

# GRUR

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Zeitschrift  
der Deutschen  
Vereinigung für  
gewerblichen  
Rechtsschutz  
und Urheberrecht

[www.grur.de](http://www.grur.de)  
[www.grur.beck.de](http://www.grur.beck.de)

Sonderdruck aus Heft 12/2012

*Christoph Binder*

**Die Zukunftsfähigkeit  
der markenrechtlichen  
Lizenzanalogie**

Verlag C.H.Beck München und Frankfurt a. M.

# IMPRESSUM

ISSN 0016-9420

## GRUR

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

**Schriftleitung** (Verantwortlich für den Inhalt): Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs (Rechtsprechung/Aktuelle Berichte/Mitteilungen), Georg-Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf, Telefon: (02 11) 60 05 55 64, Telefax: (02 11) 60 05 55 60, E-Mail: r.jacobs@heuking.de; Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Mes (Aufsätze/Buchbesprechungen), Georg-Glock-Straße 3, 40474 Düsseldorf, Telefon: (02 11) 44 03 37-0, Telefax: (02 11) 4 37 07 07, E-Mail: info@krieger-mes.de

**Verlagsredaktion:** Rechtsanwältin Birgit Rhaese (Redaktionsleitung, verantwortlich für den Textteil); Rechtsanwältin Melanie Martin-Jebali und Rechtsanwalt Hilmar Wendling, Beethovenstraße 7 b, 60325 Frankfurt a. M., Telefon: (0 69) 75 60 91-79, -33, Telefax: (0 69) 75 60 91-49. E-Mail: grur@beck-frankfurt.de; Internet: www.grur.beck.de

**GRUR-Geschäftsstelle:** Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Telefon (02 21) 6 50 65-150, E-Mail: office@grur.de; Internet: www.grur.de

**Manuskripte:** Manuskripte sind per E-Mail an die Verlagsredaktion zu senden. Der Verlag haftet nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigelegt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Eingeschlossen sind insbesondere auch das Recht zur Herstellung elektronischer Versionen und zur Einspeicherung in Datenbanken sowie das Recht zu deren Vervielfältigung und Verbreitung online oder offline ohne zusätzliche Vergütung. Nach Ablauf eines Jahres kann der Autor anderen Verlagen eine einfache Abdruckgenehmigung erteilen; das Recht an der elektronischen Version verbleibt beim Verlag.

**Urheber- und Verlagsrechte:** Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprache, übertragen werden.

**Verlag:** Verlag C. H. Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 München, Telefon: (0 89) 3 81 89-0, Telefax: (0 89) 3 81 89-398, Postbank München: Nr. 6 229-8 02, BLZ 700 100 80.

**Anzeigenabteilung:** Verlag C. H. Beck, Anzeigenabteilung, Wilhelmstraße 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 München, Telefon: Susanne Raff (0 89) 3 81 89-601, Julie von Steuben (0 89) 3 81 89-608, Olaf Eschenfelder (0 89) 3 81 89-612, Telefax: (0 89) 3 81 89-589. Disposition: Herstellung Anzeigen, technische Daten, Telefon: (0 89) 3 81 89-598, Telefax: (0 89) 3 81 89-589, E-Mail: anzeigen@beck.de Verantwortlich für den Anzeigenteil: Fritz Lebherz.

**Erscheinungsweise:** Monatlich.

**Bezugspreise 2012:** Jährlich € 518,- (darin € 33,89 MwSt.); **Vorzugspreis** für GRUR-Mitglieder: Jährlich € 344,- (darin € 22,50 MwSt.). Kombisparpakete und weitere Sparpreise für GRUR-Mitglieder werden auf Anfrage von der GRUR-Geschäftsstelle und vom Verlag mitgeteilt. Einzelheft: € 48,- (darin € 3,14 MwSt.). Versandkosten jeweils zuzüglich. Die Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes. Das Ausbleiben einzelner Hefte kann nur innerhalb von 6 Wochen nach dem Erscheinungstermin reklamiert werden. Jahrestitelei und -register sind nur noch mit dem jeweiligen Heft lieferbar.

**Bestellungen** über jede Buchhandlung und beim Verlag.

**KundenServiceCenter:** Telefon: (0 89) 3 81 89-750, Telefax: (0 89) 3 81 89-358, E-Mail: bestellung@beck.de

**Abbestellungen** müssen 6 Wochen vor Jahresende erfolgen.

**Adressenänderungen:** Teilen Sie uns rechtzeitig eine Adressenänderung mit. Dabei geben Sie bitte neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse an. Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Postdienste-Datenschutzverordnung: Bei Anschriftenänderung des Bezieher kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeantrag gestellt ist. Hiergegen kann der Bezieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieses Heftes beim Verlag widersprechen.

**Druck:** NOMOS Druckhaus, In den Lissen 12, 76547 Sinzheim.

CHRISTOF BINDER\*

## Die Zukunftsfähigkeit der markenrechtlichen Lizenzanalogie

Mit dem Urteil „Messmer Tee II“ (GRUR 1966, 375) in 1966 hat der BGH die Lizenzanalogie als Methode der Schadensermittlung auch im Marken- und Kennzeichenrecht zugelassen. Das „BTK“-Urteil des BGH aus 2009 (GRUR 2010, 239) ist die jüngste höchstrichterliche Auseinandersetzung mit der Lizenzanalogie im Marken- und Kennzeichenrecht. Anhand dieses Urteils diskutiert der Beitrag den Status der Anwendung der Lizenzanalogie im Marken- und Kennzeichenrecht und fordert im Ergebnis gerade auch für diese fiktive Methode der Schadensermittlung einen stärkeren Fakten- und Empiriebezug in der Rechtsprechung und eine Ausweitung der zur Verfügung stehenden Bandbreite. Die Übertragung verkehrsüblicher Lizenzsätze auf nicht lizenzierte oder nicht lizenzierte Marken erfordert entsprechende Anpassungsmechanismen.

### I. Das „BTK“-Urteil

#### 1. Tenor

Im „BTK“-Urteil<sup>1</sup> ging es um Schadenersatz aus der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens im Transportgewerbe. Die Klägerin forderte einen Lizenzsatz von 4% auf die Verletzerumsätze als angemessen, jedenfalls aber einen Betrag von 448 000 Euro, der einem Lizenzsatz von 2% entsprechen würde. Die Beklagte erwiderte, dass angesichts der geringen Gewinne in der Transportbranche allenfalls ein Lizenzsatz von 0,3% angemessen sei. Außerdem dürften die Umsätze der Beklagten mit ausländischen Kunden nicht in die Bemessung der lizenzpflichtigen Verletzerumsätze einbezogen werden, so dass sich ein Schadenersatz von nur 23 000 Euro ergäbe. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis auf einen Lizenzsatz von 2% auf die Umsätze zuzüglich Verzinsung seit Beginn der Verletzungshandlungen entschieden, so dass die Klageforderung von 448 000 Euro auch ohne nähere Bezifferung des Zinsschadens erreicht sei. Auf Revision der Beklagten hat der BGH dieses Urteil aufgehoben und an das Berufungsgericht zurückgewiesen mit der Maßgabe, die Höhe des zugesprochenen Schadenersatzes zu reduzieren. Insbesondere seien zwei Faktoren zu berücksichtigen, die sich mindernd auf die angemessene Lizenzgebühr auswirkten. Zum ersten habe das Berufungsgericht nicht ausreichend berücksichtigt, dass bei einer durchschnittlichen Rendite in der Transportbranche von nur 1% vom Umsatz ein vernünftiger Lizenznehmer nicht einen Lizenzsatz von 2% akzeptiert hätte. Zum zweiten hätten vernünftige Vertragsparteien auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die für ausländische Kunden erbrachten Leistungen der Beklagten den territorialen Geltungsbereich des geschützten Zeichens nur teilweise betroffen hätten.

Im Ergebnis war der BGH in seiner Zurückverweisung bemüht, den vom Tatrichter zugesprochenen Schaden erheblich zu reduzieren, und zwar sowohl durch eine Senkung des Lizenzsatzes als auch durch eine Anpassung der Umsatzbasis.

#### 2. Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze

Seit etlichen Jahren beziehen sich Rechtsprechung und markenrechtliche Kommentare auf eine Bandbreite

marktüblicher Sätze für Marken- und Kennzeichenlizenzen zwischen 1% und 5% vom Umsatz<sup>2</sup>. So auch im „BTK“-Urteil, das insoweit die Vorgehensweise des Berufungsgerichts bestätigt:

„Dabei ist es unbedenklich, als Ausgangspunkt der Beurteilung die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze für die in Rede stehende Kennzeichenart heranzuziehen. Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat festgestellt, der übliche Rahmen für Kennzeichenlizenzen liege bei Umsatzlizenzen zwischen einem Prozent und fünf Prozent, wobei zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen kein Unterschied bestehe. ... ist die Heranziehung des für Marken üblichen Lizenzrahmens jedenfalls im Streitfall als Ausgangspunkt nicht zu beanstanden.“<sup>3</sup>

Die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze von 1% bis 5% ist Standard geworden. Aber woher kommt sie? Erstmals genannt wurde sie offensichtlich in der Erstauflage 1998 des Kommentars von *Ingerl/Rohnke*, die zunächst darauf hinweisen, dass die bis zu diesem Zeitpunkt in der Rechtsprechung gebilligten Lizenzsätze zwischen 0,33% und 1% kaum verlässliche Anhaltspunkte ergäben und überholt seien<sup>4</sup>. Im Ergebnis schließen sie:

„Der typische Bereich der heutigen Lizenzpraxis dürfte zwischen 1% und bis zu 5% anzusiedeln sein, höher nur bei sehr bekannten Marken mit überragender Bedeutung ...“.

Eine nähere empirische Begründung geben sie nicht.

In der Folge übernehmen andere Kommentatoren nach und nach diese Bandbreite, zunächst noch mit leicht abweichenden, später mit identischen Lizenzsätzen<sup>5</sup>. Soweit ersichtlich, stützen sich auch die Gerichte seit der Erstauflage des *Ingerl/Rohnke* 1998 weitgehend auf die Bandbreite 1% bis 5%. Allerdings findet sich auch in keiner der späteren Quellen irgendeine empirische Begründung der Bandbreite; alle Autoren und Entscheidungen zitieren sich insoweit nur gegenseitig.

Um dies klarzustellen: Die Bandbreite 1% bis 5% ist nicht per se falsch. Durch einschränkende Attribute wie „typisch“, „regelmäßig“, „häufig“ oder die Verwendung des Konjunktivs wird deutlich, dass die jeweiligen Autoren selbst davon ausgehen, dass es Ausnahmen von der Bandbreite gibt. Allerdings haben die Gerichte solche Ausnahmen in der Vergangenheit nur noch selten zugelassen<sup>6</sup>.

\* Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol., Reutlingen.

<sup>1</sup> BGH, GRUR 2010, 239 – BTK.

<sup>2</sup> Bei sehr prestigeträchtigen Zeichen könne der marktübliche Satz auch wesentlich höher liegen.

<sup>3</sup> BGH, GRUR 2010, 240 Rdnr. 25 – BTK.

<sup>4</sup> *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 1. Aufl. (1998), Vorb. §§ 14–19 Rdnr. 67.

<sup>5</sup> Z. B. *Ströbele/Hacker*, MarkenG, von 1%–3% (6. Aufl. [2000]) über 2%–4% (7. Aufl. [2003]) bis 1%–5% (10. Aufl. [2012]), § 14 Rdnr. 491. *Ekey/Klippel*, MarkenR, 2002, § 15 Rdnr. 99: 1%–5%; *Lange*, Marken- und KennzeichenR, 2006, Rdnr. 3223: 1%–5%. *Hirsch*, in: *Fezer*, Hdb. Markenpraxis, 2007, Bd. 1, MarkenverfahrensR, 4. Teil Rdnr. 616: 1%–5%; *Fezer*, MarkenR, 4. Aufl. (2009), § 14 Rdnr. 1030: 2%–5%.

<sup>6</sup> Die in diesem Zusammenhang oft zit. Urteile „Catwalk (Baume & Mercier)“ mit 12,5% (BGH, GRUR 2006, 146) und „Tchibo Rolex II“ mit 12,5% (BGH, GRUR 1993, 56) beziehen sich nicht auf Marken-, sondern auf Geschmacksmusterverletzungen. Auch das „Mercedes“-Urteil (LG Düsseldorf, Mitt 2002, 89 = BeckRS 2004, 11251 – Mercedes Autofußmatten) „landet“ unter Berufung auf die Bandbreite am Ende exakt auf der Obergrenze 5,0%. Ausnahmen sind insofern die Urteile „Meißner Dekor“ mit 10% (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 211) und „Interconnect“ mit 0,25% (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27. 4. 2010 – I-20 U 62/09, BeckRS 2012, 16805).

Erst die „BTK“-Entscheidung des *BGH* beinhaltet mit dem Kriterium der branchenüblichen Umsatzrendite einen Hinweis an die Tatrichter, die Bandbreite im begründeten Einzelfall auch (nach unten) zu verlassen.

