



O2012\_036

## **Teilurteil vom 13. Februar 2013**

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),  
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),  
Richter Dr. iur. Mark Schweizer,  
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**WorldConnect AG**, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann,  
Weinmann Zimmerli, Apollostr. 2, Postfach 1021,  
8032 Zürich,

Klägerin

gegen

**Pearl Schweiz GmbH**, Rütliweg 9, 4133 Pratteln,  
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer,  
Pfeiffer Rechtsanwälte, Bifänge 77, DE-79111 Freiburg i.Br.,  
Zustelladresse: Pearl Schweiz GmbH, Rütliweg 9, 4133 Pratteln

Beklagte

---

Gegenstand

Patentverletzung

**Rechtsbegehren (act. 1 S. 2):**

1. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, durch Rechnungslegung Auskunft zu geben über die Menge der von ihr hergestellten und unter der Bezeichnung „Reiseadapter“ verkauften Netzstecker sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, und dabei insbesondere folgende mit beweiskräftigen Dokumenten belegten Angaben zu machen:
  - a. Bezogene Stückzahlen, pro Monat;
  - b. einzelne Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer;
  - c. einzelne Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
  - d. Nachweis der getätigten Verkäufe von Produkten an Zwischenhändler und Endabnehmer, aufgeschlüsselt nach Mengen, Zeiten und Preisen sowie, wo anwendbar, Verkaufslokalen;
  - e. betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
  - f. Nachweis der von der Beklagten mit den Produkten erzielten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Kosten gemindert sind;
  - g. Nachweis der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklagten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten.
2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der klagenden Partei einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 1 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins von 5% p.a. seit Ende des Geschäftsjahres zu bezahlen (Start der Zinsrechnung mit Ende des Geschäftsjahres 2010; geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 10'000.-).
3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, CHF 5'346.-, zuzüglich Zins von 5% ab Einreichung dieser Klage, zu bezahlen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag von 8% zulasten der beklagten Partei.

## **Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:**

### **1. Prozessgeschichte**

Mit Eingabe vom 5. Juni 2012 machte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig (act. 1). Nach Eingang des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 5'000.– wurde der Beklagten am 2. Juli 2012 Frist zur Klageantwort angesetzt (act. 5). Die Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 28. September 2012, womit Abweisung der Klage beantragt wurde (act. 9). In der Folge wurden die Parteien auf den 21. Januar 2013 zur Hauptverhandlung vorgeladen (act. 19). Die im Anschluss an die Hauptverhandlung geführten Vergleichsgespräche blieben erfolglos (vgl. Protokoll HV, act. 16).

### **2. Prozessuales**

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ohne Weiteres gegeben (Art. 26 PatGG).

### **3. Sachverhalt**

**3.1** Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die mit Waren aller Art, insbesondere Elektrosteckern, handelt (act. 1\_1). Die Beklagte, eine GmbH, betreibt Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere mit Software- und EDV-Artikeln (act. 1\_2).

**3.2** Gegenstand des Klagepatents EP 1 393 417 B1 ist ein Netzstecker (act. 1\_3). Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der von der Beklagten in der Schweiz unter der Bezeichnung "Reiseadapter" vertriebene Netzstecker mit einem Arretierkörper in den Schutzbereich des Klagepatents falle. Die Beklagte sei diesbezüglich abrechnungs- und gewinnherausgabepflichtig (vgl. act. 1 S. 4 f.).

