



O2022_002

Urteil vom 12. Februar 2024

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder (Referent),
Richter Dr. iur., dipl. sc. nat. ETH Stefan Kohler,
Richter Dr. sc. techn. ETH, dipl. el.-ing. ETH
Markus A. Müller,
Richter Dr. phil. nat., dipl. phys. Philipp Rüfenacht
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

1. **C&E Fein GmbH**, Hans-Fein-Strasse 81,
DE-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau,
2. **Robert Bosch GmbH**, Postfach 30 02 20,
DE-70442 Stuttgart,
beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Peter Ling, Lenz
& Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
beide patentanwaltlich beraten durch Dr. ing. Michael
Wallinger, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Zweibrü-
ckenstrasse 5-7, DE-80331 München,

Klägerinnen

gegen

Coram Tools GmbH, Märwilerstrasse 43b,
9556 Affeltrangen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Rechnungslegung, Forderung; «Sägeblätter»

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Am 19. September 2019 reichten die Klägerinnen die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren (O2019_012):

«1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5'000, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken, Sägeblätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen.

A.

- a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeugmaschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Starlock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegender Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;
- b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;
- c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;
- d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;
- f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
- g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeugdrehachse;
- h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;
- i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
- j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;

- k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet.

B Eventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

- a. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
- b. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs Antriebsflächenbereichen an;
- c. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Komponenten senkrecht zur Werkzeughachse auf;
- d. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begrenzungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur Werkzeughachse hin;
- e. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.

C Subeventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1B, mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

- a. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeughachse angeordnet.
- b. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
- c. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begrenzungsebenen angeordnet.

D Sub-subeventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1C, mit dem folgenden zusätzlichen Merkmal:

- a. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm auf.

E Sub-sub-subeventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1D, mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

- a. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm auf.
- b. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2 mm).

F Sub-sub-sub-subeventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1E, mit dem folgenden zusätzlichen Merkmal:

- a. Auf jeder Tangentialebene orientiert sich je ein Normalvektor in radialer Richtung von der Werkzeugdrehachse weg.
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 Wiederhandlungsfall 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.
 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.
 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 Wiederhandlungsfall 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.
 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 Wiederhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Ta-

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.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen,

sowie dem folgenden **prozessualen Antrag**

1. Das Verfahren sei zunächst auf die Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des Rechtsbegehrens zu beschränken, und es sei darüber durch Teilentscheid zu entscheiden.»

2.

Am 2. Dezember 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen.

3.

Am 5. März 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der kein Vergleich erzielt werden konnte. In der Folge erstatteten die Klägerinnen am 20. Mai 2020 die Replik mit den folgenden geänderten Rechtsbegehren:

- «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5'000, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken, Sägeblätter, insbesondere gemäss der grafischen Darstellung in Anhang 1, welche die folgenden Merkmale aufweisen.

A.

- a. Die Sägeblätter sind dazu geeignet, in einer handgeführten Werkzeugmaschine, insbesondere des Typs Starlock®, Starlock Max® oder Starlock Plus®, mit einer sich um eine Antriebsachse oszillierend bewegender Antriebseinrichtung, verwendet zu werden;
- b. Die Sägeblätter weisen eine Anschlusseinrichtung auf, mit der sie an der Werkzeugmaschine derart befestigbar sind, dass deren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse zusammenfallen;

- c. Die Anschlusseinrichtung weist zur Aufnahme der Antriebskraft sechs im Abstand zur Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten auf;
- d. Die Tangentialebenen sind an diesen Flächenpunkten gegenüber einer Axialebene, welche diese Werkzeugdrehachse einschliesst, geneigt;
- e. Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, welche sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt;
- f. Die Anschlusseinrichtung weist eine Seitenwandung auf;
- g. Diese Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeugdrehachse;
- h. Diese Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene;
- i. Diese Seitenwandung weist die Antriebsflächenbereiche auf;
- j. Durch die Seitenwandung entsteht ein im Wesentlichen hohlkegeliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung, der einen Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist;
- k. Die sechs Antriebsflächenbereiche sind mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet.
- l. Die Anschlusseinrichtung weist einen Deckflächenabschnitt auf;
- m. Der Deckflächenabschnitt schliesst unmittelbar an allen sechs Antriebsflächenbereichen an;
- n. Die Erstreckung des Deckflächenabschnitts weist mehrere Komponenten senkrecht zur Werkzeugdrehachse auf;
- o. Der Deckflächenabschnitt ist im Bereich der ersten, oberen Begrenzungsebene angeordnet und erstreckt sich radial in Richtung zur Werkzeugdrehachse hin;
- p. Der Deckflächenabschnitt weist eine zentrale Ausnehmung auf.
- q. Die beiden Begrenzungsebenen sind senkrecht zur Werkzeugdrehachse angeordnet.
- r. Die beiden Begrenzungsebenen sind voneinander beabstandet.
- s. Die Antriebsflächenbereiche sind zwischen den beiden Begrenzungsebenen angeordnet.
- t. Die Seitenwandung weist eine mittlere Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm auf.

- u. Das Sägeblatt hat im Bereich der Anschlusseinrichtung eine Wandstärke von 1,2 (+/- 0,2) mm;
- v. Der Abstand zwischen den Begrenzungsebenen beträgt 4,2 (+/- 0,2) mm.

B Eventualiter:

Sägeblätter gemäss Rechtsbegehren 1A, mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

- a. Eine Tangentialebene und eine senkrecht zur Werkzeugdrehachse angeordnete Radialebene bilden einen Winkel von 68° (+/- 6°) zueinander.
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 Wiederhandlungsfall 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.
 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.
 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 Wiederhandlungsfall 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 entsprechen-

den Sägeblätter zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Modelle und Mengen.

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 Wiederhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Tagen 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.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.»

4.

Am 19. August 2020 reichte die Beklagte die Duplik ein, wobei sie an den Rechtsbegehren gemäss Klageantwort festhielt. Die Klägerinnen nahmen am 21. September 2020 zu den neuen Behauptungen in der Duplik Stellung und korrigierten unter anderem die in der Replik *inter partes* eingeschränkten Patentansprüche, indem sie festhielten, dass die patentgemässe Anschlusseinrichtung *eine gerade Anzahl* von 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereichen aufweise.

5.

Mit Teilurteil vom 30. August 2021 wurden die Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 4 gutgeheissen; Rechtsbegehren Nr. 5 wurde teilweise gutgeheissen. Die Beklagte wurde mit Dispositivziffer 2 dazu verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids ab dem 11. April 2018 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die Namen und vollständigen Adressen der gewerblichen Abnehmer der Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1 sowie sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten, -mengen und -preisen) für Sägeblätter gemäss Dispositivziffer 1.

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.

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.

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.»

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 Kanton 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.

4. Es sei den Klägerinnen die Frist zur Bezifferung der Forderung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klage vom 19. September 2019 bzw. der Replik 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

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.»

10.

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

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»

12.

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

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»

14.

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

15.

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

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.»

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.

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.

19.

Mit Noveneingabe vom 21. April 2023 forderten die Klägerinnen in

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»

20.

