

Teil 4 **Englisches Recht**

A. Überblick¹⁰⁸⁸

Die Verletzung („infringement“) spezialgesetzlich geschützter gewerblicher Schutzrechte (dazu sogleich I.) ist eine unerlaubte Handlung („tort“).¹⁰⁸⁹ Welches Verhalten ein „infringement“ darstellt, ist in den Spezialgesetzen geregelt. Daneben gibt es relevante „torts“, die auf Richterrecht beruhen (dazu unten II.).

Die Begehung eines „tort“ löst eine Schadensersatzpflicht aus. Die unterschiedlichen Arten von „damages“, auf die ein Anspruch bestehen kann, werden unter C. I. 1. näher erläutert. Alternativ zu „damages“ kann in der Regel die Herausgabe des Verletzergewinns („account of profits“) verlangt werden.

I. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

1. Spezialgesetzlich geschützte Rechte

Der Schutz technischer Erfindungen ist im Patents Act 1977 geregelt. Einige Änderungen und Ergänzungen dazu finden sich im Copyright, Designs and Patents Act 1988.

„Plant breeders’ rights“, Sortenschutzrechte, sind im Plant Varieties Act 1997 geregelt.

Der Schutz des „copyright“ und verwandter Rechte ist im Copyright, Designs and Patents Act 1988 geregelt. Ein „copyright“ kann bestehen an

¹⁰⁸⁸ S. a. die Übersicht „Englisches Recht“ oben Teil I D.

¹⁰⁸⁹ Cornish 2–07; zum Patentrecht vgl. das Votum von Lord Wilberforce in *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter c: “One who infringes the patent of another commit a tort, the foundation of which is made clear by the terms of the grant. This, after conferring the monopoly of profit and advantage on the patentee, concludes by declaring infringers ‘answerable to the patentee according to law for his damages thereby occasioned’.” Der Patents Act 1977 ordnete die Rechtsfolge dann selbst an.

- “ (a) original literary, dramatic, musical or artistic works,
- (b) sound recordings, films, broadcasts or cable programmes, and
- (c) the typographical arrangement of published editions.”¹⁰⁹⁰

Originalität liegt bereits bei dem Einsatz von „sufficient labour, skill and judgment“¹⁰⁹¹ vor. Es werden keine hohen Anforderungen an die künstlerische Qualität eines „artistic work“ gestellt.

Designs können als „registered designs“, eingetragene Designs, geschützt sein und/oder Schutz gegen Nachahmung genießen, weil ein „copyright“ und/oder ein „unregistered design right“ daran besteht. Die Bestimmung der Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Rechte und deren Abgrenzung ist schwierig. Hier sei nur ausgeführt, dass der „copyright“-Schutz von Designs als „artistic work“ durch die Rechtsprechung seit den 1960-er Jahren stark ausgedehnt wurde. Er erfasste insbesondere auch Formgestaltungen, die wegen ihrer Funktionalität nicht als „registered design“ schutzfähig waren. Zudem kann das „copyright“ an Musterzeichnungen als zweidimensionales „artistic work“ durch Schöpfung einer dreidimensionalen Nachbildung verletzt werden, und zwar auch indirekt, ohne Kenntnis der Zeichnungen durch Nachbildung eines dreidimensionalen Objekts.¹⁰⁹² Das führte dazu, dass schließlich eine Vielzahl industrieller Produkte, „whether they were watches or atomic power stations“¹⁰⁹³, unter Einschluss ihrer sämtlichen Bestandteile vollen „copyright“-Schutz genossen. Dieser Entwicklung sollte der Copyright, Designs and Patents Act 1988 entgegenwirken. S. 51 CDPA schloss einen Großteil industriell gefertigter Produkte vom „copyright“-Schutz aus. Nur dann, wenn das Design für einen Gegenstand gedacht ist, der selbst ein „artistic work“ darstellt, kann es noch „copyright“-Schutz genießen. Wegen der Weite des Begriffs „artistic work“ besteht allerdings immer noch erhebliche Unsicherheit über die Reichweite des „copyright“-Schutzes für Designs.¹⁰⁹⁴

Durch das „unregistered design right“ geschützt sind auch Halbleiterstrukturen.¹⁰⁹⁵

Eingetragene nationale Marken sind im Trademark Act 1994 geregelt.

¹⁰⁹⁰ Copyright, Designs and Patents Act 1977, s. 1 (1).

¹⁰⁹¹ Cornish 14-27.

¹⁰⁹² Biotrading & Financing Oy v. Biohit Ltd. [1998] F. S. R. 109.

¹⁰⁹³ Cornish 14-05.

¹⁰⁹⁴ Dazu Cornish 14-28ff.

¹⁰⁹⁵ Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations 1989, s. 1 1989 No. 1100.

Bei Rechtsverletzungen („infringements“) hat der Verletzte bei allen Tatbeständen die Wahl zwischen „damages“ und einem „account of profits“. Schadensersatz kann bei den meisten Tatbeständen nicht für Zeiträume verlangt werden, in denen der Verletzer nicht wusste und keinen Anlass zu der Annahme hatte, dass er das fremde Recht verletzte. Bei Markenverletzungen kann auch bei gutgläubigem Handeln des Verletzers Schadensersatz verlangt werden.¹⁰⁹⁶ Die Gewährung eines „account of profit“ steht in der Regel im Ermessen des Gerichts, das neben allen anderen Umständen auch das Verschulden des Verletzers berücksichtigen wird. Im Patentrecht ist der „account“ bei Gutgläubigkeit gesetzlich ausgeschlossen.

2. Richterrechtlich geschaffene Tatbestände

Außerdem gibt es eine Reihe relevanter „common law“-Tatbestände. Auch hier kann der Verletzte meist zwischen „damages“ und einem „account of profits“ wählen, wobei die Gewährung des „account“ im Ermessen des Gerichts steht. Das gleiche gilt für den Tatbestand „breach of confidence“, der ursprünglich „in equity“ entwickelt wurde, sich in letzter Zeit jedoch zu einem „common law tort“ entwickelt zu haben scheint.

a) “Passing off”

„Passing off“ hat besondere Bedeutung für den Schutz nicht eingetragener „trade marks“ und „trade names“; greift aber auch bei eingetragenen Marken ein. Das durch den „passing off“-Tatbestand geschützte rechtliche Interesse ist nach ständiger Rechtsprechung entgegen einigen älteren Entscheidungen nicht das Recht an der Marke, sondern das Recht am „goodwill“ eines Betriebes:

“A passing-off action is a remedy for the invasion of a right of property not in the mark, name or get-up improperly used, but in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation made by passing off one person’s goods as the goods of another. Goodwill as the subject of proprietary right is incapable of

¹⁰⁹⁶ Gillette UK Ltd. v. Edenwest [1994] R. P. C. 279.

subsisting by itself. It has no independent existence apart from the business to which it is attached. It is local in character and divisible; if the business is carried on in several countries a separate goodwill attaches to it in each.”¹⁰⁹⁷

Daraus wird insbesondere der Schluss gezogen, dass der mit dem Gebrauch einer Marke verbundene Goodwill nicht unabhängig von einem ausgeübten Geschäftsbetrieb bestehen kann, so dass deren Schutz mit der Aufgabe des Geschäftsbetriebs erlischt.¹⁰⁹⁸

„Goodwill“ wiederum wird folgendermaßen definiert:

“What is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom.”¹⁰⁹⁹

Eine Beschreibung des „klassischen“ „passing off“-Tatbestandes lautet:

“First, [the plaintiff] must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying ‚get-up‘ (whether it consists simply of a brand name or a trade description, or the individual features of labelling or packaging) under which his particular goods or services are offered to the public, such that the get-up is recognised by the public as distinctive specifically of the plaintiff’s goods or services. Secondly, he must demonstrate that a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff. (...) Thirdly, he must demonstrate that he suffers, or in a *quia timet* action, that he is likely to suffer damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant’s misrepresentation that the source of the defendant’s goods or services is the same as the source of those offered by the plaintiff.”¹¹⁰⁰

¹⁰⁹⁷ Lord Diplock in *Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor* [1976] F. S. R. 256, 269, HL.

¹⁰⁹⁸ *Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor* [1976] F. S. R. 256, 269 HL.

¹⁰⁹⁹ Lord Macnaghton in *IRC v. Muller & Co.’s Margarine Ltd.* [1900–03] All E. R. Rep. 413, 416.

¹¹⁰⁰ Lord Oliver of Aylmerton in *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] R. P. C. 340, HL.

Damit gehört traditionell zu den Voraussetzungen, dass der Verletzer bei den Verbrauchern den irrgen Eindruck erweckt haben muss, seine Waren stammten aus dem Betrieb des Verletzten. Diese Voraussetzung wurde in einigen Entscheidungen gelockert; darauf wird unter 3. eingegangen.

b) “Breach of confidence”

Die Preisgabe vertraulicher Informationen kann zu einer Haftung führen, soweit sie gegen eine ausdrückliche oder sich aus Treu und Glauben ergebende Verschwiegenheitspflicht verstößt. Die Voraussetzungen des Tatbestandes werden wie folgt zusammengefasst:

“The evidence must have ‘the necessary quality of confidence about it’.

The information ‘must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence’.

There must be an ‘unauthorised use of the information to the detriment of the party communicating it’.”¹¹⁰¹

Die Art der Information und des Grundes dafür, dass sie vertraulich zu behandeln ist, ist nicht festgelegt; es kann sich um private oder geschäftliche Geheimnisse oder auch Staatsgeheimnisse handeln. Die Pflicht zur Verschwiegenheit hängt nicht davon ab, dass die Parteien in vertraglichen Beziehungen zueinander stehen, wohl aber muss grundsätzlich irgendeine Beziehung zwischen den beiden bestehen, durch die für den Empfänger der Information deutlich ist, dass sie ihm in der Annahme anvertraut wird, dass er sie vertraulich behandelt.

“The law on this subject does not depend on any implied contract. It depends on the broad principle of equity that he who has received information in confidence shall not take unfair advantage of it. He must not make use of it to the prejudice of him who gave it without obtaining his consent.”¹¹⁰²

¹¹⁰¹ Venables v. News Group Newspapers [2001] E. M. L. R. 255, Rn. 31, die zitierten Ausführungen stammen aus Coco v. Clark [1969] R. P. C. 41, 47.

¹¹⁰² Lord Denning in Seager v. Copydex (No 1) [1967] 2 All ER 415, 417, CA.

Inwieweit die Verschwiegenheitspflicht dem anderen einseitig auferlegt werden kann, ist zweifelhaft.¹¹⁰³ Die Haftung hängt nicht davon ab, dass der Verletzer bösgläubig war.¹¹⁰⁴

Ursprünglich handelte es sich bei diesem Tatbestand um die Durchsetzung einer Verschwiegenheitspflicht, die „in equity“ bestand. „Damages“ gehören grundsätzlich nicht zu den „equitable remedies“.¹¹⁰⁵ Zunächst war daher die einzige „remedy“ für „breach of confidence“ ein „account of profits“. Seit Lord Cairns’ Act von 1858 konnte Schadensersatz dann unter bestimmten Voraussetzungen alternativ zum „account of profits“ gewährt werden: „Damages“ konnten anstelle eines Unterlassungsanspruchs oder zusätzlich zu ihm („in lieu of or in addition to an injunction“, „against the commission or continuance of the wrongful act“) zugesprochen werden.¹¹⁰⁶ Es mussten folglich die Voraussetzungen einer Unterlassungsverfügung vorliegen, insbesondere die Gefahr der Fortsetzung der schädigenden Handlung oder der Vornahme weiterer schädigender Handlungen. Unproblematisch war die Gewährung von „damages“ nur, wenn der Anspruchsgegner außer „breach of confidence“ auch einen „tort“ begangen hatte, etwa eine Vertragsverletzung („breach of contract“) oder Verleitung zum Vertragsbruch („inducing breach of contract“).

Inzwischen wird „breach of confidence“ vielfach als „common law tort“ angesehen¹¹⁰⁷, u. a. deshalb, weil Schadensersatz mittlerweile auch unabhängig davon gewährt wird, ob die Voraussetzungen einer Unterlassungsverfügung vorliegen.¹¹⁰⁸

¹¹⁰³ Vgl. *Smith Kline & French v. Department of Health* [1990] F. S. R. 617.

¹¹⁰⁴ *Cornish* 8–38.

¹¹⁰⁵ Dazu näher unten D. II.

¹¹⁰⁶ Beispiel: *Saltman v. Campbell* [1948] R. P. C. 203, 219, CA.

¹¹⁰⁷ *Law Comm. No 110 Breach of Confidence (Cmnd) 8388*; in *Venables and another v. News Group Newspapers Ltd.* [2001] EMLR 10 wird einerseits der Umfang der Verschwiegenheitspflicht „in equity“ diskutiert, zugleich ist durchgängig von dem „tort of breach of confidence“ die Rede.

¹¹⁰⁸ Vgl. *Seager v. Copydex (No 1)* [1967] 2 All ER 415, CA. Hier war keine Unterlassungsverfügung möglich, da der Beklagte ein Patent angemeldet hatte und die Information dadurch öffentlich geworden war.

c) **“Malicious falsehood”**

„Malicious falsehood“ erfasst die Veröffentlichung objektiv unwahrer Tatsachenbehauptungen, durch die ein anderer geschäftlich geschädigt werden soll. Sein objektiver Tatbestand überschneidet sich mit „passing off“ oder „defamation“, jedoch sind die subjektiven Voraussetzungen bei „injurious falsehood“ sehr hoch, da eine Schädigungsabsicht („malice“) vorausgesetzt wird.

3. **Ausweitung von „trademark infringement und „passing off“**

„Trademark infringement“ und „passing off“ sind in den letzten Jahrzehnten um einige Konstellationen erweitert worden.

a) **Neue Verletzungshandlungen**

Das Markenrecht und „passing off“ schützten ursprünglich nur gegen die Gefahr von Verwechslungen der Produkte des Berechtigten und eines Nachahmers. Da es auch keinen allgemeinen Tatbestand gibt, der „unlautere Wettbewerbshandlungen“ verbietet, konnten andere Täuschungen über Produkteigenschaften und -qualität nicht unterbunden werden.¹¹⁰⁹ So führte die Anpreisung von Produkten durch unwahre Behauptungen lange Zeit selbst dann nicht zu einem Anspruch, wenn ihnen verkaufsfördernde Eigenschaften zugeschrieben wurden, die in Wirklichkeit die Produkte des Klägers auszeichneten.¹¹¹⁰ In neuerer Zeit wird jedoch zunehmend versucht, auch Verhaltensweisen zu unterbinden, bei denen kein Irrtum hinsichtlich der betrieblichen Herkunft von Produkten erregt wird oder dies zumindest zweifelhaft ist.

Gelegentlich wird das Merkmal der Herkunftstäuschung erweitert, indem darunter auch die Möglichkeit gefasst wird, dass die Verbraucher annehmen, der Berechtigte habe eine bestimmte Handlung gestattet. Dies betrifft z. B. das ungenehmigte „character merchandising“, d. h. die Vermarktung von Produkten, die mit einer

¹¹⁰⁹ Gegen Auswüchse bei irreführender Werbung wird heute das Strafrecht eingesetzt, dazu Cornish 2–19.

¹¹¹⁰ Cornish 16–37. Vgl. auch Kerly 16–26.

Figur aus Literatur, Film u. ä. in Verbindung gebracht werden. Hier wird die Haftung damit begründet, dass bei den Verbrauchern der Eindruck erweckt werde, der Inhaber des Rechts an dem Werk, in dem die Figur auftaucht, habe das „character merchandising“ gestattet.¹¹¹¹ Diese Rechtsprechung scheint aber noch nicht fest etabliert.

Der Tatbestand des „passing off“ wurde außerdem um die Rufausbeutung erweitert. Die einschlägigen Entscheidungen betrafen Herkunftsbezeichnungen und sonstige, auf eine bestimmte Herstellungsweise oder Qualität hindeutende Bezeichnungen. Zunächst wurde die Möglichkeit neu anerkannt, dass der mit einer renommierten Bezeichnung verbundene „goodwill“ auch einer zahlenmäßig unbestimmten Mehrzahl von Gewerbetreibenden gemeinsam zustehen kann.¹¹¹² Dabei wurde außerdem das herkömmliche Tatbestandsmerkmal der Täuschung über die betriebliche Herkunft der Produkte ersetzt durch die Hervorrufung irgendeiner Fehlvorstellung über die Qualität des Produkts. So soll nunmehr ausreichen,

“that [the plaintiff] has suffered, or is really likely to suffer, substantial damage to his property in the goodwill by reason of the defendants selling goods which are falsely described by the trade name to which the goodwill is attached.”¹¹¹³

Lord Diplock definierte den Tatbestand folgendermaßen neu:

“(1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a *quia timet* action) will probably do so.”¹¹¹⁴

Er fügte hinzu, dass dann, wenn diese Voraussetzungen vorlägen, allenfalls das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dazu führen könne, dass einem be-

¹¹¹¹ Bejaht in: *Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing* [1991] F. S. R. 145, 158 (Teenage Mutant Ninja Turtles, betraf eine „injunction“, hier bestand zugleich ein „arguable copyright case“); *IPC Magazines Ltd. v. Black & White Music Corporation* [1983] F. S. R. 348 („Judge Dredd“, „injunction“ abgelehnt, da ggf. damages, die auf Basis einer „royalty“ zu berechnen wären, genügend seien).

¹¹¹² *Erven Warnink B. V. and another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and another* [1980] R. P. C. 31, HL.

¹¹¹³ *Lord Fraser in Erven Warnink B. V. and another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and another* [1980] R. P. C. 31, 104, HL.

¹¹¹⁴ *Erven Warnink B. V. and another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and another* [1980] R. P. C. 31, 93.

troffenen Unternehmer der Schutz durch den „passing-off“-Tatbestand aus Gründen einer „public policy“ nicht gewährt werde.¹¹¹⁵

Der Trade Mark Act 1994, durch den die Markenrichtlinie 104/89 umgesetzt wurde, enthält den deutschen und französischen Ausbeutungstatbeständen entsprechende Markenverletzungstatbestände, bei denen es nicht auf die Hervorbringung einer Täuschung über die betriebliche Herkunft ankommt.¹¹¹⁶ Diese Vorschriften werden z. T. restriktiv ausgelegt,¹¹¹⁷ jedoch gelang es dem Inhaber der Marke VISA, die Registrierung der Marke für Kondome zu verhindern¹¹¹⁸.

b) Neue Schadensarten

Der entstandene oder drohende Schaden besteht beim klassischen „passing off“ darin, dass der Absatz der Produkte des Verletzten in Folge der Konkurrenz des Verletzers zurückgeht. Gelegentlich wurden Unterlassungsansprüche auch wegen anderer möglicher Schäden bejaht, so wenn die Gefahr einer Schädigung seines geschäftlichen Rufes bestand¹¹¹⁹ oder wenn ihm die Möglichkeit genommen wurde, seine geschäftlichen Aktivitäten unter der Marke auszuweiten¹¹²⁰. Dabei konnte offen bleiben, wie ein derartiger Schaden zu berechnen wäre.

In Entscheidungen, in denen die haftungsbegründende Täuschung darin gesehen wird, dass der Eindruck erweckt wird, der Verletzte habe der Benutzung des Zeichens zugestimmt, ist der Gedanke aufgekommen, als Schadensersatz eine angemessene Lizenzgebühr zu gewähren, was im Bereich der Marken eine Neuerung darstellt.

In den Rufausbeutungsfällen wurde der Markenverwässerungsschaden als neue Schadensart anerkannt. So hob der Court of Appeal eine Entscheidung auf, in der

¹¹¹⁵ Erven Warnink B. V. and another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd. and another [1980] R. P. C. 31, 99.

¹¹¹⁶ S. 10 (2), (3), (6) TMA 1994.

¹¹¹⁷ Vgl. Laddie J in Wagamama Limited v. City Centre Restaurants plc et al. F. S. R. 1995, 713; ders. in Barclays Bank v. RBS Advanta [1996] R. P. C. 307.

¹¹¹⁸ C.A. Sheimer (M.) Sdn Bhd's TM [2000] R. P. C. 484. Vgl. demgegenüber Oasis Stores, Application [1998] R. P. C. 631.

¹¹¹⁹ A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage Ltd. (1915) 32 R. P. C. 273 (die Beklagten verkauften ausgemusterte Fußbälle der Klägerin unter deren Marke als „new improved“).

¹¹²⁰ Bejaht z. B. in Eastman Photographic v. Griffiths (1898) 15 R. P. C. 105 („Kodak“ für Fahrräder benutzt); Lego System v. Lego M. Lemelstrich [1983] F. S. R. 155 („Lego“/Plastik-Gartengeräte).

den Champagnerherstellern eine Unterlassungsverfügung gegen den Hersteller eines Getränks namens „Elderflower Champagne“ verweigert worden war:

“The judge found that the appellants had not established a ‘likelihood of substantial damage’. The reasons for his conclusion were that those who buy ‘Elderflower Champagne’ in the belief that it is ‘Champagne’ are few in number and that the defendants’ activities are (at least as yet) on a relatively small scale. With respect to the judge, these reasons are not decisive against the appellants. Their case was and is, that the word ‘Champagne’ has an exclusiveness which is impaired if it is used in relation to a product (particularly a potable product) which is neither Champagne nor associated with or connected with the businesses which produce Champagne. The impairment is a gradual debasement, dilution or erosion of what is distinctive (...). The consequences of debasement, dilution or erosion are not demonstrable in figures of lost sales but that they will be incrementally damaging to goodwill is in my opinion inescapable.”¹¹²¹

II. Der Schutz der Persönlichkeit

Ein allgemeines Persönlichkeitsrecht ist dem englischen Recht ebenso fremd wie Ausschließlichkeitsrechte an bestimmten Persönlichkeitsattributen, wie das Recht am eigenen Bild. Allerdings enthält die Europäische Menschenrechtskonvention in Artikel 8 das Recht jeder Person „auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz“. Die Konvention wurde durch den Human Rights Act 1998, der am 2. Oktober 2000 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Der Gesetzgeber sah dabei jedoch von der Schaffung eines allgemeinen Deliktstatbestandes der Verletzung der Privatsphäre wiederum ab. Das Grundrecht richtet sich direkt nur gegen den Staat. Dass es mittelbar Drittwirkung erlangt, da es Aufgabe der staatlichen Gerichte ist, die durch die Konvention gesicherten Rechte auch gegen Dritte durchzusetzen, ist grundsätzlich unstrittig; wie weit diese Drittwirkung geht, ist im Einzelnen aber ungeklärt. Die richterrechtliche Schaffung eines allgemeinen „torts“ der Verletzung der Privatsphäre hat das House of Lords 2003 erneut abgelehnt.¹¹²²

¹¹²¹ Mann LJ in *Taittinger v. Allbev* [1993] F. S. R. 641, 673f.; ähnlich Gibson LJ auf S. 669f. und Bingham LJ auf S. 678.

¹¹²² *Wainwright and another v. Home Office* [2003] UKHL 53.

Einzelne Verhaltensweisen, die die Privatsphäre oder die Persönlichkeit beeinträchtigen, werden jedoch von speziellen, gesetzlichen Tatbeständen erfasst. Außerdem werden bestimmte derartige Verhaltensweisen auch von Randbereichen bereits vorgestellter „torts“ erfasst. Deren Anwendungsbereiche werden in letzter Zeit erweitert.

Der Verletzte kann Schadensersatz für materielle und immaterielle Schäden (wegen „injury to feelings“) verlangen; bei schweren Beeinträchtigungen und zynischer Missachtung seiner Rechte können ihm auch „aggravated damages“ und „exemplary damages“ zugesprochen werden.¹¹²³ Unklar ist, ob auch ein Anspruch auf einen „account of profit“ bestehen kann, wenn ein Tatbestand verwirklicht wurde, in dessen Rahmen bei der Verletzung rein wirtschaftlicher Interessen wahlweise ein Anspruch auf einen „account of profit“ besteht.

1. Recht des Bestellers an Fotografien und Filmen

Der Besteller („commissioner“) einer Fotografie oder eines Films, an dem ein „copyright“ besteht, kann über die Ausstellung und Publikation der Fotografie entscheiden (s. 85 CDPA 1988). Auf eine ähnliche Vorschrift im Copyright Act 1956, wonach dem Besteller das „copyright“ an der Fotografie zustand, wurde die Entscheidung *Williams v. Settle* gestützt.¹¹²⁴ Der beklagte Fotograf hatte auf der Hochzeit des Klägers Fotos aufgenommen und verkaufte diese für 15 Pfund an mehrere überregionale Zeitungen, als einige Jahre später der Schwiegervater des Auftraggebers einem Mord zum Opfer fiel. In seiner Indignation setzte der Court of Appeal sich darüber hinweg, dass die Vorschrift nicht die Privatsphäre des Klägers und erst recht nicht die seiner Familie schützte:

“It is sufficient to say that it was a flagrant infringement of the right of the plaintiff, and it was scandalous conduct and in total disregard not only of the plaintiff’s legal rights of copyright but of his feelings and his sense of family dignity and pride. It was an intrusion into his life, deeper and graver than an intrusion into a man’s property.”¹¹²⁵

¹¹²³ Zu den Begriffen s. u. C. I. 1.

¹¹²⁴ *Williams v. Settle* [1960] 2 All E. R. 806.

¹¹²⁵ *Sellers LJ in Williams v. Settle* [1960] 2 All E. R. 806, 812.

Es wurden „punitive damages“ verhängt, wobei nicht nur die Gefühle des Klägers, sondern auch die anderer Familienmitglieder berücksichtigt wurden.

2. „Malicious falsehood“

Auch der Tatbestand „malicious falsehood“ wurde gedehnt, um eine Verletzung der Privatsphäre zu verhindern. Er setzt den Nachweis eines materiellen Schadens voraus. In *Kaye v. Robertson* hatten Reporter einen Prominenten in seinem Krankenhauszimmer fotografiert und ihn befragt, obwohl er sichtlich nicht bei klarem Bewusstsein war. Der Unterlassungsanspruch wurde hier damit begründet, dass die in halbwachem Zustand getanen Äußerungen des Klägers unwahr seien und ihm durch die Veröffentlichung des „Interviews“ ein materieller Schaden entstanden sei, da sein „potentially valuable right to sell the story“ zunichte gemacht worden sei.¹¹²⁶

Liegt der Tatbestand vor, sind auch immaterielle Schäden zu ersetzen, und es können „aggravated damages“ verhängt werden.¹¹²⁷

3. „Breach of confidence“

Die neuere Rechtsprechung hat den Tatbestand der „breach of confidence“ erweitert, um den Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention Rechnung zu tragen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit muss sich nicht mehr zumindest implizit aus einer bereits vor dem beanstandeten Verhalten bestehenden Beziehung zwischen den Parteien ergeben. In *Venables v. News Group Newspapers Ltd.* wurde sogar allein aus der Natur der Information geschlossen, dass sie vertraulich zu behandeln sei.¹¹²⁸ In *Douglas v. Hello!* reichte aus, dass die Betroffenen den geladenen Gästen ihrer Hochzeitsfeier Fotoaufnahmen untersagt hatten, um auch die Publikation von Fotos eines Reporters, der sich unerkannt unter die Gäste gemischt

¹¹²⁶ *Kaye v. Robertson* [1991] F. S. R. 62, 67f., CA.

¹¹²⁷ *Khodaparast v. Shad* [2000] 1 All E. R. 545.

¹¹²⁸ *Venables and another v. News Group Newspapers Ltd.* [2001] EMLR 10: vorbeugende Unterlassungsverfügung „gegen die ganze Welt“, die geänderten Identitäten zweier Jugendlicher, die als Kinder ein aufsehenerregendes Verbrechen begangen hatten, zu enthüllen.

hatte, als „breach of confidence“ zu qualifizieren. Die noch vor der Publikation erwirkte Unterlassungsverfügung wurde zwar vom Court of Appeal mit der Begründung aufgehoben, die Kläger hätten ihre Hochzeit selbst vermarktet, indem sie einen Exklusivvertrag mit einer bestimmten Zeitung abgeschlossen hätten, und könnten daher auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen verwiesen werden.¹¹²⁹ Im Rahmen der Schadensersatzklage wurden dann jedoch (in erster Instanz) die ideellen wie auch die vermögensrechtlichen Interessen des Ehepaars geschützt. Allerdings wurden ihm wegen der behaupteten ideellen Beeinträchtigungen weder „aggravated damages“ noch „exemplary damages“¹¹³⁰ zugesprochen. Bemerkenswert ist, dass auch die Zeitung, mit der das Paar einen Exklusivvertrag abgeschlossen hatte, aus ihrem abgeleiteten Recht einen eigenen Vermögensschaden geltend machen konnte.¹¹³¹

4. Sonstiger Schutz der Ehre und der Privatsphäre

Schutz bieten außerdem u. a. der Defamation Act 1956 und der Defamation Act 1996, der Data Protection Act 1998 und der Protection from Harassment Act 1997.¹¹³²

5. Markenrecht und „passing off“

Prominente, deren Fotos oder sonstige Persönlichkeitsmerkmale ohne ihre Zustimmung zu Werbezwecken verwendet wurden, versuchen immer wieder, Ansprüche aus dem Markenrecht oder „passing off“ herzuleiten. Dabei stoßen sie auf die Schwierigkeit, dass die Verwirklichung des „passing off“-Tatbestandes traditionell voraussetzt, dass der Beklagte bei den Verbrauchern eine Fehlvorstellung gerade über die betriebliche Herkunft seiner Waren hervorruft. Darum wurden Ansprüche wegen „passing off“ bei der ungenehmigten Nutzung von Persönlichkeitsmerkmalen Prominenter zu kommerziellen Zwecken bis vor kurzem stets davon abhängig gemacht, dass zwischen der Person und demjenigen, der ihre

¹¹²⁹ Douglas v. Hello! [2001] All E. R. 289.

¹¹³⁰ Dazu unten C. I. b) cc) und C. I. I. d).

¹¹³¹ Douglas v. Hello! [2003] EWHC 786 (Ch) (zum Grund); [2003] EWHC 2629 (Ch) (zur Höhe).

¹¹³² Eine vollständige Übersicht findet sich bei Markesinis, Protecting Privacy.

Persönlichkeitsmerkmale gewerblich benutzt hat, ein Wettbewerbsverhältnis bestand. Die Rechtsprechung verlangte die Feststellung eines “common field of activity in which, however remotely, both the plaintiff and the defendant were engaged”¹¹³³. Daran scheiterte etwa der bekannte Moderator einer Kindersendung, der einem Frühstücksflockenfabrikanten die Nutzung seines Künstlernamens „Uncle Mac“ zu Werbezwecken verbieten lassen wollte:

“On the postulate that the plaintiff is not engaged in any degree in producing or marketing puffed wheat, how can the defendant, in using the fancy name used by the plaintiff, be said to be passing off the goods or the business of the plaintiff? I am utterly unable to see any element of passing off in this case.”

Die Frage, ob jedem ein exklusives Recht zustehe, seine Persönlichkeitsmerkmale kommerziell zu nutzen, wurde mehrfach diskutiert, aber stets mit Nein beantwortet. Der Court of Appeal hatte 1999 darüber zu entscheiden, ob ein Unternehmen, das *Elvis Presley*-Memorabilia und Merchandisingprodukte vertrieb und unstreitig insoweit Rechtsnachfolgerin von *Elvis Presley* war, den Namen als Marke eintragen lassen konnte. Das Gericht untersuchte in diesem Zusammenhang, ob der Name gemeinfrei bleiben müsse, weil – so die von der Rechtsprechung bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit gebrauchte Formel –

“other traders are likely, in the ordinary course of their business and without any improper motive, to desire to use the same mark ... in connection with their own goods”¹¹³⁴.

Die Klägerin meinte, die Benutzung des Namens durch andere sei

“... improper: it would be to exploit a commercial value in the name that properly belongs only to the character and his successors.”

Das Gericht lehnte dies ab, weil ein derartiges Recht,

“a free standing general right to character exploitation enjoyable exclusively by the celebrity”¹¹³⁵,

¹¹³³ Wynn-Parry J in *McCulloch v. Lewis A. May* [1947] 2 All E. R. 845 [851] (“Uncle Mac”). Bestätigt z. B. in *Lyngstad v. Anabas Products Ltd.* [1977] F. S. R. 62 (“Abba”) (Oliver J).

¹¹³⁴ “*Elvis Presley*” Trade Marks [1999] R. P. C. 567, 597, CA.

¹¹³⁵ “*Elvis Presley*” Trade Marks [1999] R. P. C. 567, 597, CA.

im englischen Recht nicht existiere und Kläger in entfernt vergleichbaren Fällen nur erfolgreich gewesen seien, weil dort die Voraussetzungen anderer Tatbestände – „copyright infringement“, „passing off“, etc. – erfüllt gewesen seien. Die Schaffung eines derartigen Rechts sei zudem 1977 von der Whitford-Kommission (einem Gremium, das das Recht des geistigen Eigentums untersuchte und Vorschläge für seine Erneuerung unterbreitete) erwogen worden, diese habe sich jedoch dagegen entschieden, dem Parlament die Schaffung eines derartigen Rechts zu empfehlen. *Simon Brown LJ* schloss sein Votum mit den Worten:

“I would assume to reject it. In addressing the critical issue of distinctiveness there should be no a priori assumption that only a celebrity or his successors may ever market (or license the marketing of) his own character. Monopolies should not be so readily created.”¹¹³⁶

In einer neueren erstinstanzlichen Entscheidung, die die Nutzung des Fotos eines Prominenten (*Eddie Irvine*) zu Werbezwecken betraf, plädierte *Laddie J* demgegenüber für eine Neuorientierung des Rechts des „passing off“. Er vertrat die Ansicht, nicht der Versuch des Prominenten, ein Monopol zu kreieren, sei anstößig, sondern das Verhalten eines Dritten, der ohne Gestattung den Ruf des Prominenten geschäftlich ausnutzt.¹¹³⁷ Die Voraussetzung des „common field of activity“ sei abzulehnen. “Passing off” setze lediglich voraus, dass der falsche Eindruck erweckt werde, die Person, deren Bekanntheit ausgenutzt werde, empfehle den Kauf des Produkts. Dadurch werde ihr Recht an dem von ihr erarbeiteten „goodwill“ verletzt. *Laddie J* zog eine Parallele zu den A. I. 3. erwähnten Rufausbeutungsfällen und vertrat die Ansicht, der Tatbestand des „passing off“ regele in seiner modernen Form folgendes:

“If someone acquires a valuable reputation or goodwill, the law of passing off will protect it from unlicensed use by other parties. (...) The law will vindicate the claimant’s exclusive right to the reputation or goodwill. It will not allow others to so use goodwill as to reduce, blur or diminish its exclusivity. It follows that it is not necessary to show that the claimant and the defendant share a common field of activity or that sales of products or services will be diminished either substantially or directly, at least in the short term. Of course there is still a

¹¹³⁶ “Elvis Presley” Trade Marks [1999] R. P. C. 567, 598, CA. S. zum Vergleich die Ausführungen des BGH in der “Marlene Dietrich“-Entscheidung, dazu Teil 2 A. III. 1. a. E.

¹¹³⁷ *Irvine (and Another) v. Talksport Limited* [2002] 2 All E. R. 414, 422.

need to demonstrate a misrepresentation because it is that misrepresentation which enables the defendant to make use or take advantage of the claimant's reputation."¹¹³⁸

Laddie J vertrat die Ansicht, er schaffe damit nicht entgegen der "*Elvis Presley*"-Entscheidung ein neues Recht auf exklusive Kommerzialisierung der Persönlichkeit. Er postulierte einen Unterschied zwischen Fällen des „false endorsement“ (Werbefällen, bei denen der Eindruck erweckt wird, die jeweilige Person empfehle das Produkt) und Fällen des unautorisierten Merchandising. Die *Eddie Irvine*-Entscheidung wurde in Bezug auf den Haftungsgrund vom Court of Appeal bestätigt.¹¹³⁹

¹¹³⁸ *Irvine (and Another) v. Talksport Limited* [2002] 2 All E. R. 414, 426.

¹¹³⁹ *Irvine & Ors v. TalkSport Ltd.* [2003] EWCA Civ 423 (01 April 2003). Zur Schadenshöhe s. u. C. II. 2. b) dd) und c) aa).

B. Sachverhaltsaufklärung im Zivilprozess

Das englische Verfahrensrecht ist einem materiellen Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriff verpflichtet:

“In plain language, litigation in this country is conducted „cards face up on the table“. Some people from other lands regard this as incomprehensible. ‘Why,’ they ask, ‘should I be expected to provide my opponent with the means of defeating me?’ The answer, of course, is that litigation is not a war or even a game. It is designed to do real justice between opposing parties and, if the Court does not have *all* the relevant information, it cannot achieve this object.”¹¹⁴⁰

Die Parteien haben daher weit reichende Pflichten zur Offenlegung entscheidungserheblicher Informationen, auch wenn diese für sie ungünstig sind. Die sie betreffenden Regeln wurden durch die Civil Procedure Rules 1998, die am 26.04.1999 in Kraft traten, reformiert.

I. „Disclosure of documents“ durch die Parteien

Die Aufklärungspflichten der Parteien manifestieren sich insbesondere in der Pflicht zur Offenlegung relevanter Unterlagen („disclosure“, vor der Zivilprozessrechtsreform „discovery“).

1. Das Institut der „disclosure“

Vor der Zivilprozessrechtsreform mussten sämtliche Unterlagen offengelegt werden,

“[that] are or have been in [the party’s] possession, custody or power relating to any matter in question in the proceedings...”¹¹⁴¹

¹¹⁴⁰ Sir John Donaldson MR in *Davies v. Eli Lilly & Co.* [1987] 1 All E. R. 801, 804.

¹¹⁴¹ Zitiert nach Greene, S. 228.

Dazu gehörten nach ständiger Rechtsprechung auch Unterlagen, die lediglich zur Erhellung des Hintergrundes der Streitigkeit beitragen konnten, sowie Unterlagen, die selbst zwar keine relevanten Informationen enthielten, aber zu weiteren relevanten Informationen hinführen konnten („train of inquiry“).¹¹⁴² Sowohl die Parteien als auch das Gericht hatten zwar Möglichkeiten, die „discovery“ zu begrenzen oder dies zu versuchen, machten davon aber in aller Regel keinen Gebrauch.¹¹⁴³ Mitunter legten die Parteien sogar selbst noch mehr Unterlagen offen als nötig, entweder weil das Fotokopieren billiger war als jemanden mit der Aufgabe zu betrauen, die irrelevanten Unterlagen auszusondern¹¹⁴⁴, oder um spätere Vorwürfe wegen unzureichender Aufklärung auszuschließen, manchmal vielleicht auch in der Hoffnung, dass dabei die wirklich wichtigen Informationen in der Masse untergehen würden.¹¹⁴⁵ Auch wenn eine ganz umfassende Ausforschung nicht zugelassen wurde¹¹⁴⁶, war die „discovery“ regelmäßig derart extensiv, dass sie von *Lord Woolf*, der vor der Reform eine Untersuchung durchführte, als eine der Hauptursachen der von ihm analysierten Missstände ausgemacht wurde. „Discovery“ verzögere die Verfahren, lasse den Prozessstoff ausufern und verursache sehr hohe Kosten. Dies halte viele potenzielle Kläger davon ab, die Justiz in Anspruch zu nehmen:

“At present, the cost of litigation makes it uneconomic to go to court unless the amounts at stake are very large. Our system of justice is in practice available only to the very rich or the very poor. Much of the expense is caused by discovery.”¹¹⁴⁷

Speziell in Bezug auf das Patentrecht kommt *Cole* in einem Aufsatz 1998 zu demselben Ergebnis. Er vertritt sehr entschieden und auf Grund einer detaillierten Analyse der Verfahren, in deren Rahmen die Leitentscheidungen bezüglich der „discovery“ im Patentrecht ergangen sind, die Ansicht, die Ausweitung der Offenlegungspflicht in einigen dieser Entscheidungen habe nicht entscheidend zur Lösung der jeweiligen Fälle beigetragen; mehrfach habe sie dazu geführt, dass die

¹¹⁴² Lord Woolf, Final Report, Chapter 21, Abschnitt 15ff.

¹¹⁴³ Lord Woolf, Final Report, Abschnitt 13ff.

¹¹⁴⁴ Cole [1998] I. P. Q. 205, 206.

¹¹⁴⁵ Greene, S. 236.

¹¹⁴⁶ *Ballatine v. Dixon* [1975] R. P. C. 111; *E. G. Music v. S. F. (Film Distributors)* [1978] F. S. R. 121; weiter jedoch *American Cyanamid v. Ethicon* [1977] F. S. R. 593, CA.

¹¹⁴⁷ Lord Woolf, Final Report, Chapter 21, Abschnitt 3; Lord Woolf zitiert hier aus einem älteren Bericht von Heilbron/Hodge aus dem Jahr 1993.

Beteiligten schlicht die Kontrolle über das Verfahren und dessen Kosten verloren hätten.¹¹⁴⁸

Lord Woolf führte in seinem Bericht aus, zwar sei die Offenlegungspflicht grundsätzlich zu befürworten, da sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten könne, dass Verfahren zu einem materiell gerechten Ergebnis führten.¹¹⁴⁹ Er stelle sie daher nicht in Frage, sondern seine Vorschläge zielten darauf ab, eine bessere Lenkung und Kontrolle dafür zu etablieren; hierzu müsse zum einen der Umfang der routinemäßig zu Beginn jedes Verfahrens durchgeführten Offenlegung verringert werden, und zum anderen müssten die Beteiligten sich insgesamt verantwortungsvoller verhalten, wobei das Gericht eine wichtige Lenkungsfunktion ausüben müsse.¹¹⁵⁰

Geregelt ist die „disclosure“ primär in den Civil Procedure Rules (nachfolgend „CPR“) 1998, die auf dem Civil Procedure Act 1997 beruhen, und dort hauptsächlich in Part 31. Sie wird ergänzt durch die „Practice Direction“ zu Part 31 sowie die „Court Guides“ für bestimmte Gerichtszweige, insbesondere den Commercial Court Guide und den Chancery Guide. Part 63 der CPR („Patents and other Intellectual Property Claims“) der CPR und die dazu ergangene Practice Direction enthalten weitere ergänzende Vorschriften, die für Verletzungsprozesse im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts gelten.

Die Regeln über „disclosure“ betreffen „documents“, worunter „anything in which information of any description is recorded“ verstanden wird¹¹⁵¹. Es werden zwei Stadien der Offenlegung unterschieden: Zunächst müssen die Parteien erklären, dass die relevanten Unterlagen existieren oder existiert haben, meist indem sie eine Liste anfertigen, in der die Unterlagen konzis beschrieben werden.¹¹⁵² In der Regel wird der Ausdruck „disclosure“ in den CPR ausschließlich in diesem Sinne gebraucht; im Folgenden werde ich hierfür im Deutschen den Ausdruck „deklariieren“ benutzen. Die jeweils andere Partei hat grundsätzlich ein Recht darauf, Einsicht in die deklarierten Unterlagen zu nehmen („right of inspection“). In bestimmten Ausnahmefällen darf die grundsätzlich zur Offenlegung verpflichtete

¹¹⁴⁸ Cole [1998] I. P. Q. 205. Auf seinen Beitrag wird hier nicht im Einzelnen eingegangen, da es dabei um die Offenlegung von Informationen zum Anspruchsgrund geht, insbesondere in Bezug auf Umstände, die die Wirksamkeit des Streitpatents betreffen.

¹¹⁴⁹ Lord Woolf, Final Report, Chapter 21, Abschnitt 18ff.

¹¹⁵⁰ Lord Woolf, Final Report, Chapter 21, Abschnitt 18ff.

¹¹⁵¹ Rule 31.4.

¹¹⁵² Rule 31.2.

Partei die Deklarierung von Unterlagen oder zumindest die Einsichtnahme durch den Gegner verweigern.

In welchem Umfang die Parteien Unterlagen deklarieren müssen, hängt von der jeweiligen Verfahrensart ab. Je nach Streitwert, Wichtigkeit und Komplexität wird in einem frühen Stadium eines Verfahrens bestimmt, ob es auf dem „small claims track“, dem „fast track“ oder dem „multi track“ verhandelt wird. Auf Verfahren, die auf dem „small claims track“ verhandelt werden, ist CPR Part 31 unanwendbar, und jede Partei muss nur die Unterlagen offen legen, auf die sie sich selbst im Prozess stützt.¹¹⁵³ In Verfahren auf dem „fast track“ und dem „multi track“ sind die Parteien im ersten Schritt zu einer „standard disclosure“ verpflichtet, deren Umfang grundsätzlich durch CPR Rule 31.6 festgelegt ist. Die hier untersuchten Verletzungsprozesse werden in der Regel auf dem „multi track“ verhandelt werden.

2. Umfang der „standard disclosure“

CPR Rule 31.6. sieht vor:

“Standard disclosure requires a party to disclose only

- (a) the documents on which he relies; and
- (b) the documents which
 - (i) adversely affect his own case,
 - (ii) adversely affect another party’s case; or
 - (iii) support another party’s case; and
- (c) the documents which he is required to disclose by a relevant practice direction.”

Dies reflektiert das Bemühen von Lord Woolf, die Offenlegung von Material gegenüber der bisher üblichen „discovery“ einzudämmen.¹¹⁵⁴ Immerhin müssen die Parteien jedoch weiterhin auch Material vorlegen, das ihre Erfolgsaussichten im Prozess negativ beeinflussen kann.

¹¹⁵³ Vgl. Rules 27.4 (3); 31.1 (2), 31.5 (2) CPR.

¹¹⁵⁴ S. dazu den vorhergehenden Abschnitt.

Die Offenlegungspflicht erstreckt sich auf Material, das „in [the party’s] control“ ist oder war, wozu auch solches gehört, das sie früher in ihrem Besitz gehabt hat, sowie solches, hinsichtlich dessen sie ein Recht zum Besitz oder auf Einsichtnahme hat oder hatte.¹¹⁵⁵ Lebhaft diskutiert wurde im Rahmen der Zivilprozessrechtsreform, inwieweit die Parteien aktiv nach Material forschen müssen, das unter Rule 31.6 (b) und (c) fällt. *Lord Woolfs* Vorschlag, die Partei müsse nur Unterlagen vorlegen, deren Existenz sie sich bewusst ist („is aware of“), wurde abgelehnt, weil die Formulierung zu stark auf das Erinnerungsvermögen von Personen ausgerichtet und für Unternehmen nicht passend schien.¹¹⁵⁶ Vorgesehen wurde schließlich, dass die Parteien eine „reasonable search“ nach derartigen Unterlagen durchzuführen haben; die Kriterien, die bei der Beantwortung der Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Suchaufwandes zu berücksichtigen sind, sind äußerst unbestimmt gehalten.¹¹⁵⁷

Hinsichtlich des Umfangs der „standard disclosure“ bei Patentverletzungsklagen enthält die Practice Direction zu Part 63 der CPR Sondervorschriften. Danach umfasst die „standard disclosure“ unter anderem nicht Unterlagen, die ein angeblich patentverletzendes Produkt oder ein angeblich patentverletzendes Verfahren betreffen, sofern der Beklagte dem Kläger und allen weiteren Parteien vor Ablieferung seiner „disclosure list“ eine genaue und detaillierte Beschreibung („full particulars“) des Produkts bzw. Verfahrens einschließlich zum Verständnis erforderlicher Zeichnungen oder anderer Illustrationen zugestellt hat.¹¹⁵⁸ Dies dient offenbar dem Schutz der Betriebsgeheimnisse des Beklagten.

In Bezug auf die Schadensermittlung bei „intellectual property claims“ hat sich bereits im Lauf des 19. Jahrhunderts informell in der Praxis eine Zweiteilung des Verfahrens etabliert, bei der zunächst ausschließlich zum Haftungsgrund verhandelt wird. Erst wenn die Haftung dem Grunde nach feststand, ordnet das Gericht eine „inquiry as to damages“ oder einen „account of profits“ durch den Verletzer an. Dies führte zu einer Reduktion auch der im ersten Schritt erforderlichen „discovery“:

“With a view to the savings of costs, the practice has developed, in particular in intellectual property cases, when this is practicable, to have a „split trial“. The

¹¹⁵⁵ Rule 31.8.

¹¹⁵⁶ Final Report, Chapter 9, Abschnitt 7.

¹¹⁵⁷ Rule 31.7.

¹¹⁵⁸ Abschnitt 5.2. der Practice Direction.

action is divided into two stages. The first stage is the trial at which the issue is limited to that of liability, i. e. whether the plaintiff's rights have been infringed. The second stage, which is contingent upon liability being established at the first stage, is concerned with the question of assessment of damages and calculation of profits. In this way, the costs of exploring the issue of damages and profits are put off until it is clear that the defendant is liable and the issue really arises and really requires determination. As a concomitant with this practice, there has likewise developed the practice of limiting discovery at the first stage to documents relevant to the issue of liability and excluding documents relevant only to the second stage. In this way the burden of discovery at the first stage is reduced, and the invasion of confidence necessarily involved in discovery is postponed and (if liability is not established) entirely obviated: see *Baldock v. Addison* [1995] 1 WLR 158. (It may be noted that this practice was in appropriate cases adopted by the Courts of Equity in the nineteenth century: see *Benbow v. Low* 16 Ch. D. 93 at 98 and *Fennessey v. Clark* 37 Ch. D. 184)."¹¹⁵⁹

Bei einem derartigen zweistufigen Verfahren kann eine „inquiry“ bezüglich des Schadens versagt werden, wenn das Gericht der Ansicht ist, dass der Verletzte keinen nennenswerten Schaden davongetragen hat. Die „inquiry“ findet in der Regel auch dann statt, wenn gegen die Entscheidung des Gerichts zum Anspruchsgrund ein Rechtsmittel eingelegt wurde.¹¹⁶⁰ Welche Feststellungen der „inquiry“ überlassen bleiben können, kann zweifelhaft sein, wenn der Umfang der Verletzungshandlungen nicht feststeht.¹¹⁶¹

Häufig besteht ein Wahlrecht des Verletzten zwischen „damages“ und „account of profits“.¹¹⁶² Ursprünglich musste der Verletzte zwischen „damages“ und „account of profits“ wählen, ohne zu wissen, welche dieser Haftungsfolgen für ihn günstiger war. Zudem endet das Wahlrecht, sobald ein seiner Wahl entsprechendes Urteil ergangen ist, auch wenn dieses nicht rechtskräftig ist.¹¹⁶³ Mitte der 1990-er Jahre wurden jedoch in zwei erstinstanzlichen Verfahren, die Verletzungen des „copyright“ betrafen, jeweils Anordnungen erlassen, durch die dem jeweiligen Verletzer

¹¹⁵⁹ *Lightman J. in Island Records Ltd. v. Tring International plc and another* [1995] F. S. R. 560, 562.

