



O2013_007

Urteil vom 19. März 2014

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi
Richter Dr. iur. Mark Schweizer
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann und
Rechtsanwalt Alban Shabani, WEINMANN ZIMMERLI,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,

Klägerin

gegen

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

Beklagter

Gegenstand

Patentverletzung

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. Am 14. August 2013 erging ein Teilurteil, mit dem es dem Beklagten untersagt wurde, die fraglichen Netzstecker in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu den genannten Zwecken einzuführen und mit dem er verpflichtet wurde, über die Menge der von ihm in der Schweiz

und in Liechtenstein hergestellten, in Verkehr gebrachten, verkauften oder zu den genannten Zwecken eingeführten Netzstecker nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen. Innert Frist kam der Beklagte der Aufforderung zur Rechnungslegung und Auskunft nicht nach. Mit Verfügung vom 27. November 2013 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um ihre Forderungsklage gemäss Ziff. 3 des Rechtsbegehrens zu beziffern. Die entsprechende Eingabe der Klägerin erfolgte am 3. Januar 2014 und stellte die folgenden Rechtsbegehren:

- "1. Die Klägerin hält an den bisher gestellten Rechtsbegehren fest, soweit diese nicht ohnehin bereits gutgeheissen wurden.
2. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin Schadensersatz über CHF 3351.10 zzgl. Zinsen von 5 % ab dem 2. Januar 2013 zu leisten.
3. Der Beklagte sei zu verpflichten, seinen vom Gericht zu schätzenden Gewinn, mindestens aber CHF 18'311.10, aus dem Verkauf des Netzsteckers mit der Bezeichnung "Reiseadapter" an die Klägerin herauszugeben, zzgl. Zinsen von 5 % ab dem 2. Januar 2013.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten, zuzüglich MWST zu Lasten der Beklagten."

Mit Verfügung vom 7. Januar 2014 wurde dem Beklagten Frist zur ergänzenden Klageantwort angesetzt. Der Beklagte liess sich innert Frist nicht vernehmen.

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 der Fall, da sich der Beklagte am 28. März 2013 erstmals telefonisch über den weiteren Verlauf des Verfahrens erkundigte, 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. Sodann fragte der Beklagte am 13. Januar 2014 erneut telefo-

nisch an, ob ihm in der vorliegenden Streitsache eine Frist angesetzt worden sei. Der Beklagte wurde darauf hingewiesen, dass ihm mit Präsidialverfügung vom 7. Januar 2014 eine Frist bis 4. Februar 2014 angesetzt worden sei, um eine ergänzende Klageantwort einzureichen.

2.3 Das Gericht trifft einen Entscheid, wenn die Sache spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

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 des Beklagten Reisestecker unter der Be-zeichnung "World USB Travel Charger" für CHF 14.90 vertrieben worden. Der Beklagte werbe damit, dass die Produkte "an Lager und sofort liefer-bar" seien. Ein Testkauf habe ergeben, dass es sich bei diesem Reise-stecker um eine das Klagepatent verletzende Raubkopie handle. Ihr pa-tentanwaltlicher 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 Bezeichnung "World USB Travel Charger" vertriebenen Stecker nicht nur äusserlich mit dem Original identisch, sondern auch bezüglich spezifischer patentgeschützter Merkmale mit dem Reiseadapter gemäss Klagepatent identisch seien. Sie habe daher den Beklagten aufgefordert, bis 14. Januar 2013 eine Un-terlassungserklärung abzugeben, um eine Wiederholung des Angebots der Reisestecker zu verhindern. Seitens des Beklagten sei keine Reakti-on auf das erwähnte Schreiben erfolgt. Mit Schreiben vom 1. Februar 2013 hätte sie den Beklagten abgemahnt und ihm Frist bis 8. Februar 2013 gesetzt, um eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab-zugeben. Da der Beklagte die per Einschreiben versandte Abmahnung erst am 6. Februar 2013 abgeholt habe, habe sie ihm stillschweigend ei-ne dementsprechend längere Frist bis zum 13. Februar 2013 gewährt. Der Beklagte habe jedoch bis zum Zeitpunkt der Klageeinreichung in kei-

ner Form Hand geboten, die Angelegenheit aussergerichtlich zu erledigen. Er habe nicht einmal auf eines der Schreiben reagiert.