Empirisch betrachtet ist die Bandbreite 1% bis 5% viel zu eng. Am Lizenzmarkt lassen sich tatsächlich Lizenzsätze für Marken von nahe Null bis 20% vom Umsatz und damit in einer deutlich weiteren Bandbreite nachweisen. Je nach Quelle ergeben sich folgende Häufigkeitsverteilungen von Lizenzraten<sup>7</sup>:

Lizenzraten für Marken	RoyaltyStat <sup>8</sup>	Binder <sup>9</sup>
Durchschnittlicher Satz	5,8%	6,6%
Unteres Quintil	0% – <2%	0% – <4%
Zweites Quintil	2% – 4,5%	4% – 5%
Mittleres Quintil	>4,5% – 5,5%	>5% – 7%
Viertes Quintil	>5,5% – 7,5%	>7% – 9%
Oberes Quintil	>7,5%	>9%
Anteil Sätze unterhalb 1%	4,5%	1%
Anteil Sätze oberhalb 5%	60%	58%

Die Auswertungen zeigen, dass die Bandbreite 1% bis 5% empirisch nicht begründbar ist. Mehr als 60% der empirischen Lizenzsätze liegen außerhalb der juristischen Bandbreite, die meisten davon darüber. Auch der durchschnittliche Lizenzsatz liegt bereits deutlich über der Obergrenze von 5%. Wohlgemerkt: Diese Sätze gelten für tatsächlich (und nicht fiktiv) lizenzierte Marken. Ob und inwieweit diese auch für nicht lizenzierende und nicht lizenzierbare Marken übertragbar sind, ist damit noch keineswegs gesagt. Vieles spricht dafür, dass der effektive Lizenzwert der überwiegenden Mehrzahl aller Marken nahe Null, auf jeden Fall unter dem 1%-Lizenzsatz liegt. Die meisten Marken sind nämlich für eine Lizenznahme schlicht uninteressant und würden – auch wenn sie wollten – am Markt keine Lizenznehmer finden, auch nicht „royalty free“.

### 3. Kriterien für die Lizenzhöhe

Zur Frage der Faktoren, die bei der Höhe des Lizenzsatzes im Einzelfall zu berücksichtigen sind, heißt es im „BTK“-Urteil<sup>10</sup>:

„Bei Kennzeichen spielen als wertbildender Faktor der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem kommt es auf das Maß der Verwechslungsgefahr an.“

Der *BGH* zitiert dabei das Urteil „Messmer Tee II“, in dem es dazu bereits heißt:

„Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Verkehrswert des verletzten Ausschlussrechts, bei Warenzeichen daher nach dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des Zeichens; ferner kommt es auf das Maß der Verwechslungsgefahr und der Warennähe an.“<sup>11</sup>

Im Kern geht es also um drei Kriterien: (a) Bekanntheitsgrad, (b) Ruf und (c) Verwechslungsgefahr. Weitere Hinweise, wie diese Kriterien konkret zu messen und im Einzelfall zu bewerten sind, finden sich auch nach 43 Jahren seit „Messmer Tee II“ weder in der Rechtsprechung noch in den markenrechtlichen Kommentaren. Hier besteht dringender Nachholbedarf, wie auch jüngst *Michae-*

*li* und *Kettler* zu Recht feststellen und eine Reihe weitere Kriterien vorschlagen<sup>12</sup>.

Die Probleme der Gerichte beim Umgang mit den bislang üblichen Kriterien sind nicht zu übersehen. In der „BTK“-Entscheidung heißt es zu den Kriterien Bekanntheitsgrad und Ruf:

„Bei der Feststellung des Verkehrswerts des verletzten Kennzeichenrechts hat das Berufungsgericht zutreffend berücksichtigt, dass das Unternehmenskennzeichen ‚BTK‘ von der Klägerin seit mehreren Jahrzehnten unter Erzielung beträchtlicher Umsätze benutzt wurde.“<sup>13</sup>

Über den Bekanntheitsgrad als Kriterium wird nichts näher ausgeführt.

Gemäß öffentlich zugänglicher Information hat das klagende Unternehmen BTK in 2006 einen Umsatz von 32 Mio. Euro erzielt. Dies mag zunächst „beträchtlich“ erscheinen, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als eine sehr relative Sichtweise. 32 Mio. Euro sind für einen Handwerksbetrieb relativ viel, für ein Automobilunternehmen dagegen relativ wenig.

Allein in Deutschland gab es 2006 über 42 000 Unternehmen des erlaubnispflichtigen gewerblichen Güterkraftverkehrs sowie eine Flotte von 165 000 LKW, 150 000 Sattelzugmaschinen und 325 000 Anhänger. Der Umsatz im nationalen Straßengütertransport lag bei 67 Mrd. Euro. Demgegenüber steht die Klägerin BTK mit einer Flotte von 20 eigenen Fahrzeugen, also einem verschwindend kleinen Marktanteil bei erdrückender Konkurrenz. Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten hat das Kennzeichen BTK realistischere keine ausreichende Stärke im Wettbewerb, die für eine Lizenzierung erforderlich wäre<sup>14</sup>. Ein potenzieller Lizenznehmer würde entweder ein anderes (bedeutenderes) Zeichen mit höherem Nutzen lizenzieren wollen oder alternativ zu wesentlich geringeren Kosten ein eigenes Zeichen anmelden und benutzen. Der Leser mag sich selbst kritisch prüfen, an wieviele und welche Transportunternehmen er sich nach einer Stunde Autobahnfahrt noch erinnert.

Das zweite Kriterium „Ruf“ ist noch weniger greifbar als „Bekanntheit“. Im Fall „Meissner Dekor“ ist von der „Ausnutzung des guten Rufes der Klägerin“ die Rede<sup>15</sup>. Das verletzte Zeichen „Mercedes“ ist eine weltberühmte Marke und genießt einen „überragenden Ruf“<sup>16</sup>. Erzeugnisse der Marke Rolex haben „beachtlichen Ruf und Prestigewert“<sup>17</sup>. Verschiedentlich wird der gute Ruf gleichgesetzt mit einem hochwertigen Image, einem Qua-

<sup>7</sup> Das deutschsprachige Standardwerk für Lizenzsätze hilft bei Markenlizenzen nicht wesentlich weiter. Vgl. *Groß/Rohrer*, Lizenzgebühren, 3. Aufl. (2012).

<sup>8</sup> RoyaltyStat LLC, Datenbank der bei der SEC registrierten Lizenzvereinbarungen, Std. 1.9. 2009. Ausgewertet wurden 711 reine Markenlizenzvereinbarungen mit umsatzbezogener Lizenzrate.

<sup>9</sup> *Binder*, Marke41 (H. 5) 2011, 26.

<sup>10</sup> *BGH*, GRUR 2010, 241 Rdnr. 25 – BTK.

<sup>11</sup> *BGH*, GRUR 1966, 378 – Messmer Tee II.

<sup>12</sup> *Michaeli/Kettler*, MarkenR 2010, 413, und *diess.*, MarkenR 2010, 462. Ihrem Plädoyer, bei der Bestimmung des Lizenzsatzes keine juristische, sondern eine wirtschaftlich-kaufmännische Sichtweise unter Kosten-Nutzen-Risiko-Aspekten einzunehmen, kommen sie selbst aber auch nur zum Teil nach.

<sup>13</sup> *BGH*, GRUR 2010, 241 Rdnr. 27 – BTK.

<sup>14</sup> Zur Klarstellung: Es geht dabei ja nur um den Wert des Zeichens, nicht der Marktposition an sich. Die zugehörigen Kundenbeziehungen, Kundenverträge und Streckennetze hätten sicher einen wesentlich höheren Wert.

<sup>15</sup> *BGH*, GRUR 2002, 618 – Meißner Dekor.

<sup>16</sup> *LG Düsseldorf*, Mitt 2002, 89 = BeckRS 2004, 11251 – Mercedes Autofußmatten.

<sup>17</sup> *BGH*, GRUR 1985, 878 – Tchibo-Rolex.

litätsversprechen und/oder dem Prestige einer Marke. Was dies allerdings konkret sein soll, bleibt in der Rechtsprechung völlig offen. Weiterführende Hinweise, wie der Ruf nachzuweisen und zu messen ist, finden sich weder in Rechtsprechung noch in Kommentaren.

Auch die „BTK“-Entscheidung sagt zum Ruf nichts. Dies ist hier nicht weiter überraschend. Transportdienstleistungen werden entweder per Ausschreibung in Langfristkontrakten oder kurzfristig auf Terminbörsen oder Spotmärkten vergeben. Möglichkeiten zur Leistungs- und Preisdifferenzierung sind sehr begrenzt; Ladungsraum ist eine kaum differenzierbare Massenware. Die Klägerin BTK bietet Leistungen an, die viele andere Anbieter in exakt gleicher Form ebenfalls anbieten. Ein besonderer Ruf dürfte daher beim Kennzeichen BTK nicht vorliegen. In anderen Urteilen bleiben wesentliche Fragen zum Ruf der verletzten Zeichen offen. Trotz ihres „überragenden Rufs“ wird der verletzten Marke Mercedes ein Lizenzsatz von nur 5% zugesprochen<sup>18</sup>. Dies erscheint auch ohne spezielles Fachwissen (zu) niedrig<sup>19</sup>. Den verletzten Uhrenmarken Rolex und Baume & Mercier wird jeweils ein Lizenzsatz von 12,5% zugesprochen<sup>20</sup>, obwohl Rolex mit einem mehr als doppelt so hohen Durchschnittspreis pro Uhr und etwa fünf mal mehr verkauften Uhren nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich prestigeträchtiger ist als Baume & Mercier.

Die beiden Kriterien Bekanntheit und Ruf werden bislang also nur pauschal und wenig differenziert eingesetzt. Auch hier zeigt sich wieder die Gefahr der Bandbreite. Sie suggeriert Schätzsicherheit und verhindert, dass weitere Kriterien fundiert in die Schätzung einfließen. Dagegen wird das dritte Kriterium, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr und Warennähe, wohl am intensivsten zur Bemessung des Lizenzsatzes herangezogen, weil gerade darüber im Grundverfahren ausführlich gestritten wird und dort getroffene Festlegungen in der Regel im Höheverfahren auch nicht mehr zu Diskussion stehen.

In „BTK“ heißt es dazu:

„Dem Umstand, dass die Beklagten das Unternehmenskennzeichen (BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH) nicht durch ein identisches Zeichen verletzt haben, hat das Berufungsgericht zu Recht keine den Lizenzsatz reduzierende Bedeutung beigemessen. Die gegenüber dem Bestandteil ‚BTK‘ weiteren Zeichenbestandteile ‚Spedition GmbH‘ und ‚Spedition‘ sind rein beschreibend und ändern an der hochgradigen Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nichts.“<sup>21</sup>

Dem ist soweit zuzustimmen, insbesondere auch weil die grafische Verwendung der Zeichen typografisch und farblich sehr ähnlich war und insoweit keine andere Schlussfolgerung als eine hochgradige Ähnlichkeit zulässt (s. Fotos).

**BTK** **BTK** **BTK**

TRANSPORTLOGISTIK



Generell ist bei der Beurteilung der Zeichenidentität bzw. Zeichennähe im Höheverfahren jedoch Vorsicht geboten. Das in der juristischen Befassung übliche Kriterium der „Ähnlichkeit in bildlicher Hinsicht“ darf sich nicht nur auf den textlichen Teil der Marke beschränken, sondern muss den kompletten visuellen (grafischen) Auftritt der Marke einbeziehen (brand identity). Aus einer typografischen Identität kann visuell sehr schnell eine totale Unähnlichkeit resultieren (s. u. IV 3 a).

Beim Kriterium „Zeichennähe“ bzw. „Zeichenähnlichkeit“ tritt ein spezifischer Aspekt der Lizenzierung von Marken zu Tage. Patent- und Urheberrecht kennen in Bezug auf Verletzungshandlungen im Prinzip nur die Raubkopie, d. h. die unerlaubte Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts in praktisch identischer (oder äquivalenter) Form. Für genau diese Verletzungshandlungen wurde die Lizenzanalogie ursprünglich auch entwickelt. Auch das Markenrecht kennt Raubkopien bzw. die sklavische Nachahmung des Zeichens in identischer Form. Darüber hinaus – und darin besteht der wesentliche Unterschied – gibt es im Markenrecht jedoch auch einen ausgeprägten Bereich von Verletzungshandlungen im Bereich der Ähnlichkeit und der bloßen Verwechslungsgefahr. Für diesen Ähnlichkeitsbereich gibt es am Markt jedoch keine Lizenzen<sup>22</sup>, da sowohl Lizenznehmer als auch Lizenzgeber gerade durch strikte Einhaltung der Markenidentität sicherstellen wollen, es handele sich bei den Lizenzprodukten um integrale Bestandteile der Marke mit identischer Herkunft und Qualität; nur unter dieser Voraussetzung profitieren beide Partner gegenseitig. Eine Markenlizenz im Ähnlichkeitsbereich ist für beide Seiten praktisch wertlos. Ohne Markenidentität, also bei bloßer Ähnlichkeit, würde man in der Praxis stattdessen eine Duldungslizenz oder auch Abgrenzungsvereinbarung treffen<sup>23</sup>, deren Preis mit umsatzabhängigen Lizenzraten nichts zu tun hat und meist mit pauschalen Einmalzahlungen im vierstelligen und fünfstelligen Bereich vereinbart wird.

