



S2021\_009

## Urteil vom 14. März 2022

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),  
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder (Referent),  
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH  
Markus A. Müller,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

- C&E Fein GmbH,**  
Hans-Fein-Strasse 81, DE-73529 Schwäbisch Gmünd-  
Bargau,
- Robert Bosch GmbH,**  
Postfach 30 02 20, DE-70442 Stuttgart,

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Thierry Calame und lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brand-  
schenkestrasse 24, 8027 Zürich, beide patentanwaltlich  
beraten durch Dr. ing. Michael Wallinger, Wallinger Ricker  
Schlotter Tostmann, Zweibrückenstrasse 5-7,  
DE-80331 München,

Klägerinnen

gegen

**Coram Tools GmbH,**  
Märwilerstrasse 43b, 9556 Affeltrangen,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und  
MLaw Luca Angstmann, Homburger AG, Prime Tower,  
Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten  
durch Hans Rudolf Gachnang, Badstrasse 5, Postfach,  
8501 Frauenfeld,

Beklagte

---

Gegenstand

Vollstreckung

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

### **Prozessgeschichte**

#### **1.**

Am 19. November 2021 reichten die Klägerinnen das vorliegende Gesuch um Vollstreckung ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

- «1. In Vollstreckung der Ziff. 1 des Dispositivs des Teilurteils vom 30. August 2021 (Prozessnummer O2019\_012) sei die Gesuchsgegnerin zu verurteilen, eine Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung seit der Zustellung des Urteils vom 30. August 2021 an die Gesuchsgegnerin bis zum Entscheid in dieser Sache, aber wenigstens CHF 78'000.–, zu bezahlen.
2. Mit Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»

#### **2.**

Die Antwort der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 24. Dezember 2021, womit sie folgende Rechtsbegehren stellte:

- «1. Das Gesuch sei vollständig abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuern) zulasten der Gesuchstellerinnen.

sowie folgenden prozessualen Anträgen

1. Den Gesuchstellerinnen und ihren Rechtsvertretern sei keine Einsicht in die Unterlagen zu gewähren, die von der Gesuchsgegnerin in einem verschlossenen Umschlag als Beilage 5 zu dieser Stellungnahme eingereicht werden.
2. Sollte das Gericht zum Schluss gelangen, dass dem Verfahrensantrag Nr. 1 hiervor nicht stattgegeben werden kann, sei lediglich den Rechtsvertretern der Gesuchstellerinnen zu gestatten, beim Gericht Einsicht in die in einem verschlossenen Umschlag als Beilage 5 zu dieser Stellungnahme eingereichten Unterlagen zu nehmen. Den Rechtsvertretern der Gesuchstellerinnen wäre in diesem Fall zu untersagen, die Gesuchstellerinnen über den Inhalt dieser Unterlagen zu informieren.
3. Sollte das Gericht zum Schluss gelangen, dass den Verfahrensanträgen Nr. 1 und 2 hiervor nicht stattgegeben werden kann, sei der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zu geben, die in einem verschlossenen Umschlag als Beilage 5 zu dieser Stellungnahme eingereichten Unterlagen umgehend zurückzuziehen und beim Gericht wieder abzuholen.»

**3.**

Mit Verfügung vom 5. Januar 2022 wurden die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen (prozessuale Anträge 1 und 2) der Beklagten abgewiesen und Beilage 5 wurde ihr in Gutheissung des prozessualen Antrags 3 retourniert.

**4.**

Die Stellungnahme der Klägerinnen zur Massnahmeantwort erfolgte am 20. Januar 2022 mit unveränderten Rechtsbegehren.

**5.**

Eine weitere Stellungnahme der Beklagten erfolgte am 8. Februar 2022, die Klägerinnen nahmen dazu am 14. Februar 2022 Stellung.

**Zuständigkeit****6.**

Das Bundespatentgericht ist für die Vollstreckung seiner in ausschliesslicher Zuständigkeit getroffenen Entscheide zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatGG).

