

BPatGer O2022_002 vom 12. Februar 2024

Bundespatentgericht, 2024-02-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2022_002

FR: TFB O2022_002 du 12 février 2024

IT: TFB O2022_002 del 12 febbraio 2024

Regeste

Rechnungslegung

Erwägungen

E. 1

C&E Fein GmbH, Hans-Fein-Strasse 81, DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau,

E. 2

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über: • Die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1; • sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und -preisen) für Sägeblätter gemäss Ziff. 1.

E. 2.20

73.00 160.60 Härterei Bronschhofen AG 17.12.2019 2.53 1'252.71 3'169.36 Erne Surface AG 08.10.2019 2.53 1'547.72 3'915.73 Erne Surface AG 28.06.2019 2.53 1'665.13 4'212.78 Erne Surface AG 25.04.2019 2.53 1'124.30 2'844.48 Erne Surface AG 20.12.2018 2.50 1'213.72 3'034.30 Erne Surface AG 02.10.2018 2.50 1'237.25 3'093.13 Erne Surface AG 04.07.2018 2.50 1'118.55 2'796.38 Erne Surface AG 16.04.2018 2.50 904.59 2'261.48 Erne Surface AG Tabelle 3: Zusammenstellung der Rechnungen für das Brünieren, erstellt durch das Gericht. 48. Mit einer Ausnahme beim ersten Brüniervorgang bei der Härterei Bronschhofen AG hat das Brünieren pro Kilogramm immer mindestens CHF 2.50 gekostet. In dieser Höhe ist der Preis pro Kilogramm für Brünieren ausgewiesen. Die Beklagte macht gestützt auf ihr Informationssystem ein Gesamtgewicht der patentverletzenden Sägeblätter von 10'096 Kilogramm geltend. Dieses Gewicht ist nach Überzeugung des Gerichts trotz der klägerischen

O2022_002 Seite 44 Kritik ausgewiesen, zumal diese Gewichtsangaben auch für die Zolldokumente verwendet werden, wie der Zeuge Severin Klaas bestätigt hat. Ausserdem macht es in technischer Hinsicht Sinn, die zusammengesetzten Hinter- und Vorderteile durch das Hinterteil auf eine Stange zu ziehen, um sie so in das Brünierbad zu tauchen. Entsprechend werden Kosten für das Brünieren von CHF 25'240 (= CHF 2.50 x 10'096) zum Abzug vom Bruttoerlös zugelassen. Dass diese Berechnung im Wesentlichen zutrifft, zeigt eine zu Kontrollzwecken durchgeführte Schätzung gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR. Aus den Rechnungen der Härterei Bronschhofen AG ist die Anzahl der brünierten Teile ersichtlich. Die Beklagte hat zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 31. August

2021 insgesamt 434'168 Sägeblätter zu einem Preis von CHF 26'975 brüniert. Ausgehend von 415'000 verkauften Sägeblättern (E. 41) betragen die Kosten für das Brüniere schätzungsweise CHF 25'784 (= CHF 26'975 / 434'168 * 415'000). Für das Härten

E. 3

Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 und für den Zeitraum, bis das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 rechtskräftig ist und von der Beklagten eingehalten wird, sei die Beklagte zu verpflichten, den Klägerinnen: • den Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadensdatum; • den mit den Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung des Gewinns; • eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Klagepatents zu bezahlen.

E. 4

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie den Klägerinnen den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Sägeblätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.

E. 4.16

10'818.65 515.899 3'926 4.75 18'648.50 1.1088

E. 5

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

O2022_002 Seite 5 gen nach Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Sägeblättern gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, indem letztere schriftlich auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Sägeblätter hingewiesen werden und ihnen zugesichert wird, dass sämtliche bereits geleisteten Zahlungen für die entsprechenden Sägeblätter einschliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Gebühren vollumfänglich von der Beklagten zurückerstattet werden.

E. 5.27

20'677.46 115'702.12 Tabelle 2: Umrechnung in Schweizer Franken gemäss den Wechselkursen der Beklagten, vom Gericht erstellt. Weitere Materialkosten für Vorderteile sind nicht ausgewiesen. Um weitere Kosten rechtsgenügend darzulegen, hätte die Beklagte das über die maRoc GmbH bezogene Rohmaterial einzeln aufschlüsseln und darlegen müssen, dass sie dieses zu marktüblichen Preisen erworben hat. Die Beklagte kann sich daher nicht auf eine Beweiserleichterung und Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 berufen, da der exakte Beweis für die weiteren Kosten

O2022_002 Seite 42 der Vorderteile, wie für die dargelegten Kosten, möglich und zumutbar wäre.⁴⁸ Für das Brünieren ⁴⁶. Die Beklagte macht Kosten für das Brünieren⁴⁹ der Vorderteile geltend. Da sie sämtliche Sägeblätter und nicht nur die patentverletzenden brünierte, könne sie die Kosten nur anhand der gesamthaften Kosten heruntergebrochen berechnen. Das Brünieren habe CHF 2.50 pro Kilogramm gekostet und das Gesamtgewicht der verkauften Sägeblätter betrage 10'096 kg, womit für das Brünieren insgesamt CHF 25'240 angefallen seien. Die Gewichtsangaben in ihrem Informationssystem seien korrekt, schliesslich würden diese Angaben auch für die Zolldokumente verwendet. Weil im Zeitpunkt des Brünierens die Vorder- bereits mit den Hinterteilen verschweisst seien und die zusammengesetzten Sägeblätter durch die Öffnungen der Quick-Aufnahme auf eine Schiene aufgezogen und dann zusammen in das Brünierbad getaucht würden, sei das Gesamtgewicht für die Berechnung der Kosten des Brünierens massgebend. Die Klägerinnen wenden ein, dass die Beklagte weder die Gesamtkosten des Brünierens noch das Gewicht der Quick-Sägeblätter noch die Anzahl der verkauften Quick-Sägeblätter substantiiert habe, weshalb keine Kosten für das Brünieren zuzulassen seien. Da nur die Vorder- nicht aber die Hinterteile brüniert worden seien, könne nicht auf das Gesamtgewicht abgestellt werden. Die Vorderteile hätten nur etwa einen Anteil von 37% am Gesamtgewicht. Ausserdem zeigten die neu eingereichten Rechnungen, dass der Preis nicht immer CHF 2.50 pro Kilogramm betragen habe.

E. 6

Die gegen das Teilurteil vom 30. August 2021 eingereichte Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022 abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.

O2022_002 Seite 9

E. 7

Mit Schreiben vom 16. Februar 2022 wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass es sich beim vorliegenden Verfahren um die Fortsetzung des Verfahrens O2019_012 handle. Gleichzeitig wurde der Beklagten Frist zur Auskunft und Rechnungslegung gemäss Dispositivziffer 2 des Teilurteils vom 30. August 2022 angesetzt.

E. 8

Mit Eingabe vom 12. Mai 2022 erstattete die Beklagte Auskunft, legte Rechnung und stellte folgende Rechtsbegehren: «1. Rechtsbegehren 3 sei vollständig abzuweisen; 2. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerinnen.»

E. 8.1

– «Resonanzetikette III», in: sic! 2009, 39 ff.; BSK OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 14.

O2022_002 Seite 58

10'973.65 seit dem 31. Januar 2019

20'100.28 seit dem 28. Februar 2019

21'328.00 seit dem 31. März 2019

50'323.13 seit dem 30. April 2019

37'597.07 seit dem 31. Mai 2019

21'879.51 seit dem 30. Juni 2019
25'336.38 seit dem 31. Juli 2019
48'082.53 seit dem 31. August 2019
65'687.83 seit dem 30. September 2019
29'386.71 seit dem 31. Oktober 2019
44'971.16 seit dem 30. November 2019
35'782.40 seit dem 31. Dezember 2019
33'731.54 seit dem 31. Januar 2020
55'424.33 seit dem 29. Februar 2020
24'700.24 seit dem 31. März 2020
20'195.15 seit dem 30. April 2020
29'345.33 seit dem 31. Mai 2020
49'972.77 seit dem 30. Juni 2020
43'378.06 seit dem 31. Juli 2020
35'530.12 seit dem 31. August 2020
46'219.42 seit dem 30. September 2020
72'365.39 seit dem 31. Oktober 2020
60'884.68 seit dem 30. November 2020
36'168.58 seit dem 31. Dezember 2020
52'522.02 seit dem 31. Januar 2021
60'948.69 seit dem 28. Februar 2021
72'266.11 seit dem 31. März 2021
57'927.34 seit dem 30. April 2021
62'297.69 seit dem 31. Mai 2021
88'683.56 seit dem 30. Mai 2021
107'247.61 seit dem 31. Juli 2021
75'129.60 seit dem 30. August 2021
44'695.88 seit dem 31. August 2021
40'965.63 seit dem 30. September 2021
40'965.63 seit dem 31. Oktober 2021
40'965.63 seit dem 30. November 2021
40'965.63 seit dem 31. Dezember 2021
40'965.63 seit dem 31. Januar 2022

40'965.63 seit dem 28. Februar 2022

40'965.63 seit dem 31. März 2022

40'965.63 seit dem 30. April 2022

40'965.63 seit dem 31. Mai 2022

40'965.63 seit dem 30. Juni 2022 Sie macht einen Gesamtbetrag von CHF 2'136'879 geltend. Nachdem die Beklagte der Klägerin CHF 1'369'268 herauszugeben hat und die Differenz nicht in der Abweisung einzelner Beträge begründet ist, sondern in Faktoren, die den gesamten Zeitraum betreffen, rechtfertigt sich eine anteilmässige Kürzung der jeweiligen monatlichen Beträge, auf denen Zins geschuldet ist. Der Klägerin sind 64 % der geforderten Beträge zuzusprechen. Somit verringern sich die Beträge, auf denen Zins geschuldet ist ebenfalls auf 64 % der geforderten Beträge. Die Beklagte schuldet mithin Zins zu 5% gemäss der nachstehenden Aufstellung: auf (gefordert) Faktor auf (gutgeheissen) seit

13'576.93	0.64	8'689.24	30.	April 2018	13'301.30	0.64	8'512.83	31.	
Mai 2018	23'569.85	0.64	15'084.70	30.	Juni 2018	23'534.33	0.64	15'061.97	31.
Juli 2018	15'006.61	0.64	9'604.23	31.	August 2018	19'479.43	0.64	12'466.84	30.
September 2018	23'756.09	0.64	15'203.90	31.	Oktober 2018	36'914.72	0.64	23'625.42	30.
November 2018	17'109.54	0.64	10'950.11	31.	Dezember 2018	10'973.65	0.64	7'023.14	31.
Januar 2019	20'100.28	0.64	12'864.18	28.	Februar 2019	21'328.00	0.64	13'649.92	31.
März 2019	50'323.13	0.64	32'206.80	30.	April 2019	37'597.07	0.64	24'062.12	31.
Mai 2019	21'879.51	0.64	14'002.89	30.	Juni 2019	25'336.38	0.64	16'215.28	31.
Juli 2019									

O2022_002 Seite 60

48'082.53	0.64	30'772.82	31.	August 2019	65'687.83	0.64	42'040.21	30.	
September 2019	29'386.71	0.64	18'807.49	31.	Oktober 2019	44'971.16	0.64	28'781.54	30.
November 2019	35'782.40	0.64	22'900.74	31.	Dezember 2019	33'731.54	0.64	21'588.19	31.
Januar 2020	55'424.33	0.64	35'471.57	29.	Februar 2020	24'700.24	0.64	15'808.15	31.
März 2020	20'195.15	0.64	12'924.90	30.	April 2020	29'345.33	0.64	18'781.01	31.
Mai 2020	49'972.77	0.64	31'982.57	30.	Juni 2020	43'378.06	0.64	27'761.96	31.
Juli 2020	35'530.12	0.64	22'739.28	31.	August 2020	46'219.42	0.64	29'580.43	30.
September 2020	72'365.39	0.64	46'313.85	31.	Oktober 2020	60'884.68	0.64	38'966.20	30.
November 2020	36'168.58	0.64	23'147.89	31.	Dezember 2020	52'522.02	0.64	33'614.09	31.
Januar 2021	60'948.69	0.64	39'007.16	28.	Februar 2021	72'266.11	0.64	46'250.31	31.
März 2021	57'927.34	0.64	37'073.50	30.	April 2021	62'297.69	0.64	39'870.52	31.
Mai 2021	88'683.56	0.64	56'757.48	30.	Juni 2021	107'247.61	0.64	68'638.47	31.
Juli 2021	75'129.60	0.64	48'082.94	30.	August 2021	44'695.88	0.64	28'605.36	31.
September 2021	40'965.63	0.64	26'218.00	30.	Oktober 2021	40'965.63	0.64	26'218.00	31.
November 2021	40'965.63	0.64	26'218.00	30.					