¹¹⁶⁰ White, C. I. P. A. Guide to the Patents Acts, 5th ed. London 2001, 61.24.

¹¹⁶¹ Vgl. *General Tire v. Firestone* [1975] R. P. C. 203 (Patentrecht, Reifenherstellung, Feststellung, welche Reifentypen im Einzelnen das Patent verletzen, auf die „inquiry“ verlagert), und dagegen *Hoechst Celanese v. BP* [1998] EWHC Patents 331 v. 26.03.1998 (Verfahrenspatent, Chemie, Anordnung einer „inquiry“ verweigert, solange die Klägerin nicht für den gesamten strittigen Zeitraum nachgewiesen hatte, dass die Beklagte das Patent verletzt hatte).

¹¹⁶² Dazu im Einzelnen unten Teil C.

¹¹⁶³ *Island Records Ltd. v. Tring International plc and another* [1995] F. S. R. 560, 563.

aufgegeben wurde, nach Feststellung der Haftung dem Grunde nach, aber vor Erlass des erstinstanzlichen Urteils zumindest so viele Informationen über die von ihnen erzielten Gewinne und den Umfang ihrer Aktivitäten preiszugeben, dass der Verletzte eine „informed choice“ treffen konnte. Der Umfang der Informationspflicht war allerdings in beiden Entscheidungen unterschiedlich. In der Entscheidung *Island Records Ltd. v. Tring International* verlangte der Kläger „discovery“ hinsichtlich aller Unterlagen, die Bezug hatten auf

- die Einkünfte des Verletzers aus der Verletzung,
- die Anzahl verkaufter Produkte,
- die Anzahl nicht verkaufter verletzender Produkte,
- die Kosten, die der Verletzer für Herstellung, Vertrieb und Verkauf der verletzenden Produkte aufgewandt hatte.

Richter *Lightman* war der Ansicht, dass diesem Ansinnen grundsätzlich stattzugeben sei, dass aber das Angebot des Verletzers, eine von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Aufstellung einzureichen, auch ausreiche. In *Brugger v. Medicaid* war Richter *Jacob* dagegen der Ansicht, dass beides dem Beklagten nicht zumutbar sei, und ordnete stattdessen die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des Beklagten an, die die Anzahl hergestellter und veräußerter rechtsverletzender Artikel, die damit erzielten oder noch ausstehenden Einnahmen sowie eine Schätzung der mit Herstellung und Vermarktung verbundenen Kosten zu enthalten hatte; dabei sollte auch die Methode der Kostenschätzung erläutert werden.¹¹⁶⁴

Die neuen Civil Procedure Rules nehmen nicht ausdrücklich Bezug auf die bisherige Praxis der stufenweisen Durchführung der Verfahren und die erwähnten Entscheidungen. Da sie sich jedoch offenbar bewährt hat und dem Ziel dient, das auch mit der Zivilprozessrechtsreform verfolgt wurde, nämlich Zeit und Kosten zu sparen, dürfte sie unberührt bleiben.

Zur Klarstellung ist nochmals festzuhalten, dass die Einschränkungen ausschließlich den Umfang der Sachverhaltsaufklärung vor der Entscheidung des Klägers für die eine oder andere „remedy“ betrifft. Hat er seine Wahl getroffen, ist die Höhe des Schadens bzw. des Verletzergewinns umfassend aufzuklären.

¹¹⁶⁴ *Brugger v. Medicaid* [1996] F. S. R. 362, 366.

3. Weiter gehende Deklarierungspflichten („specific disclosure“)

Das Gericht kann eine weniger umfangreiche, aber auch eine über die „standard disclosure“ hinausgehende Deklarierung von Material anordnen.¹¹⁶⁵ Im letzteren Fall spricht man von „specific disclosure“. In „multi track“-Verfahren kann von jeder Partei „specific disclosure“ beantragt werden. Die Beteiligten können über die Vorgehensweise auch eine schriftliche Vereinbarung schließen, oder dies kann auf der „case management conference“ der Parteien und des Gerichts zu Beginn des Verfahrens abgestimmt werden.¹¹⁶⁶ Durch eine „order for specific disclosure“ kann einer Partei aufgegeben werden, weitere Unterlagen zu suchen oder offenzulegen.

Auch im „multi track“-Verfahren soll eine „specific disclosure“ zumindest nicht routinemäßig angeordnet werden.¹¹⁶⁷ Der Chancery Court Guide appelliert an die Parteien, vor allem aber an das Gericht, bei der Anordnung der Offenlegung mit Augenmaß und Kostenbewusstsein vorzugehen:

“The court will not make such an order readily... The court will (...) seek to ensure that any specific disclosure ordered is proportionate in the sense that the cost of such disclosure does not outweigh the benefits to be obtained from such disclosure. The court will, accordingly, seek to tailor the order for disclosure to the requirements of the particular case. The financial position of the parties, the importance of the case and the complexity of the issues will be taken into account when considering whether more than standard disclosure should be ordered.”¹¹⁶⁸

Es bleibt abzuwarten, wie dies in der Rechtspraxis umgesetzt werden wird. Die Frage betrifft primär das Verfahren zum Anspruchsgrund, dieses betreffen auch die Präzedenzentscheidungen zum früheren Prozessrecht. Danach war Mindestvoraussetzung einer Anordnung der „discovery“ bezüglich bestimmter Umstände nicht, dass der Kläger einen „prima facie case“ für das Vorliegen einer Verletzung darlegt, wohl aber die Darlegung, dass „there really is a genuine and substantial

¹¹⁶⁵ “Order for specific disclosure”: weitere Unterlagen zu suchen und/oder vorzulegen; Rule 31.12. (1) und (2).

¹¹⁶⁶ Greene S. 236.

¹¹⁶⁷ Commercial Court Guide, Abschnitt E 1.1.; Chancery Court Guide, Abschnitt 4.3.–4.5.

¹¹⁶⁸ Chancery Court Guide 2002, Abschnitt 4.4. Vgl. auch Commercial Court Guide, 6th edition 2002, Abschnitt E 1.1.: “Anything wider than standard disclosure will need to be justified.”

issue to be tried“.¹¹⁶⁹ Es gibt allerdings auch Aussagen, die von einer Vermutung zu Gunsten des Klägers auszugehen scheinen.¹¹⁷⁰

4. Weigerungsrechte; Schutz vertraulicher Informationen

Eine Partei kann bei Gericht beantragen, ihr zu gestatten, Material nicht zu deklarieren, weil die Offenlegung öffentliche Interessen verletzen würde.¹¹⁷¹ Bereits dieser Antrag braucht niemandem außer dem Gericht offengelegt zu werden, wenn das Gericht nichts anderes anordnet.¹¹⁷²

Alles andere muss zumindest deklariert werden. Das Recht der anderen Partei auf Einsichtnahme in die deklarierten Unterlagen besteht ausnahmsweise nicht, wenn die offenlegende Partei selbst nicht länger die Möglichkeit zur Inbesitz- oder Einsichtnahme hat oder wenn sie das Recht oder die Pflicht hat, Dritten die Einsichtnahme zu verweigern.¹¹⁷³ Abgesehen davon, dass Rule 31.14 vorsieht, dass ein Recht zur Verweigerung der Einsichtgewährung in deklarierte Unterlagen keinesfalls hinsichtlich solcher Unterlagen besteht, auf die sich die offenlegende Partei selbst bezogen hat,¹¹⁷⁴ regeln die CPR nicht, wann ein solches Weigerungsrecht besteht. Insoweit gilt das bisherige Gesetzes- und Fallrecht weiter. Anerkannt sind als Grundlage eines Rechts auf Verweigerung der Einsichtnahme neben der bereits angesprochenen „public interest immunity“, das „legal professional privilege“ und das „private privilege“. Das „legal professional privilege“ schützt die Kommunikation zwischen Mandant und Anwalt, soweit sie den Erhalt bzw. die Erteilung von Rechtsrat in Bezug auf das Verfahren zum Gegenstand hat, es sei denn, sie betrifft „criminal or fraudulent acts“.¹¹⁷⁵ Die Kommunikation der Partei oder des Anwalts mit Dritten ist geschützt, soweit die fraglichen Unterlagen hauptsächlich bezweckten, Rat, Informationen oder Beweise für das anstehende Verfahren zu erhalten oder zu erteilen.¹¹⁷⁶

¹¹⁶⁹ Romer LJ in *British Xylonite v. Fibrenyle* [1959] R. P. C. 252, 262, CA; dort bejaht, weil ein „well known und experienced expert“ schwor, dass dies der Fall war.

¹¹⁷⁰ *Wahl v. Buhler-Miag* [1978] F. S. R. 183, 188: „discovery“ wird nur verweigert, wenn der Richter überzeugt ist, dass der Kläger keinen „case“ dargelegt hat.

¹¹⁷¹ Rule 31.19 (1).

¹¹⁷² Rule 31.19 (2).

¹¹⁷³ Rule 31.3.

¹¹⁷⁴ Rule 31.14; hierunter fallen auch Bezugnahmen in von der Partei vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und schriftlichen Zeugenaussagen.

¹¹⁷⁵ Gerlis/Loughlin S. 340.

¹¹⁷⁶ Gerlis/Loughlin S. 340.

Sonstige schutzwürdige Interessen der zur Offenlegung verpflichteten Partei selbst berechtigen sie zur Verweigerung der Einsichtgewährung, wenn sie dadurch sich oder ihren Ehegatten der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde.¹¹⁷⁷ Dieses Weigerungsrecht besteht jedoch in Verfahren wegen der Verletzung von „intellectual property rights“ gerade nicht (s. 72 Supreme Court Act 1981¹¹⁷⁸). Informationen, die auf Grund dieser Vorschrift preisgegeben werden müssen, dürfen in Strafverfahren nicht verwertet werden.

Die Besorgnis, dass die Einsichtnahme des Klägers dazu führt, dass ihm Betriebsgeheimnisse des Beklagten offenbar werden, führt nicht notwendig zur Ablehnung der Einsichtgewährung. Mitunter wird jedoch Zugang zu den vertraulichen Informationen zum Schutz der offenlegenden Partei nur deren (Patent-)Anwälten und einem von der gegnerischen Partei benannten, aber unabhängigen Sachverständigen gewährt (sog. „confidentiality club“). In mehreren Fällen kam es im weiteren Verlauf des Verfahrens jedoch zu Schwierigkeiten, da die Personen, die über die Informationen verfügten, nicht befugt waren, eine Entscheidung zu treffen, während den Entscheidungsträgern der Partei erforderliche Informationen fehlten. In *Warner-Lambert Co. v. Glaxo Laboratories Ltd.* und *Roussell-Uclaf v. Imperial Chemical Industries plc* wurde in derartigen Situationen gegen den Widerspruch der jeweils offenlegenden Partei die Aufnahme eines hochrangigen Vertreters der gegnerischen Partei in den „confidentiality club“ angeordnet.¹¹⁷⁹ Alle Mitglieder des „confidentiality club“, insbesondere die Mitarbeiter der Partei sowie diese selbst, müssen in derartigen Fällen ausdrückliche Verpflichtungserklärungen unterzeichnen, in denen sie sich verpflichten, die Informationen für keinerlei andere Zwecke zu verwenden als für den vorliegenden Rechtsstreit.¹¹⁸⁰ Die Missachtung kann als „contempt of court“ geahndet werden. Dies beruhigte die offenlegenden Parteien in den genannten Fällen allerdings nicht; sie wiesen darauf hin, dass es kaum Möglichkeiten gebe, die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht zu überprüfen. Das Gericht räumte ein, dass es wenig mehr tun könne, als den Verantwortlichen einzuschärfen, dass sie sich ehrenhaft zu verhalten hätten:

¹¹⁷⁷ Civil Evidence Act 1968, s. 14.

¹¹⁷⁸ Zur Bedeutung dieses Ausdrucks s. bereits oben Teil I A.

¹¹⁷⁹ *Warner-Lambert Co. v. Glaxo Laboratories Ltd.* [1975] R. P. C. 354, CA; *Roussell-Uclaf v. Imperial Chemical Industries plc* [1990] R. P. C. 45.

¹¹⁸⁰ In der *Roussell-Uclaf*-Entscheidung musste der Mitarbeiter der Partei zudem von der Bearbeitung eines zeitgleich in Frankreich laufenden Parallelverfahrens abgezogen werden, da die Informationen aus dem englischen Verfahren nicht in dem französischen Verfahren verwendet werden sollten, weil die Informationen in Frankreich nicht offengelegt werden mussten.

“I only add this. Mr. Giblin, the plaintiff’s chairman, must realise that he may find himself in a difficult situation. He will have been told of the employment of this feature in the production of the defendant’s material. Suppose some employee of the plaintiff comes to him with a suggestion that the plaintiff might try employing that feature? He will be in a difficulty. This is a difficulty which he must resolve as an honourable man: he must be poker-faced, just as he must if quizzed by members of his Board.”¹¹⁸¹

Darüber hinaus kann die offenlegende Partei erklären, dass sie die Gewährung der Einsicht verweigert, da sie dies in Anbetracht des Streitgegenstandes für unverhältnismäßig, z. B. zu kostspielig, hält.¹¹⁸²

Die Entscheidung darüber, ob Material, in das eine Partei der anderen keine Einsicht gewähren will, doch offenzulegen ist, trifft das Gericht, das ggf. eine „order for specific inspection“ erlässt.¹¹⁸³ Bei der Prüfung kann es anordnen, dass ihm das fragliche Material vorzulegen ist, und weitere Personen, „whether or not a party“, zu Stellungnahmen auffordern.¹¹⁸⁴

II. Anforderung weiterer Informationen von den Parteien (CPR Part 18)

Das Gericht kann jeder Partei unabhängig von dem konkreten Vorbringen der Parteien jederzeit aufgeben, einen Punkt, der im Verfahren umstritten ist, aufzuklären oder weitere Informationen darüber vorzulegen, es sei denn, die Anordnung widerspricht „any rule of law“.¹¹⁸⁵ Dies kann auf Antrag der anderen Partei¹¹⁸⁶ oder auf eigene Initiative des Gerichts geschehen. Die Zulässigkeit der Anordnung hängt nicht davon ab, dass eine Partei diesen Punkt in ihrem Vorbringen förmlich erwähnt hat. Zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen s. den vorhergehenden Abschnitt.

¹¹⁸¹ Russell LJ in Warner-Lambert Co. v. Glaxo Laboratories Ltd. [1975] R. P. C. 354, 363, CA

¹¹⁸² Rule 31.3.

¹¹⁸³ Rule 31.12 (1) und (3).

¹¹⁸⁴ Rule 31.19 (6).

¹¹⁸⁵ CPR 1998, Rule 18 („Further Information“, diese Regel ersetzt die alten „interrogatories“).

¹¹⁸⁶ Vgl. CPR, Practice Direction to Rule 18.

III. „Interim Remedies“: Spezifische gerichtliche Anordnungen

Außerdem kann das Gericht eine Vielzahl von Einzelanordnungen treffen, um den Sachverhalt aufzuklären oder Beweise zu sichern. Einzelheiten sind in Part 25 der Civil Procedure Rules („Interim Remedies and Security for Costs“) geregelt. Die Vorschrift erwähnt unter anderem als zulässigen Inhalt einer „court order“ verschiedene Möglichkeiten, mit dem Eigentum einer Partei zu verfahren. Dazu gehören die Durchsuchung von Räumlichkeiten mit dem Ziel der Auffindung von Beweismaterial¹¹⁸⁷, das Einfrieren von Vermögenswerten des Antragsgegners („freezing injunction“), die Ingewahrsamnahme, die Anordnung der Aufbewahrung von Gegenständen durch den Antragsgegner, die Inaugenscheinnahme, die Probennahme, die Durchführung eines Experiments mit der Probe und die Abführung der mit dem Eigentum erzielten Einnahmen bis zu dem Zeitpunkt der Entscheidung. Es kann auch angeordnet werden, dass einer Person zum Zweck der Ausführung der Anordnung das Betreten von Räumlichkeiten zu gestatten ist oder dass in Bezug auf einen Streitpunkt Rechnung zu legen ist („to prepare and file accounts relating to the dispute“).¹¹⁸⁸

IV. Vorprozessuale Verhaltens- und Offenlegungspflichten; Mindestvoraussetzungen der „disclosure“

1. „Pre-action protocols“ und die Practice Direction – Protocols

Auf Empfehlung von *Lord Woolf* wurden Beschränkungen für die vorprozessuale Offenlegung von Unterlagen aufgehoben. Mit dem Ziel, möglichst viele Streitigkeiten schon vor Einleitung eines Verfahrens beizulegen, werden die Parteien nunmehr dazu aufgerufen, schon von dem Zeitpunkt der außergerichtlichen Geltendmachung einer Forderung an deutlich zu machen, auf welche Fakten und rechtlichen Argumente sie sich in einem etwaigen Prozess berufen würden, stets für einen angemessenen Vergleich offen zu sein und sich in jeder Beziehung so zu verhalten, dass der Streit zeit- und kostensparend und dabei mit einem gerechten Ergebnis beigelegt werden kann. Eine Reihe von „pre-action protocols“ jeweils für

¹¹⁸⁷ „Search order“, früher „Anton Piller order“, dazu näher unten d) bb).

¹¹⁸⁸ CPR Rule 25.1 (1).

bestimmte Arten von Ansprüchen enthalten detaillierte Richtlinien für das vorprozessuale Verhalten potentieller Parteien eines Gerichtsverfahrens. Das „pre-action protocol“ für Klagen wegen Personenschäden etwa sieht bereits eine weitreichende Offenlegungspflicht für Unterlagen vor.

Ein spezielles „pre-action protocol“ für die hier untersuchten Verletzungsfälle existiert bisher nur für Verleumdungsfälle („defamation“). Stets ist jedoch die „Practice Direction – Protocols“ zu beachten. Danach sind die Parteien unter anderem verpflichtet,

“to act reasonably in exchanging information and documents relevant to the claim and generally in trying to avoid the necessity for the start of proceedings. ... Parties to a potential dispute should follow a reasonable procedure, suitable to their particular circumstances, which is intended to avoid litigation. The procedure should not be regarded as a prelude to inevitable litigation.”¹¹⁸⁹

Den Parteien werden detaillierte Vorschriften hinsichtlich ihres vorprozessualen Verhaltens und insbesondere hinsichtlich der Mindestangaben in der vorprozessualen Korrespondenz gemacht.¹¹⁹⁰ Die Weigerung, der anderen Partei Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die diese angefordert hatte, ist zulässig, muss aber schriftlich begründet werden.¹¹⁹¹

2. „Search orders“ und sonstige „interim remedies“

Darüber hinaus können sämtliche „interim remedies“ (dazu oben III.) schon vor Einleitung eines Hauptverfahrens erlassen werden.¹¹⁹² Relevant ist für Verletzungsprozesse neben der „freezing injunction“, die durch das Einfrieren von Vermögenswerten die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen sichern kann, insbesondere eine vorprozessuale „order for disclosure or inspection of property“.¹¹⁹³ Die Mindestvoraussetzung für den Erlass einer „interim remedy“ vor Einleitung eines Hauptverfahrens ist stets, dass

¹¹⁸⁹ Practice Direction – Protocols, Abschnitt 4.1. und 4.2.

¹¹⁹⁰ Practice Direction – Protocols, Abschnitt 4.2–4.10.

¹¹⁹¹ Practice Direction – Protocols, Abschnitte 4.6 (c) und (d).

¹¹⁹² CPR Rule 25.2 (a).

¹¹⁹³ Section 33 des Supreme Court Act 1981 c. 54, der durch S.I 1998/2940 geändert wurde, sowie Section 52 County Courts Act 1984.

“the matter is urgent; or
it is otherwise desirable to do so in the interests of justice”¹¹⁹⁴.

Hinsichtlich einer „order for disclosure before proceedings have started“ setzt CPR Rule 31.16 voraus, dass Antragsteller und Antragsgegner wahrscheinlich Parteien eines nachfolgenden Rechtsstreits sein werden, und verlangt von dem Antragsteller, bereits mit dem Antrag “evidence” einzureichen. Es darf nur die Offenlegung von Material angeordnet werden, das in einem Verfahren von der „standard disclosure“ umfasst wäre. Voraussetzung ist außerdem, dass die Offenlegung

„is desirable in order to
(a) dispose fairly of the anticipated proceedings;
(b) assist the dispute to be resolved without proceedings; or
save costs.”¹¹⁹⁵

Bisher waren die Gerichte mit dem Erlass von „discovery orders“ vor der Zustellung des „statement of claim“ in den hier untersuchten Verletzungsprozessen zurückhaltend.¹¹⁹⁶ Der Kläger konnte sich in aller Regel gegen einen Antrag des Beklagten, die Klage oder einen Teil davon wegen unzureichender Begründung oder offensichtlicher Unbegründetheit nicht zuzulassen („motion to strike out pleadings or action“) nur verteidigen und die Erteilung von Informationen durch den Beklagten erzwingen, wenn er zumindest eine konkrete Verletzungshandlung vortragen („specify“) konnte. In *British Xylonite v. Fibrenyle* stellte *Romer LJ* allerdings den Grundsatz auf, dass der Kläger keinen “prima facie case” darlegen muss. Vielmehr genüge die Erfüllung geringerer Anforderungen: “[T]he court has to be satisfied that there really is a genuine and substantial issue to be tried”.¹¹⁹⁷ Dies wurde in jenem Fall bejaht, da ein dem Gericht bekannter und von ihm für vertrauenswürdig gehaltener Experte es beschwor. In *Smith Myers v. Motorola* gelang es dem Kläger dagegen nicht, das Gericht hiervon zu überzeugen, da er nicht vorgetragen hatte, welche Teile seiner Produktionszeichnungen kopiert worden sein sollten; *Aldous J.* stellte fest: „[T]he evidence does no more than raise a suspicion“.¹¹⁹⁸ Im Übrigen erklärte er, dass eine solche Anordnung in diesem

¹¹⁹⁴ CPR Rule 25.2 (2) (b).

¹¹⁹⁵ CPR Rule 31.16 (3).

¹¹⁹⁶ *British Xylonite v. Fibrenyle* [1959] R. P. C. 252, CA.

¹¹⁹⁷ *Cornish* 2–59.

¹¹⁹⁸ *Smith Myers v. Motorola* [1991] F. S. R. 62.

frühen Stadium des Verfahrens nur in außergewöhnlichen Fällen und wenn sie „essential“ sei, zuzulassen sei. In einer späteren Entscheidung wurde dies dahin gehend verstanden, dass die Untersuchung “essential” sein müsse, um die Verletzung nachzuweisen; hier wurde jedoch für ausreichend gehalten, dass die “inspection is so desirable as to very nearly be essential”.¹¹⁹⁹

Eine „interim remedy“, die besondere Bedeutung für die untersuchten Verletzungsklagen hat, ist die „search order“. Seit den 1970-er Jahren gibt es für Klagen wegen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte und des “copyright” sowie bei “breach of confidence”¹²⁰⁰ diese spezielle Form der einstweiligen Verfügung, die früher nach der Leitentscheidung¹²⁰¹ „Anton Piller order“ genannt wurde. Sie ergeht ohne Beteiligung des Antragsgegners („ex parte“)¹²⁰² und gestattet dem Antragsteller, in Begleitung eines Anwalts Räumlichkeiten des Antragsgegners zu inspizieren, um Beweise für die vermuteten Rechtsverletzungen durch Beschlagnahme, Kopie oder Fotografie zu sichern. Der Status der *Anton Piller order* ist insofern eigenartig, als der Antragsgegner durchaus das Recht hat, den Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verweigern – aber dies stellt „contempt of court“ dar, der mit empfindlichen Strafen geahndet werden kann.¹²⁰³ Dem Antragsgegner kann aufgegeben werden, rechtsverletzende Produkte abzuliefern oder aufzubewahren und Informationen über seine Bezugsquellen oder Abnehmer preiszugeben. Ein Beispiel für den Inhalt einer derartigen „order“ ist eine 1977 ergangene Entscheidung, die den Antragsgegner verpflichtete

“to disclose to the persons serving the order the names and addresses of the persons or companies responsible for supplying the defendants with infringing tape recordings and forthwith to place into the custody of the person who shall serve the order all invoices, books of sale, order books and all other documents in their possession power custody or control relating to the acquisition, disposal and distribution of the said infringing tape recordings.”¹²⁰⁴

¹¹⁹⁹ Harman J in *Dun & Bradstreet v. Typesetting Facilities* [1992] F. S. R. 320.

¹²⁰⁰ Vgl. *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] F. S. R. 361.

¹²⁰¹ *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes* [1976] 1 All E. R. 779, CA.

¹²⁰² Im Gegensatz zu der „order for the inspection of property“ gemäß s. 33 des Supreme Court Act 1981; vgl. dazu CPR Rule 25.5 (3) (a).

¹²⁰³ *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd* [1976] 1 All E. R. 779, 782f.; *Wardle Fabrics v. Myristis* [1984] F. S. R. 263 (auch wenn die Anordnung auf die Beschwerde des Antragsgegners hin aufgehoben wird); *Taylor Golf Co. v. Rata & Rata* [1996] F. S. R. 528 (“fine” in Höhe von £ 75.000 verhängt; außerdem musste der Antragsgegner die auf „indemnity basis“ berechneten Kosten der Antragsteller in Höhe von £ 57.434 bezahlen).

¹²⁰⁴ *E.M.I. Ltd. and another v. Sarwar and Haidar* [1977] F. S. R. 146, 147.

Sie kann auch gegen Unbekannt und gegen eine Mehrheit von Unbekannten erlassen werden (“representative action”).¹²⁰⁵

Die Voraussetzungen der *Anton Piller order* wurden von *Ormrod LJ* wie folgt umschrieben:

“First, there must be an extremely strong prima facie case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the plaintiff. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application inter partes can be made.”¹²⁰⁶

Lord Denning verlangte darüber hinaus, dass „the inspection would do no real harm to the defendant or his case“.¹²⁰⁷ Die erste Voraussetzung bedeutet, dass der Antragsteller das Verfahren nicht nutzen kann, um herauszufinden, was er dem Antragsgegner vorwerfen kann:

“[W]e do not have in this country an inquisitorial procedure for civil litigation. Our procedure is accusatorial. Those who make charges must state right at the beginning what they are and what facts they are based on. They must not use an Anton Piller order as a means of finding out what sort of charges they can make”.¹²⁰⁸

Dabei ist der Antragsteller wegen der *ex parte*-Situation noch strenger als sonst gehalten, dem Gericht sämtliche relevanten Umstände, einschließlich solcher, die für seine Sache schädlich sind, zu offenbaren.¹²⁰⁹

Lord Denning führte in der Leitentscheidung des Court of Appeal weiter aus, dass „it is obvious that such an order can only be justified in the most exceptional circumstances“. Solche Umstände wurden in dem zu entscheidenden Fall darin gesehen, dass der Antragsteller die Zeugenaussagen zweier hochrangiger Mitarbeiter der Antragsgegnerin sowie geschäftliche Korrespondenz der Antrags-

¹²⁰⁵ EMI Records Ltd. v. Kudhail and others [1985] F. S. R. 36.

¹²⁰⁶ Anton Piller KG v. Manufacturing Processes [1976] All E. R. 779, 784; dem folgend z. B. Swedac v. Magnet & Southerns [1989] F. S. R. 243.

¹²⁰⁷ Anton Piller KG v. Manufacturing Processes [1976] All E. R. 779, 783.

¹²⁰⁸ Lawton LJ in Hytrac Conveyors Ltd. v. Conveyors International Ltd [1982] 3 All E. R. 415, 418, CA.

¹²⁰⁹ Thermax v. Schott [1981] F. S. R. 289.

gegnerin vorweisen konnte. Daraus ergab sich, dass die Antragsgegnerin, eine englische Vertriebspartnerin der Klägerin, das geschützte Know-how der Antragstellerin meistbietend verkaufte und insbesondere gerade dabei war, eine Konkurrentin der Antragstellerin dabei zu unterstützen, eine Kopie des neuesten Typs einer Maschine der Klägerin zu bauen.

Die strengen Voraussetzungen schliffen sich in der Praxis jedoch offenbar ab. In den 1980-er Jahren ergingen jährlich mehr als 500 „*Anton Piller orders*“. Das Institut stieß schließlich in Rechtsprechung und Literatur auf Kritik. Diese richtete sich dagegen, dass die Gerichte die Voraussetzungen der Anordnung nicht sorgfältig genug prüften und dazu neigten, die Anordnungen so zu formulieren, dass dem Antragsteller sehr weitreichende Befugnisse zugestanden wurden, sowie dagegen, dass die Durchführung der Anordnung dem Antragsteller und seinem anwaltlichen Vertreter überlassen war. So führte *Hoffmann J* in *Lock International v. Beswick* aus, es werde zu rasch unterstellt, dass Antragsgegner Beweismittel vernichten würden.¹²¹⁰ Insbesondere in Fällen, in denen frühere Angestellte ein Konkurrenzunternehmen zu dem ihres früheren Arbeitgebers gegründet hätten und dieser sie beschuldige, Betriebsgeheimnisse zu missbrauchen, werde sie mit dem Ziel missbraucht

„to launch a pre-emptive strike to crush the unhatched competition in the egg by causing severe strains on the financial and management resources...“.¹²¹¹

Dass die *Anton Piller order* eine formidable Waffe ist, wird noch unterstrichen von den Umständen, dass bis in die 1980-er Jahre die beschlagnahmten Unterlagen von den Anwälten des Antragstellers regelmäßig längere Zeit einbehalten wurden und die *Anton Piller order* häufig von einer *Mareva injunction* (jetzt „freezing injunction“) begleitet ist, durch die die Vermögenswerte des Antragsgegners eingefroren werden und die (selbst wenn sie aufgehoben wird) häufig dazu führt, dass die Bank des Antragsgegners ihm keinen Kredit mehr gewährt.¹²¹² *Scott J* stellte daher in einer viel beachteten Entscheidung 1986 fest:

¹²¹⁰ Hoffmann J in *Lock International plc v. Beswick* [1989] 3 All E. R. 373, 384.

¹²¹¹ Hoffmann J in *Lock International plc v. Beswick* [1989] 3 All E. R. 373, 383. Ein Beispiel hierfür ist *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] F. S. R. 361 = [1992] 3 All E. R. 257; hier wurde zudem noch zeitgleich mit der *Anton Piller order* eine Unterlassungsverfügung erlassen, die zur Insolvenz der Antragsgegner führte und die sich später als zu weit gehend erwies.

¹²¹² *Scott J* in *Columbia Pictures v. Robinson* [1986] 3 All E. R. 338, 368f.

“It has to be accepted that a common, perhaps the usual, effect of the service and execution of an Anton Piller order is to close down the business which, on the applicants’ evidence, is being carried on in violation of their rights. (...) [E]ven villains ought not to be deprived of their property by proceedings at which they cannot be heard.”¹²¹³

Er rief eindringlich in Erinnerung, dass es in der Regel eine unerlässliche Voraussetzung für eine gerechte Entscheidung ist, dass vorher beide Seiten angehört werden, und schlug eine Reihe konkreter Maßnahmen vor, die die Antragsgegner gegen Missbräuche eines Verfahrens schützen sollten, das – aus ihrer Sicht – „draconian and essentially unfair“ sei.¹²¹⁴ Einen Verstoß gegen Art. 3, 5, 6 und 8 EMRK verneinte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in *Chappell v. United Kingdom*.¹²¹⁵ Dennoch wurden seit Anfang der 1990-er Jahre die Voraussetzungen der *Anton Piller order* verschärft. Seit 1991 sind nur noch der High Court und das Patents County Court für den Erlass derartiger Anordnungen zuständig, und in der Regel muss ein „supervising solicitor“, der nicht in der Kanzlei des Vertreters des Antragstellers tätig sein darf, an der Durchsuchung teilnehmen. Außerdem darf eine solche Durchsuchung nicht mehr zeitgleich mit einer polizeilichen Durchsuchung zum Zweck der Strafverfolgung durchgeführt werden. Inzwischen ist die Zahl der erlassenen Anordnungen auf ca. 50 pro Jahr gesunken.¹²¹⁶

Im Zuge der Zivilprozessrechtsreform hat das nunmehr als “search order” bezeichnete Institut in Section 7 des Civil Procedure Act 1997 eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gefunden. Part 25 der Civil Procedure Rules 1998 sowie die dazu ergangene Practice Direction enthalten jetzt die formellen Voraussetzungen der Anordnung sowie detaillierte Vorgaben für den Ablauf der Durchsuchung. Die Vorschriften sehen unter anderem vor, dass zwingend ein „supervising solicitor“ an der Durchsuchung teilnehmen muss. Er hat dem Antragsgegner die Anordnung

¹²¹³ Scott J in *Columbia Pictures v. Robinson* [1986] 3 All E. R. 338, 369f.

¹²¹⁴ Scott J in *Columbia Pictures v. Robinson* [1986] 3 All E. R. 338, 371ff.; seiner Kritik zustimmend Nicholls V-C in *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] 3 All E. R. 257, 269; rechtsstaatliche Vorbehalte macht auch Cornish 2–49 geltend.

¹²¹⁵ *Chappell v. United Kingdom* [1989] F. S. R. 617. In diesem Fall hatte zeitgleich mit der *Anton Piller*-Durchsuchung eine polizeiliche Durchsuchung stattgefunden, in den durchsuchten Räumen befand sich auch die Privatwohnung des Antragsgegners, während der Durchsuchung wurde auch seine private Korrespondenz untersucht, es wurde keine Liste der beschlagnahmten Objekte aufgestellt, und die *Anton Piller order* verlangte dies auch nicht. Nach Abschluss der Durchsuchung begaben sich die Anwälte der Kläger zur Polizeistation, gingen das von der Polizei beschlagnahmte Material durch und kopierten einiges davon.

¹²¹⁶ Cornish 2–50, Fn. 19 führt dies auf die Verschärfung der Voraussetzungen zurück, laut *Chappell v. United Kingdom* [1989] F. S. R. 617, 622 (Europ. Gerichtshof für Menschenrechte) soll der Rückgang dagegen auf den Rückgang der Videopiraterie zurückzuführen sein.

zuzustellen, ihm ihren Inhalt zu erläutern und ihn über seine Rechte zu belehren. Der Antragsgegner kann den Beginn der Durchsuchung um bis zu zwei Stunden verzögern und während dieser Zeit versuchen, Rechtsrat einzuholen oder bei dem Gericht die Aussetzung der Anordnung zu erreichen. Auf die materiellen Voraussetzungen der Anordnung können aus Section 7 Civil Procedures Act und den CPR lediglich vereinzelte Rückschlüsse gezogen werden, etwa dass die „search order“ nicht auf „intellectual property claims“ beschränkt ist¹²¹⁷ und dass eine materielle Voraussetzung der Anordnung ist, dass das betreffende Beweismaterial wahrscheinlich unterdrückt würde, wenn sie nicht erginge¹²¹⁸. Damit bleibt das bestehende Fallrecht maßgeblich für die materiellen Voraussetzungen der Anordnung.

Material, das durch eine „search order“ entdeckt wird, darf grundsätzlich nicht für andere Zwecke als die Durchführung des jeweiligen Verfahrens benutzt werden; Einzelheiten stehen im Ermessen des Gerichts.¹²¹⁹

V. Auskunftspflichten Dritter

Nicht am Verfahren Beteiligten kann das Gericht gemäß Section 34 des Supreme Court Act 1981 (c. 54) oder Section 53 des County Courts Act 1984 (c. 28) die Offenlegung von Unterlagen aufgeben.¹²²⁰ Der Antrag einer Partei auf Erlass einer entsprechenden Anordnung muss „evidence“ dafür enthalten, dass die Unterlagen, deren Offenlegung verlangt wird, wahrscheinlich die Position der Antragstellerin im Prozess verbessern oder diejenige einer anderen Partei verschlechtern und die Offenlegung notwendig ist, um die Fairness des Verfahrens zu gewährleisten („to dispose fairly of the claim“) oder um Kosten zu sparen.¹²²¹ Die Anordnung kann auch schon vor Einleitung eines Hauptverfahrens ergehen.¹²²²

¹²¹⁷ Vgl. Abschnitt 8.4 der Practice Direction, wonach ein Hinweis an den Antragsgegner, dass er keine Unterlagen herauszugeben brauche, durch die er sich strafrechtlich belasten könnte, nur ergehen soll, wenn es sich nicht um einen „intellectual property case“ handelt, weil das entsprechende Privileg in „intellectual property cases“ nicht gilt.

¹²¹⁸ Der Antragsteller muss eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, „[which] must disclose very fully the reason the order is sought, including the probability that relevant material would disappear if the order were not made.“

¹²¹⁹ Crest Homes v. Marks [1987] 2 All E. R. 1074, HL.

¹²²⁰ Die Beschränkung dieser Vorschriften auf Fälle, in denen es um Personenschäden geht, wurde im Zuge der Zivilprozessrechtsreform durch die Civil Procedure (Modification of Enactments) Order 1998 aufgehoben.

¹²²¹ Rule 31.17.

¹²²² CPR Rules 25.1 (1) (j); 25.2 (1).

Alternativ kann das Gericht nach Rule 34.2 (4) der Civil Procedure Rules vorgehen.¹²²³

Darüber hinaus lassen die CPR bestehende Möglichkeiten zum Erlass von Anordnungen gegenüber Dritten ausdrücklich unberührt.¹²²⁴ Damit bleibt insbesondere die „*Norwich Pharmacal order*“ erhalten, wonach ein Dritter verpflichtet ist, Informationen herauszugeben, die sich auf Delikte anderer beziehen, wenn er deren Handeln gefördert hat, und zwar auch dann, wenn dies unwissentlich geschah:

“If through no fault of his own a person gets mixed up in the tortious acts of others so as to facilitate their wrongdoing he may incur no personal liability but he comes under a duty to assist the person who has been wronged by giving him full information and disclosing the identity of the wrongdoers.”¹²²⁵

Durch die zitierte Entscheidung, die die Regel begründete, wurde die Zollbehörde, die patentverletzende Produkte abgefertigt hatte, verpflichtet, die Namen der Importeure offenzulegen.

VI. Mögliche Sanktionen bei Nichterfüllung der Pflichten

Kommt eine Partei oder ein Dritter bestehenden Aufklärungspflichten nicht nach, steht dem Gericht ein weites Spektrum von Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung, von der Verhängung negativer Kostenfolgen bis hin zur Nichtbeachtung des Vorbringens einer Partei.

Hält eine Partei sich nicht an ein „pre-action protocol“¹²²⁶ und gelangt das Gericht später im Verfahren zu der Ansicht, dass das Verfahren oder ein Teil der Verfahrenskosten hätte vermieden werden können, wenn das „pre-action protocol“ beachtet worden wäre, so kann das Gericht Sanktionen verhängen.¹²²⁷ Insbesondere kann es der betreffenden Partei sämtliche oder einen Teil der Verfahrenskosten auf-

¹²²³ „A witness summons may require a witness to produce documents to the court either – (a) on the date fixed for a hearing; (b) on such date as the court may direct.“

¹²²⁴ Rule 31.18.

¹²²⁵ *Norwich Pharmacal Co. v. Commissioners of Customs and Excise* [1973] 2 All E. R. 943, HL.

¹²²⁶ Dazu oben B. IV. 1.

¹²²⁷ Practice Direction – Protocols, Abschnitt 2.3.

erlegen oder ihr Zinsen auf einen begründeten Anspruch versagen; grundsätzlich soll das Gericht bemüht sein, die andere Partei in die Lage zu versetzen, in der sie sich befände, wenn das „pre-action protocol“ befolgt worden wäre.¹²²⁸ Auch wenn kein spezielles „pre-action protocol“ existiert, kann die Nichtbefolgung der allgemeinen Practice direction – Protocols in einem späteren Verfahren Sanktionen auslösen.¹²²⁹

Die Neigung der Parteien, sich einem Wunsch des Gerichts zu widersetzen, scheint in der Rechtswirklichkeit gering. Dies lässt zumindest die patentrechtliche Entscheidung *Gerber v. Lectra*¹²³⁰ vermuten. Zur Feststellung des der Patentinhaberin entgangenen Gewinns erließ das Gericht keine (damals noch so bezeichnete) „discovery order“, die die Kläger verpflichtet hätte, bestimmte Unterlagen herauszugeben, sondern ordnete an, dass die Verletzten

“were required to permit inspection of all their books and records relating to the matters in issue at their usual place of business. This was considerably more practical than a usual discovery order. In practice Lectra’s accountant was permitted to ask questions of relevant employees and their answers were in due course admitted pursuant to hearsay notices.”¹²³¹

Richter *Jacob* hielt dies für eine besonders vernünftige, rationelle Vorgehensweise:

“In future such an order might, at least with consent, make provisions for such inquiries itself and for a machinery making elaborate hearsay notices unnecessary.”¹²³²

Die Duldung dieser Vorgehensweise durch die Verletzte (!), die sich auf Grund des Ergebnisses der Untersuchung veranlasst sah, ihren Klageantrag um mehr als \$ 1 Mio zu reduzieren, deutet darauf hin, dass das englische System erheblichen Druck auf beide Parteien ausübt, sich bei der Ermittlung des Sachverhalts kooperativ zu verhalten und Wünschen des Gerichts Folge zu leisten.

¹²²⁸ Practice Direction – Protocols, Abschnitt 2.3 und 2.4.

¹²²⁹ Practice Direction – Protocols, Abschnitt 4.3 (g); unklar ist allerdings, welche Sanktionen verhängt werden können, da die in Abschnitt 2.3 angedrohten Maßnahmen nach dessen Wortlaut bei Nichtbefolgung eines „pre-action protocols“ gelten sollen. Vermutlich sollen diese jedoch auch verhängt werden können, wenn die Practice Direction selbst nicht befolgt wird.

¹²³⁰ Vgl. z. B. die Schilderung in *Gerber v. Lectra* [1995] R. P. C. 383, 392.

¹²³¹ *Gerber v. Lectra* [1995] R. P. C. 383, 392.

¹²³² *Gerber v. Lectra* [1995] R. P. C. 383, 392.

C. „Damages“

I. Materiell- und prozessrechtliche Rahmenbedingungen

1. Schadensarten

„Damages“ ist kein einheitlicher Begriff.

a) „Nominal damages“

“The term ‚nominal damages‘ is a technical one which negatives any real damage, and means nothing more than that a legal right has been infringed in respect to which a man is entitled to judgment.”¹²³³

„Nominal damages“ erfüllen damit eine Funktion in den Fällen, in denen die Anerkennung eines Rechts als solches von dem Bestehen der Schadensersatzpflicht abhängt. Es ist insbesondere nicht eine Bezeichnung für einen geringen Betrag zum Ausgleich von „special damage“¹²³⁴. Es ist auch nicht eine Bezeichnung für einen pauschalen Mindestschaden.¹²³⁵

b) „Compensatory damages“

Wer „compensatory damages“ beanspruchen kann, ist zu entschädigen, indem ihm diejenige Geldsumme zur Verfügung gestellt wird, die ihn in die Lage versetzt, in der er sich befände, wenn die Verletzung nicht begangen worden wäre:

“The general rule (...) is that the measure of damages is to be, as far as possible, that sum of money which will put the injured party in the same position as he would have been in if he had not sustained the wrong”.¹²³⁶

¹²³³ Der Earl of Halsbury in *Mediana (Owners) v. Comet (Owners)*. The *Mediana* [1900–3] All E. R. Rep. 126, 128.

¹²³⁴ Zu diesem Begriff nachfolgend b) aa).

¹²³⁵ Dazu nachfolgend b) bb) sowie unten III. 1.

¹²³⁶ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter d.

aa) „Special damage“

Bei „special damage“ (manchmal auch als „financial damage“ bezeichnet) handelt es sich um eine zumindest theoretisch genau quantifizierbare Vermögenseinbuße, die der Geschädigte tatsächlich erlitten hat. Der Terminus wird meist benutzt, um einen solchen tatsächlichen „pecuniary loss“ von anders festzusetzenden Schadenspositionen abzugrenzen, namentlich von nicht exakt errechenbaren Positionen, die als „general damages“ bezeichnet werden, und von „conversion damages“, die sich auf den Verkehrswert eines Gegenstandes oder eines Rechts daran richten.

Manchmal wird der Terminus „special damage“ noch in einem anderen Sinne gebraucht und bezeichnet dann (irgend) einen konkreten (aber nicht notwendig der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren) Schaden, der bei einigen „torts“ Voraussetzung dafür ist, dass der Geschädigte überhaupt gerichtlich gegen den Schädiger vorgehen kann. Dies illustriert die Aussage von *Lord Hailsham* in *Cassell v. Broome*:

“The term ‘special damage’ is used in more than one sense[:] to denominate actual past losses precisely calculated (...), or ‘material damage actually suffered’ as in describing the factor necessary to give rise to the cause of action in cases, including cases of slander, actionable only on proof of ‘special damage’. If it is not too deeply embedded in our legal language, I would like to see ‘special damage’ dropped as a term of art in its latter sense and some phrase like ‘material loss’ substituted.”¹²³⁷

Lord Hailsham nennt hier das Beispiel der „defamation“, bei der danach unterschieden wird, ob die verleumderische Aussage in einem permanenten Medium öffentlich gemacht wurde („libel“) oder nur in einer vergänglichen Form („slander“). Bei „slander“ kann der Geschädigte nur gerichtlich gegen den Verleumder vorgehen und Unterlassung und Widerruf verlangen, wenn der Geschädigte irgendeinen konkreten Schaden nachweisen kann. Um die Frage der Bezifferung geht es dabei nicht. Die Anregung *Lord Hailshams*, den Terminus „special damage“ nur noch in dem Sinne „konkret bezifferbarer Vermögensschaden“ zu gebrauchen und nicht mehr in dem anderen Sinne, scheint verhallt zu sein.

¹²³⁷ *Lord Hailsham* in *Cassell & Co Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 825.

Voraussetzung für die Ersatzpflicht ist zunächst, dass das Verhalten des Schädigers *condicio sine qua non* für den Schaden ist. Eine Begrenzung der Schadensersatzpflicht ergibt sich daraus, dass der Schaden nicht zu weit entfernt („too remote“) von der Schadensursache oder unvorhersehbar („unforeseeable“) für den Schädiger sein darf; außerdem darf sein Ersatz nicht aus sozialpolitischen oder sonstigen Gründen des Allgemeinwohls ausgeschlossen sein („excluded from recovery by social or public policy“). Darüber hinaus, vielleicht aber auch als Unterfall des „unforeseeability“ oder des „policy“-Kriteriums, wirkt der Schutzzweck der Norm als immanente Begrenzung der Schadensersatzpflicht:

“Before one can consider the principle on which one should calculate the damages to which a plaintiff is entitled as compensation for loss, it is necessary to decide for what kind of loss he is entitled to compensation. (...) For this purpose it is better to begin at the beginning and consider the lender’s cause of action.

(...) How is the scope of the duty determined? In the case of a statutory duty, the question is answered by deducing the purpose of the duty from the language and context of the statute (...). In the case of tort, it will similarly depend upon the purpose of the rule imposing the duty.

Rules which make the wrongdoer liable for all the consequences of his wrongful conduct are exceptional and need to be justified by some special policy. Normally the law limits liability to those consequences which are attributable to that which made the act wrongful. In the case of liability in negligence for providing inaccurate information, this would mean liability for the consequences of the information being inaccurate.”¹²³⁸

bb) General damages

Teil der “compensatory damages” können “general damages” sein, die Rufschäden oder Gefühle der Kränkung „injuries to feelings or reputation“ oder (v. a. bei Körperverletzungen) einen Verlust an Lebensqualität (“loss of amenities”) ausgleichen sollen. So führte *Lord Devlin* in einem Fall, in dem der Kläger infolge deliktischen Verhaltens der Beklagten seinen Arbeitsplatz verloren hatte, aus:

¹²³⁸ Lord Hoffmann in *South Australia Asset Management Corporation v. York Montague Ltd.* [1996] 3 W. L. R. 87, 92f. (“Banque Bruxelles Case”).

“It must be remembered that in many cases of tort damages are at large, that is to say, the award is not limited to the pecuniary loss that can be specifically proved. In the present case, for example, and leaving aside any question of exemplary or aggravated damages, the appellant’s damages would not necessarily be confined to those which he would obtain in an action for wrongful dismissal. He can invite the jury to look at all the circumstances, the inconvenience caused to him by the change of job and the unhappiness maybe by a change of livelihood. In such a case as this, it is quite proper without any departure from the compensatory principle to award a round sum based on the pecuniary loss proved.”¹²³⁹

Die Berücksichtigung dieser offenbar zumindest teilweise immateriellen Schadenspositionen wird demnach aus dem Ausgleichsprinzip hergeleitet.