Die Beklagte bringt vor, sie habe, nachdem sie erstmalig durch Schreiben der Klägerin vom 1. Juli 2011 vom Vorwurf Kenntnis erhalten habe, sie verletze mit ihrem Reiseadapter, Art.-Nr. CH 685, das Klagepatent, am 14. September 2011 nach entsprechender Prüfung eine Unterlassungs-

verpflichtungserklärung abgegeben. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 habe sie über die Lieferanten, Liefermenge und Anzahl verkaufter Exemplare Auskunft erteilt. Am 30. November 2011 habe sie schliesslich unter Abzug der Retouren die Anzahl effektiv verkaufter Produkte auf 428 Stück beziffert. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf der streitgegenständlichen Produkte liege bei CHF 3'922.99. Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung habe sie der Klägerin CHF 2'500.– bezahlt. Der patentanwaltliche Aufwand der Klägerin von CHF 5'346.– werde bestritten. Dieser sei nicht notwendig gewesen (act. 9 S. 1 f.; act. 16 S. 3 f.). Mit der Bezahlung von CHF 2'500.– sei die Klägerin abgegolten (act. 9 S. 4 f.).

#### **4. Stufenklage**

**4.1** Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens beziffert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein Begehren, das Gegenstand einer selbständigen Klage sein könnte und idealtypisch vor dem Hauptbegehren zu beurteilen ist (BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 ZPO).

Hauptanspruch ist vorliegend die von der Klägerin verlangte Gewinnherausgabe (act. 16 S. 4) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2, wobei der Gewinn mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, d.h. nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch, der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt. Vorliegend ist somit zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht im Sinne des Rechtsbegehrens Ziff. 1 zu befinden. Gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht ein Auskunftsanspruch des Patentinhabers gegenüber dem gegenwärtigen oder früheren Besitzer der

patentverletzenden Sache (Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 6 ff. zu Art. 66 PatG).

**4.2** Die Klägerin verlangt die Gewinnherausgabe im Sinne von Art. 423 OR bezüglich der von der Beklagten vertriebenen bzw. verkauften patentverletzenden Adapter. Den Bruttogewinn hat die Klägerin nachzuweisen. Dieser ergibt sich jedoch aus Informationen, die der Klägerin nicht bekannt sind, weshalb sie auf die entsprechende Auskunft und Rechnungslegung durch die Beklagte angewiesen ist.

**4.3** Die Beklagte macht geltend, Klageantrag Ziff. 1 sei unbegründet, soweit sie schon Auskunft erteilt habe. Sie habe die verfügbaren Unterlagen in Form der Lieferantenrechnungen und Lieferscheine umfassend und vollständig vorgelegt. Auf der Absatzseite habe sie bereits Auskunft erteilt. Da ihr für die Umsatzzahlen im Einzelnen keine schriftlichen Unterlagen vorliegen würden, sondern alle Werte aus dem elektronischen Warenwirtschaftssystem entnommen worden seien, habe sie der Klägerin bereits angeboten, diese Daten durch einen Buchprüfer überprüfen und bestätigen zu lassen. Neben den Umsatzdaten gelte Gleiches für nicht nachdruckbare Barbelege der Kunden, die das Produkt im Ladenlokal der Beklagten erworben hätten. Hier erfasse das System lediglich die Veräusserung als Buchungsvorgang, ein Nachdruck von Barbelegen an Kunden oder die Nennung der Kunden, die weder namentlich erfasst seien noch eine Kundennummer aufweisen würden, sei ihr technisch nicht möglich. Die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überprüfung der Daten durch einen Buchprüfer nicht angenommen. Insofern habe die Klägerin die vollständige Beweisführung selber verhindert. Ihr Auskunftsbegehren verstosse daher gegen das allgemeine zivilrechtliche Verbot treuwidrigen Verhaltens und stelle sich prozessual als unzulässige Durchsetzung einer formalen Rechtsstellung dar. Der Klageantrag sei daher unbegründet (act. 9 S. 3).

**4.4** Sowohl Bestand des Klagepatents als auch die Aktivlegitimation der Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin, vgl. act. 1 S. 4) sind nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens der Be-

klagten, indem sie die fraglichen Reiseadapter mit der Art.-Nr. CH-685 vertrieben bzw. verkauft hat. Ferner bestreitet die Beklagte auch nicht, dass sie aufgrund der patentverletzenden Handlung einen Gewinn erzielt hat; strittig ist vielmehr das Quantitativ. Damit ist die Voraussetzung auf Auskunft und Rechnungslegung gegeben.