Die Klägerin verlangt zum einen Schadenersatz für vorprozessuale Patentanwalts- und Anwaltskosten in der Höhe von CHF 2'350.– bzw. CHF 1'001.10, total CHF 3'351.10. Diese vorprozessualen Anwaltskosten seien notwendig und angemessen. Die Notwendigkeit des Beizugs eines Patentanwaltes und Rechtsanwaltes in Patentstreitigkeiten stehe ausser Frage. Die Komplexität von Patentstreitigkeiten und die Vielzahl von Verletzern, welche die Klägerin zum Ergreifen von rechtlichen Schritten zwingen würden, würden den Beizug eines Anwaltes unumgänglich machen. Zudem sei im Zeitpunkt der Abmahnung das Ausmass der Patentverletzung noch nicht abschätzbar gewesen. Das Versenden eines Abmahnschreibens entspreche dem gängigen Vorgehen bei Patentstreitigkeiten. Zudem habe sie im Sinne von Art. 423 OR Einsicht in die Rechnungslegung des Beklagten verlangt, um überhaupt einen Vergleich mit dem Beklagten abschliessen zu können. Der Beklagte habe aber nie Stellung zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen genommen und auch nie erklärt, dass er Verletzungshandlungen in Zukunft unterlassen werde. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sei ein objektiver Massstab anzulegen. Basis bilde der Zeitaufwand, den ein fachlich ausgewiesener, gewissenhafter Anwalt unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und des Aktenumfanges für eine korrekte Erledigung des Auftrags benötige. Vorliegend habe der Patentanwalt einen Stundensatz von CHF 264.– verrechnet. Dementsprechend liege bei einem Rechnungsbetrag von CHF 2'350.– ein gesamter Zeitaufwand von acht Stunden und 54 Minuten vor. Sowohl der Zeitaufwand als auch der Stundensatz seien im vorliegenden Fall angemessen und würden sogar unter den durchschnittlichen Ansätzen von Patentanwälten liegen. Die Angemessenheit sei somit sicherlich gegeben. Das Gleiche gelte auch für die vorprozessual verursachten Honorarforderungen des Rechtsanwalts. Die Honorarforderung liege an der unteren Grenze der branchenüblichen Honoraransätze, da mit einem Stundensatz von CHF 300.– abgerechnet worden sei.

Der Schaden sei zudem durch widerrechtliche Handlungen des Beklagten herbeigeführt worden, da dieser das betreffende Patent verletzt habe. Die Widerrechtlichkeit der Verletzungshandlungen des Beklagten seien in Dispositiv-Ziff. 1 des Teilurteils des Bundespatentgerichtes vom 14. August 2013 festgestellt worden.

Das widerrechtliche und verschuldete Inverkehrbringen der Reiseadapter durch den Beklagten sei natürlich und adäquat kausal für die bei ihr entstandenen Rechtsverfolgungskosten und den entgangenen Gewinn gewesen. Die durch den Beklagten begangene Patentverletzung stelle eine notwendige Bedingung für die bei ihr entstandenen Rechtsverfolgungskosten sowie den entgangenen Gewinn dar (natürliche Kausalität). Der Eingriff des Beklagten in ihre Rechtssphäre sei nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung auch geeignet, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, da der Beizug von Anwälten als die erfolgversprechendste Vorgehensweise zur Unterbindung von Verletzungshandlungen gelte.

Der Beklagte habe wissentlich und willentlich gehandelt. Im Patentregister veröffentlichte Patentanmeldungen würden als allgemein bekannt gelten. Von den Verletzungshandlungen habe der Beklagte trotz einer Abmahnung keinen Abstand genommen, so dass offensichtliches Verschulden vorliege. Somit seien sämtliche Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt, so dass der Beklagte ihr für die vorprozessualen Kosten CHF 3'128.70 zu erstatten habe.