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

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.

22.

Die Hauptverhandlung fand am 14. September 2023 statt.

Prozessuales

Aktenschluss in der zweiten Stufe

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 substantzieren 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 Gläubiger-

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 substantizieren 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 Novenschanke sei für die nach Art. 125 lit. a ZPO zunächst zurückgestellten und nicht thematisierten Fragen noch nicht gefallen.

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».

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.

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.

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 2018⁶ 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».

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

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 vorbehaltenen Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft mitbestimmen.⁸

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.

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

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 «organtypischer 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.

sprechenden Personen von einer Teilnahme an einer Instruktionenverhandlung 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

29.

Die Klägerinnen beantragen, dass das Gericht ein Gutachten über den Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen gemäss Ziffer 1 des Teilurteils 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.

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.

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

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.

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

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.

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'immisce 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.

zu betrachten.²⁷ Direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz wird nicht verlangt.

33.

Die Beklagte macht geltend, nachdem das Bundespatentgericht das Streitpatent im Massnahmeverfahren wie erteilt für nichtig beurteilt habe,²⁸ habe sie bis zur Urteileröffnung 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 Dupliknoten 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.

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.

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

Gutachtensauftrag erhalten hat und ob die begutachtete Handlung mit der vom Gericht zu beurteilenden Handlung übereinstimmt.²⁹ Die Zeugenaussage von Sascha Tamada kann die Vorlage seines Gutachtens im Volltext nicht ersetzen. Von seiner Befragung sind daher keine sachdienlichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf diese verzichtet werden kann. Mangels Vorlage des vollständigen Gutachtens vermag die angebliche 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 Einschätzung 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 Ansprüche nichtig seien, *weil kein Antrag vorliege, diese mit einem der unabhängigen Ansprüche zu kombinieren*. M.a.W. wurde das Streitpatent nur deshalb als voraussichtlich insgesamt nichtig beurteilt, weil es die Klägerinnen im Massnahmeverfahren, aus welchen Gründen auch immer, unterlassen hatten, eingeschränkte Ansprüche zu formulieren. Eine Aussage 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 Rückzugsmöglichkeiten 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 Streitpatent eine Rückzugsmöglichkeit bot, die von den angegriffenen Sägeblättern 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.

Unbeachtlich ist, *welche* Rückzugsmöglichkeit die Klägerin schlussendlich gewählt hat. Der sorgfältige Unternehmer (beziehungsweise seine patentrechtlichen Berater) hätte erkennen müssen, dass das Streitpatent in einer eingeschränkten Form rechtsbeständig sein könnte und die angegriffenen Sägeblätter das eingeschränkte Streitpatent verletzen könnten. Es liegt hier nicht der Fall vor, dass ein Anspruch mit Merkmalen aus der Beschreibung ergänzt wurde.³¹ Der letztlich als gültig erachtete Anspruch 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 aufgenommen und optionale (bevorzugte) Merkmale gestrichen wurden. Der Zweck abhängiger Ansprüche ist es gerade, dem Patentinhaber Rückzugsmöglichkeiten 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 Umständen 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 Ansprüche *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».

Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens

35.

Nach einem allgemein geltenden Grundsatz greift keine Haftung, wenn der präsumtiv Haftpflichtige beweist, dass ein rechtmässiges Alternativverhalten denselben Schaden bewirkt hätte, wie das tatsächlich erfolgte rechtswidrige Verhalten.³³ Nachzuweisen ist eine hypothetische, die pflichtwidrige Handlung ersetzende, rechtmässige Handlungsalternative des Schuldners,³⁴ die zum gleichen Schaden wie das pflichtwidrige Verhalten geführt hätte. Ist dies der Fall, fehlt der Rechtswidrigkeitszusammenhang.³⁵

Der Entlastungsbeweis des rechtmässigen Alternativverhaltens ist strikt zu erbringen. Er muss als gescheitert betrachtet werden, wenn sich im konkreten Fall ergibt, dass der Schaden auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt *möglicherweise* eingetreten wäre. Die damit verbleibende Möglichkeit, dass der Schadenseintritt dennoch vermieden worden wäre, schliesst die Haftungsbefreiung aus.³⁶

Ob bei der auf Art. 423 OR gestützten Herausgabe des Verletzergewinns der Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens überhaupt greift, wurde in der Schweiz noch nicht gerichtlich entschieden.³⁷ Aus der Lehre spricht sich SPITZ gegen seine Berücksichtigung bei der Bemessung des herauszugebenden Gewinns aus, ohne dies allerdings weiter zu begründen.³⁸ In Deutschland lehnt der Bundesgerichtshof seine Anwendung im Patentrecht ab. Rechtmässiges Alternativverhalten stelle eine hypothetisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzen Norm ausgerichteten Wertung erfordere. Daraus ergebe sich, dass der Einwand bei Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns

³³ BGE 131 III 115 E. 3.1.

³⁴ BK OR-WEBER/EMMENEGGER, Art. 97 N 406.

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.

³⁶ BGE 131 III 115 E. 3.3.

³⁷ In BPatGer, Urteil O2020_008 vom 4. Januar 2022, E. 15, wurde das rechtmässige Alternativverhalten im Zusammenhang mit der Haftung für Zollhilfemassnahmen angesprochen.

³⁸ SPITZ, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, S. 795 ff., 810.

unbeachtlich sei.³⁹ Eine nichtverletzende Produktgestaltung, die im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfügung stand, sei für die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchancen in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des herauszugebenden Verletzergewinns unerheblich (Leitsatz).

Der den Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem eingetretenen Erfolg unterbrechende Beweis des rechtmässigen Alternativverhaltens 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 Einwände 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 Teilurteils 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 entfiere 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.

³⁹ BGH, Urteil X ZR 51/11 vom 24. Juli 2012, RZ 35 – «Flaschenträger».

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat derjenige, der sich darauf beruft, dass der Schaden auch bei rechtmässigen Alternativverhaltens 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 Teilurteil 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 Alternativverhaltens 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 Alternativverhaltens 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

⁴⁰ BGE 134 III 306 E. 4.1.1 – «Resonanzetikette II».

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 beweisbelastete 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.

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.

⁴² BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette».

⁴³ BGE 133 III 153 E. 3.3 – «Patty Schnyder».

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.

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 Lücken 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-

⁴⁵ Alle Zahlen gerundet auf die letzte Stelle vor dem Komma.

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-

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-

⁴⁶ SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 38.

⁴⁷ SHK PatG-HESS-BLUMER, Art. 8 N 101; HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 8 N 19.

verletzenden Sägeblätter vorliegend keine unmittelbare Veränderung von Aktiva oder Passiva nach sich zog. Darauf kommt es aber nicht an. Weil die Ausfuhr dem Patentinhaber vorbehalten ist, sind sämtliche Bruttoerlöse, die im Ausland anfallen und auf die Ausfuhr zurückzuführen sind, voll anzurechnen. Ob das dem Inverkehrbringen zugrunde liegende Rechtsgeschäft bereits vor oder erst nach der Ausfuhr zustande kommt, ist unerheblich. Folglich hilft es der Beklagten nicht, wenn sie die patentverletzenden Sägeblätter nach der Ausfuhr noch eine gewisse Zeit in Konstanz lagerte und erst dann verkaufte.