In Bezug auf die Warennähe lag im „BTK“-Fall Identität vor; beide Parteien nutzten das Zeichen im Bereich Straßentransporte. Generell kann die Warennähe für die Beurteilung jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Markenlizenzen werden ja gerade auch in weiter entfernte Warenbereiche vergeben, in denen der Lizenzgeber selbst nicht tätig werden will. Auf Grund der heute üblichen Dachmarkenkonzepte ist der beteiligte Verkehr auch daran gewöhnt, dass unter einer Marke eine Vielzahl unterschiedlicher Waren bzw. Leistungen angeboten werden. Ein Abschlag auf die Lizenzgebühr wegen fehlender Warennähe wäre daher unangemessen.

#### 4. Branchenübliche Umsatzrendite

Bereits seit den frühen Anwendungen der Lizenzanalogie im Markenrecht spielt die Branchenüblichkeit eine ent-

<sup>18</sup> LG Düsseldorf, Mitt 2002, 89 = BeckRS 2004, 11251 – Mercedes Autofußmatten.

<sup>19</sup> Ähnl. auch Hacker, in: Ströbele/Hacker, 10. Aufl. (2012), § 14 Rdnr. 491.

<sup>20</sup> BGH, GRUR 1993, 56 – Tchibo-Rolox II; GRUR 2006, 146 – Catwalk. In beiden Fällen handelt es sich aber um die Verletzung eines Geschmacksmusters.

<sup>21</sup> BGH, GRUR 2010, 241 Rdnr. 27 – BTK.

<sup>22</sup> Vgl. z. B. Hacker, in: Ströbele/Hacker (o. Fußn. 19), § 30 Rdnrn. 4 f., die ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Lizenzgeber vertraglich die exakte Form der vom Nehmer zu benutzenden Marke festlegen soll.

<sup>23</sup> Ähnl. Michaeli/Kettler, MarkenR 2010, 413 (415).

scheidende Rolle bei der Bemessung des angemessenen Lizenzsatzes<sup>24</sup>.

„Die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr bestimmt sich unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls vor allem nach den verkehrüblichen Lizenzsätzen in der entsprechenden Branche.“<sup>25</sup>

Dem liegt die im Immaterialgüterrecht weit verbreitete Annahme zu Grunde, es gäbe so etwas wie branchenübliche Lizenzsätze. Im „BTK“-Urteil hat der *BGH* zuletzt diese Sichtweise noch deutlich erweitert:

„In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Umsatzrendite regelmäßig einzubeziehen.“<sup>26</sup>

Und weiter:

„Die branchenübliche Umsatzrendite hat deshalb Einfluss auf den objektiven Wert der Nutzungsberechtigung.“<sup>27</sup>

Die Branche des Verletzers rückt damit in den Vordergrund; der eigentliche Lizenzwert der verletzten Marke wie auch die spezifische Situation des Verletzers verlieren als Kriterien an Bedeutung<sup>28</sup>.

Auch die Branchenabhängigkeit des angemessenen Lizenzsatzes ist empirisch nirgendwo nachgewiesen und auch nicht nachweisbar. Es mag sein, dass die durchschnittlichen Lizenzsätze sich je nach Branche unterscheiden. Dazu sind jedoch zwei Anmerkungen zu machen. Erstens sind die Branchenunterschiede in der Praxis wesentlich geringer als gemeinhin vermutet. Und zweitens muss man die Frage stellen, ob solche Unterschiede an der Branche selbst und ihren spezifischen Rahmenbedingungen liegen oder nicht vielmehr an der Auswahl der Lizenzmarken, die in eine bestimmte Branche hineinlizenzieren, und ihrer Lizenzsätze.

In der Realität findet sich auch innerhalb von Branchen fast die gesamte Bandbreite an Lizenzsätzen. Dazu nur zwei (veröffentlichte) Beispiele.

Das Unternehmen Fossil Inc., ein weltweit tätiger Anbieter von Modeuhren und -schmuck unter Eigenmarken und Lizenzmarken, ist ein namhafter Lizenznehmer in diesem Bereich. Für die zahlreichen Lizenzmarken zahlt Fossil Inc. jährlich 160 Mio. US-Dollar an Lizenzgebühren; die Bandbreite der Lizenzsätze reicht von 4% bis 20% vom Nettoumsatz<sup>29</sup>. Das Unternehmen G III Apparel Group Ltd. ist spezialisiert auf Bekleidung (Damenbekleidung, Mäntel/Jacken und Sportswear). Für seine zahlreichen Markenlizenzen in diesem Bereich zahlt das Unternehmen jährlich 57 Mio. US-Dollar an Lizenzgebühren; die Bandbreite der Lizenzsätze reicht dabei von 3% bis 15% vom Nettoumsatz<sup>30</sup>.

In diesen beiden Beispielen findet sich eine sehr große Bandbreite nicht nur innerhalb einer Branche, sondern sogar innerhalb eines einzelnen Unternehmens.

Auch aus der umgekehrten Sichtweise der Lizenzgeber lassen sich Branchenunterschiede kaum bestätigen. Die Bandbreite der Lizenzsätze liegt bei Lizenzmarken, die mehrere/viele Lizenzen in sehr unterschiedlichen Branchen vergeben haben, in der Regel bei weniger als zwei Prozentpunkten. Manche Lizenzgeber nehmen sogar immer den gleichen Lizenzsatz<sup>31</sup>. Dies wäre nicht so, wenn der vermutete Branchenbezug der Lizenzsätze zutreffend wäre. Man muss also zur Kenntnis nehmen, dass branchenübliche Lizenzsätze nicht existieren<sup>32</sup>. Stattdessen hängt der Lizenzwert einer Marke wesentlich von anderen Faktoren ab.

## 5. Umsatzbasis und Umsatzhöhe

Der *BGH* trifft in der „BTK“-Entscheidung einige Feststellungen zur Umsatzbasis. So verneint er, dass bei der Schadensberechnung der Teil des Umsatzes außer Betracht bleiben müsse, der bereits vor der Verletzungshandlung mit Altkunden getätigt wurde<sup>33</sup>. Auch wenn die dafür angegebene Begründung – die unter Kausalitätsaspekten nicht praktikable Aufteilung der Umsätze – nachvollziehbar ist, bleiben dennoch Fragen offen. Markenlizenzverhältnisse am freien Markt starten üblicherweise bei einem Umsatz von Null, d. h. der Lizenznehmer führt die unter der Lizenzmarke entwickelten Produkte neu am Markt ein (s. u. IV 2 b).

Weiterhin geht der *BGH* in der „BTK“-Entscheidung auf Umsätze ein, die der Verletzer mit ausländischen Kunden, aber mit Absende- oder Empfangsort Deutschland getätigt hat. Dies sind immerhin 66% der Verletzerumsätze. Im Ergebnis kommt der *BGH* mangels gegenteiliger Darlegungen der Beklagten zunächst zum Schluss, dass die in Deutschland ansässige Beklagte ihren ausländischen Kunden ihre Leistungen von Deutschland aus angeboten und in Rechnung gestellt hat und damit ein geringer, aber ausreichender Inlandsbezug auch der Umsätze mit ausländischen Kunden vorlag<sup>34</sup>. Allerdings führt der *BGH* in seinen bislang kaum beachteten, aber gleichwohl weitreichenden Schlussfolgerungen an das Berufungsgericht dazu weiter aus, dass vernünftige Lizenzvertragsparteien dem geringen Inlandsbezug der Auslandsumsätze bei der Bemessung der Lizenzvergütung entsprechend Rechnung getragen hätten<sup>35</sup>. Damit mindern laut *BGH* die Umsätze mit nur geringem Inlandsbezug zwar nicht die Umsatzbasis, aber den angemessenen Lizenzsatz. Mit anderen Worten: Es gibt laut *BGH* durchaus unterschiedlich zu behandelnde Kategorien von Verletzerumsätzen. Demnach sind Umsätze mit schwerwiegender Verletzung mit dem vollen Lizenzsatz zu belegen, Umsätze mit nur leichter Verletzung mit einem geminderten Satz.

Im Grundsatz ist dem *BGH* darin zuzustimmen. Eine solche Kategorisierung von Umsätzen ist auch in echten Lizenzverhältnissen durchaus üblich – nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. So werden in der Praxis differenzierte Lizenzsätze vereinbart z. B. für unterschiedliche Ab-

<sup>24</sup> So bereits in *BGH*, GRUR 1973, 376 – Miss Petite: „... als ob sie dem Beklagten gegen das dafür in der Textilbranche übliche Entgelt die Lizenz zum Gebrauch der verwechslungsfähigen Firma erteilt habe“.

<sup>25</sup> Fezer (o. Fußn. 5), § 14 Rdnr. 1030.

<sup>26</sup> *BGH*, GRUR 2010, 239 – BTK.

<sup>27</sup> *BGH*, GRUR 2010, 243 Rdnr. 49 – BTK.

<sup>28</sup> Die Folgen dieses Leitsatzes wurden in der Literatur bereits ausf. diskutiert und kritisiert. Vgl. *Maaßen/Schöne*, GRUR-Prax 2010, 97.

<sup>29</sup> Fossil Inc., 10K (Annual Report) for the Period Ending 31. 12. 2011. Lizenzen u. a. von Adidas, Burberry, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Marc by Marc Jacobs, MICHAEL Michael Kors, plus diverse Teams aus der NFL, MLB und NCAA.

<sup>30</sup> G III Apparel Group Ltd., 10K (Annual Report) for the Period Ending 31. 1. 2011. Lizenzen u. a. von Calvin Klein, Guess?, Kenneth Cole, Cole Haan, Tommy Hilfiger, Levi's, Dockers, Jessica Simpson, Sean John, Jones New York, Nine West, Ellen Tracy; plus diverse Sportlizenzen von NFL, NBA, MLB, NHL sowie zahlreiche College-Lizenzen.

<sup>31</sup> EPM Communications/Raugust, Best Practices in Trademark Licensing, 2003, S. 17. Empirische Untersuchung von 37 Markeninhabern mit insgesamt über 800 Lizenznehmern.

<sup>32</sup> Im Übrigen ist diese Annahme des *BGH* auch kaum in Einklang zu bringen mit früheren höchstrichterlichen Feststellungen, dass es bei der Lizenzanalogie (im UrheberR) nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg der unrechtmäßigen Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts ankommen kann. *BVerfG*, NJW 2003, 1655 – Zündholzbriefchen II; *BGH*, GRUR 1990, 1008 – Lizenzanalogie.

<sup>33</sup> *BGH*, GRUR 2010, 242 Rdnr. 37 f. – BTK.

<sup>34</sup> *BGH*, GRUR 2010, 242 Rdnr. 44 – BTK.

<sup>35</sup> *BGH*, GRUR 2010, 243 Rdnr. 54 – BTK.

nehmergruppen und Vertriebskanäle, für unterschiedliche Zeiträume, für unterschiedliche Territorien, für unterschiedliche Umsatzhöhen, für unterschiedliche Produkte etc.

In diesem Zusammenhang sei schließlich noch auf die Sonderproblematik der Firmenlizenz hingewiesen, wie sie auch im „BTK“-Fall vorliegt. In solchen Fällen erzielt der Lizenznehmer seine gesamten Unternehmensumsätze unter einer einzigen (Firmen-)Lizenz. Vom Abschluss solcher Firmen-Lizenzen raten jedoch nicht nur alle einschlägigen Mustervertrags-Handbücher den Lizenzgebern ausdrücklich ab<sup>36</sup>. Auch aus der Sicht der Lizenznehmer sind solche Lizenzverhältnisse schon unter Risiko- und Abhängigkeitsaspekten sehr untypisch. Kein vernünftiger Geschäftsführer würde den Fortbestand seines gesamten Unternehmens von der Existenz eines einzigen Lizenzvertrags abhängig machen. Eine Markenlizenz macht im empirischen Durchschnitt etwa 3% vom Umsatz des Lizenznehmers aus. Oberhalb von 15% Umsatzanteil wird das Risiko des Lizenznehmers wegen Geschäftsverlust aus Vertragsbeendigung bereits Existenz bedrohend. Insofern sind Firmenlizenzen – wenn überhaupt – allenfalls unter für den Lizenznehmer extrem vorteilhaften Konditionen (Preis, Laufzeit, Kündigungsmöglichkeiten) denkbar. Diese Marktgegebenheiten werden in der Lizenzanalogie jedoch regelmäßig übersehen. Im „BTK“-Fall wird – wie auch bei anderen Verletzungen von Dienstleistungsmarken und Kennzeichen – unterstellt, der komplette Firmenumsatz der Beklagten sei Verletzerumsatz und damit lizenzpflichtiger Umsatz. Dazu kommt, dass die Verletzerumsätze im Vergleich zum Eigenumsatz des Verletzten untypisch hoch sind. Dies mag zwar faktisch zutreffen, ist im fiktiven Lizenzverhältnis aber kaum denkbar. Ein vernünftig handelnder Lizenznehmer würde eine solche Lizenzvereinbarung mit erheblichen Umsätzen nur zu einem erheblich reduzierten Lizenzpreis abschließen<sup>37</sup>, oder auch nur einen angemessenen Einmalbetrag als Duldungslizenz. Dies muss auch die Beurteilungsgrundlage für eine fiktive Lizenz sein.