Nachdem, wie bereits erwähnt, ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht, zielt die Argumentation der Beklagten, die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überprüfung der Daten durch einen Buchprüfer nicht angenommen, weshalb sie die vollständige Beweisführung selber verhindert habe und der entsprechende Klageantrag Ziff. 1 abzuweisen sei, ins Leere. Ebenso wenig überzeugend ist der Hinweis der Beklagten, ein Bildschirmausdruck stelle keinen Beweis dar, sondern höchstens ein Indiz, da diese Daten dem freien Zugriff der Mitarbeiter unterliegen würden (vgl. act. 16 S. 3). Abgesehen davon, dass sich der Prozess noch nicht im Beweisverfahren befindet, ist die Beweiswürdigung Sache des Gerichts. Schliesslich räumt die Beklagte selber ein, die Rechnungslegung sei noch nicht umfänglich vorgenommen worden (vgl. act. 16 S. 3).

**4.5** Was den Umfang des Auskunftsanspruchs der Klägerin betrifft, so kann grundsätzlich gesagt werden, dass dieser soweit reicht, als er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der Verletzungshandlungen oder der Vorlage eines Katalogs der verkauften Produkte. Der Anspruch auf Rechnungslegung bezweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc. und soll dem Geschäftsherrn gestatten, die Richtigkeit der vom Geschäftsführer erteilten Auskünfte zu kontrollieren (Jenny, Die Eingriffskonditionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG).

Die Beklagte äussert sich nicht konkret zu den einzelnen Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens bzw. hat dage-

gen keine Einwände. Sie macht einzig geltend, dass die Namens- und Adressangabe von Kunden, die das Produkt in ihrem Ladenlokal gekauft hätten, nicht möglich sei. Hier erfasse das System lediglich die Veräusserung als Buchungsvorgang (act. 9 S. 3).

Damit ist dem Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin im beantragten Umfang stattzugeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass es der Beklagten nicht möglich ist, die Namen und Adressen der Endkunden, welche das Produkt direkt im Ladenlokal der Beklagten gekauft haben, anzugeben. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass im eingangs erwähnten Rechtsbegehren Ziff. 1 die Rede von "hergestellten" Netzsteckern ist. Dabei dürfte es sich um ein Versehen handeln, denn die Klägerin macht in ihrer Begründung nicht geltend, die Beklagte stelle die fraglichen Reiseadapter selber her.

Die Auskunft nach Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. d ist nicht zusätzlich erforderlich, da in Ziff. 1 lit. b des Rechtsbegehrens enthalten (Dispositiv-Ziffer 1 lit. b).

## **5. Strafandrohung**

Die Verpflichtung zu Auskunft und Rechnungslegung ist mit der Androhung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO).

## **6. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

Vorliegend handelt es sich um einen Teilentscheid in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO). Es erscheint allerdings gerechtfertigt, von der Regel abzuweichen und über die Prozesskosten im das vorliegende Verfahren endgültig abschliessenden Endentscheid zu befinden.

**Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Die Beklagte wird verpflichtet, innert **60 Tagen** ab Rechtskraft dieses Entscheids nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr vertriebenen und unter der Bezeichnung "Reiseadapter", insbesondere jene geführt unter Art.-Nr. CH 685, verkauften Netzstecker sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe
  - a) der bezogenen Stückzahl pro Monat;
  - b) der einzelnen Verkäufe an Zwischenhändler und Endabnehmer, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, wo anwendbar Verkaufslokalen, sowie – soweit bekannt – die Namen und Anschriften der Abnehmer;
  - c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie – soweit bekannt – die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
  - d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
  - e) des Nachweises der von der Beklagten mit den Produkten erzielten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Kosten gemindert sind;
  - f) des Nachweises der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklagten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten.
2. Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 erfolgt unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall.
3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann (mit Gerichtsurkunde)
- Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

**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, 13. Februar 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14. Februar 2013