= an den Verletzten zu zahlendes Zwangsgeld, nicht auf Schadensersatzansprüche anzurechnen)

Englisches Recht					
Schutzgut/ Tatbestand	Damages (unterschiedliche Arten ggf. kumulativ)				Account of profits Im Ermessen des Gerichts Alternativ zu „damages“
	Special damages Ersatz konkreter Vermögensschäden In der Regel entgangener Gewinn, u. U. auch angemessene Lizenzgebühr	General damages Ersatz nicht präzise erreichbarer Schäden (keine Unterscheidung zwischen Vermögens- und Nichtvermögensschäden).	Aggravated damages VS: Begehungsweise oder Nachverhalten besonders traumatisch für den Betroffenen	Exemplary damages VS: zynisches Gewinnstreben und sonstige Sanktionen zur Abschreckung nicht ausreichend	
Technische Erfindungen Patents Act 1977	(+), PA 1977 s. 61 (1) c Nicht für Zeiträume, in denen Verletzer gutgläubig war, s. 61 (2)	?	./.	*	PA 1977, s. 61 (1) d), s. 61 (2) Nicht für Zeiträume, in denen Verletzer gutgläubig war, PA 1977, s. 61 (2)
Pflanzensorten Plant Varieties Act 1997	(+), PVA 1997 s. 13 (2)	?	./.	*	PVA 1997, s. 13 (2)
“Copyright” Copyright, Designs and Patents Act 1988	(+), CDPA 1988, s. 96 (2) Nicht für Zeiträume, in denen Verletzer gutgläubig war, CDPA 1988, s. 97 (1)	(+)	s. 97 (2), 233 (2) CDPA: “The court may in an action for infringement (...) having regard to all the circumstances, and in particular to— (a) the flagrancy of the infringement, and (b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, award such additional damages as the justice of the case may require”.		CDPA 1988, s. 96 (2) Auch bei Gutgläubigkeit nicht
“Unregistered design right” Copyright, Designs and Patents Act 1988	(+), CDPA 1988, s. 233 Nicht für Zeiträume, in denen Verletzer gutgläubig war.		Nicht geklärt, ob es sich dabei um „aggravated damages“ oder „exemplary damages“ oder um eine „remedy“ <i>sui generis</i> handelt und ob s. 97 (2) als Spezialvorschrift die Verhängung von „aggravated damages“ und „exemplary damages“ nach Common Law-Regeln ausschließt.		CDPA 229 (2) Bei Gutgläubigkeit evtl. nicht (Ermessen des Gerichts)
Registered Designs: Registered Designs Act 1949	(+), aber nicht bei Gutgläubigkeit, RDA 1949, s. 9 (1)	?	./.	*	Unklar; erwähnt in s. RDA 1949, s. 11B, aber in anderem Zusammenhang
Eingetragene trademarks Trademark Act 1994	(+) TMA 1994, s. 14 (2)	(+)	./.	*	TMA 1994, s. 14 (2)
Goodwill durch „trademarks“ und „trade names“; evtl. auch Namen bekannter Personen: „Passing off“	(+)	(+)	?	*	??
Vertrauliche Informationen „Breach of confidence“	(+)	(+ bei nicht kommerziell verwerteten Informationen, ansonsten zweifelhaft)	(+)	*	(+); aber wohl nicht bei Privatgeheimnissen (?)
Schaden durch absichtliche Verleumdung „Malicious falsehood“	(+)	(+)	(+)	*	(-)
Ehre/Leumund: „Defamation Act 1996“	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)
Persönliche Daten Data Protection Act	(+)	(+)	(+)	?	(-)
Schutz gegen Bedrohung/ Bedrängung Protection from Harassment Act 1997	(+), s. 3 (2) PHA 1997	(+), s. 3 (2) PHA 1997	Vermutlich (+)	*	(-)

* Möglicherweise, aber es existieren keine gerade diesen Tatbestand betreffenden Präzedenzfälle.