

## Schadenersatz



«Nun hat der doch das Jungchen glatt gefressen. Weiss er denn nicht, dass dies Bauchschmerzen verursacht?»

(Christian Rinsedal, 1815 – 1868, deutscher Dramatiker und Lyriker)

### Thema

Wer «Patentverletzung» und «Schadenersatz» hört, wird mit gestäubten Nackenhaaren an amerikanische Gerichtsentscheide denken, in welchen dem Patentverletzer drakonische Schadenersatzzahlungen auferlegt werden. Da ist man sicher gut beraten, Patentverletzungen tunlichst aus dem Weg zu gehen.

Europäische Schadenersatzurteile finden dagegen kaum den Weg in die Presse. Die im alten Kontinent gesprochenen Beträge sind «uncool» und haben schon bei manchen Klägern für eine herbe Enttäuschung gesorgt.

Aber Achtung: Über Klimaänderungen können nicht nur Meteorologen berichten, sondern auch Rechtsanwälte. Mit der Enforcementrichtlinie der EU und dem Urteil «Gemeinkostenanteil» des deutschen Bundesgerichtshofs ist für Schutzrechtsverletzer das Leben heisser geworden.

Im letzten Jahrhundert waren die wirtschaftlichen Risiken einer Patentverletzung sehr begrenzt. Im schlimmsten Fall musste man dem Patentinhaber den Obulus entrichten, den man von Anfang hätte zahlen müssen, wenn man um eine normale Lizenz angefragt hätte. Das hat sich aber zu Beginn dieses Jahrzehnts geändert. Der BGH hat mit dem oben erwähnten Urteil die Berechnungsmethode für den Verletzergewinn neu definiert und die Tür zu beachtlichen Schadenersatzforderungen geöffnet.

*Werner A. Roshardt*

## Berechnungsmethoden

	Grundsätze	Prinzipielle Grenzen
Wie wird der Schaden bei einer Schutzrechtsverletzung nach deutschem Recht berechnet?	<p>Nach dem allgemeinen Grundsatz der Haftung bei widerrechtlichen Handlungen soll der in seinen Rechten Verletzte einen Ausgleich für den erlittenen Schaden erhalten. Er soll soweit möglich in die Position versetzt werden, in welcher er wäre, wenn die widerrechtliche Handlung nicht stattgefunden hätte.</p> <p>Diesen Schaden festzustellen, ist bei Patentverletzungen aber gar nicht so einfach. Deshalb hat die Rechtsprechung drei vereinfachte Modelle der Schadensermittlung etabliert. Welche Methode verwendet wird, kann der Patentinhaber frei entscheiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Keine Bereicherung des Klägers durch Schadenersatz</li><li>&gt; Schadenersatz darf keinen Strafcharakter haben</li><li>&gt; Problematik des Beweises: «Was wäre gewesen, wenn...»</li></ul>

	Drei Berechnungsmethoden	Mögliche Kritik
Auf welchen Überlegungen basieren die drei Berechnungsarten?	<p>Die erste Berechnungsart ermittelt den Schaden auf der Basis des entgangenen Gewinns. Zu fragen ist, welcher Gewinn dem Patentinhaber wegen den Verletzungshandlungen entgangen ist. Dabei muss plausibel sein, dass der Patentinhaber den behaupteten Gewinn hätte erwirtschaften können.</p> <p>Die zweite Berechnungsart unterstellt, dass der Verletzer für eine angemessene (branchenübliche) Gebühr eine Lizenz erhalten hätte. Die vom Verletzer getätigten Umsätze sind dann zu einem entsprechenden Prozentsatz (typischerweise im unteren einstelligen Bereich) zu vergüten.</p> <p>Die dritte Berechnungsart orientiert sich am Verletzergegninn. Es wird rechnerisch ermittelt, welchen Gewinn der Patentverletzer aufgrund seiner Kostenstruktur erzielen konnte. Von diesem Gewinn ist derjenige Teil abzuliefern, der durch die Patentverletzung bedingt ist.</p> <p>Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. Sofern der Patentinhaber sich für die Gewinnherausgabe entschied, gelang es dem Patentverletzer früher regelmässig, seine Verkäufe als mehr oder weniger grosses Verlustgeschäft darzustellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Nachteile der Methode «entgangener Gewinn»:<ul style="list-style-type: none"><li>- Beweislast beim Kläger</li><li>- Preisdruck-Effekt zulasten Kläger</li><li>- Offenlegung der eigenen Kosten</li></ul></li><li>&gt; Nachteile der Methode «Lizenzanalogie»:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lizenzvertrag ist nicht auf Lizenzsatz reduzierbar</li><li>- nur durchschnittlicher Lizenzsatz («branchenüblich»)</li></ul></li><li>&gt; Nachteile der Methode «Gewinnherausgabe»:<ul style="list-style-type: none"><li>- Schlechte Kostenstruktur des Beklagten zulasten Kläger</li><li>- Grosse Abzugsmöglichkeiten des Patentverletzers</li></ul></li></ul>

