



O2012_013

Verfügung vom 29. Mai 2013

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

BioEqual AG, Hofackerstrasse 12, 4132 Muttenz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich, Strei-
chenberg Rechtsanwälte, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,
Klägerin,

gegen

1. **Doetsch Grether AG**, Steinentorstrasse 24, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Klaus Feger, Holzach
Partner, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel,
2. **Oystershell NV**, Booiebos 24, BE-9031 Drongen, Belgien,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Zenhäusern, Baker &
McKenzie, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
3. **JECARE SA**, Boulevard de France 9A, BE-1420 Braine-
l'Alleud, Belgien,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Paul Bürgi, Buis Bürgi
AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach 672, 8024 Zürich,
Beklagte,

Gegenstand

Patentverletzung

Rechtsbegehren

a) gemäss Klagebegründung (act. 2_1)

1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,
 - 1.1 antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend Ethyllaktat und Essigsäure sowie einen Wasseranteil von nicht mehr als 4%, ohne film- und lackbildende Zusätze;
 - 1.2 besonders den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter der Marke „EXCILOR“ bewerben und verkaufen (siehe Beilage 1: Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpackung); in die Schweiz einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen.
2. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, die Gegenstände gemäss dem Rechtsbegehren 1 spätestens 30 Tage nach Rechtskraft des Urteils unter Aufsicht zu vernichten und dem Gericht eine schriftliche Bestätigung der erfolgten Vernichtung zu senden.
3. Die Beklagten seien zu verpflichten, dem Gericht zuhanden der Klägerin über ihre bisherigen Verkäufe von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 Auskunft zu geben, und zwar durch Erstellen einer schriftlichen chronologischen Aufstellung, aus der die Anzahl der verkauften antimykotischen Stifte hervorgeht, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge der gelieferten Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Preis, einschliesslich des Apotheken-Einkaufspreises, sowie die variablen Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.
4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen;
 - den Ertragsverlust von EURO 1.80 pro Stück, den die Klägerin durch die Verkäufe der Beklagten von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 erleidet;
 - die Gewinne, welche jede Beklagte durch die Verkäufe von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 erzielt, ermittelt aus den gesamten Verkaufserlösen (zu Apotheken-Einkaufspreisen) abzüglich der entsprechenden variablen Stückkosten der Produktion bzw. des Einkaufs und des Vertriebs;
 - eine angemessene Lizenzgebühr von Fr. 5.40 von jedem durch die Beklagte 1 erzielten Verkauf eines antimykotischen Stifts gemäss dem Rechtsbegehren 1;

alles entsprechend dem Ergebnis des Beweisverfahrens und der Auskünfte der Beklagten gemäss dem Rechtsbegehren 3.

5. Die Beklagten seien ausserdem unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin Fr. 51'985 zu zahlen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

PROZESSUALER ANTRAG

Es sei zuerst über die Rechtsbegehren 1-3 und 5 ein Teilurteil zu fällen und dann nach Vorliegen der Auskunft gemäss dem Begehren 3 das Teilurteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.

b) gemäss Replik (act. 2_17)

(Ergänzung der bestehenden Rechtsbegehren 1-5 der Klageschrift vom 11.2.2011)

1. (Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft im Widerhandlungsfall zu untersagen,

1.1 — 1.2 unverändert)

- 1.3 antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend unter anderem Ethyllaktat;

- 1.4 den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter der Marke „EXCILOR“ bewerben und verkaufen bzw. beworben und verkauft haben (siehe Beilage 1: Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpackung);

- 1.5 besonders in den Formulierungen mit 2% bzw. 4.7-7% Wassergehalt;

in die Schweiz einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen.

2. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5.

3. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5.

4. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5.

5. Das bestehende Rechtsbegehren 4 wird wie folgt abgeändert:

Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen:

- Erster Spiegelstrich unverändert;

- Zweiter Spiegelstrich: der Ausdruck in der Klammer („zu Apotheken-Einkaufspreisen“) wird bezüglich der Beklagten 2 und 3 gestrichen;
- Dritter Spiegelstrich unverändert.

6. Das bestehende Rechtsbegehren 5 wird wie folgt abgeändert:

Die Beklagten seien ausserdem unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin a) Fr. 51'645 und b) Fr. 624'788 zu zahlen (unter Vorbehalt der Erhöhung der Kosten nach dem 26.8.2011).