## II. Markenwert und Lizenzwert

Bei der Bemessung des Schadenersatzes nach der Lizenzanalogie handelt es sich um eine Schätzung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Auf der Grundlage bisher angewandter Grundsätze und Kriterien kann – wie oben gezeigt – diese Schätzung zu erheblichen Schätzfehlern führen. Vergleichswerte, deren Vergleichbarkeit nicht nachweisbar ist, und Kriterien, die nicht quantifizierbar sind, sind nicht zielführend. Die Argumentation über den angemessenen Lizenzsatz sollte stattdessen über den Wert (Lizenzwert) der betroffenen Marke geführt werden.

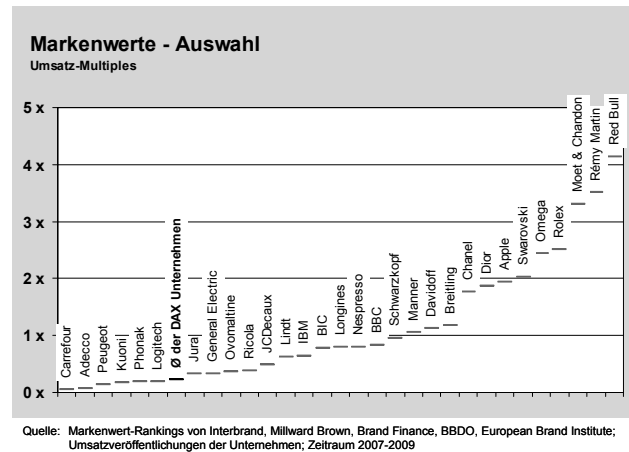
### 1. Empirische Markenwerte

Jede Marke hat einen ökonomischen Wert, der sich in Geldeinheiten ermitteln lässt. Auf Grund handels- und steuerrechtlicher Vorschriften ist die finanzielle Bewertung von Marken mittlerweile weit entwickelt und verbreitet<sup>38</sup>. An dieser Stelle einige Anmerkungen zu Größenordnungen monetärer Markenwerte.

Angenommen, eine bestimmte Marke erzielt einen Jahresumsatz von 100, wie hoch wäre dann ihr aktueller Markenwert, ausgedrückt als Umsatz-Multiple? Dies hängt natürlich von jeder einzelnen Marke ab. Nachfolgend eine Auswahl von Markenwerten, die in den Rankings der auf

Markenbewertung spezialisierten Unternehmen veröffentlicht wurden (s. Grafik).

- Die Bandbreite der Markenwerte der ausgewählten Marken reicht von Nahe Null für Carrefour bis zum 4-fachen des Jahresumsatzes für Red Bull.
- Der Durchschnittswert der Markenwerte der DAX-Unternehmen liegt beim 0,22-fachen des Jahresumsatzes.
- Interessant ist, dass auch Marken aus Branchen, denen normalerweise nur geringe Gewinnmargen und Markenprämien zugesprochen werden, sehr hohe Werte annehmen können (z. B. Nespresso, Manner und Red Bull für Lebensmittel und Apple bei Consumer Electronics).
- Auch Dienstleistungsmarken (nicht stoffliche Marken) können hohe Markenwerte aufweisen (z. B. BBC als Fernsehsender oder JCDecaux als weltweiter Anbieter von Außenreklame).
- Grundvoraussetzung, dass eine Marke überhaupt einen hohen Wert erreichen kann, ist immer ein besonderes (einzigartiges, überlegenes, innovatives) Produkt oder Konzept. Oft basiert dies auf geschützter Technologie oder Designs. Mit undifferenzierten me-too Angeboten lässt sich kaum Markenwert erzielen.
- Generell ist zu den Markenwert-Rankings zu sagen, dass hier entweder die wertvollsten Marken oder die Marken der größten Unternehmen bewertet werden. Es sind also ausschließlich starke Marken, deren Werte auf diese Weise publiziert werden. Schwache Marken sind gar nicht enthalten, so dass die Bandbreite nach unten (in der Grafik links) nicht einmal angedeutet wird.



Eine Auflistung nicht einzeln benannter Marken aus dem deutschsprachigen Raum ergibt Markenwerte zwischen 0,01x und 0,35x für Produktmarken und zwischen 0,02x und 0,1x für Dienstleistungsmarken<sup>39</sup>. Am unteren Ende

<sup>36</sup> Vgl. *Fammler*, Der Markenlizenzvertrag, 2. Aufl. (2007), S. 90 ff.; *Schulte-Beckhausen*, Markenlizenzverträge, 2002, Rdnrn. 173, 299–301; *Kahn*, Trademark License Agreements Line by Line, 2009, S. 23 f.; ICC, ICC Model International Trademark Licence, 2008, S. 20.

<sup>37</sup> Ähnl. auch *Hacker*, in: *Ströbele/Hacker* (o. Fußn. 19), § 14 Rdnr. 488.

<sup>38</sup> Entsprechend wurden auch Richtlinien und Standards zur Markenbewertung entwickelt. Vgl. z.B. IDW S 5 (Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte), DIN ISO 10668 (Anforderungen an die monetäre Markenbewertung), Markenverband/GEM (Zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung).

<sup>39</sup> *Reppenn/Weidenbiller*, Markenbewertung und Markenverwertung, 2. Aufl. (2005), S. 143 f. und 146 f. Die oben angegebene Bandbreite umfasst nur die die 20 benutzten Marken mit einem Umsatz über 1 Mio. Euro.

der Skala von Markenwerten liegen die Verkehrswerte unbenutzter Marken, die sich zwangsläufig nicht in Umsatz-Multiples ausdrücken lassen; innerhalb der Benutzungsschonfrist und je nach Umfang des Warenverzeichnisses liegen diese zwischen 2000 und 12 000 Euro<sup>40</sup>.

Man sieht an dieser Auflistung verschiedener Quellen, dass Marken Werte zwischen nahe Null und einem mehrfachen ihres Jahresumsatzes aufweisen können. Die Bandbreite ist insofern noch wesentlich größer als die Bandbreite der beobachtbaren Lizenzsätze für Marken. Sehr hochwertige bzw. prestigeträchtige Marken findet man in praktisch allen Branchen. Der untere Rand der Bandbreite ist empirisch kaum erforscht, weil für geringwertige Marken kaum Bewertungsanlässe bestehen. Dieser Bereich dürfte jedoch den Großteil aller Marken umfassen. Der These von *Michaeli/Kettler*, Dienstleistungsmarken würde ein von Grund auf geringerer Marktwert als Produkt- bzw. Warenmarken zukommen, ist im Prinzip zuzustimmen<sup>41</sup>. Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsmarken im Einzelfall durchaus sehr hochpreisig und prestigeträchtig sein können<sup>42</sup>.

**2. Lizenzwert**

Wenn man von Lizenzsätzen spricht, dann ist üblicherweise ein Lizenzsatz gemeint, wie er zwischen unabhängigen Parteien am freien Markt zu Stande kommt – nachfolgend als externer Lizenzsatz bezeichnet. Wie oben gezeigt, reicht die Bandbreite bei tatsächlich lizenzierten Marken von nahe Null bis 20% vom Lizenzumsatz, mit Mittelwerten bei etwa 6 bis 6,5%. Bei diesen Werten ist allerdings zu berücksichtigen, dass die wenigsten Marken überhaupt attraktiv und werthaltig genug für eine Lizenzvergabe sind<sup>43</sup>.

Vom externen Lizenzsatz zu unterscheiden ist der (hypothetische) interne Lizenzsatz, der sich ergeben würde, wenn der Markeninhaber die eigene Marke in einem Sale-und-lease-back-Modell auslagern bzw. verkaufen und an sich selbst zurücklizenzieren würde. Grundlage des internen Lizenzsatzes ist der Wert der Marke; die zukünftigen Lizenzzahlungen müssen diesen Wert im Zeitablauf refinanzieren bzw. amortisieren. Hoher Wert – hoher Lizenzsatz und umgekehrt.

Aus dem Markenwert lässt sich unter Anwendung steuerrechtlich anerkannter Grundsätze und Bewertungsfaktoren die angemessene (interne) Lizenzrate bestimmen, die der Markeninhaber für die Nutzung der Marke quasi an sich selbst zu zahlen hätte<sup>44</sup>. Sie liegt – je nach Bewertungsparametern<sup>45</sup> – bei circa 10% des relativen Markenwerts (Umsatz-Multiple), mit einer Bandbreite zwischen 8% und 12%. Bei einem Markenwert von 0,1x aktuellem Umsatz läge die angemessene Lizenzrate zwischen 0,8% und 1,2% vom Umsatz, bei einem Markenwert von 0,3x Umsatz zwischen 2,4% und 3,6% vom Umsatz. Und: Marken mit einem Wert von 2,5x Umsatz (wie z. B. Rolex) rechtfertigen durchaus Lizenzraten von 20% und mehr. Generell ist davon auszugehen, dass der Großteil aller Marken einen Markenwert von deutlich unter 10% vom aktuellen Markenumsatz hat, und damit angemessene Lizenzsätze von 1% und weniger. Die meisten dieser Marken sind völlig unattraktiv für eine Lizenznahme – und auch für eine unrechtmäßige Nachahmung.

**3. Externer und interner Lizenzsatz**

Der interne Lizenzsatz ergibt sich finanzmathematisch aus dem Markenwert. Der externe Lizenzsatz dagegen

ergibt sich aus Verhandlungen mit unabhängigen Dritten am Markt. Leider sind externer und interner Lizenzsatz nicht identisch; vielmehr ist der externe Lizenzsatz in aller Regel wesentlich höher<sup>46</sup>. Dies bedeutet, dass externe Lizenznehmer offensichtlich einen höheren Lizenzpreis zu zahlen bereit sind, als die Marke intern wert wäre. So hat eine der in *Repenn/Weidenhiller*<sup>47</sup> bewerteten Marken aus dem Trendsportbereich einen Markenwert von 34% vom Umsatz. Der interne Lizenzsatz würde bei diesem Markenwert circa 3,5% betragen; der von dieser Marke tatsächlich mit externen Lizenznehmern erzielte Lizenzsatz liegt aber zwischen 7% und 8%. Andere Vergleiche lassen sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen<sup>48</sup>:

Marke	Markenwert % v. U.	Interner Lizenzsatz	Externer Lizenzsatz
Adidas	46%	~ 4,6%	Ø 8%
Boss	37%	~ 3,7%	Ø 9%
Puma	27%	~ 2,7%	Ø 7,5%

Offensichtlich ist der externe Lizenzsatz deutlich höher als der interne. Natürlich liegt bereits in der Ermittlung des Markenwerts eine gewisse Unschärfe<sup>49</sup>. Diese ist allerdings nicht groß genug, um den Unterschied zwischen externem und internem Lizenzsatz auch nur ansatzweise zu erklären. Dafür sind andere Ursachen maßgeblich, die auch für die schadenersatzrechtliche Betrachtung sehr wesentlich sind.

Der erste Grund sind Synergieeffekte<sup>50</sup>. Der Marken-Lizenznehmer zahlt die Lizenzgebühr eben nicht nur für das Benutzungsrecht, sondern auch für die Teilnahme am Gesamtsystem des Markeninhabers, d. h. an dessen zukünftigen Marketinginvestitionen, an gemeinsamen Vertriebsaktivitäten etc. Dieser „Windschatteneffekt“ erspart dem Markenlizenznehmer eigene Aufwendungen in beträchtlicher Höhe. Zwingende Voraussetzung dafür ist jedoch die – bei Markenlizenzen auch übliche – strikte Einhaltung der Brand Identity, d. h. die Nutzung der Marke im markenrechtlichen und im darüber hinausgehenden grafischen Identitätsbereich. Nur so ist gewährleistet, dass auch die Lizenzprodukte von den Abnehmern als zum Gesamtsystem der Marke zugehörig angesehen werden und dass Marketinginvestitionen des Li-

<sup>40</sup> Der Verkehrswert besteht im Wesentlichen aus den Eintragungskosten zzgl. einem Zeit-/Prioritätsfaktor. Vgl. *Repenn/Weidenhiller* (o. Fußn. 39), S. 147–149.

