

# Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Die Gewährung des Schadensersatzes nach Inkrafttreten des "Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums"

Bearbeitet von  
Philipp Schrage

1. Auflage 2011. Taschenbuch. 203 S. Paperback  
ISBN 978 3 631 60525 7  
Format (B x L): 14 x 21 cm  
Gewicht: 280 g

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

# I. Einführung

## A. Eingrenzung des Themas der Arbeit

Die geistigen Eigentumsrechte wie zum Beispiel Urheber-, Marken- oder Patentrechte sind aufgrund ihrer Natur als immaterielle Schutzgüter einem besonders hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Im Gegensatz zu einer Verletzung materieller Eigentumsrechte, werden eine Rechtsverletzung und eine daraus resultierende Schädigung an den immateriellen Schutzrechten nicht ohne weiteres sichtbar.

Zudem ist eine Rechtsverletzung gerade in Zeiten der digitalen Medien ohne großen Aufwand zu verwirklichen: es genügt mitunter bereits ein Mouse-Klick um beispielsweise urheberrechtlich geschützte Werke aus dem Internet herunterzuladen. Auch im Bereich des Markenrechts ist eine Verletzung durch Anbringen eines fremden Kennzeichens auf der eigenen Ware auf relativ einfache Weise zu bewerkstelligen.

Für den Verletzten hingegen ist häufig bereits ein großer Aufwand z.B. mittels einer kostenträchtigen Überwachung seines Schutzrechtes von Nöten, um eine Rechtsverletzung überhaupt zu bemerken. Aber selbst wenn eine Rechtsverletzung festgestellt werden kann, steht der Rechtsinhaber vor dem Problem, wie er einen über die bloße Unterlassung der Rechtsverletzung hinausgehenden angemessenen Ausgleich für die erlittene Schutzrechtsverletzung erlangen kann.

Die Schwierigkeit liegt u.a. in der Bemessung eines Ausgleiches, da der zivilrechtliche Grundsatz, den Geschädigten so zu stellen als sei keine Rechtsverletzung eingetreten, bei immateriellen Schutzrechten an seine Grenzen stößt. Denn wenn beispielsweise ein Musiktitel unter Begehung einer Rechtsverletzung veröffentlicht wurde, dann ist dies nicht rückgängig zu machen.

Bei der Auseinandersetzung mit Rechtsverletzungen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sind grundsätzlich zwei Ansätze zu unterscheiden, die der Verletzte betreiben kann: Der Rechtsverletzer kann zum einen im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens<sup>1</sup> zur Verantwortung gezogen und zum anderen mit den Mitteln des Zivilrechts auf Unterlassung der rechtsverletzenden Handlung und einen entsprechenden Ersatz eines möglicherweise entstandenen Schadens in Anspruch genommen werden.<sup>2</sup> Im Rahmen dieser Untersuchung soll al-

---

<sup>1</sup> So z.B. bei Verletzungen der §§ 106 ff. UrhG; 142 PatG; 143 ff. MarkenG.

<sup>2</sup> Unterlassung und Schadensersatz sind die beiden Hauptansprüche des zivilrechtlichen Instrumentariums. Weitergehende Ansprüche, wie z.B. auf Auskunft oder Vernichtung

lein der zivilrechtliche Aspekt maßgebend sein, denn Ziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen wie der Inhaber eines Immaterialgüterrechts effektiv einen Ausgleichsanspruch für eine erlittene Rechtsverletzung geltend machen und durchsetzen kann. Die Mittel des Strafrechts sind dem Verletzten dabei wenig hilfreich, denn durch die Bestrafung des Verletzers durch den Staat wird die Rechtsverletzung weder rückgängig gemacht, noch erhält der Verletzte einen Ausgleich.

Die Immaterialgüterrechte unterfallen als private Eigentumspositionen grundsätzlich dem Zivilrecht und damit hinsichtlich der Gewährung von Ausgleichsansprüchen den Regelungen des BGB, soweit nicht die Spezialgesetze besondere Regelungen vorsehen. Der Verletzte kann in erster Linie von dem Rechtsverletzer Unterlassung und Schadensersatz verlangen, wobei speziell zur Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches in den allermeisten Fällen zunächst ein Anspruch auf Auskunft hinsichtlich des Umfangs der Rechtsverletzung geltend zu machen ist.

Der Anspruch auf Unterlassung ist im Falle einer tatsächlich erfolgten Rechtsverletzung zumeist erfolgreich durchzusetzen, da dieser auf Tatbestandsebene kein Verschulden voraussetzt und der Verletzte auf Rechtsfolgenseite keine weiteren Informationen benötigt. Für den Anspruch auf Schadensersatz gilt dies nicht. Trotz erfolgreicher Erlangung eines Unterlassungstitels, scheitert der Verletzte häufig beim Versuch, einen adäquaten Ausgleich für die erlittene Rechtsverletzung zu erlangen.