Zum andern verlangt die Klägerin Gewinnherausgabe. Mit Teilurteil des Bundespatentgerichtes vom 14. August 2013 sei festgestellt worden, dass der Beklagte durch seine Handlungen ihr Patent verletze. Es liege somit ein Eingriff in fremde Rechtsgüter in Form einer Verletzung absolut geschützter Rechte vor. Die damit einhergehenden Handlungen nehme der Beklagte in eigenem Interesse und entgegen ihrem Willen vor, so dass eine Geschäftsanmassung gegeben sei.

Aufgrund der fehlenden Rechnungslegungsunterlagen des Beklagten könne sie den erzielten Verletzergewinn nicht genau bestimmen. Jedoch sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Yueh-In Co. Ltd. mit Sitz in Taiwan die Kopie des "Reiseadapters" hergestellt habe. Dieser Schluss dränge sich aufgrund des Designs und der Ausfertigung des patentverletzenden Adapters auf. Zudem habe sie bereits in der Vergangenheit insbesondere in Europa zu einem erheblichen Teil patentverletzenden Adaptern gleicher oder ähnlicher Ausführungsform wie im vorliegenden Fall zu tun gehabt, die von der Yueh-In Co. Ltd. hergestellt worden seien. Die Webseite der Yueh-In Co. Ltd. liefere zusätzliche Hinweise darauf, dass diese taiwanesishe Gesellschaft den europäischen und auch den Schweizer Markt aktiv bearbeiten würde. So sei die gesamte Webseite auf Englisch verfasst. Zudem würden Produkte hergestellt, die direkt für Detailhändler in Europa und der Schweiz

und die Endverbraucher gerichtet seien. Aufgrund von Beweissicherungen, die sie durchgeführt habe, habe sie sowohl die Mindestbestellmenge als auch die Preise für Reiseadapter ermitteln können. Die Yueh-In Co. Ltd. verkaufe gemäss Auskunft auf ihrer Webseite Reiseadapter und ähnlichen Adapter an Detailhändler ab einer Mindestbestellmenge von 3'000 Stück. Der Preis hierfür betrage USD 3.00 pro Reiseadapter. Die Preise, welche von der Yueh-In Co. Ltd. für einen Reiseadapter verlangt würden, seien dem Gericht zudem aus einem anderen Verfahren zwischen der Klägerin und einer anderen Gegenpartei bekannt.

Die Reiseadapter seien vom Beklagten zu einem Preis von CHF 14.95 auf seiner Webseite www.gudi.ch angeboten worden. Analysiere man das Facebook-Profil des Beklagten, so sei festzustellen, dass dieser gewisse Produkte immer wieder auf www.gudi.ch zum Verkauf anbiete, was sich dadurch begründe, dass die Bestellmenge eines Produktes so gross gewesen sei, dass es nicht an einem Tag habe abgesetzt werden können und der Beklagte die Restmenge nicht über einen anderen Verkaufskanal an Endverbraucher habe veräussern können. Unter Berücksichtigung dieser Fakten und des Wechselkurses vom 2. Januar 2013 (Tag der Feststellung der Patentverletzung) ergebe sich folgende Berechnung für den Verletzererfolg (diesbezüglich sei der Vollständigkeit halber aufgeführt, dass dem Beklagten abgesehen von den Kosten für den Erwerb der patentverletzenden Reiseadapter keine weitere Abzüge angerechnet werden könnten, da die Klägerin hierfür schlichtweg keine Anhaltspunkte habe):

Kosten	CHF 2,7426 x 3'000	CHF 8'227.80
Umsatz	CHF 14.95 x 3'000	CHF 44'850.–
Gewinn		CHF 36'622.20