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

PROZESSUALER ANTRAG

Das Verfahren sei im Sinn von Art. 125 lit. a ZPO auf die Rechtsbegehren 1 (1.1-1.5), 2, 3 und 5 zu beschränken, und es sei ein Teilurteil über die Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 5 zu fällen.

Nach Eintritt der Rechtskraft des Teilurteils

- sei der Klägerin Gelegenheit zu geben, ihr Sachvorbringen zum Rechtsbegehren 4 (Ausgleichsbegehren, d.h. Schadenersatz, Gewinnherausgabe bzw. angemessene Lizenzgebühr) zu ergänzen und die Wahl zwischen Schadenersatz, Gewinnherausgabe und angemessener Lizenzgebühr zu treffen;
- sei den Beklagten Gelegenheit zu geben, zur Ergänzung und zur Wahl der Klägerin Stellung zu nehmen;
- sei nötigenfalls das Beweisverfahren zum Gegenstand des Rechtsbegehrens 4 durchzuführen;
- und das Urteil über das Rechtsbegehren 4 zu fällen.

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 11. Februar 2011 machte die Klägerin die vorliegende Klage beim Handelsgericht Zürich rechtshängig (act. 2_1). Die Klageantwortschriften, mit denen die Abweisung der Klage beantragt wurde, datieren vom 10. Mai 2011 (act. 2_9; act. 2_11; act. 2_13). Die Replik und die Duplikatschriften wurden am 30. August 2011 bzw. 7. November 2011 eingereicht (act. 2_17; act. 2_24; act. 2_26; act. 2_28).

Mit Beschluss vom 11. Januar 2012 wurde das Verfahren, HG110024-O, an das Bundespatentgericht zur Beurteilung überwiesen (act. 1).

Am 7. Dezember 2012 fand hier die Instruktionsverhandlung vor dem Präsidenten und dem Referenten Dr. Tobias Breimi statt (act. 25). Am 10. Dezember 2012 wurde den Parteien das Fachrichtervotum von Dr. Breimi vom 7. Dezember 2012 zur Stellungnahme zugestellt (act. 26). Die Parteien nahmen fristgerecht Stellung (act. 30, 31, 32 und 47).

In der Folge wurden die Parteien auf den 25. April 2013 zur mündlichen Hauptverhandlung vorgeladen (act. 29).

2.

Mit Eingabe vom 24. April 2013, vorab per Fax, welches beim Gericht gleichentags im Verlaufe des Vormittags einging, teilte die Klägerin mit, die Parteien hätten ohne Erfolg über einen Vergleich verhandelt, deshalb ziehe die Klägerin ihre Klage zurück. Die Klägerin ersuchte das Gericht, die Vorladung zur Hauptverhandlung aufzuheben (act. 50; act. 52). Den Parteien wurde umgehend mitgeteilt, dass die auf den 25. April 2013 anberaumte Haupthandlung nicht stattfinde (act. 51). Mit Verfügung vom 25. April 2013 wurde den Parteien Gelegenheit eingeräumt, ihre Anwalts- und Patentanwaltsrechnungen einzureichen (act. 53). Die Beklagten reichten diese am 30. April 2013 und 3. Mai 2013 ein (act. 54; act. 54_1 und 2; act. 56; act. 56_1 - 4c; act. 57; act. 57_1).

3.

Mit Eingabe vom 3. Mai 2013 stellte die Klägerin den Antrag, die Prozesskosten seien im Verhältnis 2/3 (Klägerin) zu 1/3 (Beklagte) zu verteilen (act. 55). Sie wies darauf hin, dass die Prozesskosten abweichend von der Regel von Art. 106 Abs. 1 ZPO nach der Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. a und f ZPO zu verteilen seien, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen sei, oder andere besondere Umstände vorliegen würden. Die Klägerin habe in mehrjähriger Arbeit ein marktreifes Produkt ("Nailner") auf den Markt gebracht. Der Beklagten 3 sei eine Unterlizenz für Frankreich erteilt worden, womit es für diese sehr einfach gewesen sei, innert kürzester Zeit ein Konkurrenzprodukt basierend auf dem Know-how der Klägerin zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Davon hätten auch die Beklagten 1 und 2 profitiert. Die Erhebung der Klage wegen Patentverletzung sei deshalb damals in den Augen der Klägerin zwingend gewesen. Die Klägerin und ihr Vertreter hätten auch nichts von einem Problem mit der Aktivlegitimation geahnt,

