

## Social Networks

Marketing  
Arbeitsverhältnisse  
Datenschutz

Vertragsspielraum bei  
Verzinsung von Sparbüchern

Konsumentenschutz vor und mit  
Sammelklage

Immaterialgüterrechtsverletzung  
Gewinnabschöpfung

„Sind Sie krank?“  
Diskriminierungsschutz

Steuerbegünstigung  
Erfindungsverwertung

Glücksspiel  
Novellen 2008 und 2010

# Die Gewinnabschöpfung – eine unbekannte Größe?

*Bei schuldhaften Immaterialgüterrechtsverletzungen kann der Rechteinhaber die Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinns fordern. Die Frage der Berechnung dieses Verletzergewinns ist in der österreichischen Rsp nicht geklärt. Der folgende Beitrag untersucht die Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns, insb aus dem Blickwinkel des Markenrechts.*

ELKE DICHLBERGER

## A. Drei Arten von Zahlungsansprüchen

Gem § 53 MSchG hat der Markeninhaber bei einem Eingriff in seine Markenrechte gegen den Verletzer einen (verschuldensunabhängigen) Anspruch auf Bezahlung eines angemessenen Entgelts. Im Fall einer schuldhaften Rechtsverletzung kann er stattdessen Schadenersatz (einschließlich des entgangenen Gewinns) oder die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen. Wurde die Markenverletzung grob fahrlässig oder vorsätzlich begangen, steht ihm ein pauschalierter Schadenersatz in der Höhe des doppelten angemessenen Entgelts zu (§ 53 Abs 3 MSchG).

Der Anspruch auf Schadenersatz wird in der Praxis nur selten geltend gemacht, da der Nachweis eines konkreten Schadens Beweisschwierigkeiten verursacht. Der Markeninhaber muss nämlich nachweisen, welche Umsatzeinbußen er durch das Verhalten des Verletzers erlitten hat, dh welchen zusätzlichen Umsatz er hypothetisch ohne die Rechtsverletzung hätte erzielen können. Erschwerend wirkt zudem, dass der Rechteinhaber zur Errechnung dieses Schadens oftmals unternehmensinterne Informationen preisgeben muss.<sup>1)</sup>

Zur Berechnung des angemessenen Entgelts stellt die Rsp darauf ab, welche Lizenzgebühr vernünftige Vertragspartner bei Berücksichtigung aller objektiven lizenzrelevanten Umstände vereinbart hätten.<sup>2)</sup> Konkret wird dabei der Brutto- oder Nettoumsatz als Basis herangezogen und – abhängig vom Bekanntheitsgrad der Marke, dem Ausmaß der Verwechslungsgefahr sowie dem Umfang und dem Zeitraum des Rechtsverstoßes – ein bestimmter Prozentsatz als Li-

zenzgebühr festgesetzt. In Anlehnung an die deutsche Rsp haben sich in der österreichischen Rsp Prozentsätze zwischen 1% und 5% herausgebildet. Höher liegen die Prozentsätze nur bei sehr bekannten Marken mit überragender Bedeutung.<sup>3)</sup> Die Beweislast, dass für die konkrete Nutzung ein Lizenzentgelt in bestimmter Höhe angemessen ist, trifft den Markeninhaber. Der Rechteinhaber muss daher im Verfahren zur Höhe des begehrten Entgelts ein Tatsachenvorbringen erstatten und dieses entsprechend belegen.<sup>4)</sup> Somit ist der Rechteinhaber auch in diesem Fall gezwungen, Unternehmensinterna offenzulegen.

Als weitere Möglichkeit kann der Markeninhaber die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch sein rechtswidriges Verhalten erzielt hat, fordern. Hier stellt sich allerdings die Frage, wie der „Gewinn“ zu berechnen ist.

## B. Ziel des Gewinnabschöpfungsanspruchs

Es ist allgemein anerkannt, dass die Herausgabe des Gewinns einen Anspruch aus „unechter Geschäfts-

Mag. Elke Dichtlberger ist RAin mit Schwerpunkt IP- und Wettbewerbsrecht bei Sattler & Schanda Rechtsanwälte in Wien ([www.sattler.co.at](http://www.sattler.co.at)).