<sup>41</sup> *Michaeli/Kettler*, GRUR 2010, 307. Einen (nicht repräsentativen) Beleg für diese These liefern *Repenn/Weidenhiller* (o. Fußn. 39), S. 143 u. 146. Demnach liegt der durchschnittliche Markenwert der bewerteten Dienstleistungsmarken mit 0,06x nur etwa halb so hoch wie bei den Produktmarken mit 0,12 x.

<sup>42</sup> So gibt es z. B. Top-Berater, Luxushotels, Star-Architekten, Promi-Friseure, Sternrestauranten und natürlich auch Top-Kanzleien.

<sup>43</sup> Einen Eindruck, welche Marken lizenziert sind, bekommt man über die Auflistung der 125 weltgrößten Markenlizenzgeber. Die meisten europäischen Lizenzgeber fehlen in dieser Liste. <http://www.licensemag.com/licensemag/data/articlestandard/licensemag/162010/664897/article.pdf>.

<sup>44</sup> *Nestler*, BB 2008, 2004; *Smith*, Trademark Valuation, 1997, S. 173 f.

<sup>45</sup> Kapitalisierungszinssatz zwischen 8% und 12%, nachhaltiges Umsatzwachstum zwischen 0% und 3%.

<sup>46</sup> Dazu ausf. *Binder*, WPg 2010, 920.

<sup>47</sup> S. o. Fußn. 41.

<sup>48</sup> Quelle: Markenwert-Rankings, Geschäftsberichte.

<sup>49</sup> In der Markenbewertung ist die Lizenzanalogiemethode daher mit äußerster Vorsicht einzusetzen bzw. führt bei angemessenen externen Lizenzsätzen zu unangemessen hohen Markenwerten.

<sup>50</sup> *Binder*, WPg 2010, 920 (927 f.); *ders.*, Marke41 (H. 5) 2011, 26 (27).



zenzgebers ihre Wirkung auch für Lizenzprodukte entfalten<sup>51</sup>.

Der zweite Grund sind Kosten (und Nutzen) des Lizenzmanagements. Es ist naiv zu glauben, der Markeninhaber könne zum Nulltarif Lizenzen vergeben. Im Gegenteil: Zur Koordinierung und Steuerung der Markenlizenznehmer und zur Ausschöpfung der oben genannten Synergieeffekte, aber auch zur Verteidigung und Durchsetzung der lizenzierten Markenrechte fallen erhebliche Aufwendungen zwischen 10% und 100% der Lizenzeinnahmen an<sup>52</sup>. Der durchschnittliche Wert dürfte bei circa 40% der Lizenzeinnahmen liegen. Als Nachweis dafür sei auf den weltgrößten Markenlizenzgeber verwiesen, die Iconix Brand Group, Inc., ein börsennotiertes Unternehmen, das etablierte Marken (meist) in Problemsituationen aufkauft und ausschließlich Lizenzen daran vergibt. Iconix besitzt mittlerweile 24 Marken und erzielt mit über 1000 Lizenzen jährliche Lizenzeinnahmen von 370 Mio. US-Dollar. Der Kostensatz von Iconix liegt bei 36% der Lizenzeinnahmen ohne und bei 49% inklusive Abschreibungen und Finanzierungskosten<sup>53</sup>. Zu glauben, es handle sich dabei aber nur um Kontrollkosten (Qualitätskontrolle und Freigaben), ist falsch. Es geht vielmehr um Kosten der Akquisition, Produktkonzeptionen, gemeinschaftliches Marketing, Werbung, Sponsoring, Key-Account Management, Vertriebskoordination u. v. m.<sup>54</sup>. Ein leistungsfähiges Lizenzmanagement ist Grundvoraussetzung für die oben genannten Windschatten- bzw. Synergieeffekte. Von einem Marken-Lizenzgeber wird eine solchermaßen leistungsfähige wie kostenträchtige Organisation am Markt schlichtweg erwartet, ansonsten wird es ihm nicht gelingen, Lizenznehmer zu marktüblichen Preisen zu finden.

Marktübliche Lizenzsätze sind von genau diesen Umfeldbedingungen geprägt – Synergieeffekte und Lizenzmanagement – und sind deswegen höher als der interne Lizenzpreis. Wenn man also marktübliche Lizenzsätze zu Vergleichszwecken heranzieht, muss man entsprechend berücksichtigen, ob ein Verletzer vom Nutzen dieser Faktoren profitiert hat oder nicht. Verletzungshandlungen ohne Synergieeffekte (z. B. außerhalb des Identitätsbereichs) und ohne unterstützendes Markenlizenzmanagement müssen zwingend mit erheblichen Abschlägen vom marktüblichen Lizenzsatz entschädigt werden. Die in „Messmer-Tee II“ getroffene und heute noch in Kommentaren enthaltene Feststellung, die bei einem fiktiven Lizenzvertrag nicht entstandenen Kosten der Qualitätskontrolle dürften nicht zu einer Minderung des Lizenzsatzes führen<sup>55</sup>, ist dringend zu überdenken – allerdings nur für die markenrechtliche Lizenzanalogie. Denn bei Lizenzierung anderer Immaterialgüter (Patente, Werke) fallen nach der Lizenzerteilung in der Regel weder Synergieeffekte noch (Folge-)Kosten an, so dass interner und externer Lizenzsatz insoweit auch nicht auseinanderfallen.

#### 4. Markenwert und Schadenshöhe

Trotz der Schwierigkeit des Schadensnachweises bei Markenverletzungen muss auch bei der Anwendung der Lizenzanalogie das Bereicherungsverbot als Grundprinzip des Schadensersatzrechts eine Rolle spielen dürfen; der Verletzte soll an dem Schaden nicht „verdienen“. Insofern kann die sich aus der Lizenzanalogie ergebende Schadensersatzforderung maximal dem Markenwert vor der Verletzungshandlung entsprechen. Bei dieser Höhe wäre be-

reits unterstellt, dass die verletzte Marke durch die Verletzungshandlung völlig zerstört und wertlos geworden wäre. Tatsächlich dürfte der Schaden an der Marke im Einzelfall aber nur einen Bruchteil des Markenwerts ausmachen, sonst würde der Verletzte die ihm entstandenen Geschäfts- und Kundenverluste nachweisen können und entsprechend geltend machen.

Problematisch kann dies bei Anwendung der Lizenzanalogie dann werden, wenn der Verletzte nur relativ geringe und der Verletzer sehr viel höhere Markenumsätze erzielt<sup>56</sup>; der dann resultierende Schadensersatz kann den Markenwert auch übertreffen. Die Lizenzanalogie behilft sich bislang mit dem schlichten Argument, der Verletzte hätte seine Marke in Lizenz vergeben können, und genau dafür seien ihm Lizenzerträge entgangen. Ob er jedoch überhaupt jemals eine realistische Chance gehabt hätte, einen Lizenznehmer zu finden, ist nicht Gegenstand der juristischen Betrachtung. In zahlreichen Fällen wäre dies aber zu verneinen, und die streitenden Parteien hätten statt einer umsatzabhängigen Lizenz eher eine angemessene Einmalzahlung als Duldungslizenz vereinbart.

### III. Zwischenergebnis

Die markenrechtliche Lizenzanalogie weist einige entscheidende Besonderheiten auf.

- Es gibt keine „verkehrsüblichen“ Sätze und auch keine typische „Bandbreite“. Ein angemessener Lizenzsatz kann nur aus der einzelnen Marke selbst hergeleitet werden, nicht jedoch aus der Branche.
- Am Markt erzielte Lizenzsätze beinhalten einen erheblichen Aufschlag auf den eigentlichen (internen) Wert der Marke. Dieser Aufschlag resultiert aus den besonderen Rahmenbedingungen eines realen Lizenzgeschäfts, die bei fiktiver Betrachtung gerade nicht vorliegen. Dies ist insoweit eine Besonderheit der Markenlizenz.
- Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr gibt es nur im Markenrecht; dieses Konstrukt in der markenrechtlichen Lizenzanalogie umzusetzen erfordert besondere Vorsicht.
- Die Lizenzanalogie muss nicht automatisch zu einer umsatzbezogenen Lizenzgebühr führen. Auch eine pauschale Einmalzahlung für eine Duldungslizenz oder Abgrenzungsvereinbarung kann im Ähnlichkeitsbereich angemessen sein.
- Die Anwendung bisheriger Kriterien und Bandbreiten führt dazu, dass die Randbereiche oberhalb von 5% und unterhalb von 1% nur unzureichend ausgeschöpft werden. Für die meisten Marken ist 1% vom Umsatz unangemessen hoch, und für einige Top-Marken wären weit mehr als 5% angemessen.

In ungünstigen Fall führt die Lizenzanalogie dazu, dass der Verletzte auf Grund von nicht belegbaren Lizenzsätzen und hohen Verletzerumsätzen einen Entschädigungsbetrag fordert (und erhält), der sogar höher ist als der Wert der verletzten Marke zum Verletzungszeitpunkt. Umgekehrt kann die Lizenzanalogie auch dazu führen,

<sup>51</sup> Ähnl. *Michaeli/Kettler*, MarkenR 2010, 413 (415).

<sup>52</sup> *Binder*, WPg 2010, 920 (927); Capstone Branding, 2011, <http://www.capstonebranding.com/files/The-Costs-of-Brand-Licensing.pdf>.

<sup>53</sup> Iconix Brand Group Inc., 10K (Annual Report) for the Period Ending 31.12.2011.

<sup>54</sup> Zu den Nebenpflichten des Marken-Lizenzgebers *Traumann*, GRUR 2008, 470.

<sup>55</sup> *BGH*, GRUR 1966, 378 – Messmer Tee II; *Lange* (o. Fußn. 5), Rdnr. 3225.

<sup>56</sup> Ein solcher Fall wurde jüngst vor dem *OLG Düsseldorf* behandelt. Vgl. *OLG Düsseldorf*, Urt. v. 27.4.2010 – I-20 U 62/09, BeckRS 2012, 16805 – Interconnect. Hier hatte der Verletzer über sieben Jahre Verletzerumsätze von insgesamt 415 Mio. Euro erzielt, während der Verletzte lediglich Jahresumsätze von circa 2 Mio. Euro vortrug.

dass Raubkopierer mit Billigimitaten von Luxusmarken mehr oder weniger ungeschoren davon kommen. Die Kriterien für die Herleitung eines angemessenen Lizenzsatzes bedürfen daher einer Ausweitung und Präzisierung im Sinne eines Kriterienkatalogs.

#### IV. Ableitung einer angemessenen Lizenzrate – Versuch einer Methodik

Bei der Ermittlung des angemessenen Lizenzsatzes sollten alle Umstände einfließen, die von vernünftigen Lizenzvertragsparteien im Einzelfall berücksichtigt worden wären<sup>57</sup>. Der Begriff der Vernunft kann im Zusammenhang mit dem Abschluss eines (fiktiven) Lizenzvertrags nur im kaufmännischen Sinne interpretiert werden. Ein vernünftig handelnder Kaufmann würde seiner Entscheidung rational nachvollziehbare Kriterien zu Grunde legen und dabei insbesondere Risiken und Chancen sorgfältig gegeneinander abwägen. Von einer solchen Betrachtung ist die Lizenzanalogie im Markenrecht bislang aber noch weit entfernt. Die bisher verfügbaren Kriterien reichen weder in ihrer Anzahl noch in ihrer kaufmännischen Ausrichtung aus<sup>58</sup>.

Zur Ableitung einer angemessenen Lizenzrate bei Markenverletzungen empfiehlt es sich, bestimmte Schlüsselkriterien in einer gewissen sachlogischen Reihenfolge zu analysieren und zu prüfen. Die nachfolgend aufgeführten 15 Kriterien sind sicher nicht erschöpfend. In jedem Einzelfall mögen zusätzliche spezifische Faktoren zu berücksichtigen sein. Allerdings sind es die für die Ermittlung des Lizenzwerts wesentlichen Kriterien. Die im Ergebnis resultierende Lizenzrate bliebe dann zwar immer noch eine Schätzung; sie würde aber auf nachvollziehbaren Grundlagen basieren und objektivierbarer sein als bislang. Eine solche Vorgehensweise würde auch dazu beitragen, die Maximalpositionen von Kläger und Beklagtem bereits vor einer Klageerhebung anzunähern, bzw. in bestimmten Situationen gleich auf andere Methoden zur Ermittlung der Schadenhöhe zurückzugreifen.

Die Ableitung erfolgt in drei aufeinander folgenden Schritten:

1. Ableitung eines generell angemessenen Lizenzsatzes für die verletzte Marke,
2. Anpassung an die Situation des fiktiven Lizenznehmers,
3. Anpassung für Art und Schwere der Verletzung.

##### 1. Lizenzwert der Marke

Zunächst geht es darum, den Lizenzwert aus Sicht von Marke und Markeninhaber herzuleiten. Dabei helfen acht Kriterien.