nachdem die Klägerin als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen gewesen sei. Sie hätten auch nichts geahnt von einem Problem mit der Änderung der Patentanmeldung, nachdem das EPA das Patent erteilt und im Einschub des Disclaimers "ohne film- oder lackbildende Zusätze" kein Problem gesehen habe. Die Erhebung der Klage in guten Treuen werde noch verstärkt durch den Umstand, dass der spiritus rector bei den Beklagten (Beklagte 3) mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im Bund gewesen sei, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende Produkt "EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 2).

Die Beklagten beantragten mit Eingaben vom 13. Mai 2013, 15. Mai 2013 und 16. Mai 2013 (act. 59; act. 60; act. 61; act. 61_1; act. 61_2) je sinngemäss, das Begehren der Klägerin um Verteilung der Prozesskosten im Verhältnis 2:1 sei abzuweisen, und es seien die Prozesskosten vollumfänglich der Klägerin aufzuerlegen; es sei den Beklagten je die von Ihnen beantragte (und teilweise in Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands erhöhte) Parteienschädigung zuzusprechen. Mit Eingabe vom 16. Mai 2013 nahm die Klägerin zu den von den Beklagten eingereichten Rechnungen für die Rechts- und Patentanwälte sowie die Reisekosten der Parteien Stellung (act. 62). Die Rechtsvertreter der Beklagten 2 und 3 nahmen dazu mit Eingabe vom 23. Mai 2013 Stellung (act. 64; act. 65); der Rechtsvertreter der Beklagten 1 reichte seine Stellungnahme am 24. Mai 2013 ein (act. 66).

4.

Das Verfahren ist zufolge Klagerückzugs als erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).

5.

Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Die Klägerin selber stellt nicht in Abrede, dass sie nach der Kostenverteilungsregelung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten vollumfänglich zu tragen hat. Sie beruft sich aber auf die Bestimmung von Art. 107 Abs. 1 lit. a und f ZPO (act. 55, S. 1).

Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (lit. b), oder wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung

nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f; vgl. BGE 139 III 33 E. 4.2 S. 35).

5.1 Prozessführung in guten Treuen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) kann etwa vorliegen, wenn die obsiegende Partei vorprozessual und für die unterliegende Partei unerwartet Einreden und Einwendungen nicht vorgebracht hat, die schlussendlich zum Obsiegen im Prozess führen. Ferner können darunter Fälle fallen, in denen das Unterliegen durch eine unerwartete Praxisänderung verursacht wurde oder aufgrund des vorprozessualen Verhaltens der beklagten Partei (BGer 4A_166/2011). Die Prozessführung in guten Treuen einer Partei setzt nicht per se das fehlerhafte Verhalten der anderen Partei voraus (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 107 RZ 7 f.; A. Staehelin/D. Staehelin/P. Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 2013, § 16 RZ 36; BSK [Basler Kommentar] ZPO-Rüegg, Art. 107 RZ 5).

Die Vorbringen der Klägerin beschränken sich darauf, das im Verfahren bereits Vorgebrachte zu wiederholen und die von ihr eingenommenen Rechtstandpunkte zu bekräftigen. Damit legt sie in keiner Weise hinreichend dar, weshalb gerade in diesem Fall eine Prozessführung in guten Treuen vorlag (vgl. act. 55, S. 2 f.).

5.2 Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO können weitere, nicht ausdrücklich in den Buchstaben a bis e geregelte Umstände berücksichtigt werden, die eine ordentliche Verteilung nach Verfahrensausgang bzw. Verursacherprinzip als unbillig erscheinen lassen. Das Gericht nimmt eine Verteilung der Kosten nach Ermessen vor. Indessen soll mit dieser Bestimmung die ordentliche Verteilung gemäss Art. 106 ZPO nicht ausgehebelt werden.