Ob „general damages“ zugesprochen werden können, hängt von dem jeweiligen Tatbestand ab.

cc) „Aggravated damages“

„Aggravated damages“ sind eine verschärfte Form der „general damages“. Sie werden verhängt, wenn die Motivation des Schädigers oder sein Verhalten gegenüber dem Opfer dessen Nichtvermögensschaden vergrößert haben;¹²⁴⁰ wenn

“the injury to the plaintiff has been aggravated by malice or by the manner of doing the injury, that is, the insolence or arrogance by which it is accompanied”¹²⁴¹.

Es handelt sich dabei immer noch um „compensatory damages“, da die Höhe des Schadensersatzes sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung des Opfers richtet.

“Such damages must never have any punitive element but must solely be related to compensation.”¹²⁴²

¹²³⁹ Lord Devlin in *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, 407. Bei dem deliktischen Verhalten des Beklagten handelte es sich um „intimidation“ des Arbeitgebers durch Drohen mit einem illegalen Streik für den Fall, dass er den Kläger, der nicht in die Gewerkschaft eintreten wollte, nicht entließ.

¹²⁴⁰ Michalos EIPR 2002, 470, 471.

¹²⁴¹ Lord Devlin in *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, 412.

¹²⁴² *Campbell v. Mirror Group Newspapers plc* [2002] E. M. L. R. 617, no. 166.

c) „Conversion damages“

„Conversion“ ist ein „tort“, bei dem die Haftung daran anknüpft, dass der Schädiger mit körperlichen Gegenständen in einer Weise verfahren ist, die das Recht des Geschädigten daran negiert. Das ist häufig, aber nicht immer der Verkauf.¹²⁴³ Die Ursprünge dieses „torts“ reichen weit in die Vergangenheit zurück. Eine ältere Bezeichnung ist „trover“, weil damit Fälle erfasst wurden, in denen der Schädiger einen fremden Gegenstand findet (fr. *trouver*) und „konvertiert“, indem er ihn zum eigenen Nutzen gebraucht, verbraucht oder verkauft. Verwandt hiermit war der Tatbestand „detinue“, wonach ein zur Herausgabe eines Gegenstandes Verpflichteter dem Berechtigten zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet war, wenn der zur Herausgabe Verpflichtete ihn trotz Aufforderung nicht herausgab.

Die „remedies“ sind heute im Tort (Interference with Goods) Act 1977 geregelt, durch den auch „detinue“ als separater Tatbestand abgeschafft wurde; dieser ist in „conversion“ aufgegangen. Als „conversion damages“ kann der Geschädigte den Wert der Sache oder seines Rechts an der Sache verlangen. In der Regel handelt es sich um den Marktwert. Es gibt hier eine Fülle von Zweifelsfragen; insbesondere ist zweifelhaft, was der Geschädigte beanspruchen kann, wenn

- ein Marktwert des Gegenstandes oder seines Interesses daran nicht bestimmt werden kann,
- sein Interesse an dem Gegenstand oder seinem Recht daran den Marktwert übersteigt oder unterschreitet,
- der Marktwert sich nach der „conversion“ noch einmal verändert, insbesondere wenn sich durch Arbeit und Aufwand des „converters“ der Marktwert erhöht.¹²⁴⁴

Neben „conversion damages“ können „special damages“ auszugleichen sein. So erhielt ein Arbeiter, dem sein Werkzeug entzogen wurde, außer dessen Wert auch Ersatz für ihm dadurch entgangenen Lohn.¹²⁴⁵

Statt „conversion damages“ kann der Geschädigte mit der „action for money had and received“ (auch: „assumpsit“) den Veräußerungserlös herausverlangen.

¹²⁴³ Vgl. Lord Russell in *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1938] 4 All E. R. 389, 395, HL. „a man can convert the goods of another without parting with the possession of the goods“; entscheidend ist „whether [he] dealt with [them] in a way inconsistent with the rights of the owner“.

¹²⁴⁴ Dazu Brazier/Murphy, Ch. 4 Sect. 2 G, S. 61 ff.

¹²⁴⁵ Dazu Brazier/Murphy, Ch. 4 Sect. 2 G, S. 64.

„Assumpsit“ gewährt unter anderem in Fällen, in denen der Anspruchsteller ursprünglich Anspruch auf Herausgabe eines Gegenstandes hatte und dieser veräußert wurde, einen Anspruch auf den Erlös, den der unberechtigte Veräußerer erzielt hat. Dieser Anspruch unterscheidet sich von „conversion damages“ dadurch, dass er sich nicht, wie diese, auf den Verkehrswert des Gegenstandes im Allgemeinen richtet (für den der konkret erzielte Verkaufspreis einen Anhaltspunkt bieten kann), sondern auf den konkret erzielten Erlös.

“[W]hen goods are converted, the plaintiff may have a right instead of suing in conversion to waive the tort and sue as for money had and received (...), and if he does so he cannot also treat the act as wrongful. And the measure of the claim is different. In conversion, the damages are the value of the goods at the time of conversion, whereas the claim for money had and received is for the actual proceeds, which may be more or less than the value.”¹²⁴⁶

Bis zum Inkrafttreten des Copyright, Designs and Patents Act 1988 konnten bei Verletzungen des „copyright“ „conversion damages“ verlangt werden. Das Gesetz wies dem Verletzten das Eigentum an den rechtsverletzenden Gegenständen zu und erlaubte es ihm, wegen der „conversion“ dieser Gegenstände gegen den Verletzer vorzugehen.¹²⁴⁷ Dies gewährte dem Verletzten im Ergebnis einen Anspruch auf Zahlung des Geldwertes der von dem Verletzer hergestellten rechtsverletzenden Produkte oder Maschinen.¹²⁴⁸ Die letztere Bezeichnung ist insofern verwirrend, als die „conversion“, d. h. die Herstellung und der Verkauf von Produkten, die das „copyright“ verletzen, auch ein „infringement“ darstellt. Der Unterschied zwischen „infringement damages“ und „conversion damages“ ist, dass letztere auf der Fiktion beruhen, dass dem Inhaber des verletzten „copyright“ das Eigentum an den hergestellten Produkten zusteht:

“Both are claims for a wrong, each wrong being different from the other. The former is a wrong done to an incorporeal right, copyright, the latter is for conversion of particular chattel, the infringing copies. The measure of damages is different. In the latter case the measure of the value of the copies, which by force of the statute are deemed to be the property of the plaintiff, from the mere fact of

¹²⁴⁶ Lord Wright in *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1936] 1 All E. R. 177, CA.

¹²⁴⁷ Section 7 Copyright Act 1911 und 1956.

¹²⁴⁸ *Lewis Trusts v. Bambers Stores Ltd.* [1982] F. S. R. 281, 294: “damages for conversion will normally be the market price of the offending product”; Cornish 11–59.

being brought into existence; whereas in the other case, the measure of damage is the depreciation caused by the infringement to the value of the copyright, as a chose in action.”¹²⁴⁹

d) „Exemplary damages“ (auch „punitive damages“)

Die Entscheidung *Rookes v. Barnard*¹²⁵⁰, 1964 ergangen, nahm das House of Lords zum Anlass für eine grundsätzliche Neuordnung des Rechts der Privatstrafe. Die Entscheidung, ihre Rezeption und die Folgeentscheidungen zeigen, dass die englischen Juristen in der Frage, ob und inwieweit Privatstrafen zulässig und sinnvoll sind, zutiefst gespalten sind.

Vor *Rookes* wurden die Begriffe „aggravated damages“, „punitive damages“ und „exemplary damages“ häufig sowohl von den Gerichten als auch in der Literatur synonym gebraucht. Nunmehr erläuterte *Lord Devlin* in einem Votum, dem alle Mitglieder des House of Lords zustimmten, dass zwischen „aggravated damages“ einerseits und „exemplary damages“ oder „punitive damages“ andererseits ein fundamentaler Unterschied bestehe. Unter „exemplary damages“ seien ausschließlich Summen zu verstehen, mit denen kein Schaden des Geschädigten ausgeglichen werden solle und deren Verhängung ausschließlich Straf- und Abschreckungszwecken diene. Sie stünden damit in scharfem Gegensatz auch zu „aggravated damages“. Letztere stellten zwar auch eine Strafe für den Beklagten dar, seien aber mit dem Ausgleichsprinzip vereinbar, weil sie sich in der Höhe an der Beeinträchtigung des Klägers ausrichteten (vgl. oben b) cc)). Demgegenüber müsse die Verhängung von „exemplary damages“ die *ultima ratio* sein:

“In a case in which exemplary damages are appropriate, a jury should be directed that **if, but only if**, the sum which they have in mind to award as compensation (which may of course be a sum aggravated by the way in which the defendant has behaved to the plaintiff) is inadequate to punish him for his outrageous conduct, to mark their disapproval of such conduct and to deter him from repeating it, then they can award some larger sum.”¹²⁵¹ (Hervorhebung von mir)

¹²⁴⁹ Lord Wright in *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing* [1936] 1 All E. R. 177, 180, CA.

¹²⁵⁰ *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, HL.

¹²⁵¹ *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, 411, HL.

Lord Devlin führte weiter aus, unter welchen Voraussetzungen „exemplary damages“ künftig zugesprochen werden dürften. Zu diesem Zweck untersuchte er zunächst, inwieweit sie sich als Teil des „common law“ bereits fest etabliert hatten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass es sich in den meisten der Entscheidungen, die „exemplary damages“ zu betreffen schienen, in Wirklichkeit um „aggravated damages“ gehandelt habe. Die Privatstrafe sei – abgesehen von Fällen, in denen sie spezialgesetzlich zugelassen sei – auf zwei Kategorien zu beschränken. Bei der ersten von ihm genannten Kategorie handelt es sich um bestimmte Fälle der Verletzung von Bürgerrechten durch Staatsbedienstete. *Lord Devlins* Definition der zweiten Kategorie ist bis heute außerordentlich umstritten. Sie lautet:

“Cases in the second category are those in which the defendant’s conduct has been calculated by him to make a profit for himself which may well exceed the compensation payable to the plaintiff. (...) It is a factor also that is taken into account in damages for libel; one man should not be allowed to sell another man’s reputation for profit. Where a defendant with a cynical disregard for a plaintiff’s rights has calculated that the money to be made out of his wrongdoing will probably exceed the damage at risk it is necessary for the law to show that it cannot be broken with impunity. This category is not confined to moneymaking in the strict sense. It extends to cases in which the defendant is selling to gain at the expense of the plaintiff some object – perhaps some property which he covets – which either he could not obtain at all or not obtain except at a price greater than he wants to put down. Exemplary damages can properly be awarded where it is necessary to teach a wrongdoer that tort does not pay.”¹²⁵²

Diese Definition ist u. a. deshalb umstritten, weil danach die Absicht sittenwidriger Schadenszufügung allein nicht ausreicht, um eine Privatstrafe auszusprechen; die Kritiker der Entscheidung fragten, warum eine Privatstrafe gegen einen aus Gewinnsucht Handelnden verhängt werden könne, nicht aber gegen jemanden, der ausschließlich zu dem Zweck gehandelt habe, dem Kläger Schaden zuzufügen. Mehrere Gerichte in Übersee weigerten sich, u. a. aus diesem Grund, *Rookes* zu befolgen. Auch in England kam es zu einer Rebellion, als der Court of Appeal einige Jahre später erklärte, *Rookes* sei weder praktikabel noch bindend; das House of Lords habe darin seine Befugnisse überschritten, und daher bräuchten auch erstinstanzliche Richter sie nicht zu befolgen. Das House of Lords antwortete auf die Herausforderung mit gleicher Schärfe, verwahrte sich gegen die Unbotmäßigkeit

¹²⁵² *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, 411, HL.

der Berufungsrichter und verengte den Anwendungsbereich der „exemplary damages“ noch weiter.¹²⁵³ Besonders weitreichende Folgen hatte der Umstand, dass die Mehrheit der Lords die Ansicht zu vertreten schien, dass die Verhängung von „exemplary damages“ nicht nur voraussetze, dass ein Fall sich in eine von *Lord Devlins* „Kategorien“ einordnen lasse: Hinzu komme noch, dass es sich tatbestandlich um einen der „torts“ handeln müsse, für den zur Zeit von *Rookes*, d. h. 1964, bereits eine Präzedenzentscheidung existierte, in der „exemplary damages“ – in dem von *Lord Devlin* definierten engeren Sinn, mithin keine fälschlich als „exemplary“ oder „punitive damages“ bezeichneten „aggravated damages“ – verhängt worden waren. Dieser „cause of action test“ ist für Verletzungen „geistigen Eigentums“ von Bedeutung, da die Verhängung von Privatstrafen in diesem Fall von vornherein auf wenige Tatbestände begrenzt und bei Schutzrechtsverletzungen im gewerblichen Rechtsschutz (außer „copyright“-Verletzungen, s. dazu nachfolgend e)) ganz ausgeschlossen wäre.¹²⁵⁴

In der Literatur waren die Ansichten darüber, ob *Rookes* und *Cassells* im Sinne dieses „cause of action test“ zu interpretieren seien und ob eine derartige Begrenzung ggf. sinnvoll sei, geteilt. Die Law Commission, ein Gremium von Experten aus Wissenschaft und Praxis, dessen Mitglieder vom Secretary of State for Constitutional Affairs (frühere Bezeichnung: Lord Chancellor) ernannt werden und die Reformvorschläge erarbeitet, plädierte 1997 dafür, „punitive damages“ bei allen „wrongs“ („torts und „equitable wrongs“, nicht aber Vertragsverletzungen) zuzulassen, wenn der Verurteilte „deliberately and outrageously disregarded the plaintiff’s rights“.¹²⁵⁵ Die Regierung erklärte jedoch, vorerst keine legislativen Schritte einleiten und stattdessen die weitere Entwicklung der Rechtsprechung abwarten zu wollen. Die Rechtsprechung wiederum, die zunächst der restriktiven Interpretation von *Rookes* und *Cassell* gefolgt war¹²⁵⁶, wurde durch die 2001 ergangene Entscheidung *Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary*¹²⁵⁷ geändert. Das House of Lords erklärte nun, weder *Rookes* noch *Cassells* sei mit Sicherheit zu entnehmen, dass ein „cause of action test“ er-

¹²⁵³ *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, HL.

¹²⁵⁴ Vgl. Lord Wilberforce in *Cassell v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 860: Die wesentlichen Anwendungsfälle von „exemplary damages“ seien „trespass to the person“, „trespass to property“, „false imprisonment“ und „defamation“. Die Law Commission, Report No. 247: Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages (1997), para 1.108 nennt darüber hinaus „malicious prosecution“, „private nuisance“ and „tortious interference with business“. Nach Bently/Sherman, S. 1026, sind „exemplary damages“ wegen der Verletzung „geistigen Eigentums“ nur bei „breach of confidence“ möglich.

¹²⁵⁵ In ihrem Report No. 247: Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages (1997).

¹²⁵⁶ Insbesondere in *AB v. South West Water Services Ltd.* [1993] 1 All ER 609, CA.

¹²⁵⁷ *Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] 3 All ER 193, HL.

forderlich sei, und dies sei auch nicht sinnvoll.¹²⁵⁸ Zum einen sei angesichts der begrifflichen Unklarheiten in der Rechtsprechung vor 1964 kaum feststellbar, ob in den zu untersuchenden Präzedenzfällen tatsächlich „exemplary damages“ oder lediglich „aggravated damages“ verhängt worden seien. Zum anderen – und dies ist der wichtigste und umstrittenste Teil der Entscheidung – erfüllten „exemplary damages“ in besonderen Fällen durchaus vernünftige Zwecke. Darum dürfe die Möglichkeit, sie zu verhängen, nicht von Zufälligkeiten der historischen Entwicklung vor 1964 abhängen und die Weiterentwicklung des Rechts nicht behindert werden.¹²⁵⁹ *Lord Scott* wandte sich in einem Minderheitsvotum gegen diese Ansicht und führte aus, dass die Weiterentwicklung des Rechtsschutzes gegen Machtmissbrauch des Staates sowie die erweiterten Möglichkeiten, mittels „restitutionary damages“ die Herausgabe eines durch ein Delikt erzielten Gewinns zu erzwingen, Privatstrafen in beiden von *Lord Devlin* genannten Kategorien überflüssig gemacht hätten. Er bestritt auch, dass „exemplary damages“ eine positive verhaltenssteuernde Wirkung haben könnten.

Als Folge der *Kuddus*-Entscheidung ist in den hier untersuchten Verletzungsfällen im gewerblichen Rechtsschutz die Verhängung von Privatstrafen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Daher ist die genaue Definition von *Lord Devlins* „zweiter Kategorie“ entscheidend. *Lord Hailsham* erklärte dazu in *Cassell v. Broome* (einem „defamation“-Fall), dass dem Schädiger nicht nachgewiesen werden müsse, dass er die Folgen der Begehung des Delikts förmlich betriebswirtschaftlich kalkuliert habe.

“[T]he mere fact that a tort, and particularly a libel, is committed in the course of a business carried on for profit is not sufficient to bring a case within the second category. Nearly all the newspapers, and most books, are published for profit. What is necessary in addition is (i) knowledge that what is proposed to be done is against the law or a reckless disregard whether what is proposed to be done is illegal or legal, and (ii) a decision to carry on doing it because the prospects of material advantage outweigh the prospects of material loss. It is not necessary that the defendant calculates that the plaintiff’s damages if he sues to judgment will be smaller than the defendant’s profit. This is simply one example of the principle. The defendant may calculate that the plaintiff will not sue at all because he has not the money (...), or because he may be physically or otherwise

¹²⁵⁸ Das House of Lords kann dem (von ihm selbst verkündeten) Practice Statement (Judicial Precedent) [1966] 3 All E. R. 77 zufolge von eigenen älteren Entscheidungen abweichen „when it is right to do so“.

¹²⁵⁹ *Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] 3 All ER 193, HL.

intimidated. What is necessary is that the tortuous act must be done with guilty knowledge for the motive that the chances of economic advantage outweigh the chances of economic, or perhaps physical, penalty.”¹²⁶⁰

e) „Additional damages“

S. 97 (2) des Copyright, Design and Patents Act 1988 sieht vor:

“(2) The court may in an action for infringement of copyright 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.”

Die Rechtsnatur dieser “additional damages” ist umstritten. Handelt es sich um „aggravated damages“, um „exemplary damages“ oder um eine „remedy“ *sui generis*? Das House of Lords hat diese Frage sowohl unter der Geltung der Vorgängervorschrift, s. 17 (3) Copyright Act 1956, als auch in Bezug auf s. 97 (2) CDPA 1988 offen gelassen.¹²⁶¹

In einer älteren Entscheidung des Court of Appeal zu s. 17 (3) Copyright Act 1956, *Williams v. Settle*¹²⁶², wurden ausdrücklich “exemplary/punitive damages” verhängt.¹²⁶³ Der Beklagte hatte lediglich 15 Pfund daran verdient. Das Gericht kritisierte die Handlungsweise des Beklagten wegen des Kummers, den er dem Kläger und dessen Familie bereitet hatte, scharf und verurteilte den Beklagten zur Zahlung von 1.000 Pfund. Diese Entscheidung lag vor *Rookes v. Barnard*, der Entscheidung des House of Lords, in der der qualitative Unterschied zwischen „aggravated“ und „exemplary damages“ deutlich herausgestellt und für eminent wichtig erklärt wurde. Darum ist heute die Frage, ob der Ausdruck „punitive/exemplary damages“ in *Williams v. Settle* in dem Sinne gebraucht wird, den er seit *Rookes v. Barnard* hat, ebenso unklar wie die Frage, ob die *Williams*-Entscheidung

¹²⁶⁰ Lord Hailsham in *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 831.

¹²⁶¹ *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, HL; *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, HL. *Redrow Homes Ltd. v. Bett Bros plc and another* [1998] 1 All E. R. 385, HL.

¹²⁶² *Williams v. Settle* [1960] 2 All E. R. 806.

¹²⁶³ Dazu bereits oben A. II. 1.

überhaupt noch Bestand hat. In den späteren Stellungnahmen zu *Williams v. Settle* wird überwiegend angenommen, dass es sich um „aggravated damages“ gehandelt habe und der Betrag zu hoch ge Griffen sei.¹²⁶⁴

f) „Restitutionary damages“, „disgorgement damages“

„Restitutionary damages“, „restitution“, „unjust enrichment“ und „disgorgement damages“ sind moderne Termini, die hauptsächlich von Wissenschaftlern benutzt werden. Sie werden unterschiedlich definiert.

Das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung ist als eigenes Rechtsgebiet von der englischen Wissenschaft und Praxis erst im 20. Jahrhundert entdeckt worden. Inzwischen hat das Prinzip, dass eine ungerechtfertigte Bereicherung zurückzugewähren ist, in Einzelfällen Bedeutung für die Begründung von Ansprüchen erlangt. So wurde in *Lipkin Gorman v. Karpnale* und in *Westdeutsche Landesbank v. Islington Girozentrale* jeweils die Rückabwicklung nichtiger Verträge auf das Prinzip gestützt, dass ein „unjust enrichment“ zurückzugewähren sei.¹²⁶⁵ In der Regel werden jedoch keine Ansprüche unmittelbar auf dieses Prinzip gestützt. „Restitution“ ist kein eindeutig abgrenzbares und definierbares Rechtsinstitut oder Rechtsgebiet, sondern primär ein gedankliches Konzept, das benutzt wird, um existierende, historisch gewachsene oder spezialgesetzlich geschaffene „remedies“ in einen dogmatischen Zusammenhang zu stellen, um sie besser zu verstehen und dann auch Folgerungen für die Weiterentwicklung des Rechts daraus zu ziehen.

Die Law Commission konstatierte 1997 in einem Bericht „Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages“, dass nach heute überwiegender Ansicht zwei Kategorien von Fällen zu unterscheiden seien, in denen „restitution“ wegen eines „unjust enrichment“ zu gewähren sei:

- „unjust enrichment by subtraction“ (oder „autonomous unjust enrichment“)
- und „unjust enrichment by wrongdoing“, auch „dependent unjust enrichment“.¹²⁶⁶

¹²⁶⁴ Lord Hailsham in *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 832, HL; Pumfrey J in *Nottinghamshire Healthcare National Health Service Trust v. News Group Newspapers Ltd.* [2002] R. P. C. 962, 982.

¹²⁶⁵ *Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd and another* [1992] 4 All E. R. 512, HL; *Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington London Borough Council* [1996] 2 All E. R. 961.

¹²⁶⁶ Law Commission: Report no. 247 (1997): „Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages“, Part III, 1.1.

Die zweite Kategorie umfasst die Begehung von „torts“, „breach of contract“ sowie „equitable wrongs“ (wie „breach of confidence“). Eine der Bereicherung entsprechende Entreicherung des Betroffenen werde hier (anders als in der ersten Kategorie) nicht vorausgesetzt. Die Law Commission bezeichnet „damages“, die statt nach der konkreten Einbuße des Betroffenen anhand des Vermögensvorteils des „wrongdoers“ bemessen werden, als „restitutionary damages“.

Manche Wissenschaftler bezeichnen eine Gewinnabschöpfung nicht als „restitutionary damages“, sondern als „disgorgement damages“.¹²⁶⁷

Edelman, der in einer Abhandlung aus dem Jahre 2002 die Existenz von Gewinnherausgabeansprüchen für jegliche „wrongs“ verfiht, benutzt wiederum eine andere Terminologie, die auf der Arbeit von *Birks* fußt.¹²⁶⁸ Unter „unjust enrichment“ versteht er ausschließlich das Behalten eines „mistaken payment“. Dessen Rückzahlung ist „restitution“, es handelt sich dabei aber nicht um „restitutionary damages“. Diese Bezeichnung ist bei ihm Zahlungen vorbehalten, durch die ein „wrongful transfer of value from a claimant to a defendant“ rückgängig gemacht wird. Dieser „transfer of value“ muss nicht einem „financial loss“ entsprechen, vielmehr genügt, dass es sich um „subtractions (either monetary or non-monetary) from the claimant or the claimant’s *dominium*“ handelt.¹²⁶⁹ Rückgängig gemacht wird sie durch Zahlung des angemessenen Entgelts für die fragliche Handlung, niemals durch Abschöpfung des vom Verletzer erzielten Gewinns.¹²⁷⁰ Zahlungen, die einem Beklagten auferlegt werden, um ihm einen „profit made by wrongful conduct“ zu entziehen, ohne dass dabei eine Vermögensverschiebung eingetreten ist, bezeichnet er als „disgorgement damages“.¹²⁷¹ Diese umfassen folglich bestimmte „common law remedies“, aber auch den „account of profits“. Unter einem „civil wrong“ versteht *Edelman* jegliche Pflichtverletzung, die der Grund für die Gewährung einer „remedy“ ist, gleich ob sie traditionell als „tort“, „equitable wrong“ oder Vertragsverletzung aufgefasst wird.¹²⁷²

Die Einteilung der „remedies“ durch die Bereicherungsrechtler folgt demnach aus systematischen Erwägungen und sprengt die traditionellen Kategorien des Fall-

¹²⁶⁷ Das berichtet *Edelman*, Kap. 3, A 3) a), S. 78, unter Hinweis auf L. Smith (1992) 71 CBR 672, 686.

¹²⁶⁸ *Edelman*, Kap. 2, B 2).

¹²⁶⁹ *Edelman*, Kap. 3A 1) a), S. 68, ohne nähere Ausführungen dazu, was er unter „*dominium*“ versteht. Vgl. Teil 2 D. IV. 1. b) aa).

¹²⁷⁰ *Edelman*, Kap. 2.

¹²⁷¹ *Edelman*, Introduction, S. 1.

¹²⁷² *Edelman*, Kap. 2, S. 25ff.

rechts. Hergebrachte „remedies“ können danach zugleich „restitutionary damages“ sein. Namentlich der „account of profit“ wird von den Bereicherungsrechtlern als Form der „restitutionary damages“ aufgefasst. Der Länderbericht folgt demgegenüber der traditionellen Einteilung, die den „account“ als etwas grundsätzlich anderes ansieht als „damages“ und Formen der „damages“, die mit einem strikt ausgelegten Ausgleichsprinzip nicht vereinbar sind, durch Ausdehnung des Begriffs „loss“ legitimiert. Damit ist keine Stellungnahme zu der sachlichen Frage verbunden.

2. Schadensfeststellung durch das Gericht

a) Beweislast

Bei der Beweislast („burden of proof“) werden die „persuasive burden of proof“ und die „evidential burden of proof“ unterschieden. Erstere betrifft die Rechtsfrage, welche Partei eine bestimmte Tatsache beweisen muss. Letztere betrifft die vom jeweiligen Stand des Prozesses und der Beweiserhebung abhängige Frage, welche Partei zum jeweiligen Zeitpunkt weiteres Material beibringen muss, das ihren Tatsachenvortrag stützt.¹²⁷³

Die Grundregel für die Verteilung der „persuasive burden of proof“ ist, dass sie derjenige trägt, der aus einer Tatsache eine für ihn günstige Rechtsfolge herleitet, und nicht derjenige, der sie bestreitet.¹²⁷⁴ Darum ist der Anspruchsteller für die Schadenshöhe und dafür, dass ein bestimmter Schaden gerade von dem haftungsauslösenden Verhalten des Gegners bewirkt wurde, beweispflichtig.

Die „evidential burden of proof“ fällt zunächst mit der „persuasive burden of proof“ zusammen. Wenn aber der Beweispflichtige so viel Beweismaterial beigebracht hat, dass das Gericht zu seinen Gunsten entscheiden würde, falls kein weiteres Material beigebracht werden würde, dann hat er die „evidential burden of proof“ auf die andere Seite übergewälzt, die sie wiederum zurückwälzen kann, indem sie für ihren Vortrag sprechende Beweise erbringt.¹²⁷⁵

¹²⁷³ Phipson on Evidence, 4–03.

¹²⁷⁴ Phipson on Evidence, 4–03; 4–05.

¹²⁷⁵ Phipson on Evidence, 4–07ff.

b) **Beweismaß**

Grundsätzlich ist das anwendbare Beweismaß in Zivilsachen der Beweis „on a balance of probabilities“. Folglich muss nicht, wie im Strafrecht, jeder vernünftige Zweifel an der Wahrheit der zu beweisenden Tatsache ausgeschlossen sein („beyond reasonable doubt“). Darüber, wie wahrscheinlich die zu beweisende Tatsache dem Gericht in Zivilsachen erscheinen muss, gibt es unterschiedliche Aussagen, die sich kaum miteinander in Einklang bringen lassen. Sehr häufig wird formuliert, die zu beweisende Tatsache müsse dem Gericht wahrscheinlicher erscheinen als das Gegenteil:

“If the evidence is such that the tribunal can say ‘we think it more probable than not’, the burden [of proof] is discharged, but if the probabilities are equal it is not.”¹²⁷⁶

Dieses Beweismaß gilt jedoch nicht in den hier untersuchten Fällen der Schadensermittlung. Die Aussagen darüber, welches Verfahren das Gericht stattdessen anzuwenden hat, variieren erheblich. Zum Teil wird vertreten, dass das Beweismaß in Zivilsachen stets flexibel sei. So soll es höher sein, wenn dem Beklagten eine Straftat vorgeworfen wird.¹²⁷⁷

Häufig wird das Problem auch mit der Frage, wann Ersatz für den „Verlust einer Chance“ zu gewähren ist, in Zusammenhang gebracht.

c) **Verlust einer Chance als Schaden**

Eine grundlegende Entscheidung zu der Frage, ob Ersatz für eine vereitelte Chance zu gewähren ist, ist *Chaplin v. Hicks*¹²⁷⁸. Die Klage wurde hier nicht wegen eines „tort“, sondern wegen „breach of contract“ erhoben. Der Beklagte hatte einen landesweiten Schönheitswettbewerb veranstaltet, an dem ca. 6000 Frauen teilnahmen. Die von ihm selbst bestimmten Regeln sahen vor, dass er von den 50 Teilnehmerinnen, die die Endrunde erreichten, nach eigenem Gutdünken zwölf

¹²⁷⁶ Phipson on Evidence, 4–38 (wo jedoch zugleich ausgeführt wird, das Beweismaß hänge vom Gegenstand des Verfahrens ab); Biotrading & Financing Oy v. Biohit Ltd. [1998] F. S. R. 109, insbes. 121.

¹²⁷⁷ Phipson on Evidence 4–38. Anders Biotrading & Financing Oy v. Biohit Ltd. [1998] F. S. R. 109, insbes. 121, CA: Beweis „on a balance of probability“ reicht im Zivilrecht aus, auch wenn eine Copyrightverletzung eine Straftat ist.

¹²⁷⁸ Chaplin v. Hicks [1911–1913] All E. R. Rep. 224, CA.

auswählen würde, die dann als Preise mehrjährige Engagements als Schauspielerinnen in seinen Theatern mit 3–5 Pfund Gage pro Woche erhalten würden. Die Klägerin erreichte die Endrunde. Der Beklagte gab ihr jedoch keine Gelegenheit, sich vorzustellen. Sie erhielt in 1. Instanz 100 Pfund Schadensersatz zugesprochen. Dagegen wandte der Beklagte ein, dass ganz ungewiss sei, ob er die Klägerin ausgewählt hätte. Darum sei der Schaden erstens zu weit entfernt von der Vertragsverletzung („too remote“) und zweitens nicht quantifizierbar.

Der Einwand der „remoteness“ des Schadens wurde vom Gericht verworfen, da diese Begrenzung bei Schadensersatzansprüchen wegen Vertragsverletzungen lediglich bedeute,

“that the damages must be such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of the parties to the contract, and must not be extraneous to the contract”¹²⁷⁹,

und da für beide Parteien offensichtlich gewesen sei, dass die Versagung der Gelegenheit, sich dem Beklagten vorzustellen, die Klägerin der Chance berauben würde, einen der Verträge zu gewinnen. Im Hinblick auf das zweite Argument erwogen die Richter, ob der Umstand, dass zwischen der Klägerin und dem Preis die willkürliche Entscheidung des Beklagten stand, bedeute, dass der Schaden nicht „quantifizierbar“ sei. Sie lehnten dies jedoch ab. *Fletcher Moulton LJ* hielt einfach für entscheidend, dass die Klägerin zu einer begrenzten „Klasse“ von Wettbewerbsteilnehmern gehörte, die sich um etwas bewerben konnten, was einen erheblichen Geldwert hatte:

“I have come to the conclusion that where a man has a right to belong to a limited class of competitors for something of value, and that right is taken from him, it is always open to the jury, and in fact their duty, to assess the damage he has sustained.”¹²⁸⁰

Vaughan Williams LJ erwog, ob der Umstand, dass die Chance der Klägerin keinen Marktwert hatte, weil sie sie nicht veräußern konnte, dazu führte, dass sie keinen Geldwert besaß, meinte jedoch, das Gericht müsse den Wert der Chance trotzdem schätzen, auch wenn sie nur für die Klägerin einen Vermögenswert hatte:

¹²⁷⁹ *Chaplin v. Hicks* [1911–1913] All E. R. Rep. 224, 229, CA.

¹²⁸⁰ *Fletcher Moulton LJ* in *Chaplin v. Hicks* [1911–1913] All E. R. Rep. 224, 229, CA.

“I deny that the mere fact that it is impossible to assess the damages with precision and certainty relieves a wrongdoer from paying any damages in respect of the breach of duty of which he has been guilty. But I will not lay down that it can in every case be left to the jury to assess damages; there may be cases in which the loss resulting from a breach of contract is so dependent on the mere unrestricted volition of another person that it would be impossible to arrive at any assessable loss resulting from such breach. It is true that in the present case there was no market to furnish a measure of damages; the right of each candidate to compete was personal to herself and could not be transferred. (...) At the same time I think the jury might reasonably have asked themselves the question, if the right to compete and the chance of winning could have been sold, at what price it could have been sold. In my opinion, anyone could assign a value to the plaintiff’s chance. Under those circumstances I think the question was one for the jury. They came to the conclusion that to take away from the plaintiff the opportunity of competing as one of the fifty candidates for the twelve prizes which were to be distributed was to deprive her of something which had money value. In my opinion, they were right, and this appeal therefore fails.”

Das Gericht untersuchte somit den Einwand, der Schaden sei auf Grund der Unsicherheit über die Frage, wie der Beklagte entschieden hätte, nicht bewertbar, unter einem ganz speziellen Gesichtspunkt. Es sah den möglichen Schaden der Klägerin nicht darin, dass ihr einer der Preise entgangen sein könnte, und das Rechtsproblem des Falles nicht darin, festzulegen, wie wahrscheinlich es sein müsse, dass die Klägerin ohne die Vertragsverletzung des Beklagten einen der Preise gewonnen hätte. Vielmehr untersuchte es die Frage, ob das Recht der Klägerin, an der Endrunde teilzunehmen, d. h. ihre Gewinnchance von etwas weniger als 1:4, als solche einen Vermögenswert hatte. Es beantwortete diese Frage mit der Erklärung, *dass es sich bei der vereitelten Chance materiellrechtlich um ein vermögenswertes Rechtsgut gehandelt habe*, obwohl sie mangels Handelbarkeit keinen Marktwert hatte, und folgerte daraus, dass das Gericht gehalten sei, dieses vermögenswerte Recht irgendwie zu bewerten.

Schon vor *Chaplin v. Hicks*, mindestens seit dem 19. Jahrhundert, gab es eine Regel, wonach ungewisse zukünftige Vermögensschäden bereits dann zu berücksichtigen waren, wenn die Möglichkeit ihres Eintritts dem Gericht reell erschien. Das war insofern von Bedeutung, als eine Klage auf Feststellung der Verantwortlichkeit für eventuelle künftige Schäden oder ein Verschieben der Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt damals nicht möglich war. So hielt das House of

Lords es bereits 1911 für etabliertes Recht, dass die Hinterbliebenen eines getöteten Menschen für den Verlust möglicher, aber ungewisser finanzieller Zuwendungen des Opfers zu entschädigen seien, sofern die Hinterbliebenen im Fall des Weiterlebens des Opfers “a reasonable expectation of pecuniary benefit“ gehabt hätten:

“[I]n my view the real question is that which Willes, J. defines in *Dalton v. South Easter Rail Co.*, which was quoted to us: ‘Aye or no, was there a reasonable expectation of pecuniary advantage?’”¹²⁸¹

Später wurde diese Rechtsprechung mit *Chaplin v. Hicks* in Zusammenhang gebracht und unter dem Stichwort „Verlust einer Chance als Schaden“ zusammengefasst. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind heute Anwaltshaftungsfälle. In dem 1958 vom Court of Appeal entschiedenen Fall *Kitchen v. Royal Air Force Association* hatten die beklagten Anwälte es versäumt, Beweise darüber zu sichern, wie es zum Tod des Ehemannes der Klägerin durch einen Stromschlag hatte kommen können, und die Klägerin auch nicht darüber informiert, welche rechtlichen Schritte sie gegen die möglicherweise verantwortliche Elektrizitätsgesellschaft einleiten konnte. Mittlerweile waren Jahre vergangen und die Beweismittel nicht mehr vorhanden, so dass offen blieb, ob die Klägerin einen Anspruch gegen die Elektrizitätsgesellschaft hätte durchsetzen können. *Lord Evershed* führte dazu aus:

“Mr O’Connor’s [Beklagtenvertreter] point is that we have now to consider the question of liability as between the plaintiff and the electricity company (or their successors) as though it were a distinct proceeding within the present action; and Mr O’Connor says that, if we find on balance against the plaintiff, that is to say, that she fails in her claim against the electricity board (considered as if it were a separate and existing proceeding), then it follows that her damage is no more than nominal. If that is the right approach, it must follow that in any case such as the present the result expressed in terms of money is always all for the plaintiff or nothing. I cannot, for my part, accept that as the right formulation of the problem.

If, in this kind of action, it is plain that an action could have been brought, and if it had been brought that it must have succeeded, of course the answer is easy. The

¹²⁸¹ Viscount Haldane in *Taff Vale Railway Co. v. Jenkins* [1911–13] All E. R. Rep. 160, 162, HL. Die von ihm zitierte Entscheidung stammt aus dem Jahr 1858.

damaged plaintiff then would recover the full amount of the damages lost by the failure to bring the action originally. On the other hand, if it be made clear that the plaintiff never had a cause of action, that there was no case which the plaintiff could reasonably ever have formulated, then it is equally plain that the answer is that she can get nothing save nominal damages for the solicitors' negligence. (...)

But the present case falls into neither one nor the other of the categories which I have mentioned. (...) The question is, has the plaintiff lost some right of value, some chose in action of reality and substance? In such a case, it may be that its value is not easy to determine, but it is the duty of the court to determine that value as best it can.¹²⁸²

Er kam dann, wie der erstinstanzliche Richter, zu dem Ergebnis, dass dem Erfolg einer Klage der Klägerin gegen das Elektrizitätswerk zwar „Schwierigkeiten“ entgegengestanden hätten, dass sie aber eine reelle Chance gehabt hätte und damit um eine, wie er formuliert hatte, „chose in action of reality and substance“ gebracht worden war. Sein Kollege *Lord Parker* verlangte nicht einmal das, sondern ging so weit, zu sagen, dass ein Kläger immer mehr als rein nominellen Schadensersatz erhalten müsse, wenn das Gericht nicht überzeugt sei, dass die Klage ohne Erfolg geblieben wäre:

“If the plaintiff can satisfy the court that she would have had some prospect of success, then it would be for the court to evaluate those prospects, taking into consideration the difficulties that remained to be surmounted. In other words, unless the court is satisfied that the claim was bound to fail, something more than nominal damages fall to be awarded.”¹²⁸³ (Hervorhebung von mir)

Demnach steht dem Kläger in Anwaltshaftungsfällen bereits immer dann, wenn er nachgewiesen hat, dass der Beklagte eine Vertragsverletzung begangen hat und dass ein Erfolg seiner Klage zumindest nicht ausgeschlossen war, Schadensersatz zu. Auch wenn dem materiell-rechtliche Überlegungen zu Grunde liegen, steht eine derart weit gefasste Aussage in einem Spannungsverhältnis zu den Regeln über die Beweislast und das Beweismaß. Noch 1970 wurde sie in *Sykes v. Midlands Bank* vom Court of Appeal für abwegig gehalten. Es ging dabei im Rahmen einer Anwaltshaftungsklage darum, ob der Kläger bestimmte Untermietverträge

¹²⁸² Lord Evershed in *Kitchen v. Royal Air Force Association and others* [1958] 1 W. L. R. 563, 574f., CA.

¹²⁸³ *Parker LJ in Kitchen v. Royal Air Force Association and others* [1958] 1 W. L. R. 563, 576f., CA.

nicht abgeschlossen hätte, wenn der Anwalt ihn pflichtgemäß auf ein damit verbundenes Risiko aufmerksam gemacht hätte. Die Richter verlangten übereinstimmend von dem Kläger den Nachweis “on a balance of probabilities”, dass er die Verträge nicht abgeschlossen hätte, wenn er auf das Risiko hingewiesen worden wäre. *Salmon LJ* führte – anscheinend in Unkenntnis von *Kitchen v. Royal Air Force Association* – aus:

“Counsel for the plaintiffs also sought to turn *Chaplin v. Hicks* (...) to his own advantage. He contended that even if it were probable that the plaintiffs, if properly advised, would have executed the underleases, yet if there were a chance, however slim, that they would not have done so, the plaintiffs were entitled to some damages for the loss of that chance. I cannot accept that proposition, attractively though it was put. It would lead to the strange result that unless the defendants could prove with certainty that they had not caused damage, they would be liable for the remote chance that they may have done so. This seems to me to turn the onus of proof on its head. In my view the plaintiffs cannot succeed unless they can prove that the negligence was probably a cause of their executing the underleases. Since they failed to do so, their claim does not get off the ground.

Chaplin v. Hicks was a very different case from the present. That was a case in which the plaintiff contracted for a chance to win a benefit in a competition. The defendant in breach of contract deprived the plaintiff of that chance. This court held that if the chance was capable of valuation (as they concluded it was) the plaintiff was entitled to substantial damages for being deprived of it.”¹²⁸⁴

Salmon LJ meinte demnach, dass *Chaplin v. Hicks* sich von den sonstigen Fällen, in denen fraglich ist, ob dem Kläger ohne das die Schadensersatzpflicht auslösende Ereignis in der Zukunft ein Vorteil zugefallen wäre oder ihm ein bestimmter Nachteil nicht entstanden wäre, in einem entscheidenden Punkt unterscheidet: Der Beklagte *Hicks* hatte sich der Klägerin gegenüber vertraglich gerade dazu verpflichtet, ihr die Chance auf Teilnahme an der Endausscheidung einzuräumen, wenn sie in der Vorrunde einen der ersten 50 Plätze belegte, und ihr diese dann doch verweigert. Der beklagte Anwalt dagegen war nur verpflichtet, seine Mandanten tatsächlich nicht zu schädigen. Eine faktische Beweislastumkehr in allen Fällen der Pflichtverletzung – so *Salmon LJ* – könne darum aus *Chaplin v. Hicks* nicht hergeleitet werden.

¹²⁸⁴ *Salmon LJ* in *Sykes v. Midland Bank Executor* [1970] 2 All E. R. 471, 479f., CA.

Die Gegenansicht hat sich jedoch durchgesetzt. In dem 1995 entschiedenen, tatsächlich ähnlich wie *Sykes* liegenden Fall *Allied Maples v. Simmons & Simmons* wurde von dem Kläger nur verlangt, nachzuweisen, dass er – hätten die beklagten Anwälte auf ein bestimmtes Risiko hingewiesen, das mit einer Transaktion verbunden war – nachverhandelt hätte. Dies sei eine Frage der „quantification of damages“, für die die Beweiserleichterung gelte. Wenn eine „real or substantial chance as opposed to a speculative one“ bestanden habe, dass der Vertragspartner nachgegeben hätte, stehe dem Kläger Schadensersatz in Höhe des geschätzten Wertes dieser Chance zu.¹²⁸⁵

Die Ersatzfähigkeit von Chancen ist, wie bereits die zitierten Eisenbahnfälle zeigen, nicht auf „breach of contract“ beschränkt. Auch im Deliktsrecht genügt der Nachweis, dass dem Kläger eine reelle Chance genommen wurde:

“To my mind the issue and the sole issue is whether that chance or probability was substantial. If it was it must be evaluated. Many different words could be and have been used to indicate the dividing line. I can think of none better than ‘substantial’ on the one hand, or ‘speculative’ on the other. It must be left to the good sense of the tribunal to decide on broad lines, without regard to legal niceties, but on a consideration of all the facts in proper perspective. (...) ‘Injury’ in the Fatal Accidents Act 1846 does not and could not possibly mean loss of a certainty. It must and can only mean loss of a chance. (...)”¹²⁸⁶

Auch in einer Entscheidung, in der es um die Haftung eines Unternehmens ging, das fahrlässig eine sehr ungünstige und faktisch unrichtige Auskunft über einen früher für das Unternehmen tätigen Versicherungsmakler erteilt hatte, wies *Lord Lowry* darauf hin, dass dem aus „negligence“ (einem „tort“) vorgehenden Kläger diese Regel zugute komme:

“Once the duty of care is held to exist and the defendants’ negligence is proved, the plaintiff only has to show that by reason of that negligence he has lost a reasonable chance of employment (which would have to be evaluated) and has

¹²⁸⁵ *Allied Maples Group Ltd. v. Simmons & Simmons* [1995] 1 W. L. R. 1602 = 4 All E. R. 907, CA. Ebenso *Sharif and others v. Garrett & Co. (a firm)* [2002] 3 All E. R. 195, CA.

¹²⁸⁶ *Lord Reid in Davies v. Taylor* [1972] 3 All E. R. 836, 838 HL. Es ging hier um die Chance, dass eine Ehefrau, die von ihrem Mann getrennt lebte, als dieser vom Beklagten bei einem Unfall getötet wurde, sich wieder mit dem Mann versöhnt hätte. Als in einer intakten Ehe lebende Ehefrau hätte sie Unterhalt beanspruchen können. (Das House of Lords verneinte das Bestehen einer realen Chance auf Versöhnung.)

thereby sustained loss (...). He does not have to prove that, but for the negligent reference, Scottish Amicable would have employed him.”¹²⁸⁷

Abgelehnt wird die Anwendung der Theorie dagegen im Arzthaftungsrecht: Hier muss der Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden „on a balance of probabilities“ nachgewiesen werden, und der Kläger erhält je nach Ergebnis alles oder nichts.¹²⁸⁸ Bei Anwendbarkeit der Theorie richtet sich die Höhe des zuzusprechenden Betrages dagegen nach der Größe der Chance, wie *Lord Diplock* in *Mallet v. McMonagle* erklärte:

“The role of a court in making an assessment of damages which depends upon its view as to what will be and what would have been is to be contrasted with its ordinary function in civil action of determining what was. In determining what did happen in the past a court decides on the balance of probabilities. Anything that is more probable than not, it treats as certain. But in assessing damages which depend upon its view as to what will happen in the future or would have happened in the future if something had not happened in the past, the court must make an estimate as to what are the chances that a particular thing will or would have happened and reflect those chances, whether they are more or less than even, in the amount of damages which it awards.” (Hervorhebung von mir)¹²⁸⁹

Der zugesprochene Betrag ist proportional zu der jeweiligen Wahrscheinlichkeit:

“If the appellant showed any substantial (i. e. not merely fanciful) possibility (...) she was entitled to compensation for being deprived of that possibility. The damages would, of course, be scaled down (...), according as the possibility became progressively more remote. But she would still be entitled to some damages up to the point where the possibility was so fanciful and remote as to be *de minimis*.”¹²⁹⁰

¹²⁸⁷ *Spring v. Guardian Assurance plc* [1994] 3 All E. R. 129, diese Aussage war *obiter*, da das House of Lords hier lediglich vorab über die Existenz einer Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer zu entscheiden hatte.

¹²⁸⁸ *Hotson v. East Berkshire Area Health Authority* [1987] 2 All E. R. 909, HL (15-prozentige Heilungschance nicht ersatzfähig).

¹²⁸⁹ *Lord Diplock* in *Mallet v. McMonagle* [1969] 2 All E. R. 178, 190f. – In dem oben erwähnten Fall *Kitchen v. Royal Air Force Association* hatte der erstinstanzliche Richter der Klägerin 2/3 der Summe zugesprochen, die sie erhalten hätte, wenn sie der Elektrizitätsgesellschaft nachgewiesen hätte, dass sie für den Tod ihres Mannes verantwortlich war. Die Richter des Court of Appeal hielten das zwar für zu hoch gegriffen, ließen das Urteil jedoch bestehen, weil die Höhe nicht Gegenstand der Berufung war.

¹²⁹⁰ *Lord Simon of Glaisdale* in *Davies v. Taylor* [1972] 3 All E. R. 836, 844f., HL.