## Das BGH - Urteil «Gemeinkostenanteil»

	Abzugsfähige Kosten	Beispiele
<p>Was war der springende Punkt im Urteil «Gemeinkostenanteil»?</p> 	<p>Gemäss dem Urteil «Gemeinkostenanteil» können bei der Ermittlung des Verletzergewinns nur noch solche Kosten abgezogen werden, die in Form variabler Kosten direkt mit der Herstellung des verletzenden Produkts zusammenhängen. Fixkosten sind nur dann abzugsfähig, wenn sie der Herstellung eindeutig zugeordnet werden können.</p> <p>Variable Kosten sind z. B. Lohnkosten, Materialkosten, Energiekosten, Vertriebskosten, Verkaufsprovisionen und Skonti, soweit sie direkt mit dem patentverletzenden Produkt verbunden sind.</p> <p>Abzugsfähige Fixkosten sind z. B. Raumkosten, Maschinenanschaffungen und allgemeine Lohnkosten, unter der Voraussetzung, dass sie ausschliesslich für die patentverletzenden Handlungen genutzt wurden. Demgegenüber sind Fixkosten dann nicht abzugsfähig, wenn sie auch im Zusammenhang mit anderen Produkten stehen, und daher «sowieso» entstanden wären.</p>	<p>&gt; Beispiele für nicht abzugsfähige Fixkosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungskosten</li> <li>- Produktionsanlaufkosten</li> <li>- allgemeine Marketingkosten</li> <li>- Geschäftsführergehälter</li> <li>- allgemeine Verwaltungskosten</li> <li>- nicht verkaufte Teile</li> </ul>

	Herauszugebender Gewinnanteil	Einflussfaktoren
<p>Muss der Gewinn als Ganzes herausgegeben werden?</p>	<p>Wenn ohne die Verletzung des Schutzrechts gar kein Marktzugang möglich gewesen wäre, dann sind 100% des berechneten Verletzergewinns herauszugeben. Gibt es jedoch konkurrierende technische Möglichkeiten oder bezieht sich das Patent nur auf ein verzichtbares Detail, ist abzuschätzen, welcher Anteil des Gewinns durch die Benutzung des Schutzrechts bedingt ist.</p> <p>Folgende Faktoren können den herauszugebenden Gewinnanteil reduzieren: starke Marke des Verletzers, gleichzeitige Benutzung eines anderen Patents, besonders günstiger Preis des Verletzerprodukts oder untergeordnete Bedeutung der Erfindung für Kaufentscheid.</p>	<p>&gt; Marktstellung des Beklagten</p> <p>&gt; Kaufgründe der Abnehmer</p> <p>&gt; Sonstige Schutzrechte des Beklagten</p>

## Entscheidungspraxis

	Kassensturz	Empfehlungen
Wie wurde das BGH-Urteil in der Gerichtspraxis umgesetzt?	<p>Das Gemeinkosten - Urteil des BGH hat die ermittelten Verletzergewinne erheblich in die Höhe geschraubt. Der Gewinn in Prozent des Umsatzes lag in den fünf seither gerichtlich entschiedenen Fällen bei 10–40%, 23 %, 41%, 46 % und 60%.</p> <p>Diese Prozentzahlen für den Verletzergewinn erfahren allerdings eine mehr oder weniger grosse Minderung durch die Kausalitätsprüfung. Es ist nur derjenige Teil des Gewinns abzuführen, der nachweislich bzw. plausiblerweise auf die Schutzrechtsverletzung zurückgeht. Hat der Verletzer eine starke Marke oder ein besonders leistungsfähiges Vertriebsnetz, dann ist in der Regel ein Teil des Umsatzes diesen Antriebsfaktoren zuzuordnen.</p> <p>Den obenstehenden Prozentzahlen sind die bisher üblichen Ansätze gegenüberzustellen, die nach der Methode der Lizenzberechnung ermittelt werden. Typischerweise werden Lizenzsätze im unteren einstelligen Bereich (3-5% des Umsatzes) angenommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vorsorglich eine genaue Zuordnung von Kosten zu Produkten unterhalten</li> <li>&gt; Kaufentscheidungsgründe durch Umfrage ermitteln</li> <li>&gt; Eigene Produkte durch eigene Schutzrechte abdecken</li> </ul>
	<p>In den sechs berichteten Fällen waren die abzuliefernden Gewinnanteile 100%, 60%, 40%, 33%, 20% und 15% des errechneten Gewinns. Unter dem Strich mussten die Verletzer ungefähr 8–15% des Umsatzes abliefern.</p> <p>Seitens des Verletzers ist es wichtig, alle mit Herstellung und Vertrieb verbundenen Kosten zu belegen, um den Verletzergewinn zu reduzieren.</p>	<p><b>Berner Brunnen</b>  Seite 1: Kindlifresserbrunnen  Seite 3: Simsonbrunnen  Seite 4: Mosesbrunnen</p>

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)