Da es sich vorliegend nur um eine Schätzung durch die Klägerin handle, die aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Yueh-In Co. Ltd erfolgt sei, wäre eine Reduktion der geforderten Summe durch das Gericht möglich. In diesem Falle wäre es aus Sicht der Klägerin nicht vertretbar, wenn eine Minimalbestellmenge von 1'500 Stück der patentverletzenden Adapter unterschritten würde. In diesem Fall würde nämlich davon ausgegangen, dass die Lieferantin des Beklagten, eine über 50% geringere Bestellmenge zu liefern bereit gewesen wäre, als es normalerweise bei asiatischen Herstellern gleichartiger Produkte üblich sei. Der Grund für die hohen Mindestbestellmengen liege im Umstand, dass die Kosten für einen einzelnen Adapter bei asiatischen Herstellern derartig

niedrig seien, dass auf jedem Produkt nur eine minimale Marge bestehe. Damit also ein derartiges Unternehmen überhaupt profitabel sein könne, müssten grosse Mengen an Produkten gekauft werden. Ausgehend von einer Bestellmenge von 1'500 Stück müsste auch von einem Verletzer-gewinn ausgegangen werden, der die Hälfte des voranstehend berechneten Gewinnes und somit CHF 18'311.10 ausmache. Es gebe keine Anzeichen für einen derartig geringen Gewinn, so dass eine derartige Verminderung bei der Schätzung des Verletzer-gewinnes nicht als gerechtfertigt erscheine, aber als unterste Grenze für eine Schätzung angesehen werden könnte.

Der Anspruch auf Gewinnherausgabe setze voraus, dass zwischen der Einmischung in die fremde Rechtssphäre und der Gewinnerzielung ein Kausalzusammenhang bestehe. Der Verletzer habe den Gewinn demnach nur insoweit herauszugeben, als dieser kausal auf die Eingriffshandlung zurückgeführt werden könne. Dass der Verkauf der patentverletzenden Reiseadapter zu einem Preis von CHF 14.95 bei einem Einkaufspreis von CHF 2.7426 geeignet sei, einen Gewinn zu erzielen, stehe ausser Frage. Der hierdurch erzielte Gewinn sei erst durch den Eingriff in ihre Rechtssphäre möglich geworden und habe sich auch nur aufgrund der Rechtsverletzung der Beklagten realisiert. Es bestehe somit ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung ihrer absoluten Schutzrechte und der Gewinnerzielung durch den Beklagten.

Der Gewinn sei vom Beklagten bösgläubig erzielt worden, da der Inhalt veröffentlichter europäischer Patente gemäss unwiderlegbarer Vermutung als bekannt gelten würden. Die Veröffentlichung des Klagepatents sei am 16. August 2006 erfolgt. Der Beklagte habe somit bösgläubig gehandelt, als er die Raubkopien am 24. Dezember 2012 auf seinem Internetportal zum Verkauf angeboten habe. Der Beklagte sei zudem mit Schreiben vom 2. Januar 2013 auf die Schutzrechtslage aufmerksam gemacht worden und sei spätestens ab Erhalt des besagten Schreibens bösgläubig.

Somit seien sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 423 OR erfüllt und es bestehe ein Anspruch ihrerseits gegenüber dem Beklagten auf Gewinnherausgabe. Ihr stünden somit ein Anspruch auf Schadenersatz gemäss Art. 41 Abs. 1 OR über CHF 3'128.70 sowie ein Anspruch auf Gewinnherausgabe gemäss Art. 423 OR über CHF 18'311.10 zu, was total einen Leistungsanspruch über CHF 21'439.80 ergebe.

3.4 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

4. Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Vernichtung

4.1 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 hat. Auch dass er mit dem Verkauf einen Gewinn erzielt hat, lässt der Beklagte unbestritten.

4.2 Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche im Immaterialgüterrecht sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht (Art. 73 PatG). Voraussetzungen für eine Schadenersatzpflicht aufgrund einer Patentverletzung sind der Schaden, die Widerrechtlichkeit, das Verschulden und der adäquate Kausalzusammenhang zwischen schädigender Handlung und Schaden.

Der Schaden ist vom Geschädigten grundsätzlich ziffernmässig nachzuweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Ist das nicht möglich, ist der Schaden vom Richter mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein als auch auf die Höhe des Schadens. Dieser gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen.