Lord Reid plädierte außerdem dafür, diesen Maßstab auch dann anzuwenden, wenn das Gericht von einer mehr als 50prozentigen Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts ausgeht. Das ist insofern bemerkenswert, als der Kläger danach im Bereich der Schadensermittlung auch dann, wenn sein Vortrag dem in Zivilsachen sonst üblichen Beweismaß genügt, keinen vollen Anspruch hätte und immer ein Abschlag vorzunehmen wäre, wenn er den Schadenseintritt nicht mit Sicherheit nachweisen kann. *Lord Reid* meinte somit, dass nicht lediglich dem Kläger eine Beweiserleichterung für den Fall zu gewähren ist, dass er den Schadenseintritt nicht mit mehr als 50prozentiger Wahrscheinlichkeit nachweisen kann, sondern dass die Schadensermittlung insgesamt speziellen Regeln zu unterstellen sei:

“I am well aware of the fact that in real life chances rarely are or can be estimated on mathematical terms. But for simplicity of argument let me suppose two cases of a widow who had separated from her husband before he was killed. In one case it is estimated that the chance that she would have returned to him is a 60 per cent probability (more likely than not) but in the other the estimate of that chance is a 40 per cent probability (quite likely but less than an even chance). In each case the tribunal would determine what its award would have been if the spouses had been living together when the husband was killed, and then discount it or scale it down to take account of the probability of her not returning to him. (...)

If the balance of probability were the proper test what is to happen in the two cases which I have supposed of a 60 per cent and a 40 per cent probability? The 40 per cent case will get nothing but what about the 60 per cent case? Is it to get a full award on the basis that it has been proved that the wife would have returned to her husband? That would be the logical result. I can see no ground at all for saying that the 40 per cent case fails altogether but the 60 per cent case gets 100 per cent. But it would be almost absurd to say that the 40 per cent case gets nothing while the 60 per cent case award is scaled down to that proportion of what the award would have been if the spouses had been living together. That would be applying two different rules to the two cases. So I reject the balance of probability test in this case.”¹²⁹¹

Die anderen Mitglieder des Gerichts äußerten sich indessen zu diesem von *Lord Reid* hier vorgeschlagenen Modell nicht. Derzeit ist die Frage seiner Anwendbarkeit wohl zumindest für die Fälle, in denen die Wahrscheinlichkeit mehr als 50%

¹²⁹¹ Lord Reid in *Davies v. Taylor* [1972] 3 All E. R. 836, 838f., HL.

beträgt, nicht abschließend geklärt. Eine ältere erstinstanzlichen Entscheidung, in der der Richter den Schaden bei Anwendung des „balance of probabilities“-Standards für erwiesen gehalten und einen Abzug von 10% von dem vollen Schadensbetrag gemacht hatte, um der zehnpromzentigen Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass die Chance sich nicht realisiert hätte, wurde in *Allied Maples v. Simmons & Simmons* für unrichtig gehalten, da dann, wenn der Schaden „on a balance of probabilities“ erwiesen sei, kein Abzug gerechtfertigt sei.¹²⁹² Die endgültige Entscheidung dieser Frage bleibt abzuwarten.

d) Gerichtliches Ermessen

Früher war die Schadensfestsetzung Sache der Jury. Heute ist in Zivilsachen nur noch in Verfahren wegen „defamation“ eine Jury beteiligt, wenn eine der Parteien dies verlangt.

Das Gericht kann sich bei der Sachverhaltsermittlung einer Reihe von Hilfspersonen bedienen. Zum einen können Anwälte mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung vom Lord Chancellor¹²⁹³ zu „examiners of the court“ ernannt werden¹²⁹⁴ und in dieser Eigenschaft Zeugenaussagen vor dem Termin zur Verhandlung („depositions“) aufnehmen.¹²⁹⁵ Das Gericht kann auch einen „assessor“, der in einem bestimmten Bereich „skill and experience“ besitzt, beauftragen, einen Bericht über eine Angelegenheit, die mit dem Streitgegenstand im Zusammenhang steht, anzufertigen oder dem Verfahren oder einem Teil davon beizuwohnen und das Gericht diesbezüglich zu beraten.¹²⁹⁶

Wie die bisherigen Ausführungen ergeben, hat das Gericht bei der Feststellung der Schadenshöhe einen erheblichen Spielraum. Andererseits ist eine willkürliche Schätzung unzulässig:

“[T]he estimate of amount must be based on solid grounds, both of fact and law.”¹²⁹⁷

¹²⁹² Stuart-Smith LJ in *Allied Maples Group Ltd. v. Simmons & Simmons* [1995] 1 W. L. R. 1602, 1612.

¹²⁹³ Der Lord Chancellor ist der Präsident der Chancery Division des High Court.

¹²⁹⁴ CPR Rule 34.15.

¹²⁹⁵ CPR Rule 34.8.

¹²⁹⁶ Section 70 Supreme Court Act 1981 c. 54; CPR Rule 35.15.

¹²⁹⁷ Lord Kinnear in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104.

Die Zahl der Rechtsmittelverfahren ist außerordentlich gering. Findet es statt, unterliegt die Beweiswürdigung grundsätzlich auch inhaltlich der Überprüfung des Court of Appeal bzw. House of Lords, die jedoch beide nicht selbst Beweise erheben. Die Überprüfung der Schätzung von „damages“ ist jedoch auf Rechtsfehler und grobe Abweichungen von der Schadenshöhe, die die höhere Instanz für korrekt hält, begrenzt:

“Whether the assessment of damages be by a judge or a jury, the appellate court is not justified in substituting a figure of its own for that awarded below simply because it would have awarded a different figure if it had tried the case at first instance. Even if the tribunal of first instance was a judge sitting alone, then, before the appellate court can properly intervene, it must be satisfied either that the judge, in assessing the damages, applied a wrong principle of law (as by taking into account some irrelevant factor or leaving out of account some relevant one); or, short of this, that the amount awarded is either so inordinately low or so inordinately high that it must be a wholly erroneous estimate of the damage.”¹²⁹⁸

Zur Überprüfung von Juryentscheidungen s. u. C. IV.

II. Berechnung des „special damage“ in Verletzungsfällen

Dem Verletzten steht diejenige Geldsumme zu, durch deren Besitz er in die Lage versetzt wird, in der er sich befände, wenn die Verletzung nicht begangen worden wäre.¹²⁹⁹ Mitunter wird dies auch als die Summe bezeichnet, um die sich der Wert des verletzten Rechts in Folge der Verletzung vermindert habe (“the depreciation caused by the infringement of the value of the intellectual property right as a chose in action”¹³⁰⁰).

¹²⁹⁸ Lord Guest in *Khawam & Co. v. Chellaram & Sons (Nigeria) Ltd.* [1964] R. P. C. 337, 343, PC. Vgl. auch *Irvine & Ors v. TalkSport Ltd.* [2003] EWCA Civ 423 (01 April 2003), Rn. 105: (“in a case where the assessment which the judge has made is clearly wrong, this court has a duty to intervene in order to put it right”; Summe von £ 2.000 auf £ 25.000 heraufgesetzt).

¹²⁹⁹ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter d).

¹³⁰⁰ *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing* [1936] 1 All E. R. 177, 180.

Eine der wenigen offenbar allgemeine Billigung findenden allgemeinen Aussagen zur Schadensermittlung ist, dass

“the defendants being wrongdoers, damages should be liberally assessed but (...) the object is to compensate the plaintiffs and not to punish the defendants”¹³⁰¹.

1. Ermittlung des entgangenen Gewinns durch entgangenen Absatz

Häufig nutzt der Verletzte den Gegenstand des Schutzrechts, um ein Produkt herzustellen. Mögliche Schadenspositionen sind dann der Gewinn, der ihm dadurch entgeht, dass der Verletzer durch die Herstellung und Vermarktung von Gegenständen mit ihm in Wettbewerb tritt,¹³⁰² dass der Verletzte wegen der Unterbietung seiner Preise durch den Verletzer gezwungen wurde, seine eigenen Preise zu senken¹³⁰³ oder dass der Verletzer (ein gewerblicher Nutzer der patentierten Maschine) die Maschine nicht bei ihm gekauft hat.¹³⁰⁴ Im zuletzt genannten Fall ist der Einwand des Verletzers, er hätte sich anderweitig eingedeckt, wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass er mit der gewählten Verfahrensweise das Recht verletzte, ausgeschlossen:

„It appears to me to be entirely outside the case to suggest that if the Plaintiffs would not allow the use of an infringement of their patent the Defendants would have gone elsewhere. I must assume for the purpose of this inquiry that the machine the Defendants took over was the best one for their purpose, and the one they wanted; and I cannot allow myself to be influenced by the suggestion that had they been warned they would have bought someone else’s invention. The injury to the Plaintiffs remains the same, and also the amount of actual damage which they have sustained.”¹³⁰⁵

¹³⁰¹ General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd. [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter d).

¹³⁰² General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd. [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter h) (Patent). Ebenso Paterson Zochonis v. Merfarken Packaging [1986] 3 All E. R. 522, 538, CA (“copyright”); Draper v. Trist [1939] 56 R. P. C. 429 (“passing off”); McGregor 1448. Besonderheit in United Telephone Co. v. Walker & Oliver [1887] R. P. C. 63: entgangene Mieteinnahmen (Patentinhaber schloss ausschließlich Mietverträge ab).

¹³⁰³ American Braided Wire Company v. Thomson 7 R. P. C. 152: wenn Preissenkung erforderlich, um sich angesichts der Konkurrenz durch den Verletzer auf dem Markt halten zu können (Beweislast trägt der Verletzte); Gerber v. Lectra [1995] R. P. C. 383; Alexander v. Henry (1895) 12 R. P. C. 360, 367 (passing off).

¹³⁰⁴ Boyd v. The Tootal Broadhurst Lee Co (1894) 11 R. P. C. 175, 182; British United Shoe Machinery Company Ld. v. A. Fussell & Sons Ltd. [1910] R. P. C. 205, 208 (aber großzügiger Abzug vom sehr hohen Entgelt in Anbetracht der vom Verletzten ersparten Kosten).

¹³⁰⁵ Robinson V. C. in Boyd v. The Tootal Broadhurst Lee Co. (1894) 11 R. P. C. 175, 183.

a) Ermittlung des dem Verletzten entzogenen Absatzes

Der Verletzte hat die bereits in den Abschnitten zum deutschen und französischen Recht geschilderten Schwierigkeiten bei dem ihm obliegenden Nachweis des Ausmaßes des ihm gerade durch die Verletzungshandlung entgangenen Absatzes. Ist der Umfang der vom Verletzer getätigten Geschäfte bekannt, steht das Gericht vor der Frage, ob der Verletzte diese Geschäfte selbst hätte tätigen können, wenn die Verletzung unterblieben wäre.

aa) Absenkung des Beweismaßes; Verlust einer Chance als Schaden

Das Beweismaß ist dabei niedriger als der sonst geltende Standard der „balance of probabilities“, wonach die Tatsachen, aus denen sich der behauptete Schaden ergibt, wahrscheinlicher sein müssten als ihr Nichtvorliegen. In einer neueren Entscheidung, die eine „copyright“-Verletzung betraf, wurde zwar der Standard „on a balance of probabilities“ für anwendbar gehalten. Der Richter war jedoch der Ansicht, dass dieser Standard flexibel sei und in besonderen Fällen auch eine Wahrscheinlichkeit von unter 50% genüge:

“[T]he character of the acts themselves which produce the damage and the circumstances under which these acts are done must regulate the degree of certainty and particularity with which the damage done ought to be stated and proved. As much certainty and particularity must be insisted on, both in pleading and proof of damage, as is reasonable, having regard to the circumstances and to the nature of the acts themselves by which the damage is done.’ (...) Quantification of the (...) damages requires an estimate to be made of the number of lost sales.”¹³⁰⁶

In dem zu entscheidenden Fall – der den Vertrieb von Raubkopien von Filmen auf Video betraf – sah das Gericht die bekannt gewordene Zahl der vertriebenen Raubkopien als Mindestmaß des dem Verletzten verlorengegangenen Absatzes an, obwohl diese Raubkopien zu niedrigeren Preisen vertrieben worden waren als die

¹³⁰⁶ Columbia Pictures Industries v. Robinson [1988] F. S. R. 531, 536.

rechtmäßigen Kopien; als Obergrenze sah der Richter die „vernünftigen Verkaufsprognosen“ des Verletzten an.

In der patentrechtlichen Entscheidung *Gerber v. Lectra*, in der es um die Frage ging, wie viele der vom Beklagten verkauften patentverletzenden Maschinen der Verletzte hätte absetzen können, wenn die Verletzung unterblieben wäre, wurde dagegen vom Court of Appeal die Theorie vom Verlust einer Chance als Schaden angewandt. Der erstinstanzliche Richter hatte ausgeführt:

“[Defendant’s counsel] said (...) I should consider the evidence as to each transaction individually and decide whether or not [the patentee] would have made the sale absent [the infringer]. Every sale with an over 50% probability would count for [the patentee] on a lost profits basis ... [Plaintiff’s counsel] favoured a more general approach, that having heard the evidence about all 25 sales I should form a general view as to what proportion of these [the patentee] would have made absent [the infringer]. I think [Plaintiff’s counsel] is right ...”¹³⁰⁷

Er hatte den Verletzten 60% des hypothetischen entgangenen Gewinns auf die 25 vom Verletzer verkauften Maschinen zugesprochen, ohne dabei zu spezifizieren, welche Maschinen die Kläger seiner Meinung nach an Stelle der Beklagten hätten verkaufen können und welche nicht. Auf den detaillierten, einzelfallbezogenen Vortrag der Beklagten über die (Un-)Wahrscheinlichkeit, dass die Klägerin diese einzelnen Geschäfte bei Unterbleiben der Verletzung selbst hätte machen können, ging er nicht ein. Der Court of Appeal billigte diese Vorgehensweise. Die Frage, ob der Klägerin Gewinn entgangen sei, hänge von dem hypothetischen Verhalten Dritter (der Kunden) ab. Diese Konstellation entspreche der Lage in der Entscheidung *Allied Maples Group Ltd. v. Simmons & Simmons*¹³⁰⁸. Hier wie dort genüge der Nachweis einer „substantial chance“, dass das für den Kläger günstige Ereignis eingetreten wäre, mit der Folge, dass das Gericht einen anteiligen Betrag zuzusprechen habe.¹³⁰⁹ Der Richter – so der Court of Appeal – sei auch berechtigt gewesen, den entgangenen Gewinn insgesamt zu schätzen statt separat für jede Maschine einzeln, und habe die Entscheidung demzufolge auch nicht, wie die Beklagten meinten, unzureichend begründet.

¹³⁰⁷ Jacob J in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1995] R. P. C. 383, 407.

¹³⁰⁸ Dazu oben C. I. 2. c).

¹³⁰⁹ *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 459f., CA.

bb) Schätzung eines Mindestschadens auch bei Fehlen tatsächlicher Anhaltspunkte (insbesondere bei „passing off“)

Kann in Anbetracht der Umstände, insbesondere weil die Parteien direkte Wettbewerber waren, angenommen werden, dass dem Verletzten jedenfalls irgendein Schaden durch die Konkurrenz des Verletzers entstanden ist, so gilt:

“[W]e must arrive at a conclusion as best we can, not tying ourselves down by any hard and fast rule, not requiring the Plaintiffs to establish before us that any definite number of retailers would have come to the Plaintiffs if the Defendants had not supplied infringing instruments, but dealing with the matter broadly, and as best we can as men of common sense.”¹³¹⁰

Bei „passing off“ besteht sogar stets eine Rechtsvermutung dafür, dass dem Verletzten ein Schaden entstanden ist, wie der Court of Appeal in der Entscheidung *Draper v. Trist* ausführte.

“ ‘[A] manufacturer has a right of action against one who affixes to his own goods, the known and accustomed mark of the former, and sells them upon a representation that they are of the manufacture which such mark would denote them to be. Such conduct towards a trader naturally imports damage; for it cannot be doubted that supplying a market with spurious goods has a tendency to injure the maker of the genuine article.’ Now that, if I may say so with respect, appears to me to be not merely good law, but good sense[.] (...). It is a matter in which the ordinary knowledge of business which a juryman is entitled to use tells one that it is impossible in business to put upon the market large quantities of deceptive goods without doing, at any rate, some damage. What that damage is to be is a matter which has to be considered in the light of all the facts of the case and the whole of the evidence that is led.”¹³¹¹

Da allein auf Grund der Präsenz nachgemachter Waren auf dem Markt nahe liege, dass jedenfalls irgendein Schaden entstanden sei, dürfe und müsse in einem dergartigen Fall „irgendwie“ geschätzt werden, und der Kläger dürfe jedenfalls nicht deshalb auf „nominal damages“ beschränkt werden, weil er keine konkreten einzelnen ihm entgangenen Geschäfte nachweisen könne.

¹³¹⁰ Cozens-Hardy MR in *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911) 28 R. P. C. 157, 161f. CA.

¹³¹¹ Greene M. R. in *Draper v. Trist* [1939] R. P. C. 429, 436, CA; der von ihm zitierte Ausspruch stammt von Mr Justice Maule in *Rodgers v. Nowill* 5 Common Bench 109, 127. – Vgl. damit das Zitat aus RGZ 6, 356 oben Teil 2 C. II. 1. a) cc).

cc) Umkehr der Beweislast im Einzelfall

Mitunter wird formuliert, wenn der Verletzer mit dem Verletzten in Wettbewerb getreten sei, bemesse sich der Schaden „normalerweise“ nach dem Gewinn, den der Patentinhaber gemacht hätte, wenn er selbst die Geschäfte getätigt hätte, die der Verletzer zu sich herübergezogen hat:

“Many patents of inventions belong to manufacturers, who exploit the invention to make articles or products which they sell at a profit. The benefit of the invention in such cases is realised through the sale of the article or product. In these cases, if the invention is infringed, the effect of the infringement will be to divert sales from the owner of the patent to the infringer. The measure of damages will then normally be the profit which would have been realised by the owner of the patent if the sales had been made by him (see *United Horse Shoe v. Stewart & Co.*)”¹³¹²

Aus der ebenfalls patentrechtlichen Entscheidung *Catnic Components v. Hill & Smith* wird jedoch deutlich, dass eine regelrechte Beweislastumkehr zu Gunsten des Verletzten voraussetzt, dass der Verletzte nachweist, dass er in Bezug auf das betroffene Produkt quasi eine Monopolstellung innehatte:

“For the plaintiffs Mr Bateson (Klägervertreter) submitted that it would be consistent with the attitude of the law to an infringer for the law to assume that the plaintiffs would have made, with their patented lintels, those sales made by the defendants with the infringing lintels unless and in so far as the defendants proved the contrary. In a case such as this, where the plaintiffs had been established for a number of years as the market leaders with their patented construction, having available ample production capacity and stocks (except for the temporary steel strike shortage in one part of their range to which I have referred), but never having granted any licence under their patent, and where defendants not previously in business in this field at all, entered the market with the object of doing so at the expense of the plaintiffs and using an infringing version of the plaintiffs’ patented construction, in my judgment that is a proper approach for the court to adopt. (...) Mr Bateson accepted that if an infringer could show that his customers would have dealt with a lawful competitor of the

¹³¹² *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177 unter h) (Patent).
Ebenso Paterson Zochonis v. Merfarken Packaging [1986] 3 All E. R. 522, 538, CA (Copyright).

plaintiffs that would have the effect of reducing the number of sales in respect of which the plaintiffs could claim loss of profit. I would just add to that that a defendant infringer might be able to establish that a plaintiff patentee would not have made an infringing sale for some other reason.”¹³¹³

Das Gericht schätzte den Anteil des Verletzerumsatzes, der dem Kläger entgangen war, auf seinen Marktanteil, soweit keine besonderen Umstände vorlagen, die eine Abweichung hiervon nahe legten.¹³¹⁴

Bei „breach of confidence“ durch widerrechtliche Aneignung von Kundendaten durch Arbeitnehmer, die diese Daten dann für ein konkurrierendes Unternehmen nutzen, besteht keine unwiderlegliche Vermutung dafür, dass Verträge mit solchen Kunden gerade durch die Nutzung der gestohlenen Daten zu Stande gekommen sind,¹³¹⁵ auch wenn Zweifel in der Regel zulasten der Verletzer gehen werden¹³¹⁶.

b) Behandlung zusammengesetzter Produkte und von Leistungen, die selbst nicht unter das Recht fallen

Bei der Bestimmung des auf eine Rechtsverletzung entfallenden Gewinns werden zwei Konstellationen unterschieden: Zum einen kann es sich um ein zusammengesetztes Produkt handeln, von dem ein Teil unter das Recht fällt, und zum anderen kann ein Produkt, das unter das Recht fällt, zusammen mit sonstigen Produkten und Leistungen verkauft werden.

aa) Zusammengesetzte Produkte: Unterschiede zwischen Patentrecht und Markenrecht

Soweit das verletzte Recht zur Herstellung oder Vermarktung eines bestimmten Produkts genutzt wird, stellt sich die Frage, ob der Verletzer einwenden kann, der

¹³¹³ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R. 512, 524. Ähnliche Argumentation in *Alexander v. Henry* (1895) 12 R. P. C. 360, 366 (passing off).

¹³¹⁴ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R. 512, 529f.

¹³¹⁵ *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] F. S. R. 361, 373f.

¹³¹⁶ *Roger Bullivant Limited v. Ellis* [1987] F. S. R. 172.

Schutzgegenstand, etwa die Nutzung des patentierten Verfahrens, habe nur geringe oder gar keine Bedeutung für den Absatzerfolg.

Dabei gelten im Patentrecht andere Regeln als im Markenrecht. Im Patentrecht wird der mit dem Endprodukt erzielte Gewinn nicht aufgeteilt und kein gerade auf die Rechtsverletzung zurückzuführender Gewinnanteil bestimmt. Das beruht auf der Entscheidung *United Horse Shoe and Nail Co. v. Stewart*¹³¹⁷. Hier hatte der Verletzer in 2. Instanz zunächst Gehör für sein Argument gefunden, die Klagepatente seien von ganz untergeordneter Bedeutung für die Herstellung der Endprodukte (Nägel für Hufeisen). Dies wurde darauf gestützt, dass die Nutzung der Klagepatente nur zu einer minimalen Kosteneinsparung bei dem Verletzer führte und außerdem festgestellt wurde, dass er, wenn er nicht das patentierte Verfahren benutzt hätte, sich anderweitig beholfen und dem Patentinhaber genauso effektiv Konkurrenz gemacht hätte. Das House of Lords wies diese Überlegungen jedoch zurück: Das Ausmaß der Vorteile des Verletzers durch die Nutzung des Patents spielten ausschließlich für die Höhe des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns eine Rolle. Werde dagegen Schadensersatz verlangt, sei allein der an den Beklagten verlorengegangene Umsatz entscheidend:

“When a patentee elects to claim the profits made by the unauthorised use of his machinery, it becomes material to ascertain how much of his invention was actually appropriated, in order to determine what proportion of the net profits realised by the infringer was attributable to its use. It would be unreasonable to give the patentee profits which were not earned by the use of his invention; but the case is altogether different when the patentee of machinery who does not grant licenses claims damages from an infringing manufacturer who competes with him by selling the same class of goods in the same market. In that case the profit made by the infringer is a matter of no consequence. However large his gains he is only liable in nominal damages so long as his illegal sales do not injure the trade of the patentee: and however great his loss, he cannot escape from liability to make full compensation for the injury which his competition may have occasioned. Every sale of goods manufactured, without license, by patent machinery, is and must be treated as an illegal transaction in a question with the patentee; and its inherent illegality is not affected by the circumstance that the infringement consisted in using a small, and, it may be, the least useful part of the invention. When it had been conclusively found that they infringed, it was no

¹³¹⁷ *United Horse Shoe and Nail Company, Ltd. v. Stewart and Company* (1888) 5 R. P. C. 260.

longer open to the Respondents to impeach the utility of those parts of the Appellants' patents which were copied (...). If these parts are not commercially useful, as Lord Adam holds, they affect no saving in the manufacture of nails, but the reverse, it would necessarily follow either that the patent was wholly void, or that there was no substantial infringement which could entitle the defendants to an interdict."¹³¹⁸

Das House of Lords postulierte hier, dass eine Patentverletzung immer, unabhängig von ihrer relativen Bedeutung für das patentverletzende Produkt, als kausal für entgangenen Gewinn des Verletzten anzusehen sei, soweit das patentverletzende Produkt das patentgeschützte verdrängt hat. Der Einwand, die Patentverletzung sei nicht kausal für den Absatzerfolg des Verletzers oder sie habe nur in ganz geringem Umfang dazu beigetragen, wird wegen der „inhärenten Rechtswidrigkeit“ des Verkaufs des patentverletzenden Produkts nicht zugelassen: Wenn das Patent wirksam und verletzt sei, könne es nicht unerheblich für den Absatzerfolg sein.¹³¹⁹

In einer späteren patentrechtlichen Entscheidung allerdings wurde *United Horse Shoe* zwar befolgt („followed“), aber ein Mitglied der Mehrheit stützte dabei tatsächlich seine Entscheidung auf eine andere Berechnungsweise, und die beiden anderen Mitglieder der Mehrheit begründeten ihre Entscheidung ausdrücklich damit, dass die Mehrzahl der von den Verletzern verkauften Maschinen

“were avowedly sold and purchased on the merits of the patented invention, and that a considerable proportion, although not all of the purchasers, would have bought from the [patentee] if they had not obtained [the infringing] machines...”¹³²⁰

Trotzdem wird heute im Allgemeinen angenommen, dass es im Patentrecht nicht darauf ankommt, inwieweit gerade die Verletzung für den Erwerb des Produkts durch den Endabnehmer kausal war. Bei der Verletzung von Designs wird mitunter ebenfalls keine Aufteilung vorgenommen.¹³²¹ Dass auch andere Faktoren für die Kaufentscheidung der Verbraucher mit bestimmend sind, kann jedoch die Schät-

¹³¹⁸ Lord Watson in *United Horse Shoe and Nail Company, Ltd. v. Stewart and Company* (1888) 5 R. P. C. 260, 266f.

¹³¹⁹ Ähnlich *Cozens-Hardy MR in Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911) 28 R. P. C. 157, 160f. CA.

¹³²⁰ Lord Kinnear in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 112. Sinngemäß genauso *Lord Atkinson aaO S. 115.*

¹³²¹ *Khawam & Co. v. Chellaram & Sons (Nigeria) Ltd.* [1964] R. P. C. 337 (registered design). Vgl. aber auch *Cow v. Cannon Rubber Manufacturers* [1961] R. P. C. 236 (Einzelfallprüfung).

zung der Zahl der Artikel beeinflussen, die der Verletzte ohne die Verletzung zusätzlich hätte absetzen können.¹³²²

Bei „trademark infringement“ und „passing off“ dagegen soll der Verletzte nur für solche Verkäufe des Beklagten Ersatz verlangen können, die der Beklagte gerade „auf Grund der Irreführung“ der Kunden des Verletzten erzielt habe. So heißt es im Lehrbuch von *Kerly* zum Markenrecht:

“The claimant is not entitled to damages for sales to persons who have not been misled since he has suffered no loss in respect of them, and arguably no actionable wrong has been committed in respect of sales to them. This principle distinguishes passing off and trademark infringement from other intellectual property proceedings such as those for patent infringement, where all the defendant’s activities of a given kind infringe.”¹³²³

bb) Berücksichtigung weiterer Leistungen: Kausalität entscheidend

Manchmal macht der Verletzte geltend, dass er außer dem Gewinn mit den rechtsverletzenden Gegenständen auch Gewinne durch den Verkauf weiterer Artikel oder durch den Abschluss von Wartungsverträgen gemacht hätte, weil diese typischerweise zusammen mit den geschützten Artikeln vermarktet würden. Auch in Bezug auf Geschäfte, die dem Berechtigten erst nach Ablauf der Schutzdauer seines Rechts entgehen, wird mitunter entgangener Gewinn verlangt, was damit begründet wird, dass der Verletzer sich durch die Verletzung vorzeitig im Markt etablieren könne und es darum nach Ablauf der Schutzdauer leichter für ihn sei, dem Patentinhaber Kunden abzuwerben, als in dem Fall, dass er die Beendigung der Schutzdauer abwartet („springboard damages“).

In Anwendung der Regeln des allgemeinen Deliktsrecht, das grundsätzlich auch auf Fälle von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte anwendbar ist,¹³²⁴ haben die Gerichte die Frage der Ersatzfähigkeit von Schäden außerhalb der Schutzzeit oder durch entgangenen Absatz von Produkten, die selbst nicht patentgeschützt waren,

¹³²² *Blayney (trading as Aardvark Jewellery) v. Clogau St. David’s Gold Mines Ltd. and others* [2002] EWCA Civ 1007 (“copyright” an einem “design”).

¹³²³ *Kerly* 18–146.

¹³²⁴ *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 452, CA.

unter zwei Gesichtspunkten beleuchtet: Zum einen haben sie sich die Frage gestellt, ob der Schaden eine hinreichend direkte Folge der Verletzung und für den Verletzer vorhersehbar war, und zum anderen haben sie geprüft, ob es in Anbetracht des Schutzzwecks des Gesetzes betreffend das verletzte gewerbliche Schutzrecht angemessen sei, den weiteren Schaden mit einzubeziehen.

In der Entscheidung *United Telephone v. Stewart*, in der der Schaden anhand der Einnahmen berechnet wurde, die der Verletzte erzielt hätte, wenn er Mietverträge für die Telefone mit den Kunden des Verletzers abgeschlossen hätte, wurde ein Abzug für nicht patentgeschützte Teilleistungen vorgenommen.¹³²⁵ Dagegen wurde in einer schottischen Entscheidung berücksichtigt, dass die patentierte Vorrichtung, ein Abschlussventil für einen dampfgetriebenen Motor, eine so wesentliche Verbesserung des Motors darstellte, dass die Kunden des Verletzers möglicherweise den ganzen Motor wegen dieser Vorrichtung vom Patentinhaber bezogen hätten; dem Unsicherheitsfaktor wurde durch einen Abzug vom vollen Betrag des hypothetischen entgangenen Gewinns Rechnung getragen.¹³²⁶ In einer späteren Entscheidung des House of Lords vertrat *Lord Atkinson* die Ansicht, dieser Schadensposten sei ohne weiteres berücksichtigungsfähig, ohne dies als problematische Rechtsfrage anzusehen.¹³²⁷ Richter *Falconer* wiederum lehnte es 1983 in der Entscheidung *Catnic Components v. Hill & Smith* ab, Gewinne mit einzubeziehen, die der Verletzte dadurch erzielt hätte, dass es im Zusammenhang mit den ihm entgangenen Verkäufen patentierter Maschinen auch zum Verkauf weiterer, nicht patentierter Artikel gekommen wäre. Er begründete dies mit der fehlenden Vorhersehbarkeit dieses Schadens und war außerdem der Ansicht, dass die Zubilligung derartiger Schadenspositionen das von dem Patent gewährte Monopol faktisch auf Gegenstände ausweiten würde, die von dem Patent gar nicht erfasst würden und auch nicht erfasst werden könnten.¹³²⁸ Demgegenüber berücksichtigte Richter *Jacob* in der Entscheidung *Gerber v. Lectra* auch dem Verletzten entgangene Gewinne aus dem Verkauf von Artikeln, die er häufig, aber nicht notwendigerweise, zusammen mit den patentgeschützten Artikeln absetzte, sowie entgangene Gewinne aus Wartungsverträgen und für Ersatzteile.¹³²⁹ Die Patentverletzung könne auch für diesen Schaden des Patentinhabers kausal und der Schaden vorher-

¹³²⁵ *United Telephone Co. v. Walker & Oliver* [1887] R. P. C 63, 65.

¹³²⁶ *Brown v. John Hastie & Co., Ltd* [1904] R. P. C. 445, 462. Der entgangene Gewinn im Hinblick auf die Ventile betrug 100 Pfund und wurde komplett zugesprochen. Die Möglichkeit, dass die Kläger auch die ganzen Motoren verkauft hätten, wurde mit 50% des von den Klägern geforderten Betrages – „mindestens 600 Pfund“ – berücksichtigt.

¹³²⁷ *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 116, HL

¹³²⁸ *Falconer J in Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R 512, 535ff. m. w. Nachw.

¹³²⁹ *Gerber v. Lectra* [1995] R. P. C. 383, 400; [1997] R. P. C. 443, CA (Patentrecht). Auch für Markenverletzungen und passing off befürwortet von Kerly 18–149.

sehbar sein. Er war der Ansicht, damit nicht von der *Catnic Components*-Entscheidung abzuweichen, weil es sich in dem von ihm zu entscheidenden Fall um Nebenprodukte handele, die den patentierten Produkten dienen, während die sonstigen Artikel in dem *Catnic Components*-Fall nichts mit den patentierten zu tun hatten. Er lehnte jedoch auch Richter *Falconers* Begründung ab, wonach der begrenzte Schutzzweck der Patentgesetze die Berücksichtigung sonstiger Artikel verbiete. Vielmehr sprächen Gründe der „public policy“ für die Berücksichtigung der sonstigen Produkte, da sonst die aus der Patentverletzung zu ziehenden Gewinne das Schadensersatzrisiko übersteigen könnten und ein ökonomischer Anreiz für Patentverletzungen geschaffen werden könnte.¹³³⁰ Eine Ausweitung des Monopols sei damit nicht verbunden, da Dritten nicht verboten werde, die nicht patentgeschützten Artikel zu vertreiben oder sonstigen, das Patent nicht verletzenden Aktivitäten nachzugehen, solange dies isoliert, nicht im Zusammenhang mit einer Patentverletzung, geschehe.¹³³¹ Der Court of Appeal bestätigte die Entscheidung in dieser Frage und folgte der besonders auf den Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Norm gestützten Argumentation des Patentverletzers nicht. Dem Patentgesetz sei nicht zu entnehmen, dass Schäden im Geschäft mit sonstigen Artikeln sowie „springboard damages“ nicht von seinem Schutzzweck erfasst seien:

“My answer would be, at first impression, that the Patents Act is aimed at protecting patentees from commercial loss resulting from the wrongful infringement of their rights. (...) In my judgment, again as a matter of first impression, it does not distinguish between profit on the sale of patented articles and profits on the sale of convoyed goods.”¹³³²

Da der Schaden auch nicht zu weit entfernt („too remote“) sei, handele es sich um eine reine Tatfrage, die hier positiv zu beantworten sei.¹³³³

In Entscheidungen, die „copyright“-Verletzungen betreffen, gewinnt die Frage nach der möglichen Ausdehnung der Schadensersatzverpflichtung auf nicht von dem Recht erfasste Artikel eine besondere Brisanz, weil bereits die Reichweite des Designschutzes sehr weit gehen kann¹³³⁴. In der Entscheidung *Work Model Enter-*

¹³³⁰ Jacob J in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1995] R. P. C. 383, 400.

¹³³¹ Jacob J in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1995] R. P. C. 383, 400.

¹³³² Staughton LJ in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 453 CA.

¹³³³ *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 456, CA.

¹³³⁴ S. o. A. I. 1.

prises v. Ecosystem & Clix Interiors hatte der Beklagte Bürostellwände vertrieben, die mit denjenigen des Klägers kompatibel waren. Dies war auch rechtmäßig. Er hatte jedoch das „copyright“ des Klägers an einer Werbebroschüre durch die Verteilung von 20 eigenen Verkaufsprospekten verletzt, und der Kläger meinte nun den in *Gerber v. Lectra* entwickelten Grundsatz auf diesen Fall zu übertragen, indem er Anspruch auf den Gewinn erhob, der ihm durch den Verkauf der konkurrierenden Büroeinrichtungen entgangen war: Die „copyright“-Verletzung sei kausal dafür gewesen, dass Kunden die Raumteiler des Beklagten und nicht seine Produkte erworben hätten. Richter *Jacob* lehnte das ab:

“The position is not the same as if the sale of the actual articles, the Ecosystem, was itself unlawful. One must concentrate here on what amounted to infringement. That was the taking and publishing of the text. The competition by the defendant did not depend upon that. There is no sufficient nexus between the use of the actual text and the competition which is the cause of the alleged damage. Copyright protects the literary input of the author. What is complained of here does not relate to that input.”¹³³⁵

Da an der Kausalität und Vorhersehbarkeit der „copyright“-Verletzung für den entgangenen Gewinn vermutlich kaum gezweifelt werden konnte, musste *Jacob J* die Begrenzung der Ersatzpflicht hier nun doch mit dem begrenzten Schutzzweck der verletzten Norm rechtfertigen. Möglicherweise werden sich das Recht des „copyright“ und das Patentrecht in dieser Hinsicht auseinanderentwickeln. Vielleicht ist jedoch auch die Entwicklung im Patentrecht noch nicht abgeschlossen und die Entscheidung des Court of Appeal in *Gerber v. Lectra* nicht das letzte Wort.

c) Vom hypothetischen Umsatz abzuziehende Kosten des Verletzers

Die englische Rechtsprechung zögerte zunächst, Kostenaspekte bei der Berechnung des Schadensersatzes zu berücksichtigen. In *Boyd v. The Tootal Broadhurst Lee Company* machte der Patentinhaber zusätzlich zu dem Nettogewinn, den er durch Verkauf der dem Absatz des Verletzers entsprechenden Anzahl eigener Pro-

¹³³⁵ *Work Model Enterprises v. Ecosystem & Clix Interiors* [1996] F. S. R. 356, 360. Ähnlich bereits *Goff LJ in Paterson Zochonis v. Merfarken Packaging* [1986] 3 All E. R. 522, 538 (CA).

dukte erzielt hätte, geltend, er hätte die von ihm produzierten Maschinen mit dem zusätzlichen Geschäft, das bei Unterbleiben der Patentverletzung für ihn angefallen wäre, zu geringeren Kosten herstellen können. Die Berücksichtigung dieser Position wurde abgelehnt, da ihre Ersatzfähigkeit rechtlich zweifelhaft und sie jedenfalls tatsächlich nicht erweislich sei:

“In my opinion [this claim is] too remote, (...), but without expressing any strong opinion upon that point, whether that be so or not, I do not find any evidence before me in this case from which I can at all ascertain what indirect damage the Plaintiffs have sustained – I mean, what the amount of such damage (if any) may be ...”¹³³⁶

In der *Catnic Components*-Entscheidung wurde der entgangene Gewinn dagegen als der durchschnittliche Gewinn des Patentinhabers pro Artikel vor dem Abzug der Fixkosten bestimmt¹³³⁷, und in der Entscheidung *Gerber v. Lectra* hielt Richter *Jacob* die Argumente des Klägers für den „marginal profit approach“, wonach ausschließlich die variablen Stückkosten der hypothetisch abgesetzten zusätzlichen Menge zu berücksichtigen seien und keinerlei Fixkosten, für grundsätzlich vernünftig. Er war allerdings der Ansicht, dass die Fixkosten bei der Produktion der zusätzlichen Menge doch „irgendwie“ höher hätten sein müssen, und berücksichtigte dies in nicht näher erläuteter Weise bei seiner Schätzung:

“Of more significance to my mind is the validity of the [marginal profit] approach. Whilst it has an elegance of its own, (...) it does depend upon the assumption that certain costs are fixed. In practice costs somehow go up. It is not the case that companies with large turnovers are always more profitable than rivals with smaller turnovers, though in theory the large turnover company ought to have relatively smaller fixed overheads. Although, therefore, the approach has some validity, I think I ought to temper it somewhat in my award.”¹³³⁸

Seine Entscheidung wurde durch den Court of Appeal insoweit aufrechterhalten. *Staughton LJ* stellte dazu lapidar fest:

¹³³⁶ Vice-Chancellor Robinson in *Boyd v. The Tootal Broadhurst Lee Company* [1894] R. P. C. 175, 185.

¹³³⁷ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R 512, 530f. Das Gericht folgte dabei den übereinstimmenden Empfehlungen der von den Parteien benannten Wirtschaftsprüfer.

¹³³⁸ *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1995] R. P. C. 383, 416.

“[T]he claim is in truth not for lost profits; it is for lost income, from which must be deducted the expenses saved. If it is only the marginal cost which is saved, the remainder of the lost income is recoverable. That is a misfortune which falls upon the wrongdoer.”¹³³⁹

2. Lizenzgebühr

Die Summe, die der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts vom Verletzer für die Gestattung des rechtsverletzenden Verhaltens im Vorhinein hätte verlangen können, wurde zuerst in solchen Fällen als Maß des ihm entstandenen Schadens angesehen, in denen die Parteien nicht auf einem Markt für Endprodukte miteinander konkurrierten. Später wurde sie auf Fälle erweitert, in denen das zwar der Fall war, der Verletzte jedoch einen Schaden durch entgangenen Absatz nicht beweisen konnte, und zwar unabhängig davon, ob der Verletzte Lizenzen zu erteilen pflegte oder nicht.

a) Der Verletzte verwertete sein Recht durch Erteilung von Lizenzen

Wenn der Verletzte nicht im Wettbewerb zu dem Verletzer steht, entzieht ihm dieser keinen Absatz. *Wood V-C* verfiel 1867 in der Entscheidung *Penn v. Jack* vermutlich als erster auf den Gedanken, den Schadensersatz in solchen Fällen anhand einer Lizenzgebühr zu berechnen:

“Then the third branch of relief¹³⁴⁰ is that which is granted in the shape of damages for the loss which the plaintiff has actually sustained by the conduct of the defendant, irrespective of the vexation and expense of a lawsuit. With reference to this I have to ask myself, what would have been the condition of the plaintiff if the defendant had acted properly instead of improperly? That condition, if it can be ascertained, will, I apprehend, be the proper measure of the plaintiffs’ loss. (...)”

¹³³⁹ Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another [1997] R. P. C. 443, 458, CA.

¹³⁴⁰ Bei den anderen beiden Arten des von ihm angesprochenen „relief“ handelte es sich um Ausgleich für „vexation and annoyance of a lawsuit“ sowie eine „injunction“.

[H]ere is a case where the patentee is not in the habit of manufacturing the articles to which the patent applies, or, at all events, very seldom does so; but he has been in the habit of granting, not general shipbuilders' licences, but a particular licence of 2s. 6d. per horse-power for each ship which is about to be built with his invention. The defendant accordingly, if he had applied, as he ought to have applied, to the plaintiff, would have had to pay 2s. 6d. per horse-power for every ship which he built with the plaintiff's invention. That is the amount which the plaintiff got from everybody else; and it does not appear to me that he is entitled to anything more from the defendant."¹³⁴¹

1911 stellte *Fletcher Moulton LJ* fest, dass sich diese Art der Schadensermittlung mittlerweile etabliert habe:

“There is one case in which I think the manner of assessing damages in the case of sales of infringing articles has almost become a rule of law, and that is where the patentee grants permission to make the infringing article at a fixed price – in other words, where he grants licences at a certain figure. Every one of the infringing articles might then have been rendered a non-infringing article by applying for and getting that permission. The court then takes the number of infringing articles, and multiplies that by the sum that would have had to be paid in order to make the manufacture of that article lawful, and that is the measure of the damages that has been done by the infringement.”¹³⁴²

In der Entscheidung *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* stellte *Lord Wilberforce* fest:

“Other patents of invention are exploited through the granting of licences for royalty payments. In these cases, if an infringer uses the invention without a licence, the measure of the damages he must pay will be the sums which he would have paid by way of royalty if instead of acting illegally, he had acted legally.”¹³⁴³

¹³⁴¹ Penn v. Jack (1867) LR 5 Eq 81, zitiert nach Hayward's Patent Cases Vol. 8, S. 940f.

¹³⁴² Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd. (1911) 28 R. P. C. 157, 164.

¹³⁴³ Lord Wilberforce in *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177f., HL.

Zur Begründung wird häufig das Billigkeitsargument angeführt:

“[I]t would be unfair to hold the usurpation of a power as less costly than its legal acquisition.”¹³⁴⁴

In mehreren Entscheidungen wird jedoch zugleich die Ansicht vertreten, dass die rechtliche Begründung in Wirklichkeit eine andere sei, nämlich die, dass ohne die Verletzung die Lizenznehmer des Verletzten die entsprechenden Verkäufe getätigt hätten und der Verletzte davon über die Lizenzgebühren profitiert hätte:

“But this convenient approach must not be permitted to obscure the principle which it applies. In such a case, the interferences that the presence of the registered design played a genuine part in procuring the sales of the infringements, and that such sales, if not made by the licensed users of the registered design, would have been in substance made by the licensed users of the registered design, are not hard to draw, and when they are drawn it is manifest that the damage caused by the infringer is equivalent to a direct money loss calculated as deprivation of royalties.”¹³⁴⁵

Lord Wilberforce sprach sich in der *General Tire*-Entscheidung dagegen aus, die Höhe der Lizenzgebühr zu ermitteln, indem man danach frage, welches ein angemessenes Entgelt für die vom Beklagten vorgenommenen unrechtmäßigen Handlungen sei. Der Ansicht des Court of Appeal, der nicht für entscheidend hielt, was der Verletzer mutmaßlich tatsächlich gezahlt hätte, sondern was er fairerweise hätte zahlen sollen, hielt er entgegen, dies führe zur Festsetzung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung des Rechts durch das Gericht, und dies sei nicht mit dem Ausgleichsgedanken vereinbar („departing from the conception of loss“).¹³⁴⁶ Daraus kann man nur den Umkehrschluss ziehen, dass seiner Ansicht nach dasjenige Entgelt, das die Parteien tatsächlich vereinbart hätten, wenn der Verletzer sich um eine Lizenz bemüht hätte, „loss“ in diesem Sinne darstellt; allerdings ist nicht klar, ob dies gerade auf der Annahme beruht, dass der Verletzer seinen Umsatz auf Kosten der rechtmäßigen Lizenznehmer des Verletzten macht.

¹³⁴⁴ Lloyd-Jacob J in *Cow v. Cannon Rubber Manufacturers* [1961] R. P. C. 236, 239.

¹³⁴⁵ Lloyd-Jacob J in *Cow v. Cannon Rubber Manufacturers* [1961] R. P. C. 236, 239.

¹³⁴⁶ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 184f.

b) „Notional royalty“, „fair value“

Um 1900 tauchte der Gedanke auf, dem Verletzten in Fällen, in denen er einen ihm entgangenen Gewinn durch Umlenkung von Absatz infolge der Verletzung nicht nachweisen konnte, eine Lizenzgebühr als Schadensersatz unabhängig davon zuzusprechen, ob der Verletzte Lizenzen zu erteilen pflegte. Dabei wurde die Begründung dieser Berechnungsweise in wichtigen Punkten gegenüber den ursprünglichen Fällen, in denen sie angewandt worden war, modifiziert.

aa) Patentrecht und Design

Deutlich wird dies beim Vergleich der Entscheidungen *Pneumatic Tyre Co. v. Puncture Proof Pneumatic Tyre Co.* einerseits und *Meters v. Metropolitan Gas Meters* andererseits.

In *Pneumatic Tyre* hielt der erstinstanzliche Richter es für ausgeschlossen, dass die Klägerin, wenn der Beklagte keine das Klagepatent verletzenden Reifen verkauft hätte, eine entsprechende Anzahl eigener Reifen zusätzlich hätte absetzen können, weil es auf dem Markt zahlreiche preisgünstigere und nicht patentverletzende Alternativen gab. Er berechnete den Schaden als Lizenzgebühr. Die Klägerin wehrte sich dagegen und machte geltend, der Gewinn, den sie beim Absatz einer entsprechenden Zahl Reifen gemacht hätte, stehe ihr unabhängig von dem Nachweis zu, dass sie diese Reifen bei Unterbleiben der Verletzung wirklich verkauft hätte. Der Court of Appeal lehnte beide Ansichten ab. Die Ablehnung der Ansicht der Klägerin entsprach der ständigen Rechtsprechung. Aber auch die Entscheidung des erstinstanzlichen Richters, der Klägerin eine Lizenzgebühr zuzusprechen, hielt der Court of Appeal für falsch, da für ihn feststand, dass die Klägerin dem Beklagten auf keinen Fall eine Lizenz erteilt hätte. *Lord Russell* führte aus:

“It has been said that the principle ought to be the principle of what the Defendants would have had to pay for permission to do the thing which unauthorisedly and wrongfully they did. For the purposes of this case it seems to me enough to dispose of that argument by saying that that suggestion can have no place in this inquiry, because, as was stated before the Master, and repeated by the learned Counsel here, this is not a case in which the Plaintiffs have ever granted, or, so far as their present intentions are concerned, now intend to grant,

licenses at all; and certainly it would be an inquiry impossible to embark upon with any hope of success, even if it were an inquiry justified by the facts, as to what figure the Plaintiffs might have been disposed to fix in order to give to the Defendants liberty and license to manufacture these 1738 tyres.

I should like to say in connection with the class of cases that have been so much referred to, that it is quite conceivable that in case where there is a commercial known standard of license for the manufacture of a particular article – and particularly in the case where the Patentee is not himself a manufacturer, but makes his profit simply by the granting of licenses – the measure of damage may in such cases be the cost of the license. It may be; but I think, upon an examination of all these cases, it will be found that underlying the measure of damage there is the assumption that, if it had not been that the particular Defendant manufactured the particular things, then that those particular things would have been manufactured by the Plaintiff or his licensees.”¹³⁴⁷

Lord Russell führte hier drei Argumente gegen die Zulassung der Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr an:

- Erstens könne nicht davon gesprochen werden, dass den Beklagten als Schadensersatz die Zahlung des Betrages aufzuerlegen sei, den sie hätten zahlen müssen, wenn sie die von ihnen vorgenommenen Handlungen rechtmäßig hätten vornehmen wollen, weil die Klägerin gar keine Lizenzen vergab und die Beklagte die Handlungen darum keinesfalls rechtmäßig hätte vornehmen können;
- zweitens sei beim Fehlen eines Vergleichslizenzsatzes die Festlegung der richtigen Höhe des Lizenzsatzes nicht möglich;
- und drittens beruhe die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr auf der unausgesprochenen Annahme, dass bei Unterbleiben der Verletzung die rechtmäßigen Lizenznehmer des Verletzten den zusätzlichen Umsatz gemacht hätten, den nun der Verletzer gemacht hat; dies treffe jedoch nicht zu, wenn der Verletzte gar keine Lizenzen zu erteilen pflegte.