Für die Bestimmung des Bruttoerlöses ist somit nicht nur die Zeitspanne bis zum 3. September 2021 massgebend, sondern die Verkäufe ab Lager Konstanz sind hinzuzurechnen.

41.

In der Höhe von CHF 1'649'531 ist der von der Beklagten erzielte Bruttoerlös ziffernmässig ausgewiesen. In einem allfällig darüberhinausgehenden Betrag ist der Bruttoerlös zwischen den Parteien hingegen strittig. Für das Gericht ist aufgrund der von den Klägerinnen beigebrachten Urkunden zu den Verkäufen nach dem 3. September 2021 und dem Auszug aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG erstellt, dass die Beklagte mehr patentverletzende Sägeblätter verkauft hat, als ihre Aufstellung vom 11. April 2018 bis zum 3. September 2021 ausweist. Die Unmöglichkeit des genauen Nachweises der Anzahl verkaufter patentverletzender Sägeblätter liegt im Verantwortungsbereich der Beklagten. Die Klägerinnen können sich also auf Art. 42 Abs. 2 OR berufen, womit der Bruttoerlös gestützt auf die eingereichten Unterlagen und nach pflichtgemäsem Ermessen abzuschätzen ist.

Ausgangspunkt ist der durchschnittliche Verkaufspreis eines patentverletzenden Sägeblatts mit Quick-Aufnahme: bei 366'257 verkauften patentverletzenden Sägeblättern hat die Beklagte einen Umsatz von CHF 1'649'531 erzielt, was einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund CHF 4.50 entspricht.

Weil die Beklagte sämtliche 6-eckigen Hinterteile für die patentverletzenden Quick-Sägeblätter bei der Kaspar Humbel AG einkaufte, liefert die Anzahl der gekauften Hinterteile eine verlässliche Basis für die weitere Schätzung. Die Beklagte hat zwischen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 insgesamt 395'208 6-eckige Hinterteile von der Kaspar Humbel AG gekauft. Weiter hat die Kaspar Humbel AG zwischen dem 6.

Januar 2022 und dem 17. Februar 2022 weitere 33'050 6-eckige Hinterteile ausgeliefert. Diese wurden allerdings nicht der Beklagten in Rechnung gestellt, sondern der maRoc GmbH verrechnet. Die Beklagte bestritt dies in ihrer Eingabe vom 9. Mai 2023 nicht. Die maRoc GmbH wird wie die Beklagte von Marco Steiger kontrolliert. Aus den Aussagen des Zeugen der Beklagten, Severin Klaas, anlässlich seiner Befragung an der Hauptverhandlung ergibt sich für das Gericht ohne Zweifel, dass diese weiteren 33'050 6-eckigen Hinterteile für die Beklagte bestimmt waren und diese damit patentverletzende Sägeblätter mit der sechseckigen Aufnahme hergestellt hat. Die Aussage von Severin Klaas, wonach er nicht konkret wisse, was mit den Beständen mit 6-eckiger Aufnahme nach dem 3. September 2021 passiert sei, Marco Steiger aber Altmetall entsorgt habe, lässt nach Überzeugung des Gerichts nicht darauf schliessen, dass die Beklagte nach dem 3. September 2021 keine weiteren patentverletzenden Sägeblätter mehr verkauft und die im Januar und Februar 2022 in Rechnung gestellten Sägeblätter wirklich vernichtet hat, weil jedes Beweismittel dafür ausser der sehr vagen Aussage des Zeugen Klaas fehlt.

Somit ist davon auszugehen, dass die Beklagte seit dem 11. April 2018 428'258 Hinterteile mit sechseckiger Aufnahme gekauft und daraus patentverletzende Sägeblätter hergestellt hat. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass verschiedene Faktoren, wie insbesondere Produktionsfehler oder nicht verkäufliche Exemplare, dazu führen, dass nicht aus allen eingekauften Hinterteilen Sägeblätter hergestellt werden können, die dann tatsächlich verkauft werden. Die Beklagte führte bei der Rechnungslegung und Auskunft die Differenz zwischen eingekauften Hinterteilen (378'438) und verkauften Sägeblättern (366'257) auf diese Umstände zurück, was einem Anteil von rund 3.22% entspricht. Dieser Anteil ist plausibel und der Schätzung zugrunde zu legen.

Folglich wird davon ausgegangen, dass von eingekauften 428'258 Hinterteilen 3.22% aus den genannten Gründen nicht verkauft werden konnten. Die Beklagte hat somit rund 415'000 patentverletzende Sägeblätter verkauft. Multipliziert mit dem durchschnittlichen Verkaufserlös von CHF 4.50 ergibt dies einen **Bruttoumsatz von rund CHF 1'867'500**.

Abzugsfähige Kosten

Für die Hinterteile

42.

Die Beklagte macht geltend, dass ihre Sägeblätter aus einem Vorderteil

und einem Hinterteil bestünden. Die Hinterteile habe die Beklagte bei der Kaspar Humbel AG eingekauft. Die Anzahl eingekaufter Hinterteile belaufe sich im Zeitraum vom 11. April 2018 bis 3. September 2021 auf 378'428, wofür Kosten von CHF 248'862.66 angefallen seien. Vor dem 11. April 2018 habe sie zudem bereits 73'070 Hinterteile zu einem Gesamtbetrag von CHF 46'724.71 eingekauft. Die Kosten für Hinterteile, die aufgrund von Produktionsfehlern nicht hätten verkauft werden können, seien für die Herstellung der patentverletzenden Produkte angefallen und damit abzuziehen. Der Fehlerquotient von 3.22% sei nicht aussergewöhnlich oder übermässig hoch.

Mit Eingabe vom 21. April 2023 machen die Klägerinnen gestützt auf einen Auszug aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG geltend, die Beklagte habe im Zeitraum vom 11. April 2018 bis am 3. September 2021 395'208 Hinterteile verkauft. Kosten könne die Beklagte nur für jene Hinterteile abziehen, die zur Herstellung tatsächlich verkaufter Werkzeuge verwendet worden seien. Die weiteren Hinterteile seien nicht für den gewinnbringenden Umsatz eingesetzt worden und seien dafür auch nicht objektiv erforderlich gewesen. Dies gelte unabhängig davon, ob es sich um Verschleiss, Produktionsfehler oder Fehlentscheide beim Einkauf gehandelt habe.

43.

Die eingekauften Hinterteile sind den patentverletzenden Sägeblättern direkt zuordenbar und wurden von der Beklagten besonders für den gewinnbringenden Umsatz mit den patentverletzenden Sägeblättern angeschafft. Es ist nicht ersichtlich, wie die 6-eckigen Hinterteile für andere Zwecke hätten verwendet werden können.