O2022_002 Seite 61

40'965.63	0.64	26'218.00	31.	Dezember 2021	40'965.63	0.64	26'218.00	31.	
Januar 2022	40'965.63	0.64	26'218.00	28.	Februar 2022	40'965.63	0.64	26'218.00	31.
März 2022	40'965.63	0.64	26'218.00	30.	April 2022	40'965.63	0.64	26'218.00	31.
Mai 2022	40'965.63	0.64	26'218.00	30.	Juni 2022				

Tabelle 6: Berechnung Zins, erstellt vom Gericht. Kosten und Entschädigungsfolgen 63. Die Klägerin obsiegt im Grundsatz, ihr werden aber nur rund 64% des geforderten Betrags zugesprochen (E. 62). Dieses Überklagen ist aber sowohl auf gerichtliches Ermessen (E. 41) als auch auf die grundsätzliche Schwierigkeit der Bezifferung der Forderung zurückzuführen, die auch dadurch begründet ist, dass der Aktenschluss für die Beklagte in dem Zeitpunkt, in dem die Klägerinnen ihre Forderung beziffern mussten, noch nicht eingetreten war (E. 25). Die

Beklagte konnte daher nach Bezifferung noch weitere abzugsfähige Gestehungskosten geltend machen, was sie mit der Eingabe vom 12. September 2022 auch getan hat. Die Prozesskosten sind daher in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen. Mit der letzten Bezifferung machen die Klägerinnen eine Forderung über CHF 2'136'879 geltend. Von diesem Streitwert ausgehend ist die Gerichtsgebühr auf CHF 80'000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerinnen zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Fehlbetrag wird von der Beklagten nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung antragsgemäss ebenfalls auf CHF 80'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer). 64. Die Klägerinnen machen notwendige Auslagen für die Unterstützung durch ihre Patentanwälte in Höhe von EUR 43'650 geltend und begründen diese damit, dass sie die patentanwaltliche Beratung insbesondere

O2022_002 Seite 62 im Zusammenhang mit den technischen Ausführungen zum Herstellungsprozess und auch bei der Frage der Bösgläubigkeit der möglichen Einschränkungen gebraucht hätten. Die Beklagte bestreitet, dass für die zweite Stufe patentanwaltliche Beratung notwendig gewesen sei, da es um rein finanzielle Aspekte gegangen sei. Man habe Rechnungen, die Buchhaltung und Quittungen anschauen müssen. Auch beim Herstellungsprozess seien keine speziell patentrechtlichen Fragen aufgetaucht. Den Klägerinnen seien daher keine Auslagen für die Patentanwälte zuzusprechen. 65. Die Auslagen für patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO).⁵⁹ Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung müssen aber notwendig und angemessen sein. Vorliegend war in der zweiten Stufe nur über finanzielle Wiedergutmachungsansprüche zu entscheiden. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass in der zweiten Stufe patentanwaltliche Beratung notwendig ist, im zu beurteilenden Fall ist eine solche Notwendigkeit aber nicht ersichtlich. Neben der eigentlichen Abrechnung standen rein rechtliche Fragen wie die Bösgläubigkeit, der Einwand rechtmässigen Alternativverhaltens und die Faktorenanalyse im Mittelpunkt. Technische Fragen, für die patentanwaltliche Beratung vonnöten waren, stellten sich nicht. Ob der von der Beklagten behauptete Herstellungsprozess plausibel ist, konnten die Klägerinnen, die selber Sägeblätter produzieren beziehungsweise produzieren lassen, ohne patentanwaltliche Beratung beurteilen. Hinsichtlich des Herstellungsprozesses stellten sich denn auch keine technischen Fragen, sondern bloss die Frage, ob der geltend gemachte Aufwand je Fertigungsschritt angemessen sei. Auch ist keine patentanwaltliche Beratung notwendig, um die Behauptung zu entkräften, dass viele Einschränkungsmöglichkeiten im Streitpatent die Bösgläubigkeit ausschliessen. Die Auslagen für die patentanwaltliche Beratung in der zweiten Stufe waren daher nicht notwendig und können nicht auf die Beklagte überwältigt werden.

⁵⁹ BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

O2022_002 Seite 63

Das Bundespatentgericht beschliesst:

E. 9

Mit Eingabe vom 6. Juli 2022 bezifferten die Klägerinnen ihre Forderung und stellten folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte ihre Pflichten zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Dispositiv Ziff. 2 des Teilurteils vom 30. August 2021 nicht erfüllt hat und es sei der Beklagten zur ergänzenden Auskunftserteilung und Rechnungslegung eine Nachfrist von höchstens zwei Wochen anzusetzen. 2. Es sei ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen gemäss Dispositiv Ziff. 1 des Teilurteils vom 30. August 2021 einzuholen, und a. es sei die Beklagte anzuweisen, mit der vom Gericht bestimmten sachverständigen Person zu kooperieren und ihr sämtliche Urkunden auszuhändigen, die die sachverständige Person zur Erstellung des Gutachtens von ihr verlangt, b. es sei die sachverständige Person den Klägerinnen und dem Gericht gegenüber zur Verschwiegenheit zu verpflichten, mit Ausnahme des Gegenstands der Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 des Teilurteils vom 30. August 2021. Der sachverständigen Person sei zusätzlich zu gestatten, sich gegenüber dem Gericht zur Kooperation seitens der Beklagten gemäss Ziff. 2 a zu äussern. 3. Es sei das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau (DFS), Generalsekretariat, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld zu ersuchen, die Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Thurgau anzuweisen, dem Gericht eine schriftliche Auskunft i.S.v. Art. 190 Abs. 1 ZPO betreffend die Steuerfaktoren (steuerbarer Gewinn) der Beklagten in den Steueranlagungsperioden 2018, 2019, 2020 und 2021 zukommen zu lassen.

O2022_002 Seite 10 4. Es sei den Klägerinnen die Frist zur Bezifferung der Forderung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klage vom 19. September 2019 bzw. der Republik vom 20. Mai 2020 abzunehmen und nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 1, nach Erstattung des Gutachtens gemäss Ziff. 2 und nach Erstattung der schriftlichen Auskunft gemäss Ziff. 3 neu anzusetzen. 5. Eventualiter sei die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen CHF 1'654'961.96 zu bezahlen, zzgl. Zins zu 5% auf CHF

13'576.93 seit dem 30. April 2018

13'301.30 seit dem 31. Mai 2018

23'569.85 seit dem 30. Juni 2018

23'534.33 seit dem 31. Juli 2018

15'006.61 seit dem 31. August

19'479.43 seit dem 30. September 2018

23'756.09 seit dem 31. Oktober 2018

36'914.72 seit dem 30. November 2018

17'109.54 seit dem 31. Dezember 2018

10'973.65 seit dem 31. Januar 2019

20'100[^].28 seit dem 28. Februar 2019

21'328.00 seit dem 31. März 2019

50'323.13 seit dem 30. April 2019

37'597.07 seit dem 31. Mai 2019

21'879.51 seit dem 30. Juni 2019

25'336.38 seit dem 31. Juli 2019
48'082.53 seit dem 31. August 2019
65'687.83 seit dem 30. September 2019
29'386.71 seit dem 31. Oktober 2019
44'971.16 seit dem 30. November 2019
35'782.40 seit dem 31. Dezember 2019
33'731.54 seit dem 31. Januar 2020
55'424.33 seit dem 29. Februar 2020
24'700.24 seit dem 31. März 2020
20'195.15 seit dem 30. April 2020
29'345.33 seit dem 31. Mai 2020
49'972.77 seit dem 30. Juni 2020

O2022_002 Seite 11

43'378.06 seit dem 31. Juli 2020
35'530.12 seit dem 31. August 2020
46'219.42 seit dem 30. September 2020
72'365.39 seit dem 31. Oktober 2020
60'884.68 seit dem 30. November 2020
36'168.58 seit dem 31. Dezember 2020
52'522.02 seit dem 31. Januar 2021
60'948.69 seit dem 28. Februar 2021
72'266.11 seit dem 31. März 2021
57'927.34 seit dem 30. April 2021
62'297.69 seit dem 31. Mai 2021
88'683.56 seit dem 30. Mai 2021
107'247.61 seit dem 31. Juli 2021
44'695.88 seit dem 31. August 2021
2'869.08 seit dem 3. September 2021 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.»

E. 10

Mit Verfügung vom 7. Juli 2022 wies der Präsident Rechtsbegehren Nr. 1 der Eingabe vom 6. Juli 2022 ab.

E. 11

Mit Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichten die Klägerinnen neue Rechtsbegehren ein. Neu forderten sie in Rechtsbegehren Nr. 5, dass die Beklagte zur Zahlung von CHF

1'815'955.34 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sei. Sie ergänzten um folgende Beträge, zzgl. Zins: «40'965.63 seit dem 30. September 2021 40'965.63 seit dem 31. Oktober 2021 40'965.63 seit dem 30. November 2021 40'965.63 seit dem 31. Dezember 2021»

E. 12

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 9. September 2022 Stellung und beantragte die vollumfängliche Abweisung der klägerischen Rechtsbegehren.

O2022_002 Seite 12

E. 13

Mit Noveneingabe vom 26. September 2022 forderten die Klägerinnen in Rechtsbegehren Nr. 5 neu, dass die Beklagte zur Zahlung von CHF 2'061'749.12 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sei. Sie ergänzten um folgende Beträge, zzgl. Zins: «40'965.63 seit dem 31. Januar 2022 40'965.63 seit dem 28. Februar 2022 40'965.63 seit dem 31. März 2022 40'965.63 seit dem 30. April 2022 40'965.63 seit dem 31. Mai 2022 40'965.63 seit dem 30. Juni 2022»

E. 14

Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 10. Oktober 2022 Stellung und hielt an der vollumfänglichen Abweisung der klägerischen Rechtsbegehren fest.

E. 15

Am 8. Februar 2023 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der die Parteien keinen Vergleich schlossen.

E. 16

Mit Eingabe vom 8. März 2023 hielten die Klägerinnen an ihren Rechtsbegehren fest und stellten folgenden prozessualen Antrag: «1. Die Beilagen act. 17_40 bis 46, sowie act. 17_48 und 49 seien aus dem Recht zu weisen und bei der Berechnung des Gewinnherausgabeanspruchs nicht zu berücksichtigen.»

E. 17

Am 28. März 2023 reichten die Klägerinnen die vorläufige Beurteilung der Beschwerdekammer 3.2.07 des EPA im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung von EP 3 027 362 ein.

E. 18

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 21. April 2023 zur Eingabe der Klägerinnen vom 8. März 2023 Stellung und beantragte die Abweisung des prozessualen Antrags der Klägerinnen.

E. 19

Mit Noveneingabe vom 21. April 2023 forderten die Klägerinnen in

O2022_002 Seite 13 Rechtsbegehren Nr. 5 neu, dass die Beklagte zur Zahlung von CHF 2'136'878.72 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sei. Sie ergänzten um folgenden Betrag, zzgl. Zins: «75'129.60 seit dem 30. August 2021»

E. 20

Mit Beweisverfügung vom 24. April 2023 verfügte der Präsident unter anderem, dass Severin Klaas und Stephan Kessler als Zeugen der Beklagten einvernommen werden.

E. 21

Am 9. Mai 2023 erfolgen weitere Stellungnahmen der Klägerinnen und der Beklagten. Am 14. Juli 2023 und am 26. Juli 2023 reichten die Klägerinnen zuerst den unbegründeten, dann den begründeten, Entscheid der Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren gegen die Erteilung von EP 3 027 362 ein, gemäss dem das Patent EP 3 027 362 im erteilten Umfang aufrechterhalten wurde.