Alternativ zum Schadenersatzanspruch besteht der Anspruch auf Herausgabe des Gewinns des Verletzers. Dabei handelt es sich um einen Sonderfall der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR). Die Gewinnherausgabe ist in diesem Fall nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Herausgabe der dem auftragslosen Geschäftsführer entstandenen Vorteile.¹ Gestützt auf Art. 423 OR ist der Geschäftsherr berechtigt, die sich aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueignen, sofern der Geschäftsführer bösgläubig im eigenen Interesse handelte. Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde. Dabei ist der Nettogewinn massgebend; vom Erlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzielung dieses Ertrags erwachsen sind.²

¹ BGE 132 III 379 E. 3; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 60 zu Art. 73 PatG

² BGE 134 III 306 E. 4.1.1; BGE 129 III 422 E. 4

4.3 Was die Gewinnherausgabe betrifft, so ist unbestritten, dass der Beklagte mit dem Verkauf der patentverletzenden Netzstecker im eigenen Interesse und nicht in demjenigen der Klägerin handelte und dass der Beklagte damit einen Gewinn erzielt hat. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt die Herausgabe des Verletzergewinns Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus.³ Bösgläubig ist, wer, gemessen am Massstab von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), wusste, wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte Rechtsstellung vorliegt. Der Richter hat gemäss Art. 4 ZGB nach freiem Ermessen zu urteilen, wann die nach den Umständen gebotene Aufmerksamkeit vorliegt.⁴ Die Unaufmerksamkeit im Sinne von Art. 3 ZGB kann darin liegen, dass der Gutgläubige zur Entdeckung des Rechtsmangels erforderliche Nachforschungen unterlassen hat. Damit stellt sich die Frage, welche Nachforschungen zu tätigen sind, damit der Gutgläubensschutz nicht dahinfällt.⁵ Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen. Nur wer Zweifel nicht abklärt, ist unaufmerksam.⁶

Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom 2. Januar und 1. Februar 2013 wegen der Patentverletzung abgemahnt. Ab diesem Zeitpunkt steht die Bösgläubigkeit des Beklagten ausser Frage. Sie ist indes schon früher eingetreten. Der Beklagte bezieht als Händler ein technisches Produkt aus Taiwan. Wer ein Produkt, das von der Gattung her durchaus unter Patentschutz fallen könnte, von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird, der muss entsprechende Abklärungen treffen, bevor er das Produkt auf den Markt bringt.⁷ Das hat der Beklagte unterlassen; damit ging ihm der gute Glaube ab, und zwar von vorneherein, d.h. schon vor Erhalt der Abmahnungen.

Da der Beklagte seiner Auskunft- und Rechnungslegungspflicht nicht nachgekommen ist, ist eine Schätzung des Gewinns analog Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen. Dabei muss die Klägerin als beweisbelastete Partei alle Umstände, die für die Erzielung eines Gewinns oder für dessen Verminderung sprechen, soweit möglich und zumutbar darlegen. Es reicht aus, wenn sie Anhaltspunkte vorbringt, die den geltend gemachten An-

³ BGE 126 III 69 E. 2a; BGE 129 III 422 E. 4

⁴ BSK ZGB I-Honsell, N 9, N 38 zu Art. 3 ZGB

⁵ Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, Freiburg 1985, N 151

⁶ BK-Jäggi, N 128 zu Art. 3 ZGB

⁷ vgl. Rogge/Grabinski, in: Benkard, PatG, N 47 zu § 139 PatG

spruch nach Rechtsgrund und Umfang plausibel erscheinen lassen. Es genügt, wenn die Klägerin lediglich einen plausiblen Forderungsbetrag behauptet, ohne dass sie weitere Rechnungsposten im Einzelnen darzulegen hätte.⁸

Belegt ist, dass der Verkaufspreis des fraglichen Netzsteckers CHF 14.90 beträgt, und nicht CHF 14.95, wie die Klägerin behauptet. Dass der Netzstecker von der Firma Yueh-In Co., Ltd. in Taiwan zu einem Einkaufspreis von USD 3.– pro Stück bezogen wurde, geht aus den von der Klägerin eingereichten Belegen zwar nicht hervor, ist allerdings möglich und blieb vom Beklagten unbestritten. Mangels Auskunft und Rechnungslegung ist es der Klägerin nicht möglich, diesbezüglich genauere Angaben zu machen.