Lord Russell betonte außerdem, dass der Verletzte nur für tatsächlich erlittenen Schaden Ersatz erhalten und der Verletzer nicht bestraft werden solle:

¹³⁴⁷ Lord Russell in *Pneumatic Tyre Co. v. Puncture Proof Pneumatic Tyre Co.* (1899) 16 R.P.C. 209, 212, CA. Im Ergebnis wurde die Entscheidung des erstinstanzlichen Richters nicht abgeändert, sondern auf den Gesichtspunkt gestützt, dass der Verletzte einen – geringen – Teil der vom Beklagten verkauften Reifen anstelle des Verletzten hätte verkaufen können.

“I agree that there ought to be with a liberal hand damages dealt as against a wrongdoer under circumstances of this kind; but the essential principle must never be lost sight of – that it is not an action to punish the Defendants. It is an action to compensate the Plaintiffs. That is the object of the action. That states the case.”¹³⁴⁸

Einige Jahre später setzte sich der Court of Appeal in der Entscheidung *Meters v. Metropolitan Gas Meters*¹³⁴⁹ erneut mit diesen Fragen auseinander und kam zum entgegengesetzten Ergebnis. Der Beklagte, der in großem Umfang patentverletzende Gasuhren vermarktet hatte, machte geltend, der Kläger könne trotzdem lediglich „nominal damages“ verlangen, da er nicht nachweisen könne, dass er bei Unterbleiben der Verletzung eine dem Absatz des Beklagten entsprechende Zahl von Produkten hätte absetzen können. *Fletcher Moulton LJ* unterstrich, dass dann, wenn diesem Argument des Beklagten zu folgen wäre, viele Patentverletzungen ungeahndet bleiben müssten. Der Verletzer müsse nur seinen Kundenkreis abschotten, so dass er argumentieren könne, dass der Patentinhaber auf keinen Fall darin hätte einbrechen können, und wäre dann frei, fremde Patente zu verletzen:

“Could it be suggested that this might be done with impunity?”¹³⁵⁰

Da ihm diese Konsequenz inakzeptabel erschien, verlagerte er nun den Schwerpunkt seiner Betrachtung weg vom messbaren Schaden des Verletzten hin zur Tat und zum verletzten Rechtsgut:

“In the assessment of damages every instrument that is manufactured or sold, which infringes the rights of the patentee, is a wrong to him, and I do not think that there is any case, nor do I think that there is any rule of law which says that the patentee is not entitled to recover in respect of each of those wrongs.”¹³⁵¹

Er führte weiter aus, dass in Fällen, in denen der Patentinhaber Lizenzen vergab, der Verletzer regelmäßig als Schadensersatz denjenigen Betrag zahlen muss, den der Verletzte erzielt hätte, wenn die Parteien einen Lizenzvertrag geschlossen hätten, und fuhr fort:

¹³⁴⁸ Lord Russell in *Pneumatic Tyre Co. v. Puncture Proof Pneumatic Tyre Co.* (1899) 16 R. P. C. 209, 215, C. A.

¹³⁴⁹ (1911) R. P. C. 157.

¹³⁵⁰ *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911) 28 R. P. C. 157, 164.

¹³⁵¹ *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911) 28 R. P. C. 157, 164.

“The existence of such a rule shows that the courts consider that every single one of the infringements was a wrong, and that it is fair – where the facts of the case allow the court to get at the damages in that way – to allow pecuniary damages in respect of every one of them. I am inclined to think that the Court might in some cases, where there did not exist a quoted figure for a licence, estimate the damages in a way closely analogous to this. It is the duty of the defendant to respect the monopoly rights of the plaintiff. The reward to a patentee for his invention is that he shall have the exclusive right to use the invention, and if you want to use it your duty is to obtain the permission. I am inclined to think that it would be right for the Court to consider what would have been the price which – although no price was actually quoted – could have reasonably been charged for that permission, and estimate the damage in that way. Indeed, I think that in many cases it would be the safest and best way to arrive at a sound conclusion as to the proper figure.”¹³⁵²

Er fügte hinzu, dass er keinesfalls so verstanden werden wolle, dass er damit eine unumstößliche Regel aufgestellt habe, und dass jeder zukünftige Richter weiterhin die vernünftigste, dem Fall angemessene Methode zur Schadensermittlung anwenden solle.

Ähnlich argumentierte *Lord Shaw* in einer 1914 ergangenen Entscheidung des House of Lords, *Watson, Laidlaw v. Pott, Cassels and Williamson*. Der Kläger verlangte und erhielt zwar primär entgangenen Gewinn durch entgangenen Absatz, fraglich war jedoch, wie bestimmte vom Beklagten auf Java getätigte Geschäfte berücksichtigt werden sollten. Nach Ansicht der beiden unteren Instanzen hätte der Kläger diese Geschäfte nicht selbst abschließen können. *Lord Shaw* wollte diesen Einwand nicht gelten lassen:

“And then comes in an astute argument, that in all cases where the infringer can establish that the trade in the machines which happened to contain the patented article or part would, under no circumstances, have ever reached the patentee himself, no claim can be admitted. (...) The duty of an infringer is covered by the principle of restoration, and the patentee has surely been restored to as good a position as he was in before the infringement, or would have been in but for it, if he has been put into the same financial position as he would have occupied in that region of trade where alone he would have been operating.

¹³⁵² *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911) 28 R. P. C. 157, 165.

It is at this stage of the case, however, my Lords, that a second principle comes into play. It is not exactly the principle of restoration, either directly or expressed through compensation, but it is the principle underlying price or hire. It plainly extends – and I am inclined to think not infrequently extends – to Patent cases. But, indeed, it is not confined to them. For wherever an abstraction or invasion or property has occurred, then, unless such an abstraction or invasion were to be sanctioned by law, the law ought to yield a recompense under the category or principle, as I say, of price or of hire. If A, being a livery man, keeps his horse standing idle in the stable, and B, against his wish or without his knowledge, rides or drives it out, it is no answer to A for B to say: “Against what loss do you want to be restored? I restore the horse. There is no loss. The horse is none the worse; it is the better for the exercise. (...)

In various cases – of which the present is a good example – it is only by this combination of actual damage on the principle of restoration, with, in another section of these operations, the principle of royalty, that a full and adequate response can be made to the cardinal question which remains always to be answered in these infringement suits, the question put by Vice-Chancellor Page Wood in *Penn v. Jack* (L. R. 5 Eq. 81), viz. : ‘What would have been the condition of the plaintiff if the defendants had acted properly instead of improperly? That condition, if it can be ascertained, will, I apprehend, be the proper measure of the plaintiff’s loss.’ To apply the principle: The Appellants did this Java trade improperly. Had they done it properly, they would have done it under royalty. That royalty the Respondents would have obtained.¹³⁵³

Lord Shaw machte hier deutlich, dass der Zusprechung einer Lizenzgebühr in derartigen Fällen nicht das Ausgleichsprinzip, sondern das „principle of price or hire“, wonach für die Anmaßung des Gebrauchs einer Sache ein angemessenes Entgelt zu entrichten sei, zu Grunde liege. Dieses Konzept, das aus dem Recht der „conversion damages“ stammt, wird unter cc) näher beleuchtet werden.

Es ist unsicher, welches genaue Gewicht der Aussage *Lord Shaws* zukommt, da es nicht ausdrücklich von den anderen Mitgliedern des Gerichts unterstützt wurde.¹³⁵⁴ *Lord Wilberforce* zitierte in der *General Tire*-Entscheidung das Diktum von

¹³⁵³ Lord Shaw in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 118f.

¹³⁵⁴ Das Berufungsurteil wurde mit unterschiedlich nuancierten Begründungen im Ergebnis aufrechterhalten. Ein Richter, der Earl of Halsbury, sprach sich dagegen aus, eine neue Berechnungsmethode einzuführen; die Stimmen von Lord Kinnear und Lord Atkinson erscheinen unentschieden.

Fletcher Moulton LJ in der *Meters*-Entscheidung¹³⁵⁵ und billigte es damit offenbar; allerdings war die Frage gerade der „notional royalty“ in *General Tire* nicht entscheidungserheblich. Dennoch gilt die „notional royalty“ inzwischen im Patentrecht als anerkannte Berechnungsmethode.¹³⁵⁶

Auch bei der Verletzung von Designs wird manchmal als Schadensersatz ein angemessenes Honorar zugesprochen, obwohl ein entsprechender Vertrag zweifelsfrei nicht zu Stande gekommen wäre. In der Entscheidung *Cow v. Cannon*, die ein „registered design“ betraf, wandte der Beklagtenvertreter gegen die Festsetzung einer „notional royalty“ nachdrücklich ein, der Kläger könne keine Lizenzgebühr verlangen, wenn ihm gar kein Vermögensschaden entstanden sei:

“In every case in which the royalty basis has been used either the plaintiff used to grant licenses or else he has shown that he has suffered some real damage and it has merely been assessed on the royalty basis as a matter of convenience. (...) [I]t is not permissible to substitute royalties for damage until there is some damage to be substituted for. (...) Positive damage is a pre-requisite of the royalty basis.”¹³⁵⁷

Dem Kläger sei kein Vermögensschaden entstanden, weil – so der Beklagte – für die Kaufentscheidung seiner Kunden das Design keine Rolle gespielt habe. Das Gericht wies dies auf der Ebene der Beweiswürdigung zurück, indem es erklärte, jedenfalls im vorliegenden Fall könne vermutet werden, dass dem Kläger ein Schaden entstanden sei, weil der Beklagte die beanstandeten Artikel auch nach Einleitung des Verfahrens beharrlich weiter verkauft habe und deshalb das Design doch kaufentscheidend gewesen sein müsse.¹³⁵⁸ In einer späteren Entscheidung wurde die „notional royalty“ als „andere Form der Kompensation“ bezeichnet:

“The fact that the plaintiff may not be able to prove the application of one measure of damages, namely lost sales, does not mean that he has suffered no damage at all, rather some other measure by which to assess the compensation for that interference must be sought. Whilst, no doubt, there are differences between the rights granted to a patentee and those enjoyed by the owner of the

¹³⁵⁵ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 179.

¹³⁵⁶ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R. 512, 521.

¹³⁵⁷ *Bevan in Cow v. Cannon Rubber Manufacturers* [1961] R. P. C. 236, 237f.

¹³⁵⁸ *Lloyd-Jacob J in Cow v. Cannon Rubber Manufacturers* [1961] R. P. C. 236, 239.

copyright they draw no distinction between the effect of an infringement of a patent rather than a copyright.”¹³⁵⁹

bb) Exkurs: „Conversion damages“ nach früherem „copyright“-Recht

Oben C. I. 1. c) wurde erläutert, dass früher bei Verletzungen des „copyright“ „conversion damages“ verlangt werden konnten. In der Sache *Sutherland v. Caxton Publishing*¹³⁶⁰ hatte die Rechtsprechung sich ausnahmsweise mit einem Fall zu befassen, in dem der Materialwert als nicht ausreichend erachtet wurde. Die Entscheidung ist auch heute noch instruktiv und muss daher dargestellt werden.

Der Beklagte hatte im dritten Teil seines Werkes „The modern practical plumber“ große Teile des Werkes „Heating and Ventilating“ des Klägers übernommen und meinte nun, die von ihm geschuldeten „conversion damages“ bestünden lediglich im Materialwert der Papierbögen, auf die diese Passagen gedruckt waren, oder dem Materialwert, den die bedruckten Bögen für die Kläger hätten. Das House of Lords bestätigte die Entscheidung des Court of Appeal, der dem Berechtigten stattdessen einen Anteil an den Einnahmen aus dem Verkauf des Buches zugesprochen hatte, der in etwa dem anteiligen Umfang der übernommenen Passagen entsprach. Dies und nicht der Vorteil, den die Kläger aus den bedruckten Bögen hätten ziehen können, wenn sie ihnen in Natur herausgegeben worden wären, sei deren „Wert“. *Lord Roche* wies zur Begründung auf Fälle der Anmaßung des Gebrauchs an Sachen hin, in denen dem Eigentümer der angemessene Wert des Gebrauchs zugesprochen worden war:

“It is true enough to say that the value is the value to the owner, but it is wrong to say this if you mean that which the owner will make out of the thing in money if it is not taken away from him. (...) [In *The Mediana*¹³⁶¹ i]t was said in the opinion of the Earl of Halsbury, L. C. (...) that, if the owner of a chair was

¹³⁵⁹ *Blayney (trading as Aardvark Jewellery) v. Clogau St. David's Gold Mines Ltd. and others* [2002] EWCA Civ 1007, para. 20; vgl. auch schon *Lewis Trusts v. Bampers Stores Ltd.* [1982] F. S. R. 281: Verletzung des „copyright“ an Designs und Schnittmustern für Kleidung in einem Fall, in dem das Gericht es für erwiesen hielt, dass dem Verletzten kein Absatz entgangen war, weil es sich bei den sein Recht verletzenden Kleidungsstücken um Billigkopien handelte.

¹³⁶⁰ *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing* [1936] 1 All E. R. 177, CA; *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing (No. 2)* [1937] 4 All E. R. 405, CA; *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1938] 4 All E. R. 389, HL.

¹³⁶¹ *Mediana (Owners) v. Comet (Owners) (The Mediana)* [1900–3] All E. R. Rep. 126, HL. Es ging hier um die Frage, ob die Haftung aus „negligence“ wegen Beschädigung eines Schiffes die Kosten des Schiffs umfasste, das während der Reparatur für das beschädigte Schiff eingesetzt worden war, obwohl dieses Reserveschiff immer vorgehalten wurde und ohne den Unfall nicht anderweitig zum Einsatz gekommen wäre.

deprived of it, it was no ground for giving nominal damages that he did not want to sit upon it, and that it might be necessary in such cases to resort to a variety of tests of value during the time of deprivation. One such suggested test was what would have to be paid by way of hire for such a chair or any chattel in question.”¹³⁶²

Dieser Gedanke sei auf die “conversion” des “copyright” übertragbar:

“I conceive that the proper test here is: what ought the appellants to have paid for that matter in the form in which it was when converted? I say “ought to have paid” because of certain cases to which I propose to refer, but I do not think that the test of what they would have paid would yield a different result. These cases are such cases as were mentioned by appellants’ counsel relating to trespass to land by the removal of coal, timber and the like. These cases contain reference to a doctrine distinguishing an innocent from an intentional or fraudulent trespasser for the purposes of damages which is unknown to the law of conversion, but the utility of these cases seems to consist in the reference in the judgments and orders made of the “fair value” to be assessed. In one of them (...), the available test of value was the price realised, or to be realised, less expenses to be incurred in securing it. In such cases, to treat the wrongdoer as if he were a purchaser appears to me to be right. In assessing what he ought to pay, or, which is the same thing, what is the fair value of the thing in question, its adaptability for a particular use may be an important element in its value. (...)

I agree with my noble and learned friend Lord Porter that the proper inquiry is not what the appellants would have given or the respondents have taken for the pirated material. As the appellants in fact used the material, the proper inquiry is as to its fair value.”¹³⁶³ (Hervorhebung von mir)

Dieser sei auch anhand des Verkaufspreises zu bestimmen, und für diesen wiederum sei zu berücksichtigen, dass der (Verkaufs-)Wert des in einen Gesamtgegenstand eingefügten Gegenstands größer sein könne als der Wert des Gegenstandes allein. Dabei führte er das bereits vom Court of Appeal¹³⁶⁴ diskutierte Beispiel eines Tryptichons an. Dieses ist als Gesamtwerk mehr wert als die Summe seiner Teile. Der Court of Appeal und *Lord Roche* waren der Ansicht, dass der Verkaufs-

¹³⁶² Lord Roche in *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1938] 4 All E. R. 389, 397, HL.

¹³⁶³ Lord Roche in *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1938] 4 All E. R. 389, 398, HL.

¹³⁶⁴ *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing* (No. 2) [1937] 4 All E. R. 405, 412f.CA.

preis, der erzielt werde, wenn der Anspruchsgegner einen Teil eines solchen Tryptichons stehle, es mit den beiden anderen Teilen zusammenfüge und dann verkaufe, bei der Bestimmung des „fair value“ mit berücksichtigt werden müsse.

Sein Kollege *Lord Porter* wies zunächst das Argument der Beklagten zurück, der Wert der mit dem Plagiat bedruckten Seiten gehe gegen Null, weil die Kläger damit nichts hätten anfangen können. Das sei nicht entscheidend. Zur Begründung führte er an, dass es nicht anginge, wenn ein Verleger mit einem Buch, das das „copyright“ eines Autors verletze, Gewinn machen dürfe, und dass in den schon von *Lord Roche* erwähnten Fällen der Gebrauchsanmaßung der Ersatzanspruch nicht davon abhängt, ob und wie der Berechtigte seine Sache genutzt hätte. Er fügte hinzu:

“It is the value, known or unknown, which has to be paid, and that value is not necessarily the price which the owner could have obtained or would have taken. It may have to be ascertained by finding out what price for the infringing matter, in the form in which it is offered, the public or some individual is prepared to pay, or in some other way in the light of after events.”

Eine Möglichkeit sei, danach zu fragen, was die Beklagten den Klägern gezahlt hätten, damit diese auf die Durchsetzung ihres Rechts zur Herausgabe der bedruckten und in das Gesamtwerk eingebundenen Seiten verzichteten; er gab aber zu, dass das eine gekünstelte Betrachtungsweise sei.

“The respondents’ property has in fact been incorporated in the appellants’ volume and sold to the public. The appellants never considered what they would have been willing to pay as each infringing copy was bound into the volume, nor the respondents what they would have been willing to receive if they had been prepared to sell at all. The two parties have in fact combined in furnishing (though unwittingly on the respondents’ part) material for a volume in which it was afterwards incorporated and sold.

In such circumstances, if one considers how the property has actually been treated, the value of the respondents’ part is not unfairly calculated by taking some proportion of the total value of the volume (after making due allowance for expenses incurred after the act of conversion) and multiplying that proportion by the number of copies sold.”¹³⁶⁵

¹³⁶⁵ Lord Porter in *Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd.* [1938] 4 All E. R. 389, 405f., HL.

Sutherland ist eine schwierige und verwirrende Entscheidung, da beinahe alle Fragen und Ansätze, die bei der Schadensermittlung im Immaterialgüterrecht auftauchen können, angesprochen werden. Zusammengefasst ist festzustellen:

- Das Gericht ging aus von einer Bestimmung, die dem Verletzten das Sacheigentum an den Produkten, die unter Missachtung des „copyright“ produziert worden sind, zuweist und ihm einen Anspruch auf deren „fair value“ gewährt.
- Es hatte die „fair value“ bei einem Teilplagiat zu ermitteln.
- Dabei stellte die Mehrheit zunächst gegen das Votum einzelner Richter fest, dass nicht allein der Materialwert entscheidend sei, den die bedruckten, das „copyright“ verletzenden Seiten gehabt hätten, wenn man sie dem Buch entnommen und dem Verletzten ausgehändigt hätte.
- Vielmehr seien unterschiedliche „Tests“ denkbar, die „fair value“ zu ermitteln. Eine Möglichkeit sei die Festsetzung eines angemessenen Honorars.
- Eine Wertsteigerung, die der Verletzer realisiert habe, müsse jedenfalls mit abgeschöpft werden (Tryptichon-Beispiel).
- Im Ergebnis sprach das Gericht dem Verletzten einen Anteil am erzielten Verkaufspreis zu.

Demnach taucht das angemessene Entgelt als Maß des Verkehrswertes bei der Bemessung der „conversion damages“ auf¹³⁶⁶, man hält es jedoch für eine Frage des Einzelfalls, ob und ggf. inwieweit bei der Bemessung dieses Entgelts der vom Verletzer erzielte Profit zu berücksichtigen ist.

cc) „Copyright“, „breach of confidence“

Auch heute werden bei Verletzungen des „copyright“ Lizenzgebühren gewährt, und zwar auch dann, wenn ein entsprechender Lizenzvertrag unzulässig gewesen wäre. Bei einer Verletzung des „copyright“ an einem Foto, das nicht Publikationszwecken diene, weil es sich um ein gestohlenen Foto aus einer Krankenakte handelte, merkte der Richter zwar an, dass mit der Festlegung eines angemessenen Honorars für die Veröffentlichung nicht der Kern der Sache getroffen werde, er meinte jedoch, dass es eine bessere Lösung nicht gebe:

¹³⁶⁶ Vgl. a. *Stovin-Bradford v. Volpoint Properties Ltd.* [1971] 3 All E. R. 570 (Architektenpläne).

“Copyright differs from patents in this important respect: a patent is intended to be exploited, by licensing or by manufacture. The reluctant patentee may be compelled to grant licences at an appropriate rate, since a failure to exploit an invention or to permit others to exploit it is an abuse of the patent right. Copyright protects not only the works intended for commercial exploitation, but also works which are not for publication or use. In the latter case, while it is possible to compensate for the infringement by treating the work as if it were for commercial exploitation (as for example by treating it as if it were an agency photograph to be paid for at agency rates if used) this approach has really only the merit of convenience. It is not really related to the nature of the infringement. Nonetheless, it seems to me that when one is considering the damage to the chose in action the award of damages for the economic loss must be approached on the basis outlined by Lord Wilberforce.”¹³⁶⁷ (Hervorhebung von mir)

Die Entscheidung *Seager v. Copydex* etablierte die Festsetzung eines angemessenen Honorars als Schadensberechnungsmethode auch für den Tatbestand „breach of confidence“.¹³⁶⁸ Der Kläger hatte dem beklagten Unternehmen eine Konstruktionsidee vorgestellt. Das Unternehmen meldete ein Patent darauf an. Befragt, wie der Schaden des Klägers zu berechnen sei, zog der Court of Appeal eine Parallele zu „conversion damages“. Das beklagte Unternehmen müsse einen angemessenen Preis bezahlen, erwerbe dadurch jedoch auch die Rechte an der Information:

“They are to be assessed (...) at the value of the information which the defendant company took. If I may use an analogy, it is like damages for conversion. Damages for conversion are the value of the goods. Once the damages are paid, the goods become the property of the defendant. A satisfied judgment in trover¹³⁶⁹ transfers the property in the goods. So, here, once the damages are assessed and paid, the confidential information belongs to the defendant company.”¹³⁷⁰

¹³⁶⁷ Nottinghamshire Healthcare National Health Service Trust v. News Group Newspapers Ltd. [2002] R. P. C. 962, Rn. 31f.

¹³⁶⁸ *Seager v. Copydex* (No. 2) [1969] 2 All E. R. 718, CA.

¹³⁶⁹ Alter Ausdruck für “conversion”.

¹³⁷⁰ *Seager v. Copydex* (No. 2) [1969] 2 All E. R. 718, CA.

In *Douglas v. Hello!* stand fest, dass die Kläger eine Lizenz nicht erteilt hätten, die Schadensberechnung im Wege eines „notional licence fee“ wurde jedoch für möglich gehalten.¹³⁷¹ Die beklagte Zeitung hatte Paparazzifotos der Hochzeitsfeier der Kläger abgedruckt, die einen Exklusivvertrag mit einer anderen Zeitung abgeschlossen hatten.

dd) „Trademark infringement“ und „passing off“

Da die Lizenzgebühr als Entschädigung im Allgemeinen nur in Betracht gezogen wird, wenn der Verletzte tatsächlich Lizenzen zu vergeben pflegte und die Berechnung des entgangenen Gewinns durch entgangenen Absatz Schwierigkeiten bereitet, spielt sie in markenrechtlichen Entscheidungen bisher, soweit ersichtlich, keine Rolle. Immerhin wurde es in zwei erstinstanzlichen Entscheidungen für grundsätzlich möglich gehalten, dass als Schadensersatz in einem solchen Fall eine „reasonable royalty“ zu berechnen wäre, auch wenn der Verletzte tatsächlich keine Lizenzen vergab.¹³⁷² Gegenstand dieser Entscheidungen war allerdings nicht die Zusprechung von Schadensersatz, sondern es wurde nur im Rahmen von Unterlassungsklagen inzidenter die Frage behandelt, ob eine Verletzung zu einer Schadensersatzpflicht des Verletzers führen würde. In der Entscheidung *Dormeuil v. Feraglow* äußerte Richter *Knox* dagegen Zweifel daran, dass als Schadensersatz eine „notional royalty“ verlangt werden könne, wenn der Verletzte freiwillig keine Lizenzen vergeben hat oder wenn der als Lizenzgebühr berechnete Schadensersatz den entgangenen Gewinn durch entgangenen Absatz übersteigt. Die sonst hierfür gegebene Begründung sei nicht ohne weiteres vom Patentrecht auf das Markenrecht oder Recht des „passing off“ übertragbar:

“There is (...) a strong element of property in the patent line of cases, because the state confers a monopoly to the holder of the patent. It is on that basis that every sale of an infringing article is damage to the patentee. (...)

I detect a certain difficulty in reconciling on the one hand the rule that not every sale a defendant makes of infringing material can be attributed to the plaintiff when it comes to assessing damages on the basis of loss of sales with on the

¹³⁷¹ *Douglas v. Hello!* [2003] EWHC 2629 (Ch); im Ergebnis wurde stattdessen Ersatz für den weit höheren konkreten Schaden gewährt.

¹³⁷² *IPC Magazines Ltd. v. Black & White Music Corporation* [1983] F. S. R. 348; *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] F. S. R. 155.

other hand, the proposition that a royalty on every transaction can properly be awarded by the law.”¹³⁷³

Das deutet auf eine Differenzierung zwischen dem Patentrecht und den Designschützenden Rechten einerseits und dem Markenrecht sowie dem vom passing off“-Tatbestand geschützten „goodwill“ hin: Letztere scheinen keine hinreichend starken „property rights“ zu sein. Demgegenüber wurde in der „*Eddie Irvine*“-Entscheidung, einer „passing off“-Entscheidung, die nicht die Vermarktung von mit einem Zeichen versehenen Produkten betraf, sondern ein „false endorsement“¹³⁷⁴, der Schadensersatz ohne weiteres in der Form eines angemessenen Honorars festgesetzt. Allerdings war *Irvine* grundsätzlich zum Abschluss von „product endorsement“-Verträgen bereit, sofern Preis und Image des zu bewerbenden Produkts für ihn akzeptabel waren. Die Gerichte waren jedoch überzeugt, dass er für die konkrete Werbeaktion nicht zur Verfügung gestanden hätte.¹³⁷⁵

c) Höhe der Lizenzgebühr

aa) Was hätten ein „willing licensor“ und ein „willing licensee“ vereinbart?

Lord Wilberforce führte in der *General Tire*-Entscheidung aus, das Entscheidende sei, so präzise wie möglich zu bestimmen, was der Verletzer und der Verletzte vereinbart hätten, wenn sie einen Lizenzsatz ausgehandelt hätten.

“The problem (...) is to establish the amount of such royalty. The solution to this problem is essentially and exclusively one of evidence, and as to the facts capable of being adduced in evidence are necessarily individual, from case to case, the danger is obvious in referring to a particular case and transferring its conclusions to other situations.”¹³⁷⁶

¹³⁷³ *Dormeuil Frères S. A. and another v. Feraglow Limited and another* [1990] R. P. C. 449, 463f.

¹³⁷⁴ D. h. die ungenehmigte Nutzung eines Prominentenfotos zu Werbezwecken mit der Folge, dass beim Publikum der Eindruck erweckt wurde, der Prominente wolle sich für das Produkt einsetzen. S. o. Teil 4 A. II. 5.

¹³⁷⁵ *Irvine & Ors v. TalkSport Ltd.* [2003] EWCA Civ 423 (01 April 2003), Abschnitt 60 (Zitat aus Irvines “witness statement”).

¹³⁷⁶ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 177f.

Soweit der Verletzte nachweislich mit anderen Parteien Lizenzverträge abgeschlossen habe, komme es für die Frage, ob der dabei vereinbarte Lizenzsatz nunmehr auch als Schadensersatz festgesetzt werden solle, entscheidend darauf an, ob die ausgehandelten Lizenzsätze unter Bedingungen ausgehandelt wurden, die vergleichbar mit der hypothetischen Verhandlungssituation zwischen Verletzer und Verletztem seien. Abzulehnen sei die Vergleichbarkeit eines Lizenzsatzes insbesondere dann, wenn die Gültigkeit des Patents zwischen den Parteien der als Referenz herangezogenen Vereinbarung umstritten war, so dass die Vereinbarung über den schließlich vereinbarten (geringeren) Lizenzsatz auch den Charakter eines Vergleichs über die Frage der Gültigkeit des Rechts hatte. *Lord Wilberforce* fasste dies in der *General Tire*-Entscheidung so zusammen:

“[The learned judge and the Court of Appeal] had every right to discard [the evidence as to the royalties actually agreed by various licensees] if the bargains which led to these royalties being agreed were reached in circumstances differing from those which must be assumed when the court is attempting to fix a bargain as between patentee and infringer ...”

Die Ausführungen, wonach die Lizenzhöhe mit derjenigen vergleichbar sein muss, die in Situationen vereinbart wurde, die mit derjenigen vergleichbar sind, in der der Verletzer und der Verletzte sich befunden hätten, wenn sie eine Lizenzhöhe vereinbart hätten, dürfen jedoch nicht dahingehend verstanden werden, dass bei der Festsetzung des zu leistenden Schadensersatzes ein Lizenzvertrag zwischen den Parteien fingiert wird. In der zuvor zitierten *General Tire*-Entscheidung machte der Verletzer geltend, dass die tatsächlich geschlossenen Lizenzverträge des Verletzten eine Meistbegünstigungsklausel enthalten hätten und er deshalb auch in den Genuss einer günstigen Pauschalvereinbarung hätte kommen müssen, die der Verletzte in einigen Fällen abgeschlossen hatte. Dies wurde aus Rechtsgründen abgelehnt:

“Each infringement constitutes a separate tort which is committed *de die in diem* and seems by its nature to call for damages assessed *de die in diem*. I should find difficulty in stating a legal basis on which, as at some given date, a new basis should be substituted, and on what assumptions. The only manner in which the appellants’ case for a lump sum payment can be put, in my opinion, is to say that there must be assumed a licensing agreement between them and the respondents for the duration of the patent containing a most favoured licensee clause. But a most favoured licensee clause can only find a place in an agreement that licenses

use of the patent over an existing period of some time whereas *ex hypothesi* an infringer must be assumed to be seeking separate licenses from day to day for each infringing use. (...) Admittedly, to deny the appellants the benefit of a lump sum ‘tariff’ places them at a disadvantage with their competitors in the business. But the appellants are infringers, and I find nothing shocking or even surprising in the result that they should finish worse off than other companies which came to terms with the respondents.”¹³⁷⁷

Zugleich wurde jedoch die Vorgehensweise des Court of Appeal, der bei der Festsetzung des Entgelts abstrahiert hatte, als rechtsfehlerhaft bezeichnet. Die Beklagtenvertreter hatten vor dem Court of Appeal die Ansicht vertreten,

“‘that the search is not for the amount which [the patentees] can be shown to have lost in the particular circumstances of the case, but what [the infringers] ought fairly to have paid for the invention ... the Court (is concerned) to discover ... not what [the infringers] would have paid but what they should have paid.’ This argument, after discussion, they [d. h. die Berufungsrichter] appear to accept: the appropriate enquiry, they later find, is not to determine what sum the respondents had lost in not negotiating a licence with the appellants in (say) 1959, but to put a value on the appellants’ use.”¹³⁷⁸

Nach Ansicht von *Lord Wilberforce* stellt jedoch die Festlegung einer objektiv angemessenen Lizenzgebühr durch das Gericht – im Gegensatz zu der Feststellung, was die konkreten Parteien tatsächlich vereinbart hätten, wenn sie denn eine Vereinbarung getroffen hätten, – eine unzulässige Abweichung „from the conception of loss“ und eine Hinwendung zu „punitive damages“ dar:

“Given that the respondents were not claiming an account of profits, the consequence of departing from the conception of loss can only be to discover a tertium quid defined, it seems, by reference to what the infringer ought fairly to have paid. But there is no warrant for this in authority or principle; indeed it seems to reflect an inclination towards punitive damages (see *Cassell & Co Ltd. v. Broome per Lord Reid*). This was disclaimed by counsel in this House.”¹³⁷⁹

¹³⁷⁷ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 184, HL.

¹³⁷⁸ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 184f. Das Zitat im Zitat stammt aus der Berufungsentscheidung.

¹³⁷⁹ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 185, HL.

Der Court of Appeal hatte außerdem erklärt, bei der Bestimmung der Lizenzgebühr die individuellen Umstände der (fiktiven) Verhandlungssituation ausschalten zu wollen:

“‘When using the royalty method to assess [the value of the use] we must assume that the hypothetical negotiations take place between parties bargaining on equal terms; in other words, there must be eliminated from the circumstances of the supposed market those elements of the circumstances of the actual market which would in any way distort the bargaining powers of the hypothetical negotiators.’”¹³⁸⁰

Auch dies erklärte *Lord Wilberforce* für falsch:

“My Lords, this passage is, in my opinion, unsupportable in law or in fact. In law it rests on the hypothesis that what has to be considered, in measuring the loss a patentee sustains through an infringement, is some bargain struck between some abstract licensor and some abstract licensee uncontaminated by the qualities of the actual actors. But this is not so. The ‘willing licensor’ and ‘willing licensee’ to which reference is often made (and I do not object to it as long as we do not import analogies from other fields) is always the actual licensor and the actual licensee who, one assumes, are each willing to negotiate with the other – they bargain as they are, with their strengths and weaknesses, in the market as it exists.”¹³⁸¹

Nach der markenrechtlichen Entscheidung *Dormeuil v. Feraglow*¹³⁸² genügt schon ein freiwillig abgeschlossener Lizenzvertrag als Referenz. Wenn es keine etablierte Lizenzhöhe gibt, kann der Verletzte seiner Darlegungslast genügen, indem er sonstige Anhaltspunkte vorträgt, die es dem Gericht ermöglichen können, eine angemessene Lizenzhöhe festzusetzen:

“In such cases it is for the plaintiff to adduce evidence which will guide the court. This evidence may consist of the practice, as regards royalty, in the relevant trade or in analogous trades; perhaps of expert opinion expressed in

¹³⁸⁰ Zitat aus der Entscheidung des Court of Appeal, wiedergegeben in *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 184f., HL.

¹³⁸¹ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 185, HL. – Vgl. demgegenüber Teil 2 C. II. 2. c).

¹³⁸² *Dormeuil Frères S. A. and another v. Feraglow Limited and another* [1990] R. P. C. 449.

publications or in the witness box; possibly of the profitability of the invention; and any other factor on which the judge can decide the measure of loss.”¹³⁸³

Es spreche im Übrigen nichts dagegen, solche allgemeinen Anhaltspunkte auch dann bei der Entscheidungsfindung mit heranzuziehen, wenn es eine Lizenzierungspraxis gebe.

Der Court of Appeal hat in einer Entscheidung aus 2002 die Anforderungen an den Klägervortrag sehr niedrig angesetzt und eine freie, nicht auf konkreten Anhaltspunkten beruhende Schätzung ausdrücklich für geboten erklärt („inadequate compensation is better than none“).¹³⁸⁴

Die Schwierigkeit, die Prüfung

“what royalty a willing licensee would have been prepared to pay and a willing licensor to accept”¹³⁸⁵

auf Sachverhalte anzuwenden, in denen der Kläger keine Lizenzen vergibt, illustriert allerdings die Entscheidung *Catnic Components*¹³⁸⁶. Hier verdiente der Patentinhaber an seinem Patent durch seine eigenen Verkäufe so gut, dass er seine Monopolstellung nur gegen Zahlung einer sehr hohen Lizenzgebühr (20% seines Bruttoverkaufspreises) aufgeben hätte. Dieser Lizenzsatz hätte das Geschäft für die Verletzer jedoch wirtschaftlich unsinnig gemacht; sie machten geltend, der Lizenzsatz solle 2–3% betragen. Der Richter legte einen Lizenzsatz von 7% fest.

In der Entscheidung *Ludlow Music Inc. v. Williams*¹³⁸⁷, die eine Copyrightverletzung an einem Songtext betraf, bestand die Besonderheit, dass die Parteien vor der Verletzung über die Gestattung verhandelt hatten. Der Verletzte hatte 50% der Einnahmen aus dem neuen Song verlangt. Dies hielt der Verletzer für übertrieben. Er veröffentlichte seinen Song mit dem auf dem alten Song des Klägers basierenden Text und gab den Kläger bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft als Inhaber von 25% der Rechte an dem neuen Song an. Dem Argument des Verletzten, seine in den Vertragsverhandlungen aufgestellte Forderung müsse maßgeblich für die

¹³⁸³ *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1975] 2 All E. R. 173, 179 unter a).

¹³⁸⁴ *Blayney (trading as Aardvark Jewellery) v. Clogau St. David's Gold Mines Ltd. and others* [2002] EWCA Civ 1007, Abschnitt 33f.

¹³⁸⁵ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R 512, 530.

¹³⁸⁶ *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith* [1983] F. S. R 512.

¹³⁸⁷ *Ludlow Music Inc. v. Williams (No. 2)* [2002] EMLR 585.

Schadenshöhe sein, weil er nun einmal eine „clear and non-negotiable offer“ gemacht habe, schloss der Richter sich nicht an. Bei der Forderung des Klägers handele es sich nicht um eine „going rate“, einen etablierten Lizenzsatz.¹³⁸⁸ Darum sei die Position des Klägers nicht anders als in einem Fall, in dem keine Verhandlungen stattgefunden hätten:

“to hold otherwise would be to permit the copyright owner to fix his own damages by ascribing any fancy sum which he says he might have charged”.¹³⁸⁹

Dem lässt sich freilich entgegenhalten, dass der Kläger es leicht vermeiden kann, sich solchen Forderungen ausgesetzt zu sehen: indem er es unterlässt, fremde Texte zu benutzen, solange er keine Vereinbarung mit dem Inhaber getroffen hat. Der Richter berücksichtigte dies, indem er prüfte, ob „additional damages“ zu verhängen seien.¹³⁹⁰

In der „*Eddie Irvine*“-Entscheidung trat die Frage auf, ob die zu Vergleichszwecken herangezogenen anderweitigen Werbeverträge des Klägers wirklich zum Vergleich herangezogen werden konnten, da sie jeweils für einen längeren Zeitraum abgeschlossen wurden und eine intensivere Nutzung der Popularität des Klägers gestatteten als die streitgegenständliche, einmalige Verwendung eines Fotos von ihm. Der Kläger machte geltend, dass er auf keinen Fall unter seinem üblichen Mindesttarif abgeschlossen hätte und zudem einen Aufschlag erhoben hätte, weil das Produkt seinem Image nicht dienlich gewesen wäre:

“Mr Irvine says that control of the use of his identity in giving endorsements enables him to enhance his image as a racing driver, and that in consequence he charges less for endorsing a fashionable product than an unfashionable one. He places Talk Radio in the latter category.

In paragraph 5 of his witness statement, Mr Irvine says this:

‘... although I am relatively keen to endorse products, there is and was in 1999 a price below which I would not consider endorsing a product. This is because I would not want it to be known that my endorsement fee was a low figure. Word would soon get around and it could devalue my image and market rate. (...)’¹³⁹¹

¹³⁸⁸ Ludlow Music Inc. v. Williams (No. 2) [2002] EMLR 585, Rn. 48.

¹³⁸⁹ Ludlow Music Inc. v. Williams (No. 2) [2002] EMLR 585, Rn. 47.

¹³⁹⁰ Dazu unten V. 2. b).

¹³⁹¹ Irvine & Ors v. TalkSport Ltd. [2003] EWCA Civ 423 (01 April 2003), Abschnitt 60.

Der erstinstanzliche Richter setzte dennoch angesichts des sehr begrenzten Ausmaßes der Werbeaktion eine relativ geringe Summe (£ 2.000) als Schadensersatz fest. Der Court of Appeal legte dagegen mehr Gewicht auf den Wert der Nutzung:

“It is clear from Lord Wilberforce’s speech in *General Tire* that a reasonable endorsement fee in the context of the instant case must represent the fee which, on a balance of probabilities, TSL *would have had to pay* in order to obtain lawfully that which it in fact obtained unlawfully (...). It is not the fee which TSL *could have afforded to pay* (...).”¹³⁹²

Der Court of Appeal hielt es für erwiesen, dass der Kläger, ganz gleich, wie begrenzt das Ausmaß der Werbekampagne war, keinesfalls weniger als £ 25.000 verlangt hätte, und hob daher den Schadensersatz entsprechend an.

In der „breach of confidence“-Entscheidung *Seager v. Copydex* hielt der Court of Appeal für entscheidend, ob die vertrauliche Information, die der Beklagte verwendet hatte, durch die Inanspruchnahme eines Beraters auch anderweitig hätte erlangt werden können:

(...) The value of the confidential information depends on the nature of it. If there was nothing very special about it, that is, if it involved no particular inventive step but was the sort of information which could be obtained by employing any competent consultant, then the value of it was the fee which a consultant would charge for it; because in that case the defendant company, by taking the information, would only have saved themselves the time and trouble of employing a consultant. But, on the other hand, if the information was something special, as, for instance, if it involved an inventive step or something so unusual that it could not be obtained by just going to a consultant, then the value of it is much higher. It is not merely a consultant’s fee, but the price which a willing buyer – desirous of obtaining it – would pay for it. It is the value as between a willing seller and a willing buyer. (...) [I]f the plaintiff is right in saying that the confidential information was very special indeed, then it may well be right for the value to be assessed on the footing that, in the usual way, it would be remunerated by a royalty. The court, of course, cannot give a royalty by way of damages; but it could give an equivalent by a calculation based on a

¹³⁹² Parker LJ in *Irvine & Ors v. TalkSport Ltd.* [2003] EWCA Civ 423 (01 April 2003), Rn. 105ff.

capitalisation of a royalty. Thus it could arrive at a lump sum. Once a lump sum is assessed and paid, then the confidential information would belong to the defendant company in the same way as if they had bought and paid for it by an agreement of sale. The property, as far as there is property, would vest in them. They would have the right to use that confidential information for the manufacture of carpet grips and selling of them. If it is patentable, they would be entitled to the benefit of the patent as if they had bought it. In other words, it would be regarded as real outright purchase of the confidential information. The value should, therefore, be assessed on that basis; and damages awarded accordingly.”¹³⁹³

Skeptisch zeigte sich gegenüber dieser Methode für den Fall, dass ein Marktpreis nicht festgestellt werden kann, ein australischer Richter:

“The one thing that is apparent is that assessment of market value or fees in an area where none exist could only be an artificial and unsupportable exercise.”¹³⁹⁴

Er hatte den Schaden festzusetzen, den der Kläger dadurch erlitten hatte, dass ein Fernsehsender, dem er eine Idee für eine Sendereihe vorgestellt hatte, diese Idee aufgriff, ohne jedoch die Beiträge mit dem Kläger zusammen zu produzieren. Statt ein angemessenes Honorar für den Erwerb der Idee festzusetzen, tat er dies anhand der Grundsätze der *Chaplin v. Hicks*-Entscheidung¹³⁹⁵, indem er den Schaden als den Verlust der ungewissen, aber reellen Chance des Klägers ansah, mit dem Sender ins Geschäft zu kommen, an der Realisierung der Serie zu verdienen und sich in der australischen Fernsehbranche einen Ruf zu erwerben. Diese Chance bewertete er mit einem Bruchteil der Summe, die der Kläger seinen Angaben zufolge an der Realisierung der Serie verdient hätte.¹³⁹⁶

¹³⁹³ *Seager v. Copydex (No. 2)* [1969] 2 All E. R. 718, CA.

¹³⁹⁴ Marks J. in *Talbot v. General Television* [1981] R. P. C. 1, 23, SC Vict.; ähnlich *Prior & Lansdowne Press Pty. Ltd.* [1977] R. P. C. 511, 516 (ebenfalls australische Entscheidung).

¹³⁹⁵ Dazu oben C. I. 2. c).

¹³⁹⁶ *Talbot v. General Television* [1981] R. P. C. 1, SC Vict.; die Entscheidung wurde von der Berufungsinstanz bestätigt.

bb) Das verletzte Recht betrifft nur einen Teil des Endprodukts oder Herstellungsverfahrens

Bei der Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr wird berücksichtigt, inwieweit das verletzte Recht zu den Einnahmen mit dem rechtsverletzenden Produkt beiträgt.¹³⁹⁷

d) Wahlrecht des Klägers; Kombination beider Berechnungsmethoden

Nach dem Diktum von *Lord Wilberforce* in der *General Tire*-Entscheidung, wonach bei Patenten, die durch Herstellung und Vermarktung erfindungsgemäßer Gegenstände verwertet werden, der Schaden in dem Gewinn bestehe, der dem Patentinhaber durch den Wettbewerb des Verletzers entgangen sei, während bei Patenten, die durch Lizenzerteilung verwertet würden, der Schaden als entgangene Lizenzgebühr zu berechnen sei,¹³⁹⁸ scheint die Entscheidung für die eine oder andere Berechnungsmethode sich von selbst aus der jeweiligen Verwertungsart zu ergeben. Nicht ganz klar ist allerdings, ob der Kläger in dem Fall, dass er sowohl eigene Produkte herstellt als auch Lizenzen vergibt, auf eine Lizenzgebühr beschränkt ist, wenn er den Schaden nach dem entgangenen Absatz berechnen will.

Einige ältere Entscheidungen deuten darauf hin, dass ein Schutzrechtsinhaber, der freiwillig Lizenzen erteilt hat, bei Verletzungen auf den Betrag einer Lizenzgebühr beschränkt ist.¹³⁹⁹ In *Gerber v. Lectra* wurde dagegen entschieden, dass ein Rechtsinhaber, der entgangenen Gewinn durch entgangenen Absatz geltend mache, gegen seinen Willen nicht auf eine Lizenzgebühr beschränkt werden könne. Weder könne der Verletzer geltend machen, dass er eine „licence of right“¹⁴⁰⁰ hätte erhalten

¹³⁹⁷ *Ludlow Music Inc. v. Williams* (No. 2) [2002] EMLR 585, Rn. 41ff. („copyright“-Verletzung; im Einvernehmen mit beiden Parteien wurde der Schadensersatz als Prozentsatz an den Einnahmen aus der unfreien Bearbeitung festgesetzt, weil dies der Verkehrsübung entsprach); *Blayne* (trading as *Aardvark Jewellery*) v. *Clogau St. David's Gold Mines Ltd. and others* [2002] EWCA Civ 1007 (Schmuckdesign; Berücksichtigung des Umstandes, dass auch das Material für die Kaufentscheidung mit bestimmend war).

¹³⁹⁸ S. o. 2. a).

¹³⁹⁹ S. das Zitat aus *Penn v. Jack* oben 2. a): Der Kläger war offenbar zumindest gelegentlich auch als Hersteller tätig und wehrte sich gegen die Bemessung des Schadensersatzes nach der Lizenzgebühr. Vgl. auch das Diktum von *Fletcher Moulton LJ* in *Meters v. Metropolitan Gas Meters* (1911) 28 R. P. C. 157, 164, wonach die Berechnung des Schadens als Lizenzgebühr in diesem Fällen „almost a rule of law“ sei; ebenso *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R. 512, 518. In der Entscheidung *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd* [1975] 2 All E. R. 173 bestand offenbar Einvernehmen zwischen den Parteien darüber, dass der Schaden als Lizenzgebühr berechnet werden sollte.

¹⁴⁰⁰ Schedule 1 paragraph 4 (2) (c) Patents Act 1977.

können, wenn er sich nie um eine Lizenz bemüht habe¹⁴⁰¹, noch führten die üblichen Schwierigkeiten der Schätzung des entgangenen Gewinns dazu, dass lediglich eine Lizenzgebühr zugesprochen werden könne:

“I find nothing [...] to suggest that a patentee who can prove that he has suffered damages in the way of loss of profits is to be confined to a claim on the royalty basis. (...) [I]n cases where, as here, [the plaintiff] is a manufacturer, the mere fact that proof of damages is difficult or expensive is not a ground for confining him to the alternative and less advantageous remedy.”¹⁴⁰²

Die „notional royalty“ erhält der Kläger auch als Ergänzung des entgangenen Gewinns durch entgangenen Absatz für diejenigen Verletzungen, deren Unterbleiben nicht dazu geführt hätte, dass sich sein Absatz erhöht hätte. *Lord Shaw* vertrat in der *Watson, Laidlaw*-Entscheidung die Ansicht, dies führe nicht zu einem überhöhten Schadensersatzbetrag:

“[I]n the instances of which the present is an excellent type there is no overlapping whatsoever. (...) [T]here remains that class of business which the Respondents would not have done; and in such cases it appears to me that the correct and full measure is only reached by adding that a patentee is also entitled, on the principle of price or hire, to a royalty for the unauthorised sale or use of every one of the infringing machines in a market which the infringer, if left to himself, might not have reached. Otherwise, that property which consists in the monopoly of the patented articles granted to the patentee has been invaded, and indeed, abstracted, and the law, when appealed to, would be standing by and allowing the invader or abstractor to go free.”¹⁴⁰³

In *Gerber v. Lectra* hielt es *Hutchison LJ* für etabliertes Recht, dass der Verletzte „notional royalties“ zusätzlich zu entgangenem Gewinn durch entgangenen Absatz verlangen könne, soweit er einen Schaden in Form von entgangenem Gewinn durch entgangenen Absatz nicht beweisen könne; entsprechend ging das Gericht bei der Schadensberechnung auch vor.¹⁴⁰⁴

¹⁴⁰¹ Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another [1995] R. P. C. 383, 404–406.

¹⁴⁰² Hutchison LJ in Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another [1997] R. P. C. 443, 486, CA.