E. 22

Die Hauptverhandlung fand am 14. September 2023 statt. Prozessuales Aktenschluss in der zweiten Stufe

E. 23

Die Klägerinnen machen geltend, dass die Urkunden 40–46, 48 und 49 zur Stellungnahme der Beklagten vom 12. September 2022 verspätet eingereicht worden und daher nicht zu beachten seien. Sie begründen ihren Antrag damit, dass das Gericht die Beklagte mit Verfügung vom 16. Februar 2022 dazu aufgefordert habe, innerhalb der für die Auskunft und Rechnungslegung angesetzten Frist auch etwaige Gestehungskosten zu substantiieren und mit beweiskräftigen Urkunden zu belegen. Die Urkunden 40–46, 48 und 49 zur Stellungnahme der Beklagten vom 12. September 2022 seien bereits vor Ablauf der Frist zur Auskunft und Rechnungslegung entstanden. Daher hätte die Beklagte sie bereits mit ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2022 einreichen müssen. Die Beklagte behaupte denn auch nicht, dass sie diese Urkunden bei zumutbarer Sorgfalt nicht schon früher ins Recht hätte legen können. Der Beweis abzugsfähiger Kosten obliege der Beklagten. Die abzugsfähigen Kosten stünden in einem direkten Zusammenhang mit den von der Beklagten als Gläubi-

O2022_002 Seite 14 gerin ausgestellten Rechnungen, da sie die Schadenssumme direkt beeinflussten. Es sei für die Bezifferung der Forderung unabdinglich, dass die Beklagte allfällige abzugsfähigen Kosten mit der Auskunft und Rechnungslegung herausgeben müsse. Somit entfielen die Kosten unter Rechtsbegehren Nr. 2, das bereits Gegenstand der ersten Stufe gewesen sei. Ausserdem sehe die ZPO auch im ordentlichen Verfahren nicht zwingend einen zweiten Schriftenwechsel vor, womit die Beklagte dazu verpflichtet werden konnte, die Gestehungskosten mit der Auskunft und Rechnungslegung zu substantiieren und zu belegen. Das Bundespatentgericht habe auch keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet, womit die nach dem 28. April 2022 eingereichten Urkunden nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO beachtlich wären. Die mit Eingabe vom 9. September 2022 eingereichten Urkunden erfüllten diese Anforderungen nicht, womit sie nicht zu beachten seien. Die Beklagte hält dagegen, dass der Aktenschluss nach der ersten Stufe nur für jene Tatfragen eingetreten sei, die Gegenstand des ersten Verfahrensteils waren. Die Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren hätten sich bezogen auf die von der Beklagten als Gläubigerin ausgestellten Rechnungen gegen gewerbliche Abnehmer patentverletzender Sägeblätter und nicht etwa auf Rechnungen, die die Beklagte im Rahmen der Betriebsführung als Schuldnerin zu begleichen hatte. Die Novenschranke sei für die nach Art. 125 lit. a ZPO zunächst zurückgestellten und nicht thematisierten Fragen noch nicht gefallen.

E. 24

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.¹ Das Gericht kann zur Vereinfachung des Prozesses das Verfahren auf einzelne Fragen oder auf einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 lit. a ZPO). In diesem Fall kann das Gericht die beklagte Partei auffordern, die Klageantwort auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren zu beschränken (Art. 222 Abs. 3 ZPO). Ordnet das Gericht eine

1 BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler».

O2022_002 Seite 15 beschränkte Klageantwort an, so erstrecken sich die Eventualmaxime und allfällige Säumnisfolgen nur auf das eingeschränkte Prozessthema.² Bei der Stufenklage verbindet die Klägerin einen materiellrechtlichen Hilfsanspruch auf Rechnungslegung mit einer unbezifferten Forderungsklage.³ Das Gericht kann in diesem Fall das Verfahren in einer ersten Stufe auf den vom Hauptanspruch unabhängigen Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch beschränken.⁴ Die Bezifferung des Hauptanspruchs erfolgt dann nach der Auskunft und Rechnungslegung in der zweiten Stufe. Beschränkt das Gericht das Verfahren bei einer Stufenklage nicht i.S.v. Art. 125 ZPO, tritt der Aktenschluss nach Art. 229 ZPO für sämtliche Prozessthemen spätestens an der Hauptverhandlung ein.⁵ Im umgekehrten Fall tritt der Aktenschluss nur für das eingeschränkte Prozessthema ein. Die Parteien können sich also unbesehen vom Aktenschluss in der ersten Stufe zu Tatsachen oder Rechtsbegehren der zweiten Stufe insgesamt zweimal unbeschränkt äussern.

E. 25

Im vorliegenden Verfahren hat das Gericht nach Eingang der Klageschrift gestützt auf Art. 125 lit. a ZPO das Verfahren mit Verfügung vom 3. Oktober 2019 einstweilen auf die Frage der Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf beschränkt. Damit wurde das Verfahren in der ersten Stufe auf die Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 4, 5 und 6 beschränkt. Mit Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021 verpflichtete das Gericht die Beklagte mit Dispositivziffer 2 dazu, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über: die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1 sowie sämtliche Rechnungen für Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1. Mit prozessleitender Verfügung vom 16. Februar 2022 wies der Präsident die Parteien darauf hin, dass es sich beim zweiten Teil der Stufenklage um die Fortsetzung des Verfahrens O2019_012 handelt, dass kein Anspruch auf einen weiteren doppelten Schriftenwechsel besteht und dass die Parteien alle tatsächlichen Behauptungen und Beweismittel zur Höhe der fi-

2 BK ZPO-KILIAS, Art. 222 N 28. 3 BGE 140 III 409 E. 4.3. 4 BOPP/BESSERICH, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 85 N 16; BAECHLER, Die Stufenklage, in: sic! 2017 S. 1, S. 9. 5 BAECHLER, a.a.O., S. 9.

O2022_002 Seite 16 nanziellen Forderungen mit ihrer ersten Rechtsschrift aufstellen bzw. einreichen. Das Gericht hat den Prozess in der ersten Stufe u.a. auf das Rechtsbegehren 2 beschränkt, mit dem die Klägerinnen beantragten, dass die Beklagte zur Auskunft und

Rechnungslegung zu verpflichten sei. Mithin stand die Frage im Zentrum, ob die Klägerinnen einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung haben. Davon unberührt ist die Frage der Bezifferung der Forderung nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung. Erst bei der Prüfung von Rechtsbegehren 3, mit dem die Klägerinnen finanzielle Wiedergutmachung begehren, ist die Forderung in der vorliegenden Konstellation zu beziffern. Damit ist der Aktenschluss für Tatsachenbehauptungen, die zur Beurteilung von Rechtsbegehren 3 dienen, in der ersten Stufe noch nicht eingetreten. Mit Verfügung vom 16. Februar 2022 hat das Gericht die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung aufgefordert und das Verfahren hinsichtlich Rechtsbegehren 3 fortgesetzt. Die Beklagte hat sich mit der Stellungnahme vom 12. Mai 2022 erstmals zur Bezifferung der mutmasslichen Forderung der Klägerinnen geäußert und Gestehungskosten geltend gemacht. Mit der Stellungnahme vom 12. September 2022 äussert sich die Beklagte zum zweiten Mal zur Bezifferung der Forderung. Im Zeitpunkt der Stellungnahme vom 12. September 2022 war der Aktenschluss für Behauptungen, die sich auf die Höhe der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche auswirken (können), daher noch nicht eingetreten und die Beklagte konnte, ohne die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO erfüllen zu müssen, neue Tatsachen behaupten und neue Beweismittel einreichen. Der prozessuale Antrag der Klägerinnen vom 8. März 2023 ist somit abzuweisen. Das Argument der Klägerinnen, wonach das Gericht keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet habe, änderte nichts an diesem Ergebnis, weil der Aktenschluss dann in der Hauptverhandlung eintreten würde (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Auch der Verweis der Klägerinnen auf das Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018 geht fehl. Zwar trifft es zu, dass der Auskunftsanspruch auch die Quantifizierung des Schadenersatzes und der vom Verletzer erzielten Gewinne bezweckt. Gegenstand des Auskunftsanspruchs sind aber die von der Beklagten als Gläubigerin an ihre Kunden gerichteten Rechnungen. Davon nicht erfasst sind ihre Gestehungs-

6 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 58 – «instrument d'écriture».

O2022_002 Seite 17 kosten, denn es ist der Beklagten überlassen, ob sie solche überhaupt geltend machen will.⁷ Dem Risiko des Überklagens, das entsteht, wenn die Beklagte erst nach der Bezifferung durch die Klägerinnen Gestehungskosten geltend macht, ist durch Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO zu begegnen. Einvernahme von Severin Klaas als Partei oder Zeuge

E. 26

Ist eine juristische Person Partei in einem Zivilverfahren, so werden ihre Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt (Art. 159 ZPO). Faktische Organe sind Personen, die tatsächlichen Organen vorbehalten Entscheidungen treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft mitbestimmen.⁸

E. 27

Die Klägerinnen machen geltend, dass der von der Beklagten aufgerufene Zeuge Severin Klaas nicht als Zeuge einvernommen werden könne. Severin Klaas sei ein leitender Angestellter der Beklagten und von der Beklagten als einer von zwei leitenden Personen, die über die Streitsache orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs befugt sind, an eine nicht öffentliche Instruktionsverhandlung delegiert worden. Severin Klaas sei über die Positionen der Parteien bestens informiert und wisse, welche Aussagen der Beklagten am besten helfen würden. Er sei daher ein faktisches Organ und nur als Partei zu befragen. Schliesslich könne eine Person, die an einer nicht öffentlichen Verhandlung teilgenommen

habe, in der gleichen Sache nicht als Zeuge einvernommen werden. Eventualiter sei seine Nähe zur Beklagten im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Die Beklagte entgegnet, dass Severin Klaas zwar an der Instruktionsverhandlung teilgenommen habe, aber nur Marco Steiger, Geschäftsführer und Inhaber der Beklagten, zum Abschluss eines Vergleichs berechtigt gewesen sei. Weiter ändere der Umstand, dass Severin Klaas ein wichtiger Arbeitnehmer der Beklagten ist, nichts an der Möglichkeit, ihn als Zeugen einzuvernehmen. Herr Klaas habe keine Befugnis, Geschäftsentscheidungen alleine zu treffen. Einzelzeichnungsberechtigt für die Beklag-

7 BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette». 8 BGE 141 III 159 E. 1.2.2.

O2022_002 Seite 18 te sei – und sei immer gewesen – nur Marco Steiger. Severin Klaas sei nur beratend tätig und an die Weisungen von Marco Steiger gebunden.

E. 28

Die Beklagte bezeichnet Severin Klaas als leitenden und wichtigen Mitarbeiter oder als COO (Chief Operating Officer). Ausserdem war er an der nicht öffentlichen Instruktionsverhandlung vom 8. Februar 2023 als Betriebsleiter anwesend, ist und war aber ausweislich des Handelsregisterauszugs nicht einzelzeichnungsberechtigt für die Beklagte. Nach pflichtgemässer Berücksichtigung der Parteivorbringen, der massgeblichen Urkunden und der Aussagen von Severin Klaas anlässlich seiner Befragung an der Hauptverhandlung ist für das Gericht erstellt, dass Severin Klaas über die Geschäftstätigkeit der Beklagten zwar bestens Bescheid weiss und in beratender Weise in die Geschäftsleitung involviert ist. Jedoch ist nicht erstellt, dass Severin Klaas die Willensbildung der Beklagten in «or-gantypischer Weise» beeinflusst. Da die Klägerinnen aus der angeblichen faktischen Organstellung ein Recht ableiten – nämlich den Anspruch, ihn nicht wie von der Beklagten beantragt als Zeugen einzuvernehmen – tragen sie die Beweislast für die faktische Organstellung des Zeugen Klaas. Verbleiben ernsthafte Zweifel an dessen Organstellung, tragen die Klägerinnen die Folgen in dem Sinne, dass Severin Klaas antragsgemäss als Zeuge einzuvernehmen ist. Weiter argumentieren die Klägerinnen, dass Severin Klaas nicht als Zeuge einvernommen werden könne, weil er an der Instruktionsverhandlung teilgenommen habe und gestützt auf Art. 171 Abs. 4 ZPO in der gleichen Sache nicht mehr als Zeuge einvernommen werden könne. Sie beruft sich dabei auf eine Lehrmeinung von PHILIPPE SCHWEIZER⁹. An besagter Stelle verweist der Autor auf Art. 204 Abs. 3 lit. c ZPO, wonach sich der Arbeitgeber in Streitigkeiten nach Art. 243 ZPO von einer angestellten Person vertreten lassen kann, sofern diese zum Abschluss eines Vergleichs schriftlich ermächtigt ist. Jene Person könne nicht mehr als Zeuge aussagen. Diese Argumentation geht aber an der Sache vorbei. Art. 171 Abs. 4 ZPO bezweckt, eine mögliche Beeinflussung der Zeugen durch den Verfahrensgang zu verhindern. Bei parteinahen Zeugen, die in den Rechtsstreit oder in die Vorbereitung des Prozesses involviert sind, erscheint der gänzliche Ausschluss von Verhandlungen nicht angemessen, da die ent-

9 CR CPC-SCHWEIZER, Art. 171 N 17.

O2022_002 Seite 19 sprechenden Personen von einer Teilnahme an einer Instruktionsverhandlung keine weiteren Informationen erlangen, als sie aufgrund ihrer Parteinähe ohnehin besitzen. Folglich sind Aussagen eines Zeugen, dessen Ausschluss von einer Verhandlung nicht beachtet wurde, nicht als ungültig zu betrachten. Dass der Zeuge Kenntnis vom Verfahrensgang hat, ist im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten.¹⁰ Severin Klaas ist

daher als Zeuge einzuvernehmen und seine Aussagen sind als Zeugenaussagen zu würdigen. Seine unbestrittene Nähe zur Beklagten ist aber bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Gutachten zum erzielten Umsatz

E. 29

Die Klägerinnen beantragen, dass das Gericht ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen gemäss Ziffer 1 des Teils vom 30. August 2021 einzuholen habe. Sie begründen diesen Antrag im Wesentlichen damit, dass die Beklagte keiner Revision unterstehe und somit die von der Beklagten gemachten Angaben nicht durch Edition der geprüften Jahresrechnungen und Bilanzen belegt werden könnten, womit sie keine Möglichkeit hätten, die Informationen der Beklagten zu überprüfen. Die Beklagte bestreitet die Erforderlichkeit und Angemessenheit eines solchen Gutachtens, wehrt sich aber nicht prinzipiell dagegen. Sie habe aber alle Unterlagen, Zahlen und relevanten Informationen offengelegt, weshalb die Klägerinnen sehr wohl die Plausibilität und Korrektheit der Informationen prüfen könnten.

