

Dr. Brigitte Joppich\* / Dr. Anke Nestler\*\*

München / Frankfurt

## Die Lizenzanalogie bei Markenverletzungen auf dem Prüfstand: Rechtliche Anforderungen und betriebswirtschaftliche Anwendung

1. Einführung
2. Markenrechtsverletzung
  - 2.1 Verletzungstatbestände
  - 2.2 Rechtsfolge
3. Quantifizierung des Schadens aus rechtlicher Sicht anhand der Lizenzpreisanalogie
  - 3.1 Wahl der Berechnungsmethode
  - 3.2 Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr
    - 3.2.1 Bemessungsgrundlage
    - 3.2.2 Kriterien für den Lizenzsatz
    - 3.2.3 Die Rechtsprechung zur Höhe des Lizenzpreises
    - 3.2.4 Verletzerzuschlag
  - 3.3 Rufschaden und Marktverwirrungsschaden
4. Bedeutung und Anwendung der Lizenzpreisanalogie aus betriebswirtschaftlicher Sicht
  - 4.1 Lizenzpreisanalogie als Bewertungsmethode für immaterielle Vermögenswerte
  - 4.2 Grundzüge der Lizenzierung
  - 4.3 Quantifizierung der Lizenzhöhe
5. Eignung der Lizenzanalogie zur Quantifizierung von Schadensersatz in Markenverletzungsfällen
6. Zusammenfassung

### 1. Einführung

Marken sind wichtige Alleinstellungsmerkmale von Produkten und Unternehmen. Marken schaffen einen hohen Wiedererkennungseffekt und führen zu einer erhöhten Kaufbereitschaft bei den Verbrauchern. Für Unternehmen sind die Marken somit ein wichtiger immaterieller Vermögenswert, der sie gegenüber Wettbewerbern abgrenzt und Wertvorteile schafft.

Eine Marke wird in der Regel über einen längeren Zeitraum und unter Einsatz von hohen Investitionen in Werbemaßnahmen aufgebaut. Die Markenbildung beginnt bei einem ersten Marketingkonzept, das über Marktforschung getestet wird und reicht bis zu hohen Marketingaufwendungen für Werbekampagnen. Die Unternehmen tragen dabei – wie bei allen Investitionsentscheidungen – zusätzlich das Risiko, dass der Markenaufbau nicht erfolgreich ist und die erwarteten Gewinne ausbleiben.

Erfolgreiche Marken, die den Unternehmen eine starke Wettbewerbsposition verschaffen, sind somit durch Nachahmer besonders gefährdet. Durch die Nachahmung von Marken versuchen Wettbewerber ohne eigenes Risiko und unter Umgehung eigener Investitionen von dem Alleinstellungsmerkmal der Marke zu profitieren. Dieses Vorgehen verletzt häufig Markenrechte und führt zu Schadensersatzansprüchen des Markeninhabers.

Werden tatsächlich Markenrechte verletzt, muss der wirtschaftliche Schaden quantifiziert werden. Dabei sind nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen von Bedeutung, sondern es stellt sich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Frage nach der Höhe des Schadens, der dem Unternehmen durch die Verletzung dieses immateriellen Wertes entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss entschieden, dass das OLG Zweibrücken das Recht des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt und gegen Art. 103 Abs. 1 GG verstieß, indem es eine Klage auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zum überwiegenden Teil abwies, ohne wegen der Höhe der angemessenen Lizenzgebühr ein Sachverständigengutachten einzuholen.<sup>1)</sup>

Ziel dieses Beitrags ist, die Rahmenbedingungen für die Markenrechtsverletzung darzulegen und die Wechselwirkungen zwischen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen bei der Schadensquantifizierung am Beispiel der Lizenzpreisanalogie aufzuzeigen.

### 2. Markenrechtsverletzung

#### 2.1 Verletzungstatbestände

Das Recht an einer Marke kann – als subjektives Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers – durch verschiedene Handlungen Dritter im geschäftlichen Verkehr verletzt werden. Zentrale Norm ist § 14 MarkenG, in dem drei Möglichkeiten einer Verletzung aufgezeigt werden:

– Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren, sog. Doppelidentität, z. B. grünes Krokodil für Polohemden (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

– Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es reicht, wenn das verwendete Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht werden kann (z. B. ruft eine Verwendung des Zeichens „Kräutermeister“ für Kräuterlikör eine Verwechslung mit „Jägermeister“ hervor, da die Zeichen ähnlich und die Waren identisch sind).<sup>2)</sup>

– Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für unähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn die Marke im Inland bekannt ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Darüber hinaus muss die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer

\* Rechtsanwältin im Bereich Intellectual Property und Partnerin der Sozietät Linklaters Oppenhoff & Rädler in München.

\*\* Geschäftsführerin der Oppenhoff & Rädler Corporate Finance GmbH in Frankfurt und öffentlich bestellte Sachverständige für Unternehmensbewertung.

1) BVerfG, Beschluss (1. Kammer) vom 25. 10. 2002 – 1 BvR 2116/01, NJW 2003, 1655.

2) BGH GRUR 1981, 142 (144) – Kräutermeister.

Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, ohne dass ein rechtfertigender Grund dafür vorliegt, z. B. beeinträchtigt eine Benutzung des Zeichens „MA CHÉRIE“ für Seifen, Kosmetika und Düfte die Unterscheidungskraft der Marke „Mon Chérie“ für alkoholgefüllte Kirschpralinen.<sup>3)</sup>

Im Falle einer Markenverletzung hat der Verletzer dem Inhaber der Marke nach § 14 Abs. 6 MarkenG den mittelbar oder unmittelbar durch die Verletzung entstandenen Schaden zu ersetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verletzung schuldhaft begangen wurde und kausal für den Eintritt des Schadens war. Verschulden durch Fahrlässigkeit liegt bereits dann vor, wenn jemand die Benutzung eines Zeichens aufnimmt, ohne sich vorher durch eine professionelle Markenrecherche vergewissert zu haben, dass dadurch keine älteren Rechte Dritter verletzt werden.<sup>4)</sup> Dabei genügt es zum Ausschluss der Fahrlässigkeit, wenn ein rechtsunkundiger Gewerbetreibender einen Rechts- oder Patentanwalt mit der Markeneintragung beauftragt, dieser muss dann eine entsprechende Recherche durchführen lassen.<sup>5)</sup>

## 2.2 Rechtsfolge

Wie der durch die Verletzung entstehende Schaden zu ersetzen ist, ist im Markengesetz nicht geregelt. Grundsätzlich hat der Verletzer gemäß § 249 Abs. 1 BGB Naturalrestitution zu leisten. Das heißt, er muss wirtschaftlich den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn die Verletzung nicht eingetreten wäre.

Im Zusammenhang mit der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten (wie z. B. Marken) und Urheberrechten haben sich in der Rechtsprechung drei Schadensberechnungsmethoden entwickelt:

- Berechnung des konkret entstandenen Schadens, inklusive eines etwaigen entgangenen Gewinns (§§ 249 ff., 252 BGB) sowie eine Entschädigung in Geld nach § 251 BGB bei Unmöglichkeit der Naturalrestitution,
- Herausgabe des Verletzergewinns sowie
- Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr („Lizenzanalogie“).

In seiner grundlegenden Entscheidung vom 12. 01. 1966 („Meißner Tee II“)<sup>6)</sup> entschied der BGH erstmals über die Anwendbarkeit dieser ursprünglich vom Reichsgericht entwickelten Grundsätze der Schadensberechnung auf das damalige Warenzeichenrecht.<sup>7)</sup> Begründet werden die drei Methoden mit dem erhöhten Schutzbedürfnis der Inhaber von immateriellen Rechtsgütern. Dieses ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

- Immaterialgüterrechte sind leichter verletzbar als materielle Rechtsgüter. Denn sie können zur gleichen

Zeit an verschiedenen Orten von verschiedenen Dritten verletzt werden – im Gegensatz zu materiellen Rechtsgütern, z. B. dem Eigentum an einer Sache (§§ 903 ff. BGB).