1) Guggenbichler in Kucsko (Hrsg), *marken.schutz* (2006) 753.

2) Ströbele/Hacker, *MarkenG*<sup>7</sup> § 14 Rz 377; OGH 4 Ob 36/05, *Boss Zigaretten VI*, ÖBI-LS 2005/270.

3) Ingerl/Rohnke, *MarkenG*<sup>2</sup> Vor §§ 14–19 Rz 116; Ekey/Klippel, *MarkenR* § 15 Rz 99.

4) OGH 4 Ob 408/81, *Barbara Rütting*, ÖBI 1983, 8; 4 Ob 246/97y, *Wurzelendreduzierer*, RdW 1998, 268; 4 Ob 243/01s, *Sissy-Weißwein*, *ecolex* 2002, 267.

führung“ darstellt, bei welcher der Verletzer wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag zu behandeln ist („als ob er die Geschäfte des Rechteinhabers besorgt hätte“) und demgemäß den gesamten aus dem widerrechtlichen Eingriff gezogenen Nutzen herausgeben muss.<sup>5)</sup> Für die Berechnung dieses Vorteils sind die bereicherungsrechtlichen Regeln heranzuziehen.<sup>6)</sup> Während der redlich Bereicherte den konkreten Nutzen, höchstens aber den Verkehrswert ersetzen muss, muss der unredlich Bereicherte auch einen allenfalls den Verkehrswert übersteigenden Nutzen, den er tatsächlich erlangt hat oder den der Verkürzte erlangt hätte, herausgeben.<sup>7)</sup> Verletzt jemand fahrlässig oder vorsätzlich fremdes Markenrecht, so ist dieses Verhalten unredlich und der Verletzer als unredlich Bereicherter zu qualifizieren.

Unbestritten ist ferner, dass der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns auf einen Ausgleich des Vermögensnachteils abzielt. Denn es wäre unbillig, dem Verletzer einen wirtschaftlichen Vorteil, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts des Rechteinhabers beruht, zu belassen. Darüber hinaus soll dem Verletzer kein ökonomischer Anreiz für weitere Rechtsverstöße entstehen oder erhalten bleiben.<sup>8)</sup> Der Abschöpfung des Verletzergewinns kommt daher sowohl Ausgleichs- als auch Präventionsfunktion zu.<sup>9)</sup>

Soweit überblickbar, hat sich der OGH mit der Berechnung des Verletzergewinns erst einmal im Rahmen einer Urheberrechtsverletzung auseinandergesetzt. In dieser E hält der OGH fest, dass der „Gewinn“ nicht mit dem Umsatz gleichgesetzt werden darf und nur die Herausgabe des „Reingewinns“ gefordert werden kann.<sup>10)</sup> Wie dieser Reingewinn allerdings konkret zu berechnen ist, lässt der OGH offen.

Obwohl man grds zu wissen glaubt, was unter „Gewinn“ zu verstehen ist, ist dieser Begriff nicht so eindeutig, wie dies auf den ersten Blick erscheinen mag.

## C. Zum Gewinn-Begriff

### 1. Externes Rechnungswesen

Der Begriff des „Gewinns“ wird in der Betriebswirtschaft im Rahmen des externen Rechnungswesens verwendet. Darunter versteht man die Abbildung der finanziellen Situation eines Unternehmens nach außen. Dargestellt wird die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Unternehmens in einer bestimmten Periode, gegliedert in Bilanz bzw Gewinn- und Verlustrechnung. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich im UGB bzw EStG.