E. 30

Das Gericht kann auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen bei einer oder mehreren Sachverständigen Personen ein Gutachten einholen (Art. 183 Abs. 1 ZPO). Verfügt das Gericht über genügende Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung, kann es auf weitere Beweiserhebungen verzichten.¹¹ So kann ein Gutachten unterbleiben, wenn sich der Sachverhalt auch ohne dieses abklären lässt.¹²

10 BGer, Urteil 4A_673/2016 vom 3. Juli 2017, E. 2.1.1; BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 159 N 7. 11 BGE 130 III 734 E. 2.2.3. 12 BGer, Urteil 5A_859/2009 vom 25. Mai 2010, E. 4.3.1.

O2022_002 Seite 20 Die Klägerinnen begründen ihren Antrag auf Einholung eines Gutachtens damit, dass sie die Angaben der Beklagten nicht überprüfen könnten. Inwiefern dies ein Gutachter besser könnte, begründen sie indes nicht. Soweit die Klägerin befürchtet, die Beklagte habe nicht sämtliche Belege eingereicht, vermag ein Gutachten nicht mehr Klarheit zu verschaffen, denn der Gutachter ist ebenso auf die Mitwirkung der Beklagten angewiesen wie das Gericht beziehungsweise die Klägerinnen. Soweit die Klägerinnen andeuten, die Beklagte habe nicht alle einschlägigen Rechnungen eingereicht und einen Teil des Umsatzes mit den patentverletzenden Werkzeugen «an der Buchhaltung vorbei» erzielt, ist nicht ersichtlich, wie ein Gutachter dazu weitere Informationen erlangen könnte. Darüber hinaus könnten die Klägerinnen – soweit sie einen begründeten Verdacht haben, dass die Beklagte spezifische Rechnungen nicht eingereicht hätte – angeblich fehlende Unterlagen mittels begründetem Editonsbegehren von der Beklagten herausverlangen. Ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten vermag zur Abklärung des Sachverhalts daher nichts beizutragen. Der Sachverhalt kann auch ohne Gutachten rechtsgenügend festgestellt werden, beziehungsweise, soweit der Sachverhalt nicht zweifelsfrei erstellt werden kann, gemäss Beweislastverteilung entschieden werden. Folglich ist auf die Einholung eines Gutachtens zu den erzielten Umsätzen zu verzichten und der Antrag der Klägerinnen abzuweisen. Materielles Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR

E. 31

Nach Art. 423 Abs. 1 OR ist der Geschäftsherr berechtigt, sich die aus der Führung seiner Geschäfte springenden Vorteile anzueignen, soweit diese nicht mit Rücksicht auf seine Interessen geführt wurden. Der Tatbestand der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag setzt Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus.¹³ Herauszugeben ist der Anteil des Gewinns, der kausal auf die Führung des fremden Geschäfts zurückzuführen ist.¹⁴

¹³ BGE 126 III 69 E. 2a); 129 III 422 E. 4; BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1 – «Rohrschelle»; BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; a.M. HILTI, Die «ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der Bösgläubigkeit – der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 695 ff.; BLUMER, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.121. ¹⁴ Statt aller SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 42.

O2022_002 Seite 21 Davon zu unterscheiden ist die Einrede, dass ein Gewinn in gleicher Höhe auch mit dem Verkauf patentfreier Güter hätte erzielt werden können (Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens, siehe dazu E. 35 nachstehend). Dass Handlungen im Schutzbereich eines Patents eines Dritten ohne dessen Zustimmung ein «fremdes Geschäft» i.S.v. Art. 423 OR sind, ist unstrittig, da der Eingriff in ein fremdes absolutes Recht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers immer ein fremdes Geschäft ist.¹⁵ Bösgläubigkeit

E. 32

Bösgläubig ist der Geschäftsführer, wenn er weiss oder hätte wissen müssen (Art. 3 Abs. 2 ZGB), dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die Rechtssphäre eines anderen eingreift.¹⁶ Der Geschäftsführer hat dabei die Aufmerksamkeit aufzuwenden, die nach den Umständen von ihm verlangt werden durfte.¹⁷ Wird nicht die nach den Umständen gebotene Aufmerksamkeit aufgewendet, zieht dies die gleichen Rechtsfolgen nach sich wie tatsächliche Bösgläubigkeit.¹⁸ Ob die nach den Umständen gebotene Aufmerksamkeit vorliegt, hat der Richter nach freiem Ermessen zu beurteilen.¹⁹ In die Abwägung ist insbesondere die in der betreffenden Branche herrschende Verkehrsübung einzubeziehen.²⁰ Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht; nur wenn konkrete Verdachtsgründe vorliegen, müssen die näheren Umstände abgeklärt werden.²¹ Eine Mindermeinung in der Lehre vertritt, dass der Fremdgeschäftsführer den erzielten Gewinn nur herausgeben muss, wenn er vorsätzlich oder eventualvorsätzlich ein fremdes Geschäft führt.²² Für die herrschende

¹⁵ Statt aller BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 6. ¹⁶ BGE 126 III 69 E. 2; BGer, Urteil 4A_88/2019 vom 12. November 2019, E. 3.1.1. ¹⁷ BGE 131 III 418 E. 2.3.1. ¹⁸ BGE 122 III 1 E. 2a; BGer, Urteil 5A_372/2012 vom 18. April 2013, E. 3.2.2. ¹⁹ BGE 122 III 1 E. 2aa; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. ²⁰ BGE 113 II 397 E. 2b; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. ²¹ BGE 122 III 1 E. 2aa; BGE 139 III 305 E. 3.2.2. ²² JENNY, die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, ZStP 2004, RZ 261; BÜRGI-WYSS, Der unrechtmässig erworbene Vorteil im schweizerischen Privatrecht, ZStP 2005, S. 214 f.; ROBERTO, Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! Sondernummer 2008, S. 23 ff., 29; HESS-BLUMER, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, Vor 6./7. Abschnitt N 81; BSK ZGB-I-FOUNTOULAKIS/HONSELL, Art. 3 N 20.

O2022_002 Seite 22 Lehre genügt hingegen bereits Fahrlässigkeit, um den Gewinnherausgabeanspruch gestützt auf Art. 423 OR zu begründen.²³ Die Formulierung des Bundesgerichts in BGE 129 III 422 E. 4 ist tatsächlich nicht völlig klar, worauf

HESS-BLUMER zu Recht hinweist.²⁴ Das Bundesgericht schreibt, dass der Fremdgeschäftsführer bösgläubig sein müsse, also im Wissen um das absolute Recht des Dritten in dieses eingreife. «Im Wissen» könnte dahingehend verstanden werden, dass das Bundesgericht tatsächliche Kenntnis der Fremdheit des Geschäftes voraussetzt. In neueren Urteilen verwendet das Bundesgericht diese Formulierung jedoch nicht mehr. Im Urteil «Rohrschelle» wird gesagt, dass die auf Geschäftsanmassung gestützte Herausgabepflicht Bösgläubigkeit voraussetze, ohne dass Bösgläubigkeit näher umschrieben wurde.²⁵ In einem nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil aus dem Jahr 2019 schreibt das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Gewinnherausgabeanspruch gestützt auf Art. 423 OR ausdrücklich, dieser setze voraus, dass der Geschäftsführer bösgläubig sei, d.h. dass er weiss oder wissen musste, dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die Rechtssphäre eines anderen eingreift («Il agit de mauvaise foi s'il sait ou doit savoir (art. 3 al. 2 CC) qu'il s'imisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire.»).²⁶ Das Bundesgericht verweist ausdrücklich auf Art. 3 Abs. 2 ZGB, gemäss dessen Wortlaut derjenige, der bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, nicht berechtigt ist, sich auf den guten Glauben zu berufen. Mit der herrschenden Lehre und der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist daher derjenige, der die Fremdheit eines Geschäftes nicht erkennt, weil er zumutbare Sorgfaltsobliegenheiten nicht erfüllt hat, als bösgläubig

23 BK ZGB-HOFER, Art. 3 N 109, 111; ZK OR-SCHMID, Art. 423 N 24, 36; BSK OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; CR PI-SCHLOSSER, Art. 73 LBI N 39; HILTI/STAUBER/KÖPF/CARREIRA, Patentrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 482; WALTER, Lizenzanalogie, Verletzerzuschlag und Gewinnabschöpfung im Ausgleichsmechanismus des schweizerischen Immaterialgüterrechts, in: Kunz/Herren/Cottier/Matteotti (Hrsg.), Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, S. 231 ff., 246; SCHWEIZER, Zivilrechtliches Verschulden bei der Verletzung von Schutzrechten, in: sic! 2015 S. 1 ff., 3; DAVID ET. AL., SIWR I/2, RZ 423; FRITSCHI/JUNGO, in: Fischer/Luterbacher (Hrsg.), Haftpflichtkommentar, Zürich 2016, Art. 423 OR N 20. 24 HESS-BLUMER, a.a.O., N 81. 25 BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1 – «Rohrschelle». 26 BGer, Urteil 4A_88/2019 vom 12. November 2019, E. 3.1.1, unter Hinweis auf BGE 129 III 69 E. 2a; Urteil 4A_594/2012 vom 28. Februar 2013, E. 2.1.1.

O2022_002 Seite 23 zu betrachten.²⁷ Direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz wird nicht verlangt.

E. 33

Die Beklagte macht geltend, nachdem das Bundespatentgericht das Streitpatent im Massnahmeverfahren wie erteilt für nichtig beurteilt habe,²⁸ habe sie bis zur Urteilseröffnung im ordentlichen Verfahren am 2. September 2021 davon ausgehen dürfen, dass sie nicht in ein gültiges Schutzrecht der Klägerinnen eingreife. Folglich mangle es bis zu diesem Zeitpunkt an der Bösgläubigkeit, jedenfalls aber bis zur letzten Einschränkung des Streitpatents durch die Klägerinnen am 21. September 2020. Das Streitpatent umfasse 26 Patentansprüche, die ihrerseits zahlreiche teilweise voneinander unabhängige bevorzugte und/oder alternative Ausführungsformen umfassten. Dadurch ergäben sich hunderttausende Möglichkeiten, den unabhängigen Patentanspruch einzuschränken. Der Beklagten sei es vor diesem Hintergrund unmöglich und jedenfalls nicht zuzumuten, für sämtliche denkbaren Einschränkungen die Rechtsbeständigkeit der resultierenden Ansprüche zu prüfen. Sie habe sich auf die Einschätzung ihres Patentanwalts Sascha

Tamada verlassen dürfen, wonach das Streitpatent in der erteilten Fassung nichtig sei. Ein schriftliches Gutachten zur Rechtsbeständigkeit böte keine grössere Sicherheit, zumal das Patent wie erwähnt auf nicht vorhersehbare Weise eingeschränkt werden könnte. Im letztlich gewählten Anspruchskomplex seien sechs Ansprüche zusammengelegt und daraus acht Merkmale verändert worden. Wenn die Klägerinnen selbst erst nach mehr als 20 Anläufen mit der Stellungnahme zu den Duplikativen eine Anspruchsfassung gefunden hätten, die vom Gericht als gültig erachtet wurde, könne der Beklagten nicht vorgeworfen werden, wenn sie dies nicht schon von Anfang an erkannt habe. Die Klägerinnen wenden ein, die ursprünglich erteilte Fassung des Streitpatents sei nie rechtskräftig für ungültig erklärt worden; die Gültigkeit sei nur in einem Massnahmeverfahren als nicht glaubhaft angesehen worden. Weiter habe die Beklagte nie geltend gemacht, dass sie die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents durch einen unabhängigen Dritten habe überprüfen lassen und die Sägeblätter gestützt auf das Vertrauen in dieses Gutachten weiter hergestellt und vertrieben hätte. Sodann sei das

27 So implizit bereits BPatGer, Urteil O2013_007 vom 19. März 2014, E. 4.3 – «Netzstecker». 28 BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019.