Da allfällige weitere Kosten seitens des Beklagten nicht geltend gemacht wurden, ist bei einem Kurs von USD 1 = CHF 0.9146 am 2. Januar 2013 von einem Gewinn pro Netzstecker von CHF 12.16 auszugehen (CHF 14.90 – CHF 2.74).

Die Klägerin geht grundsätzlich davon aus, dass 3'000 Stück dieses Netzsteckers bestellt worden sind, beziffert ihre Forderung schliesslich auf *mindestens* CHF 18'311.10, ausgehend von 1'500 bestellten Stück. Zunächst ist die Klägerin darauf hinzuweisen, dass ihr aufgrund der geltenden Dispositionsmaxime nicht mehr zugesprochen werden kann, als sie verlangt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Mit der Klage muss die Forderung beziffert werden (Art. 84 Abs. 2 ZPO; Art. 85 Abs. 2 ZPO); eine "Mindestangabe" bzw. eine Angabe "entweder... oder" ist nicht zulässig. Die klagende Partei muss sagen, was sie will.⁹ Ferner ist für den vom Beklagten erzielten Gewinn nicht die Bestellmenge, sondern die (geschätzte) Anzahl verkaufter Netzstecker massgebend. Da die Klägerin sinngemäss von 1'500 verkauften Netzsteckern ausgeht, ist von einem erzielten Gewinn von CHF 18'240.– (1'500 x CHF 12.16) auszugehen.

Der Verletzererfolg ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Massgebend ist dabei, ob und inwieweit beim Vertrieb der verletzenden Produkte das verletzte Recht für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen ist oder ob andere Umstände eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Höhe des Anteils, zu welchem die erzielten Gewinne auf der Rechtsverletzung beruhen, ist nach richterlichem Er-

⁸ Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss., Basel/Genf 2005

⁹ Pahud, DIKE-Komm-ZPO, N 6 zu Art. 221 ZPO

messen zu schätzen.¹⁰ Beim vorliegenden Netzstecker ist der erfindungsmasse Anteil offensichtlich zentral; ausschlaggebend ist die technische und hier patentgeschützte Funktionalität. Es rechtfertigt sich daher, den Beklagten zu verpflichten, den ganzen Gewinn im Umfang von CHF 18'240.– herauszugeben.

4.4 Die Klägerin verlangt sodann einen Zins von 5% ab 2. Januar 2013. In der Begründung erwähnt die Klägerin diese Forderung und deren Zeitpunkt der Entstehung allerdings nicht weiter. Damit ist sie ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast nicht nachgekommen, weshalb die Klage im Umfang der Zinsforderung abzuweisen ist.

4.5 Ferner macht die Klägerin Schadenersatz für vorprozessuale Patentanwalts- und Rechtsanwaltskosten geltend. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin mit Klageeinreichung unter diesem Titel Patentanwaltskosten von CHF 2'350.– zzgl. 5% Zins seit 20. März 2013 geltend machte und mit ihrer Stellungnahme betreffend Bezifferung der Forderungsklage noch zusätzlich vorprozessuale Rechtsanwaltskosten von CHF 1'001.10, insgesamt CHF 3'351.10 zzgl. 5% Zins seit 2. Januar 2013. In der Begründung ist dann die Rede von CHF 3'128.70; wie die Klägerin auf diesen Betrag kommt, ist nicht nachvollziehbar.