###### a) Vorhandene Lizenzen

Hier geht es um die Frage, ob die verletzte Marke bereits Lizenzen vergeben hat, und zu welchen Lizenzsätzen. Falls ja, dann dienen diese (externen Lizenzsätze) als Grundlage für die Schätzung im Verletzungsfall; für Abweichungen gibt es dann nur noch wenig Raum, sofern nicht fundierte Argumente vorliegen.

###### b) Vorhandene Lizenzanfragen

Sofern keine Lizenzen vergeben wurden, ist im nächsten Schritt zu fragen, ob dem Inhaber der verletzten Marke Lizenzanfragen von Lizenzinteressenten vorliegen. Dies dient zumindest als Hinweis, dass die Marke grundsätzlich attraktiv für die Lizenzvergabe ist und damit der höhere externe Lizenzsatz gerechtfertigt ist. Allerdings ist

dann immer noch zu berücksichtigen, dass der Markeninhaber kein Lizenzmanagement betrieben hat und insoweit dafür auch keine Kosten angefallen sind.

Liegen weder abgeschlossene Lizenzen noch Lizenzanfragen vor und mithin kein Anhaltspunkt für einen externen Lizenzsatz vor, so ist stattdessen der (niedrigere) interne Lizenzsatz über den Wert der Marke zu ermitteln.

###### c) Markenbewertung

Wurde für die verletzte Marke in der Vergangenheit eine Markenbewertung durchgeführt? Dies kann z. B. nach Firmenübernahmen oder aus steuerlichen Gründen erforderlich gewesen sein. Falls nein, ist eine solche Bewertung für das Verletzungsverfahren mit vertretbarem Aufwand durchzuführen? Kosten für ein Wertgutachten in Höhe von 10 000 bis 30 000 Euro können bei einer Schadensersatzforderung von 5 Mio. Euro durchaus vertretbar sein.

Alternativ kann ein Markenwert auch retrograd ermittelt bzw. plausibilisiert werden, indem vom Unternehmenswert zunächst alle anderen Wertbestandteile abgezogen werden<sup>59</sup>, bis nur noch der Markenwert als resultierende Differenz übrigbleibt, oder indem die Erträge des Unternehmens auf alle vorhandenen Wertbestandteile entsprechend der unterschiedlichen Risikoprofile und Renditeansprüche zugeordnet werden<sup>60</sup>. Es ist schnell ersichtlich, dass bei einem Unternehmenswert vom 0,4-fachen des Umsatzes die zugehörige Marke nicht einen (internen) Lizenzsatz von 4% verlangen kann.

Falls kein Markenwert vorliegt oder ermittelbar ist, lässt sich der Lizenzwert der Marke für eine juristische Schätzung im Rahmen der Lizenzanalogie auch über Hilfsgrößen näherungsweise ermitteln. Dabei gibt es drei notwendige und zwei hinreichende Kriterien für Markenwert, die der Markeninhaber im gerichtlichen Verfahren mit vertretbarem Aufwand darlegen kann.

###### d) Preisprämie

Wie hoch ist die markenbedingte Preisprämie? Der pro verkaufter Einheit durchsetzbare Preis ist für den Wert einer Marke (Umsatzmultiple) von entscheidender Bedeutung. In der Marketingpraxis spricht man dabei auch von der markenbedingten Preisprämie. In vielen Märkten gibt es entsprechende Abstufungen von unmarkierter Ware über Eigenmarken des Handels über preisgünstige Herstellermarken bis hin zu hochpreisigen und Luxusmarken<sup>61</sup>. Dementsprechend gibt es Armbanduhren von 10 Euro bis weit über 100 000 Euro, und PKWs von 1500 Euro bis 2 Mio. Euro. Je höher dieser Preis pro Stück oder Einheit, desto höher der Markenwert und folglich auch die Lizenzrate.

Märkte, auf denen die Markierung der Produkte oder Leistungen wichtig ist, zeichnen sich normalerweise durch eine ausgeprägte Preispyramide aus. Oft liegt zwischen billigstem und teuerstem Produkt ein Faktor von 10 und

<sup>57</sup> BGH, GRUR 2010, 243 Rdnr. 49 – BTK.

<sup>58</sup> Ähnl. auch *Michaeli/Kettler*, MarkenR 2010, 413 (414). Die von ihnen vorgeschlagenen Kriterien beziehen sich jedoch nur zum Teil auf den Lizenz- oder Markenwert und sind weitgehend nicht kaufmännisch.

<sup>59</sup> Dazu gehören neben dem Anlagevermögen und dem Working Capital auch alle bereits bilanzierten immateriellen Vermögensgegenstände sowie der nicht bilanzierte Goodwill mit sämtlichen Bestandteilen (z. B. Kundstamm, Software, Human Capital, Patente, Designs, Standorte, etc., und eben auch die Marke).

<sup>60</sup> Vgl. etwa *Smith* (o. Fußn. 44), S. 154 f.

<sup>61</sup> Selbst im Segment der Luxusmarken wird häufig noch unterschieden zwischen *accessible luxury*, *luxury* und *exclusive luxury*.

mehr. Die relative Preispositionierung einer Marke (gegenüber dem Marktdurchschnitt, gegenüber Wettbewerbern, gegenüber dem Preisführer etc.) ist in der Regel einfach zu ermitteln und gibt sehr gute Hinweise auf den Wert einer Marke. Mercedes erlöst pro PKW durchschnittlich 36000 Euro<sup>62</sup>. Im Vergleich ist dies deutlich mehr als der deutsche Marktdurchschnitt (ca. 17000 Euro) oder die Wettweber Audi (26000 Euro), Volkswagen (18500 Euro) oder Skoda (13000 Euro), andererseits aber auch deutlich weniger als Porsche (65000 Euro) und sehr viel weniger als Bentley (ca. 130000 Euro) oder Ferrari (ca. 215000 Euro). Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Preisabstände nur zum Teil markenbedingt sind; der überwiegende Teil ist auf Produktqualität bzw. Produkteigenschaften zurückzuführen. Man muss also identische oder gleichwertige Produkte auf Preisunterschiede untersuchen. Bei Lebensmitteln wäre dies der Preis pro Mengeneinheit, bei Bekleidung pro Stück, bei Dienstleistungen pro Stunde oder Übernachtung, etc.

Je höher der Abstand einer Marke von der Einstiegspreislage (bei baugleichen Produkten) oder vom Marktdurchschnitt (bei unterschiedlichen Produkten), desto höher ist ihr Wert. In Märkten, in denen die Markierung keine wichtige Rolle für die Kaufentscheidung spielt, finden sich solche Preisspreizungen meist nicht. Aus der Lizenzpraxis lässt sich sagen, dass Marken ohne spürbare Preisprämie auch kaum lizenzierbar sind. Es ist am Ende genau diese Preisprämie der Marke, die der Lizenznehmer zur Finanzierung der Lizenzgebühr und seiner sonstigen Mehrkosten in seine Produktkalkulation einrechnet.

#### e) Marktanteil

Wie hoch ist der Marktanteil der verletzten Marke? Eine Marke mit hoher Absatzmenge bzw. hohem Umsatz ist natürlich wertvoller als eine unbedeutende Marke. Beim relativen Markenwert (Umsatzmultiple) geht es jedoch weniger um die absolute, sondern viel mehr um die relative Umsatzhöhe, ausgedrückt als Marktanteil. Der Marktanteil einer Marke reflektiert ihre Stärke im Wettbewerb. Er wird ausgedrückt als Anteil der Marke am Gesamtmarkt, oder als relativer Marktanteil gegenüber dem stärksten Mitbewerber.

Im Fall „BTK“ belief sich der Marktanteil der Klägerin auf 32 Mio. Euro (In- und Auslandsumsatz) in einem inländischen Gesamtmarkt von 67 Mrd. Euro auf maximal 0,05%. Relativ gesehen gibt es hunderte Unternehmen (Marken), die größer sind als die Klägerin (BTK). Die Marktführer operieren in einer ganz anderen Liga, z.B. Kühne & Nagel (16 Mrd.), DB Schenker (14,3 Mrd.), Panalpina (6 Mrd.), Dachser (3,8 Mrd.), Rhenus (3 Mrd.), Hellmann (2,65 Mrd.), Fiege (1,8 Mrd.), Willy Betz (>1 Mrd.), Diehl (1 Mrd.), oder Hoyer (1 Mrd.). Aus der Marktposition von BTK ergibt sich ein vernachlässigbarer Markenwert von Nahe Null.

Wenn man berücksichtigt, dass Kaufentscheider in der Regel nicht mehr als fünf Marken bzw. Anbieter in ihrem relevant Set<sup>63</sup> haben und sehr selten mehr als zehn konkurrierende Marken überhaupt kennen, so ergeben sich gewisse Mindestanforderungen an die Lizenzierbarkeit. Marken mit einem Marktanteil von weniger als 5% des Gesamtmarktes und/oder einem relativen Marktanteil von weniger als 20% gegenüber dem stärksten Wettbewerber sind kaum lizenzierbar, weil ihnen nicht nur die Verkehrsgeltung, sondern vor allem die Durchsetzungskraft im Wettbewerb fehlt. Ein lizenzwilliges Unternehmen würde entweder eine einigermaßen wettbewerbsstar-

ke Marke lizenzieren wollen oder eben keine. Niemand möchte gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr unter einer unbedeutenden, relativ erfolglosen Marke auftreten; eine solche Vorgehensweise wäre unsinnig.

In der Regel verlaufen Preisprämie und Marktanteil gegenläufig. Eine Luxusmarke verkauft sehr viel weniger Produkte als ihr preisaggressiver Wettbewerber. Ferrari verkauft pro Jahr etwa 7000 PKWs, Porsche etwa 100 000, und Mercedes knapp 1,4 Mio. Die Durchschnittspreise pro Fahrzeug verlaufen dagegen genau umgekehrt. Relativ gesehen (als Umsatz-Multiple) muss Ferrari einen wesentlich höheren Markenwert haben als Mercedes, und damit auch eine wesentlich höhere Lizenzrate. Die Preisprämie ist damit das entscheidende Kriterium für den umsatzabhängigen Markenwert und die Umsatz-Lizenzrate. Der Marktanteil ist dagegen eher eine notwendige Voraussetzung für die Lizenzierbarkeit einer Marke.

#### f) Markenwachstum

Wächst die Marke? Der dritte wesentliche Faktor für den Markenwert ist das Markenwachstum. Marken, die auf Grund ihrer Wettbewerbsstärke wachsen, sind wertvoller als stagnierende Marken – und natürlich auch attraktiver für Lizenznehmer. Demgegenüber sind Marken, die auf Grund eines hohen Marktwachstums lediglich im Markt „mitwachsen“, zwar wertvoller, aber deswegen nicht automatisch interessanter für die Lizenznahme, sofern es sich dabei nicht um führende bzw. hochpreisige Marken handelt. Generell gilt, dass stagnierende Marken für die Lizenzierung wesentlich weniger attraktiv sind als wachsende Marken.

Neben diesen drei Bestandteilen des Markenwerts als hinreichende Kriterien – Preis, Menge und Wachstum – gibt es zwei notwendige Kriterien: Alter und Investitionen.

#### g) Lebensdauer (Alter) der Marke

Seit wieviel Jahren ist die Marke im Markt eingeführt? Eine Marke kann ihren Wert erst entfalten, wenn sie über einen langen Zeitraum Verlässlichkeit demonstriert und Vertrauen beim Verwender aufgebaut hat und zu Wiederholungskäufen führt; Erstkäufer haben kaum Relevanz für den Markenwert<sup>64</sup>. Der dafür erforderliche (lange) Zeitraum kann auch nicht mit hohen Investitionen verkürzt werden; er hängt von dauerhaft positiven Verwendungssituationen ab. Dazu folgendes Beispiel: Nespresso als sehr starke Marke mag uns noch relativ jung erscheinen. Dazu sei gesagt: Nespresso wurde bereits 1970 als Produkt erfunden, als Marke 1986 in der Schweiz eingeführt und ist seitdem einen sehr langen Weg von 25 bis 40 Jahren mit hohen Investitionen bis zu ihrem heutigen Wert gegangen. Lizenzierbar werden Marken in der Regel erst, wenn sie 15 Jahre oder länger erfolgreich am Markt sind; jüngere Marken müssen entsprechend Abschlüsse beim (fiktiven) Lizenzsatz hinnehmen.

Auf der anderen Seite können Verletzungshandlungen – selbst wenn sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren begangen wurden – den über viele Jahre aufgebauten und verfestigten Markenwert allenfalls am Rande schädigen. Zumindest ist kein Fall einer Markenverletzung bekannt, die den Wert einer Marke substanziell und nachhaltig geschädigt oder gar vollständig zerstört hätte.

<sup>62</sup> Abgabepreis Hersteller, ohne Händlermarge und MwSt. Angaben laut Geschäftsberichten.