Die Klägerin macht geltend, als das Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen sei, hätte sie zwingend eine Patentverletzungsklage erheben müssen. Von den Problemen mit Aktivlegitimation, Patentrechtsbeständigkeit und Patentverletzung hätte sie damals nichts geahnt (act. 55, S. 2). Diese Behauptung erfolgt wider besseres Wissen. Bereits in dem diesem Prozess vorausgehenden Massnahmeverfahren am Handelsgericht Zürich, welches mit einem Entscheid vom 11. Februar 2011 endete (HE100006), hatten die Beklagten fehlende Aktivlegitimation, fehlende Rechtsbeständigkeit und fehlende Verletzung geltend gemacht (act. 2_25_63). Bei der Klageeinleitung wusste die Klägerin demnach sehr wohl um diese Probleme.

Die Klägerin bringt weiter vor, der spiritus rector bei den Beklagten (Beklagte 3) sei mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im Bund gewesen, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende Produkt "EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 3). Auch mit einer solchen (in keiner Weise nachgewiesenen) Begründung wird nicht dargelegt, weshalb hier besondere Umstände vorliegen sollten.

5.3 Insgesamt ist festzuhalten, dass von der Klägerin keine Gründe dargelegt werden, die eine Abweichung von der Regelung der Kostenverteilung gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO rechtfertigen würden

6.

In der Klageschrift bezifferte die Klägerin den Streitwert mit CHF 1'000'000.00 übersteigend (act. 2_1, S. 5 Ziff. 1.6). In der Replik ergänzte die Klägerin das ursprüngliche Rechtsbegehren Ziffer 5 und klagte neben der bisherigen Forderung von CHF 51'645.00 zusätzlich CHF 624'788.00 ein (act. 2_17, S. 3 Rechtsbegehren Ziff. 6). Es ist damit davon auszugehen, dass der Streitwert rund CHF 1'700'000.00 beträgt (vgl. act. 54, S. 1 f. Ziff. 1; act. 56, S. 2 Ziff. 1; act. 57, S. 1 f.).

7.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1'700'000.00 ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 1 KR-PatGer auf CHF 70'000.00 festzusetzen. Bei dieser Festsetzung der Gebühr wird insbesondere berücksichtigt, dass die drei Beklagten jeweils eigene Rechtsschriften einreichten und eigenständige Positionen vertraten. Entsprechend umfangreich war der Aufwand für die Instruktionenverhandlung, für das Fachrichtervotum und – seitens aller fünf beteiligten Richter – für die Vorbereitung der Hauptverhandlung. Weil die Klägerin den Klagerückzug dem Gericht erst im Verlaufe des Vormittags des Vortages der Hauptverhandlung mitteilte, war der zu leistende Vorbereitungsaufwand bereits im vollen Umfang entstanden.

Dem Verfahrensausgang (Klagerückzug) entsprechend sind die Gerichtskosten der Klägerin aufzuerlegen. Dies gilt ebenso für die Gerichtskosten des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG110024-O, welche definitiv der Klägerin aufzuerlegen sind (Art 106 Abs. 1 ZPO).

8.

Wie erwähnt (vgl. oben E. 7) war die Stellung der drei Beklagten im Verfahren eine unterschiedliche, und sie vertraten eigenständige Rechtsposi-

tionen. Dazu waren sie – entgegen den Vorbringen der Klägerin (act. 62, S. 2, Ziff. 1) – berechtigt, womit sie Anspruch auf je eine (ungekürzte) Parteientschädigung haben.

8.1 Von den Beklagten werden folgende Parteientschädigungen geltend gemacht:

8.1.1 Der Rechtsvertreter der Beklagten 1 machte im Schreiben vom 3. Mai 2013 (act. 57) Ausführungen über die Höhe des Streitwerts und hielt fest, ausgehend von den klägerischen Angaben betrage der Streitwert insgesamt ca. CHF 1'900'000.00, sicherlich aber weit mehr als CHF 1'000'000.00. Er reichte eine Honorarnote vom 3. Mai 2013 (act. 57_1) in der Höhe von insgesamt CHF 80'359.80 ein. Das geltend gemachte Honorar von CHF 72'240.00 berechnet sich aufgrund eines Aufwands von 225.45 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 320.00. Mit Eingabe vom 15. Mai 2013 nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 1 Stellung zu den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung und hielt fest, es sei ihm zusätzlicher Aufwand von 3.5 Stunden à CHF 320.00, das heisst von CHF 1'120.00 entstanden. Unter Hinzurechnung von 3 % Pauschalspesen (CHF 33.60) machte er (exklusive Mehrwertsteuer) einen zusätzlichen Honoraranspruch von CHF 1'153.60 geltend (act. 60 RZ 8), total mithin CHF 81'513.40.