O2022_002 Seite 24 Streitpatent im Hauptverfahren auf abhängige Ansprüche eingeschränkt und es seien lediglich optionale Merkmale gestrichen worden. Diese seien der Beklagten bekannt gewesen. Ausserdem genüge es aus Sicht des potentiellen Verletzers zu wissen, was der kleinste Wertebereich sei, der den Verletzungsgegenstand noch abdecke.

E. 34

Die Klägerinnen haben die Beklagte mit Schreiben vom 7. November 2017 erstmals abgemahnt und darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Werkzeuge mit der «Q-Aufnahme» Gebrauchsmuster DE 20 2013 006 900, DE 20 2013 006 901 und DE 20 2013 006 920 verletzen. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 24. November 2017 antwortete, dass sie eine Verletzung anhand des geschilderten Sachverhalts nicht erörtern könne, liessen die Klägerinnen mit Schreiben vom 5. Februar 2018 weitere Ausführungen folgen und informierten die Beklagte über die Erteilung des EP 3 027 361 B1 und die bevorstehende Erteilung des Streitpatents mit der Anmeldenummer EP 14747835.8. Mit Schreiben vom 1. März 2018 antwortete die Beklagte unter anderem, dass ihr zum Streitpatent Stand der Technik vorliege, der dieses zu Fall bringen würde, führte dies aber nicht näher aus. Das Streitpatent wurde am 11. April 2018 erteilt und veröffentlicht. Die Beklagte hatte damit seit dem 11. April 2018 tatsächliche Kenntnis vom Streitpatent. Stellt sie nun Werkzeuge her, die bei zumutbarer Sorgfalt nur als patentverletzend (ausgehend vom erteilten, breiten Anspruch 1) betrachtet werden können, handelt sie grundsätzlich bösgläubig. Als gutgläubig kann sie nur gelten, wenn sie bei Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt davon ausgehen durfte, dass das Streitpatent in allen Fassungen, die von den von ihr hergestellten Werkzeugen verletzt werden, nicht rechtsbeständig ist. Sie behauptet zwar, dass ihr Patentanwalt ihr bestätigt habe, dass das Streitpatent ungültig sei, und ruft dafür Patentanwalt Sascha Tamada als Zeuge an. Eine Urkunde, aus der die Abklärungen des beauftragten Patentanwalts hervorgehen würden, hat die Beklagte indes nicht eingereicht. Ein Ausführungsfreiheits- oder Verletzungsgutachten kann nur dann belegen, dass der Verletzer die angemessene Sorgfalt aufgewendet hat, wenn das Gutachten dem Gericht im Volltext vorgelegt wird. Sonst kann das Gericht nicht überprüfen, ob das Gutachten von einer unabhängigen und zuverlässigen Fachperson erstellt und diese vollumfänglich informiert wurde, sie einen unbeschränkten

O2022_002 Seite 25 Gutachtensauftrag erhalten hat und ob die begutachtete Handlung mit der vom Gericht zu beurteilenden Handlung übereinstimmt.²⁹ Die Zeugen- aussage von Sascha Tamada kann die Vorlage seines Gutachtens im Volltext nicht ersetzen. Von seiner Befragung sind daher keine sachdien- lichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf diese verzichtet werden kann. Mangels Vorlage des vollständigen Gutachtens vermag die ange- bliche patentrechtliche Beurteilung durch Patentanwalt Sascha Tamada nicht zu belegen, dass die Beklagte sorgfältig gehandelt hat. Weiter habe das Bundespatentgericht mit Massnahmeurteil S2018_007 vom 2. Mai 2019 das Streitpatent für voraussichtlich ungültig erkannt, wobei sich die Ungültigkeit auch auf das Patent insgesamt, auch auf alle abhängigen Ansprüche, bezogen habe. Die Beklagte habe auf diese Ein- schätzung eines spezialisierten Gerichts vertrauen dürfen. Tatsächlich hat das Bundespatentgericht in E. 20 des Massnahmeurteils festgehalten, dass aus der voraussichtlich fehlenden Rechtsbeständigkeit der unabhängigen Ansprüche folge, dass auch die abhängigen Ansprü- che nichtig seien, weil kein Antrag vorliege, diese mit einem der unab- hängigen Ansprüche zu kombinieren. M.a.W. wurde das Streitpatent nur deshalb als voraussichtlich insgesamt nichtig beurteilt, weil es die Kläge- rinnen im Massnahmeverfahren, aus welchen Gründen auch immer, un- terlassen hatten, eingeschränkte Ansprüche zu formulieren. Eine Aussa- ge dahingehend, dass sich die erteilten Ansprüche nicht so einschränken liessen, dass sie möglicherweise gültig sind, kann dem Massnahmeurteil nicht entnommen werden. Die Beklagte musste erkennen, dass das Streitpatent Rückzugsmöglich- keiten bietet und das Massnahmeurteil kein Freibrief ist, zumal sie im Zeitpunkt des Massnahmeurteils durch einen Schweizer Rechtsanwalt und einen europäisch zugelassenen Patentanwalt beraten war. Es hilft der Beklagten in diesem Zusammenhang auch nicht, dass es eine Vielzahl möglicher Rückzugs- und Kombinationsmöglichkeiten gab und die Klägerin selbst erst mit der Replik die letztlich rechtsbeständige Merkmalskombination formuliert hat.³⁰ Entscheidend ist, dass das Streit- patent eine Rückzugsmöglichkeit bot, die von den angegriffenen Säge- blättern verletzt wird und dass dies für einen Patentanwalt erkennbar war.

29 JENNY, a.a.O., RZ 207 und 209; SCHWEIZER, a.a.O., S. 8. 30 In der Stellungnahme zu den Dupliknoten hat sie einen offensichtlichen Fehler korrigiert, Teilurteil O2019_002 vom 30. August 2021, E. 8 f.

O2022_002 Seite 26 Unbeachtlich ist, welche Rückzugsmöglichkeit die Klägerin schlussend- lich gewählt hat. Der sorgfältige Unternehmer (beziehungsweise seine patentrechtlichen Berater) hätte erkennen müssen, dass das Streitpatent in einer eingeschränkten Form rechtsbeständig sein könnte und die an- gegriffenen Sägeblätter das eingeschränkte Streitpatent verletzen könn- ten. Es liegt hier nicht der Fall vor, dass ein Anspruch mit Merkmalen aus der Beschreibung ergänzt wurde.³¹ Der letztlich als gültig erachtete An- spruch ergibt sich aus der Kombination abhängiger Ansprüche mit dem erteilten unabhängigen Anspruch 1, wobei die Merkmale der abhängigen Ansprüche 3, 4, 7, 8 und 13 in den unabhängigen Anspruch aufgenom- men und optionale (bevorzugte) Merkmale gestrichen wurden. Der Zweck abhängiger Ansprüche ist es gerade, dem Patentinhaber Rückzugsmög- lichkeiten zu bieten, wenn er mit neuem Stand der Technik konfrontiert wird.³² Die Aufnahme von Merkmalen aus den abhängigen Ansprüchen in den unabhängigen Anspruch ist daher nicht überraschend, sondern zu erwarten. Optionale Merkmale beschränken den Schutzbereich ohnehin nicht, so dass ihre Streichung keine Auswirkungen hat. Unter den Um- ständen musste die Beklagte bei Anwendung

pflichtgemässer Sorgfalt davon ausgehen und die Möglichkeit prüfen bzw. prüfen lassen, dass es rechtsbeständige Fassungen des Streitpatents geben könnte. Weiter habe die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts mit ihrer vorläufigen Einschätzung vom 12. Januar 2021 festgehalten, dass keiner der vorliegenden Anträge die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheine und das Patent wahrscheinlich zu widerrufen sein werde, was ebenfalls die Gutgläubigkeit der Beklagten begründe. Zunächst handelt es sich dabei um eine vorläufige Beurteilung. Zudem lag in dem Zeitpunkt der vorläufigen Beurteilung bereits das Fachrichtervotum im ordentlichen Verfahren O2019_012 vor, gemäss dem eine inter partes eingeschränkte Fassung des Streitpatents rechtsbeständig sei. Die Beklagte durfte sich daher nicht in entschuldbarer Weise auf die vorläufige Beurteilung der Einspruchsabteilung des EPA verlassen. Zusammenfassend war die Beklagte mit Erteilung des Streitpatents am 11. April 2018 bösgläubig. Diese Bösgläubigkeit entfällt nicht durch das Massnahmeurteil vom 2. Mai 2019, gemäss dem die unabhängigen An- sprüche in der erteilten Fassung voraussichtlich nicht rechtsbeständig sind.

31 Anders als in BPatGer, Urteil S2013_009 vom 18. März 2015, E. 7.3. 32 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 40 – «Herzklappe».

O2022_002 Seite 27 Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens

E. 35

BGE 122 III 229 E. 5a) aa); zur dogmatischen Einordnung des Einwands des rechtmässigen Alternativverhaltens siehe FREI, Der rechtlich relevante Kausalzusammenhang im Strafrecht im Vergleich mit dem Zivilrecht, Zürich 2010, RZ 507 f.

E. 36

BGE 131 III 115 E. 3.3.

E. 37

In BPatGer, Urteil O2020_008 vom 4. Januar 2022, E. 15, wurde das rechtmässige Alternativverhalten im Zusammenhang mit der Haftung für Zollhilfemassnahmen angesprochen.

E. 38

SPITZ, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, S. 795 ff., 810.

O2022_002 Seite 28 unbeachtlich sei.³⁹ Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Ver- letzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, sei für die Beur- teilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchan- cen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszuge- benden Verletzergewinns unerheblich (Leitsatz). Der den Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem eingetretenen Erfolg unterbrechende Beweis des rechtmässigen Al- ternativverhaltens muss von dem Einwand unterschieden werden, nach dem nicht der gesamte mit dem angegriffenen Produkt erzielte Umsatz auf die Patentverletzung zurückzuführen ist. Zwar beschlagen beide Ein- wände das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Verletzers und dem Eintritt des Schadens beziehungsweise der Gewinnerzielung, womit bei beiden Einwänden Überlegungen zur Kausalität anzustellen sind. Das Verhältnis zwischen Geschäftsanmassung und Gewinnerzielung ist also doppelt zu prüfen: Einmal unter den strengen Voraussetzungen an den hierfür zu erbringenden Beweis im Rahmen des

Rechtswidrigkeitszusammenhangs und einmal, sobald der Anspruch auf Gewinnherausgabe feststeht, im Rahmen der Faktoranalyse bei der Bemessung der finanziellen Wiedergutmachung (hinten E. 58). 36. Die Beklagte macht geltend, dass sie in der Lage sei, nicht-patentverletzende Sägeblätter herzustellen, die mit dem Starlock-System der Klägerinnen kompatibel seien. Die Kompatibilität der vom Dispositiv des Urteilurteils vom 30. August 2021 erfassten Werkzeuge mit dem Starlock-System könne zwar zum Verkaufserfolg dieser Sägeblätter beigetragen haben, aber die Patentverletzung sei nicht natürlich kausal für den kommerziellen Erfolg der fraglichen Produkte. Sie liesse sich wegdenken, ohne dass der kommerzielle Erfolg entfielen und sei daher keine *conditio sine qua non* für den erzielten Gewinn. Die Klägerinnen bestreiten, dass die von der Beklagten als patentfreie, mit dem Starlock-System kompatible, angepriesenen Sägeblätter mit einer Aufnahme mit einer ungeraden Anzahl Ecken überhaupt patentfrei seien. Das Streitpatent liesse sich auch auf diese Vorrichtungen lesen, und im Übrigen besässen die Klägerinnen weitere Schutzrechte, die zweifelsfrei die Werkzeuge der Beklagten mit ungerader Anzahl Ecken erfassten.

E. 39

BGH, Urteil X ZR 51/11 vom 24. Juli 2012, RZ 35 – «Flaschenträger».