Das Gericht geht davon aus, dass die Beklagte 428'258 Hinterteile eingekauft hat (vgl. E. 41). Für diese Hinterteile hat die Beklagte gemäss den Auszügen aus der Buchhaltung der Kaspar Humbel AG insgesamt CHF 284'034 bezahlt. In dieser Summe sind die Kosten der 33'050 Hinterteile für CHF 22'803 enthalten, die an die maRoc GmbH verrechnet wurden. Weil diese Hinterteile bei der Schätzung des Bruttoerlöses angerechnet wurden, sind sie auch bei den Gestehungskosten anzurechnen.

Ein Abzug für Hinterteile, die nicht Bestandteil verkaufter Sägeblätter wurden, ist nicht angezeigt. Eine Ausschussquote von 3,22% erscheint nicht übermässig hoch. Ein unvermeidbarer Ausschuss gehört zu den Produktionskosten.

Folglich werden **CHF 284'034 für Hinterteile** zum Abzug zugelassen.

Für die Vorderteile

44.

Die Beklagte macht geltend, dass sie die Vorderteile der Sägeblätter selber aus Rohmaterial stanze. Das Rohmaterial werde von Dritten in Plattenform eingekauft. Je nach Ausführung des Sägeblatts würde ein anderes Rohmaterial verwendet, die Kosten könnten daher nur anhand des gesamthaft eingekauften Rohmaterials heruntergebrochen auf die einzeln verkauften Sägeblätter berechnet werden. Je nach Ausführungsform könnten zwischen 3 und 11 Einheiten aus einer Platte des Rohmaterials gestanzt werden. Aus dem Preis pro Platte, der Kapazität pro Platte, dem sich daraus ergebenden Stückpreis und der Anzahl verkaufter Sägeblätter könnten die direkten Kosten für die Vorderteile errechnet werden. Die Beklagte macht so CHF 248'569 als Materialkosten für die Vorderteile zwischen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 geltend. Sie habe das Rohmaterial der maRoc GmbH abgekauft. Die Angabe über die Anzahl Einheiten pro Platte basiere auf dem Informationssystem der Beklagten, für den Preis pro Platte habe sie die entsprechenden Beweismittel eingereicht und die Anzahl verkaufter Quick-Sägeblätter belegt. Die Faktoren für die Berechnung der Materialkosten seien substantiiert, zumal unbestritten sei, dass Materialkosten für die Vorderteile angefallen sein müssen.

Typ	Vorder- Rohmaterial teil	Preis/Platte	Anzahl pro Platte	Stückpreis	Anzahl 11.4.2018	Anzahl 21.9.2020	Kosten 11.4.2018
QJI 035	JI 035 Tajima - GNB265	CHF 3.42	5	CHF 0.68	75'084	33'285	CHF 51'404.23
QJI 065	JI 065 Tajima - GNB265	CHF 3.42	3	CHF 1.14	41'833	17'750	CHF 47'733.34
QSI 032	SI 032 Augusta - BL390SZ1,7X90HP	CHF 3.73	11	CHF 0.34	22'039	10'711	CHF 7'479.27
QSI 042	SI 042 Augusta - BL390SZ1,7X90HP	CHF 3.73	9	CHF 0.41	13'032	5'980	CHF 5'405.41
QUI 035	UI 035 MCtools - 316-ma-Roc	CHF 7.20	11	CHF 0.65	5'320	2'110	CHF 3'482.24
QUI 065	UI 065 MCtools - 316-ma-Roc	CHF 7.20	6	CHF 1.20	5'005	2'062	CHF 6'006.10
QUB 028	UB 028 MCtools - Bi-Metall	CHF 5.05	9	CHF 0.56	30'207	12'835	CHF 16'957.87
QUB 043	UB 043 MCtools - Bi-Metall	CHF 5.05	6	CHF 0.84	44'702	17'238	CHF 37'642.79
QSB 032	SB 032 Komet - 515.899	CHF 5.26	11	CHF 0.48	20'747	10'039	CHF 9'933.66
QSB 042	SB 042 Komet - 515.899	CHF 5.26	9	CHF 0.59	16'735	12'149	CHF 9'793.32
QSB 035	SB 035 Augusta - BL440SZ1,7Bi	CHF 5.73	11	CHF 0.52	21'906	8'685	CHF 11'414.23
QSB 065	SB 065 Augusta - BL440SZ1,7Bi	CHF 5.73	6	CHF 0.96	14'666	6'909	CHF 14'009.95
QUB 035	UB 035 Augusta - BL390NZ1,4Bi	CHF 4.16	10	CHF 0.42	29'163	14'811	CHF 12'134.78
QUB 065	UB 065 Augusta - BL390NZ1,4Bi	CHF 4.16	5	CHF 0.83	16'395	6'165	CHF 13'643.98
QRB 032	RB 032 G-Man - R10	CHF 1.78	11	CHF 0.16	9'423	4'436	CHF 1'527.58
Total							CHF 248'569.07

Abbildung 1: Auszug aus der Berechnung der Beklagten gemäss Eingabe vom 12. Mai 2022

Die Klägerinnen argumentieren, dass die Aufstellung der Beklagten eine unsubstanzierte Parteibehauptung sei und die eingereichten Rechnungen unvollständig seien. Die Beklagte müsste diese Kosten anhand von Augenscheinobjekten, technischen Zeichnungen, Beschreibung von Herstellvorgängen beweisen. Ausserdem seien die Rechnungen gemäss Beilagen 12, 14 und 17 zur Eingabe vom 12. Mai 2022 an die maRoc GmbH und nicht an die Beklagte adressiert. Weil nur 63% des Umsatzes auf patentverletzende Sägeblätter falle, könnten auch nur 63% der Kosten für die Vorderteile geltend gemacht werden. Für die übrigen Rechnungen bestünde kein Kausalzusammenhang mit den patentverletzenden Sägeblättern, weshalb kein Abzug zulässig sei. Die Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte zum Beweis der tatsächlich angefallenen Kosten seien mangels Mengenangaben oder näheren Darstellungen der gelieferten Gegenstände untauglich. Darüber hinaus seien die maRoc GmbH und die Beklagte verbundene Gesellschaften. Die Beklagte müsste zei-

gen, dass die für die Platten an die maRoc GmbH bezahlten Preise marktüblich waren.

45.

Der Beklagten ist dahingehend beizupflichten, dass Materialkosten für die Vorderteile angefallen sein müssen. Dass die Vorderteile für die Erzielung des gewinnbringenden Umsatzes objektiv erforderlich waren, ist offensichtlich. Daher werden die ausgewiesenen Kosten für die Vorderteile abzuziehen sein.