- Der Nachweis eines Schadens ist häufig schwieriger, so z. B. dann, wenn der Verletzer die Marke zur Kennzeichnung von Produkten minderer Qualität benutzt hat und dadurch ein Schaden am Image der Marke entstanden ist. Hier lässt sich der tatsächlich entstandene Schaden kaum in konkrete Zahlen fassen.

Im Übrigen hat der Schadensersatzanspruch bei Eingriffen in gewerbliche Schutzrechte auch eine Präventivfunktion. Potenzielle Verletzer sollen durch die dreifache Möglichkeit der Schadensberechnung abgeschreckt werden.

## 3. Quantifizierung des Schadens aus rechtlicher Sicht anhand der Lizenzpreisanalogie

### 3.1 Wahl der Berechnungsmethode

Grundsätzlich hat der Verletzte die Wahl zwischen den drei verschiedenen Berechnungsmethoden, bei denen es sich nicht um eigenständige Schadensgründe, sondern um Berechnungsmöglichkeiten innerhalb eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs handelt. Deshalb können im Rahmen des Hauptantrages einer Klage die eine und im Rahmen eines Hilfsantrages auch eine andere Berechnungsmethode zugrundegelegt werden. Auch ist es noch im Laufe eines Rechtsstreites möglich, von der einen Methode auf eine andere überzugehen.<sup>8)</sup>

Die „Meißner Tee II“ Entscheidung hat klargestellt, dass eine Schadensberechnung für die Verletzung einer Marke auf der Basis einer angemessenen (fiktiven) Lizenzierung erfolgen kann. Grund hierfür ist, dass der Verletzer „zu Unrecht eine, dem Rechtsinhaber ausschließlich vorbehalten Befugnis in Anspruch genommen hat, für deren Ausübung bei vertraglicher Einräumung im Rechtsverkehr üblicherweise ein Entgelt an den Rechtsinhaber hätte gewährt werden müssen.“<sup>9)</sup> Der Schaden liegt in der entgangenen Lizenzgebühr. Voraussetzung ist, dass ein Lizenzvertrag über das verletzte Schutzrecht rechtlich möglich und eine Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten an Dritte gegen Entgelt verkehrsblich ist.<sup>10)</sup> Für die Verkehrsblichkeit kommt es nicht auf die Üblichkeit in der jeweiligen Branche, sondern lediglich darauf an, ob bei dem Ausschließlichkeitsrecht Lizenzen im Allgemeinen üblich sind.<sup>11)</sup> Bei Marken folgt dies bereits aus § 30 MarkenG. Unbeachtlich ist hingegen, ob der Markeninhaber auch rechtlich (etwa wegen eines Verbots der Sublizenzierung) in der Lage gewesen wäre, eine Lizenz zu erteilen und ob er dies überhaupt gewollt hätte.<sup>12)</sup>

3) OLG Köln, GRUR 2001, 424 (426) – Mon Chérie/MA CHÉRIE.

4) BGH GRUR 1970, 87 (89) – Muschi-Blix.

5) BGH GRUR 1957, 222 (223) – Sultan; BGH GRUR 1960, 186 (188) – Arctos; BGH GRUR 1961, 535 (538) – arko; BGH GRUR 1971, 251 (253) – Oldtimer.

6) BGH GRUR 1966, 375 (376) – Meißner-Tee II.

7) Das heutige Markengesetz stammt vom 25. 10. 1994 und trat am 01. 01. 1995 in Kraft. Es löste das bis dahin geltende Warenzeichenrecht ab und findet gemäß § 152 MarkenG auch Anwendung auf Marken und geschäftliche Bezeichnungen, die vor dem 01. 01. 1995 angemeldet, eingetragen oder notorisch bekannt wurden. Die von der Rechtsprechung früher entwickelten Grundsätze finden generell auch auf das heutige Markenrecht Anwendung.

8) BGH GRUR 1966, 375 (379) – Meißner-Tee II.

9) BGH GRUR 1966, 375 (376) – Meißner-Tee II.

10) OLG München, OLGR München 2001, 283 (284).

11) Hierdurch sollen solche Rechte ausgeschlossen werden, für welche mangels Vermögenswert eine Nutzung auf dem Lizenzwege allgemein nicht in Betracht kommt, siehe BGH GRUR 1973, 375 (377) – Miss Petite.

12) Körner, Die Aufwertung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum „Verletzervorteil“ und zu den „aufgelaufenen Zinsen“, GRUR 1983, 611; Sack, Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Heinrich Hubmann, Frankfurt/Main 1985, 373.

Wenn diese Art der Schadensberechnung nicht möglich wäre, würde der Verletzer unter Umständen besser stehen als mit einer entsprechenden gebührenpflichtigen Lizenz. Dies soll – insbesondere unter dem Aspekt der Prävention – vermieden werden.

### 3.2 Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr

Bei der Berechnung des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie ist nach ständiger Rechtsprechung rein objektiv darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten.<sup>13)</sup> Es stellt sich konkret die Frage nach der Berechnung des Lizenzpreises, der üblicherweise durch Multiplikation der Bemessungsgrundlage mit der Lizenzrate ermittelt wird.

#### 3.2.1 Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage wird von den Gerichten einheitlich bezeichnet und bestimmt. Der prozentuale Lizenzsatz wird beispielsweise auf die erzielten Umsätze<sup>14)</sup>, den Bruttoerlös<sup>15)</sup>, den Verkaufspreis<sup>16)</sup>, den Erlös<sup>17)</sup>, den Umsatzerlös<sup>18)</sup> oder den Nettoverkaufspreis<sup>19)</sup> erhoben. Auch in der Theorie sind die Begriffe nicht eindeutig definiert. Allein bei einem Vergleich des Verkaufspreises (in der Regel: Absatzpreis einschließlich Umsatzsteuer und ohne Rabatte) mit dem Nettoverkaufspreis (in der Regel: Absatzpreis ohne Umsatzsteuer und Rabatte) verändert die Mehrwertsteuer die Bemessungsgrundlage um 16 %. Noch weniger vergleichbar wird der Verkaufspreis (Umsatzerlös) als Bemessungsgrundlage, wenn man die unterschiedliche Berücksichtigung der im Handel üblichen Rabatte, Boni, Skonti und Werbekostenzuschüsse nicht kennt. Im Ergebnis kann die Schadenshöhe also in Abhängigkeit von der Bemessungsgrundlage stark variieren. Aus Gründen der Praktikabilität und der Einheitlichkeit erscheint es sinnvoll, die Bemessungsgrundlage genau zu definieren und dabei vom Nettoerlös (als Brutto- oder Umsatzerlös abzüglich Mehrwertsteuer) auszugehen.<sup>20)</sup> Inwieweit davon noch Rabatte, Skonti und Boni abzuziehen sind, ist in der Regel von der betroffenen Branche und der dort üblichen Vorgehensweise abhängig.

Bei der Quantifizierung der Bemessungsgrundlage ist prinzipiell auch solche Ware zu berücksichtigen, die später zurückgenommen werden muss oder beschlagnahmt wird, da die fiktive Lizenzgebühr an den Vertrieb

(also Verkauf und Auslieferung der Ware) anknüpft und die Fiktion nicht von späteren tatsächlichen Entwicklungen beeinflusst werden kann, die nach den der Lizenzanalogie zu Grunde liegenden Vorstellungen allein der Sphäre des Verletzers zuzuordnen sind.<sup>21)</sup>

Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht in seinem aktuellen Beschluss klargestellt, dass ein niedriges Erlösvolumen nicht mit einem niedrigen Umsatzvolumen des Verletzers begründet werden kann, wenn die Ware nur deshalb so günstig war, weil rechtswidrig keine Lizenzgebühren gezahlt wurden.<sup>22)</sup> Denn damit würde letztendlich der Verletzer über den Wert des Urheberrechts entscheiden und die schon durch die rechtswidrige Vervielfältigung und Verbreitung missachtete Dispositionsbefugnis des Urhebers ein zweites Mal in einer mit der Privatnützigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG) nicht mehr zu vereinbarenden Weise entwertet.<sup>23)</sup> Abhilfe schafft hier – soweit möglich – die Berechnung anhand des Erlöses, den der Verletzte bei seinen Abnehmern erzielt hätte.<sup>24)</sup> Diese Methode nähert sich der Schadensberechnung auf der Grundlage des entgangenen Gewinns an, unterscheidet sich von dieser jedoch dadurch, dass der entgangene Gewinn nicht konkret nachgewiesen werden muss.