Aus handelsrechtlicher Sicht stellt der Gewinn eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge eines Unternehmens innerhalb eines Wirtschaftsjahrs dar, und dient insb als Grundlage für die Zuweisung des Jahresüberschusses an die Gesellschafter.<sup>11)</sup> Das Steuerrecht definiert den Gewinn als Betriebsvermögensvergleich zwischen zwei Wirtschaftsjahren und berechnet auf dieser Basis die Steuer.<sup>12)</sup>

Hält man sich den Regelungszweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs vor Augen, dann wird rasch klar, dass weder die handels- noch die steuerrechtliche Gewinnermittlung zur Berechnung des Verletzergewinns geeignet sind. Beide Methoden ermitteln den Erfolg für ein Gesamtunternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist ein Jahr). Sie geben aber keine Informationen über Kosten und Erträge von einzelnen Produkten oder Produktgruppen, sodass nicht festgestellt werden kann, ob das rechtswidrige Produkt – isoliert betrachtet – gewinnbringend war oder nicht. Diese Fragen beantwortet das interne Rechnungswesen.

### 2. Internes Rechnungswesen

Im internen Rechnungswesen wird anstelle von „Gewinn“ der Begriff „Ertrag“ (Betriebsergebnis) verwendet.<sup>13)</sup> Im Unterschied zum externen Rechnungswesen bestehen für die Führung der (internen) Kosten- und Leistungsrechnung keine gesetzlichen Vorgaben; ihre Aufgabe ergibt sich vielmehr aus dem Zweck und den Zielen, die ein Unternehmen verfolgt. Jedoch haben sich in der Praxis Vorgehensweisen, Methoden und Instrumente entwickelt, die allgemein anerkannt sind.<sup>14)</sup>

So wird zur Ermittlung des Ertrags von bestimmten Produkten oder Produktgruppen die Kostenträgerrechnung (Produktkostenrechnung) angewandt. Dabei werden zunächst die Kosten nach verschiedenen Kriterien systematisiert, um sie dann dem jeweiligen Kostenträger (zB Produkt, Dienstleistung) zuzurechnen.<sup>15)</sup>

## D. Vollkosten- versus Teilkostenrechnung

Im Wesentlichen unterscheidet man in der Kostenträgerrechnung zwischen Einzel- und Gemeinkosten. Einzelkosten sind Kosten, die nach dem Verursacherprinzip einem Kostenträger direkt zurechenbar sind (zB Materialverbrauch, Akkordlöhne). Da diese Kosten unmittelbar durch die Leistungserstellung bedingt sind (Leistungskosten) und sich in Abhängigkeit von der Beschäftigung erhöhen oder verringern, werden sie als variable Kosten bezeichnet.<sup>16)</sup>

5) *Guggenbichler in Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006) 753; 4 Ob 376/86, *Werbeunterlagen*, RdW 1987, 51.

6) OGH 4 Ob 406/81 SZ 55/12; *Rummel in Rummel*, Kommentar zum ABGB<sup>3</sup> § 1039 Rz 7.

7) OGH 1 Ob 607/95 SZ 69/19.

8) *Ahrens*, Wettbewerbsverfahrensrecht (1983) 94; *Lehmann*, Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw des entgangenen Gewinns, *Betriebs-Berater* 1988/25, 1680.

9) *Guggenbichler in Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006) 754; *Fezer*, *Markenrecht*<sup>2</sup> § 14 Rz 523.

10) OGH 4 Ob 376/86, *Werbeunterlagen*, RdW 1987, 51.

11) Vgl §§ 120 ff UGB.

12) Vgl §§ 4 ff EStG.

13) *Plötner/Sieben/Kummer*, *Kosten- und Erlösrechnung*<sup>2</sup> 7.

14) *Bogensberger/Messner/Zihr*, *Kostenrechnung*<sup>3</sup> 3.

15) *Plötner/Sieben/Kummer*, *Kosten- und Erlösrechnung*<sup>2</sup> 127; *Heinen*, *Kosten und Kostenrechnung* (1975) 174.

16) *Bogensberger/Messner/Zihr*, *Kostenrechnung*<sup>3</sup> 29.