Die Beklagte reicht folgende Urkunden ein, um die Kosten für die Vorderteile zu beweisen:

- Die Rechnung der Tajima AG vom 29. Juni 2012 über EUR 13'680 für 4'800 Stück «GNB265/9 GNB-265, Ersatzblätter 265mm», adressiert an die maRoc GmbH;
- Die Rechnung der Augusta-Heckenrose Werkzeugfabriken GmbH & Co. KG (hiernach «**Augusta-Heckenrose**») vom 14. Dezember 2018 über EUR 6'719.30 für 2'030 Stück «gezahntes Blatt 390x90»;
- Die Rechnung der MCtools GmbH vom 23. Mai 2011 über insgesamt EUR 52'421.04 (inkl. MwSt.) für 4'860 Stück «316-maRoc» für EUR 28'188 und für 5000 Stück «BI-Metall» für EUR 20'350, adressiert an die maRoc GmbH;
- Die Rechnung der Wittmann – Komet Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG (hiernach: «**Wittmann**») vom 25. Juni 2019 über EUR 11'875 für 2'500 Stück «CORAM Säge Spitzzahn»;
- Die Rechnung der Augusta-Heckenrose vom 29. Juni 2018 über EUR 12'870 für 2'600 Stück «Bi-Metallblatt SZ1,7mm»;
- Die Rechnung der G-Man Tools AB vom 3. Juli 2012 über SEK 49'515 für 2021 Stück «Saw blade 390 mm R10», adressiert an die maRoc GmbH;
- Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte: Rechnung vom 31. August 2018 für «Einkauf Rohmaterial Januar bis August 2018», davon CHF 49'580.45 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; Rechnung vom 31. Dezember 2018 für «Einkauf Rohmaterial September bis Dezember 2018», davon CHF 28'822.70 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; Rechnung vom 31. Dezember 2019 für «Einkauf Rohmaterial 2019» über CHF 86'226.26 (exkl. MwSt.) für «Vorderteile»; Rechnung vom 31. Dezember 2020 für «Rohmaterial 2020» über CHF 128'121.26

(exkl. MwSt.) für «Rohmaterial»; Rechnung vom 31. Dezember 2021 für «Rohmaterial 2021» über CHF 100'307.85 (exkl. MwSt.) für «Rohmaterial»;

- Weitere Rechnungen der Augusta-Heckenrose von zwischen dem 14. Dezember 2018 und dem 17. September 2020;
- Rechnung der Wittmann vom 27. Mai 2021 über EUR 6'773.50 für 1'426 Stück «CORAM Säge Spitzzahn».

Die drei an die maRoc GmbH adressierten Rechnungen haben unberücksichtigt zu bleiben. Zunächst datieren die Rechnungen aus den Jahren 2011 und 2012 und es ist unklar, ob dieses Rohmaterial im April 2018 überhaupt noch vorhanden war. Die Beklagte reicht dazu jedenfalls keine Belege ein. Ferner produziert, kauft, vertreibt und handelt die Beklagte gemäss Handelsregisterauszug erst seit dem 19. Januar 2018 mit Spezialwerkzeugen und Handelsprodukten, während die maRoc GmbH gemäss Handelsregisterauszug seit dem 31. Oktober 2008 Produkte wie Spezialwerkzeuge und insbesondere Sägeblätter entwickelt, produziert und vertreibt. Das mit diesen Rechnungen gekaufte und für die Sägeblattproduktion geeignete Rohmaterial entsprach somit dem Gesellschaftszweck der maRoc GmbH und es liegen keine Belege vor, die zeigten, dass es nicht dafür verwendet wurde. Schliesslich fehlen auch Belege, die zeigten, wann, in welcher Menge und für welchen Einzelpreis welches Rohmaterial von der maRoc GmbH an die Beklagte verkauft wurde. Die Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte für «Vorderteile» und/oder «Rohmaterial» sind für den Nachweis des Übergangs von für die Herstellung der patentverletzenden Sägeblätter verwendetem Rohmaterial von der maRoc GmbH auf die Beklagte jedenfalls untauglich.

Die Rechnungen der maRoc GmbH an die Beklagte vermögen darüber hinaus auch keine Materialkosten rechtsgenügend zu beweisen. Da die Innovation Invest Holding GmbH an der Beklagten eine Mehrheitsbeteiligung hat und alle Stammanteile an der maRoc GmbH hält und Marco Steiger Geschäftsführer mit Einzelunterschrift von allen drei Gesellschaften ist, hätten die Rechnungen mindestens so aufgeschlüsselt werden müssen, dass festgestellt werden könnte, ob das angeblich übergegangene Rohmaterial zu marktüblichen Preisen verkauft wurde. Die generische Bezeichnung «Vorderteile» und/oder «Rohmaterial» zu einem Gesamttotal genügt dafür nicht. Damit haben diese Rechnungen auch aus diesem Grund unbeachtet zu bleiben.

Zu berücksichtigen sind einzig die Rechnungen der Augusta-Heckenrose und der Wittmann gemäss nachstehender Aufstellung:

Vorderteile					
Datum	Rohmaterial	Menge	Preis in EUR	Total in EUR	Rechnungsteller
29.06.2018	BL39...90HP	2'115	3.31	7'000.65	Augusta Heckenrose
29.06.2018	BL44...7BI	2'600	4.95	12'870.00	Augusta Heckenrose
26.06.2019	BL44...7BI	2'423	4.95	11'993.85	Augusta Heckenrose
08.07.2019	BL39...90HP	2'010	3.31	6'653.10	Augusta Heckenrose
04.01.2019	BL39...4BI	2'600	3.70	9'620.00	Augusta Heckenrose
14.12.2018	BL39...90HP	2'030	3.31	6'719.30	Augusta Heckenrose
17.09.2020	BL39...90HP	2'790	3.31	9'234.90	Augusta Heckenrose
16.03.2020	BL44...7BI	2'540	4.95	12'573.00	Augusta Heckenrose
27.01.2020	BL39...90HP	2'000	3.31	6'620.00	Augusta Heckenrose
25.06.2019	515.899	2'500	4.75	11'875.00	Wittmann
27.05.2021	515.899	1'426	4.75	6'773.50	Wittmann

Tabelle 1: Übersicht der zulässigen Rechnungen für Vorderteile, vom Gericht erstellt.

Gestützt auf diese Belege hat die Beklagte Materialkosten von EUR 101'933.30 beziehungsweise **CHF 115'702 für Vorderteile** ausgewiesen. Für die Umrechnung in Schweizer Franken stellte die Beklagte auf den Monatsmittelkurs des jeweiligen Rechnungsdatums ab. Die Klägerinnen unterstellten die Richtigkeit der Wechselkurse. Für die Umrechnung wird daher auf die Angaben der Beklagten abgestellt:

Rohmaterial	Menge	Preis in EUR	Total in EUR	Wechselkurs	Preis in CHF	Total in CHF
BL39...90HP	10'945	3.31	36'227.95	1.1278	3.73	40'857.88
BL44...7BI	7'563	4.95	37'436.85	1.1579	5.73	43'348.13
BL39...4BI	2'600	3.70	9'620.00	1.1246	4.16	10'818.65
515.899	3'926	4.75	18'648.50	1.1088	5.27	20'677.46
						<u>115'702.12</u>

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

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.

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 rechtsgenüchlich bewiesen.

⁴⁸ BGE 134 III 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette».

⁴⁹ «Brünieren», von franz. «brunir», bräunen, dient der Bildung einer dünnen Schutzschicht auf eisenhaltigen Oberflächen, um Korrosion zu vermeiden, Farbe und Reflexionsvermögen zu verändern oder um bei speziell dafür angepassten Prozessen tribologische Eigenschaften zu verbessern.