Die praktischen Schwierigkeiten liegen bei Geltendmachung des Schadensersatzes zumeist darin, einen Schaden konkret nachweisen zu können. Führt eine Verletzung nicht zu einer erkennbaren Beschädigung wie z.B. bei Gegenständen, so leuchtet es ein, dass auch ein zu gewählender Ausgleich nicht gleichermaßen einfach z.B. mittels Ersatz der erforderlichen Reparaturkosten zu bestimmen ist. Nimmt man die im deutschen Schadensersatzrecht geltende Grundregel der Naturalrestitution als Ausgangspunkt und geht von dem erwähnten Grundsatz aus, dass der Verletzte so zu stellen ist, wie er ohne die Rechtsverletzung stünde, wird das Dilemma offenbar: Die Immaterialgüterrechtsverletzung ist ihrer Natur nach nicht reversibel.

Dem hat die Rechtsprechung früh Rechnung getragen, indem sie dem Verletzten gestattete, seinen Schaden in besonderer Weise geltend zu machen. Bereits das Reichsgericht schuf die so genannte dreifache Schadensberechnung.<sup>3</sup> Danach kann der Geschädigte neben dem üblichen konkreten Schaden nach den §§ 249

---

rechtsverletzender Produkte sollen im Rahmen dieser Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle spielen.

<sup>3</sup> RGZ 35, 63, 67 ff. – Ariston; ROHG 22, 338, 34.

ff. BGB seinen Ausgleich auch in Form einer fiktiven Lizenzgebühr oder der Herausgabe des Verletzergewinns nach seiner Wahl verlangen. Trotz der Schaffung der dreifachen Schadensberechnung blieben vielfältige Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung dieser objektiven Berechnungsarten, die einer adäquaten Entschädigung des Verletzten entgegenstehen.

Neben diesem von der Rechtsprechung geschaffenen Institut gab es auch Initiativen des Gesetzgebers, wie das Produktpirateriegesetz von 1990<sup>4</sup>. Dieses Gesetz enthält Ergänzungen zu den einzelnen Sondergesetzen, die das geistige Eigentum regeln. Allerdings ging es dabei nicht um die effektivere Gewährung von Schadensersatz, sondern um die Möglichkeit strafrechtlicher Sanktionierung, die Schaffung zivilrechtlicher Vernichtungs- und Auskunftsansprüche und die Verbesserung der zollbehördlichen Beschlagnahmemöglichkeiten.<sup>5</sup>

Eine umfassende Kodifizierung der dreifachen Schadensberechnung nahm der deutsche Gesetzgeber erst im Jahr 2008 vor. Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 11.4.2008 das „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ beschlossen, das am 1. September 2008 in Kraft getreten ist. Der deutsche Gesetzgeber hat mit diesem Gesetz im Wesentlichen die EU-Richtlinie 2004/48/EG<sup>6</sup> umgesetzt. Diese gesetzliche Neuregelung, wie auch einige Entscheidungen der nationalen Gerichte, wie z.B. die Gemeinkosten- oder die Catwalk-Entscheidung des BGH geben Anlass, die objektiven Schadensberechnungsarten einer eingehenden Analyse im Hinblick auf eine mögliche Fortentwicklung zu unterziehen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Diskussion um die möglichen Funktionen des Schadensersatzes (Kompensation, Prävention und Sanktion) zu legen.

Auf Grundlage der neuen gesetzlichen Regelungen soll im Rahmen dieser Untersuchung analysiert werden, wie eine effektive Ausgestaltung eines Schadensersatzanspruches des Verletzten erreicht werden kann.

## **B. Gang der Darstellung**

Zunächst sollen kurz die Entwicklung des Instituts der dreifachen Schadensberechnung im deutschen Recht und ihre grundlegenden Voraussetzungen dargestellt werden (II.).

---

<sup>4</sup> BT Drucks. 11/5744, BGBl. I S. 422.

<sup>5</sup> Ernstthaler, GRUR 1992, 273.

<sup>6</sup> Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum 2004/48/EG v. 29.4.2004, Abl. L 157 v. 30.4.2004, 45 ff.; berichtigte Fassung der Richtlinie in Abl. L 195 v. 2.6.2004, 16 ff.; GRUR Int. 2004, 615.

In einem zweiten Schritt sollen die internationalen und vor allem europäischen Entwicklungen nachvollzogen werden, die zum Erlass der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum (RL 2004/48/EG), auch Enforcement- oder Durchsetzungsrichtlinie genannt, führten (III.).

Sodann wird die Entstehung des Umsetzungsgesetzes, also des „Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten am geistigen Eigentum“ dargestellt (IV), um in einem weiteren Schritt die sich nunmehr ergebenden Probleme und Folgen insbesondere für die objektiven Berechnungsarten eingehend zu analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln (V.).

Zuletzt folgt eine umfassende Zusammenfassung der Untersuchung sowie eine abschließende Bewertung der herausgearbeiteten Ergebnisse (VI.).