8.1.2 Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 hielt fest, der Streitwert der Klage dürfte bei mindestens ca. CHF 1'700'000.00 gelegen haben (act. 54 S. 2 oben). Er machte für die externen Rechtsanwaltskosten (Honorare und Auslagen) der Beklagten 2 für das Verfahren vor dem Zürcher Handelsgericht – ohne Einschluss des seinerzeitigen Massnahmeverfahrens – und vor dem Bundespatentgericht per Datum der Eingabe (30. April 2013) ein Honorar von CHF 204'245.50 geltend (act. 54; act. 54_1). Die Honorarnote basiert auf den Stundenaufschrieben bzw. den gestützt darauf gestellten Rechnungen des Rechtsvertreters der Beklagten 2, rund 290 Stunden à CHF 700.00. Der Rechtsvertreter wies darauf hin, dass, soweit ein Teil dieser Rechnungen (nämlich jene vom 19. April 2011, 18. Juli 2011 und 18. Oktober 2011) noch Einträge enthalten würden, die sich auf Aufwendungen im Rahmen des Massnahmeverfahrens bezögen, diese entsprechend vermerkt und die relevanten Beträge vom oben genannten Rechnungstotal abgezogen worden seien (act. 54, S. 2, Ziff. II.2.). Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 reichte ferner die Rechnungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte von Schaad Balass Menzl & Partner AG per Datum der Eingabe (30. April 2013) von insgesamt CHF

59'830.00 ein (act. 54_2). Er wies darauf hin, dass diese im Rahmen dieses Prozesses mehrere Gutachten erstellt hätten, welche als Beilagen eingereicht worden seien. Im Hinblick auf die Instruktions- und die (kurzfristig annullierte) Hauptverhandlung seien zusätzliche Abklärungen notwendig gewesen, insbesondere auch hinsichtlich der Stellungnahme der Klägerin zum Fachrichtervotum und den damit eingereichten neuen Beweismitteln (act. 54, S. 2, Ziff. III.3). Schliesslich machte er Reisekosten für den Managing Director der Beklagten 2 von CHF 418.00 und EUR 2'095.84 (act. 54_3) geltend, nachdem dieser für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 2012 aus Belgien habe anreisen und in St. Gallen habe übernachten müssen. Für die auf den 25. April 2013 terminierte Hauptverhandlung habe sich der Managing Director der Beklagten 2 bereits ein Flug- und ein Bahnticket beschafft und eine Hotelreservation getätigt; diese Buchungen hätten nicht mehr kostenfrei storniert werden können (act. 54, S. 3, Ziff. IV.4; vgl. act. 59).

8.1.3 Der Rechtsvertreter der Beklagten 3 ging in seiner Eingabe vom 3. Mai 2013 (act. 56) ebenfalls davon aus, dass der Streitwert mindestens CHF 1'624'788.00 bzw. rund CHF 1'700'000.00 beträgt. Er reichte eine Honorarrechnung über CHF 77'476.60 (CHF 75'220.00 Honorare; CHF 2'256.60 Spesenpauschale von 3 % auf CHF 75'220.00 für Kopien, Porti, Telefon- und Faxgebühren, öV-Tickets) ein, wobei diese auf den verrechneten rund 170 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 400.00 basiert (act. 56_1). Ferner reichte er die Patentanwaltsrechnung der E. Blum & Co AG vom 10. Dezember 2010 im Betrag von CHF 4'271.00 exklusive Mehrwertsteuer (act. 56 S. 2 Ziff. 2; act. 56_2) ein. Schliesslich machte er weitere notwendige Auslagen geltend, nachdem der Vertreter der Beklagten 3 sowohl für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 2012 als auch für die Hauptverhandlung vom 25. April 2013 zum persönlichen Erscheinen verpflichtet gewesen sei. Im einzelnen verlangte er die Erstattung der Kosten für das Flugticket von EUR 970.05 und EUR 683.75 (act. 56_4.a und act. 56_4.a) sowie jeweils je eine Übernachtung im Betrag von CHF 466.80 und CHF 473.50 (act. 56_3.c und act. 56_4.c). In der Eingabe vom 16. Mai 2013 (act. 61) nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 3 zu den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung Stellung und machte für den zusätzliche entstandenen Aufwand Anwaltskosten von CHF 1'280.00 (3.2 Anwaltsstunden à CHF 400.00) zuzüglich 3 % Pauschalspesen (CHF 38.40), also insgesamt CHF 1'318.40 exklusive 8 % Mehrwertsteuer geltend (act. 61 RZ 9).