Datum	Preis / kg	kg	Total CHF	Rechnungsteller
31.08.2021	2.50	343.00	857.50	Härtere Bronschhofen AG
31.07.2021	2.50	825.00	2'062.50	Härtere Bronschhofen AG
30.06.2021	2.50	1'019	2'547.50	Härtere Bronschhofen AG
31.05.2021	2.50	491.00	1'227.50	Härtere Bronschhofen AG
30.04.2021	2.50	454.00	1'135.00	Härtere Bronschhofen AG
31.03.2021	2.50	713.00	1'782.50	Härtere Bronschhofen AG
28.02.2021	2.50	661.00	1'652.50	Härtere Bronschhofen AG
31.01.2021	2.50	432.00	1'080.00	Härtere Bronschhofen AG
31.12.2020	2.50	581.00	1'452.50	Härtere Bronschhofen AG
30.11.2020	2.50	612.00	1'530.00	Härtere Bronschhofen AG
31.10.2020	2.50	676.00	1'690.00	Härtere Bronschhofen AG
30.09.2020	2.50	827.00	2'067.50	Härtere Bronschhofen AG
31.08.2020	2.50	432.00	1'080.00	Härtere Bronschhofen AG
31.07.2020	2.50	354.00	885.00	Härtere Bronschhofen AG
30.06.2020	2.50	402.00	1'005.00	Härtere Bronschhofen AG
31.05.2020	2.50	236.00	590.00	Härtere Bronschhofen AG
31.03.2020	2.50	540.00	1'350.00	Härtere Bronschhofen AG
29.02.2020	2.50	498.00	1'245.00	Härtere Bronschhofen AG
31.01.2020	2.50	342.83	857.05	Härtere Bronschhofen AG
31.12.2019	2.50	287.09	717.74	Härtere Bronschhofen AG
31.12.2019	2.20	73.00	160.60	Härtere 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 Härtere 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

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 Brünieren schätzungsweise CHF 25'784 (= CHF 26'975 / 434'168 * 415'000).

Für das Härten

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.

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 Härterei 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 gleich viele Chargen bei nicht voll ausgelasteten Öfen hätte bezahlen müssen.

50.

Soweit patentverletzende Bimetall-Sägeblätter gehärtet wurden, sind diese Kosten objektiv für den gewinnbringenden Umsatz erforderlich und damit abziehbar.

Die Beklagte reicht fünf Rechnungen der Rheintal Härtetechnik AG ein, die ihre Behauptung stützen, wonach eine Charge à maximal 18'000 Sägeblätter CHF 1'440 gekostet habe. Weitere fünf Rechnungen über je CHF 3'500 belegen, dass die Beklagte bei der Listemann AG Sägeblätter gehärtet hat, mutmasslich à maximal 34'000 Sägeblätter je Charge. Die Beklagte macht geltend, dass folgende Quick-Sägeblätter aus Bimetall seien:

Typ	Hinterteil Rohmaterial	Anzahl (11.4.2018)
QUB 028	UB 028 MCtools - Bi-Metall	30'207
QUB 043	UB 043 MCtools - Bi-Metall	44'702
QSB 032	SB 032 Komet - 515.899	20'747
QSB 042	SB 042 Komet - 515.899	18'735
QSB 035	SB 035 Augusta - BL440SZ1,7Bi	21'906
QSB 065	SB 065 Augusta - BL440SZ1,7Bi	14'666
QUB 035	UB 035 Augusta - BL390NZ1,4Bi	29'163
QUB 065	UB 065 Augusta - BL390NZ1,4Bi	16'395
QRB 032	RB 032 G-Man - R10	9'423
Total:		203'944

Abbildung 2: Auflistung der Sägeblätter aus Bimetall (Auszug aus dem Informationssystem der Beklagten gem. Eingabe vom 12. Mai 2022).

Fraglich und von der Klägerin bestritten ist, ob auf die Angaben aus dem Informationssystem der Beklagten abgestellt werden kann.

Der Ansicht der Klägerinnen, dass es sich bei den Auszügen aus dem Informationssystem der Beklagten um blosser Parteibehauptungen handle, ist nicht zu folgen. Auszüge aus einem Informationssystem in Form eines «Printscreens», wie sie vorliegend eingereicht wurden, sind grundsätzlich geeignet, um rechtserhebliche Tatsachen zu beweisen und fallen daher unter den weiten Urkundenbegriff (Art. 177 ZPO). Die Klägerin bestreitet sodann die Authentizität des Inhalts der Auszüge aus dem Informationssystem der Beklagten: Nach den Klägerinnen handle es sich bei den Einträgen nur um nicht näher substantiierte Erfahrungswerte. Weiter stünden der Beklagten andere Beweismittel, wie Augenscheinobjekte, technische Zeichnungen, Beschreibung von Herstellvorgängen etc. zu Verfügung, um diesen Beweis zu erbringen.

Wer die Echtheit einer Urkunde bestreitet, hat beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts zu wecken.⁵⁰ Die blosser Möglichkeit des Nachweises mit anderen Beweismitteln lässt das Gericht nicht ernstlich an der Authentizität der Angaben zweifeln, zumal es insbesondere bei Einträgen in ein Datensystem meist mehrere Nachweismöglichkeiten gibt, da jedem Eintrag in der Regel eine Datenquelle zugrunde liegt. Es würde aus wirtschaftlicher Sicht für die Beklagte denn auch keinen Sinn machen, falsche Kennzahlen in ihrem ERP-System («Enterprise Resource Planning») zu hinterlegen. Zudem hat der Zeuge Severin Klaas bestätigt, dass die Informationen im ERP-System als Grundlage für die Zollinformationen dienen, was ein weiterer Hinweis für deren Richtigkeit ist. Das Gericht ist von der Echtheit der Angaben im Informationssystem der Beklagten überzeugt. In freier Beweiswürdigung ist auf die Angaben im Informationssystem der Beklagten abzustellen.

Darüber hinaus hat die Beklagte über eine Suche mit der «Wayback Machine» des Internet-Archive dargelegt, dass das dritte Zeichen bei ihren Produktnummern für die Art der Härtung der Sägeblätter steht und der Buchstabe «B» für «Bi-Metall», was Severin Klaas in seiner Zeugenaussage bestätigte.

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.

Auf den ersten Blick mag unsere Artikelnummer ein bisschen kompliziert wirken, aber dahinter versteckt sich eine ausgeklügelte Logik. So gibt Sie Auskunft über das Produkt und die Verpackungseinheit und wie das Produkt verpackt ist. Nachfolgend erklären wir den Aufbau unserer 13-stelligen Artikelnummer, welche wir seit 2017 bei unseren Produkten implementieren.



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-

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.