Jene Kosten, die keine Einzelkosten darstellen und daher dem jeweiligen Kostenträger nicht direkt zugeordnet werden können, sind Gemeinkosten (zB Büromiete, Geschäftsführergehalt). Sie fallen unabhängig von der jeweiligen Beschäftigung an und dienen der allgemeinen Aufrechterhaltung des Betriebs (Bereitstellungskosten). Aufgrund des Umstands, dass diese Kosten – auch bei schwankender Auslastung – unverändert bleiben,<sup>17)</sup> werden sie fixe Kosten genannt. Ihre Verrechnung auf den jeweiligen Kostenträger erfolgt mittels eines Verrechnungs- oder Zuschlagssatzes (sogenannte Kostenschlüssel).

Je nachdem, ob alle Kosten oder nur ein Teil berücksichtigt werden, unterscheidet man zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung.<sup>18)</sup>

Nach der Systematik der Vollkostenrechnung werden sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit einem Produkt einer Dienstleistung anfallen, also variable und fixe Kosten, dem jeweiligen Kostenträger zugerechnet. Es werden somit auch (fixe) Kosten auf den Kostenträger zugerechnet, die nicht unmittelbar durch das Produkt bzw die Leistung bedingt sind. Da die Auswahl und Anwendung der Kalkulationsverfahren für die Kostenschlüssel vom Unternehmer mehr oder weniger frei gestaltet werden können, besteht bei dieser Rechensystematik die Gefahr, dass es zu Verzerrungen kommt.<sup>19)</sup> Daraus folgt, dass sich die Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Produkt und Kosten nicht exakt feststellen lässt.

Eine Alternative stellt die Teilkostenrechnung dar. Aufgrund der Erkenntnis, dass die fixen Kosten unabhängig von der Beschäftigung anfallen, werden sie bei der Teilkostenrechnung nicht berücksichtigt und nur die variablen Kosten vom Umsatz (Erlös) abgezogen. Die so ermittelte Erfolgsgröße wird als Deckungsbeitrag (Deckungsbeitragsrechnung) bezeichnet.<sup>20)</sup>

## E. Ermittlung des Verletzergewinns

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht besteht der ökonomische Vorteil, den der Verletzer durch sein rechtswidriges Verhalten erlangt, aus zwei Komponenten: (i) Der erzielte Umsatz trägt dazu bei, dass ein „Gewinn“ erwirtschaftet wird, und (ii) hilft, die anteiligen Fixkosten abzudecken; also jene Kosten, die der Verletzer auch ohne die Rechtsverletzung hätte tragen müssen.

Würde man dem Verletzer nun gestatten, sämtliche Kosten (variable und anteilige fixe Kosten) bei der Berechnung des Verletzergewinns von seinem Umsatz abzuziehen, dann führte dies zu dem Ergebnis, dass nur ein Teil des tatsächlich erlangten Nutzens abgeschöpft wird. Denn selbst wenn der Verletzer keinen „Gewinn“ mit dem rechtswidrigen Produkt erwirtschaftet, verbleibt ihm ein Beitrag zur Abdeckung seiner fixen Kosten und damit ein geldwerter Vorteil aus der Rechtsverletzung. Aus diesen Überlegungen folgt, dass sich die Vollkostenrechnung zur Ermittlung des Verletzergewinns nicht eignet, da sie keine vollständige Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils beim Verletzer gewährleistet.

Um der Ausgleichs- und Präventionsfunktion des Gewinnabschöpfungsanspruchs Rechnung zu tragen,

ist der Verletzer Gewinn daher unter Anwendung der Teilkostenrechnungsmethode nach folgender Formel zu berechnen: Umsatz (Erlös) abzüglich variabler Kosten. Einschränkungen von dieser Grundformel ergeben sich nur in jenen Fällen, in denen der Verletzer nachweisen kann, dass bestimmte (fixe) Kosten unmittelbar durch den Rechtsverstoß bedingt waren<sup>21)</sup> oder er eigene Leistungen (zB eigene Marketingaktivitäten) zur Umsatzsteigerung erbracht hat.