Die Bemessungsgrundlage ist also entweder der Nettoerlös des Verletzers oder der (fiktive) Nettoerlös des Verletzten, den dieser grundsätzlich mit den vertriebenen Produkten hätte erzielen können, ggf. abzüglich Rabatte, Skonti und Boni.

#### 3.2.2 Kriterien für den Lizenzsatz

Wurde dem Schadensersatzanspruch dem Grunde nach stattgegeben, entscheidet das Gericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung (pflichtgemäßem Ermessen) weiter darüber, ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, wenn dies zwischen den Parteien streitig ist. Auf der Basis eines fiktiven Lizenzvertrages wird eine objektive Schätzung angestellt. Gefragt werden muss wiederum danach, was ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und was ein vernünftiger Lizenznehmer gezahlt hätte, wenn beide vor der Verletzungshandlung den zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung gegebenen Sachverhalt gekannt hätten.<sup>25)</sup> In dem bereits erwähnten Beschluss vom 25.10.2002 führte das Bundesverfassungsgericht insoweit aus, § 287 ZPO diene der Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, berechne das Gericht aber nicht, in für die Streitentscheidung zentralen Fragen auf nach der Sachlage unerlässliche fachliche Kenntnisse zu verzichten; ebenso überschreite das Gericht die Grenzen, die seinem Ermessen gesetzt seien, wenn es sich eine Sachkunde zutraue, über die es nicht verfügen könne.<sup>26)</sup> Insbesondere sei die Frage nach dem Vorliegen eines Tariffsystems (im Sinne einer üblichen Lizenzgebühr) für eine bestimmte Nutzungsart eine dem Sachverständigenbeweis zugängliche Tatfrage.<sup>27)</sup>

13) BGH GRUR 1975, 323 (324) – Geflügelte Melodien; BGH GRUR 1990, 1008 (1009) – Lizenzanalogie; BGH GRUR 1990, 353 (355) – Raubkopien; BGH GRUR 1991, 915 (917) – Kastanienmuster; OLG Hamburg GRUR 1990, 36 (37) – Foto-Entnahme; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.

14) LG Düsseldorf, GRUR 2000, 690 (690) – Reaktanzschleife; OLG Sachsen-Anhalt, OLGR Naumburg 1999, 445 (445) – Mercedes 1812; OLG München, OLGR München 1995, 162 (163); BGH GRUR 1991, 914 (915, 917) – Kastanienmuster; BAG ZIP 1986, 1352 (1353); BGH GRUR 1973, 375 (376) – Miss Petite.

15) OLG München, OLGR München 2001, 283 (284).

16) OLG Düsseldorf, Mitt. 1998, 27 (32).

17) OLG Karlsruhe, GRUR 1971, 221 (222) – Pudelseichen II.

18) BGH GRUR 1966, 375 (378) – Meißner-Tee II.

19) OLG Düsseldorf, Mitt. 1998, 153 (156) – Cilena; BGH GRUR 1993, 55 (55) – Tehibo/Rolex II; OLG Köln, GRUR 1991, 60 (62) – Rolex-Imitation.

20) So insbesondere auch OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 (210) m.w.N. – Meißner Dekor.

21) OLG München, OLGR München 2001, 283 (284)

22) BVerfG NJW 2003, 1655 (1656).

23) BVerfG NJW 2003, 1655 (1656).

24) So z. B. OLG München, OLGR München 2001, 283 (284).

25) Siehe oben Fn. 13.

26) BVerfG NJW 2003, 1655 (1655).

27) BVerfG NJW 2003, 1655 (1655 f.).

Als Berechnungskriterien für die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr werden u. a. herangezogen:

- die in der jeweiligen Branche üblichen Sätze,
- der Bekanntheitsgrad und der (gute) Ruf der Marke,
- der Umfang der Verletzungshandlung,
- das Ausmaß der Verwechslungsgefahr und
- die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.

Es gibt keine feststehenden Lizenzsätze, an denen man sich orientieren könnte. Streitig ist, ob bei einer Kennzeichenverletzung eine niedrigere Gebühr anzusetzen ist als bei einer Verletzung von Patent- oder Urheberrechten, die dem Inhaber die Befugnis verleihen, den Vertrieb einer Ware mit bestimmten technischen Vorteilen oder das ästhetische Empfinden der Abnehmer besonders ansprechenden Merkmalen zu untersagen, während sich das Verbot aus einer Marke nicht auf den Vertrieb der Ware an sich bezieht, sondern nur auf den Vertrieb unter einer bestimmten Bezeichnung.<sup>28)</sup> Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden, da Marken für manche Produkte die primären Werttreiber sind und deshalb genauso entscheidend sein können wie technische Vorteile oder ästhetische Merkmale. Der Rechtsprechung lässt sich aber eine Tendenz entnehmen, bei unlauterem Wettbewerb höhere Lizenzsätze zuzusprechen als bei bloßen Kennzeichenverletzungen.<sup>29)</sup>

Die fiktive Lizenzgebühr kann im Ergebnis nur einzel-fallabhängig festgelegt werden.

### 3.2.3 Die Rechtsprechung zur Höhe des Lizenzpreises

Nachfolgend werden exemplarisch einige neuere gerichtliche Entscheidungen auf die Faktoren untersucht, die auf die Bemessung des fiktiven Lizenzpreises einen Einfluss hatten, wobei nach dem jeweils verletzten Schutzgut unterschieden wird.

#### (i) Verletzung von Kennzeichen

In einem vom LG Düsseldorf in 2001 entschiedenen Fall wurden Fußmatten mit dem Schriftzug „Mercedes“ für Kraftfahrzeuge vertrieben. Dieser Schriftzug wies jedoch nicht die individuellen Merkmale auf, welche die Verletzte hatte schützen lassen. Der (fiktive) Lizenzpreis wurde vom Gericht auf 5 % des Nettoumsatzerlöses festgelegt. Für die vom (fiktiven) Lizenzgeber geforderte hohe Lizenzgebühr von 10 % sprachen die überragende Verkehrsbekanntheit und der gute Ruf der Marke „Mercedes“, dagegen, dass ein Nachweis über einen tatsächlich erzielbaren Lizenzsatz in dieser Höhe für Zubehöreile fehlte, sowie die Tatsache, dass nach Ansicht des Gerichts der typische Bereich der Lizenzpraxis zwischen 1 % und 5 % liegt.<sup>30)</sup>

Das OLG München entschied im Jahre 2001, dass bereits in dem Verbreiten von Waren ohne die erforderliche Lizenz eine Verletzungshandlung liege, für die eine fiktive Lizenz zu berechnen sei, unabhängig von einer späteren Rückgabe der Ware an den Verletzer (im kon-

kreten Fall handelte es sich um T-Shirts), soweit die Rückgabe in dessen Verantwortungsbereich liegt.<sup>31)</sup> Bezüglich der Höhe der Lizenzgebühr verwies das OLG auf die aktuelle Lizenzpraxis (zwischen 1 % und 5 %), es kämen aber bei sehr bekannten Marken mit überragender Bedeutung für die Absatzchancen auch höhere Beträge in Betracht.<sup>32)</sup> In diesem Fall handelte es sich um die Verletzung einer Marke mit außerordentlichem Bekanntheitsgrad und hervorragendem Ruf, so dass ein fiktiver Lizenzsatz von 15 % des Bruttoerlöses für gerechtfertigt gehalten wurde.