¹⁴⁰³ Lord Shaw in *Watson Laidlaw v. Potts, Cassels & Williamson* (1914) 31 R. P. C. 104, 119f.

¹⁴⁰⁴ Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another [1997] R. P. C. 443, 486, CA.

e) **Stellungnahmen der Literatur**

In der Literatur wird die Lizenzgebühr teilweise als Schaden im Sinne einer konkreten Einbuße („loss“) verstanden, wobei allerdings angemerkt wird, dass es sich dabei um „loss“ in einem weiteren Sinne als sonst handele.¹⁴⁰⁵ Der Schadensersatz entschädige hier für die missbräuchliche Aneignung des verletzten Rechts („misappropriation“).¹⁴⁰⁶

Zum Teil wird die Lizenzgebühr für Verletzungen „geistigen Eigentums“ als Ausdruck eines aus dem Sachenrecht übernommenen Prinzips des „fair use“ bei Gebrauchsanmaßung begriffen, dieses jedoch (anders als etwa in der *Meters*-Entscheidung und der *Watson, Laidlaw*-Entscheidung) nicht als Abweichung vom Ausgleichsprinzip angesehen. So argumentieren *Sharpe/Waddams*, dass die Gewährung des angemessenen Entgelts mit dem Ausgleichsprinzip zu vereinbaren sei, da der Kläger hierdurch für den Verlust einer Chance, mit dem Verletzer ein Entgelt zu vereinbaren, entschädigt werde.¹⁴⁰⁷ Sie wollen dem Verletzten sogar den Nettogewinn, den der Verletzer erzielt hat, gewähren: Denn dies sei der höchste Preis, den der Verletzer vernünftigerweise zu zahlen bereit bewiesen wäre. Es sei zwar hart gegen den Verletzer, ihm diesen höchstmöglichen Preis abzuverlangen, aber nicht unfair, da der Verletzer durch sein eigenes Fehlverhalten die Ursache dafür gesetzt habe, dass niemand mehr mit Sicherheit feststellen könne, was in einer echten Verhandlungssituation gezahlt worden wäre.¹⁴⁰⁸

Dieser Gedanke lag zwei Entscheidungen des Court of Appeal zu Grunde, in denen es jeweils darum ging, dass der Beklagte ein Grundstück unter Verstoß gegen eine Verpflichtung bebaut hatte und es untunlich schien, ihn zu zwingen, die Baumaßnahmen rückgängig zu machen.¹⁴⁰⁹ Im *Wrotham Park*-Fall nahm das Gericht an, dass der Kläger als Entgelt für die Gestattung 5% des vom Beklagten erzielten Gewinns verlangt hätte.

Sharpe und *Waddams*' Ansicht, dass diese Methode zumindest in vielen Fällen mit dem Ausgleichsprinzip vereinbar sei, wird jedoch vielfach kritisiert: Wenn der

¹⁴⁰⁵ Law Commission: Report no. 247 (1997): „Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages.“ Teil III, 1.4.

¹⁴⁰⁶ Bently/Sherman, S. 1025 („Here the damages compensate for the misappropriation and represent the fee that the defendant would have paid for a licence for the use of the rights he infringed.“)

¹⁴⁰⁷ *Sharpe/Waddams* (1982) 2 OJLS 290.

¹⁴⁰⁸ *Sharpe/Waddams* (1982) 2 OJLS 290, 296f.

¹⁴⁰⁹ *Wrotham Park Estate v. Parkside Homes Ltd.* [1974] 2 All E. R. 321; *Jaggard v. Sawyer* [1995] 2 All E. R. 189, CA.

Nettogewinn des Klägers und damit der höchste Betrag, den der Beklagte vernünftigerweise zu zahlen bereit gewesen wäre, als Schaden angesetzt werde, handele es sich nicht um eine Vermutung, sondern einfach um

“a fictitious justification for what should preferably be viewed as a restitutionary measure“¹⁴¹⁰.

III. „Damage to reputation/goodwill“ im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht kann die Schädigung des Rufes des Klägers eine eigenständige Schadensposition sein. Es ist unsicher, ob diese Schadensposition „special damage“ darstellt oder unter „general damages“ zu fassen ist.

1. Rufschädigung im Markenrecht und bei „passing off“

In dem Fall *Alexander v. Henry*¹⁴¹¹ waren die Beklagten zu den Klägern, die Baumwollstoffe nach Mexiko exportierten, in Wettbewerb getreten und hatten ihre Stoffe mit der Marke der Kläger ausgezeichnet. Den Klägern wurde Schadensersatz nicht nur für den Gewinn zugesprochen, der ihnen entgangen war, weil die Beklagten Umsatz auf sich umgelenkt hatten, sondern auch für weitere Umsatzeinbrüche und entgangene Gewinne durch Konkurrenz der Beklagten unter nicht verletzenden Marken, letzteres mit der Begründung, dass die Beklagten durch die zuvor begangene Markenverletzung den Ruf und den „goodwill“ zerstört hätten, den die Kläger in Mexiko erworben hatten.

In *Spalding v. Gamage* ging es ebenfalls um „passing off“, hier bestand jedoch die Besonderheit, dass der Beklagte wirklich Produkte des Klägers verkaufte – allerdings nicht, wie er in seiner Werbung behauptete, die neuesten und verbesserten,

¹⁴¹⁰ So bereits die Vorwegnahme der Kritik durch Sharpe/Waddams selbst, (1982) 2 OJLS 290, 297. Das war in der Tat die Sicht von Steyn LJ in *Surrey CC v. Bredero Homes Ltd.* [1993] 3 All ER 705, 714; ebenso eine verbreitete Ansicht in der Literatur, z. B. Birks (1993) 109 LQR 518; Edelman, Kap. 3, 2 C) 2) (a), S. 99.

¹⁴¹¹ *Alexander v. Henry* (1895) 12 R. P. C. 360.

sondern alte, von der Klägerin wegen Qualitätsmängel ausrangierte Modelle. Der erstinstanzliche Richter wollte den Schaden nicht nach dem der Klägerin infolge der Konkurrenz des Beklagten entgangenen Absatz bemessen, weil nicht der Verkauf der Bälle unrechtmäßig gewesen sei, sondern nur die Werbung; daher könne die Klägerin lediglich die Kosten für die angemessene Gegenwerbung ersetzt verlangen.¹⁴¹² Demgegenüber entschied der Court of Appeal, der zu ersetzende Schaden bestehe in

“any loss of trade ... actually suffered by the Plaintiffs, either directly from the acts complained of, or properly attributable to injury to the Plaintiff’s reputation, business, goodwill, and trade and business connections caused by the acts complained of”¹⁴¹³.

Er schätzte den Rufschädigungsschaden schließlich auf eine nicht näher begründete Pauschalsumme.

Manchmal ist sogar zweifelhaft, ob Schadensersatz eigentlich für entgangenen Gewinn oder für eine erlittene Rufschädigung gewährt wird. Ein Beispiel dafür ist die bereits in dem Abschnitt über die Ermittlung des „special damage“ erwähnte Entscheidung *Draper v. Trist. Greene LJ* trat für die Schätzung eines Mindestschadens ein, weil unter den gegebenen Umständen offensichtlich sei, dass dem Verletzten irgendein Schaden entstanden sei.¹⁴¹⁴ Seine Stellungnahme ist so zu verstehen, dass „special damage“ entstanden und beherzt zu schätzen sei. *Goddard LJ* stimmte im Ergebnis mit ihm überein, wies jedoch zur Begründung besonders darauf hin, dass „passing off“ im Gegensatz etwa zu „negligence“ keine „action on the case“ sei, sondern die Verletzung eines „property rights“ sanktioniere. Daher sei die Zuerkennung von general damages“ zulässig.

“In an action on the case, the cause of action is the wrongful act or default of the defendant. The right to bring the action depends upon the happening of damage to the plaintiff. (...) The cause of action is the breach of duty: the right to bring the action depends upon the happening of the damage. (...)

But, in passing-off cases, the true basis of the action is that the passing off by the defendant of his goods as the goods of the plaintiff injures the right of property in the plaintiff, that right of property being his right to the goodwill of his

¹⁴¹² 34 R. P. C. 303, 307.

¹⁴¹³ *Spalding v. Gamage* (1918) 35 R. P. C. 101, 117, 122, 126.

¹⁴¹⁴ *Oben C. II. 1. a) bb).*

business. The law assumes, or presumes, that if the goodwill of a man's business has been interfered with by the passing-off of goods, damage results therefrom. He need not wait to show that damage has resulted, he can bring his action as soon as he can prove the passing-off; because it is one of the class of cases in which the law presumes that the Plaintiff has suffered damage. (...)

It is in fact, I think, in the same category in this respect as an action for libel. We know that for written defamation a plaintiff need prove no actual damage. He proves his defamation. So, with a trader; the law has always been particularly tender to the reputation and goodwill of traders. If a trader is slandered in the way of his business, an action lies without proof of damage. That does not mean that the plaintiff cannot give evidence showing that he has suffered damage in fact. The more he can show that he has suffered damage in fact, the larger the damages he can recover. In the case of a libel published to a person who knew the true facts, and to him only, although the plaintiff would have a cause of action, the damage would probably be small. In the case of a libel published in a newspaper with a large circulation, the damages would naturally be larger. (..)

[I]n the case of a trader substantial damages could be given for the wrongful dishonour of a cheque; because the act of a bank in dishonouring a cheque must be detrimental to a trader. The proper direction to the jury, as laid down by Lord Campbell in that case, was this: 'The jury ought not to limit their verdict to nominal damages, but should give such temperate damages as they may judge to be reasonable compensation for the injury the plaintiff must have sustained from the dishonour of his cheque.'

Exactly the same consideration seem to me to apply to a case of passing-off."¹⁴¹⁵

Goddard LJ hob hier im ersten Teil des Zitats auf eine Besonderheit des „passing off“-Tatbestandes ab, die darin besteht, dass der Nachweis eines erlittenen „special damage“ durch den Kläger für den Erfolg seiner Klage nicht erforderlich ist. Normalerweise erhält der Kläger in einem derartigen Fall jedoch lediglich „nominal damages“¹⁴¹⁶; deren Bedeutung für den Kläger liegt darin, dass damit die Anerkennung seines Rechts einhergeht und er eine Unterlassungsverfügung erwirken kann.¹⁴¹⁷ *Goddard LJ* ging darüber hinaus, indem er dafür eintrat, beim Nachweis einer Verletzung ohne weiteres einen „nominal damages“ übersteigenden Mindestbetrag an Schadensersatz zu gewähren. Darin unterscheidet

¹⁴¹⁵ *Goddard LJ* in *Draper v. Trist* [1939] 56 R. P. C. 429, 442.

¹⁴¹⁶ Kerly 18–140 mit Hinweis auf *Blofeld v. Payne* (1833) 4 B. & Ad. 410 („The jury gave him a farthing“). Zum Unterschied zwischen „nominal damages“ und einem geringen Betrag von „special damages“ s. o. C. I. 1. a).

¹⁴¹⁷ Kerly 18–140; außerdem muss der Beklagte dann die Verfahrenskosten tragen.

sich seine Stellungnahme von dem im Ergebnis übereinstimmenden Votum von *Greene LJ*¹⁴¹⁸, der ebenfalls für die Schätzung eines Mindestschadens eintritt, jedoch im Rahmen der Ermittlung des „special damage“.

*Universal Thermosensors v. Hibben*¹⁴¹⁹, ein Fall von „breach of confidence“, illustriert ebenfalls die Ähnlichkeit von schwer zu schätzendem „special damage“ und „general damages“. Die Beklagten, frühere Angestellte der Klägerin, hatten geschäftliche Unterlagen der Klägerin missbraucht, um Kundendaten zu erlangen und in Wettbewerb mit ihr zu treten. Richter *Nicholls* untersuchte jeden einzelnen Fall, in dem die Beklagten Geschäfte mit früheren Kunden der Klägerin gemacht hatten, und stellte jeweils fest, ob der Klägerin ein Schaden gerade durch den Missbrauch der Geschäftsunterlagen entstanden war. Das war schwierig, weil die Beklagten als langjährige Mitarbeiter der Klägerin ohnehin einen Teil der entsprechenden Kenntnisse besaßen und keinem Wettbewerbsverbot unterlagen. Die Klägerin verlangte über den so feststellbaren Schaden hinaus die Zusprechung eines Betrages als „general damages“ wegen Rufschädigung. Richter *Nicholls* lehnte das ab. Er wies darauf hin, dass insofern besondere Umstände vorlägen, als die von den Beklagten gegründete Gesellschaft nicht mehr bestehe und er in Bezug auf alle ihrer Kunden überprüft habe, ob der mit ihnen erzielte Umsatz der Beklagten gerade durch den Missbrauch der Geschäftsunterlagen zu Stande gekommen sei. Dabei habe sich ergeben, dass dieser zu ersetzende Schaden gering sei.

“Nor cannot it be right to infer any damage to the plaintiff’s goodwill, with consequent loss in trade, flowing from TPL’s unsuccessful canvassing of orders from other customers (...). There was no evidence before me to suggest that the defendants indulged in any denigration of the plaintiff, to such customers or at all. The plaintiff placed much reliance on the award of general damages made by Hawkins J. in *Robb v. Green* [1895] 2 Q. B. 1 at 19 and 20, but that was a very different case. TPL has ceased trading. The identity of each of the customers who dealt with TPL is known and in this case, unlike in *Robb v. Green*, the circumstances in which each of the plaintiff’s customers began to trade with TPL were investigated with a fine toothcomb.”¹⁴²⁰

¹⁴¹⁸ S. o. C. II. 1. a) bb).

¹⁴¹⁹ *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] F. S. R. 361.

¹⁴²⁰ *Universal Thermosensors v. Hibben* [1992] F. S. R. 361, 378.

Universal Thermosensors spricht dafür, dass ganz unabhängig von der Bezeichnung der Schadensposition – „loss of profit“, „damage to reputation“, „damage to goodwill“ – die Zusprennung einer frei geschätzten Summe als Ersatz für einen nicht näher bestimmbareren Schaden davon abhängig gemacht wird, dass der Sachverhalt nicht vollständig aufklärbar ist und das Gericht überzeugt ist, dass weiterer Schaden entstanden ist. Schadensersatz wird dabei (entgegen dem Votum von *Goddard LJ* in *Draper v. Trist*) nicht aus Prinzip gewährt, sondern als Pauschalsumme, die einen der Höhe nach nicht aufklärbareren Schaden kompensieren soll.

2. Verwässerungsschaden im Markenrecht

Im Markenrecht und bei „passing off“ ist die neue Schadensart des Verwässerungsschadens¹⁴²¹ inzwischen in einem weiteren „Champagne“-Fall ganz unmissverständlich anerkannt worden:

“The consequences of debasement, dilution or erosion are not demonstrable in figures of lost sales but that they will be incrementally damaging to goodwill is in my opinion inescapable.”¹⁴²²

Diese Entscheidung betraf eine Unterlassungsklage, die lediglich voraussetzt, dass irgendein Schaden eingetreten ist oder droht. Entscheidungen, die sich mit der Berechnung der Schadenshöhe in derartigen Fällen beschäftigen, sind mir nicht bekannt. Angesichts der nachfolgend wiedergegebenen Formulierung von *Bingham MR* darf man darauf gespannt sein.

“The damage to [Taittinger S. A.] would then be incalculable but severe.”¹⁴²³

Nach s. 10 (2), (3), (6) TMA 1994 genügt an Stelle eines Schadens auch, dass sich ein Nachahmer einen Vorteil verschafft;¹⁴²⁴ Entscheidungen zur Bemessung eines solchen Vorteils sind mir jedoch nicht bekannt.

¹⁴²¹ S. o. A. I. 3.

¹⁴²² Mann LJ in *Taittinger v. Allbev* [1993] F. S. R. 641, 673f.; ähnlich Gibson LJ auf S. 669f.

¹⁴²³ *Taittinger v. Allbev* [1993] F. S. R. 641, 678.

¹⁴²⁴ So auch Laddie J. in *Barclays Bank v. RBS Advanta* [1996] R. P. C. 307.

IV. „General damages“ bei „defamation“

1. Allgemeine Grundsätze

„Defamation cases“ werden häufig von einer Jury entschieden. Deren Entscheidungen können nur kassiert werden, wenn der zugesprochene Betrag „wholly ‚out of proportion‘“ ist.¹⁴²⁵ Der traditionelle Test war die Frage, ob vernünftige Menschen als Jurymitglieder unter keinen Umständen zu dem Urteil hätten kommen können, zu dem die Jury gekommen ist. Die Aufhebung des Urteils einer Jury attestierte deren Mitgliedern folglich einen eklatanten Mangel an gesundem Menschenverstand. Das stellte eine erhebliche Hemmschwelle für die Richter dar.¹⁴²⁶ Section 8 Courts and Legal Services Act 1990 setzt demgegenüber nur noch voraus, dass die Summe „excessive or inadequate“ ist. Zudem erhielt der Court of Appeal durch s. 8 (2) Courts and Legal Services Act die Kompetenz, im Fall der Aufhebung eines solchen Urteils selbst eine andere Summe festzusetzen, statt die Durchführung eines neuen Verfahrens anzuordnen. Zunächst galt jedoch weiterhin, dass die Entscheidung der Jury nur kassiert werden konnte, wenn sie völlig unvernünftig erschien. In der Entscheidung *Rantzen v. Mirror Group Newspapers*¹⁴²⁷ erklärte der Court of Appeal dann, dies begründe die Besorgnis, dass die festgesetzten Schadenssummen unvorhersehbar und unverhältnismäßig hoch und daher unvereinbar mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 10 EMRK) sein könnten, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kurz darauf auch bestätigte.¹⁴²⁸ Der Court of Appeal ersetzte daher in *Rantzen* die bis dahin gestellte Testfrage für die Aufhebung einer Juryentscheidung (ob Jurymitglieder mit gesundem Menschenverstand keinesfalls zu einer derartigen Entscheidung hätten gelangen können) durch die Frage: „Could a reasonable jury have thought that this award was necessary to compensate the plaintiff and re-establish his reputation?“¹⁴²⁹

Außerdem geht seit *Rantzen* und der erwähnten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Entwicklung dahin, der Jury konkretere Orientierung für die Schadensfestsetzung zu geben. War es vorher verpönt, bisher

¹⁴²⁵ *Khawam & Co. v. Chellaram & Sons (Nigeria) Ltd.* [1964] R. P. C. 337, 343.

¹⁴²⁶ Vgl. *Lord Hailsham in Cassell & Co. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 819f. HL.

¹⁴²⁷ *Rantzen v. Mirror Group Newspapers* [1993] 4 All E. R. 975.

¹⁴²⁸ Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in *Tolstoy Miloslavsky v. United Kingdom*, Entscheidung vom 13.07.1995, Hudoc reference REF00000532 (£ 1,5 Millionen).

¹⁴²⁹ *Rantzen v. Mirror Group Newspapers* [1993] 4 All E. R. 975, 994 (Neill LJ).

ergangene Entscheidungen zum Vergleich heranzuziehen¹⁴³⁰, kann nun bei der Belehrung der Jury auch auf bisher vom Court of Appeal festgesetzte Summen hingewiesen werden¹⁴³¹.

Das Ausmaß der Kontrolle von Jury-Entscheidungen ist weiterhin umstritten. Das Gleiche gilt für das anzustrebende Verhältnis zwischen Summen, die wegen „defamation“ zugesprochen werden, und Schadensersatzbeträgen wegen schwerer Körperverletzungen. Darauf wird unter V. 2. a) näher eingegangen.

2. Spezielle, zu berücksichtigende Faktoren

Bei „defamation“ beeinflussen folgende Faktoren die Schadenshöhe:

- “ 1. The objective features of the libel itself, such as its gravity, its prominence, the circulation of the medium in which it is published, and any repetition.
2. The subjective effect on the plaintiff’s feelings (usually characterised as aggravating features) not only from the publication itself but from the defendant’s conduct thereafter both up to and including the trial itself.
3. Matters tending to mitigate damages, such as the publication of an apology.
4. Matters tending to reduce damages, e. g. evidence of the plaintiff’s bad reputation, or evidence given at the trial which the jury are entitled to take into account in accordance with the decision of this court in Pamplin v. Express Newspapers Ltd. [1988] 1 W. L. R. 166.
5. Special damages.
6. Vindication of the plaintiff’s reputation past and present.”¹⁴³²

Punkt 2 und Punkt 5 werden an anderer Stelle behandelt.¹⁴³³ Die restlichen aufgeführten Gesichtspunkte betreffen die „general damages“. Sie bemessen sich zunächst nach der objektiven Schwere der Verleumdung (Punkt 1) sowie danach, welche Summe eine angemessene Genugtuung darstellt und gegenüber der Öffent-

¹⁴³⁰ Vgl. z. B. die in Tolstoy Miloslavsky v. United Kingdom (Entscheidung des EGMR vom 13.07.1995, Hudoc reference REF00000532) wiedergegebene Belehrung.

¹⁴³¹ The Gleaner Company Ltd and another v. Abrahams, Privy Council, Entscheidung v. 14.07.2003.

¹⁴³² Alan Campbell v. News Group Newspapers Ltd. [2002] E. M. L. R. 966, no. 26.

¹⁴³³ Zu „special damages“ (Punkt 5) s. oben C. II. und III. Ein Beispiel für die Bemessung von „special damages“ (bei „injurious falsehood“) ist Khodaparast v. Shad [2000] 1 All ER 545. Den „aggravated damages“ (Punkt 2) ist unten (V. 1.) ein eigener Abschnitt gewidmet.

lichkeit demonstriert, dass der Beklagte dem Kläger Unrecht getan hat (Punkt 6). Diesen Punkt verdeutlicht ein Ausspruch von *Lord Hailsham* in *Cassell v. Broome*:

“[I]n all actions in which damages, purely compensatory in character, are awarded for suffering, from the purely pecuniary point of view the plaintiff may be better off. The principle of *restitutio in integrum*, which compels the use of money as its sole instrument for restoring the status quo, necessarily involves a factor larger than any pecuniary loss.

In actions of defamation and in any other actions where damages for loss of reputation are involved, the principle of *restitutio in integrum* has necessarily an even more highly subjective element. Such actions involve a money award which may put the plaintiff in a purely financial sense in a much stronger position than he was before the wrong. Not merely can he recover the estimated sum of his past and future losses, but, in case the libel, driven underground, emerges from its lurking place at some future date, he must be able to point to a sum awarded by a jury sufficient to convince a bystander of the baselessness of the charge. As Windeyer J. well said in *Uren v. John Fairfax & Sons Pty Ltd.*, 117 C. L. R. 115 at 150: ‘It seems to me that, properly speaking, a man defamed does not get compensation *for* his damaged reputation. He gets damages *because* he was injured in his reputation, that is simply because he was publicly defamed. For this reason, compensation by damages operates in two ways – as a vindication of the plaintiff to the public and as a consolation to him for a wrong done. Compensation is here a solatium rather than a money recompense for harm measurable in money.’¹⁴³⁴ (Hervorhebungen von mir)

Punkt 4 der eingangs zitierten Liste der zu berücksichtigenden Faktoren besagt, dass sich der zu leistende Schadensersatz reduzieren kann, wenn die jeweilige Behauptung zwar nicht gerechtfertigt („justified“) ist, der Beklagte jedoch zeigen kann, dass der Kläger im Allgemeinen einen schlechten Ruf hat. Diese Regel wird nach einem Votum von *Neill LJ* in *Pamplin v. Express Newspapers Ltd.* auch „*Pamplin’s rule*“ genannt. *Neill LJ* führte aus:

“But a defendant is also entitled to rely in mitigation of damages on any other evidence which is properly before the court and jury. This other evidence can include evidence which has been primarily directed to, for example, a plea of justification or fair comment. It is to be remembered that section 5 of the

¹⁴³⁴ Lord Hailsham in *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 823f.

Defamation Act 1952 enables a defendant to succeed on the issue of liability even though he does not prove the truth of all the defamatory material of which complaint is made. The section is in these terms:

‘In an action for libel or slander in respect of words containing two or more distinct charges against the plaintiff, a defence of justification shall not fail by reason only that the truth of every charge is not proved if the words not proved to be true do not materially injure the plaintiff’s reputation having regard to the truth of the remaining charges.’

Section 6 of the Defamation Act 1952 contains a similar provision relating to the defence of fair comment, and it is to be noted that from the outset the defendants in the instant case pleaded that they intended to rely if necessary on sections 5 and 6. There may be many cases, however, where a defendant who puts forward a defence of justification will be unable to prove sufficient facts to establish the defence at common law and will also be unable to bring himself within the statutory extension of the defence contained in section 5 of The Defamation Act 1952. Nevertheless the defendant may be able to rely on such facts as he has proved to reduce the damages, perhaps almost to vanishing point. Thus a defence of partial justification, though it may not prevent the plaintiff from succeeding on the issue of liability, may be of great importance on the issue of damages.”¹⁴³⁵

Die der Regel zu Grunde liegenden Überlegungen verdeutlicht die ältere Entscheidung *Scott v. Sampson*:

“Speaking generally the law recognises in every man a right to have the estimation in which he stands in the opinion of others unaffected by false statements to his discredit; and if such false statements are made without lawful excuse and damage results to the person of whom they are made, he has a right of action. The damage however which he has sustained must depend almost entirely on the estimation in which he was previously held. He complains of an injury to his reputation and seeks to recover damages for that injury; and it seems most material that the jury who have to award those damages should know if the fact is so that he is a man of no reputation. ‘To deny this would,’ as is observed in Starkie on Evidence, ‘be to decide that a man of the worst character is entitled to the same measure of damages with one of unsullied and unblemished reputation. A reputed thief would be placed on the same footing with the most

¹⁴³⁵ Pamplin v. Express Newspapers Ltd. [1988] 1 All E. R. 282, CA.

honourable merchant, a virtuous woman with the most abandoned prostitute. To enable the jury to estimate the probable quantum of injury sustained a knowledge of the party's previous character is not only material but seems to be absolutely essential.”¹⁴³⁶

Danach geht es nicht allein darum, dass die konkrete streitgegenständliche Aussage beinahe, wenn auch nicht im wörtlichen Sinn, erwiesen ist, sondern darum, ob bzw. inwieweit das geschützte Gut, der Ruf des Klägers, überhaupt existiert. Darum können Umstände, die nicht direkt mit der umstrittenen Behauptung zu tun haben, im Prozess erheblich sein. *Scott v. Sampson* wurde vom House of Lords in *Plato Films v. Speidel* bestätigt:

“[I]t would be outrageous that a person should recover damages for injury to a character that he is generally known not to possess, or, to put it another way, to a reputation that is not his.”¹⁴³⁷

Der Nachweis, dass nachteilige Gerüchte über den Kläger kursierten, reicht *Scott v. Sampson* zufolge allerdings nicht, da dies seinen Ruf nur indirekt beschädige, und auch Umstände, die lediglich seine „disposition“ betreffen, sollen unberücksichtigt bleiben, da dies zu einer unendlichen Ausweitung des Prozessstoffs führe und dem Kläger den schwierigen Nachweis auferlege „to show a uniform propriety of conduct during his whole life“¹⁴³⁸. In *Plato* wiederum wurden ausführliche und letztlich ohne klares Ergebnis bleibende Überlegungen darüber angestellt, ob der Beklagte nur allgemeine Aussagen über den Kläger anführen darf – womit die Gefahr heraufbeschworen wird, auf Gerüchte zurückzugreifen – oder ob der Beklagte sich auf konkrete Geschehnisse beziehen darf, da der Ruf einer Person größtenteils auf ihrem Verhalten basiert; in Bezug auf Letzteres war wiederum umstritten, ob nur Geschehnisse, die mit dem streitgegenständlichen „libel“ in Zusammenhang stehen, erheblich sind oder auch andere.

Die Anwendung dieser Regel in der Praxis soll durch drei neuere Entscheidungen illustriert werden.

In der Entscheidung *Alan Campbell v. News Group Newspapers* ging es um den Vorwurf sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dies ließ sich nicht beweisen. Die

¹⁴³⁶ Cave J. in *Scott v. Sampson* [1881–5] All E. R. Rep. 628, 634f. (er zitiert hier aus *Starkie on Evidence*).

¹⁴³⁷ *Plato Films Ltd. v. Speidel* [1961] 1 All E. R. 876.

¹⁴³⁸ Cave J. in *Scott v. Sampson* [1881–5] All E. R. Rep. 628.

Beklagte versuchte nun, den Ruf des Klägers im Allgemeinen in Zweifel zu ziehen:

“[T]he court [is allowed and required] to take into account general evidence about a claimant’s prior bad reputation (and, one can add, any specific evidence of prior conviction). The claimant had no prior convictions, but the appellants were able to call very general evidence to the effect that ‘he had a bad reputation in terms of sexual activities’ in Southport.”¹⁴³⁹

Dies wurde vom Gericht nicht für ausreichend gehalten, um den Schadensersatz zu reduzieren.

In *Burstein v. Times Newspapers Ltd.* hatte die beklagte Zeitung fälschlich behauptet, der Kläger habe wiederholt Gruppen organisiert, die Vorführungen atonaler Musik störten. Das Gericht lehnte es ab, schadensmindernd zu berücksichtigen, dass der Kläger einräumte, einmal nach einer derartigen Vorführung gebut zu haben.¹⁴⁴⁰

In *Grobbelaar v. News Group Newspapers Ltd. and another*¹⁴⁴¹ hatte die beklagte Zeitung behauptet, ein Fußballtorwart habe Geld dafür angenommen, dass er den Ausgang von Spielen manipulierte. Sie hatte einen Bekannten und früheren Geschäftspartner des Klägers dafür gewonnen, dem Kläger entsprechende Vorschläge zu unterbreiten und die Gespräche mit ihm heimlich auf Tonband aufzunehmen. Diese Aufnahmen wurden als Beweismittel verwertet und hinterließen bei den Richtern des Court of Appeal und des House of Lords offenbar einen sehr schlechten Eindruck von dem Kläger. Beweisen ließ sich jedoch nur, dass der Kläger Geld angenommen und in Aussicht gestellt hatte, die Gegenleistung zu erbringen, nicht jedoch, dass er die Abmachung erfüllt und absichtlich Torschüsse durchgelassen hatte. Die Jury hielt daher den Tatbestand der „defamation“ für erfüllt und sprach dem Kläger £ 85.000 zu. Der Court of Appeal hob das Urteil auf und wies die Klage ab; das House of Lords stellte das Urteil der Jury zum Haftungsgrund wieder her, setzte jedoch den Schadensbetrag in Anwendung der *Pamplin*-Regel auf ein symbolisches Pfund herab.

¹⁴³⁹ Alan Campbell v. News Group Newspapers Ltd. [2002] E. M. L. R. 966, no. 29.

¹⁴⁴⁰ Und auch dies nur „in what he refers to as a restrained manner“; *Burstein v. Times Newspapers Ltd.*, Case No. A2/2000/0510, Rn. 16.

¹⁴⁴¹ *Grobbelaar v. News Group Newspapers Ltd. and another* [2002] 4 All E. R. 732, HL.

Der Beklagte kann somit auch dann, wenn seine Äußerung rechtswidrig war, trotzdem noch einen wesentlichen Teilerfolg erringen, wenn er nachweist, dass der Kläger keinen Ruf hat, der geschädigt worden sein könnte. Dies gilt besonders angesichts des Zwecks der zugesprochenen Summe, der „vindication“ des Rufes des Klägers zu dienen, wie es aus dem zitierten Ausspruch *Lord Hailshams* ersichtlich wird. Berufte sich der Beklagte allerdings vergeblich auf die *Pamplin*-Regel, kann sein Verhalten im Prozess auch zur Zuerkennung von „aggravated damages“ führen (dazu unten V.). Das führt dazu, dass Verfahren wegen „defamation“ besonders von taktischen Überlegungen der Parteien geprägt sind.¹⁴⁴²

Nach *Alan Campbell v. News Group Newspapers* kann auch Fehlverhalten des Klägers im Verlauf des Prozesses (versuchter Prozessbetrug, Verleumdung von Zeugen der Gegenseite) den Schadensersatz reduzieren.¹⁴⁴³

V. „Aggravated damages“ und „exemplary (punitive) damages“

1. Aggravated damages“ bei „defamation“ und „breach of confidence“

„Aggravated damages“ sollen den in seiner Ehre Verletzten für verstärkte psychische Leiden entschädigen, die durch das besonders kränkende Verhalten des Beklagten verursacht wurden. Dies kann zum einen die Begleitumstände des eigentlichen Delikts betreffen. Im Presserecht werden „aggravated damages“ auch verhängt, um den Kläger für den erhöhten Leidensdruck zu entschädigen, der durch das Verhalten des Beklagten nach dem eigentlichen Delikt entsteht, insbesondere dadurch, dass der Beklagte nicht einlenkt, nachdem der Kläger eine berechtigte Klage erhoben hat, sondern ihn jetzt erst recht und gerade auch deswegen zur Zielscheibe ätzenden Spotts macht. Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung *Naomi Campbell v. MGN*¹⁴⁴⁴. Die beklagte Zeitung hatte enthüllt, dass Frau *Campbell* an Treffen der „Narcotics Anonymous“ teilgenommen hatte. Diese Enthüllung lag – so das Gericht – im öffentlichen Interesse, weil Frau *Campbell* zuvor selbst Einzelheiten aus ihrem Privatleben öffentlich gemacht hatte, dabei zur Schaffung eines positiven Images selektiv vorgegangen war und insbesondere ihre

¹⁴⁴² May LJ in *Burstein v. Times Newspapers Ltd.*, Case No. A2/2000/0510, Rn. 22.

¹⁴⁴³ *Campbell v. News Group Newspapers Ltd.* [2002] E. M. L. R. 966, no. 32.

¹⁴⁴⁴ Vgl. *Naomi Campbell v. MGN* [2002] E. M. L. R. 699, Rn. 143ff.

Drogenabhängigkeit geleugnet hatte. Die Zeitung hatte jedoch Verstöße gegen den Datenschutz und „breach of confidence“ begangen, indem sie Einzelheiten veröffentlicht hatte, die sie nur von einem Teilnehmer an diesen Treffen erfahren haben konnte. Nachdem Frau *Campbell* Klage erhoben hatte, griff die Zeitung sie in einem weiteren Artikel deswegen scharf an:

“If she had any sense at all Naomi would appreciate that to us mere mortals the sight of her going to gruelling counselling sessions to root out her problems would appear to be one of the saner decisions in her rather erratic life.

Sadly, she has neither the wit nor the wisdom to see it that way and now plans – after years of thrusting her failed projects like the nauseating book ‘Swan’ and equally appalling record ‘Love and Tears’ down our throats – to launch a campaign for better rights for celebrities or ‘artists’ as she calls them: though it has to be said that if Naomi’s an artist I’m a rocket scientist. (...) As a campaigner, Naomi’s about as effective as a chocolate soldier. She was sacked as figurehead of the animal charity People for the Ethical Treatment of Animals after she wore a fur in the Fendi show. (...)”

Zum Anknüpfungspunkt für die Verhängung von „aggravated damages“ wurde der Artikel deshalb, weil darin der Versuch der Klägerin, sich gegen das zuvor begangene Delikt der Zeitung zu wehren, als lächerlich, dumm und heuchlerisch dargestellt wird. Die Verteidigung ihrer Privatsphäre soll als ein weiteres ihrer angeblich durchweg albernem, verfehlten Projekte erscheinen. Das Gericht sprach der Klägerin als „aggravated damages“ allerdings lediglich 1.000 Pfund zu, da die psychischen Auswirkungen auf die Klägerin, die wegen des Ausgleichscharakters der „aggravated damages“ entscheidend sind, ihm gering erschienen.

In *Kiam v. MGN* wurde das Verhalten der Prozessbevollmächtigten der Beklagten im Verfahren als “aggravating feature” berücksichtigt:

“Another major aggravating feature of the case was the appellants’ conduct at trial and not least suggestions made in counsel’s closing speech to the jury that “Mr Kiam is simply impossible to satisfy”, that “no amount of money will satisfy Mr Kiam”, and that in both this case and an earlier case against the Sunday Times in 1994 (...) the respondent had wanted ‘his day in court’ and nothing the appellants did could have prevented it. (...) [H]is evidence that he was not a quitter had been turned against him and used as a stick for criticism. Furthermore, although the appellants’ only witness, their Legal Manager, had accepted in

cross-examination that the article was obviously damaging to the respondent, counsel continued to submit to the jury that it was not defamatory at all, thereby adding to the imputation that the respondent had acted wholly unreasonably in ever bringing the claim.”¹⁴⁴⁵

2. Exemplary damages

a) „Defamation“, „breach of confidence“

Wie oben¹⁴⁴⁶ ausgeführt, ist nach dem Votum von *Lord Devlin* in *Rookes v. Barnard* die Zuspredung von „exemplary damages“ auBer bei Bürgerrechtsverletzungen durch Staatsbedienstete nur zulässig, wenn der Beklagte mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass sein Vorgehen illegal ist, und sich trotzdem entschieden hat, das Delikt zu begehen, weil er meint, dass dies für ihn trotz der drohenden Schadensersatzpflicht die lohnendere Vorgehensweise ist. Die Möglichkeit, bei Vorliegen dieser Voraussetzung „exemplary damages“ zu verhängen, besteht unstrittig bei “defamation”¹⁴⁴⁷ und “breach of confidence”.

Zunächst ist nach dem „if, but only if“-Ausspruch von *Lord Devlin*¹⁴⁴⁸ festzustellen, ob nicht die Zuspredung von „compensatory damages“, einschließlich etwaiger „aggravated damages“, bereits ausreicht, um den Beklagten zurechtzuweisen. Ist dies nicht der Fall, gilt für die Festsetzung der Höhe der „exemplary damages“ zunächst die weitere Bemerkung von *Lord Devlin*:

“First, the plaintiff cannot recover exemplary damages unless he is the victim of the punishable behaviour. (...) Secondly, the power to award exemplary damages constitutes a weapon that, while it can be used in defence of liberty, as in the Wilkes case¹⁴⁴⁹, can also be used against liberty. Some of the awards that juries have made in the past seem to me to amount to a greater punishment than would be likely to be incurred if the conduct were criminal; and moreover a punishment

¹⁴⁴⁵ Kiam II v. MGN Ltd. [2002] EWCA Civ 43 = [2002] 2 All E. R. 219, CA.

¹⁴⁴⁶ C. I. 1. d).

¹⁴⁴⁷ Riche v. News Group Newspapers [1985] 2 All E. R. 845, 850, CA (in einer Summe mit sonstigen “damages” zuzusprechen).

¹⁴⁴⁸ S. o. C. I. 1. d).

¹⁴⁴⁹ Dabei handelte sich um einen von ihm diskutierten Präzedenzfall, in dem eine unrechtmäßige Hausdurchsuchung vorgenommen worden war.

imposed without the safeguard which the criminal law gives to an offender. [Er führte aus, das House of Lords werde notfalls eine Obergrenze für Privatstrafen festsetzen.] Thirdly, the means of the parties, irrelevant in the assessment of compensation, are material in the assessment of exemplary damages. Everything which aggravates or mitigates the defendant's conduct is relevant."¹⁴⁵⁰

Eine Obergrenze für „exemplary damages“ gibt es bisher zwar nicht; in der Entscheidung *John v. MGN Ltd.*¹⁴⁵¹ erklärte der Court of Appeal jedoch, die in Körperverletzungsfällen üblichen Summen sollten auch in Verleumdungsfällen in der Regel nicht überschritten werden. Zwar seien die beiden Delikte schwer vergleichbar, aber:

“It is in our view offensive to public opinion, and rightly so, that a defamation plaintiff should recover damages for injury to reputation greater, perhaps by a significant factor, than if the same plaintiff had been rendered a helpless cripple or an insensate vegetable.”¹⁴⁵²

Mit dieser Entscheidung hob der Court of Appeal ein Urteil auf, das *Elton John* 75.000 Pfund „compensatory damages“ zuzüglich 275.000 Pfund „exemplary damages“ zuerkannt hatte, nachdem eine Zeitung behauptet hatte, er leide an einer möglicherweise tödlichen Form von Bulimie. Zu dieser Zeit lag die Höchstgrenze für die bei Körperverletzungen als Ausgleich für „pain and suffering and loss of amenities“ zugesprochenen Beträge bei ca. £ 125.000. Der Court of Appeal reduzierte die *Elton John* zugesprochenen Summen auf £ 25.000 und £ 50.000. Er hat in fünf der sechs von ihm zwischen 1990 und 2001 entschiedenen „defamation“-Fällen die von der Jury zugesprochenen Summen deutlich herabgesetzt, wenn auch die zuerkannten Beträge selbst bei relativ geringfügigen Verleumdungen weiterhin so hoch sind wie bei äußerst schwer wiegenden Körperverletzungen.¹⁴⁵³ Inzwischen sind die Höchstbeträge in Körperverletzungsfällen auf 200.000 Pfund gestiegen¹⁴⁵⁴, und der Court of Appeal hat gegen das Minderheitsvotum eines Richters in *Kiam II v. MGN* davon abgesehen, die Entscheidung einer Jury aufzuheben, durch die einem Kläger £ 105.000 (angeblich als „compensatory

¹⁴⁵⁰ *Rookes v. Barnard* [1964] 1 All E. R. 367, 411, HL.

¹⁴⁵¹ *John v. MGN Ltd.* [1996] 2 All E. R. 35, CA.

¹⁴⁵² Bingham MR in *John v. MGN Ltd.* [1996] 2 All E. R. 35, 54, CA.

¹⁴⁵³ S. die Zusammenstellung in *Kiam v. MGN* [2002] 2 All E. R. 219. Sedley LJ wies hier darauf hin, dass zur Zeit der Entscheidung *John v. MGN* der Verlust der Sehfähigkeit auf einem Auge zu einem Schadensbetrag von weniger als £ 25.000 führte.

¹⁴⁵⁴ *Heil v. Rankin* [2001] Q. B. 272.

damages“) wegen der Publikation unzutreffender Behauptungen zugesprochen wurde, die seine Fähigkeiten als Geschäftsmann betrafen. In der angegriffenen Entscheidung hatte sich die Jury zudem über die Empfehlung des Richters hinweggesetzt, eine Summe zwischen £ 40.000 und £ 80.000 festzusetzen; derartige Vorgaben sind demnach weiterhin nicht verbindlich.

Zu der Kritik des Court of Appeal an dem von ihm als unerträglich empfundenen Missverhältnis zwischen den Summen, die in „defamation“-Fällen ausgeworfen werden, und den Höchstbeträgen bei Körperverletzungen hat das Privy Council inzwischen Stellung genommen und zu bedenken gegeben, dass Fälle von „defamation“ mit meist nur fahrlässig begangenen Körperverletzungsfällen nur bedingt vergleichbar seien. Zudem werde der Schaden bei letzteren von Versicherungen und – über die Prämien – letztlich von der Allgemeinheit oder großen Teilen davon getragen, und außerdem müssten angesichts der großen Zahl der Körperverletzungsfälle hier auch die gesamtwirtschaftlichen Folgen einer Anhebung der Schadenssummen bedacht werden.¹⁴⁵⁵ Besonders bemerkenswert ist, dass diese Ausführungen in einer Entscheidung gemacht wurden, die einen Fall betraf, in dem gar keine „exemplary damages“ zugesprochen worden waren, sondern ausschließlich „compensatory damages“. Mit £ 1,2 Millionen handelte es sich jedoch um eine sehr hohe Summe. Bedenken wegen der Vermischung von Aspekten des Ausgleichs und der Strafe wies *Lord Hoffmann* zurück:

“[D]efamation cases have important features not shared by personal injury claims. The damages often serve not only as compensation but also as an effective and necessary deterrent. The deterrent is effective because the damages are paid either by the defendant himself or under a policy of insurance which is likely to be sensitive to the incidence of such claims. [...] In *Kiam's case* Sedley LJ said at p 1058:

‘In a great many cases proof of cold-blooded cost benefit calculation that it was worth publishing a known libel is not there, and the ineffectiveness of a moderate award in deterring future libels is painfully apparent... Judges, juries and the public face the conundrum that compensation proportioned to personal injury damages is insufficient to deter, and that deterrent awards make a mockery of the principle of compensation.’

¹⁴⁵⁵ *The Gleaner Company Ltd. and another v. Abrahams*, Privy Council, Entscheidung v. 14.07.2003. – S. zum Problem der Vergleichbarkeit von Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Körperverletzungen zum Vergleich die Stellungnahme des BVerfG, oben Teil 2 C. III. 2. a).

The remedy suggested by Sedley LJ to preserve the purity of the distinction between compensation and punishment was a revival of the prosecution for criminal libel. But some might feel that so drastic an intervention by the state in regulating the conduct of the media had other disadvantages. They might prefer instead to compromise the purity of the distinction and see practical wisdom in what Lord Wilberforce said in *Broome v. Cassell & Co Ltd* [1972] AC 1027, 1114:

‘It cannot lightly be taken for granted, even as a matter of theory, that the purpose of the law of tort is compensation, still less that it ought to be, an issue of large social import, or that there is something inappropriate or illogical or anomalous (a question-begging word) in including a punitive element in civil damages, or, conversely, that the criminal law, rather than the civil law, is in these cases the better instrument for conveying social disapproval, or for redressing a wrong in the social fabric, or that damages in any case can be broken down into two separate elements. As a matter of practice, English law has not committed itself to any of these theories; it may have been wiser than it knew.’”

Diesen Ausführungen liegt eine ausgesprochen positive Einstellung zu Strafschadensersatz zu Grunde, die *Rookes v. Barnard* und der Mehrheit der Voten in *Broome v. Cassell*¹⁴⁵⁶ widerspricht.

b) Gewerblicher Rechtsschutz

Ob „exemplary damages“ auch im gewerblichen Rechtsschutz verhängt werden können, wenn sie unter *Lord Devlins* zweite Kategorie¹⁴⁵⁷ fallen, ist unklar. *Falconer J* hielt in der patentrechtlichen Entscheidung *Catnic Components v. Hill & Smith*¹⁴⁵⁸ die Voraussetzungen für erfüllt durch einen Beklagten, der wenige Tage vor einer Entscheidung des House of Lords, von der zu erwarten war, dass sie die Unterlassungsverfügung gegen ihn wiederherstellen würde, eine große Menge patentverletzender Produkte zu Sonderpreisen verkauft hatte. Da es jedoch keinen aus der Zeit vor 1964 stammenden Präzedenzfall gibt, in dem bei einer Patentverletzung „exemplary damages“ verhängt wurden, hielt er die Verhängung von

¹⁴⁵⁶ Dazu oben C. I. 1. d).

¹⁴⁵⁷ S. o. C. I. 1. d).

¹⁴⁵⁸ [1983] F. S. R. 512.

„exemplary damages“ auf Grund der Entscheidung *Cassell v. Broome*¹⁴⁵⁹ für ausgeschlossen.¹⁴⁶⁰ Inzwischen hat das House of Lords die Interpretation von *Rookes v. Barnard*, aus der hergeleitet wurde, dass stets ein derartiger Präzedenzfall existieren muss, jedoch (in einer Entscheidung, die eine Bürgerrechtsverletzung betraf) für unrichtig erklärt¹⁴⁶¹, und weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass es ganz von der Entscheidung abrücken könnte (s. den vorhergehenden Abschnitt). Es erscheint daher denkbar, dass das Institut der Privatstrafe in Zukunft ausgeweitet werden wird.

3. „Additional damages“ bei Verletzungen des „copyright“ und „design right“

Oben¹⁴⁶² wurde bereits erwähnt, dass zweifelhaft ist, ob es sich bei „additional damages“ um „aggravated damages“, „exemplary damages“ oder ein Rechtsinstitut *sui generis* handelt. Dies ist deshalb wichtig, weil die Höhe von „aggravated damages“ von den Auswirkungen (der Tat oder des Verhaltens des Beklagten nach der Tat) auf den Kläger abhängt, während bei der Höhe der „exemplary damages“ danach zu fragen ist, welche Summe verhängt werden muss, um dem Beklagten hinreichend deutlich zu machen, dass sein Verhalten missbilligt wird. Die Höhe von „exemplary damages“ hängt daher im Gegensatz zu „aggravated damages“ auch von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Beklagten ab.¹⁴⁶³

In der bereits erwähnten Entscheidung *Ludlow Music Inc. v. Williams* hatten die Parteien über eine Lizenz für die Benutzung eines Songtexts verhandelt, und der Berechtigte hatte eine Forderung gestellt, die der spätere Verletzer als übertrieben ansah, worauf er den Songtext eigenmächtig benutzte und den Verletzten bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft als Mitberechtigten an dem neuen Song registrierte, und zwar mit der Quote, die er für angemessen hielt und dem Verletzten während der Verhandlungen auch angeboten hatte. Diese Quote befand das Gericht anhand eines objektiven Kriteriums, des Grads der Anlehnung an den Songtext des Verletzten, für korrekt. *Pumfrey J* führte jedoch aus, dass in einem solchen Fall

¹⁴⁵⁹ Dazu oben C. I. I. d).

¹⁴⁶⁰ *Catnic Components v. Hill & Smith* [1983] F. S. R. 512, 549ff.

¹⁴⁶¹ S. o. C. I. I. d).

¹⁴⁶² C. I. I. e).