O2022_002 Seite 29 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat derjenige, der sich darauf beruft, dass der Schaden auch bei rechtmässigem Alternativerhalten eingetreten wäre, dies strikt zu beweisen. Die Beklagte müsste also nachweisen, dass sie, wenn sie patentfreie mit Starlock kompatible Sägeblätter angeboten hätte, gleich viel Umsatz erzielt hätte als mit den tatsächlich angebotenen Sägeblättern, die gemäss Urteilurteil vom 30. August 2021 patentverletzend sind. Die Beklagte nennt dafür noch nicht einmal Beweismittel. Tatsächlich ist dieser Beweis eines hypothetischen Sachverhalts kaum zu erbringen. Die Anwendung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Einwand des rechtmässigen Alternativerhaltens führt daher dazu, dass dieser Einwand bei der Bemessung des gestützt auf Art. 423 OR herauszugebenden Gewinns in der Praxis kaum je erfolgreich sein wird. Ob der Einwand bereits aus grundsätzlichen Überlegungen nicht zuzulassen ist, kann unter den Umständen offenbleiben. Mangels Nachweises, dass die Beklagte denselben Umsatz wie mit den patentverletzenden Sägeblättern auch mit patentfreien Sägeblättern erzielt hätte, ist der Einwand rechtmässigen Alternativerhaltens nicht erfolgreich. Bemessung des herauszugebenden Gewinns 37. Stützt sich der Anspruch auf Herausgabe des aus der Patentverletzung erzielten Gewinns auf Art. 423 OR, ist der Geschäftsherr berechtigt, die sich aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueignen. Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde. Der Gewinn kann in einer Zunahme der Aktiven oder in einer Abnahme der Passiven bzw. einer Verlustverminderung bestehen. Vom Bruttoerlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzielung dieses Ertrags erwachsen.⁴⁰ Abzugsfähig sind alle Kosten, die direkt mit der Herstellung und dem Vertrieb des patentverletzenden Produkts in Zusammenhang stehen, d.h. solche Kosten, die sich ändern, wenn mehr oder weniger des Produkts verkauft wird. Kosten, die unabhängig von der

E. 40

BGE 134 III 306 E. 4.1.1 – «Resonanzetikette II».

O2022_002 Seite 30 Herstellungs- oder Absatzmenge ohnehin angefallen wären, können nicht, auch nicht anteilmässig, in Abzug gebracht werden.⁴¹ Der Geschäftsherr trägt die Beweislast für den durch die Führung des fremden Geschäfts erzielten Bruttoerlös; der Geschäftsführer hat seine dafür erbrachten Aufwendungen zu beweisen.⁴² Eine Schätzung des herauszugebenden Gewinns ist in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zulässig.⁴³ Die beweiselastete Partei, die sich auf diese Erleichterung beruft, muss alle Umstände, die für die Erzielung eines Gewinns oder für dessen Verminderung sprechen, soweit möglich und zumutbar behaupten und beweisen. Vermag der Verletzer behauptete Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung.⁴⁴ Von der nicht gehörig geführten Buchhaltung zu unterscheiden ist eine gehörig geführte Buchhaltung, die nicht geeignet ist, die Stückkosten der Herstellung eines patentverletzenden Produkts zu belegen. Eine gesetzliche Pflicht zur Führung einer derartigen Buchhaltung besteht nicht, und es ist anzunehmen, dass die meisten gehörig geführten Buchhaltungen nicht geeignet sind, diesen Beweis rechtsgenügend zu erbringen. Kosten, deren Existenz im Grundsatz, wenn auch nicht in der genauen Höhe, unbestreitbar sind, sind unter diesen Umständen nach Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen. Dazu gehören insbesondere Materialkosten und Lohnkosten der direkt in die Herstellung involvierten Personen. Wird hier ein zu strenger Massstab angelegt, besteht die Gefahr, dass der herauszugebende Gewinn zu einem eigentlichen Strafschadenersatz verkommt. Bruttoumsatz 38. Ausgangspunkt für die Gewinnberechnung ist der vom Geschäftsführer mit den patentverletzenden Produkten erzielte Bruttoerlös.

E. 41

BGE 134 III 306 E. 4.1.4 – «Resonanzetikette II»; krit. HESS-BLUMER, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, Vor 6./7. Abschnitt N 77 ff.

E. 42

BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette».

E. 43

BGE 133 III 153 E. 3.3 – «Patty Schnyder».

E. 44

BGE 134 III 306 E. 4.3 – «Resonanzetikette II».; vgl. auch BGer, Urteil 4A_128/2020 vom 3. September 2020, E. 4.2.3.

O2022_002 Seite 31 Mit Eingabe vom 12. Mai 2022 macht die Beklagte geltend, sie habe zwischen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 einen Gesamtumsatz von CHF 2'599'18045 erzielt, wovon CHF 1'641'900 auf die patentverletzenden Quick-Sägeblätter entfielen. Die Klägerinnen zweifeln die Rechnungslegung mit Eingabe vom 6. Juli 2022 an. Sie machen geltend, dass Rechnungen wegen fehlender Adressen oder Rechnungsnummern nicht zugeordnet werden könnten, es lässen bei den Rechnungsnummern gebe und Produkte mit «Q-Nummern» geschwärzt worden seien. Weil die Beklagte mehr Hinterteile eingekauft als Sägeblätter verkauft habe, sei es zweifelhaft, dass sie sämtliche Umsätze angegeben habe. Unter Berücksichtigung dieser Umstände betrage der Bruttoerlös in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR CHF 1'895'367. Mit Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichen die Klägerinnen Rechnungen der Beklagten an die Schwaiger Ges.m.b.H. zwischen dem 16. September und 1. Dezember 2021 ein. Die

Beklagte habe auch nach Zustellung des Teilurteils vom 30. August 2021 weiterhin patentverletzende Sägeblätter verkauft und dieser Umsatz sei zu berücksichtigen. Mit einer weiteren Eingabe vom 26. September 2022 reicht sie zusätzliche Rechnungen ein, die belegen sollen, dass die Beklagte bis Juni 2022 patentverletzende Sägeblätter verkauft habe, was bei der Gewinnberechnung zu berücksichtigen sei. Entscheidend sei, dass die patentverletzenden Sägeblätter in der Schweiz hergestellt und dann exportiert worden seien, unabhängig davon, ob der anschliessende Verkauf aus einem ausländischen Lager unter Schweizer Patentrecht relevant sei. Mit Eingabe vom 9. September 2022 räumt die Beklagte technische Fehler beim Schwärzungsprozess ein, die zu einem um CHF 8'457 höheren Bruttoumsatz, d.h. total CHF 1'650'358, führten. Andererseits seien CHF 826 vom deklarierten Bruttoumsatz abzuziehen, da irrtümlich gewährte Rabatte nicht berücksichtigt worden seien. Die Lücken in den Rechnungsnummern seien auf die verwendete Software zurückzuführen. Bei den angeblich nicht berücksichtigten Produkten mit «Q-Nummern» handle es sich nicht um Sägeblätter, sondern um Multitool-Produkte, die nicht unter das Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 fielen. Die Differenz zwischen den eingekauften Hinterteilen und verkauften Sägeblättern sei auf Produktionsfehler zurückzuführen. Ausserdem habe die Beklagte nach dem 3. September 2021 keine Sägeblätter mehr aus der Schweiz heraus verkauft, sondern ab ihrem Lager in Konstanz. Lieferun-

E. 45

Alle Zahlen gerundet auf die letzte Stelle vor dem Komma.

O2022_002 Seite 32 gen ab Deutschland seien nicht vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst und daher nicht zu berücksichtigen. Ausserdem habe sie ab dem 1. Januar 2022 nur noch das Nachfolgemodell mit einer ungeraden Anzahl Ecken hergestellt und per 17. Januar 2022 ausgeliefert. Dieses Nachfolgemodell falle nicht unter das Teilurteil vom 30. August 2021. Das Verbringen der Sägeblätter nach Deutschland habe keinen Einfluss auf Aktiva oder Passiva der Beklagten oder der Klägerin, weshalb dieser Vorgang vorliegend nicht relevant sei. Mit Eingabe vom 21. April 2023 macht die Klägerin geltend, die Beklagte habe insgesamt 395'208 Hinterteile von der Kaspar Humbel AG, Meilen, Kanton Zürich, bezogen. Die Beklagte habe also 16'770 Hinterteile nicht angegeben und es sei davon auszugehen, dass sich dadurch die Anzahl der verkauften Sägeblätter spiegelbildlich erhöhe. Nach dem 3. September 2021 seien die Hinterteile an die ebenfalls von Marco Steiger kontrollierte maRoc GmbH verrechnet worden. Die Beklagte hält dagegen, dass der Einkauf von Hinterteilen keinen Rückschluss auf den erzielten Gewinn zulasse. Vielmehr sei der Einkaufspreis vom Gewinn als Gestehungskosten abzuziehen. 39. Die Angaben der Parteien klaffen erwartungsgemäss weit auseinander. Während die Beklagte im massgebenden Zeitraum einen Bruttoerlös von CHF 1'649'531 zugesteht, machen die Klägerinnen, teilweise gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR, einen Nettoerlös von CHF 2'136'879 geltend. Aus den eingereichten Belegen ergibt sich folgendes:

- Vom 12. April 2018 bis zum 2. September 2021 hat die Beklagte mindestens 366'257 patentverletzende Sägeblätter für mindestens CHF 1'649'531 verkauft.
- Die Beklagte hat der Schwaiger Ges.m.b.H. gemäss den Rechnungen vom 16. September 2021, 24. September 2021, 6. Oktober 2021 und 1. Dezember 2021 insgesamt 3'720 Sägeblätter mit Q-Nummer für EUR 12'318 verkauft.
- Die Beklagte hat der Witte Metallwaren GmbH & Co. KG gemäss den Rechnungen vom 7. September 2021, 16. September 2021, 21. Januar 2022, 15. Februar 2022, 9. März 2022, 24. März 2022, 6. April

2022, 20. April 2022, 10. Mai 2022, 10. Juni 2022 insge-

O2022_002 Seite 33 samt 4'250 Sägeblätter mit Q-Nummer für EUR 22'259 verkauft. Die Klägerin macht zu diesen Rechnungen geltend, dass sie ab dem 17. Januar 2022 nur noch das Nachfolgemodell mit 7-seitiger Aufnahmevorrichtung ausgeliefert habe. • Gemäss Rechnungen vom 13. Juni 2018 bis 15. Juli 2021 hat die Beklagte 378'438 Hinterteile für die Quick-Sägeblätter von der Kaspar Humbel AG eingekauft. • Gemäss Auszug aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG verkaufte diese vom 11. April 2018 bis am 3. September 2021 insgesamt 395'208 Hinterteile an die Beklagte, wobei Rechnungsnummern in der Aufstellung der Beklagten teilweise fehlen. • Zwischen dem 6. Januar 2022 bis 17. Februar 2022 wurden 33'050 6-eckige Hinterteile von der Kaspar Humbel AG bezogen und der maRoc GmbH verrechnet. 40. Zunächst ist zu prüfen, ob die Verkäufe und Lieferungen ab dem Lager in Konstanz zu berücksichtigen sind. Die Beklagte macht geltend, dass der Schaden in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen könne. Weil die Ausfuhr ins Lager in Konstanz keine Veränderung von Aktiva oder Passiva nach sich ziehe und weil danach mangels Verkaufs aus der Schweiz kein zu berücksichtigender Gewinn anfalle, seien die Verkäufe ab Konstanz für den vorliegenden Sachverhalt irrelevant. Zum Bruttoumsatz gehört im Patentrecht auch der Umsatz aus Verkäufen ins Ausland.⁴⁶ Die Ausfuhr der patentverletzenden Produkte ist eine eigenständige Verletzungshandlung und dem Patentinhaber vorbehalten (Art. 8 Abs. 2 PatG).⁴⁷ Die Beklagte räumt ein, dass sie patentverletzende Sägeblätter nach Deutschland ausführte und dann vom Lager in Konstanz aus an Kunden in Europa verkaufte. Es trifft zwar zu, dass die blosser Ausfuhr der patent-

E. 46

SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 38.

E. 47

Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Kosten für das Brünieren für die Erzielung des Bruttoerlöses objektiv erforderlich waren. Sie macht vielmehr geltend, die Beklagte habe diese Kosten nicht rechtsgenügend bewiesen.

E. 48

BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette».

E. 49

Die Beklagte macht geltend, dass sie jene Vorderteile, die aus einem Bimetall bestehen, bei externen Firmen hat härten lassen. Da sie so auch nicht-patentverletzende Sägeblätter gehärtet habe, könnten die Kosten nur anhand der gesamthaften Kosten für das Härten heruntergebrochen auf die einzelnen verkauften Quick-Sägeblätter berechnet werden. Sie habe die Bimetall-Sägeblätter zunächst bei der Firma Listemann AG zu einem Preis von CHF 3'500 pro Charge à 34'000 Sägeblätter und ab dem 4. Dezember 2020 bei der Firma Rheintal Härtetechnik zu einem Preis von CHF 1'400 pro Charge à 18'000 Sägeblätter härten lassen. Sie habe 128'210 Sägeblätter bei der Listemann AG für CHF 13'189.09 und 75'734 Sägeblätter bei der Härterei Rheintal AG für 6'058.72 härten lassen. Die Gesamtkosten für das Härten beliefen sich auf CHF 19'256. Bei den Kosten für das Härten handle es sich nicht um Fixkosten, zumal sie dafür keine eigene Infrastruktur verwende und die Kosten spezifisch für die vom Verbot betroffenen Sägeblätter angefallen seien. Weil sie im fraglichen Zeitraum überwiegend patentverletzende Sägeblätter

hergestellt habe, sei nicht davon auszugehen, dass ohne patentverletzende Produktion ähnliche Kosten für die Öfen angefallen wären und sie hätte diese nicht quasi leer betreiben lassen.

