

Juli 2008

WETTBEWERBSRECHT

Umfang des Schadensersatzes bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen.

Die Parteien sind - hier verkürzt dargestellter Sachverhalt - Wettbewerber auf dem Gebiet der Kunststoff-Spritzgießtechnik. Der Beklagte war bei der Klägerin für die Konstruktion und Produktion von PET-Spritzwerkzeugen und Heißkanalsystemen zuständig. Nachdem die Klägerin das Arbeitsverhältnis mit dem Beklagten beendet hatte, gründete der Beklagte eine Gesellschaft, die die Anfertigung der Werkzeuge übernahm. Der Beklagte und dessen Gesellschaft wurden nach erfolgreicher Behauptung der Klägerin, der Beklagte habe bei seinem Ausscheiden Datensätze mit Konstruktionszeichnungen entwendet und für die Anfertigung von Werkzeugen übernommen, durch Teil- und Grundurteil rechtskräftig auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz verurteilt. Im nachfolgenden Betragsverfahren verlangte die Klägerin Schadensersatz in Höhe von etwas mehr als 7 Mio. EUR.

Der BGH stellt zu dieser Forderung zunächst fest, dass auch in den Fällen der Verletzung von Betriebsgeheimnissen der Schadensersatz auf dreifache Weise berechnet werden könne, nämlich entweder als Schadensersatz wegen entgangenem Gewinn, als Schadensersatz in Form einer angemessenen Lizenz oder als der in diesem Verfahren geltend gemachte Schadensersatz auf Herausgabe des Verletzergewinns.

Hier interessiert vor allem Frage, ob im Unterschied zu den Fällen der unlauteren Nachahmung eines schützenswerten Leistungserzeugnisses in den Fällen der Verwertung fremder Betriebsgeheimnisse auch dann der **gesamte** Verletzergewinn herauszugeben ist, wenn andere Ursachen für den Umfang des Verletzergewinns mit ursächlich gewesen sind. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist der Verletzergewinn grundsätzlich nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Hierzu ist jedoch zwischen den verschiedenen Arten der Rechtsverletzungen zu unterscheiden.

Bei der **unlauteren Nachahmung** eines schützenswerten Leistungserzeugnisses kommt es darauf an, ob beim Vertrieb der nachgeahmten Produkte die imitierte Gestaltung für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen ist oder ob und inwieweit andere Umstände eine wesentliche Rolle gespielt haben. Selbst bei einer identischen oder fast identischen Nachahmung eines Produkts kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der gesamte Gewinn allein durch das imitierte Aussehen und nicht auch durch andere wesentliche Umstände verursacht worden ist. So kann für die Entscheidung für den Kauf eines nachgeahmten Produkts beispielsweise auch der niedrige Preis oder die technische Funktionalität im Vordergrund stehen. Bei einer **Kennzeichenrechtsverletzung** beruht der geschäftliche Erfolg in vielen Fällen nicht ausschließlich oder überwiegend auf der Verwendung des fremden Kennzeichens, sondern auf anderen Umständen, z. B. Form, Preis etc.. Entsprechendes gilt für die Verletzung von Geschmacksmusterrechten, Urheberrechten und Patentrechten.

Anders liegt es bei einer **Verletzung von Betriebsgeheimnissen**. In höchstrichterlichen Entscheidungen ist wiederholt ausgesprochen worden, dass eine unter Verstoß § 17 UWG (= Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) erlangte Kenntnis von Betriebsgeheimnissen vom Verletzer **in keiner Weise** verwendet werden darf. Ergebnisse, die mittels solcher Kenntnisse erzielt werden, **sind von Anfang an** und - jedenfalls in der Regel - **dauerhaft** mit dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet. Das muss auch für solche Entwicklungen gelten, die **zwar nicht vollständig** auf den unlauter erlangten Kenntnissen beruhen, bei denen diese aber - entweder für eigenständige Entwicklungsgedanken des Verletzers oder neben diesen - in einer Weise mitursächlich geworden sind, die wirtschaftlich oder technisch **nicht als bedeutungslos** angesehen

werden können. Denn auch in diesen Fällen wird die unlauter erlangte Kenntnis zum Vorteil des Verletzers (mit-)verwendet, da er ohne sie, d.h. bei ausschließlich eigenständiger Entwicklung, entweder überhaupt nicht oder jedenfalls nur später und/oder mit größerem eigenen Aufwand zu gleichen Entwicklungsergebnissen hätte gelangen können wie unter Zuhilfenahme der mit dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behafteten Kenntnisse.

Bei einer Verletzung von Betriebsgeheimnissen ist deshalb **grundsätzlich der gesamte** unter Einsatz des geheimen Know-hows erzielte **Gewinn** herauszugeben. Der Verletzer von Betriebsgeheimnissen trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Ergebnisse der verwendeten Betriebsgeheimnisse nur zu einem bestimmten Teil auf deren Verwendung beruht, zum anderen Teil aber auf eigenen Plänen, Zeichnungen etc. (BGH, Beschluss vom 19. 03. 2008 – I ZR 225/06).

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de