¹⁴⁶³ Vgl. das im unmittelbar vorhergehenden Abschnitt wiedergegebene Zitat aus *Rookes v. Barnard*.

grundsätzlich „additional damages“ in Höhe der Forderung des Verletzten in Frage kämen:

“I consider that one should not exclude the possibility that an award of damages might be made under section 97 (2) against a defendant who had declined the claimant’s offer of a licence but deliberately infringed, with the effect of bringing the award of damages up to the fee originally sought by the claimant, or even so as to enable the claimant to participate in the profits made by the defendant while also recovering damages for the invasion of his right. Whether such an award of damages should be made must depend upon all the circumstances of the case. Where the owner of the right did not grant licences, I can again envisage circumstances in which an award of strictly compensatory damages might be accompanied by an award of additional damages reflecting the benefit derived by the defendant, as the section appears to contemplate. Thus, if the correct approach to infringement damages were to calculate a royalty on a ‘profits available’ basis, then in a case of flagrant infringement it might be right to take a larger share of the available profits for the claimant’s account than would otherwise be taken.”¹⁴⁶⁴

Im konkreten Fall habe der Verletzer jedoch darauf vertraut, dass noch eine Einigung zu Stande kommen würde; dies sei auch nachvollziehbar, da der Verletzte sein Angebot nicht ausdrücklich als nicht verhandelbar bezeichnet habe und die Verhandlungen auch noch weitergegangen seien, nachdem die Bearbeitung veröffentlicht worden war.

In der *Nottinghamshire Healthcare*-Entscheidung¹⁴⁶⁵ hatte sich ebenfalls *Pumfrey J* mit einem Fall zu befassen, in dem eine Boulevardzeitung ein Foto eines Patienten eines Krankenhauses für psychisch Kranke veröffentlicht hatte. Das Foto war aus der im Krankenhaus geführten Krankenakte gestohlen worden. Die Zeitung illustrierte damit einen Artikel, in dem die Behandlung geistig verwirrter Straftäter in diesem Krankenhaus als verwöhnend kritisiert wurde. Das Krankenhaus klagte wegen Verletzung des „copyright“ an dem Foto auf Schadensersatz.¹⁴⁶⁶

¹⁴⁶⁴ *Ludlow Music Inc. v. Williams* (No. 2) [2002] EMLR 585, Rn. 55. Zu beachten ist, dass es hier nicht um die Kombination von „account of profits“ und „additional damages“ ging, sondern um die Verschärfung von „special (financial) damages“ in Form einer angemessenen Lizenzgebühr, die – wie bei ausgehandelten Lizenzen marktüblich – vom erzielten Gewinn abhing.

¹⁴⁶⁵ *Nottinghamshire Healthcare National Health Service Trust v. News Group Newspapers Ltd.* [2002] R. P. C. 962.

¹⁴⁶⁶ Der betroffene Patient war an dem Verfahren nicht beteiligt.

Pumfrey J nahm nun ausführlich zu s. 97 (2) CDPA¹⁴⁶⁷ Stellung und vertrat die Auffassung, dass die dort in Buchstabe b) genannte Fallgruppe ein bereicherungsrechtliches („restitutionary“) Element habe und sich mit dem „account of profits“ überschneide. Im Gegensatz zu diesem seien die „additional damages“ jedoch nicht auf die Abschöpfung greifbarer finanzieller Vorteile beschränkt, sondern sie erlaubten es auch, andere Vorteile zu berücksichtigen, etwa die Schaffung von „goodwill“ durch die Etablierung in einem Markt, der dem Verletzer ansonsten verschlossen geblieben wäre.¹⁴⁶⁸ „Flagrancy“ (vgl. Buchstabe (a)) meine im Wesentlichen vorsätzliche Verstöße; das bedeute jedoch nicht, dass es sich bei dieser Fallgruppe notwendig um „punitive damages“ handeln müsse. Er verhängte „additional damages“ in Höhe von 10.000 Pfund. Dabei berücksichtigte er offenbar zugleich die „flagrancy“ und den möglichen Gewinn, den die Beklagte aus dem Gebrauch der Fotografie gezogen hatte.

¹⁴⁶⁷ Wortlaut s. o. C. I. 1. e).

¹⁴⁶⁸ Nottinghamshire Healthcare National Health Service Trust v. News Group Newspapers Ltd. [2002] R. P. C. 962, Rn. 48ff.

D. „Account of profits“

I. Anwendbarkeit

Der Anspruch des Verletzten auf die Herausgabe des Verletzergewinns beruhte ursprünglich auf Fallrecht. Heute ist er für viele Rechte spezialgesetzlich geregelt. Wegen seiner Herkunft aus der „equity“ steht er stets im Ermessen des Gerichts, auch dann, wenn er spezialgesetzlich vorgesehen ist.¹⁴⁶⁹

1. Patentrecht, „copyright“, Designs

Im Patentrecht besteht gemäß s. 61 (1) (d) Patents Act 1977 ein Anspruch auf einen „account of profits“, es sei denn, der Verletzer hat gutgläubig gehandelt (s. 62 (1) Patents Act 1977). Für das „copyright“ und das „unregistered design right“ wird ein solcher Anspruch aus s. 96 (2) und s. 229 (2) CDPA hergeleitet.¹⁴⁷⁰ Anders als bei Patentverletzungen ist der Anspruch auf einen „account“ hier bei „innocence“ des Verletzers nicht ausgeschlossen.¹⁴⁷¹ Das ist insofern ungewöhnlich, als der Anwendungsbereich des „account“ hier größer ist als der des Anspruchs auf „damages“.

Bei Verletzungen von „registered designs“ ist nicht ausdrücklich geregelt, dass der Verletzte einen „account“ verlangen kann, so dass nach Ansicht einiger unsicher ist, ob ein Anspruch darauf besteht oder nicht¹⁴⁷². Der „account“ wird jedoch im Registered Designs Act 1949 zumindest erwähnt, wenn auch in anderem Zusammenhang, nämlich in section 11B, die die höhenmäßige Begrenzung des bei Verletzungen zu zahlenden Betrages in dem Fall regelt, dass Zwangslizenzen erteilt werden können.

¹⁴⁶⁹ White in C. I. P. A. Guide to the Patents Acts, 61.29.

¹⁴⁷⁰ „In an action for infringement of copyright all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right.”

¹⁴⁷¹ Dies wird aus section 97 (2) CDPA hergeleitet, der lautet: “Where in an action for infringement of copyright it is shown that at the time of the infringement the defendant did not know, and had no reason to believe, that copyright subsisted in the work to which the action relates, the plaintiff is not entitled to damages against him, but without prejudice to any other remedy.” (Hervorhebung von mir.): *Wienerworld v. Vision Video* [1998] F. S. R. 832.

¹⁴⁷² *Bently/Sherman S.* 1023.

2. „Trademark infringement“ und „passing off“

Die Zulässigkeit eines „account“ bei Verletzung eingetragener Marken wird heute aus s. 14 (2) Trademark Act 1994 hergeleitet, der lautet:

“In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.”

Für den „tort“ des „passing off“ ergibt sich der Anspruch auf den „account“ aus dem Fallrecht.

Der „account“ steht wegen seiner Herkunft aus dem Recht der „equity“ immer im freien Ermessen des Gerichts.¹⁴⁷³ Gerade bei „trademark infringement“ und „passing off“ haben die Gerichte davon zu Gunsten der Anspruchsgegner Gebrauch gemacht und die Gewährung eines „account“ mit der Begründung verweigert, der Verletzer habe „innocently“ gehandelt.¹⁴⁷⁴ Auch dass es im konkreten Fall schwierig wäre, den gerade auf der Benutzung der Marke beruhenden Anteil am Gewinn zu ermitteln, wurde einmal als Begründung für die Verweigerung eines „account“ genannt.¹⁴⁷⁵ In einer älteren Entscheidung wurde der „account“ trotz vorsätzlichen Handelns des Beklagten mit der Begründung verweigert, es wäre unbillig, ihn den gesamten Gewinn des Beklagten abschöpfen zu lassen.¹⁴⁷⁶

3. „Breach of confidence“

Für den Tatbestand der „breach of confidence“ ergibt sich der Anspruch auf den „account“ aus dem Fallrecht.¹⁴⁷⁷ Auch hier kommt es vor, dass ein „account“ gegen einen gutgläubigen Verletzer verweigert wird.¹⁴⁷⁸

¹⁴⁷³ Bently/Sherman S. 1028.

¹⁴⁷⁴ *Electrolux v. Electrix* (1953) 70 R. P. C. 158; *Sir Terence Orby Conran v. Mean Fiddlers Holdings Ltd. and others* [1997] F. S. R. 856, 860.

¹⁴⁷⁵ *Sir Terence Orby Conran v. Mean Fiddlers Holdings Ltd. and others* [1997] F. S. R. 856, 860: Benutzung eines für einen anderen als Marke eingetragenen Namens für eine Bar.

¹⁴⁷⁶ *Van Zeller v. Mason* (1907) 25 R. P. C. 37, 41 (Portwein). Der Entscheidung liegt die Ansicht zu Grunde, dass der Kläger, wenn er einen „account“ zugesprochen erhält, den gesamten Gewinn verlangen kann, den der Beklagte mit Produkten gemacht hat, die mit dem unzulässigen Zeichen versehen sind. Das ist heute zweifelhaft, vgl. zu diesem Punkt unten III. 2. b).

¹⁴⁷⁷ *A.-G. v. Guardian Newspaper Ltd. and others* (No. 2) [1988] 3 All E. R. 545 [584] sowie [644].

¹⁴⁷⁸ *Seager v. Copydex* (No 1) [1967] 2 All ER 415.

In zwei Entscheidungen, die Einnahmen aus Enthüllungen ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter betrafen, wurde die „remedy“ auch auf Informationen ausgedehnt, die keinen kommerziellen Zwecken zu dienen bestimmt sind. Dies wurde von zumindest einem Richter damit begründet, dass der „account of profits“ weniger zu dem Zweck gewährt werde, den Verletzten für einen wirtschaftlichen Verlust zu entschädigen, als zum Zweck der Abschreckung und um ihn daran zu hindern, aus dem Missbrauch der vertraulichen Informationen Gewinn zu ziehen:

“In cases where the information disclosed is of a commercial character an account of profits may provide some compensation to the claimant for the loss which he has suffered through the disclosure, but damages are the main remedy for such loss. The remedy is, in my opinion, more satisfactorily to be attributed to the principle that no one should be permitted to gain from his own wrongdoing. Its availability may also, in general, serve a useful purpose in lessening the temptation for recipients of confidential information to misuse it for financial gain.”¹⁴⁷⁹

Die Entscheidung *A.-G. v. Blake*, die einen ähnlichen Sachverhalt betraf, wurde nicht auf „breach of confidence“ gestützt, da die Information wegen des seit der Tätigkeit des Spions verstrichenen, langen Zeitraums nicht mehr geheim war. Nach Ansicht des House of Lords verstieß der Überläufer *Blake* jedoch durch die Publikation seiner Memoiren gegen seine vertragliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Anlässlich dieses Falles erklärte das House of Lords erstmals, ein „account of profits“ könne ausnahmsweise auch bei „breach of contract“ verlangt werden. In seinem Minderheitsvotum wandte *Lord Hobhouse* ein, die Anwendung dieser „remedy“ sei nicht zulässig, da der Gewinn keine Vermögensinteressen der Krone verletze und daher nicht „auf Kosten“ der Krone gemacht werde, so dass er ausschließlich Strafzwecken diene:

“The speech of [Lord Nicholls; das Mehrheitsvotum] explores what is the ‘just response’ to the defendant’s conduct. The ‘just response’ visualised in the present case is, however it is formulated, that Blake should be punished and deprived of any fruits of conduct connected with his former criminal and reprehensible conduct. The Crown have made no secret of this. It is not a commercial claim in support of any commercial interest. It is a claim relating to past criminal conduct. The way it was put by the Court of Appeal [1998] Ch. 439, 464 was:

¹⁴⁷⁹ Lord Keith in *A.-G. v. Guardian Newspaper Ltd. and others* (No. 2) [1988] 3 All E. R. 545 [644].

‘The ordinary member of the public would be shocked if the position was that the courts were powerless to prevent [Blake] profiting from his criminal conduct.’”
The answer given by my noble and learned friend does not reflect the essentially punitive nature of the claim and seeks to apply principles of law which are only appropriate where commercial or propriety interests are involved. Blake has made a financial gain but he has not done so at the expense of the Crown or making use of any property of or commercial interest of the Crown either in law or in equity.”¹⁴⁸⁰ (Hervorhebung von mir)

4. „Defamation“ und sonstige Tatbestände zum Schutz der Persönlichkeit

Bei “defamation” besteht kein Anspruch auf einen „account of profit“. Das Gleiche gilt für andere Tatbestände, die Persönlichkeitsrechte schützen, etwa solche des Data Protection Act.

II. Entwicklung und Rechtsnatur

Die „remedy“ des “account of profit” bei Verletzungen „geistigen Eigentums“ ist fest etabliert, es besteht jedoch keine Klarheit über ihre Rechtsnatur. Sie entstand im Court of Chancery. Dieses Gericht geht auf das Amt des königlichen Chancellor zurück. An ihn, einen Kleriker, konnten im Mittelalter Petitionen gerichtet werden, wenn eine Streitigkeit vor den ordentlichen Gerichten, die das „common law“ anwandten, nach Meinung einer Partei nicht zu einer gerechten Lösung geführt hatte. Dadurch entwickelte sich allmählich neben dem „common law“ ein zweiter, als „equity“ bezeichneter Normenkomplex. Der „account“ wurde somit „in equity“ gewährt. Warum gerade ein Gewinnherausgabeanspruch gewährt wurde, wird unterschiedlich erklärt.

1. Gleichstellung des Verletzers mit einem „trustee“ oder „agent“?

Ein Anspruch auf Rechnungslegung und Herausgabe eines etwaigen Gewinns „in equity“ bestand unter anderem zu Gunsten eines „cestui que trust“, d. h. dem

¹⁴⁸⁰ Lord Hobhouse in A.-G. v. Blake and another, HL v. 27.07.2000.

Nutznießer eines „trust“, der kein „legal right“, sondern nur ein „equitable right“ besaß.¹⁴⁸¹ Das Verhältnis zwischen dem Inhaber eines „geistigen Eigentumsrechts“ und dem Verletzer wird gelegentlich mit einem Treuhandverhältnis verglichen:

“The principle upon which the Court grants an account of profits, as I have always understood it to be, is this, that where one party owes a duty to another, the person to whom that duty is owed is entitled to recover from the other party every benefit which that other party has received by virtue of his fiduciary position if in fact he has obtained it without the knowledge or consent of the party to whom he owed the duty.”¹⁴⁸²

Eine etwas andere Ansicht vertritt *McGhee*, der meint, dass die Möglichkeit, bei der Verletzung eines „geistigen Eigentumsrechts“ einen „account“ zu verlangen, auf dem Gedanken beruhe, dass der Berechtigte den Verletzer wie seinen „agent“ behandeln dürfe.¹⁴⁸³ Ein Auftraggeber („principal“) hat gegen den Beauftragten („agent“) Anspruch auf Rechnungslegung und Herausgabe eines etwaigen Gewinns. *McGhee* zufolge handelte es sich um ein „legal right“, d. h. ein nach den Regeln des „common law“ bestehendes Recht, aber die Chancery hatte zu seiner Durchsetzung eine konkurrierende Zuständigkeit zur Anordnung eines „account“. Da die Chancery, anders als die „common law“-Gerichte, den Beklagten zur Beidigung seiner Angaben zwingen konnte, sei es für den Kläger effektiver gewesen, „in equity“ auf den „account“ zu klagen, wodurch die entsprechende Regel im „common law“ nicht mehr in Anspruch genommen worden und in Vergessenheit geraten sei.¹⁴⁸⁴

2. Entstehung durch prozessuale Verbindung zwischen „account“ und „injunction“?

Demgegenüber scheinen *Bently/Sherman* der Ansicht zu sein, dass der Anspruch auf einen „account of profits“ auf dem Gebiet des „intellectual property“ sich im

¹⁴⁸¹ *McGhee* in *Snell's Equity*, 30. A., Kap. 44.

¹⁴⁸² *Lloyd-Jacob J* in *Electrolux Ltd. v. Electrix Ltd. and another* (1953) 70 R. P. C. 158; ebenso *Kerly* 18–157. Vgl. a. *Laddie J* in *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.* [1999] R. P. C. 203, para. 36: Der Verletzer werde so behandelt, als habe er für Rechnung des Verletzten gehandelt („as if he conducted his business and made profits on behalf of the plaintiff“).

¹⁴⁸³ *McGhee* in *Snell's Equity*, 30. A., 44–04.

¹⁴⁸⁴ *McGhee* in *Snell's Equity*, 30. A., 44–01.

Rahmen einer anderen Fallgruppe entwickelt hat: Der Court of Chancery konnte einen „account“ anordnen, wenn er eine Unterlassungsverfügung erließ oder erlassen konnte.¹⁴⁸⁵ Der Erlass einer Unterlassungsverfügung („injunction“) war und ist unabhängig davon, ob das damit durchgesetzte Recht auf „common law“ oder „equity“ basiert, eine „equitable remedy“, weil sie von der Chancery entwickelt wurde und früher nur dort erwirkt werden konnte. Wenn das Gericht eine Unterlassungsverfügung erließ, konnte es auch – für bereits begangene Rechtsverstöße – einen „account of profits“ anordnen. „Damages“ sprach es dagegen nicht zu. Als Grund dafür wird genannt, dass es dazu nicht befugt gewesen sei¹⁴⁸⁶ oder dass es – zumindest in Bezug auf „common law wrongs“ – in der Regel davon abgesehen habe, um nicht in den Zuständigkeitsbereich der „common law“-Gerichte einzugreifen¹⁴⁸⁷.

Für die Richtigkeit der Annahme, dass der Gewinnherausgabeanspruch sich auf Grund dieser prozessualen Besonderheit entwickelt hat, spricht eine Aussage von *Page Wood VC* in einer häufig zitierten patentrechtlichen Entscheidung. Hintergrund dieser Aussage ist die Aufhebung der Trennung zwischen „common law“- und „equity“-Gerichten Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Chancery Amendment Act (Lord Cairns’ Act) 1858 erlaubte der Chancery die Zuerkennung von „damages“.¹⁴⁸⁸

“As the case stood before the act of 1858, the remedy was simply that you obtained an injunction and an account of profits; and that was the only relief given here, as this Court never granted damages, and, before the act of 1858, I apprehend, could never grant damages, in respect of the infringement of a patent right. After the passing of this act of 1858, the 2nd section of which provides, that in all cases seeking an injunction against the commission or continuance of any wrongful act, the Court may award damages to the party injured, either in addition to, or in substitution for, the injunction...”¹⁴⁸⁹

¹⁴⁸⁵ Bently/Sherman vermeiden eine eindeutige Aussage, vgl. S. 1028: “Traditionally the remedy of account was said to have been conditional on the availability of injunctive relief”; diese Voraussetzung “scheine” zumindest insoweit nicht mehr zu gelten, als die “remedies” spezialgesetzlich geregelt seien.

¹⁴⁸⁶ Diese Ansicht ist in der englischen Rechtsprechung und Literatur offenbar weit verbreitet, wird aber bestritten von Edelman, Kapitel 2 A (a) (i), S. 26ff. unter Hinweis u. a. auf McDermott (1992) 108 LQR 652.

¹⁴⁸⁷ So Cornish 2–43. Siehe auch das Zitat von *Page Wood* unten.

¹⁴⁸⁸ S. dazu bereits oben A. I. 2. b).

¹⁴⁸⁹ *Betts v. De Vitre*, 11 Jur 9, zitiert nach *Hayward’s Patent Cases*, Vol. 8, S. 504, 505.

Demnach deutet vieles darauf hin, dass der Anspruch auf den Verletzererwerb eher zufällig dadurch entstand, dass die Kläger sich meist an die Chancery wandten, um eine Unterlassungsverfügung zu erwirken, weil dies in Verletzungsverfahren typischerweise das Wichtigste für den Kläger ist, und dass sie dann mit dem „account“ die dort übliche „remedy“ zugesprochen bekamen. Damit ist allerdings nicht erklärt, warum diese „remedy“ dort gewährt wurde, so dass es möglich erscheint, dass auch die unter 1.) angeführten Gesichtspunkte zutreffen.

3. „Account“ als unvollkommenes Maß des Schadensersatzes?

In einer noch vor der Justizreform des 19. Jahrhunderts ergangenen Entscheidung wird der „account of profits“ als unvollkommenes Maß des Schadensersatzes angesehen:

“It is true that the court does not, by an account, accurately measure the damage sustained by the proprietor of an expensive work from the invasion of his copyright by the publication of a cheaper book. It is impossible to know how many copies of the dearer book are excluded from sale by the interposition of the cheaper one. The court, by the account, as the nearest approximation which it can make to justice, takes from the wrongdoer all the profits he has made by his piracy, and gives them to the party who has been wronged. In doing this the court may often give the injured party more, in fact, than he is entitled to, for *non constat* that a single additional copy of the more expensive book would have been sold, if the injury by the sale of the cheaper book had not been permitted. The court of equity, however, does not give anything beyond the account.”¹⁴⁹⁰

Danach wird der „account“ gewährt als „annähernde“ Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, dessen Betrag nicht feststellbar ist. Dem Verletzten stehe eigentlich nur Schadensersatz zu; er erhalte durch den „account“ häufig mehr, als er verloren habe. Zur Rechtfertigung wird hinzugefügt, zumindest gewähre „equity“ dem Kläger nichts darüber hinaus.¹⁴⁹¹

¹⁴⁹⁰ Wigram VC in *Colburn v. Simms* (1843) 2 Hare 543, 560 (zitiert nach *Potton Ltd. v. Yorkclose Ltd. and others* [1990] F. S. R. 11, S. 15)

¹⁴⁹¹ Vgl. die deutsche Entscheidung „Laux-Kupplung“, dazu Teil 2 C. III. 2. d).

Lord Nicholls äußerte demgegenüber in *A.-G. v. Blake* die Vermutung, die „equity“-Gerichte hätten den „account“ für sinnvoller gehalten als „damages“, da der Betrag der letzteren nicht feststellbar sei. Als Beleg zitierte er eine Aussage von Lord Eldon in der Entscheidung *Hogg v. Kirby* aus dem Jahr 1803:

“[A] court of equity in these cases is not content with an action for damages; for it is nearly impossible to know the extent of the damage; and therefore the remedy here, though not compensating the pecuniary damage except by an account of profit, is the best: the remedy by an injunction and account.”¹⁴⁹²

4. „Account of profits“ als „restitution“?

Eine moderne Sicht des „account“ ist, dass es sich um einen Bereicherungsanspruch handelt:

“Even now an account of profits retains its equitable characteristics in that a defendant is made to account for, and is then stripped of, profits which it would be unconscionable for him to retain. An account of profits is confined to profits actually made, its purpose being not to punish the defendant but to prevent its unjust enrichment. The ordinary requirement of the principles of unjust enrichment that regard be paid to matters of substance rather than technical form is applicable.”¹⁴⁹³

Der Anspruch auf den „account“ ist danach ein personenbezogener Anspruch. Das ist einer der Aspekte, die ihn von ähnlichen „equity“-Rechtsinstituten – dem „constructive trust“ und den „proprietary remedies“ – unterscheiden. Sie müssen kurz dargestellt werden, da gelegentlich diskutiert wird, ob der Verletzer einem „constructive trustee“ gleichgestellt werden sollte.

¹⁴⁹² Lord Eldon L. C. in *Hogg v. Kirby* (1803) 8 Ves.Jun. 215, 223, zitiert nach Lord Nicholls in *A.-G. v. Blake and another*, HL v. 27.07.2000.

¹⁴⁹³ *Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty. Ltd. and another* [1994] F. S. R. 567, 572 (australischer Fall). Für Bereicherungsanspruch auch Cornish 2–43; Bently EIPR 1990, 106, 107; Law Commission: Report no. 247 (1997): „Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages“, Part III.; Edelman, S. 217ff. (“disgorgement damages”, zu seiner Terminologie s. oben C. I. 1. f)).

5. Abgrenzung zu anderen „equity“-Rechtsinstituten

Den oberflächlich dem „account of profits“ ähnelnden „equity“-Instituten ist gemeinsam, dass das Recht an dem Vermögensgegenstand, dessen Herausgabe der Berechtigte ursprünglich verlangen kann, sich – im Gegensatz zur Rechtslage beim „account“ als „personal remedy“ – an Surrogaten fortsetzen und gegen Dritte wirken kann, und dies auch noch in der Insolvenz des Empfängers.

a) „Constructive trust“

„Trusts“ sind im englischen Recht in vielfältiger Form vorkommende Rechtsinstitute, denen gemeinsam ist, dass ein Treuhänder („trustee“) den „legal (common law) title“ an den zum „trust“ gehörenden Vermögensgegenständen hält und damit nach den „common law“-Regeln Berechtigter und Verfügungsbefugter ist, dass „in equity“ jedoch der Treugeber („beneficiary“) Berechtigter und Nutznießer ist. Ihm gegenüber unterliegt der „trustee“ in Bezug auf das Treuhandvermögen einer Treuepflicht („fiduciary duty“).

Ein „constructive trust“ wird von dem Gericht einem Anspruchsteller als „remedy“ zuerkannt, wenn und weil es angesichts der Umstände, unter denen eine Person „property“ an einer Sache erworben hat, der „equity“ und der „good conscience“ entspricht, dass die Sache für Rechnung eines anderen gehalten wird.¹⁴⁹⁴ Die Grenzen zur „accountability“ (eines Beauftragten gegenüber seinem Auftraggeber) sind fließend. Dies gilt vor allem deshalb, weil jemand, der als Beauftragter oder Treuhänder dem Auftraggeber oder Nutznießer zur Rechenschaft verpflichtet („accountable“) ist, zu einem „constructive trustee“ im Hinblick auf solche Gegenstände wird, in die er pflichtwidrig nicht herausgegebene Gewinne oder sonst dem „trust“ gehörende Vermögensgegenstände investiert hat, und weil die Gerichte häufig keinen terminologischen Unterschied zwischen „accountability“ und „constructive trusteeship“ machen.

Der Umfang der Herausgabepflicht des „constructive trustee“ ist jedoch deutlich größer als der einer Person, die lediglich „accountable“ ist. So muss der „constructive trustee“ einen „unlawful profit“ einschließlich einer etwa eingetretenen

¹⁴⁹⁴ Martin, Chapter 12.

Wertsteigerung herausgeben (einem Präzedenzfall zufolge gilt dies sogar dann, wenn die Wertsteigerung nur vorübergehend war); ist der Wert der Gegenstände, in die er investiert hat, dagegen geringer als die ursprünglich dem Gläubiger entzogene Summe, haftet er auf letztere.¹⁴⁹⁵ Darüber hinaus schuldet der „constructive trustee“ Zinsen ab dem Zeitpunkt, zu dem er zur Herausgabe des Geldes verpflichtet war, bei gewerblicher Verwendung des Geldes sogar Zinseszinsen („compound interest“).¹⁴⁹⁶ Der Anspruch richtet sich auch gegen gutgläubige Dritte, die den Vermögensgegenstand, an dem der „constructive trust“ besteht, erhalten haben, sofern sie keine angemessene Gegenleistung dafür erbracht haben; allerdings können diese unter Umständen die „defence of change of position“ geltend machen, wenn sie Vermögensdispositionen im Vertrauen auf die Zugehörigkeit des Vermögensgegenstandes zu ihrem Vermögen gemacht haben.¹⁴⁹⁷

Eine in den USA verbreitete Sichtweise des „constructive trust“ ist, dass es sich um ein Instrument handelt, mit dem eine ungerechtfertigte Bereicherung verhindert werden soll, und dass daher ein Beklagter stets verpflichtet ist, den Vermögensgegenstand oder ggf. dessen Surrogat dem Kläger herauszugeben, falls der Beklagte ungerechtfertigt bereichert wäre, wenn er den Gegenstand oder das Surrogat behalten dürfte. Dies wird als „remedial constructive trust“ bezeichnet. Er steht im Gegensatz zu dem herkömmlichen „institutional constructive trust“, der jedenfalls von der englischen Rechtsprechung nur unter der Voraussetzung anerkannt wird, dass dem Kläger an der Sache zuvor bereits ein „proprietary right“ zustand. Der „remedial constructive trust“ ist mittlerweile auch in Neuseeland, Kanada und Australien neben dem „institutional constructive trust“ anerkannt.¹⁴⁹⁸ Insbesondere hat der Supreme Court of Canada in einem Fall von „breach of confidence“ der Beklagten einen „remedial constructive trust“ auferlegt.¹⁴⁹⁹ Die Beklagte hatte vertrauliche Informationen ausgenutzt, um sich eine Goldmine zu sichern. Die Entscheidung ist schwierig zu interpretieren, da von einigen Richtern auch ein Verstoß gegen eine „fiduciary duty“ angenommen wurde. *Cornish* hält es für möglich, dass Ähnlichkeit zwischen der Pflicht zur Bewahrung der Vertraulichkeit der geschützten Information und Treuepflichten („fiduciary duties“) dazu führen könnte, dass bei „breach of confidence“ auch im englischen Recht ein „constructive trust“ angenommen wird. In diesem Fall werde sich wiederum die

¹⁴⁹⁵ Martin, Chapter 23, 1 B i.

¹⁴⁹⁶ Martin, Chapter 23, 1 B vii. Zu den Zinsansprüchen beim gewöhnlichen account of profits s. u. E. I. 2.

¹⁴⁹⁷ *Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd. and another* [1992] 4 All E. R. 512, HL.

¹⁴⁹⁸ Martin, Chapter 12.

¹⁴⁹⁹ *Lac Minerals v. International Corona Resources* [1989] S. C. R. 574 (abrufbar unter www.lexum.umontreal.ca).

Frage stellen, ob Patente nicht erst recht diesen besonders wirkungsvollen Schutz genießen sollten.¹⁵⁰⁰

Eine englische Präzedenzentscheidung gibt es in Bezug auf „breach of confidence“ bisher jedoch nicht. Die englischen Gerichte erkennen auch in anderen Rechtsgebieten das dem „remedial constructive trust“ zu Grunde liegende Prinzip nicht an.¹⁵⁰¹ Der Court of Appeal begründet dies damit, dass seine Anerkennung insbesondere das Insolvenzrecht maßgeblich ändern würde und die Kompetenz dafür, aber auch für sonstige Änderungen der Reichweite von „property rights“, dem Gesetzgeber vorbehalten sei.¹⁵⁰² Im gegenteiligen Sinne und für eine Verdinglichung des Zahlungsanspruchs entschied allerdings das Privy Council in Bezug auf Bestechungsgelder, die ein Angehöriger des öffentlichen Dienstes angenommen hatte; er musste nicht nur diese herausgeben, sondern auch Immobilien, die er mit dem Geld gekauft hatte und die seither im Wert gestiegen waren.¹⁵⁰³

b) „Account“ als „proprietary remedy“

Wenn ein „account“ als „proprietary remedy“ (statt „personal remedy“) gewährt wird, tritt mittels „equitable tracing“ ein dem „constructive trust“ zumindest ähnlicher Effekt¹⁵⁰⁴ insofern ein, als das Recht an dem Gegenstand oder Geld, an dem es ursprünglich bestand, sich auch an dessen Surrogat(en) fortsetzt, insbesondere Vermögensgegenständen, die der Beklagte mit Geld erworben hat, das dem anderen Zustand. Der Unterschied besteht darin, dass der Anwendungsbereich des

¹⁵⁰⁰ Cornish 2–43.

¹⁵⁰¹ Halifax Building Society v. Thomas [1995] 4 All E. R. 673, CA: *Thomas* hatte durch falsche Angaben einen Kredit zum Erwerb einer Wohnung erlangt, der durch eine Hypothek gesichert wurde. Der Kreditgeber verkaufte die Wohnung und beanspruchte den gesamten Verkaufserlös, auch soweit er den Kredit und die Hypothek überstieg, mit der Begründung, *Thomas* wäre ungerechtfertigt bereichert, wenn er diesen Anteil am Erlös behalten dürfe, weil er ihn durch seinen Kreditbetrug erlangt habe. Der Court of Appeal wies dies zurück und erklärte, es gebe im englischen Recht keinen allgemeinen Grundsatz, wonach Gewinne, die durch „wrongdoing“ erlangt seien, restituiert werden müssten. (Das Geld wurde stattdessen nach einer strafrechtlichen Vorschrift vom Staat konfisziert.)

¹⁵⁰² Re Polly Peck International plc (in administration) (No. 2) [1998] 3 All E. R. 812, CA. – Ein insbesondere von *Lord Denning* propagiertes „neues Modell“ des „constructive trust“ ähnelte dem „remedial constructive trust“, ging aber insofern noch über ihn hinaus, als der „constructive trust“ dabei auch in anderen als anerkannten Fallgruppen der ungerechtfertigten Bereicherung als Vehikel für eine der Billigkeit entsprechende Lösung benutzt wurde. Unklar war hier, inwieweit dieser „trust“ dem Berechtigten auch Rechte gegenüber unbeteiligten Dritten einräumte. Das „neue Modell“ scheint sich nicht durchgesetzt zu haben, vgl. Martin in Hanbury and Martin, *Modern Equity*, Chapter 12, a. E.

¹⁵⁰³ Att.-Gen. for Hong Kong v. Reid [1994] 1 All E. R. 1.

¹⁵⁰⁴ Laut Martin in Hanbury and Martin, *Modern Equity*, Chapter 12, besteht ein Unterschied zwischen „constructive trust“ und „equitable tracing“, obwohl von den Gerichten oft keiner gemacht werde.

„equitable tracing“ größer ist als der des „constructive trust“.¹⁵⁰⁵ Außerdem schuldet der Empfänger keine Zinseszinsen („compound interest“) für die Kapitalnutzung. Das Recht auf das Surrogat kann sich in diesem Fall ohne Rückgriff auf das Prinzip der ungerechtfertigten Bereicherung ergeben.¹⁵⁰⁶ Eine „fiduciary relationship“ ist zwar erforderlich, sie muss jedoch nur zwischen dem Kläger und demjenigen, der ursprünglich über den Vermögensgegenstand verfügt hat, bestehen und kann sich einfach daraus ergeben, dass gegen ihn ein Anspruch „in equity“ besteht.

6. Abgrenzung zu ähnlichen „common law“-Rechtsinstituten: „conversion“; „assumpsit“

Neben diesen „equity“-Rechtsinstituten gibt es auch „common law actions“, die sich auf die Rückgabe von Sachen oder – wenn der Beklagte die Sache nicht zurückgibt – auf deren Wert richten, insbesondere „conversion“ und die „action for money had and received“ (auch „assumpsit“).¹⁵⁰⁷

Die „action for conversion“ und die „action for money had and received“ sind grundsätzlich „personal actions“. „Personal actions“ gewähren normalerweise keine insolvenzfesten Rechte. Das Recht des Berechtigten auf die Sache, ihren Wert und auch ein Surrogat („common law tracing“) sind bei „conversion“ und der „action for money had and received“ jedoch ausnahmsweise dann insolvenzfest, wenn der Gegenstand, an dem der Berechtigte den Titel hatte, im Vermögen des Beklagten noch identifizierbar ist, und sei es in Form eines vom restlichen Vermögen separat gehaltenen Geldbetrages.¹⁵⁰⁸ Der Berechtigte hat darauf dann nicht nur einen „personal claim“, sondern einen „proprietary claim“.

Ein gutgläubiger Empfänger kann auch diesem Anspruch die „defence of change of position“ entgegenhalten.¹⁵⁰⁹ Einen Anspruch auf Zinseszins auf die missbräuchlich verwendete Summe gibt es hier nicht.¹⁵¹⁰

¹⁵⁰⁵ Martin in Hanbury and Martin, *Modern Equity*, Chapter 12, 1 D.

¹⁵⁰⁶ Martin in Hanbury and Martin, *Modern Equity*, Chapter 23, 5 B.

¹⁵⁰⁷ S. o. B. I. 1. d).

¹⁵⁰⁸ Martin, Chapter 12, 5 A.

¹⁵⁰⁹ *Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd.* [1992] 4 All E. R. 512, HL.

¹⁵¹⁰ *Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington London Borough Council* [1996] 2 All E. R. 961, HL.

In der Literatur wird zum Teil die Ausweitung der Regeln des „equitable tracing“ auch auf Ansprüche, die sich aus dem „common law“ ergeben, befürwortet, weil das „equitable tracing“ wirkungsvoller sei.¹⁵¹¹

III. Umfang des „account of profit“

Da die Ermittlung des durch die Verletzung erzielten Gewinns mit Schwierigkeiten behaftet ist, entscheidet sich der Verletzte offenbar vergleichsweise selten dafür.¹⁵¹²

1. Getrennte Betrachtung unterschiedlicher Produktionen

Wenn ein patentiertes Verfahren in zwei Fabriken des Verletzers angewandt wurde, dürfen Verluste der einen Fabrik nicht von dem Gewinn der anderen abgezogen werden; beide sind separat zu bewerten.¹⁵¹³

2. Ermittlung des durch die Rechtsverletzung erzielten Anteils am Gewinn

Wenn der unter Verletzung eines Rechts hergestellte Gegenstand nur ein Teil des Endprodukts ist oder ein patentiertes Verfahren nur einen Beitrag zur Herstellung des Endprodukts leistet, steht das Gericht vor der Frage, ob es dennoch einen Anspruch auf den gesamten Gewinn gewähren soll und, falls es dies ablehnt, wie der zuzusprechende Teil des Gewinns zu bestimmen ist.

a) Patentverletzung und „copyright infringement“

Für Konstellationen, in denen die Rechtsverletzung nur eines von mehreren Elementen im Prozess zur Herstellung eines vermarktbareren Produkts ist, werden zwei Verfahren zur Ermittlung des gerade durch die Rechtsverletzung erzielten

¹⁵¹¹ Martin, Chapter 23, 5 D.

¹⁵¹² Cornish 2–43.

¹⁵¹³ Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd. [1999] R. P. C. 203, 251.

Gewinns diskutiert: der „incremental approach“¹⁵¹⁴ und der „apportionment approach“. Beim „incremental approach“ wird der Gewinn, den der Verletzer gemacht hat, mit dem Gewinn verglichen, den er gemacht hätte, wenn er das verletzende Verfahren nicht genutzt hätte; die Differenz („increment“ oder „differential profit“) stellt den herauszugebenden Gewinn dar. Das bedeutet, dass ein herauszugebender „Gewinn“ auch dann ermittelt wird, wenn der finanzielle Vorteil des Verletzers lediglich darin besteht, dass er einen geringeren Verlust gemacht hat als ohne Rechtsverletzung. Andererseits ist bei Profitabilität der Produktion insgesamt der vom Verletzer herauszugebende Vorteil im Verhältnis zu dem mit dem Endprodukt erzielten Gesamtgewinn äußerst gering, wenn es rechtmäßige alternative Produktionsverfahren gibt, die nicht wesentlich teurer gewesen wären als die Verwendung des rechtsverletzenden Verfahrens.

Beim „apportionment approach“ wird der mit dem Endprodukt erzielte Nettogewinn anteilig der Nutzung des Patents zugerechnet. Das Gericht versucht, eine vernünftige Basis für die Aufteilung des Gewinns zu finden, um dem Rechtsinhaber denjenigen Teil zuzusprechen, der gerade auf der Rechtsverletzung beruht.

Der Unterschied zwischen den beiden Verfahren wurde von *Laddie J* in *Celanese v. BP* wie folgt erläutert:

“Apportionment looks at the profits actually made on the whole process or article and, where appropriate, splits them between those parts which infringe and those which do not. In the incremental approach it is neither necessary or relevant how many steps or integers there are in the process or article nor is it relevant what each one contributes, if anything, to overall profitability. Indeed whether the whole process or article is profitable or not is irrelevant. Under the incremental approach one is only looking at whether the infringing step is financially advantageous to the defendant when compared to the most likely alternative.”¹⁵¹⁵

Bisher hat die Rechtsprechung den „apportionment approach“ bevorzugt.¹⁵¹⁶ In der Entscheidung *Potton v. Yorkclose*, in der es darum ging, dass der Beklagte

¹⁵¹⁴ Bently EIPR 106 [1990] 109ff. spricht stattdessen vom “comparison test“.

¹⁵¹⁵ *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.* [1999] R. P. C. 203.

¹⁵¹⁶ *Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette* [1963] 3 All ER 402 (Vergleichsmethode ausdrücklich abgelehnt); *Potton Ltd. v. Yorkclose Ltd. and others* [1990] F. S. R. 11; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.* [1999] R. P. C. 203, 251; in der zuletzt genannten Entscheidung hielt *Laddie J* die Berücksichtigung eines etwaigen “differential profit“ für zulässig, aber nur als korrigierenden Faktor.

Häuser verkauft hatte, die nach Plänen gebaut worden waren, deren „copyright“ der Kläger hielt, vertrat *Millet J* sogar die Ansicht, herauszugeben sei der Gewinn, den der Beklagte mit dem Gebäude gemacht habe, soweit dieses die Pläne des Klägers verkörpere.¹⁵¹⁷ Ein Abzug im Rahmen des „apportionment“ finde nur statt, soweit beim Bau der Häuser nicht die Pläne der Kläger umgesetzt worden seien, etwa für die nicht von ihm entworfenen Küchen.¹⁵¹⁸ Die Aufteilung des Gewinns wurde hier und in der Entscheidung *Celanese v. BP* anhand der auf den verletzenden Teil entfallenden Kosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten bestimmt.¹⁵¹⁹

Wenn sich kein anderes Verfahren anbietet und das rechtsverletzende Verfahren (z. B.) einer von fünf Produktionsschritten ist, soll anzunehmen sein, dass 1/5 des Gesamtgewinns darauf zurückzuführen ist.¹⁵²⁰

b) „Trademark infringement“ und „passing off“

Im Markenrecht scheint früher gegolten zu haben, dass stets der gesamte Gewinn herauszugeben ist, ohne dass es darauf ankommt, inwiefern sich dieser Gewinn gerade dem Umstand verdankt, dass die Kunden des Verletzers von ihm irregeführt wurden.¹⁵²¹ In einem Fall verweigerte das Gericht dem Verletzten den „account“ sogar mit der Begründung, dass es unbillig wäre, wenn die Beklagten den gesamten Gewinn herausgeben müssten.¹⁵²²

Heute scheint sich dagegen die Ansicht durchgesetzt zu haben, dass auch im Markenrecht der Gewinn aufzuteilen ist, wenn der Gesamtgewinn nicht allein auf die Verletzung zurückzuführen ist.¹⁵²³ In der Entscheidung *My Kinda Town v. Soll*¹⁵²⁴ verlangte ein Markeninhaber von einem Restaurantbetreiber, der die Marke als Name eines Restaurants benutzt hatte, den gesamten Gewinn heraus, den der Verletzer in dem Zeitraum, in dem er den markenverletzenden Namen verwendet

¹⁵¹⁷ *Potton Ltd. v. Yorkclose Ltd. and others* [1990] F. S. R. 11.

¹⁵¹⁸ *Potton Ltd. v. Yorkclose Ltd. and others* [1990] F. S. R. 11.

¹⁵¹⁹ *Potton v. Yorkclose* [1990] F. S. R. 11, 18; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.* [1999] R. P. C. 203, 251.

¹⁵²⁰ *Bently/Sherman*, S. 1029.

¹⁵²¹ *Saxlehner v. Apollinaris Company* [1897] R. P. C. 645f.

¹⁵²² *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.* (1907) 25 R. P. C. 37, 41.

¹⁵²³ Vgl. z. B. *Sir Terence Orby Conran v. Mean Fiddlers Holdings Ltd. and others* [1997] F. S. R. 856.

¹⁵²⁴ *My Kinda Town Ltd. (trading as Chicago Pizza Pie Factory) v. Soll and another* [1982] F. S. R. 147.

hatte, durch den Betrieb des Restaurants erzielt hatte. *Slade J* vertrat demgegenüber die Ansicht, die Fälle, in denen dem Verletzten der gesamte Gewinn zugesprochen worden war, könnten alle „distinguished“ werden. Die meisten bezögen sich auf Fälle, in denen markenverletzende Produkte über Zwischenhändler in Verkehr gebracht wurden, deren Bösgläubigkeit der Haftung nicht entgegenstehen sollte, so dass die Haftung damit begründet wurde, dass die Übergabe der Produkte an die Zwischenhändler Inverkehrbringen von „instruments of fraud“ darstellte. Die einzige Ausnahme sei ein Fall, in dem zusätzlich noch „breach of confidence“ vorlag, so dass das Inverkehrbringen jedes einzelnen Produkts ein „wrong“ darstellte. *Slade J.* wies außerdem auf die in Patentverletzungsfällen geübte Praxis hin, wonach nur der Gewinn herauszugeben ist, der gerade auf der Patentverletzung beruht.

3. Problem des „unrealised profit“

Nach *Potton v. Yorkclose* sollen auch nicht realisierte Wertschöpfungen oder -steigerungen herauszugeben sein.¹⁵²⁵ Dabei handelt es sich jedoch um ein *obiter dictum*. Es dürfte unvereinbar sein mit dem Grundsatz, dass nur tatsächlich gemachter Gewinn herauszugeben ist.

4. Bestimmung der abzugsfähigen Kosten des Verletzers

Bei der Bestimmung, welche Kosten der Verletzer bei der Ermittlung seines Gewinns von den Einnahmen absetzen darf, besteht Uneinigkeit darüber, ob und inwieweit Gemeinkosten berücksichtigt werden können. Umstritten ist, ob die Vollkostenrechnung („absorption method of accounting“) oder eine Deckungsbeitragsrechnung („incremental method of accounting“) anzuwenden sein soll.¹⁵²⁶

Die Verletzten bevorzugen die „incremental method“ und machen geltend, dass es dem Verletzer andernfalls möglich wäre, Kosten abzusetzen, die er in jedem Fall gehabt hätte, und ihm dies einen auf der Verletzung beruhenden Vorteil belassen

¹⁵²⁵ *Potton Ltd. v. Yorkclose Ltd. and others* [1990] F. S. R. 11.

¹⁵²⁶ Zu den Begriffen vgl. bereits oben Teil 2 C. II. 1. b).

würde.¹⁵²⁷ Umgekehrt argumentieren die Verletzer, dass die Fixkosten anteilig tatsächlich der verletzenden Produktion zugute kommen und die Herausgabe auch des Deckungsbeitrages einen Eingriff in ihr Vermögen darstellen würde und nicht lediglich die Abschöpfung ihrer Bereicherung.

In der Rechtsprechung hat sich noch keine einheitliche Lösung durchgesetzt. In *Dart v. Décor*, einer australischen Entscheidung, wurde das Für und Wider eingehend diskutiert. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die amerikanische Rechtsprechung diese Frage primär als Tatfrage ansehe. Grundsätzlich obliege es dem Verletzer, eine vernünftige Methode der Verteilung der Gemeinkosten vorzutragen. Dies könne die von Gewerbetreibenden in dem fraglichen Industriezweig gewöhnlich angewandte Form der Kostenrechnung sein. In *Dart v. Décor* entschied sich die Mehrheit der Richter für die „incremental method“:

“[I]f (...) the overheads involved were costs which would have been incurred in any event, then it would not be appropriate to attribute the overheads to the infringing product. Otherwise the defendant would be in a better position than it would have been in if it had not infringed. It is not relevant that the product could not have been manufactured and sold without these overheads. Nor is it relevant that absorption method accounting would attribute a proportion of the overheads to the infringing product. The equitable principle of an account of profits is not to compensate the plaintiff, nor to fix a fair price for the infringing product, but to prevent the unjust enrichment of the defendant.”¹⁵²⁸

Das Gericht hält es demnach für möglich, dass die von ihm vorgeschlagene Methode vom Ausgleichsprinzip abweicht, hält dies aber für gerechtfertigt, weil der „account of profit“ gerade nicht dem Schadensausgleich diene, sondern die ungerechtfertigte Bereicherung – aber auch nur diese – abschöpfen solle. Allgemeine Fixkosten seien allerdings dann abzugsfähig, wenn der Verletzer die Möglichkeit, anstelle der verletzenden Produktion ein anderes Produkt herzustellen, aufgegeben habe, um die verletzende Produktion aufzunehmen. Den dadurch von ihm nicht erzielten anderweitigen Nettogewinn („opportunity cost“) dürfe er zwar nicht absetzen; er müsse in diesem Fall dann aber zumindest die auf die verletzende Produktion entfallenden Fixkosten absetzen dürfen:

¹⁵²⁷ Vgl. *Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty. Ltd. and another* [1994] F. S. R. 567, 573 (australische Entscheidung).

¹⁵²⁸ *Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty. Ltd. and another* [1994] F. S. R. 567, 575.

“[T]here would be real inequity if a defendant were denied a deduction for the opportunity cost as well as being denied a deduction for the cost of the overheads which sustained the capacity that would have been utilised by an alternative product and that was in fact utilised by the infringing product. If both were denied, the defendant would be in a worse position than if it had made no use of the patented invention. The purpose of an account of profits is not to punish the defendant but to prevent its unjust enrichment.”¹⁵²⁹

Dass bei Anwendung der „incremental method“ in dieser Form lediglich die ungerechtfertigte Bereicherung abgeschöpft wird, wird allerdings in dem Minderheitsvotum in derselben Entscheidung, das für die Anwendung der „absorption method“ eintritt, entschieden bestritten:

“[N]o business can be profitable if its revenues fail to recoup its general overhead as well as the direct cost of selling its products. That being so, no product can generate a profit unless its selling price recoups both the direct costs of its production and distribution and its proportionate cost of the general overhead. Overhead is part of the cost producing any product. (...) ‘The basic truth that no article of manufacture can be profitable in a real sense if it cannot bear its proportionate share of the fixed costs is hardly new.’”