Da die Klage – wie bereits erwähnt – bei deren Einreichung zu beziffern ist (Art. 84 Abs. 2 ZPO) und die geltend gemachten Kosten zu jenem Zeitpunkt zudem bereits feststanden, kann das Rechtsbegehren nur noch nach den Voraussetzungen der Klageänderung (Art. 227/230 ZPO) geändert werden. Selbst wenn diese Voraussetzungen als gegeben erachtet würden, so sind die Aufwendungen des Rechtsvertreters im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren sowie die notwendigen Auslagen des Patentanwalts im Rahmen der Parteientschädigung abzugelten (s. nachfolgend Ziff. 6). In der Regel werden mit dem Anwaltstarif nur die mit der Vorbereitung und Durchführung des Prozesses unmittelbar zusammenhängenden notwendigen Auslagen berücksichtigt. Dazu können auch Kosten gehören, die vorprozessual angefallen sind, d.h. Kosten, die im Zeitpunkt des Endentscheides, retrospektiv betrachtet, notwendig oder nützlich waren für die Vorbereitung oder mögliche Verhinderung des Prozesses.¹¹ Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den geltend gemachten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung, ob eine Patentverletzung vorliegt sowie mit der entsprechenden Abmahnung/Unterlassungs-

¹⁰ Kohler, sic! 2008 S. 564, 567; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., N 62 zu Art. 73 PatG

¹¹ Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 31 und N 38 zu Art. 95 ZPO

und Verpflichtungserklärung vom 2. Januar 2013 bzw. 1. Februar 2013 zweifellos um vorprozessuale Auslagen, die mit dem vorliegenden gerichtlichen Verfahren in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Im Schreiben wurde denn auch ausdrücklich festgehalten, dass dies ein letzter Versuch sei, die Sache aussergerichtlich zu erledigen und entspricht einem üblichen Vorgehen, bevor Klage eingereicht wird. Diese Kosten sind daher nicht unter dem Titel "Schadenersatz für vorprozessuale Auslagen", sondern unter dem nachfolgenden Titel "Kosten- und Entschädigungsfolgen" abzugelten.

4.6 Die Klägerin beantragt sodann, dass sämtliche patentverletzende Netzstecker, die sich im Besitz des Beklagten befinden würden, ihr herauszugeben oder zu vernichten seien. Gemäss Art. 8 PatG stellt nicht nur der effektive Verkauf, sondern auch der Besitz zum Verkauf eine Patentverletzung dar. Der Beklagte ist daher zu verpflichten, sämtliche Netzstecker gemäss Dispositiv-Ziffer 2 des Teilurteils vom 14. August 2013, die sich noch im Besitz des Beklagten befinden, innert 10 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu vernichten.

5. Überweisung an Strafrichter

Nachdem der Beklagte mit Teilurteil vom 14. August 2013 zur Auskunft und Rechnungslegung unter der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) verpflichtet worden war und der Beklagte dieser Aufforderung nicht nachkam, ist die zuständige Strafuntersuchungsbehörde entsprechend zu informieren.

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss unterliegt die Klägerin in einem vernachlässigbar geringen Umfang, weshalb die Kosten vollumfänglich dem Beklagten aufzuerlegen sind (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 107'350.– auf CHF 10'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte hat der Klägerin den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 10'000.– zu ersetzen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten.

Der Beklagte ist ferner zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 18'000.– festzusetzen (Art. 3 und Art. 5 KR-PatGer). Die geltend gemachten Auslagen für den Patentanwalt von CHF 2'350.– (inkl. 8% MWSt.) bzw. CHF 2'174.– (exkl. 8% MWSt.) sind im Umfang von CHF 2'156.– (exkl. 8% MWSt.) zu entschädigen (vgl. Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). Der Beizug eines Patentanwalts für die Abklärung der Patentverletzung und die entsprechende Abfassung des Abmahn-schreibens war vorliegend notwendig. Nicht zum patentanwaltlichen Aufwand gehört allerdings die Gebühr für den Betreibungsregisterauszug im Umfang von CHF 18.–. Die Parteientschädigung ist somit auf CHF 20'156.– zzgl. 8% MWSt., insgesamt somit auf CHF 21'768.50 festzusetzen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 18'240.– zu bezahlen.
Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen.
2. Der Beklagte wird verpflichtet, sämtliche sich noch in seinem Besitz befindlichen 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", innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu vernichten.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.–.
4. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Beklagte hat der Klägerin den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 10'000.– zu ersetzen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 21'768.50 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- den Beklagten (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, 19. März 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 20.03.2014