8.2 Gestützt auf Art. 3 lit. b KR-PatGer in Verbindung mit Art. 4 und Art. 5 KR-PatGer scheint eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung jeder Beklagten von Grössenordnung CHF 80'000.00 angemessen. Die Beklagten waren hier – wie erwähnt – berechtigt, je einen eigenen Rechtsanwalt beizuziehen, da teilweise verschiedene Standpunkte zu vertreten waren. Grundsätzlich scheint es angemessen, für die Rechtsvertreter der Beklagten Entschädigungen in gleicher Grössenordnung zuzusprechen. Zu berücksichtigen ist indessen der Umstand, dass es die Rechtsvertreter der Beklagten 2 und 3 mit ausländischen Kunden zu tun hatten, wodurch ihnen entsprechend höherer Aufwand entstand.

Das vom Rechtsvertreter der Beklagte 1 geltend gemachte Honorar von insgesamt CHF 80'359.80 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand von CHF 1'153.60 (act. 57_1; act. 60 RZ 8) sind aufgrund der soeben gemachten Überlegungen zuzusprechen.

Hingegen liegt das vom Rechtsvertreter der Beklagten 2 geltend gemachte Honorar von CHF 204'245.50 (act. 54_1) weit ausserhalb des Tarifr Rahmens. Zugesprochen werden können CHF 85'000.00 inkl. Nebenkosten.

Das vom Rechtsvertreter der Beklagten 3 geltend gemachte Honorar von CHF 77'476.60 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand von CHF 1'318.40 (act. 56_1; act. 61 RZ 9) sind als tarifgemäss zuzusprechen.

8.3 Das von der Beklagten 2 geltend gemachte Honorar für die Patentanwälte in der Höhe von CHF 59'830.00 (act. 54_2) scheint angemessen und wird von der Klägerin auch nicht bestritten. Es ist zuzusprechen. Die von der Beklagten 2 geltend gemachten Auslagen in der Höhe von CHF 418.00 und EUR 2'095.84 (act. 54 _ 3) sind ebenfalls ausgewiesen und zuzusprechen. Ferner sind auch die von der Beklagten 3 geltend gemachten Patentanwaltskosten von CHF 4'271.00 (act. 56_2) sowie die Auslagen von insgesamt EUR 1'653.80 und CHF 940.30 ausgewiesen und zuzusprechen.

8.4 Anzufügen bleibt, dass das Ansinnen der Klägerin, von den gemäss Tarif ermittelten Rechtsanwaltsentschädigungen die Patentanwaltskosten abzuziehen (act. 62, Ziff. 1), dem Reglement über die Prozesskosten widerspricht. Dort wird festgelegt, dass die Patentanwaltskosten zusätzlich

zu den Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden können (Art. 3 lit. a und b in Verbindung mit Art. 4 und Art. 9 Abs. 1 KR-PatGer).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird als infolge Klagerückzugs erledigt abgeschlossen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.00.
3. Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin auferlegt und aus dem von den Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Die Kosten des Verfahrens HG110024-O des Handelsgerichts Zürich von CHF 2'000.00 werden definitiv der Klägerin auferlegt.
4. Die Klägerin hat die Beklagten wie folgt zu entschädigen:
 - Beklagte 1: Rechtsanwaltshonorar CHF 81'513.40
 - Beklagte 2: Rechtsanwaltshonorar CHF 85'000.00; Patentanwaltskosten CHF 59'830.00; Auslagen CHF 418.00 und EUR 2'095.80
 - Beklagte 3: Rechtsanwaltshonorar CHF 78'795.00; Patentanwaltskosten CHF 4'271.00; Auslagen CHF 940.30 und EUR 1'653.80.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung (Beilage für die Klägerin und die Beklagten 1 und 2: act. 65; Beilage für die Klägerin und die Beklagte 1 und 3: act. 64; Beilage für die Klägerin und die Beklagten 2 und 3: act. 66)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 29. Mai 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 4. Juni 2013