Dieses Ergebnis lässt sich auch aus bereicherungsrechtlicher Sicht stützen: Geht man davon aus, dass der Rechteinhaber die Produkte im eigenen Betrieb mit identer Kostenstruktur hergestellt hätte, dann wäre ihm – ebenso wie dem Verletzer – ein erwirtschafteter Deckungsbeitrag zur Abdeckung seiner anteiligen Fixkosten zugute gekommen, womit er seinen Unternehmensgewinn entsprechend hätte steigern können. Dieser Nutzen wird dem Rechteinhaber vorenthalten, wenn man bei der Berechnung des Verletzergewinns den Abzug der anteiligen Fixkosten zulässt.

Von großer praktischer Bedeutung ist auch der Umstand, dass die Vollkostenrechnung dem Verletzer große Spielräume eröffnet, die es ihm erlauben, durch eine geschickte Wahl des Kostenverteilungsschlüssels die Kostenstruktur der rechtswidrigen Produkte so zu gestalten, dass kaum ein „Gewinn“ übrig bleibt. Dieses Vorgehen geht typischerweise zulasten des Rechteinhabers und kann in letzter Konsequenz dazu führen, dass der Rechteinhaber das rechtswidrige Handeln des Verletzers „subventioniert“. *Lehmann* veranschaulicht dieses Szenario durch folgendes Beispiel: Angenommen ein Unternehmen vertreibt nur Plagiate und muss nach sechs Monaten den gesamten Betrieb infolge von Unterlassungsurteilen umstellen: Könnten die Fixkosten im Rahmen der Vollkostenrechnung abgezogen werden, so hätte der Rechteinhaber dem Verletzer den Aufbau von dessen Unternehmen finanziert.<sup>22)</sup>

## F. Deutsche Rsp

Im Unterschied zu Österreich gibt es in Deutschland zahlreiche Entscheidungen zu diesem Themenkreis.

Hervorzuheben ist die viel zitierte Gemeinkostenanteil-E, in welcher der BGH die Grundprinzipien zur Berechnung des Verletzergewinns festlegt.<sup>23)</sup> Diesem Verfahren lag eine Geschmacksmusterverletzung zugrunde. Ein nicht berechtigter Unternehmer pro-

17) Eine Ausnahme stellen die sprungfixen Kosten dar: Das sind Kosten, die innerhalb eines bestimmten Kapazitätsbereichs gleich bleiben, bei Erreichen einer bestimmten Kapazitätsgrenze sprunghaft ansteigen, um dann wieder über einen gewissen Bereich gleich zu bleiben.

18) *Plötner/Sieben/Kummer*, Kosten- und Erlösrechnung<sup>2</sup> 16.

19) *Vgl Riebl*, Deckungsbeitragsrechnung<sup>3</sup> 12; *Riebl* in Handwörterbuch der Betriebswirtschaft<sup>4</sup> Spalte 1138; *Bogensberger/Messner/Zihr*, Kostenrechnung<sup>3</sup> 28.

20) *Bogensberger/Messner/Zihr*, Kostenrechnung<sup>3</sup> 86.

21) Bspw bestimmte sprungfixe Kosten, s oben FN 18.

22) *Lehmann*, Juristisch-Ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw des entgangenen Gewinns, Betriebs-Berater 1988/25, 1680 (1686).

23) BGH 2. 11. 2000, I ZR 246/98, *Gemeinkostenanteil*, GRUR 2001, 329.

duzierte Schmuckringe nach einem geschützten Geschmacksmuster und wurde zur Gewinnherausgabe verurteilt. Entgegen der E der Vorinstanzen kam der BGH zu dem Schluss, dass ein Abzug von Fixkosten, die auch ohne die Herstellung der rechtswidrigen Ware angefallen wären, nicht statthaft ist. In seiner Begründung führte der BGH aus, dass es nach dem Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns gerechtfertigt ist, von den erzielten Erlösen nur die variablen Kosten abzuziehen, da ein uneingeschränkter Abzug der fixen Kosten den aus der Rechtsverletzung stammenden Gewinn nicht vollständig abschöpfen würde.<sup>24)</sup>

In weiterer Folge bestätigte der BGH diese Grundprinzipien auch in Bezug auf Markenverletzungen<sup>25)</sup> und den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz.<sup>26)</sup>