Zeitraum 11. April 2018 bis 3. September 2021:

Produktionsschritt	Kapazität: Stück pro Stunde	Durchschnittslohn	Anzahl verkaufter Quick-Sägeblätter	Kosten
<u>Stanzen:</u>				
- JI 035 Stanzen	1340	CHF 31.70	75084	CHF 1'776.24
- JI 065 Stanzen	960	CHF 31.70	41833	CHF 1'381.36
- SI 032 Stanzen	1600	CHF 31.70	22039	CHF 436.65
- SI 042 Stanzen	1200	CHF 31.70	13032	CHF 344.26
- UI 035 Stanzen	1600	CHF 31.70	5320	CHF 105.40
- UI 065 Stanzen	1110	CHF 31.70	5005	CHF 142.94
- UB 028 Stanzen	1200	CHF 31.70	30207	CHF 797.97
- UB 043 Stanzen	1100	CHF 31.70	44702	CHF 1'288.23
- SB 032 Stanzen	1600	CHF 31.70	20747	CHF 411.05
- SB 042 Stanzen	1200	CHF 31.70	16735	CHF 442.08
- SB 035 Stanzen	1600	CHF 31.70	21906	CHF 434.01
- SB 065 Stanzen	1110	CHF 31.70	14666	CHF 418.84
- UB 035 Stanzen	1200	CHF 31.70	29163	CHF 770.39
- UB 065 Stanzen	1110	CHF 31.70	16395	CHF 468.22
- RB 032 Stanzen	1600	CHF 31.70	9423	CHF 186.69
Schweissen	480	CHF 31.70	366'257	CHF 24'188.22
Aufstängeln	2400	CHF 31.70	366'257	CHF 4'837.64
Putzen (Putzstrasse)	2400	CHF 31.70	366'257	CHF 4'837.64
Tamponieren	1000	CHF 31.70	366'257	CHF 11'610.34
Verpacken	1800	CHF 31.70	366'257	CHF 6'450.19
Total				CHF 61'328.12

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

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 Protokoll über die von ihnen durchgeführten Arbeitsschritte führen liess. Anders als bei externen Arbeitskräften, wo die Arbeit regelmässig mittels Regierapporten 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.

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 Zeitraum	Monate	Lohnausw. 3	Lohnausw. 4	Lohnausw. 6	Arbeiter 4	Mittelwert	1/13 Lohn
^T _a Apr.-Dez. 2018	9	67'956	72'150	74'750	54'600	67'364	5'182
^T _b Jan.-Dez. 2019	12	70'200	72'150	74'750	54'600	67'925	5'225
^e Jan.-Feb. 2020	2	66'259	69'930	75'138	54'600	66'482	5'114
^j Mär.-Dez. 2020	10	66'259	69'930		54'600	63'596	4'892
^e Jan.-Sept. 2021	9	60'653	72'540		54'600	62'598	4'815

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.

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** ($= \text{CHF } 61'328.12 / 31.70 * 27.67$). 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-

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 Mietzinses 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

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.

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

Table 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.

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 Verletzererfolg 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 Verletzererfolgs bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008 S. 564, 567; JENNY, a.a.O., Rz. 268.

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 Gewinnherausga-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

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 zweiteiligen 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. 8.1 – «Resonanzetikette III», in: sic! 2009, 39 ff.; BSK OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 14.

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

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. August 2021
40'965.63	0.64	26'218.00	30. September 2021
40'965.63	0.64	26'218.00	31. Oktober 2021
40'965.63	0.64	26'218.00	30. November 2021

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

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 praxismässig 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.

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Der Antrag auf Einholung eines Gutachtens gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 der Klägerin wird abgewiesen.
2. Der prozessuale Antrag der Klägerinnen gemäss Eingabe vom 8. März 2023 wird abgewiesen.
3. Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil.

Das Bundespatentgericht erkennt:

4. Die Beklagte wird verpflichtet der Klägerin CHF 1'369'268 zu bezahlen, zzgl. Zins zu 5% auf CHF

8'689.24	seit dem 30. April 2018
8'512.83	seit dem 31. Mai 2018
15'084.70	seit dem 30. Juni 2018
15'061.97	seit dem 31. Juli 2018
9'604.23	seit dem 31. August 2018
12'466.84	seit dem 30. September 2018
15'203.90	seit dem 31. Oktober 2018
23'625.42	seit dem 30. November 2018
10'950.11	seit dem 31. Dezember 2018
7'023.14	seit dem 31. Januar 2019
12'864.18	seit dem 28. Februar 2019
13'649.92	seit dem 31. März 2019
32'206.80	seit dem 30. April 2019
24'062.12	seit dem 31. Mai 2019
14'002.89	seit dem 30. Juni 2019
16'215.28	seit dem 31. Juli 2019
30'772.82	seit dem 31. August 2019

42'040.21 seit dem 30. September 2019
18'807.49 seit dem 31. Oktober 2019
28'781.54 seit dem 30. November 2019
22'900.74 seit dem 31. Dezember 2019
21'588.19 seit dem 31. Januar 2020
35'471.57 seit dem 29. Februar 2020
15'808.15 seit dem 31. März 2020
12'924.90 seit dem 30. April 2020
18'781.01 seit dem 31. Mai 2020
31'982.57 seit dem 30. Juni 2020
27'761.96 seit dem 31. Juli 2020
22'739.28 seit dem 31. August 2020
29'580.43 seit dem 30. September 2020
46'313.85 seit dem 31. Oktober 2020
38'966.20 seit dem 30. November 2020
23'147.89 seit dem 31. Dezember 2020
33'614.09 seit dem 31. Januar 2021
39'007.16 seit dem 28. Februar 2021
46'250.31 seit dem 31. März 2021
37'073.50 seit dem 30. April 2021
39'870.52 seit dem 31. Mai 2021
56'757.48 seit dem 30. Juni 2021
68'638.47 seit dem 31. Juli 2021
48'082.94 seit dem 30. August 2021
28'605.36 seit dem 31. August 2021
26'218.00 seit dem 30. September 2021
26'218.00 seit dem 31. Oktober 2021
26'218.00 seit dem 30. November 2021
26'218.00 seit dem 31. Dezember 2021
26'218.00 seit dem 31. Januar 2022

26'218.00 seit dem 28. Februar 2022

26'218.00 seit dem 31. März 2022

26'218.00 seit dem 30. April 2022

26'218.00 seit dem 31. Mai 2022

26'218.00 seit dem 30. Juni 2022

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 80'000.
6. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem Kostenvorschuss der Klägerinnen verrechnet. Die Beklagte hat den Klägerinnen den Kostenvorschuss in Höhe von CHF 50'000 zu ersetzen. Der Fehlbetrag in der Höhe von CHF 30'000 wird von der Beklagten nachgefordert.
7. Der Kostenvorschuss von CHF 500 für die Beweiserhebung wird der Beklagten zurückerstattet.
8. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädigung von CHF 80'000 zu bezahlen.
9. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des Protokolls der Hauptverhandlung, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die

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

St. Gallen, 12. Februar 2024

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 13. Februar 2024

Abweichende Meinung:

66.