Der Fall „Meißner Dekor“ ist erst vor kurzem durch Nichtannahme der Revision rechtskräftig geworden; das OLG Düsseldorf hatte am 12.12.2001 nach der Lizenzanalogie Schadensersatz wegen Verletzung der Markenrechte an „Meissen“ und „Meissener Porzellan“ durch die Bewerbung von Porzellan des Verletzers mit „Meißner Dekor“ zuerkannt, nämlich eine Lizenzgebühr in Höhe von 10 % vom Bruttoumsatz des Verletzers. Ausschlaggebend waren der hohe Grad der Verwechslungsgefahr sowie die Bekanntheit und der gute Ruf der verletzten Marken, wobei mildernd berücksichtigt wurde, dass die Verletzungshandlung zeitlich begrenzt war und weder eine Nachbildung der Erzeugnisse der Klägerin vorlag noch ein Herkunftshinweis auf deren Unternehmen angebracht war.<sup>33)</sup> Daneben wurde aus der Lizenzanalogie auch ein Anspruch auf angemessene Verzinsung des Schadensersatzbetrages bejaht.<sup>34)</sup>

In einem vom Hanseatischen Oberlandesgericht am 20. 03. 2002 entschiedenen Fall wurde eine leichte Erhöhung des Lizenzsatzes mit der wettbewerbswidrigen Bezugnahme auf das verletzte fremde Kennzeichen begründet.<sup>35)</sup>

Bereits 1973 hatte der BGH klargestellt, dass die Schadensberechnung durch Lizenzpreisanalogie auch bei der Verletzung von Namens- und Firmenrechten (Verletzung der „Miss Petite America Kleider“ GmbH durch die Firma „petite mademoiselle“) möglich sei.<sup>36)</sup> Die gleichzeitige Verletzung einer fremden Marke durch Nutzung als Marke und geschäftliche Bezeichnung erhöhe die zu zahlende Lizenzgebühr.<sup>37)</sup>

Somit kann bezüglich des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie im Bereich des Kennzeichenrechts zusammenfassend gesagt werden, dass

- typischerweise Lizenzgebühren zwischen 1 % und 5 % als angemessen gelten,
- dies jedoch entscheidend von der Bekanntheit des verletzten Zeichens sowie dem Grad der Beeinträchtigung (Verwechslungsgefahr) abhängt und
- die Schätzung nach § 287 Abs. 1 ZPO stets einzelfallbezogen ist und im Einzelfall auch zu höheren Lizenzsätzen kommen kann.

Dabei muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der pflichtgemäßen Ermes-

28) So BGH GRUR 1966, 375 (378) – Meßmer-Tee II; Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl. 2003, § 14 Rz. 312.

29) Dazu unten unter Ziffer. 3.2.3 (ii).

30) LG Düsseldorf, Mitt 2002, 89 (90).

31) OLG München, OLGR München 2001, 283 (284).

32) OLG München, OLGR München 2001, 283 (285).

33) OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 (210) – Meißner Dekor.

34) OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 (211) – Meißner Dekor.

35) OLG Hamburg, Mitt 2002, 382 (382) – PURA/RAPUR.

36) BGH GRUR 1973, 375 (376 f.) – Miss Petite.

37) OLG München, OLGR München 1995, 162 (163).

sensausübung gemäß § 287 ZPO wegen der Höhe der angemessenen Lizenzgebühr – soweit tatsächlich möglich – Beweis durch Einholung eines Sachverständigen-gutachtens erhoben werden.

#### (ii) Verletzung von Domainnamen

Bei der Verletzung einer Marke durch die Nutzung eines Internet-Domainnamen – wo naturgemäß keine Stücklizenz in Betracht kommt – bemaß das LG Hamburg in 2001 die Lizenz durch Schätzung der Vergütung, die für die Einräumung der Möglichkeit der Nutzung einer entsprechenden Internetdomain üblicherweise gefordert worden wäre, und kam zu einer Lizenzgebühr in Höhe von monatlich ca. EUR 500.<sup>38)</sup> Dieselbe Kammer bemaß in 2002 den Wert eines markenverletzenden Domainnamens nach dessen Bekanntheit sowie nach dem Maß der durch ihn begründeten Umsatzsteigerung und hielt in dem konkreten Fall eine monatliche Lizenzgebühr von ca. EUR 150 für angemessen.<sup>39)</sup>

Bei Verletzung einer bekannten Marke und Ausnutzung von deren Wertschätzung und gutem Ruf kann davon ausgegangen werden, dass vernünftige Vertragsparteien eine deutlich höhere Lizenz als für eine unbekannte Marke vereinbart hätten. So kam für die Verletzung der Marke „Zwilling“ durch Nutzung des Domainnamens „zwillig.de“ das LG Mannheim in 2001 auf einen fiktiven Lizenzpreis in Höhe von monatlich ca. EUR 300.<sup>40)</sup> Das OLG Karlsruhe entschied jedoch in zweiter Instanz, dass es an einer ausreichenden Grundlage für die Schätzung der Höhe des Schadens gefehlt habe und die vom Landgericht herangezogenen Kriterien als Bewertungsmaßstäbe für einen der Klägerin durch die bloße Registrierung der Domain erwachsenen Schaden ausscheide. Der Schaden sei so auch bei weitreichender Anwendung des § 287 ZPO nicht schätzbar, die Klage wurde insgesamt abgewiesen.<sup>41)</sup> Diese Entscheidung des OLG Karlsruhe dürfte eher auf der oben geschilderten Linie des Bundesverfassungsgerichts<sup>42)</sup> liegen als das OLG Düsseldorf, das im Zusammenhang mit § 287 ZPO keine hohen Anforderungen an den Vortrag des darlegungspflichtigen Rechtsinhabers stellen will.<sup>43)</sup>

#### (iii) Verstoß gegen das UWG

In Fällen ohne Kennzeichenverletzung wurde Schadensersatz nach der Lizenzanalogie auf Grund Verstoßes gegen das UWG zuerkannt:

So wurde etwa der Kaffee-Röster Tchibo verurteilt, der Firma Rolex den Schaden zu ersetzen, der dieser durch den Verkauf von Uhrimitationen durch Tchibo entstanden war, wobei vom BGH auf Grund der besonderen Imageträchtigkeit des Produktes eine Lizenzgebühr in Höhe von 12,5 % des Nettowarenpreises angesetzt wurde. Für eine hohe Lizenzgebühr sprachen das Interesse des (fiktiven) Lizenzgebers, Imagepflegeaufwendungen wieder hereinzuholen und Prestigeeinbußen

durch das Vorhandensein der Billigmarke auszugleichen, sowie der Werbeerfolg und die Umsatzsteigerung des (fiktiven) Lizenznehmers auf Grund der Bekanntheit und des Prestiges der imitierten Schutzgüter.<sup>44)</sup>

In einem anderen Fall, in dem die Beklagte Pullover mit einem von der Klägerin entworfenen Muster „Kastanie“ vertrieben hatte, legte der BGH eine Umsatzlizenz von ca. 10 % des Stückpreises zu Grunde, diese schloss ein fiktives Designhonorar ein.<sup>45)</sup>

#### (iv) Verletzung von anderen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten

Auch bei Verletzung von anderen gewerblichen Schutzrechten als Kennzeichen und von Urheberrechten wird der Schaden häufig nach der Lizenzanalogie berechnet.

So wurde für die Verletzung eines Patents auf eine Reaktanzschleife, die in einem Lichtbogenofen verwandt wurde, der angemessene Lizenzsatz auf 3,25 % geschätzt. Diese Zahl setzte sich aus einer angemessenen Lizenzgebühr i.H.v. 3 % (wobei für den konkreten Einzelfall von Rahmenwerten zwischen 1 % und 8 % ausgegangen wurde und die Tatsache Berücksichtigung fand, dass der Ofen von der Erfindung beeinflusst, nicht aber von ihr allein geprägt war) und einer Erhöhungsgebühr von 0,25 % zusammen, weil der Beklagte, anders als ein vertraglicher Lizenznehmer, nicht dem Risiko ausgesetzt war, gegebenenfalls für eine nicht schutzfähige Erfindung Lizenzgebühren zahlen zu müssen.<sup>46)</sup>

Im Falle einer Verletzung eines Patents auf Schüttvorrichtungen wurde sogar ein Lizenzsatz von 10 % als angemessen erachtet. Dabei stellte das Gericht darauf ab, dass nicht lediglich die technischen und wirtschaftlichen Vorteile von Bedeutung seien, welche die erfindungsgemäße Lösung gegenüber dem Stand der Technik biete, sondern auch die sich in Gewinnaussichten ausdrückende wirtschaftliche Bedeutung des Patents. Hierbei seien die Fragen nach dem Schutzzumfang und der durch das Schutzrecht gesicherten Monopolstellung von besonderem Gewicht.<sup>47)</sup>

Die Lizenzanalogie wurde ferner auch zur Schadensberechnung bei einer Verletzung des Sortenschutzgesetzes angewandt. Hierbei wurde die fiktive Lizenzgebühr im Falle des Inverkehrbringens einer Kartoffelsorte (Cilena) auf 10 % des Nettoverkaufspreises festgesetzt; das Gericht stellte ausdrücklich fest, dass der vom Kläger geltend gemachte Betrag (55 % des Nettoverkaufspreises) bei weitem überhöht sei.<sup>48)</sup>

Bei kostenlos zu Werbezwecken verteilten Postkarten mit einem bearbeiteten – urheberrechtlich geschützten – Motiv des Künstlers Vicco von Bülow („Loriot“) berechnete das Hanseatische OLG den Mindest-Lizenzsatz wie folgt: Zunächst wurde der Händlerabgabepreis einer „Original-Loriot-Postkarte“ bestimmt. Da die Karten kostenlos verteilt wurden und von geringerer Qualität als das Original waren, wurde ein fiktiver Abgabepreis in Höhe der Hälfte des Händlerabgabepreises der Ori-

38) LG Hamburg, CR 2002, 296 (297).

39) LG Hamburg, MMR 2002, 628; so auch LG Mannheim, WRP 2002, 254.

40) LG Mannheim, WRP 2002, 254 (257).

41) OLG Karlsruhe, MMR 2003, 399 – zwillig.de.

42) BVerfG NJW 2003, 1655.

43) OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.

44) OLG Köln, GRUR 1991, 60 (62) – Rolex-Imitation.

45) BGH GRUR 1991, 914 (915) – Kastanienmuster.

46) LG Düsseldorf, GRUR 2000, 690 (692) – Reaktanzschleife.

47) OLG Düsseldorf, Mitt 1998, 27 (32).

48) OLG Düsseldorf, Mitt 1998, 153 (156) – Cilena.

ginalkarte als angemessen angesehen und die der Klägerin zustehende Lizenzgebühr auf mindestens 10 % pro Stück festgesetzt.<sup>49)</sup>

### 3.2.4 Verletzerzuschlag

Ein Verletzerzuschlag – also eine Erhöhung der fiktiven Lizenzgebühr in Verletzungsfällen – wird bisher nur in einem Ausnahmefall anerkannt: Die GEMA ist nach ständiger Rechtsprechung befugt, in Fällen ungenehmigter öffentlicher Musikwiedergabe den doppelten Tarif zu verlangen, und zwar wegen der Kosten für ihren umfangreichen und kostspieligen Überwachungsapparat (sog. Medienkontrollzuschlag).<sup>50)</sup> Dies gilt in entsprechenden Fällen wohl auch für andere Verwertungsgesellschaften.<sup>51)</sup>

Die Übertragung dieser Rechtsprechung auf die Verletzung gewerblicher Schutzrechte wird unter Betonung ihres Ausnahmecharakters regelmäßig abgelehnt.<sup>52)</sup> Auch für technische Schutzrechte hat der BGH die Zubilligung eines von den Umständen des Einzelfalls unabhängigen Verletzerzuschlags verneint.<sup>53)</sup> Nach der Rechtsprechung rechtfertigen weder die Tatsache der Rechtsverletzung, die den Schadensersatzanspruch auslöst, noch der Gesichtspunkt der Abschreckung eine Verdopplung der Lizenzgebühr.<sup>54)</sup>

Es gibt jedoch gute Argumente für einen – fixen oder variablen – Verletzerzuschlag. Denn der Verletzer ist in mehrfacher Hinsicht besser gestellt als der redliche Lizenznehmer: Er muss nur die Verurteilung zu einer Zahlung in der Höhe fürchten, die er auch bei Lizenzeinräumung hätte zahlen müssen. Der Wille des (fiktiven) Lizenzgebers und Rechteinhabers bleibt bei der Aufnahme der Nutzung unberücksichtigt, da diesem die Entscheidung über die Vergabe einer Lizenz abgenommen wird.<sup>55)</sup> Die unbefugte Nutzung von Rechten, die unter Umständen gar nicht lizenziert worden wären, ist auf Basis dieser Rechtsprechung also nicht nur möglich, sondern auch erschwinglich. Hinzu kommt, dass der Verletzte die Beweislast für die Verletzung trägt, der Verletzer also erst im Falle der gerichtlich festgestellten Verletzung von Schutzrechten oder des Wettbewerbsrechts zahlen muss.

Abhilfe wird hier möglicherweise – wenn auch nur mittel- oder langfristig – das EU-Recht schaffen. Die EU-Kommission hat am 30. 01. 2003 einen Richtlinienvorschlag vorgelegt<sup>56)</sup>, nach dem die geschädigte Partei An-

spruch auf Schadensersatz in doppelter Höhe der Vergütung nach der Lizenzanalogie hat.<sup>57)</sup>

### 3.3 Rufschaden und Marktverwirrungsschaden

Wenn der Verletzer durch seine Handlung den Ruf der Marke des Verletzten schädigt, etwa indem er unter diesem Zeichen Ware minderer Qualität auf den Markt bringt, so kann Ersatz dieses Schadens über die übliche Lizenzgebühr hinaus verlangt werden.<sup>58)</sup>

Denn ein solcher Anspruch würde sich auch aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (früher: positive Forderungsverletzung) bei bestehendem Lizenzvertrag ergeben, wenn der Lizenznehmer durch eine nicht verkehrssübliche Markenbenutzung einen Rufschaden verursacht.<sup>59)</sup>

Auch bei einer durch eine Verletzungshandlung ausgelösten Marktverwirrung (z.B. Erwecken einer falschen Vorstellung über die Herkunft der Ware) kann ein Ersatz dieses Schadens über die übliche Lizenzgebühr hinaus verlangt werden.<sup>60)</sup>

## 4 Bedeutung und Anwendung der Lizenzpreisanalogie aus betriebswirtschaftlicher Sicht

### 4.1 Lizenzpreisanalogie als Bewertungsmethode für immaterielle Vermögenswerte

In der Betriebswirtschaftslehre spielt die Quantifizierung von immateriellen Werten bei unterschiedlichen Anlässen eine wichtige Rolle. So muss der Wert immaterieller Vermögensgegenstände beispielsweise im Zuge einer Übertragung von einzelnen Vermögensgegenständen (sog. Asset Deal) gesondert ermittelt werden. Weiterhin ist der Wert eines immateriellen Vermögensgegenstands nach einer Transaktion bei der Kaufpreisallokation von Bedeutung. Bei Übernahme eines Unternehmens muss in der Handels- und Steuerbilanz der übernehmenden Gesellschaft der Kaufpreis auf die einzelnen Vermögensgegenstände aufgeteilt werden. Dies kann eine Bewertung von immateriellen Vermögenswerten erforderlich machen, um die Höhe des Bilanzansatzes festzulegen.<sup>61)</sup>

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Betriebswirtschaftslehre intensiv mit der Frage, wie der Wert von immateriellen Vermögenswerten – und dabei insbesondere von Marken – quantifiziert werden kann.<sup>62)</sup> Die Betriebswirtschaftslehre kann folglich bei der Frage der Schadensquantifizierung im Fall einer Markenrechts-

49) OLG Hamburg, ZUM 2001, 330 (335); weitere Beispiele: OLG München, ZUM 2000, 404 (407) und LG Leipzig, NJW-RR 2002, 619 (620).

50) BGHZ 97, 37 (49) – Filmmusik; BGHZ 59, 286 (293) – Doppelte Tarifgebühr; BGHZ 17, 376 (383); LG München I, ZUM-RD 1997, 249; LG Münster, NJW-RR 1996, 32 (33).

51) LG Berlin, Schulze, RzU, LGZ 193 mit Anmerkung Gerstenberg; so auch ein obiter dictum des OLG Düsseldorf, NJW-RR 1999, 194 (195).

52) BGH GRUR 1966, 570 (572) – Eisrevue III; BGH GRUR 1986, 376 – Filmmusik.

53) BGH NJW 1980, 2522 (2523 f.) – Tolbutamid; BGH GRUR 1982, 286 (287) – Fernsehstützvorrichtung.

54) LG München, ZUM-RD 1997, 249 (255).

55) Der Annahme eines Verletzerzuschlags durch das LG Düsseldorf in einem Fall, in dem sich der Verletzer durch sein Handeln über einen ausdrücklichen entgegenstehenden Willen des Schutzrechtsinhabers hinwegsetzt (GRUR 1993, 664 (665)), wurde später vom OLG Düsseldorf in einer anderen Sache ausdrücklich widersprochen (NJW-RR 1999, 194 (195)).

56) KOM (2003) 46 endgültig: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum.

57) Artikel 17 Abs. 1 lit. a: „Die geschädigte Partei hat Anspruch auf pauschale Schadensersatzzahlungen in doppelter Höhe der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des besagten Rechts eingeholt hätte [...]“.

58) Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 14 Rz. 523; BGH GRUR 1966, 375 (377) – Meißner-Tee II.

59) BGH GRUR 1966, 375 (378) – Meißner-Tee II.

60) Ströbele/Hacker (Fn. 28), § 14 Rz. 314; BGH GRUR 1966, 375 (378) – Meißner-Tee II; BGH GRUR 1973, 375 (376) – Miss Petite.

61) Siehe auch Maul, Bedeutung der Markenbewertung aus der Sicht der Rechnungslegung und des Kapitalmarktes, in: Der Geldwert der Marke, 2002, Studie der GfK in Kooperation mit GWA, S. 13 ff.

62) Einen Überblick über die Markenwertforschung geben z. B. Simon/Sullivan, The Measurement and Determinants of Brand Equity, A Financial Approach, Marketing Science, Vol. 12 1993, S. 28 ff.; Sattler, Markenbewertung, ZfB 1995, 663; ders., Grundlagen und praktische Umsetzung von Marken aus Sicht des Marketing, in: Der Geldwert der Marke, 2002, Studie der GfK in Kooperation mit GWA, S. 19 ff.; siehe auch Havenstein/Heiden, Markenwertmessung im betrieblichen Rechnungswesen – Entscheidungshilfe oder Sorgenkind, BB 2003, 1272.

verletzung auf zunehmende theoretische Ausarbeitungen und praktische Erfahrungen zurückgreifen.

Als eine von mehreren möglichen Methoden zur Markenbewertung wird in der Betriebswirtschaftslehre die Lizenzpreisanalogie (oder „Lizenzanalogie“ oder „relief-of-royalty-method“)<sup>63)</sup> herangezogen, die – wie oben dargestellt – auch in der Rechtsprechung als Methode zur Quantifizierung von Schadensersatzforderungen anerkannt ist. Die Lizenzpreisanalogie basiert auf der grundlegenden Frage, welche Lizenzentgelte ein Unternehmen aufwenden müsste, wenn es die Marken nicht hätte, sondern Rechte daran durch eine Lizenz erwerben müsste. Der Wert der Marke ergibt sich dann aus dem Barwert der ersparten, zukünftigen fiktiven Lizenzzahlungen.<sup>64)</sup> Die Lizenzraten, die der Bewertung zu Grunde gelegt werden, sind in der Regel am Markt beobachtbare Lizenzraten für Produkte, die mit den Waren und Dienstleistungen der zu bewertenden Marke vergleichbar sind.

Erwartet man beispielsweise, mit einer Marke einen zukünftigen Umsatz in Höhe von 1.000 GE p.a. zu erwirtschaften und geht von einer üblichen Lizenzrate von 3 % aus, ist der markenspezifische Mehrwert mit 30 GE p.a. zu beziffern. Wichtig ist dabei die Analyse, auf welchen Konditionen die beobachtbare Lizenzrate basiert. Gegebenenfalls sind Zu- bzw. Abschläge vorzunehmen, um Effekte aus besonderen Vereinbarungen zu eliminieren. Der ermittelte markenspezifische Erlös ist mit einem geeigneten Kapitalisierungszins auf den Bewertungsstichtag zu diskontieren. Bei einer erwarteten Nutzungsdauer von 10 Jahren, einem konstanten markenspezifischen „fiktiven“ Lizenzlerlös von 30 GE p.a. und einem Kapitalisierungszins von 12 % läge der Markenwert bei rd. 170 GE.

Die Lizenzpreisanalogie wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht grundsätzlich für die Bewertung von Marken als sehr geeignete Methode angesehen. Zum einen handelt es sich um ein zukunftsorientiertes Verfahren, das als solches das Potenzial der zu bewertenden Marke widerspiegelt. Darüber hinaus fließen in die Bewertung Marktwerte ein, indem konkret am Markt beobachtbare Lizenzraten der Bewertung zu Grunde gelegt werden.<sup>65)</sup> Der zentrale Grundgedanke besteht darin, dass die zwischen unabhängigen, rationalen Partnern verhandelten Preise in Form der Lizenzraten auf einem freien Markt den „wahren Wert“ von immateriellen Vermögenswerten am besten widerspiegeln. Es wird unterstellt, dass die Marktmechanismen den „fairen Preis“ einer Marke am Besten offen legen. Mit anderen Worten geht man davon aus, dass es sich um eine Preisbildung auf einem aktiven Markt handelt, der Aufschluss über den realistischen Wert geben kann.

Um die Aussagekraft von Lizenzraten als Maßstab für den Wert einer Marke bzw. zur Quantifizierung eines verursachten Schadens durch unerlaubte Nutzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu hinterfragen, werden

zunächst die Grundzüge der Lizenzierung von Marken aus betriebswirtschaftlicher Sicht dargestellt.

#### 4.2 Grundzüge der Lizenzierung

Grundsätzlich ist eine Lizenzrate eine Zahlung für die Nutzung von immateriellen Rechten eines anderen.<sup>66)</sup> In der Regel behält der Inhaber der Markenrechte die Primärrechte und räumt dem Lizenznehmer ein meist begrenztes Nutzungsrecht an der Marke in einem inhaltlich, örtlich und zeitlich definierten Umfang ein.

Der Umfang der Nutzungsrechte kann in der Praxis sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. So kann der Lizenznehmer berechtigt sein, die Marke nur in einer bestimmten Region zu nutzen. Der Lizenzgeber kann eine Unterlizenzierung zulassen oder diese ausschließen. Auch kann die Lizenz exklusiv an einen Lizenznehmer vergeben werden oder Exklusivität ausschließen.

In der Regel wird der Lizenzgeber die Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer an bestimmte Regeln und Kriterien binden, damit der immaterielle Wert der Marke weiterhin gepflegt wird und unbeschädigt bleibt. Beispielsweise kann das Erscheinungsbild der Marke in dem Lizenzvertrag im Detail festgelegt werden. Ferner kann der Auftritt des Lizenznehmers mit der Marke an die Zustimmung des Lizenzgebers gebunden sein. Im Einzelnen finden sich in der Praxis sehr viele verschiedene ausgestaltete Vereinbarungen.

Eine Vereinbarung zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber kommt nur zustande, wenn sich für beide Parteien ein Vorteil daraus ergibt. Der Lizenzgeber hat den Vorteil, dass er aus dem von ihm geschaffenen immateriellen Wert kontinuierlich finanzielle Einnahmen erzielt, ohne selbst während der Laufzeit des Lizenzvertrages tätig werden zu müssen. Er lässt sich somit den Wert, den er in der Vergangenheit durch Marketingmaßnahmen geschaffen hat, von dem Nutzer vergüten. Der Lizenznehmer hat den Vorteil, dass er weder das Risiko und die Kosten eines eigenen Markenaufbaus tragen muss, noch den zeitlichen Verzögerungseffekt hat, bis die Marke ausreichend bekannt ist.

#### 4.3 Quantifizierung der Lizenzhöhe

Der Lizenzpreisanalogie liegt – wie erwähnt – der Gedanke zu Grunde, dass die am Markt beobachtbaren „Preise“ für die Nutzung einer Marke den besten Anhaltspunkt für den Wert der Marke widerspiegeln.

Zunächst stellt sich die Frage, wie Lizenzraten auf dem Markt prinzipiell zu Stande kommen. Unter der Annahme, dass es sich um rationale Marktteilnehmer handelt, werden beide Parteien die Höhe der Lizenzpreise mit einer passenden Alternative vergleichen. Der Lizenzgeber hat die beiden Alternativen, die Marke in dem zu lizenzierenden Umfang selbst zu nutzen oder an Dritte zu vergeben. Der Lizenznehmer vergleicht die Alternative Lizenzierung der Marke von Dritten mit der Alternative Aufbau einer eigenen Marke. Es handelt sich somit für den Lizenznehmer um eine typische Make-or-buy-Entscheidung. Der Lizenznehmer wird keine Lizenzgebühr bezahlen, wenn er durch den Nutzungsver-

63) Z.B. Franzen, Markenbewertung mit Hilfe von Ertragswertansätzen, DStR 1994, 1625 (1627); Günther/Kriegbaum, Methoden zur Markenbewertung, Controlling 03/2001, 129 ff.; Rohne, Bewertung von Warenzeichen beim Unternehmenskauf, DB 1992, 1941 (1942).

64) Siehe Smith, Trademark Valuation, 1997, 100 ff.; Reilly/Schwehls, Valuing Intangible Assets, 1998, 152 f.

65) Reilly/Schwehls (Fn. 64), 194 ff.

66) Siehe Smith (Fn. 64), 159.

trag nicht höhere Erträge erwartet als ohne den Vertrag.<sup>67)</sup>

Bei der Verhandlung der Lizenzhöhe geht es damit im Wesentlichen um die Frage, welcher Anteil der in Zukunft zu erzielenden Ergebnisse des Lizenznehmers dem Lizenzgeber in Form der Lizenzgebühr abzutreten sind. Diese Frage wird in der Praxis im Regelfall vom Verhandlungsgeschick der Parteien, der strategischen Zielsetzung (z. B. bei Hinzugewinnung von Marktanteilen) und der Ergebnissituation der jeweiligen Branche abhängen. Auch wird die Höhe des Lizenzpreises davon bestimmt, wie exklusiv und flexibel die Nutzung der Marke ausgestaltet wird. Für eine Marke, die für wachstumsstarke Märkte und exklusiv nur an einen Lizenznehmer lizenziert wird, ist der Lizenznehmer auf Grund der zu erwartenden Ergebnisse bereit, eine höhere Lizenzrate zu bezahlen, als beispielsweise bei einer nicht exklusiven Lizenz. Unter rationalen Marktteilnehmern gilt, je höher der Vorteil für den Lizenznehmer ist, umso höher ist der „Preis“, den er bereit ist zu bezahlen und damit auch die Lizenzrate.<sup>68)</sup> Im Umkehrschluss ist ein rationaler Marktteilnehmer nur bereit, für etwas zu bezahlen, aus dem sich für ihn ein Vorteil ergibt – bei Fehlen eines erkennbaren Wettbewerbsvorteils der Marke ist seine Zahlungsbereitschaft somit prinzipiell auf die Höhe der Kosten beschränkt, die durch den Aufbau einer eigenen Marke entstehen würden.

Allein aus einem hohen Bekanntheitsgrad und dem guten Ruf einer Marke lassen sich noch keine Rückschlüsse auf die Höhe der Lizenzrate ziehen. Die Bekanntheit einer Marke ist zwar ein wesentlicher Werttreiber für den finanziellen Nutzen, der sich aus der Marke ergibt, allein der Bekanntheitsgrad führt jedoch nicht automatisch zu Überrenditen. So ist es denkbar, dass sich für bekannte Marken möglicherweise kein Lizenznehmer findet oder nur geringe Lizenzraten verhandelt werden können. Solche Fälle sind beispielsweise Marken in schrumpfenden Märkten, Marken mit abnehmender Markenwirkung durch die zunehmende Stärke von Handelsmarken, Marken von Unternehmen aus der Insolvenz oder Marken, die möglicherweise einen Imageschaden erlitten haben. Beispiele für Marken, die bekannt sind, aber langsam vom Markt verschwinden, sind etwa die Marke Swiss Air, die Marke Raider (heißt heute „Twix“), die Bezeichnung Salomon der Investment Bank Salomon Smith Barney und verschiedene Marken in der Reisebranche wie z. B. Kreuzer, Terramar und Condor, die unter der Dachmarke Thomas Cook vereinigt wurden.

Erfahrungsgemäß wird für die Ableitung der Höhe der Lizenzraten unterstellt, dass die erwarteten Erträge (Gewinne) des Lizenznehmers (vor Lizenzgebühr) in Verhandlungssituationen zu 25 % bis 30 % dem Lizenzgeber zugesprochen werden. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass der Lizenzgeber in der Regel ein vergleichsweise geringeres Geschäftsrisiko trägt als der Lizenznehmer, der z. B. Investitionen tätigen muss und Marketingaufwendungen hat.<sup>69)</sup>

67) Siehe *Gruetzmacher/Khoury/Willey*, License Pricing – The Role of Company and University Complementary Assets, les Nouvelles Sept. 2002, 115 (118).

68) So auch *Gruetzmacher/Khoury/Willey* (Fn. 67), S. 118.

69) Zu diesem Grundgedanken *Goldscheider/Jarosch/Mulhern*, Use Of The 25 Per Cent Rule In Valuing IP, les Nouvelles Dec. 2002, 123; *Gruetzmacher/Khoury/Willey* (Fn. 67), 119.

Lizenzraten werden in der Praxis unterschiedlich ausgestaltet. Häufig werden entweder Stücklizenzen oder Umsatzlizenzen vereinbart. Ferner besteht die Möglichkeit, eine Mindestlizenz zu vereinbaren und Lizenzraten in der Höhe oder im Zeitablauf zu staffeln. Lizenzraten werden dabei im Regelfall an Bezugsgrößen geknüpft, die für einen Lizenznehmer vergleichsweise einfach nachweisbar sind. Eine übliche Bezugsgröße ist der Umsatz, so dass der Lizenznehmer seine Ertragsituation gegenüber dem Lizenzgeber nicht offen legen muss. Bei ihm verbleibt aber letztendlich das Risiko der Kosten, die für die Erzielung des Umsatzes aufgewendet werden müssen. Unterstellt man eine angenommene, durchschnittliche Umsatzrendite von 10 % bis 15 %, kommt man auf die häufig genannte Bandbreite üblicher Lizenzraten von 2,5 % bis 4 % vom Umsatz. Diese pauschale Annahme ist jedoch nicht auf den konkreten Einzelfall übertragbar und wäre in Abhängigkeit von der betroffenen Branche bzw. dem betroffenen Unternehmen zu prüfen.

Festzuhalten ist, dass die Lizenzrate meist nicht den vollständigen Wert der Marke widerspiegeln wird. Ein Lizenznehmer wird in der Regel nicht bereit sein, den vollen Mehrwert der Marke in Form der Lizenzgebühr dem Lizenzgeber zu überlassen. Folglich ergibt sich der vollständige Markenwert im Prinzip richtigerweise aus der Lizenzrate, die der Lizenznehmer bereit ist zu bezahlen, zuzüglich dem Vorteil, den der Lizenznehmer aus der Nutzung der Marke für sich erwirtschaftet.<sup>70)</sup>

## 5. Eignung der Lizenzanalogie zur Quantifizierung von Schadensersatz in Markenverletzungsfällen

In der Rechtsprechung wird immer wieder darauf verwiesen, dass sich die Lizenzgebühr danach bestimmt, was ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und was ein vernünftiger Lizenznehmer gezahlt hätte, wenn beide die zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten. Damit greift die Rechtsprechung die in der Betriebswirtschaftslehre vertretene Idee von Marktpreisen als – zumindest theoretisch – „fairen Preisen“ auf.