O2022_002 Seite 45 Die Klägerinnen wenden ein, dass die Beklagte weder die Gesamtkosten der Quick-Sägeblätter aus Bimetall, noch die Anzahl der Quick-Sägeblätter aus Bimetall, noch den Preis pro Charge substantiiert habe. Ausserdem seien die Kosten für das Härten «Fixkosten», da die Kosten pro Charge gleich hoch geblieben wären, unabhängig davon, ob die Beklagte weniger Sägeblätter (z.B. nur die nicht-patentverletzenden) in die Härtereie geschickt hätte. Die Kosten für das Härten seien daher nicht abzugsfähig. Es sei insbesondere nicht davon auszugehen, dass die Beklagte die nicht-verletzenden Sägeblätter so lange gesammelt hätte, bis sie eine volle Charge zusammen gehabt hätte. Somit sei davon auszugehen, dass die Beklagte auch ohne patentverletzende Sägeblätter gleichviele Chargen bei nicht voll ausgelasteten Öfen hätte bezahlen müssen.

E. 50

BK ZPO-RÜETSCHI, Art. 178 N 3; DIKE ZPO-MÜLLER, Art. 178 N 5; WEIBEL, in: Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Auflage 2016, Art. 178 N 5 f., mit Verweis auf BGE 132 III 140 E. 4.1.2.

O2022_002 Seite 47

Abbildung 3: Auszug aus der Stellungnahme der Beklagten vom 21. April 2023. Die Beklagte hat also dargelegt, dass sie 203'944 Quick-Sägeblätter aus Bimetall härten liess. Dies tat sie bis zum 4. Dezember 2020 als Teil von fünf Chargen à CHF 3'500 zu je 34'000 Stück bei der Listemann AG für 128'210 Sägeblätter und hiernach für die restlichen 75'734 Sägeblätter bei der Rheintal Härtetechnik als Teil von fünf Chargen à CHF 1'440 zu je 18'000 Stück. Die Beklagte macht dem entsprechend CHF 19'256 für das Härten geltend, dieser Betrag ist abzuziehen. Um Fixkosten handelt es sich dabei nicht, da die Grösse einer Charge zwar fix ist, aber weniger Chargen gehärtet werden müssen, wenn weniger Sägeblätter produziert werden. Für die Löhne der Produktionsmitarbeiter 51. Die Beklagte macht geltend, dass die Produktion der Sägeblätter halbautomatisch erfolge und folgende Arbeitsschritte beinhalte: Stanzen, Schweissen, Aufstängeln (Aufhängen der Sägeblätter für die Weiterverarbeitung und den Transport), Putzen, Tamponieren und Verpacken. Die Arbeitsschritte seien für alle Sägeblätter gleich, nicht nur für die Quick-Sägeblätter, weshalb die Beklagte den Arbeitsaufwand für die Produktion für die Quicksägeblätter nur anhand der gesamthaften Personalkosten für die Produktion heruntergebrochen auf die verkauften Quick-

O2022_002 Seite 48 Sägeblätter berechnen könne. So liesse sich gestützt auf die Wiederholung eines Arbeitsschritts pro Stunde, der Anzahl verkauften Sägeblätter sowie des durchschnittlichen Stundenlohns die Personalkosten der Produktion errechnen.

Abbildung 4: Aufstellung Personalkosten durch die Beklagte. Die Klägerinnen argumentieren, dass es sich bei einem Teil der Lohnkosten um Gemeinkosten handle, da diese Mitarbeiter auch angestellt gewesen wären, wenn die Beklagte die patentverletzenden Sägeblätter nicht hergestellt hätte. Ausserdem seien die geltend gemachten Kosten nicht substantiiert dargelegt, weshalb keine Personalkosten abgezogen werden könnten. Da die Beklagte keine Angestellten entlassen musste, nachdem sie die Produktion der patentverletzenden Sägeblätter eingestellt habe, seien gar keine

Lohnkosten nur und ausschliesslich im Zusammenhang mit den patentverletzenden Sägeblättern angefallen. 52. Dass jemand die Maschinen bedienen muss, die die patentverletzenden Sägeblätter herstellt, ist offensichtlich und entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung. Kosten für die Anstellung von Produktionsmitarbeitenden

O2022_002 Seite 49 sind also abzugsfähig, sofern die Beklagte die auf die Produktion der patentverletzenden Sägeblätter anfallenden Personalkosten konkret nachweisen kann. Die Anforderungen daran dürfen nicht überspannt werden. Hier geht es nicht darum, dass die Beklagte versucht, die Kosten für die Gehälter von Geschäftsführer, Marketingmanager oder Personalverantwortlichem, die der Herstellung patentverletzender Produkte nicht direkt zugeordnet werden können, abzuziehen. Hintergrund der Praxis, nur der Herstellung und dem Vertrieb der patentverletzenden Produkte direkt zurechenbare Kosten abzuziehen, ist die Überlegung, dass dem Verletzer ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten verbliebe, wenn ihm uneingeschränkt gestattet wäre, von seinen Erlösen einen Gemeinkostenanteil abzusetzen. Diesen Deckungsbeitrag hätte der Geschäftsherr bei Einsatz des eigenen Unternehmens für die Herstellung und den Vertrieb zu seinen Gunsten erwirtschaften können, weshalb er Anspruch darauf hat.⁵¹ Diese Gefahr besteht beim anteilmässigen Abzug der Lohnkosten für Mitarbeiter, die in der Produktion angestellt sind, nicht. Ein konkreter Nachweis, welcher Arbeitende wann welchen Arbeitsschritt für die Herstellung welchen Produkts durchgeführt hat, kann kaum je ein Unternehmen erbringen. Zwar beschlägt der Nachweis der angefallenen Personalkosten den Verantwortungsbereich der Beklagten und sie hätte die Folgen der Unmöglichkeit dieses Nachweises zu tragen.⁵² Die Unmöglichkeit des Nachweises gründet vorliegend aber nicht auf einer nicht gehörig geführten Buchhaltung oder der Nichtaufbewahrung eines Beweismittels, sondern auf dem Umstand, dass die Beklagte ihre Arbeitnehmenden nicht minutiös protokolliert über die von ihnen durchgeführten Arbeitsschritte führen liess. Anders als bei externen Arbeitskräften, wo die Arbeit regelmässig mittels Berichtsprotokollen oder Ähnlichem protokolliert wird, sind solche Nachweise bei eigenen Produktionsmitarbeitenden in der Industrie nicht üblich. Aus diesem Grund kann die Unmöglichkeit des Nachweises der auf die patentverletzenden Sägeblätter entfallenden Personalkosten der Beklagten nicht zum Nachteil gereichen und es ist eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen. Die Beklagte hat gemäss Aussage von Zeuge Severin Klaas bis Februar 2020 sieben und seither sechs Vollzeitangestellte, die alle im Fixlohn angestellt sind. Davon seien vier Mitarbeiter zu 100% in der Produktion an-

51 Vgl. BGH, Urteil I ZR 246/98 vom 2. November 2000, E. II (2) – «Gemeinkostenanteil». 52 Vgl. BGer, Urteil 4A_128/2020 vom 3. September 2020, E. 4.2.3.

O2022_002 Seite 50 gestellt gewesen und hätten je nach Arbeitserfahrung zwischen CHF 4'200 bis CHF 5'500 brutto, zzgl. 13. Monatslohn, verdient. Dass sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Produktion nach Einstellung der Herstellung der Sägeblätter, die vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst werden, nicht verringert hat, kann dadurch erklärt werden, dass die Beklagte anschliessend ein Starlock-kompatibles Werkzeug hergestellt hat, das ihrer Auffassung nach – die von den Klägerinnen nicht geteilt wird – nicht von den Schutzrechten der Klägerinnen erfasst wird. Es ist daher kein Beleg dafür, dass die Lohnkosten der Mitarbeiter in der Produktion sich nicht als Funktion der Anzahl hergestellter patentverletzender Sägeblätter ändern. Die Beklagte reicht nur für drei Mitarbeiter einen Lohnausweis ein. Für den vierten Produktionsmitarbeiter wird gestützt auf die Zeugenaussage von Severin Klaas auf ein Bruttogehalt von CHF 4'200 abgestellt.

Vom April 2018 bis und mit Februar 2020 waren von der Beklagten vier Produktionsmitarbeiter angestellt, hiernach noch deren drei. Der hohe Lohn des im Februar 2020 ausgeschiedenen Produktionsmitarbeiters kann daher nicht für die gesamte Dauer herangezogen werden. Die nachfolgende Tabelle berücksichtigt ausserdem die Lohnentwicklungen gemäss den Lohnausweisen: T a T a b e l l e

Tabelle 4: Übersicht Löhne der Produktionsarbeiter der Beklagten, vom Gericht erstellt. Gewichtet nach der Zeitdauer (Anzahl Monate) lässt sich ein durchschnittlicher Monatslohn von brutto CHF 5'043 errechnen. Ausgehend von einer 42-Stundenwoche beträgt der massgebende durchschnittliche Stundenlohn folglich CHF 27.67 (= CHF 5'043 / 21.7 / 8.4). Die von der Beklagten geltend gemachten Arbeitsstunden sind substantiiert und insgesamt überzeugend. Die geltend gemachte Lohnsumme beträgt im Übrigen weniger als 8 Prozent der durch die Lohnausweise belegten Lohnkosten für die Jahre 2018 bis 2021 für die drei Produktionsmitarbeiter. Folglich sind die Erfahrungswerte der Beklagten der Schätzung zugrunde zu legen.

Zeitraum	Monate	Lohnausw. 3	Lohnausw. 4	Lohnausw. 6	Arbeiter	Mittelwert
1/13 Lohn Apr.-Dez. 2018	9	67'956	72'150	74'750	4	54'600
Jan.-Dez. 2019	12	70'200	72'150	74'750	4	54'600
Jan.-Feb. 2020	2	66'259	69'930	75'138	4	54'600
Mär.-Dez. 2020	10	66'259	69'930	75'138	4	54'600
Jan.-Sept. 2021	9	60'653	72'540	54'600	4	62'598

O2022_002 Seite 51 Bei einem Stundenlohn von CHF 31.70 errechnet die Beklagte ein Lohnvolumen von CHF 61'328.12. Umgerechnet auf den massgebenden durchschnittlichen Stundenlohn von CHF 27.67 beträgt das auf die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter zurückgehende Lohnvolumen rund CHF 54'000 (= CHF 61'328.12 / 31.70 * 27.67). Dieser Betrag ist vom Bruttoerlös abzuziehen. Für die Löhne der leitenden Angestellten 53. Die Beklagte macht CHF 669'492.67 für die Löhne ihrer leitenden Angestellten Severin Klaas und Marco Steiger geltend, da das Geschäft insgesamt ohne die patentverletzenden Sägeblätter nicht hätte betrieben werden können. Die Klägerin bestreitet diese Kosten und argumentiert neben fehlender Substanziierung, dass die Beklagte nicht geltend macht, dass die leitenden Angestellten ausschliesslich mit der Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter beschäftigt gewesen seien. Es handle sich daher um nicht abzugsfähige Fixkosten. 54. Die Beklagte trägt die Beweislast dafür, dass die abzuziehenden Kosten konkret für die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter angefallen sind. Die Beklagte macht den gesamten Lohn ihrer leitenden Angestellten im massgebenden Zeitraum als abzugsfähige Kosten geltend und führt lediglich aus, dass die Beklagte ohne die patentverletzenden Sägeblätter nicht existiert hätte. Damit scheidet sie bereits an der mangelnden Substanziierung. Aber auch inhaltlich ist nicht zu übersehen, dass es sich bei den Löhnen der leitenden Angestellten um jene Gemeinkosten handelt, die gerade nicht abzugsfähig sind, weil dem Verletzer kein Deckungsbeitrag aus der Patentverletzung für seine Gemeinkosten verbleiben soll, der ohne Patentverletzung dem Schutzrechtsinhaber zugefallen wäre. Für die Maschinenmiete 55. Die Beklagte macht monatliche Mietkosten von CHF 10'000 für ihren Ma-