Nur der auf die Patentverletzung zurückzuführende Gewinnanteil ist herauszugeben.⁶⁰ Die Mehrheit stellt zu Recht fest, dass bei Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf verletzender Gegenstände regelmässig nicht der gesamte Verletzererfolg auf der Nutzung patentierter Lehre beruht (E. 58). Welcher Anteil kausal auf die Patentverletzung zurückzuführen ist, ist schwierig zu ermitteln und muss nach pflichtgemäßem Ermessen geschätzt werden. In der deutschen Lehre wird mit beachtlichen Argumenten vertreten, dass der auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführende Gewinnanteil dem *ex ante* üblicherweise für eine Lizenz an einer vergleichbaren Erfindung bezahlten Lizenzgebühr entspreche. Der Markt berücksichtige in der Höhe der Lizenzgebühr den Wert der Gewinnchance, die sich aus der konkreten Nutzung des Immaterialguts ergeben. Die übliche Lizenzgebühr entspreche nach Ansicht des Markts dem Anteil, den das Immaterialgüterrecht am Gesamtgewinn habe.⁶¹

Man muss sich dieser Lehrmeinung nicht anschliessen, um zu erkennen, dass die Auffassung der Mehrheit, dass der gesamte von der Beklagten erzielte Nettogewinn auf die Patentverletzung zurückzuführen ist (E. 60), nicht zutrifft.

Die angegriffenen Ausführungsformen bestehen aus einem Hinterteil, das die Verbindung mit der Werkzeugmaschine sicherstellt, und einem Vorderteil, welches das Sägen ermöglicht. Ohne das Vorderteil, d.h. das Sägeblatt, sind die Hinterteile für einen Endverbraucher nutzlos. Das Vorhandensein der Vorderteile ist daher *conditio sine qua non* für den Verkauf der angegriffenen Ausführungsformen an Endverbraucher und an gewerbliche Zwischenhändler, welche die angegriffenen Sägeblätter mit Quick-Aufnahme an Endverbraucher weiterverkaufen.

Die Mehrheit betont, dass die Sägeblätter ohne Starlock-kompatible Hinterteile nicht verkauft worden wären. Das trifft zweifellos zu. Aber sie wären eben auch ohne die patentfreien Vorderteile (Sägeblätter) nicht verkauft worden. Beim angegriffenen Produkt handelt es sich um ein einfaches Beispiel eines komplexen Produkts, das aus mehreren Komponen-

⁶⁰ 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».

⁶¹ RAUE, Die dreifache Schadensberechnung, Baden-Baden 2017, S. 464 f.

ten besteht, die erst in ihrem Zusammenspiel die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch ermöglichen. Ein Endverbraucher würde kein Auto mit Verbrennungsmotor ohne Einspritzdüsen kaufen. Wenn die verwendeten Einspritzdüsen, ohne die das Auto nicht verkauft worden wäre, das Patent eines Dritten verletzen, würde dennoch niemand vertreten, dass der Dritte Anspruch auf den gesamten mit dem Verkauf des Autos erzielten Gewinns hat. Ebenso wie ein komplexes Produkt wie ein Auto erst durch das Zusammenspiel seiner Komponenten zum bestimmungsgemässen Gebrauch tauglich wird, werden die angegriffenen Ausführungsformen erst durch die Verbindung von Vorder- und Hinterteil zum bestimmungsgemässen Gebrauch tauglich. Der Umsatz mit den angegriffenen Ausführungsformen ist auf die *Kombination* von Vorder- und Hinterteil zurückzuführen.

Die Vorderteile, d.h. die Sägeblätter, sind herkömmliche Sägeblätter, die aus dem Stand der Technik bekannt sind und sowohl an patentgemässen Starlock-kompatiblen Aufnahmen als auch an anderen, nicht Starlock-kompatiblen, Aufnahmen befestigt werden können, wie auch das Produktsortiment der Beklagten zeigt. Weder der erteilte unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents noch der als gültig beurteilte *inter partes* eingeschränkte Anspruch 1 erwähnt Sägeblätter. Die Sägeblätter werden nur deshalb im Verbot gemäss Dispositiv Ziffer 1 des Teilurteils vom 30. August 2021 erwähnt, weil die Klägerinnen sie (erstmalig) in den mit der Replik im Verfahren O2019_012 eingeführten Rechtsbegehren erwähnen (Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 3).

Aus den eingereichten Urkunden ergibt sich, dass die Sägeblätter zumindest eine mittlere Qualität aufgewiesen haben müssen und für den bestimmungsgemässen Gebrauch taugten. Die Beklagte hat über Jahre immer wieder Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen an die gleichen Zwischenhändler verkauft, z.B. die Witte Metallwaren GmbH & Co, KG. Würden die Vorderteile ihre Sägefunktion unzureichend erfüllen, z.B. weil sie zu schnell abstumpfen, abbrechen, sich verbiegen oder ähnlich, wird ein Wiederverkäufer nicht wiederholt Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen von der Beklagten kaufen. Denn die Kunden des Wiederverkäufers, d.h. die Endverbraucher, würden die Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen nicht mehr nachfragen oder gar retournieren. Während der erstmalige Kauf eines beklagteschen Sägeblatts mit Q-Aufnahme nur auf die durch die Patentverletzung ermöglichte Kompatibilität mit dem Starlock-System zurückzuführen sein mag, lässt sich der wiederholte Kauf angegriffener Ausführungsformen nicht allein auf die Patentverletzung zurückführen.

Der Verkaufserfolg der von der Beklagten verkauften Sägeblätter mit Starlock-kompatiblen Hinterteilen, die gemäss Teilurteil vom 30. August 2021 patentverletzend sind, ist daher *auch* auf die Qualität der herkömmlichen Sägeblätter zurückzuführen und nicht ausschliesslich auf die Starlock-kompatiblen Hinterteile. Es ist weder recht noch billig, dass die Klägerinnen den Gewinnanteil, der auf diese Leistung der Beklagten zurückzuführen ist, erstattet erhalten.

Welcher Anteil des erzielten Gewinns auf die Verwendung der patentverletzenden Q-Aufnahme und welcher Anteil auf die zumindest mittlere Qualität der Vorderteile zurückzuführen ist, lässt sich nicht präzise ermitteln. Man kann sich vorliegend grob an den Herstellungskosten orientieren, die für die Vorderteile rund CHF 160'000 und für die Hinterteile CHF 284'000 betragen (vorne, E. 57; mit den Kosten für das Brünieren und das Härten; ohne Lohnkosten, die anteilmässig aufzuteilen wären, so dass sich am Verhältnis nichts ändert). Der Anteil der Kosten der Hinterteile an den Gesamtkosten ist entsprechend rund 64%. Daher rechtfertigt es sich, dass die Beklagte zwei Drittel des erzielten Gewinns als auf die Patentverletzung zurückzuführen an die Klägerinnen herauszugeben hat, d.h. **CHF 912'190**. Die einzelnen Beträge in Tabelle 9 und in Dispositiv Ziffer 4 sind entsprechend jeweils auf zwei Drittel zu reduzieren.

An den Kosten und Entschädigungsfolgen ändert sich hingegen nichts, da der letztlich zugesprochene Betrag wie in E. 63 ausgeführt auf gerichtliches Ermessen zurückzuführen ist und das Überklagen daher nicht den Klägerinnen angelastet werden kann.