<sup>63</sup> Relevant Set sind alle für einen Käufer in Frage kommende Marken aus der Gesamtheit aller Marken eines Marktsegments.

<sup>64</sup> Ähnl. *Michaeli/Kettler*, MarkenR 2010, 413 (418).

## h) Markeninvestitionen

Wieviel gibt der Markeninhaber selbst für die Bildung, Erhaltung und Steigerung des Markenwerts aus? Dazu zählen Ausgaben z. B. für Werbung, Sponsoring, Promotions, Point-of-Sale-Marketing, PR oder Direktmarketing. Ohne solche Maßnahmen ist es einer Marke kaum möglich, werthaltige Preisprämien, Marktanteile oder Wachstum zu erzielen. Starke Marken geben dafür zwischen 5% und 30% vom Umsatz aus, und zwar im Zeitablauf mehr oder weniger konstant. Das Ausmaß der Marketing-Investitionen ist daher immer ein Hilfs-Indikator für den Markenwert und auch für den Lizenzwert. Ein Markeninhaber kann kaum einen Lizenzsatz von 6% verlangen, wenn er selbst nur 3% vom Umsatz in die Marke investiert; mehr als eine Relation von 1:1 erzielen auch erfolgreiche Lizenzmarken nur selten. Der vom Verletzer zu zahlende Schadenersatz sollte immer auch in einer angemessenen Relation stehen zu dem, was der Markeninhaber selbst für den Wert der Marke ausgegeben hat. Nach sorgfältiger Analyse der oben aufgeführten Kriterien eins bis acht sollte die hinreichend genaue Schätzung eines – externen oder internen – Lizenzsatzes möglich sein. Darauf sind nachfolgend Anpassungen vorzunehmen, die nicht auf der Marke selbst, sondern auf der Situation des Lizenznehmers und auf der Verletzung beruhen.

## 2. Situation des fiktiven Lizenznehmers

Im zweiten Schritt ist die spezifische Situation des (fiktiven) Lizenznehmers zu berücksichtigen. Dabei sind vier wesentliche Kriterien zu analysieren. Wie oben bereits ausgeführt, gehören weder die Branche des Lizenznehmers noch die Profitabilität zu den relevanten Einflussfaktoren.

### a) Distributionsstufe

Auf welcher Distributionsstufe ist der Lizenznehmer tätig? Nur bei gleicher Distributionsstufe sind Lizenzsätze vergleichbar und übertragbar. Dies ist ein oft übersehener, aber sehr bedeutsamer Zusammenhang bei der Ermittlung von Lizenzsätzen.

Marken entfalten ihre Markenleistung primär beim Endkäufer bzw. Endverwender, und nicht beim Zwischenhandel. Der Lizenzsatz müsste demnach „normiert“ werden auf einen Prozentsatz vom Endverbraucherpreis. Im Normalfall ist der Lizenznehmer jedoch ein Hersteller oder Großhändler/Importeur, der wiederum die Lizenzprodukte an die nächste Stufe im Distributionssystem vertreibt. Dazu ein Beispiel:

Ein Lizenznehmer sei Importeur für Schuhe in Europa, der seine Ware von Produzenten in Asien bezieht. Für eine Lizenzmarke bezahlt er 5% Lizenzgebühr. Für ein Paar Schuhe, das er für 50 Euro an Einzelhändler verkauft, zahlt er also 2,50 Euro Lizenzgebühr. Der Einzelhändler verkauft die Schuhe für 100 Euro an Endverbraucher. Bezogen auf den Endverbraucherpreis liegt der Lizenzsatz bei nur noch 2,5%. Umgekehrt bezieht der Lizenznehmer die Schuhe für 25 Euro pro Paar vom asiatischen Produzenten. Bezogen auf den Fabrikabgabepreis liegt die Lizenzgebühr also bei 10%.

In der Lizenzpraxis gelten genau diese Zusammenhänge. Die Lizenzgebühr auf einer anderen Distributionsstufe reduziert/erhöht sich in etwa um den Faktor der Distributionsmarge. Von Einzelhändlern bezahlte Lizenzgebühren sind immer am niedrigsten, so genannte FOB-<sup>65</sup> (oder ex factory) Lizenzsätze am höchsten. Aus genau diesem Grund werden in manchen Lizenzverträgen auch unter-

schiedliche Lizenzsätze für Inland und Exportmärkte vereinbart. Der Abgabepreis im Inland ist ein Abgabepreis an den Einzelhandel; der Abgabepreis im Ausland dagegen ein (niedrigerer) Abgabepreis an den Importeur im Auslandsmarkt, der seinerseits erst an den dortigen Einzelhandel liefert. Der Lizenzsatz im Ausland ist also höher, weil die Umsatzbasis niedriger ist<sup>66</sup>.

Die meisten Lizenzsätze werden auf der Großhandelsstufe vereinbart. Vergleichswerte beziehen sich in der Regel auf diese Stufe; auch bei der Bandbreite 1% bis 5% ist davon auszugehen, dass Großhandelsätze gemeint sind.

In der Rechtsprechung bleiben die Zusammenhänge der unterschiedlichen Distributionsstufen bislang jedoch unberücksichtigt. In „BTK“ ging es bekanntlich um eine Transportdienstleistung; Dienstleistungen sind grundsätzlich nicht lagerfähig und werden direkt gegenüber dem Endabnehmer erbracht. Für Dienstleistungen haben dementsprechend niedrigere Lizenzsätze zu gelten. In „Tchibo-Rolux II“, in „Catwalk“ und in „Meissner Dekor“ ist der fiktive Lizenznehmer (Tchibo) ein Einzelhändler, während beide Lizenzgeber auf der Großhandelsstufe tätig sind. In keinem der Fälle wurde jedoch ein entsprechender Abschlag verlangt bzw. gewährt.

### b) Höhe des Lizenzumsatzes

Wie hoch sind die Lizenzumsätze des Lizenznehmers? Im Gegensatz zur Pauschallizenz oder Stücklizenz kommt beim umsatzbezogenen Lizenzsatz der Umsatzhöhe eine entscheidende Bedeutung für die Höhe der Lizenzzahlung zu. Je nach Höhe der Umsätze kann ein Abschlag auf die Lizenzgebühren angemessen oder gar geboten sein<sup>67</sup>. Dabei sind drei Kriterien für die Umsatzhöhe zu unterscheiden.

Erstens geht es darum, welchen Anteil an seinem gesamten Unternehmensumsatz ein Lizenznehmer unter der betreffenden Markenlizenz erzielt. Oben unter I 5 wurde bereits ausgeführt, dass Umsätze unter einer einzelnen Markenlizenz typischerweise nur einen überschaubaren Teil zum Gesamtumsatz des Lizenznehmers beitragen – durchschnittlich 3%, in selteneren Fällen zwischen 5% und 15% Umsatzanteil. Ein noch höherer Lizenzumsatz wäre aus der Sicht des Lizenznehmers unvernünftig oder sogar grob fahrlässig<sup>68</sup>. Sofern in einer fiktiven Betrachtung höhere Umsatzanteile resultieren, ist ein entsprechender Abschlag auf den Lizenzsatz vorzunehmen, und zwar mindestens für den Umsatzanteil, der die 15% überschreitet. Als Anhaltspunkt für den Abschlag sollten 50% auf den ansonsten angemessenen Lizenzsatz gelten, bei Umsatzanteilen oberhalb von 50% noch mehr.

Zweitens geht es darum, wie hoch der Umsatz aus der betreffenden Markenlizenz im Verhältnis zum Markenumsatz des Lizenzgebers ist. In der Praxis wäre es nämlich völlig untypisch, dass ein einzelner Lizenznehmer Lizenzumsätze erzielt, die dem eigenen Markenumsatz des Lizenzgebers nahekommen. Dann würde am Markt sprichwörtlich „der Schwanz mit dem Hund wedeln“; der Li-

<sup>65</sup> FOB = „free on board“ entsprechend der Incoterms.

<sup>66</sup> Etliche Autoren behaupten, der Wert einer Lizenz (und damit der Lizenzsatz) steige mit dem Umfang der territorialen Rechte; eine globale Lizenz sei demnach teurer als eine nationale. Z. B. *Michaeli/Kettler*, MarkenR 2010, 413 (418). Dies liegt jedoch bei Marken nicht am Rechtemfang, sondern allein an der tieferen Umsatzbasis des Lizenznehmers.

<sup>67</sup> Dies wird auch in manchen Kommentaren so gesehen, aber nicht weiter vertieft. Z. B. *Hacker*, in: *Ströbele/Hacker* (o. Fußn. 19), § 14 Rdnr. 488.

<sup>68</sup> Dies lässt sich auch empirisch belegen, würde aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

zennnehmer würde nämlich – durch Zahlung der Lizenzgebühren und auch durch die selbst erbrachten Marketingaufwendungen – den Markenwert zu einem bedeutenden Teil finanzieren, ohne gleichzeitig Eigentümer zu sein oder werden zu können; dies ist unrealistisch. Realistisch ist vielmehr, dass eine Gruppe von 10 bis 20 Lizenznehmern zusammen Lizenzumsätze von 20% bis 50% des Eigenumsatzes des Markeninhabers erzielen. Mehr als 10% seiner Eigenumsätze kann und wird ein Marken-Lizenzgeber üblicherweise als Lizenzumsatz aus einem einzelnen Lizenzverhältnis nicht erwarten können. Bei einem höheren Umsatz würde der Lizenzgeber über kurz oder lang das Lizenzgeschäft in seine eigene Obhut übernehmen. Überschreitet in einer fiktiven Betrachtung der Lizenzumsatz der betreffenden Lizenz diesen Wert, so ist ein reduzierter Lizenzsatz für den darüber liegenden Teil anzusetzen, und zwar um 25% für den Umsatzbereich zwischen 10% und 30%, und um 50% für Umsätze größer 30%.

Und drittens geht es um die Frage, ob die Kurve des Lizenzumsatzes bei Null startet (Neueinführung), oder ob der Lizenznehmer Teile seines bestehenden Geschäfts quasi durch Re-Labeling unter die Markenlizenz subsumiert, also bereits mit bestehendem Umsatz startet. Die am Markt erzielten Lizenzsätze bemessen sich typischerweise auf Umsätze aus Neueinführung, starten also bei Null und steigen im Zeitverlauf an. Bei bereits existierenden Umsätzen hat der Lizenznehmer in der Regel die Wahl, diese wie bisher unter eigener Markierung zu betreiben oder (sofern dies überhaupt möglich ist) sie alternativ in die Markenlizenz einzubringen. Im letzteren Fall würde der Lizenzumsatz dann sofort und dauerhaft einen Sockelumsatz beinhalten, den er normalerweise (bei Neueinführung) nicht hätte. Für diesen Sockelumsatz verhandelt der Lizenznehmer in freien Verhandlungen einen reduzierten Lizenzsatz; die Reduzierung beläuft sich auf 1/3 bis 50%.

### c) Erlösschmälerungen

Welche Erlösschmälerungen hatte der Lizenznehmer hinzunehmen? In allen Kommentaren hält sich hartnäckig die Auffassung, Bemessungsgrundlage für die prozentuale Lizenzgebühr sei der Bruttoerlös nach Umsatzsteuer. Dies geht jedoch an der Praxis völlig vorbei. Seit vielen Jahren ist es üblich, als Bemessungsgrundlage entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften den Nettoumsatz nach Erlösschmälerungen<sup>69</sup> heranzuziehen. Weiterhin üblich ist der Abzug von bestimmten Kosten wie Frachtkosten, Versicherungskosten, Zöllen und Verpackungskosten, sofern diese Umsatz erhöhend dem Lizenznehmer in Rechnung gestellt werden. Diese Auffassung wird auch in den gängigen Mustervertrags-Handbüchern vertreten<sup>70</sup>. Gleiches müsste auch für die markenrechtliche Lizenzanalogie gelten. Je nach Branche und Vertriebskanal können die abzugsfähigen Positionen zwischen 10% und 15% vom Bruttoumsatz (nach Umsatzsteuer) ausmachen.

### d) Risiko

Wie hoch ist das unternehmerische Risiko des Lizenznehmers aus dem Lizenzvertrag? Bei der Verhandlung von Lizenzsätzen spielt – neben dem Wert der Marke – dieser Aspekt eine ganz entscheidende Rolle. Je höher das unternehmerische Risiko des Lizenznehmers, desto mehr vom gesamten aus dem Lizenzgeschäft zu erwartenden Gewinn wird er für sich beanspruchen, und umgekehrt;

als Risikoausgleich dient die Höhe der vereinbarten Lizenzrate.