Der dissentierende Richter wies außerdem darauf hin, dass die „incremental method“ in den USA nur in Fällen von „deliberate infringement“ angewandt werde.¹⁵³⁰

In der der anscheinend bisher einzigen englischen Entscheidung, die sich direkt mit der Frage befasst, entschied sich Richter *Laddie* grundsätzlich für die „absorption method“:

“A company like BP tries to make use of the economies of scale. Certain costs are shared between a number of activities in the hope and expectation that centralising things such as support services will reduce the costs burden of each activity. (...) To allow [the plaintiff] to take all the benefits of such costs sharing by BP (...) would be unfair to BP and would wrongly increase the notional profits made on [the plants using the infringing process]”.¹⁵³¹

¹⁵²⁹ Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty. Ltd. and another [1994] F. S. R. 567, 574.

¹⁵³⁰ Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty. Ltd. and another [1994] F. S. R. 567, 588.

¹⁵³¹ Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd. [1999] R. P. C. 203, 236.

Er prüfte die Abzugsfähigkeit der einzelnen Kostenarten zwar gesondert, aber nur, um festzustellen, ob die Kosten auch der verletzenden Produktion zugute gekommen waren oder nicht. Er billigte auch den Abzug der Finanzierungskosten für die Fabriken, in denen das patentverletzende Verfahren eingesetzt wurde, einschließlich Zinskosten, d. h. Finanzierungskosten auf die Kapitalkosten der Fabrikfinanzierung; diese seien neben Abschreibungen auf den Wert der Fabriken (= Anschaffungspreis = Kapitalkosten) abziehbar. Den Einwand der Klägerin, die geltend gemachten Finanzierungskosten seien übertrieben, ließ er nicht gelten:

“This means that, in a sense, the infringement is paying those costs which, in many instances, can be said to benefit the infringer. It is no answer to that to say that the allowance of such costs could encourage a devious infringer to deliberately increase his costs so as to reduce profits. One of the weaknesses from the plaintiff’s point of view is that it is necessary to take the defendant as he is. As noted above, it is not open to a plaintiff to complain that the defendant could have made greater profits if he had taken an alternative course. It appears to me that those considerations apply to financing as well. Insofar as it is possible to identify costs specifically attributable to the construction or operation of the process or plant which incorporates the infringing steps, those costs could be taken into account.”

In der „Spycatcher“-Entscheidung wurde eine einzelne Kostenart – das Honorar, das die von der Krone auf Gewinnherausgabe verklagte Zeitung an den auskunftsfreudigen Geheimdienstmitarbeiter gezahlt hatte – für nicht abzugsfähig erklärt. Dies wurde damit begründet, dass der Honoraranspruch des Autors in England rechtlich nicht durchsetzbar sei.¹⁵³²

¹⁵³² Lord Keith in *A. G. v. Guardian* (No. 2) [1988] 3 All E. R. 545 [645] (“Spycatcher”), HL.

E. Zinsen und Kosten

I. Zinsen

1. Auf „damages“

Den gesetzlichen Rahmen für Zinsansprüche zieht section 35A des Supreme Court Act 1981. Danach können die Gerichte Zinsen auf Schadensersatzforderungen für den Zeitraum „between the date when the cause of action arose“ und dem Datum des Urteils nach ihrem Ermessen festsetzen. Das Ermessen betrifft sowohl den Zinssatz als auch die zu verzinsende Summe. Für unterschiedliche Zeiträume können unterschiedliche Zinssätze festgesetzt werden. In Handelssachen ist ein Zinssatz von 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz („clearing bank base rate“, C. B. B. R.) üblich.¹⁵³³ Die Law Commission hat im Februar 2004 einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, nach dem zukünftig in der Regel für Zeiträume vor Erlass des Urteils Zinseszinsen („compound interest“) zuerkannt werden sollen.¹⁵³⁴

Falls der Verletzte dadurch, dass ihm die vom Verletzer zu zahlenden Summen nicht früher zur Verfügung standen, in (verstärkte) Liquiditätsschwierigkeiten geraten ist, die weitere Schäden nach sich gezogen haben (Aufnahme teurer Kredite, Notwendigkeit, Auftraggebern Rabatte zu gewähren, um sie zur Zahlung vor Fälligkeit zu bewegen), so sind diese Schäden dennoch nicht ersatzfähig.¹⁵³⁵

2. Beim „account of profits“

In Entscheidungen, die auf „equity“-Regeln beruhen, werden Zinsen nicht gemäß section 35A des Supreme Court Act, sondern auf Grund der eigenen Machtvollkommenheit des Gerichts zuerkannt.¹⁵³⁶ Der Zinssatz steht im Ermessen des Gerichts; jedoch kann bei „personal claims“ wie dem Anspruch auf einen „account of profits“ kein Zinseszins („compound interest“) zugesprochen werden. Dieser

¹⁵³³ Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith [1983] F. S. R 512, 544.

¹⁵³⁴ Report Nr. 287 („Pre-Judgment Interest on Debts and Damages“), abrufbar unter <http://www.lawcom.gov.uk>.

¹⁵³⁵ Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith [1983] F. S. R 512, 541ff (gesetzliche und fallrechtliche Regeln über die Zuerkennung von Zinsen gehen vor; kein Präzedenzfall für Zinseszinsen); Claydon Architectural Metalworks Ltd. v. D. J. Higgins & Sons Ltd. [1997] F. S. R. 475: Schaden zu entfernt, nicht vernünftigerweise vorhersehbar.

¹⁵³⁶ Law Commission, Consultation Paper Nr. 167 („Compound Interest“), Abschnitt 2.35.

kann nach umstrittener, aber noch herrschender Ansicht nur in Fällen der Verletzung einer Treuepflicht („fiduciary duty“) oder eines „constructive trust“ zuerkannt werden.¹⁵³⁷

II. Verfahrens- und Rechtsverfolgungskosten

Das Gericht bestimmt nach seinem Ermessen, wer die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat (section 51 des Supreme Court Act 1981). Insbesondere ist es nicht gezwungen, der unterliegenden Partei die Kosten aufzuerlegen (Rule 44.3 CPR). Zu den Umständen, die es bei der Ausübung seines Ermessens berücksichtigt, gehört das Verhalten der Partei vor dem Prozess und während des Prozesses (Rule 44.3. CPR), das besonders nach dem Inkrafttreten der neuen Civil Procedure Rules daran zu messen ist, ob die Parteien sich fair verhalten haben und bemüht waren, den Rechtsstreit zügig und kostengünstig beizulegen.¹⁵³⁸ Die Zurückweisung eines Vergleichsangebots kann negative Kostenfolgen haben.¹⁵³⁹ Diese Regel kann insbesondere der Beklagte nutzen, indem er vor der „inquiry“ über die Höhe des Schadens bzw. des Verletzergewinns ein angemessenes Vergleichsangebot macht und die Summe bei Gericht hinterlegt („payment into court“).¹⁵⁴⁰

Unter besonderen Umständen kann das Gericht einer Partei als Sanktion auferlegen, Kosten auf „indemnity basis“ gemäß Rule 44.4 (3) CPR zu erstatten.¹⁵⁴¹

Die Kosten einer Auskunftsklage gegen einen Dritten können als „damages“ ersatzfähig sein, wenn vernünftige Kläger die Kosten auf sich genommen hätten, um die Verletzer zu identifizieren.¹⁵⁴²

¹⁵³⁷ Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington London Borough Council [1996] 2 All E. R. 961, HL (gegen das Votum von Lord Goff und Lord Woolf). Zum „constructive trust“ s. o. D. II. 5. a).

¹⁵³⁸ Gerlis/Loughlin, Chapter 33, S. 374ff.

¹⁵³⁹ Rule 36 CPR; dazu Gerlis/Loughlin, Civil Procedure, Chapter 33, S. 376f.

¹⁵⁴⁰ Kerly 18–141.

¹⁵⁴¹ Dazu Kiam v. MGN [2002] 2 All E. R. 242, CA.

¹⁵⁴² Morton-Norwich v. Intercen (No. 2) [1981] F. S. R. 337, 347ff.

F. Konkurrenzen und „Verquickungsverbote“

I. Keine Kumulation von „damages“ und „account of profits“

Der Verletzte kann nicht „damages“ und zugleich einen „account of profits“ verlangen; er muss wählen. Das ist im Patentrecht heute gesetzlich geregelt,¹⁵⁴³ gilt aber auch für alle anderen Rechtsgebiete. Nachfolgend wird die Entstehung dieser Regel nachgezeichnet, um die Gründe dafür zu erschließen.

Sie wurde durch die Rechtsprechung im Patentrecht entwickelt. Für den Court of Chancery handelte es sich bei der Zuständigkeit, Schadensersatz zuzusprechen, um eine neue Kompetenz auf Grund des Chancery Amendment Act (Lord Cairns' Act) 1858.¹⁵⁴⁴ Nach dessen Inkrafttreten bestand zunächst Unsicherheit über die korrekte Vorgehensweise, wenn ein Kläger sowohl „damages“ als auch einen „account of profits“ verlangte. In der Entscheidung *Hills v. Evans* wurde folgendes angeordnet:

“... an account of profits made by the defendant by infringing the plaintiff's patent, and of such other compensation as was fit to be awarded to the plaintiff in respect of such infringement”¹⁵⁴⁵.

Nachdem *Page Wood VC* in der Annahme, diese Entscheidung zu befolgen, in *Neilson v. Betts* eine „inquiry“ bezüglich „damages“ zusätzlich zu einem „account of profits“ angeordnet hatte, wurde die Anordnung bezüglich des „account“ vom House of Lords jedoch aufgehoben. *Lord Westbury* erklärte:

“The two things are hardly reconcilable, for if you take an account, you condone the infringement. I therefore think, my Lords, that we were right in calling upon the respondent's counsel to elect between the two which he would adopt. He has adopted the inquiry as to damages, and the other, the account of profits, must be struck out of the decree.”¹⁵⁴⁶

¹⁵⁴³ s. 61 (2) Patents Act 1977: “The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.”

¹⁵⁴⁴ S. o. D. II. 2.

¹⁵⁴⁵ *Hills v. Evans* 31 L. J., Ch. 457 (zitiert nach *Betts v. De Vitre*, *Hayward's Patent Cases* Vol. 8, G 58.

¹⁵⁴⁶ Lord Westbury in *Betts v. Neilson* L. R. 5 H. L. 1

Dieses Diktum wird häufig zitiert. Es wird dahingehend gedeutet, dass es sich um einen Anwendungsfall des „waiver of tort“ handle. Dieses Konzept besagt, dass der Kläger bei bestimmten „torts“ statt Naturalrestitution eine Geldentschädigung verlangen kann, jedoch nur unter der Bedingung, dass er „waives the tort“. Die deliktische Handlung ist damit abgegolten. Nach *Cornish* bedeutet dies, dass der Verletzte, wenn er die Herausgabe des Gewinns fordert, die Handlungen des Beklagten genehmigt.¹⁵⁴⁷

Jedenfalls im Ergebnis bestätigte das House of Lords die in *Neilson v. Betts* getroffene Entscheidung kurz darauf in *Betts v. De Vitre* anlässlich der Überprüfung einer weiteren Entscheidung, mit der *Page Wood VC* „damages“ und einen „account“ nebeneinander gewährt hatte. *Lord Cairns* erklärte:

“As I understand the order in *Neilson v. Betts*, if it decided anything it decided this, that, not by reason of any particularity in that particular case, not by reason of the inquiry as to damages being sufficient for that particular case as distinguished from other cases, but on the general principle that the recent power given to the Court of Chancery to grant an inquiry as to damages (see 21 & 22 Vict. c. 27, ss. 2, 5), was not intended to be superadded to, and could not coexist with the old relief administered by the Court of Chancery of granting an inquiry as to profits; upon that ground your Lordships decided that the decree in that case should be varied; and, my Lords, that is a ground which applies not to that case alone, but to every case of an infringement of a patent.”¹⁵⁴⁸

Die Begründung unterscheidet sich insofern von der *Lord Westburys*, als *Lord Cairns* lediglich feststellt, der Gesetzgeber habe nicht die „remedy“ der „damages“ zusätzlich zu der traditionell von der Chancery gewährten „remedy“ des „account of profits“ gewähren wollen, und nicht von einer Genehmigung spricht, die in dem Verlangen nach einem „account“ liege.

Zumindest im Ergebnis war das Prinzip der Unvereinbarkeit der beiden „remedies“ damit jedoch etabliert und es wurde nicht mehr in Frage gestellt, wie sich aus dem Votum von *Lord Shaw* in der *Watson, Laidlaw*-Entscheidung ergibt:

¹⁵⁴⁷ *Cornish* 2–43 („by seeking an account the plaintiff adopted the defendant’s acts as his own”).

¹⁵⁴⁸ *Lord Cairns* in *Betts v. De Vitre* L. R. 6 H. L. 319.

“It is well settled that a patentee may choose his course of measuring his loss either by the profits which the infringer made, or by items of damages such as those referred to, but that in respect of the same matter he cannot have both his own damages and the infringer’s profits.”¹⁵⁴⁹

Lord Shaw meinte, der Kläger müsse zwischen den beiden „remedies“ wählen, damit er nicht mehrfach entschädigt würde, wenn sich die Ansprüche überschneiden:

“[A]lthough it appears to me true that a patentee cannot have both remedies at the same time, namely, the damages to his own business and the profits of the infringer’s business, still this is true simply because it is in that way that overlapping is prevented.”¹⁵⁵⁰

Damit ist im Ergebnis festzustellen, dass nach einer Ansicht die beiden „remedies“ prinzipiell miteinander unvereinbar sind, weil nur entweder die Bereicherung des Beklagten abgeschöpft oder der Schaden des Klägers ausgeglichen werden dürfe¹⁵⁵¹, während es sich nach der anderen lediglich um einen Mechanismus handelt, um „overlapping“ zu verhindern.

Auch in der Literatur finden sich die beiden unterschiedlichen Standpunkte wieder. Zum Teil wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die „remedies“ aus grundsätzlichen Erwägungen heraus nur alternativ gewährt würden und dies daher auch gelte, wenn im konkreten Fall kein „overlapping“ eintreten würde.¹⁵⁵² *Cornish* meint dagegen, dass die strenge Alternativität nicht mehr gelten sollte, nachdem die Lehre vom „waiver of tort“ vom House of Lords in *United Australia v. Barclays Bank* abgelehnt worden ist. In der Entscheidung führte *Viscount Simon* aus:

“When the plaintiff ‘waived the tort’ and brought assumpsit, he did not thereby elect to be treated from that time forward on the basis that no tort had been com-

¹⁵⁴⁹ Lord Shaw in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 118.

¹⁵⁵⁰ Lord Shaw in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 119.

¹⁵⁵¹ Lord Watson in *United Horse Shoe and Nail Company, Ltd. v. Stewart and Company* (1888) 5 R. P. C. 260, 266: Vor- teil des Beklagten durch Patentnutzung darf nicht Maß für Schaden sein, dies widerspräche *Neilson v. Betts*. So wohl auch Lord Clyde in *Redrow Homes v. Betts Bros* [1998] 1 All E. R. 385, 393, HL: Die beiden “remedies” seien “inconsistent”.

¹⁵⁵² *Bently/Sherman*, S. 1028: “Because account of profits has its origins in the Court of Chancery, it is an alternative fi- nancial remedy to damages. It can not be claimed in addition to damages, even where the loss to the claimant and pro- fit to the defendant are unrelated so that when combined the two remedies would not result in double liability.” Sie führen als Belege allerdings Entscheidungen an, in denen wiederum durchaus unterschiedliche Begründungen gegeben werden.

mitted; indeed, if it were to be understood that no tort had been committed, how could an action in *assumpsit* lie? It lies only because the acquisition of the defendant is wrongful and there is thus an obligation to make restitution. (...) The substance of the matter is that on certain facts he is claiming redress either in the form of compensation, i. e. damages as for a tort, or in the form of restitution of money to which he is entitled, but which the defendant has wrongfully received. The same set of facts entitles the plaintiff to claim either form of redress. At some stage of the proceedings the plaintiff must elect which remedy he will have.”¹⁵⁵³

Cornish ist der Ansicht, dass dadurch die bisherige Lehre, wonach der Kläger durch die Forderung nach Aufstellung der Gewinne die Handlungen des Verletzers als eigene anerkennt, „zweifelhaft“ geworden sei und dass es besser sei, lediglich anzunehmen, dass der Kläger im Hinblick auf jede einzelne Verletzung nicht zugleich Bereicherungsausgleich und Schadensersatz erhalten solle, wofür auch s. 61 (2) Patents Act 1977 spreche.¹⁵⁵⁴ In der Literatur wird jedoch nach wie vor meist nur darauf hingewiesen, der Kläger müsse sich für eine der beiden „remedies“ entscheiden.¹⁵⁵⁵ Mehr lässt sich der Aussage von *Viscount Simon* wohl auch nicht entnehmen. Er sprach sich offenbar lediglich dagegen aus, dass die Zahlung des Bereicherungsausgleichs zum Anlass genommen wird, die unzulässigen Handlungen des Anspruchsgegners als genehmigt anzusehen und daraus sonstige Folgerungen zu ziehen. Dies erscheint allerdings bedeutsam im Zusammenhang mit der Frage, ob die Herausgabe des Gewinns durch einen Verletzer dazu führt, dass dessen Abnehmer nicht mehr belangt werden können (dazu unten G. II.).

Wegen des Zeitpunkts, zu dem der Kläger seine Wahl treffen muss, vgl. oben B. I. 2.

II. „Additional damages“ bei der Verletzung des „copyright“ nur neben „damages“

„Additional damages“ wegen Verletzung des „copyright“ gemäß s. 97 (2) CDPA 1988¹⁵⁵⁶ können nach einer Entscheidung des House of Lords nur neben sonstigen

¹⁵⁵³ *Viscount Simon in United Australia Ltd. v. Barclays Bank Ltd.* [1941] AC1, 18f.

¹⁵⁵⁴ *Cornish* 2–43; Wortlaut von s. 61 (2) Patents Act s. die Fußnote zu Beginn dieses Abschnitts.

¹⁵⁵⁵ Z. B. Kerly 18–157.

¹⁵⁵⁶ Dazu bereits oben C. I. 1. e); C. V. 3.

„damages“ verlangt werden, nicht jedoch neben einem „account of profits“.¹⁵⁵⁷ Damit erklärte das House of Lords eine frühere erstinstanzliche Entscheidung von *Laddie J*¹⁵⁵⁸ für unrichtig. Dieser hatte die Ansicht vertreten, nur der Ausgleich des vom Kläger erlittenen Schadens und die Abschöpfung des vom Verletzer gemachten Gewinns schlossen einander aus; „additional damages“ hätten jedoch nicht den Zweck, den Kläger für einen von ihm erlittenen Schaden zu entschädigen, sondern dienten ausschließlich dem Zweck, den Verletzer zu bestrafen. Das House of Lords ließ die Frage nach der Rechtsnatur der „additional damages“ offen und stützte sich ausschließlich auf den Wortlaut der Vorschrift, indem es erklärte, „additional x“ bedeute in der englischen Sprache stets „mehr von x“, folglich setze die Zuerkennung von „additional damages“ voraus, dass überhaupt „damages“ zuerkannt würden.¹⁵⁵⁹

III. Ausgleich für entgangenen Gewinn aus Geschäften mit Dritten neben Lizenzgebühr

Wie in Abschnitt I. ausgeführt, erklären einige die Alternativität von „damages“ und dem „account of profits“ damit, dass lediglich ein „overlapping“ unterschiedlicher „remedies“ verhindert werden solle. *Lord Shaw* befürwortete mit diesem Ansatz in der *Watson, Laidlaw*-Entscheidung die kumulative Gewährung von entgangenem Gewinn und einer „notional royalty“, sofern damit jeweils unterschiedliche Verletzerumsätze erfasst werden:

“[I]n the instances of which the present is an excellent type there is no overlapping whatsoever. If with regard to the general trade which was done, or would have been done by the Respondents within their ordinary range of trade, damages be assessed, these ought, of course, to enter the account and to stand. But in addition there remains that class of business which the Respondents would not have done; and in such cases it appears to me that the correct and full measure is only reached by adding that a patentee is also entitled, on the principle of price or hire, to a royalty for the unauthorised sale or use of every one of the infringing machines in a market which the infringer [sic, gemeint: the patentee],

¹⁵⁵⁷ *Redrow Homes v. Betts Bros* [1998] 1 All ER 385, HL.

¹⁵⁵⁸ *Cala Homes (South) v. Alfred McAlpine Homes East (No. 2)* [1996] F. S. R. 36, 44.

¹⁵⁵⁹ *Redrow Homes v. Betts Bros* [1998] 1 All ER 385.

if left to himself, might not have reached. Otherwise, that property which consists in the monopoly of the patented articles granted to the patentee has been invaded, and indeed abstracted, and the law, when appealed to, would be standing by and allowing the invader or abstractor to go free.”¹⁵⁶⁰

Der Grundsatz ist jedenfalls im Patentrecht allgemein akzeptiert.¹⁵⁶¹

IV. „Damages for infringement“ neben „damages for conversion“

Wegen der Nähe der früher bei „copyright“-Verletzungen erhältlichen „conversion damages“¹⁵⁶² zum „account of profits“ und auch zur „notional royalty“ ist auch auf die Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen „infringement damages“ und den früheren „conversion damages“ einzugehen.

In *Sutherland v. Caxton*¹⁵⁶³ hatte der erstinstanzliche Richter die Ansicht vertreten, „infringement damages“ (in Gestalt von entgangenem Gewinn) und „conversion damages“ schlossen sich gegenseitig aus. Der Court of Appeal und das House of Lords meinten dagegen übereinstimmend, sie seien ganz unproblematisch kumulativ zuzusprechen, da sie unterschiedliche „wrongs“ betrafen: Die „infringement damages“ sanktionierten die Verletzung des „copyright“, die „conversion damages“ dagegen die unrechtmäßige Verfügung über die rechtsverletzenden Exemplare, die auf Grund der gesetzlichen Anordnung im Eigentum des Inhabers des verletzten „copyright“ standen.¹⁵⁶⁴ Lediglich dass die beiden Positionen sich überschneiden, müsse – je nach den Umständen des Einzelfalls – verhindert werden:

“The remedies specified in section 6 are remedies in respect of the infringement of the incorporeal right vested in the owner of the copyright, a wrong which does not and could not in itself give rise to any remedy based on an actual or notional

¹⁵⁶⁰ Lord Shaw in *Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson* [1914] 31 R. P. C. 104, 120. Vgl. das Zitat aus der Entscheidung RGZ 156, 65 („Scheidenspiegel“); oben Teil 2 C. II. 2. d), die zu dem entgegengesetzten Ergebnis gelangt.

¹⁵⁶¹ *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1995] R. P. C. 383; *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, CA; *Bently/Sherman* S. 1025.

¹⁵⁶² Dazu oben B. I. 1. c); C. II. 2. b) bb).

¹⁵⁶³ Dazu oben C. II. 2. b) bb).

¹⁵⁶⁴ Lord Wright in *Sutherland Publishing v. Caxton Publishing* [1936] 1 All E. R. 177, 180, CA; das Zitat ist im Wortlaut abgedruckt oben C. II. 2. b) bb).

property in the infringing copies vested in the owner of the copyright. This latter remedy is conferred by section 7, and the necessary foundation for it is laid by providing that the infringing copies 'shall be deemed to be the property of the owner of the copyright.' The remedies are different, the wrongs for which they are remedies are different, the subject-matters in respect of which the wrongs are committed are different.

But in a case where damages are awarded in respect of both the infringement and of the conversion the tribunal which fixes the damage must be careful to see that no injustice is done. Damages under the two heads may or may not overlap in whole or in part. Insofar as they do overlap that circumstance must, in my judgment, be taken into account. As an example of what I mean by overlapping let me take the following case. The owner of a copyright in a book proves that, whereas if it had not been for the infringement he could have sold 1,000 copies, he has only been able to sell 500, the infringer having printed and sold 500 copies. It is obvious that as the possible market for the book is limited to 1,000 copies, if the damages for infringement under section 6 are fixed on the basis that the copyright owner would have sold 1,000 copies but for the infringement, and at the same time the value of the 500 copies sold by the infringer is fixed for the purposes of section 7 at the amount for which they were sold, the result will be that the copyright owner will have recovered damages on the footing that there was an available market for 1,500 copies instead of the real market for 1,000 copies only. If he had sold 1,000 copies there would have been no market for the 500 copies made by the infringer, which would accordingly have had no value. Conversely, if the 500 copies sold by the infringer were worth what they were sold for this could only be so on the basis that the copyright owner was only going to sell 500. In such a case it appears to me that to award to the copyright owner damages for infringement based on his inability to sell 500 copies and at the same time to award him damages based on the sale price of the 500 copies sold by the infringer would not be permissible."¹⁵⁶⁵

Eine Überschneidung der beiden Titel soll danach zu verhindern sein, indem diejenigen vom Verletzer abgesetzten Exemplare, die bei der Berechnung des entgangenen Gewinns des Klägers berücksichtigt werden, nicht nochmals als „converted“ berücksichtigt werden.

¹⁵⁶⁵ Sutherland Publishing Company Ltd. v. Caxton Publishing Company Ltd. [1936] 1 All E. R. 177, CA.

In der erstinstanzlichen Entscheidung *Lewis Trusts v. Bamber Stores* wurden „conversion damages“ (nach dem bis 1988 geltenden Copyright Act 1956) auch zusätzlich zu einer „notional royalty“ für denselben Teil des Verletzerumsatzes zugesprochen. Der Verletzer berief sich erfolglos darauf, dass der Verletzte durch die Forderung der „notional royalty“ auf die Geltendmachung der „conversion damages“ verzichte. Richter *Walton* lehnte die Anwendung des „waiver of tort“-Konzepts unter Berufung auf *Sutherland v. Caxton* ab. Die Verletzung werde durch Zahlung einer „notional royalty“ nicht legalisiert. Insbesondere bedeute dies nicht, dass die Angelegenheit von nun an so zu betrachten sei, als hätten die Parteien einen Vertrag geschlossen.

“Now in the present case, as indeed in many cases where there is no direct loss of sales which can be assumed, the plaintiff has claimed its damages under section 17 by way of royalty. (...). For reasons which I will consider in a moment, the defendant says that a claim in this form results in the plaintiff being precluded from recovering any damage under section 18. Accordingly, the first question of law (...) is in this form: What, if any, is the inter-relation of sections 17 and 18 of the Copyright Act 1956¹⁵⁶⁶, that is to say, how the principle that the damages provided under the two sections are cumulative, but must not overlap, is to be applied in this case. Although Mr. Sparrow in his argument for the defendant appeared keen to present that argument as being founded upon the principle of no duplication of damages to which I have referred above, upon reflection it appears to me that it is in reality based upon a totally different principle. I am by no means certain precisely what label should be attached to it, but the argument runs as follows: If the plaintiff, it is said, obtains damages in respect of breach of copyright, calculated in the manner set out in the Points of Claim, then those damages have been obtained upon the basis that the plaintiff has notionally licensed the defendant to produce the copies of the plaintiff's garment which it did in fact produce. Hence, those copies being duly licensed are not infringing copies, hence the inquiry under section 18 never has any subject matter upon which to work, since there never are within the meaning of that section any infringing copies, and Mr. Sparrow prayed in aid of his submissions along these lines some words of Lord Wilberforce in *General Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd.* [1976] R. P. C. 197 at 213¹⁵⁶⁷ to the effect that where damages are calculated on a royalty basis the parties must be

¹⁵⁶⁶ D. h. zwischen „damages for infringement“ und „conversion damages“.

¹⁵⁶⁷ Zu dieser Entscheidung s. insbesondere oben C. II. c) aa).

assumed to strike a bargain. I trust I have accurately summarised the drift of Mr. Sparrow's submissions, because it appears to me that they are wholly misconceived.

What the plaintiff is attempting to do in its Points of Claim is to evaluate the damage which it shows in the action its relevant copyrights have suffered. The exercise is a purely notional one designed to evaluate what could have happened, perhaps even what should have happened, but is not designed to substitute for what did happen in actual fact, namely infringement, the production of licensed copies of the plaintiff's garments. Such a suggestion is completely fanciful".¹⁵⁶⁸

¹⁵⁶⁸ Lewis Trusts v. Bambers Stores Ltd. [1982] F. S. R. 281, 295f.

G. Ausgewählte Probleme bei dem Vorhandensein von Mehrheiten von Verletzern und Verletzten

I. Mehrheiten von Verletzten¹⁵⁶⁹

Gewerbliche Schutzrechte werden nicht selten von einer Konzerngesellschaft gehalten, die selbst nicht produzierend tätig ist und die mit ihren so tätigen Tochter- oder Schwestergesellschaften Lizenzverträge abschließt, wobei die Höhe der Lizenzgebühren nicht selten maßgeblich von steuerlichen Erwägungen diktiert wird. In diesem Fall fällt der Schaden in Gestalt von entgangenem Absatz nicht beim Patentinhaber, sondern bei den produzierenden Gesellschaften an. Diese haben jedoch wiederum kein eigenes Klagerecht, sofern es sich nicht um exklusive Lizenznehmerinnen handelt.¹⁵⁷⁰ In der Entscheidung *Gerber v. Lectra* stellte sich die Frage, ob die Patentinhaberin den Schaden ihrer produzierenden Töchter als eigenen Schaden geltend machen konnte. In 1. Instanz entschied Richter *Jacob*, dies sei der Fall. Seine Entscheidung wurde insoweit vom Court of Appeal gegen das Votum eines der drei Richter aufgehoben. Die Mehrheit des Court of Appeal interpretierte Richter *Jacobs* Vorgehensweise als Annahme einer Rechtsvermutung zu Gunsten der Patentinhaberin, dass sich der Wert ihrer Beteiligungen an den Töchtern durch den den Töchtern entstandenen Schaden im Verhältnis 1:1 verringert habe, und meinte, dass für eine derartige Annahme jegliche Basis fehle:

“The root principle which must be adhered to is that each company is a separate legal entity. The property of one is not the property of another. The plaintiff must prove its own financial loss in its own pocket and quantify it.”¹⁵⁷¹

Allein die Umstände, dass eventuelle Verluste innerhalb des Gerber-Konzerns über die Lizenzhöhe praktisch jeder Gesellschaft zugewiesen werden könnten und die Länder, in denen die Töchter tätig seien, unterschiedliche Steuerregime hätten, führten dazu, dass alles gegen die Annahme spreche, dass ein bei einer Tochter eintretender Schaden im Verhältnis 1:1 in Form eines Wertverlusts der Beteiligungen oder nicht vorgenommenen Gewinnausschüttungen auf die Mutter weitergeleitet werde. *Hutchison LJ* meinte, dass zwar in tatsächlich besonders einfachen Fällen der Schaden 1:1 auf die Mutter zurückfallen könne, dies sei jedoch im Allgemeinen gerade nicht so:

¹⁵⁶⁹ Auch in diesem Länderbericht können insbesondere prozessuale Aspekte, etwa der Klagebefugnis, nicht erschöpfend behandelt werden.

¹⁵⁷⁰ Vgl. s. 67 des Patents Act 1977.

¹⁵⁷¹ *Hobhouse LJ in Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 479, CA.

“Staughton LJ has concluded that there is in truth a rebuttable presumption of fact that the loss to the subsidiary equates with that of the parent company. If it could be said that it was self-evident that in the ordinary case the one loss equated with the other, then a basis for such a presumption might exist. However, this is not in my view self-evident: rather the opposite. Nor can I accept as a basis for holding that such a presumption exists the argument that it is impracticable to adduce evidence of the actual level of loss. It may not be easy to do so, but it seems to me that, when the owner of all the shares in a company asserts that by reason of a wrong done to him he has suffered loss, it must be possible to adduce evidence from expert accountants as to the level of that loss. Such evidence would not be confined to the admittedly somewhat theoretical exercise of valuing the shares of the subsidiary, but would extend to an assessment of the impact on the parent company in terms of reduced income from dividends.”¹⁵⁷²

Die Schwierigkeit, nachweisen zu müssen, wie ein Schaden einer Tochter- oder Schwestergesellschaft sich bei der lizenzgebenden Gesellschaft auswirkt, wird vermieden, wenn die produzierenden – exklusiven – Lizenznehmer ihren eigenen Schaden einklagen. In Bezug auf die Verteilung der Zahlungsansprüche in derartigen Fällen sieht section 67 (2) Patents Act 1977 vor:

“In awarding damages or granting any other relief in any such proceedings the Court or the Comptroller shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such as a result of the infringement, or, as the case may be, the profits derived from the infringement, so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such.”

Voraussetzung ist zunächst, dass die produzierende Gesellschaft eine exklusive Lizenz im Sinne des s. 130 (1) Patents Act besitzt. Sie muss auch den Patentinhaber ausschließen, sie kann jedoch territorial oder gegenständlich beschränkt sein, da es genügt, dass dem Lizenznehmer „any right“ in Bezug auf den Gegenstand des Patents exklusiv eingeräumt wird.¹⁵⁷³ Dies bedeutet zum einen, dass es mehrere exklusive Lizenznehmer geben kann, und zum anderen, dass auch der Patentinhaber selbst Schäden durch entgangenen Absatz erlitten haben kann; dies

¹⁵⁷² Hutchison LJ in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Inc. and another* [1997] R. P. C. 443, 483, CA.

¹⁵⁷³ White, C. I. P. A. *Guide to the Patents Acts*, 5th ed. London 2001, Part. I, Section 67, 67.03. Zur Frage, wie festgestellt wird, ob eine Lizenz in diesem Sinne exklusiv ist, *Morton-Norwich v. Intercen* [1981] F. S. R. 337, und *White aaO* 67.04.

hängt von den Bestimmungen der exklusiven Lizenz und den Umständen des Einzelfalls ab.¹⁵⁷⁴

Entsprechende gesetzliche Regelungen bestehen für das „copyright“, das „design right“ sowie Marken; hier sind die Vorgaben für die Verteilung der Schadensbeträge bzw. der Verletzergewinne auf mehrere Kläger etwas ausführlicher.¹⁵⁷⁵

II. Mehrheiten von Verletzern

Eng verwandt mit dem unter F. behandelten Problem, in welchem Verhältnis die einzelnen Arten der „damages“ sowie der „account of profits“ zueinander stehen, ist die Frage, wie mehrere Verletzer nebeneinander haften und wie sich die Leistung von Schadensersatz oder die Herausgabe eines Verletzergewinns durch einen Verletzer auf die Ansprüche gegen andere Verletzer auswirkt.

1. Grundsatz: „Joint liability“

Grundsätzlich haften mehrere Verletzer „jointly“, d. h. jeder kann auf Ersatz des gesamten Schadens in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bilden „exemplary damages“ und „aggravated damages“: Wenn die von den einzelnen Beklagten geschuldeten Beträge unterschiedlich hoch sind, dürfen sie alle nur zu dem niedrigsten gemeinsamen Schadensbetrag verurteilt werden.

¹⁵⁷⁴ Optical Coating Laboratory Inc. and another v. Pilkington PE Ltd. and another [1993] F. S. R. 310.

¹⁵⁷⁵ Der Trade Mark Act 1994 Section 31 (6) des Trade Mark Act 1994 sieht vor:

“Where an action for infringement of a registered trade mark is brought which relates wholly or partly to an infringement in respect of which the proprietor and an exclusive licensee have or had concurrent rights of action—

(a) the court shall in assessing damages take into account—

(i) the terms of the licence, and

(ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;

(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and

(c) the court shall if an account of profits is directed apportion the profits between them as the court considers just, subject to any agreement between them.

The provisions of this subsection apply whether or not the proprietor and the exclusive licensee are both parties to the action; and if they are not both parties the court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the party to the proceedings is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of the other.”

Section 102 (4) und section 235 (4) des CDPA 1988 sehen Entsprechendes für das „copyright“ und das „design right“ vor.

“[A]wards of punitive damages in respect for joint publications should reflect only the lowest figure for which any of them can be held liable (...). I think that the inescapable conclusion to be drawn from these authorities is that only one sum can be awarded by way of exemplary damages where the plaintiff elects to sue more than one defendant in the same action in respect of the same publication, and that is the *lowest* sum for which any of the defendants can be held liable on this score. Although we were concerned with exemplary damages, I would think that the same principle applies generally and in particular to aggravated damages, and that dicta or apparent dicta to the contrary can be disregarded. As counsel conceded, however, plaintiffs who wish to differentiate between the defendants can do so in various ways, for example, (...) by commencing separate proceedings against each and then consolidating, or, in the case of a book or newspaper article, by suing separately in the same proceedings for the publication of the manuscript to the publisher by the author. Defendants, of course, have their ordinary contractual or statutory remedies for contribution or indemnity so far as they may be applicable to the facts of a particular case. But these may be inapplicable to exemplary damages.”¹⁵⁷⁶

2. Wirkung eines „account of profit“ durch den Hersteller

Bei der Untersuchung der Frage, ob gegen ein und denselben Verletzer „damages“ und ein „account of profits“ zugleich gewährt werden können, wurde bereits die Aussage von *Lord Westbury* erwähnt:

“if you take an account, you condone the infringement”¹⁵⁷⁷.

In Fallkonstellationen, in denen es mehrere Verletzer gab und der Verletzte nach dem Hersteller des rechtsverletzenden Produkts auch dessen Abnehmer zur Verantwortung ziehen wollte, machten die Verletzer nun geltend, dieses Diktum von *Lord Westbury* bedeute, dass der Verletzte durch die Forderung nach einem „account of profits“, spätestens aber mit dessen Entgegennahme, nachträglich die Rechtsverletzung genehmige, sodass das Inverkehrbringen der rechtsverletzenden

¹⁵⁷⁶ Lord Hailsham in *Cassell & Co. Ltd. v. Broome* [1972] 1 All E. R. 801, 817, HL.

¹⁵⁷⁷ S. o. F. I.

Gegenstände nachträglich legalisiert werde. In der Entscheidung *Penn v. Jack* wies *Page-Wood VC* dies jedoch zurück:

“With regard to the damages, it has never, I think, been held in this court that an account, directed against a manufacturer of a patented article, licenses the use of that article in the hands of all the purchasers. The patent is a continuing patent, and I do not see why the article should not be followed in every man’s hand until the infringement is got rid of. So long as the article is used, there is continuing damage.”¹⁵⁷⁸

Auch *Whitford J* lehnte dies in einem Fall ab, in dem der Verletzer ausdrücklich bei dem Gericht angefragt hatte, ob der „account“ dazu führe, dass er berechtigt wäre, die rechtsverletzenden Gegenstände auch wieder von seinen Kunden zurückzunehmen, sie instandzusetzen und aufs Neue zu verkaufen:

“[M]y view on this point is simply this. Where the authorities speak, as they do, about an account condoning, all that has been condoned is what has been done up to the date that the account is taken, and it would be an absurdity to proceed upon the basis that the taking of the account might be considered as condoning infringements which would be taking place in the future.”¹⁵⁷⁹

3. Wirkung der Leistung von „damages“ durch den Hersteller

In der Entscheidung *United Telephone v. Walker*¹⁵⁸⁰ ging es um einen Anspruch gegen die Abnehmer eines patentverletzenden Produkts. Es bestand die Besonderheit, dass die Kläger eine Vereinbarung mit dem Hersteller *Orme* des Produkts geschlossen hatten, in der sich dieser zur Zahlung von £ 50 als Schadensersatz verpflichtet hatte. Die Abnehmer machten nun geltend, der Vergleich zwischen *Orme* und der Klägerin führe dazu, dass auch gegen sie keine Ansprüche mehr bestünden.

¹⁵⁷⁸ (1866) 3 Eq. 308, zitiert nach Hayward’s Patent Cases Vol. 8, S. 940f.

¹⁵⁷⁹ *Codex Corporation v. Racal-Milgo Limited* [1984] F. S. R. 87, 94.

¹⁵⁸⁰ *United Telephone Co. v. Walker & Oliver* [1887] R. P. C. 63.

“It is contended on the part of the present Defendants that the effect of this order and the effect of the acceptance of the £ 50 for the agreed damages by the Plaintiffs, is to render free in the hands of the present Defendants all the instruments which they received from *Orme*. That contention, it appears to me, cannot for one moment be maintained. *Orme* was a manufacturer (...). The damages that were taken by the Defendants in their action against *Orme* were only in respect of his infringement and nothing more, and the Patentees (the Plaintiffs) are entitled to pursue the instruments into other hands, and to recover from them damages in respect of that other infringement. If a royalty had been paid by *Orme* equal to the total royalty payable in respect of each instrument¹⁵⁸¹, any such instrument, though [so?] disposed of by *Orme* would, as I am present advised, have been what I have termed a free instrument in the market, and the Plaintiffs would have suffered no loss in respect of that; in other words, they would have taken from *Orme* that which would have amounted to a complete license to deal with those instruments, and so the purchasers of those instruments would have been freed from any liability in respect of them. But that is not what was done. The £ 50 was only the agreed amount of damages against *Orme*, and it was part of that order that *Orme* should give the names of his purchasers (...) in order that the Plaintiffs might pursue those instruments into the hands of the purchasers or their assigns.”¹⁵⁸²

Richter *Chitty* stellte hier ersichtlich auf Inhalt und Hintergrund der konkreten Vereinbarung zwischen *Orme* und der Klägerin ab. Er hätte offenbar anders entschieden, wenn die Klägerin von *Orme* den vollen Betrag, den sie von einem Abnehmer als Mietgebühr zu erheben pflegte, erhalten hätte.¹⁵⁸³

In der Entscheidung *Boyd v. The Tootal Broadhurst Company* hatte der Verletzte den Hersteller einer patentverletzenden Spinnmaschine erfolgreich auf Schadensersatz in Höhe des ihm entgangenen Gewinns in Anspruch genommen. Der Verletzte konnte seinen Anspruch gegen den Hersteller *Horrocks* wegen dessen Zahlungsunfähigkeit jedoch nicht durchsetzen. Daraufhin ging er gegen die Abnehmer des Herstellers vor. Den Einwand, die Benutzung der Maschinen sei durch das Urteil gegen den Hersteller nachträglich oder auch nur für die Zukunft legalisiert worden, wies das Gericht zurück:

¹⁵⁸¹ Die Klägerin verkaufte die Telefone nicht, sondern überließ sie den Benutzern ausschließlich gegen Zahlung von Mietgebühren.

¹⁵⁸² *Chitty J in United Telephone Co. v. Walker & Oliver* [1887] R. P. C 63, 67.

¹⁵⁸³ Vgl. demgegenüber die Entscheidung *Lewis Trusts v. Bamber Stores*, in der die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr grundsätzlich als „purely notional exercise“ bezeichnet wurde, dazu oben F. IV.

“The damages against *Horrocks* are damages for the manufacture and sale of an infringing machine; those against the Defendants are for the user of such a machine; and until the Plaintiffs have recovered the full amount of the damage which they have sustained, they may, in accordance with the cases that I have referred to, proceed against any infringer; but they cannot recover more than the damage which they have sustained; and if that is rightly assessed at 7s. per spindle, the moment any infringer has paid it the Plaintiffs’ right against any other ceases. In other words, in estimating the damage to be recovered, the Court or a Jury would have to take into consideration the damages already received.”¹⁵⁸⁴

In der neueren Entscheidung *Catnic Components Ltd. v. Evans*¹⁵⁸⁵ wurde dem Patentinhaber unter Berufung auf die *United Telephone*-Entscheidung der verlangte „account of profits“ gegen einen Abnehmer der patentverletzenden Gegenstände zugebilligt, obwohl der Hersteller zuvor bereits zur Leistung von Schadensersatz in Form entgangenen Gewinns und (soweit er die Umsätze selbst nicht hätte tätigen können) in Form einer angemessenen Lizenzgebühr verurteilt worden war. Ob der Betrag vom Hersteller gezahlt worden war, wird aus der Entscheidung nicht deutlich. Auch in *Electric Furnace Co. v. Selas* hielt das Gericht den Verletzten für berechtigt, die Wahl zwischen „damages“ und „account“ für jeden Beklagten gesondert zu treffen.¹⁵⁸⁶

Für „breach of confidence“ könnte in Anbetracht der Entscheidung *Seager v. Copydex* etwas anderes gelten: Danach erwirbt der Verletzer durch die Zahlung des angemessenen Entgelts die betreffende Information.¹⁵⁸⁷ Diese mit einer Analogie zum Tatbestand der „conversion“ begründete Annahme hält *Cornish* für unangemessen; er plädiert stattdessen für eine Ausdehnung der Grundsätze aus den patentrechtlichen und „copyright“-Entscheidungen.¹⁵⁸⁸

¹⁵⁸⁴ Vice-Chancellor Robinson in *Boyd v. The Tootal Broadhurst Lee Company* [1894] R. P. C. 175, 184.

¹⁵⁸⁵ *Catnic Components Ltd. v. Evans & Company (Builders Merchants) Ltd.* [1983] F. S. R. 401.

¹⁵⁸⁶ *Electric Furnace Co. v. Selas* [1987] R. P. C. 23.

¹⁵⁸⁷ S. o. C. II. 2. b) cc) und c) aa).

¹⁵⁸⁸ *Cornish* 8–47.

H. Zusammenfassung des Länderberichts England¹⁵⁸⁹

Im englischen Recht gibt es neben spezialgesetzlich geregelten gewerblichen Schutzrechten auf Fallrecht beruhende „economic torts“, die z. B. den „goodwill“ eines Unternehmens oder vertrauliche Informationen schützen. Einen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs gibt es nicht, dies wird jedoch z. T. durch einen sehr weit gehenden Designschutz und durch eine Ausweitung des „passing off“-Tatbestandes ausgeglichen. Der Schutz der Persönlichkeit ist begrenzt und fragmentarisch, wird jedoch in letzter Zeit ausgebaut. Dafür werden u. a. die Anwendungsbereiche der „economic torts“ ausgeweitet.

Der Verletzte kann meist zwischen „compensatory damages“ und der Herausgabe des Verletzergewinns wählen. Bei der Ermittlung des konkreten Schadens können Zweifel auch einmal zulasten des Verletzers gehen, der Nachweis wird dem Verletzten jedoch in der Regel nicht durch Vermutungen erleichtert. Immerhin ist das Beweismaß bei der Schadensermittlung allgemein gegenüber dem sonst geltenden Beweismaß der überwiegenden Wahrscheinlichkeit herabgesetzt. Z. T. wird schlicht von einer Schätzung gesprochen, z. T. wird die Anwendung des Konzepts vom „Verlust einer Chance als Schaden“ auf möglicherweise entgangenen Gewinn angewandt. Letzteres bedeutet, dass dem Verletzten ein Bruchteil des ihm möglicherweise entgangenen Gewinns zugesprochen wird, dessen Größe von der Wahrscheinlichkeit abhängt, mit der er den Gewinn gemacht hätte, auch wenn diese unter 50% liegt.

Ist anzunehmen, dass der Verletzte bestimmte vom Verletzer getätigte Geschäfte nicht hätte abschließen können, wird ihm für diese eine angemessene Lizenzgebühr zugesprochen, die als entgangener Gewinn angesehen wird. Soweit es zu dem Abschluss eines Lizenzvertrags nicht hätte kommen können, wird die Lizenzgebühr als „other form of compensation“ bezeichnet und teils als Ausprägung des durch das verletzte Schutzrecht gewährten Monopols angesehen, teils mit der Notwendigkeit einer Sanktion der Verletzung begründet. In manchen Entscheidungen weist die angemessene Lizenzgebühr auffallende Ähnlichkeit mit „conversion damages“ auf, die sich auf den Verkehrswert einer Sache richten, die sich der Schuldner angeeignet hat. Heute wird die Lizenzgebühr von einigen auch als Bereicherungsanspruch angesehen.

¹⁵⁸⁹ S. a. die Tabelle „Englisches Recht“ unter Teil 1 D.

Die dogmatische Begründung des Anspruchs auf den Verletzergewinn liegt auf Grund seines Alters im Dunkeln; heute wird er meist als Bereicherungsanspruch angesehen. Bei der Berechnung des Verletzergewinns werden unterschiedliche Verfahren angewandt und u. U. auch miteinander kombiniert, die jedoch alle gemeinsam haben, dass sie darauf gerichtet sind, die subjektive Bereicherung des Verletzers zu bewerten. Zur Ermittlung ist der Abzug anteiliger Gemeinkosten zulässig; nur die variablen Kosten der Verletzung abzuziehen, wird mit der Begründung abgelehnt, dass dann mehr als die Bereicherung des Verletzten abgeschöpft würde.

Schaden und Verletzergewinn werden durch Wirtschaftsprüfer, denen Zugang zu den relevanten Unterlagen zu gewährt ist, ermittelt; z. T. ergeben sich Informationen auch aus Unterlagen, die im Zuge der Ausführung einer „Anton Piller order“ (jetzt „search order“) erlangt wurden.

Strafschadensersatz („exemplary damages“) wird bei schweren und „zynischen“, d. h. unter berechnender Inkaufnahme der Zahlung von Schadensersatz begangenen, Persönlichkeitsverletzungen sowie auf Grund einer spezialgesetzlichen Zulassung bei Verletzungen des „copyright“ gewährt. Nachdem das House of Lords in den 1960-er und 1970-er Jahren die Zusprechung von „exemplary damages“ sehr stark eingeschränkt hatte, hat es ihre Voraussetzungen in einer Entscheidung von 2002 wieder gelockert. Dies und weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass der Anwendungsbereich der Privatstrafe zukünftig ausgeweitet werden könnte.

Außer dem Rechtsinhaber können (nur) exklusive Lizenznehmer gegen Verletzungen vorgehen. Mehrere Verletzer haften gesamtschuldnerisch. Legalisierungswirkung hat die Leistung von Schadensersatz oder die Herausgabe des Verletzergewinns nicht; nimmt der Verletzte jedoch mehrere auf Schadensersatz in Anspruch, kann er nicht mehr verlangen als den Ersatz des von ihm tatsächlich erlittenen Schadens.