## G. Schlussfolgerung

Aufgrund der fehlenden österreichischen Rsp ist die Forderung nach Herausgabe des Verletzergewinns für den Rechteinhaber aktuell mit Unsicherheiten verbunden. Gelangt man zur Ansicht, dass der Verletzergewinn mittels Teilkostenrechnung zu berechnen ist, kann dies für den Rechteinhaber eine vorteilhafte Alternative zur Lizenzanalogie darstellen, insb in Fällen, in denen

- das Risiko besteht, dass nur eine geringe Lizenzgebühr zugesprochen wird, weil bspw keine Vergleichswerte über marktübliche Lizenzgebühren vorliegen;
- das Verhalten des Verletzers vom Gericht als leicht fahrlässige Rechtsverletzung qualifiziert wurde, sodass nur ein (einfaches) angemessenes Entgelt iSd § 53 Abs 1 MSchG gefordert werden kann;
- es sich um Produkte handelt, bei denen sehr hohe Gewinnspannen erzielt werden (zB nachgeahmte Luxusartikel).

Die Informationen für die zahlenmäßige Angabe des Verletzergewinns kann der Rechteinhaber im Zuge der Rechnungslegung erlangen. Da die Rechnungslegung alle Auskünfte enthalten muss, um dem Rechte-

inhaber eine wirksame Rechtsverfolgung zu ermöglichen,<sup>27)</sup> ist die Vorlage der Deckungsbeitragsrechnung vom Umfang der Rechnungslegung umfasst.<sup>28)</sup> Anhand dieser Angaben kann der Rechteinhaber dann entscheiden, ob er die Herausgabe des Gewinns oder eine angemessene Lizenzgebühr fordert.

Auch aus verfahrensrechtlicher Sicht bringt die Forderung nach Gewinnabschöpfung einen Vorteil: Da allein auf die tatsächlichen Verhältnisse beim Verletzer abgestellt wird,<sup>29)</sup> muss der Rechteinhaber keine Tatsachen aus seinem Unternehmen mitteilen.

24) BGH 2. 11. 2000, I ZR 246/98, *Gemeinkostenanteil*, GRUR 2001, 329 (331).

25) BGH 6. 10. 2005, I ZR 322/02, *noblesse*, GRUR 2006, 419.

26) BHG 21. 9. 2006, I ZR 6/04, *Steckverbindergehäuse*, GRUR 2007, 43.

27) OGH 4 Ob 340, 341/80, *Dunlop*, ÖBI 1982, 24.

28) Da der Verletzer an seinen eigenen Informationen über Erlöse und Kosten „näher dran“ ist, ist es ihm auch zuzumuten, dieses Zahlenmaterial auf den Tisch zu legen. Er ist idS auch der „cheapest cost informer“, dh, er kann zu den geringsten Kosten diese Informationen beschaffen. Sollte ein Verletzer die Offenlegung der Deckungsbeitragsrechnung unter Berufung auf sein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis verweigern, besteht die Möglichkeit, die Unterlagen einem Wirtschaftsprüfer vorzulegen und diesen zu ermächtigen, über die Richtigkeit der Rechnung Auskunft zu geben (vgl BMJ 15725-Schied/83, MRA 1985 H1, 15).

29) *Krafter*, Patentrecht<sup>5</sup> 886.

### SCHLUSSSTRICH

*Entschließt sich ein Markeninhaber bei einem Eingriff in sein Markenrecht, die Herausgabe des Gewinns zu fordern, so sieht er sich mit der Unsicherheit konfrontiert, dass der Begriff des „Gewinns“ nicht eindeutig definiert ist. Zur Klärung ist die Auseinandersetzung mit betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungssystemen erforderlich, insb mit der Frage, ob die Vollkosten- oder Teilkostenrechnung zur Gewinnermittlung heranzuziehen ist. Um eine vollständige Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils beim Verletzer zu erreichen, muss der Verletzergewinn unter Anwendung der Teilkostenrechnungsmethode ermittelt werden.*