Das Risiko des Lizenznehmers lässt sich ablesen an der Relation von Investitionen und Fixkosten zu laufenden Erträgen. Im Falle des Misserfolgs oder Scheiterns hätte der Lizenznehmer hieraus entsprechende Verluste zu tragen. Investieren kann der Lizenznehmer in die Entwicklung von Lizenzprodukten und Werkzeugen, in Ausgaben zur Markteinführung, in Einlistungsgebühren im Handel, in Warenbestände sowie in Fertigungskapazitäten. Fixkosten können insbesondere dadurch entstehen, dass der Lizenznehmer eine separate Organisation für das Lizenzgeschäft aufbaut. Er kann diese Risiken aber auch minimieren, indem er auf bereits vorhandene Produkte, Vertriebskanäle und Ressourcen zurückgreift und nur Auftragsfertigung ohne Lager betreibt. Anlaufinvestitionen von 100 sind relativ viel bei einem Lizenzumsatz von 200 in den ersten beiden Jahren, und relativ wenig bei einem Lizenzumsatz von 2000. Je nach Einzelfall sind entsprechende Anpassungen des Lizenzsatzes zu Gunsten des Lizenznehmers vorzunehmen.

Ein weiteres Risiko für den Lizenznehmer stellt die in Marken-Lizenzverträgen übliche Mindestlizenzgebühr dar. Generell gilt ein reziproker Zusammenhang zwischen der Höhe der Mindestlizenzgebühr und der Lizenzrate. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit dieser Zusammenhang bei einer fiktiven (ex-post) Lizenz im Rahmen der Lizenzanalogie zu berücksichtigen ist, in der ja die ex-ante Mindestlizenzgebühr nicht mehr nachträglich „verhandelt“ werden kann. Insofern wäre der Verletzer im Vorteil gegenüber dem rechtmäßigen Lizenznehmer, der eine solche Garantie eingehen muss. Laut US-amerikanischen Untersuchungen liegt die ex-ante Mindestlizenzgebühr durchschnittlich bei 55% bis 60% der erwarteten (geplanten) Lizenzgebühr<sup>71</sup>. Ex-post liegt die Mindestlizenzgebühr bei etwa 50% bis 65% der tatsächlich gezahlten Lizenzgebühr<sup>72</sup>. Insofern stimmen durchschnittlich beide Werte überein. Man sollte also davon ausgehen, dass der fiktive Lizenzgeber im Durchschnitt keine höhere als die tatsächlich aufgelaufene Lizenzgebühr vereinnahmt hätte, wenn er mit dem Verletzer ex-ante eine Mindestlizenzgebühr vereinbart hätte.

## 3. Art und Schwere der Verletzung

Die Schwere der Verletzungshandlung ist bereits seit „Messmer Tee II“ ein wichtiges Kriterium für die Höhe des Lizenzsatzes. Neben dem Maß der Verwechslungsgefahr sind noch weitere Kriterien zu berücksichtigen.

### a) Maß der Verwechslungsgefahr

Im Markenrecht reicht das Spektrum von schweren (identischen) bis leichten (ähnlichen) Verletzungshandlungen. Dieser Sachverhalt ist entsprechend bei der Schadensersatzhöhe zu berücksichtigen. Im Rahmen des Ausmaßes der Verwechslungsgefahr sind regelmäßig zu prü-

<sup>69</sup> Entsprechend § 277 I HGB. Erlösschmälerungen beinhalten z. B. Erlösberichtigungen (z. B. Boni), Erlösminderungen (z. B. Rabatte, Skonti), Werbekostenzuschüsse an Einzelhändler, Erlöskorrekturen, Retouren, Preisnachlässe auf Grund von Mängelrügen und Gewährleistungsansprüchen, sowie Wertberichtigung auf Forderungen.

<sup>70</sup> Vgl. *Fammler* (o. Fußn. 36), S. 134 und 27; *Schulte-Beckhausen* (o. Fußn. 36), Rdnrn. 90 u. 180; *Kahn* (o. Fußn. 36), S. 23; *ICC* (o. Fußn. 36), S. 20. Ähnl. auch *Joppich/Nestler*, WRP 2003, 1411.

<sup>71</sup> *EPM Communications/Raugust* (o. Fußn. 31), S. 17 f.

<sup>72</sup> *Capstone Branding*, 2011, <http://www.capstonebranding.com/files/The-Mechanics-of-Minimum-Guarantees-Part-2.pdf>.

fen das Maß der Zeichenähnlichkeit und die Waren- und Branchennähe<sup>73</sup>.

Bei der Lizenzanalogie spielt insbesondere das Maß der Zeichenähnlichkeit eine große Rolle<sup>74</sup>. Bei völliger oder hochgradiger Zeichenidentität (Nachahmung) ist der volle Lizenzsatz anzusetzen. Dabei muss sich Zeichenidentität aus dem gesamten visuellen bzw. optischen Auftritt ergeben. Wie bereits oben ausgeführt, ist eine Markenlizenzvergabe ohne strikte Einhaltung der Zeichenidentität unrealistisch. Dabei kommt es gerade nicht nur auf die typografische Identität der Wortmarke an, wie folgendes Beispiel von unterschiedlichen Transportunternehmen mit dem Zeichen BTL zeigt. Unter markenrechtlichen Maßstäben entsprächen diese fünf Fälle einer identischen Nutzung. Sicht eine dieser Firmen als Lizenznehmer einer anderen vorzustellen, erscheint unsinnig; der Lizenznehmer würde auch bei fiktiver Betrachtung im Verkehr nicht vom Wert der anderen (prioritätsälteren) Marke profitieren können. Wollte man dennoch eine fiktive Markenlizenz konstruieren, wäre dies nur mit sehr erheblichen Abschlägen auf den normalen Lizenzsatz zu rechtfertigen. Noch zielführender wäre in solchen Fällen allerdings die Vereinbarung eines pauschalen Einmalbetrags als Duldungslizenz oder Abgrenzungsgebühr<sup>75</sup>.



Die Waren- bzw. Branchennähe hat dagegen in der Lizenzanalogie keinen nennenswerten Einfluss auf die Lizenzierbarkeit und die Höhe des Lizenzsatzes, vorausgesetzt im Grundverfahren ist Verwechslungsgefahr und damit zumindest Ähnlichkeit der Warenbereiche grundsätzlich bejaht worden. In der Praxis werden Markenlizenzen ja gerade auch in weiter entfernte Produktbereiche und Warenklassen vergeben, ohne dass dafür Abschläge beim Lizenzsatz vorgenommen werden.

### b) Dauer der Verletzungshandlung

Verschiedentlich wird gefordert, die Dauer der Verletzungshandlung müsse sich auf die Lizenzhöhe auswirken<sup>76</sup>. Es bleibt allerdings offen, ob sich eine lange Dauer erhöhend oder mindernd auf den Lizenzsatz auswirkt. Die Bandbreite der aus der Rechtsprechung bekannten Fälle reicht dabei von wenigen Tagen (z. B. „Tchibo Rolex II“, „Meissner Dekor“ und „Catwalk“) bis hin zu mehreren Jahren (z. B. „BTK“).

In der Lizenzpraxis ist hier ein allenfalls geringer Zusammenhang festzustellen, und zwar dergestalt, dass mit län-

gerer Vertragsdauer die Lizenzsätze eher sinken. Dies hat jedoch primär nichts mit der Dauer zu tun, sondern mit anderen dann eintretenden Faktoren. So erreicht eine lang laufende Lizenz eher einen hohen Lizenzumsatz, für den dann wiederum niedrigere Sätze gelten. Weiterhin tätigt der Lizenznehmer, der eine lange vertragliche Verpflichtung einzugehen bereit ist, in der Regel wesentlich höhere Investitionen für die langfristig erfolgreiche Platzierung der Lizenzprodukte als für eine kurze Laufzeit; er geht also ein höheres Risiko ein, was umgekehrt zu einem niedrigeren Lizenzsatz führt. Und schließlich bringt auch aus Sicht des Lizenzgebers ein lang laufender Vertrag insgesamt wesentlich mehr Umsatz, so dass er seine Kosten auf höhere Lizenzentnahmen umlegen kann; für einen kurzen Lizenzvertrag würde er dagegen eher einen „Mindermengenzuschlag“ auf den Lizenzsatz fordern. Demzufolge sind am Markt die kurz laufenden Vereinbarungen auch die mit den durchschnittlich höchsten Lizenzsätzen.

### c) Vorsatz

In der Literatur zu Immaterialgüterrechtsverletzungen und in der Gesetzgebung wird diskutiert, inwieweit eine erhöhte Lizenzgebühr – etwa ein 1,5- bis 2-facher Lizenzsatz – als Strafschadensersatz aus Präventionsgründen gerechtfertigt ist. Während die Praktiker und Kommentatoren dies überwiegend fordern, hat der Gesetzgeber sich dem bislang aus rechtssystematischen Gründen nicht angeschlossen<sup>77</sup>.

Besonders augenfällig wird die Schwere einer Markenverletzung bei Vorsatz, also bei bewusster Nachahmung einer prioritätsälteren Marke. Dagegen wiegen bloß fahrlässige Markenverletzungen auch schon deswegen weniger schwer, als sie regelmäßig wohl außerhalb der Zeichenidentität stattfinden. In solchen Fällen ist anzunehmen, dass der Verletzer (fahrlässig) darauf vertraut hat, dass durch das von ihm verwendete Zeichen eben doch keine Verletzungsgefahr für andere Zeichen ausgeht; angesichts des Zeitdrucks bei einer Markteinführung und der Überfülle der Markenregister mag man ihm diese Art der Fahrlässigkeit eher nachsehen als den bewussten Vorsatz bei einer sklavischen Nachahmung. Insofern ist die Differenzierung der Lizenzsätze nach dem Maß der Verwechslungsgefahr nichts anderes als eine Differenzierung nach der Schwere des Verstoßes.

Die konsequente Anwendung der oben genannten Kriterien beinhaltet bereits ausreichend Spielraum, die Schwere der Verletzungshandlung beim Lizenzsatz angemessen zu berücksichtigen, ohne dafür einen spezifischen Verletzerezuschlag einführen zu müssen. Dementsprechend kann bei (vorsätzlicher) Nachahmung – was regelmäßig nur bei besonders bekannten und wertvollen Marken vorkommt – der hohe externe Lizenzsatz zur Anwendung kommen; solche Marken können – selbst wenn sie schon aus Prinzip keine Markenlizenzen vergeben – in der Regel

<sup>73</sup> Z. B. Hacker, in: Ströbele/Hacker (o. Fußn. 19), § 14 Rdnr. 487; Lange (o. Fußn. 5), Rdnr. 3218.

<sup>74</sup> So auch Fezer (o. Fußn. 5), § 14 Rdnr. 1029.

<sup>75</sup> Zum gleichen Ergebnis kommen auch Michaeli/Kettler, MarkenR 2010, 462 (462), wenn auch aus der umgekehrten Sichtweise des höheren Risikos des Lizenzgebers bei Verwechslungsgefahr. In diesem Zusammenhang sei erneut darauf hingewiesen, dass bei Markenlizenzverträgen die Verwechslungsgefahr durch strikte Identität überhaupt die Grundvoraussetzung für die Erzielung von Lizenzentnahmen ist.

<sup>76</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker (o. Fußn. 19), § 14 Rdnr. 487.

<sup>77</sup> Vgl. den Überblick bei Hacker, in: Ströbele/Hacker (o. Fußn. 19), § 14 Rdnrn. 496 f.

Lizenzanfragen nachweisen, so dass der höhere externe Lizenzsatz auch begründbar ist. Die Rechtsprechung müsste in solchen Fällen dann allerdings den vorhandenen Rahmen üblicher Lizenzgebühren auch nach oben hin ausschöpfen. Solche Sätze könnten dann auch die geforderte Präventivwirkung entfalten. Bei fahrlässigen Verletzungen im Ähnlichkeitsbereich führt hingegen die Minderung des Lizenzsatzes quasi zu einer „Straferleichterung“; in solchen Fällen ist der Schaden für die Marke regelmäßig gering, und ein Strafzuschlag wäre kaum zu rechtfertigen.

## V. Fazit

Marken sind einzigartig und unvergleichbar; dasselbe gilt für Markenlizenzen. Die nachträgliche Konstruktion einer fiktiven, aber möglichst realitätsnahen Markenlizenz zum

Zwecke der Schadensermittlung kann daher nur gelingen, wenn man die Realität kennt und alle relevanten Rahmenbedingungen der realen Situation berücksichtigt werden. Nach der „Gemeinkostenanteil“-Entscheidung des *BGH*<sup>78</sup> wurde bereits vorausgesagt, dass die Lizenzanalogie für den Verletzten gegenüber der Herausgabe des Verletzergewinns unvorteilhafter würde und an Bedeutung verlieren würde. Die „BTK“-Entscheidung trägt sicherlich nicht dazu bei, diesen Trend umzukehren. Wenn die Lizenzanalogie auch im Markenrecht weiter eine Bedeutung haben soll, muss sie nicht nur realitätsnäher, sondern auch mutiger werden. Ansatzpunkte dazu hat der vorstehende Beitrag aufgezeigt. Es liegt nun an der juristischen Praxis, dies umzusetzen.

---

<sup>78</sup> *BGH*, GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil.

