

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Licht ins Dunkel: Zur Schätzung eines Lizenzschadens bei Markenverletzung

Der Verletzer von Markenrechten muss nicht nur die Verletzungshandlung unterlassen, Auskunft erteilen, rechtsverletzende Ware vernichten – nein er muss zusätzlich auch Schadensersatz leisten. Der Schadensersatz kann aufgrund von 3 Methoden berechnet werden: 1. Herausgabe des Verletzergewinns 2. Erstattung entgangener Gewinn oder 3. Fiktiver Lizenzschaden: Und darum geht es hier: Der Geschädigte kann die fiktive Lizenzgebühr vom Schädiger ersetzt verlangt werden, die er hätte zahlen müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke ordnungsgemäß eingeholt hätte. Ist in diesem Zusammenhang keine Lizenzpraxis vorhanden, ist der Schaden zu schätzen. Über die Höhe bei mangelnder Lizenzpraxis hat sich nun das OLG Düsseldorf (Urteil vom 12. 05. 2015, Az.: I-20 U 92/14) ausgelassen – dieser bewegt sich in der Regel zwischen 1 – 3 % des Verkaufspreises. Wird ferner zum Umfang der Nutzung einer Marke nichts vorgetragen, darf lediglich von der zur Entscheidung stehenden Verletzung ausgegangen werden.

Der Lizenzschaden

Wird ein Zeichen im räumlichen Schutzbereich eines zu Gunsten eines Dritten markenrechtlich geschützten Zeichens ohne dessen Zustimmung benutzt, ist der Tatbestand einer Markenrechtsverletzung erfüllt. Als Folge kann der Markeninhaber Schadensersatz verlangen. Hierbei kann er den Betrag ersetzt verlangen, den der Rechtsverletzer als angemessene Vergütung hätte zahlen müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte.

Wesentlicher Grundgedanke dieses so genannten „Lizenzschadens“ ist, dass der Rechtsverletzer nicht besser stehen darf als der vertragliche Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr gezahlt hätte. Verfügt der Markeninhaber über eine Lizenzpraxis, ist der Schaden einfach errechnet. Hier kann sich schlicht an der Höhe vorhandener Lizenzen orientiert und der Schaden ermittelt werden. Verfügt der Markeninhaber jedoch nicht über eine solche Lizenzpraxis, wird es schwieriger. Es ist also zu schätzen, was die Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages als angemessenen Betrag für die Nutzung des Zeichens vereinbart hätten. Was also ist angemessen?

OLG Düsseldorf: zur Schätzung des Lizenzschadens

Mit dieser Frage befasste sich auch das OLG Düsseldorf (Urteil vom 12. 05. 2015, Az.: I-20 U 92/14) in einer aktuellen Entscheidung und legte als Grundlage ein bis drei Prozent des Verkaufspreises einer Ware als Lizenzschaden an.

Geklagt hatte die Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke. Diese Marke nutzte auch der Beklagte ohne Zustimmung der Klägerin. Auf der Internetplattform „Amazon“ bot der Beklagte eine Handy-Hülle unter Verwendung der klägerischen Bezeichnung zum Preis von 4,29 € zuzüglich Versandkosten an.

Hierin ist zweifelsfrei eine Markenrechtsverletzung zu sehen, was auch das Gericht in erster Instanz für Recht erkannte.

In der Berufungsinstanz von Relevanz, machte die Klägerin gegen den Beklagten einen Anspruch auf Erstattung einer fiktiven Lizenzgebühr in Höhe von 1.000,00 € geltend. Dem stimmte das Gericht nur bedingt zu und räumte der Klägerin lediglich einen Betrag in Höhe von 0,05 € ein.

Das Gericht erkannte – wie auch schon in der Ausgangsinstanz entschieden – für Recht, dass der Klägerin dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch zusteht.

Mangels Lizenzpraxis war daher ein Mindestschaden zu schätzen, denn es konnte nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin dem Beklagten eine unentgeltliche Nutzung ihrer Marke gewährt hätte.

Die Klägerin konnte allerdings nicht zum Umfang der Verletzungshandlung vortragen. Demnach war lediglich das einmalige Angebot und der Verkauf der Handyhülle zum Preis von 4,29 € zugrunde zu legen. „Dass der Beklagte mehr als eine Hülle verkauft hat, liegt nahe, ist aber nicht vorgetragen“, so das Gericht. Folglich konnte das OLG auch nur von einer einmaligen Verletzungshandlung ausgehen und diese als Basis für die Schadensschätzung heranziehen.

1-3 % des Verkaufspreises als Lizenzschaden

Hierbei stellte das OLG fest, dass die Markenlizenzen in der Regel zwischen 1% und 3% des Verkaufspreises liegen und dass bei der Schätzung eines Mindestschadens insoweit auf den unteren Wert abzustellen ist. Demzufolge räumte das Gericht 1 % des Verkaufspreises als übliche Lizenz ein, was einen Schaden in Höhe von 0,05 € ergibt. „Nur für diese einmalige Nutzung ist aber ausgeschlossen, dass ein vernünftiger Lizenznehmer eine Lizenz von 1.000,00 € gezahlt hätte.“

Hat man also festgestellt, dass seine eigene Marke widerrechtlich von Dritten genutzt wird, steht man in keinem Fall schutzlos dar. Auch nachträglich kann eine fiktive Lizenzgebühr für die Nutzung geltend gemacht werden. Da sich diese nach der Rechtsprechung lediglich zwischen ein und drei Prozent des Verkaufspreises bewegt, ist es von Vorteil, wenn man eine mehrmalige Nutzung durch den Rechtsverletzer vortragen kann. Pauschal eine hohen Lizenzschaden geltend zu machen, ohne weiteren Vortrag zu dem Nutzungsumfang, hilft hier nicht weiter, wie die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigte.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement