



O2013_007

Teilurteil vom 14. August 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, Apollostrasse 2, Postfach 1021,
8032 Zürich,

Klägerin

gegen

John **Rusillon**, Easy-Tech, Rusillon, Avenue Juste-
Olivier 23, 1006 Lausanne,

Beklagter

Gegenstand

Patentverletzung/Schadenersatz/Gewinnherausgabe

Rechtsbegehren:

- "1. Der Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, es zu unterlassen, Netzstecker zum Einstecken in eine Netzsteckdose,
- (a) mit einem Gehäuse und,
 - (b) im Gehäuse verschieblich gelagert zwei Steckkontakten unterschiedlicher Normierung, welche jeweils zwei elektrisch leitfähige Kontaktstifte aufweisen,
 - (c) welche Kontaktstifte entlang eines Schiebeweges in eine Aktivstellung aus dem Gehäuse heraus sowie in eine Passivstellung in das Gehäuse hinein schiebbar sind,
 - (d) mit einem Arretierkörper, bestehend aus drei einzelnen Abschnitten, welche die Gestalt eines „n“ haben, der gegenüber dem Gehäuse und den Steckkontakten beweglich ist und,
 - (e) durch einen Steckkontakt ausserhalb der Passivstellung in einer Lage festgehalten ist, in welcher der Arretierkörper auf den Schiebewegen der übrige Steckkontakte angeordnet ist und dadurch ein Schieben eines weiteren Steckkontakts von der Passiv- in die Aktivstellung verhindert,
 - (f) wobei der Arretierkörper durch Schieben eines Steckkontaktes in die Aktivstellung in die erwähnte Länge verschiebbar ist, in welcher er ein Schieben eines weiteren Steckkontakts in die Aktivstellung verhindert, in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu den genannten Zwecken einzuführen.
2. Es sei der Beklagte zu verpflichten, durch Rechnungslegung Auskunft zu geben über den Umfang der in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 1. Januar 2012, insbesondere über
- (a) die Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten;
 - (b) die Menge und die Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinnes;
 - (c) den Verbreitungszeitraum;
 - (d) die Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfällige weitere Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse.
3. Es sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 2 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins von 5% p.a. seit 24. Dezember 2012 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00).
4. Es sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin sämtliche Erzeugnisse gemäss Ziffer 1, die sich im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum von ihm persönlich oder der von ihm kontrollierten Einzelfirma befinden, der Klägerin herauszugeben oder zu vernichten.
5. Es sei der Beklagte zu verpflichten, CHF 2'350.00, zuzüglich Zins von 5% ab Einreichung dieser Klage, zu bezahlen.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag von 8 %, zulasten der beklagten Partei."

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

Mit Eingabe vom 20. März 2013 machte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig. Nach Eingang des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 15'000.– wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 23. April 2013 Frist zur Klageantwort angesetzt. Diese Verfügung wurde vom Beklagten innert der 7-tägigen Abholfrist auch nach wiederholtem Zustellungsversuch nicht abgeholt. Nachdem innert Frist weder eine Klageantwort, noch ein Gesuch um Fristerstreckung erfolgte, wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 11. Juni 2013 in Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist angesetzt, welche unbenutzt verstrichen ist.

2. Prozessuales

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

2.2 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass eingeschriebene Sendungen, die nicht innerhalb der siebentägigen Frist am Postschalter in Empfang genommen werden, am letzten Tag dieser Frist als zugestellt gelten, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Dies ist vorliegend in Bezug auf die Frist für die Klageantwort der Fall, da sich der Beklagte am 28. März 2013 telefonisch über den weiteren Verlauf des Verfahrens erkundigt hat, nachdem er eine Kopie der Klageschrift erhalten hatte. Dabei wurde er insbesondere auch darauf hingewiesen, dass er nach Eingang des Kostenvorschusses zur Erstattung der Klageantwort aufgefordert würde. Androhungsgemäss trifft das Gericht eine Entscheidung, wenn die Sache spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

3. Sachverhalt

3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die mit Waren aller Art, insbesondere Elektrosteckern, handelt. Der Beklagte ist Inhaber der Einzel-firma Easy-Tech, Rusillon, welche Handel mit elektronischen Geräten be-treibt.

3.2 Gegenstand des Klagepatents EP 1 393 417 B1 ist ein Netzstecker. Die Klägerin macht geltend, sie sei ausschliessliche Lizenznehmerin des am 5. Juni 2002 angemeldeten und am 16. August 2006 erteilten, geprüf-ten europäischen Klagepatents. Das Patent sei in der Schweiz validiert und die Jahresgebühren seien bis am 30. Juni 2013 bezahlt; sie würden auch für die Zukunft bezahlt werden.

Am 24. Dezember 2012 seien auf dem Internetportal gudi.ch Reiseste-cker unter der Bezeichnung "World USB Travel Charger" vertrieben wor-den. Für CHF 14.90 habe an diesem Tag dieser "praktische Weltreise-Adapter mit ausgefeiltem Steck- und Schiebesystem" bestellt werden können. Der Beklagte werbe damit, dass die Produkte "an Lager und so-fort lieferbar" seien. Ein Testkauf durch sie habe ergeben, dass es sich bei diesem Reisestecker um eine das Klagepatent verletzende Raubkopie handle. Ihr patentanwaltlicher Vertreter habe den Beklagten erstmals am 2. Januar 2013 auf das Klagepatent aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass die vom Beklagten in der Schweiz unter der Bezeich-nung "World USB Travel Charger" vertriebenen Stecker nicht nur äusser-lich mit dem Original identisch, sondern auch bezüglich spezifischer pa-tentgeschützter Merkmale mit dem Reiseadapter gemäss Klagepatent identisch seien. Sie habe daher den Beklagten aufgefordert, bis 14. Ja-nuar 2013 eine Unterlassungserklärung abzugeben, um eine Wiederho-lung des Angebots der Reisestecker zu verhindern. Seitens des Beklag-ten sei keine Reaktion auf das erwähnte Schreiben ergangen. Mit Schrei-ben vom 1. Februar 2013 hätte sie den Beklagten abgemahnt und ihm Frist bis 8. Februar 2013 gesetzt, um eine Unterlassungs- und Verpflich-tungserklärung abzugeben. Da der Beklagte die per Einschreiben ver-sandte Abmahnung erst am 6. Februar 2013 abgeholt habe, habe sie ihm

stillschweigend implizit eine dementsprechend längere Frist bis zum 13. Februar 2013 gewährt. Der Beklagte habe jedoch bis zum Zeitpunkt der Klageeinreichung in keiner Form Hand geboten, die Angelegenheit aussergerichtlich zu erledigen. Er habe nicht einmal auf eines der Schreiben reagiert. Es gelinge somit nicht, die Angelegenheit aussergerichtlich beizulegen, so dass ihr nichts anderes übrig bleibe, als ihre Rechte gerichtlich durchzusetzen.

3.3 Wie bereits erwähnt, hat der Beklagte sich nicht vernehmen lassen.

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).

Entsprechender Hauptanspruch ist vorliegend der von der Klägerin verlangte Schadenersatz bzw. die Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3, wobei dieser mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2, 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 das Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1) und die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht im Sinne des Rechtsbegehrens Ziff. 2 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 Bezüglich der Forderungsklage hat die Klägerin den Schaden bzw. den Bruttogewinn nachzuweisen. Dieser Betrag ergibt sich jedoch aus Informationen, die der Klägerin nicht bekannt sind, weshalb sie auf die entsprechende Auskunft und Rechnungslegung durch den Beklagte angewiesen ist.

4.3 Sowohl Bestand des Klagepatents als auch die Aktivlegitimation der Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin) sind nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens des Beklagten, indem er die fraglichen Reiseadapter vertrieben bzw. verkauft und damit einen Gewinn erzielt hat. Damit ist das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 gutzuheissen und die Voraussetzung für Auskunft und Rechnungslegung gegeben.

4.4 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).

Nachdem sich der Beklagte nicht vernehmen liess, ist dem Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin im beantragten Umfang stattzugeben.

5. Strafandrohung

Die Verpflichtungen auf Unterlassung sowie auf Auskunft und Rechnungslegung sind 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. Dem Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) verboten, Netzstecker zum Einstecken in eine Netzsteckdose,
 - a) mit einem Gehäuse und,
 - b) im Gehäuse verschieblich gelagert zwei Steckkontakten unterschiedlicher Normierung, welche jeweils zwei elektrisch leitfähige Kontaktstifte aufweisen,
 - c) welche Kontaktstifte entlang eines Schiebeweges in eine Aktivstellung aus dem Gehäuse heraus sowie in eine Passivstellung in das Gehäuse hinein schiebbar sind,
 - d) mit einem Arretierkörper, bestehend aus drei einzelnen Abschnitten, welche die Gestalt eines „n“ haben, der gegenüber dem Gehäuse und den Steckkontakten beweglich ist und,
 - e) durch einen Steckkontakt ausserhalb der Passivstellung in einer Lage festgehalten ist, in welcher der Arretierkörper auf den Schiebewegen der übrige Steckkontakte angeordnet ist und dadurch ein Schieben eines weiteren Steckkontakts von der Passiv- in die Aktivstellung verhindert,
 - f) wobei der Arretierkörper durch Schieben eines Steckkontaktes in die Aktivstellung in die erwähnte Länge verschiebbar ist, in welcher er ein Schieben eines weiteren Steckkontakts in die Aktivstellung verhindert,

in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu den genannten Zwecken einzuführen.

2. Der Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) verpflichtet, innert **60 Tagen** ab Rechtskraft dieses Entscheids nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihm in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften oder zu den genannten Zwecken eingeführten Netzstecker zum Einstecken in eine Netzsteckdose,
- a) mit einem Gehäuse und,
 - b) im Gehäuse verschieblich gelagert zwei Steckkontakten unterschiedlicher Normierung, welche jeweils zwei elektrisch leitfähige Kontaktstifte aufweisen,
 - c) welche Kontaktstifte entlang eines Schiebeweges in eine Aktivstellung aus dem Gehäuse heraus sowie in eine Passivstellung in das Gehäuse hinein schiebbar sind,
 - d) mit einem Arretierkörper, bestehend aus drei einzelnen Abschnitten, welche die Gestalt eines „n“ haben, der gegenüber dem Gehäuse und den Steckkontakten beweglich ist und,
 - e) durch einen Steckkontakt ausserhalb der Passivstellung in einer Lage festgehalten ist, in welcher der Arretierkörper auf den Schiebewegen der übrigen Steckkontakte angeordnet ist und dadurch ein Schieben eines weiteren Steckkontakts von der Passiv- in die Aktivstellung verhindert,
 - f) wobei der Arretierkörper durch Schieben eines Steckkontaktes in die Aktivstellung in die erwähnte Länge verschiebbar ist, in welcher er ein Schieben eines weiteren Steckkontakts in die Aktivstellung verhindert,

namentlich diejenigen unter der Bezeichnung "World USB Travel Charger", sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe

- a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten;
 - b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns;
 - c) des Verbreitungszeitraums;
 - d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse.
3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

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, 14. August 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14.08.2013