O2022_002 Seite 52 schinenpark geltend. Sie miete den gesamten für die Herstellung der patentverletzenden Quick-Sägeblätter verwendeten Maschinenpark von der maRoc GmbH. Dieser umfasse: 4 Stanzmaschinen, 2 Schweissmaschinen, 1 Putzstrasse, 2 Tamponiermaschinen und 1 Blistermaschine. Weiter führt sie aus, für welche Produktionsschritte die Maschinen gebraucht würden und dass sie sich hinsichtlich der Marktüblichkeit des Mietzinses von ihrem Treuhänder habe beraten lassen. Prozentual

gemessen am Gesamtumsatz ergäben sich für die Maschinen abzugsfähige Kosten für die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter von CHF 252'000. Die Klägerinnen bestreiten diese Kosten und argumentieren, dass aus der Rechnung der maRoc GmbH an die Beklagte vom 31. August 2018 nicht hervorgehe, um welche Maschinen es sich handle und ob diese für die Herstellung der patentverletzenden Produkte überhaupt verwendet würden. Ausserdem seien die Kosten nicht konkret zuordenbar und damit nicht abzugsfähig. Die Beklagte reiche keinen Mietvertrag, sondern nur Rechnungen der mit ihr verbundenen maRoc GmbH ein und es sei nicht nachgewiesen, dass der Mietzins marktüblich sei. Ausserdem seien die Maschinen nicht ausschliesslich für die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter verwendet worden. 56. Die Klägerinnen bestreiten, dass die Miete von CHF 10'000 monatlich für den Maschinenpark, die der Beklagten von der maRoc GmbH in Rechnung gestellt wird, marktüblich ist. Bei der maRoc GmbH und der Beklagten handelt es sich, wie bereits erwähnt (E. 45), um verbundene Unternehmen mit dem gleichen Geschäftsführer. Nach Aussagen des Zeugen Kessler gehören beide Gesellschaften zu 100% Marco Steiger. Unter diesen Umständen muss die Beklagte im Bestreitungsfall nachweisen, dass der bezahlte Mietzins marktüblich ist, d.h. auch unter Dritten («at arm's length») so vereinbart worden wäre. Bis heute hat die Beklagte noch nicht einmal offengelegt, welche Maschinen – d.h. Hersteller, Typ, Herstellungsjahr – sie in der Produktion verwendet. Zum Beweis der Angemessenheit des Mietzins ruft sie den Zeugen Stephan Kessler an, den Treuhänder, der sowohl für die Beklagte wie für die maRoc GmbH den Jahresabschluss macht. Nach Aussage des Zeugen Kessler ist er von einem Anlagenwert der Maschinen von CHF 3 Millionen ausgegangen, was auf Angaben von Marco Steiger beruhe. 2017 seien die Maschinen zu einem Wert von CHF 1,6 Millionen in der Bilanz der maRoc GmbH aktiviert gewesen. Den aktuellen Marktwert O2022_002 Seite 53 der Maschinen kenne er nicht, er nehme an, dass sie nur noch Schrottwert hätten. Zum ursprünglichen Kaufpreis könne er auch nichts sagen. Ausgehend von einem Anlagenwert von CHF 3 Millionen und einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren halte er einen monatlichen Mietzins von CHF 10'000 für angemessen. Da die beiden Gesellschaften letztlich wirtschaftlich der gleichen Person gehörten, habe das keine allzu grosse wirtschaftliche Bedeutung. Die Steuerbehörde hätte die Angemessenheit dieses Mietzinses nie beanstandet. Aus den Aussagen des Zeugen Klaas ergibt sich, dass die Maschinen zwischen 1997 und 2012 von der maRoc GmbH angeschafft wurden, die 2012 die Produktion eingestellt hatte. Der Zeuge Klaas geht von einem Anschaffungspreis von CHF 2,5 Millionen aus, gibt aber zu, dass er die Maschinen nicht selbst gekauft habe. Aus dem Beweisverfahren ergibt sich, dass die Maschinen, die angeblich zur Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter eingesetzt wurden, heute mindestens zehn Jahre alt sind, einige wahrscheinlich über 20 Jahre. Über den Wert der Maschinen gehen die Angaben weit auseinander – in der Bilanz der maRoc GmbH waren sie 2017 mit CHF 1,6 Millionen aktiviert, der Zeuge Kessler geht von einem ursprünglichen Kaufpreis von CHF 2,5 Millionen aus, während der Treuhänder Kessler für seine Angemessenheitsprüfung von einem Wert von CHF 3 Millionen ausgeht, der aber ausschliesslich auf den Angaben von Marco Steiger beruht. Um welche Maschinen es sich genau handelt, ist wie erwähnt mangels entsprechender Angaben der Beklagten bis heute unklar geblieben. Unter den Umständen ist nicht nachgewiesen, dass der bezahlte Mietzins von CHF 10'000 – einen schriftlichen Mietvertrag hat die Beklagte nie vorgelegt – zwischen zwei verbundenen Unternehmen dem üblichen Marktpreis entspricht. Die geltend gemachten Kosten für die Maschinenmiete sind daher nicht abzugsfähig.

O2022_002 Seite 54 Zusammenfassung 57. Zusammengefasst sind vom Bruttoerlös folgende Kosten abzuziehen:

in CHF Bruttoerlös 1'867'500 Hinterteile -284'034 Vorderteile -115'702 Brünieren -25'240 Härten -19'256 Löhne Produktion -54'000 Löhne leitende Angestellte - Maschinenmiete - Nettogewinn 1'369'268 Tabelle 5: Übersicht Bruttoerlös, abzugsfähige Kosten und Nettogewinn, vom Gericht erstellt. Als Zwischenresultat ergibt sich nach Berücksichtigung der berechtigten Abzüge ein Nettogewinn von CHF 1'369'268. Auf die Patentverletzung zurückzuführender Gewinnanteil («Faktorenanalyse») 58. Hat der Fremdgeschäftsführer aufgrund einer Patentverletzung den mit dem verletzenden Produkt erzielten Gewinn herauszugeben, ist die Gewinnerzielung in den meisten Fällen nicht nur auf die Patentverletzung, sondern auch auf eigene Bemühungen des Geschäftsführers zurückzuführen. Es wäre unrechtmässig, den Verletzer in diesem Fall zur Herausgabe des gesamten Gewinns zu verurteilen. Es muss folglich untersucht werden, welcher Teil des Gewinns aufgrund der Patentverletzung erzielt werden konnte, d.h. direkt kausal auf die Patentverletzung zurückzuführen.

O2022_002 Seite 55 ren ist. Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil ist herauszugeben.⁵³ Die so unter dem Titel «Faktorenanalyse» vorzunehmende Untersuchung betrifft zwar auch die Kausalität zwischen der patentverletzenden Handlung und dem erzielten Gewinn, ist aber vom «rechtmässigen Alternativverhalten» zu unterscheiden, das die Kausalität ganz unterbricht (E. 35). Bei der «Faktorenanalyse» ist nicht eine hypothetisch gebliebene Schadenursache zu beurteilen, sondern sie beschlägt die Schadensbemessung. Entscheidend für die Ermittlung des mit dem verletzenden Produkt erzielten Gewinnes ist, in welchem Mass die widerrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hat. Es ist dabei festzustellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst haben, und diese Faktoren sind wertend zu gewichten. Bei Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände beruht der Verletzergewinn regelmässig nicht in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents. Lediglich in Ausnahmefällen kommt dies in Betracht, wenn z.B. die Erfindung einen völlig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hat, der neue Einsatzgebiete erschliesst und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gibt. Häufig geht es jedoch nur um Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirken.⁵⁴ Die Höhe des Anteils, zu dem die erzielten Gewinne auf der Rechtsverletzung beruhen, ist nach richterlichem Ermessen zu schätzen.⁵⁵ Die Grundlagen für die richterliche Schätzung sind vom Verletzer darzulegen und zu beweisen.⁵⁶

⁵³ BGE 35 II 643 E. 11; BGer, Urteil 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 vom 8. Februar 2013, E. 4.2 – «Pneus Online»; für das Markenrecht bereits BGE 25 II 292 E. 5 – «Lever Brothers». ⁵⁴ SCHWEIZER, SHK-PatG, Bern 2019, PatG 73 N 44; BGH, Urteil X ZR 51/11 vom 24.07.2012 – «Flaschenträger», Rz. 7; SPITZ, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, 802. ⁵⁵ BPatGer, Urteil O2013_007 vom 19. März 2014, E. 4.3 – «Netzstecker». ⁵⁶ KOHLER, Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008 S. 564, 567; JENNY, a.a.O., Rz. 268.

O2022_002 Seite 56 59. Die Beklagte argumentiert, dass sie durch die Anpassung der Werkzeuge auf eine nichtverletzende Ausführungsform das Geschäft ohne Einschränkungen weiterführen könne. Da eine solche Anpassung von Anfang an hätte erfolgen können, sei der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil gleich null. Die Kompatibilität mit dem Starlock-System habe zwar zum Verkauf der Produkte beitragen können, die Patentverletzung sei aber nicht natürlich kausal für den kommerziellen Erfolg der fraglichen Produkte. Es seien diverse Ausführungsformen denkbar, die mit dem Starlock-System kompatibel und nicht patentverletzend seien. Nach den Klägerinnen verletzt auch die angepasste Ausführungsform der Sägeblätter die Patentrechte der Klägerin und sei darüber hinaus nicht gleichwertig, weil sie die Kräfte nicht gleichmässig verteilen könne und nur fünf Ecken des Antriebsprofils in das Starlock-Profil eingreifen würden, was von der Beklagten bestritten wird. Ob eine alternative Ausführungsform hätte vertrieben werden können, sei für den Gewinnherausgang beanspruch nicht relevant. Die Motivation zum Kauf der patentverletzenden Sägeblätter sei allein die Tatsache, dass diese mit dem Starlock-System der Klägerinnen kompatibel sei, womit der gesamte Gewinn herauszugeben sei. Ausserdem verleihe vorliegend erst die Patentverletzung der Vorrichtung überhaupt einen kommerziellen Wert. 60. Die Beklagte konnte die Sägeblätter mit Q-Aufnahme verkaufen, weil diese mit dem Starlock-System der Klägerinnen kompatibel sind. Diese Kompatibilität ist bei den hier zu beurteilenden Ausführungsformen, die vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst werden, auf die Verletzung des Streitpatents zurückzuführen. Dass angeblich andere Ausführungsformen denkbar wären, die auch mit dem Starlock-System kompatibel sind und keine Patente der Klägerinnen verletzen, ist im Rahmen der Faktorenanalyse unbeachtlich; denn entscheidend ist vorliegend nicht, ob der Beklagten eine patentfreie Alternative anzubieten möglich gewesen wäre, sondern inwieweit den potentiellen Abnehmern mit dem Starlock-System der Klägerinnen kompatible und nicht patentverletzende Sägeblätter als Alternativprodukte auf dem Markt zur Verfügung standen. Die Kompatibilität der Sägeblätter mit dem Starlock-System war für den Kaufentschluss der Abnehmer, die Zubehör zu ihrem Starlock-Multitool

O2022_002 Seite 57 suchen, ursächlich. Ob überhaupt und zu welchem Marktanteil die Abnehmer auch auf nicht patentverletzende Alternativprodukte zurückgreifen konnten, kann mangels entsprechender Behauptungen und Belege der Beklagten offen bleiben. Vielmehr ist darauf abzustellen, dass der erfindungsgemässe Anteil – also die Kompatibilität mit dem Starlock-System – für den Kaufentschluss offensichtlich zentral war. Beim vorliegend zweiten Produkt – es besteht im Wesentlichen aus einem Hinterteil mit der patentverletzenden Starlock-Aufnahme und einem Vorderteil mit einem Sägeblatt – tritt der Vorderteil für den Kaufentschluss in den Hintergrund. Die Beklagte behauptet denn auch nicht, dass sie die Sägeblätter aufgrund der guten Schneidequalität oder anderen Faktoren verkauft hätte, die nichts mit der Kompatibilität mit dem Starlock-System zu tun haben. Der Verkaufserfolg ist damit gänzlich auf die Patentverletzung zurückzuführen, womit die Beklagte den gesamten Nettogewinn herauszugeben hat.⁵⁷ Verzinsung 61. Aus dem herauszugebenden Gewinn sind Zinsen geschuldet in Höhe von 5% ab Gewinnerzielung.⁵⁸ 62. Die Klägerin macht den Zins jeweils monatlich ab dem letzten Tag jedes Monats geltend. Insgesamt macht sie Zins auf folgenden Beträgen in CHF geltend: 13'576.93 seit dem 30. April 2018

13'301.30 seit dem 31. Mai 2018

23'569.85 seit dem 30. Juni 2018

23'534.33 seit dem 31. Juli 2018

15'006.61 seit dem 31. August 2018

19'479.43 seit dem 30. September 2018

23'756.09 seit dem 31. Oktober 2018

36'914.72 seit dem 30. November 2018

17'109.54 seit dem 31. Dezember 2018

57 Abweichende Meinung dazu im Anhang. 58 KGer ZG, Urteil A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.