Bei der Anwendung der Lizenzanalogie sind jedoch folgende wesentliche Aspekte zu berücksichtigen.

Zunächst ist zu prüfen, ob ein „vernünftiger“ Lizenznehmer überhaupt einen besonderen Vorteil aus der Lizenzierung der betroffenen Marke gezogen hätte. Anderenfalls wäre der Lizenznehmer nicht bereit, eine Lizenzgebühr zu zahlen, die über den Kosten einer selbst geschaffenen Marke liegt. Die „Herstellungskosten“ bilden damit nicht nur die natürliche Untergrenze, sondern auch die Obergrenze für den entstandenen Schaden. Die Lizenzgebühren, wie sie auf dem Markt beobachtbar sind, können in diesen Fällen in der Regel nicht angewendet werden.

Darüber hinaus setzt die Bemessung des Schadens anhand von Lizenzen im Prinzip voraus, dass der Lizenzgeber sich für die Alternative entschieden hat, die Marke nicht selbst zu nutzen, sondern die Nutzung Dritten gegen Entgelt zu überlassen. Das geringere Risiko führt –

70) So auch *Smith* (Fn. 64), 161 f.

wie oben erläutert – zu einem vergleichsweise niedrigeren Ertragszufluss als bei eigenständiger Marktbearbeitung. In den vor Gericht ausgetragenen Schadensfällen geht es oft darum, dass der Inhaber der Markenrechte die Marke selbst nutzen möchte und eben gerade nicht an Dritte lizenziert hat. Die unerlaubte Markennutzung durch einen Dritten kannibalisiert in der Regel die eigenen Erträge und verursacht bei dem Markeninhaber einen finanziellen Schaden in Form eines entgangenen Gewinns. Folglich kann ein Schaden aus betriebswirtschaftlicher Sicht gemessen an einer vergleichbaren Lizenzrate möglicherweise nur die Untergrenze des tatsächlich entstandenen Schadens markieren.

Ein dritter wesentlicher Aspekt, der im Hinblick auf die Eignung der Lizenzanalogie als Methode zur Schadensquantifizierung in Markenverletzungsfällen zu untersuchen ist, ist die Frage nach der Vergleichbarkeit. Für eine betriebswirtschaftlich zweckmäßige Anwendung der Lizenzanalogie ist von zentraler Bedeutung, dass die herangezogenen Lizenzpreise auf den konkreten Schadensfall anwendbar und mit der betroffenen Marke vergleichbar sind. Wie erläutert, können Lizenzvereinbarungen ganz unterschiedlich ausgestaltet sein und daher unterschiedliche Preishöhen rechtfertigen. Auch spielt der Zeitpunkt der Vereinbarung eine Rolle. So war es teilweise üblich, Lizenzvereinbarungen mit langen Laufzeiten zu treffen, die heute jedoch nicht mehr die Verhältnisse auf dem Markt widerspiegeln. Eine unreflektierte Übernahme sogenannter branchenüblicher Lizenzraten ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht daher zu kurz gegriffen.<sup>71)</sup>

Hier stellt sich allerdings das Problem, dass die erforderlichen Informationen häufig nicht verfügbar sind. Grundsätzlich werden Lizenzgebühren immer wieder veröffentlicht und auch in Datenbanken gesammelt.<sup>72)</sup> Allerdings ist es höchst selten, dass außer der Höhe der Lizenzrate nähere Informationen über die Vertragsbedingungen bekannt sind. Dies erschwert es ganz erheblich, den Hintergrund der Lizenzraten zu analysieren und damit deren Vergleichbarkeit mit dem konkreten Fall sicherzustellen.

Bei einer Festlegung der Schadenshöhe anhand der Lizenzanalogie durch marktübliche Lizenzraten sind somit folgende Überlegungen anzustellen:

- Analyse des spezifischen Vorteils des Lizenznehmers unter der Annahme einer vertraglich vereinbarten Lizenzierung der Marke,
- systematische Suche von öffentlich verfügbaren Lizenzraten der Branche,
- Auswahl von Lizenzraten, die mit der betroffenen Marke vergleichbar sind,
- sorgfältige Analyse der herangezogenen Lizenzraten hinsichtlich Umfang der Schutzrechte und Laufzeit der Verträge,
- gegebenenfalls Bildung eines Mittelwertes verschiedener Lizenzraten und Ableitung des Schadens,

– Überprüfung des ermittelten Schadens anhand einer Plausibilitätsrechnung.

Erst eine systematische und gründliche Analyse der herangezogenen Lizenzraten als Vergleichspreise führt dazu, dass dem Markenrechtsinhaber der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt wird.

## 6. Zusammenfassung

Die Lizenzanalogie ist eine Methode zur Quantifizierung des Wertes von Marken, die von der Rechtsprechung in Verletzungsfällen anerkannt ist und auch in der Betriebswirtschaftslehre angewendet wird. Artikel 17 des Richtlinienvorschlages der Kommission über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum<sup>73)</sup> macht diese Berechnungsmethode wie selbstverständlich zur Grundlage für eine pauschale Schadensersatzzahlung.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist bei Anwendung der Lizenzanalogie eine systematische Analyse der herangezogenen Lizenzraten unabdingbar. Ausdrücklich zu warnen ist vor einer unreflektierten Übernahme von öffentlich verfügbaren Lizenzraten. Auch branchenübliche Lizenzraten können für eine Schadensquantifizierung nur unter bestimmten Bedingungen Hinweise auf den tatsächlichen Schaden geben. Letztendlich ist eine sorgfältige Analyse der herangezogenen Lizenzraten hinsichtlich Konditionen und Vergleichbarkeit für eine verlässliche Quantifizierung aus betriebswirtschaftlicher Sicht unabdingbar, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. Die Tatsacheninstanzen können sich nicht mehr auf das angebliche Fehlen eines Tarifsystems zurückziehen, sondern müssen ggf. auch zu dieser Frage einen Sachverständigen hören. Voraussetzung ist natürlich stets entsprechend ein substantiierter Parteivortrag zum Vorliegen eines Schadens zumindest durch entgangene Lizenzgebühren und zur Existenz eines Lizenztarifsystems sowie ggf. zu den Umständen, die sich auf die Höhe der Lizenzgebühren auswirken können. Nur wenn für den konkreten Fall auch nach Meinung des Sachverständigen ein Lizenztarifsystem fehlt, sind der Anwendungsbereich des § 287 ZPO und folglich der Weg zur richterlichen Schadensschätzung eröffnet.

Erstrebenswert ist jedoch – soweit tatsächlich möglich – die betriebswirtschaftlich genaue Ermittlung der fiktiven Lizenzgebühr anhand der dargestellten Vorgehensweise. Nur so kann das Eigentum der Inhaber von geistigen und gewerblichen Sonderrechten effektiv geschützt bzw. im Umkehrschluss Missbrauch bei unbegründeten Schadensersatzansprüchen vorgebeugt werden.

Es bleibt die Frage, ob Verletzungen auch in Zukunft insoweit risikolos bleiben sollen, als der Verletzer bei der zu zahlenden Lizenzgebühr nicht schlechter gestellt wird als ein redlicher Lizenznehmer. Dem vom Bundesverfassungsgericht angeprangerten Eingriff in die Dispositionsbefugnis des Rechteinhabers könnte durch die Anerkennung eines Verletzerzuschlags wirkungsvoll begegnet werden. So ist zu hoffen, dass der Richtlinien-vorschlag der Kommission den Verletzerzuschlag beibehält und er auf diesem Weg eines Tages Bestandteil des Rechts der Mitgliedstaaten wird.

71) Ebenso Smith (Fn. 64), 161.

72) Eine Lizenzkartei wird z. B. von der Finanzverwaltung geführt, die jedoch nicht öffentlich zugänglich ist. Kostenpflichtige Datenbanken werden z. B. von der International Licensing Industry Merchandisers Association, der Intellectual Property Research Associates oder der Financial Valuation Group angeboten.

73) KOM(2003) 46 endgültig (Fn. 56), 25.