**Materielles****7.**

Die Klägerinnen machen zur Begründung ihres Gesuchs geltend, Dispositiv-Ziffer 1 des Teilurteils des Bundespatentgerichts vom 30. August 2021 verbiete es der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, aber wenigstens CHF 5'000, insbesondere das Angebot, den Verkauf und das Inverkehrbringen von Sägeblättern wie in Ziff. 1 des Urteilsdispositivs definiert, sowie auch die Mitwirkung an diesen Handlungen. Die Beklagte habe das Teilurteil beim Bundesgericht angefochten, die Beschwerde habe jedoch keine aufschiebende Wirkung (Art. 103 Abs.1 BGG), und die Beklagte habe auch kein Gesuch um aufschiebende Wirkung gestellt.

Nach Zustellung des Teilurteils am 2. September 2021 hätten die Klägerinnen mit Schreiben vom 19. Oktober 2021 die Beklagte aufgefordert, das Urteilsdispositiv des Teilurteils zu befolgen.

Mit E-Mail vom 22. Oktober 2021 habe die Beklagte geantwortet, dass sie in Befolgung des Urteilsdispositivs auf der Startseite ihrer Homepage folgenden Disclaimer angebracht habe: «Das Angebot der Quick-Blätter gilt

nicht für die Schweiz. Es werden keine Sägeblätter mit der Quickaufnahme in die Schweiz verkauft.»). Ferner würden seit Erhalt des Teilurteils die patentverletzenden Sägeblätter in der Schweiz nicht mehr produziert, gelagert, verkauft, in Verkehr gebracht oder ein- bzw. aus der Schweiz ausgeführt.

Die Beklagte bewerbe die verletzenden Sägeblätter auf ihrer Website allerdings nach wie vor. Die Sägeblätter, die die Beklagte mit «Quick-Fit» bzw. passend zur «Quick-Aufnahme» bezeichne, seien jene Sägeblätter, die in Ziff. 1 des Teilurteils, die auf die grafische Darstellung in Anhang 1 des Teilurteils verweise, beschrieben seien.

Die Beklagte präsentiere sich auf ihrer Website als Schweizer Unternehmen, sie gebe eine Schweizer Adresse und Telefonnummer zur Kontaktaufnahme und werbe mit dem Slogan «Made in Switzerland». Die Website sei von der Schweiz aus abrufbar. Sie richte sich daher (u.a.) an das Schweizer Publikum.



Abbildung 1: Website der Beklagten Stand 15. November 2021 mit Disclaimer «Das Angebot der Quick-Blätter gilt nicht für die Schweiz. Es werden keine Sägeblätter mit der Quickaufnahme in der Schweiz verkauft»

Zutreffend sei die beklagtische Angabe, dass auf der Website ein Disclaimer angebracht worden sei. Allerdings sei dieser erst angebracht worden, nachdem die Klägerinnen die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 19. Oktober 2021 abgemahnt hätten.

Darüber hinaus finde man auf der Website, auf der die Beklagte die «Quick-Fit» Sägeblätter nun mit entsprechendem Disclaimer bewerbe, zahlreiche Links zu mehreren Händlern in der Schweiz.

Mehrere der auf der Website der Beklagten verlinkten Händler böten nach wie vor bzw. hätten bis vor Kurzem die «Quick-fit» bzw. «Quick-Aufnahme» Sägeblätter der Beklagten angeboten, die gemäss Ziff. 1 des Urteilsdispositivs die Rechte der Klägerinnen verletzten. Auf der Website coram-tools.com unter der Präsentation von Sägeblättern mit «Quick-fit» bzw. «Q-Aufnahme», unterhalb der Worte «Wo kaufen?» sei ein Link zum Händlernetzwerk der Beklagten angebracht (vgl. Auszug Website vom 15. November 2021).



*Abbildung 2: Fusszeile der Website der Beklagten mit Link auf Händlernetzwerk*

Ein Klick auf «Händlernetzwerk» führe auf die «Händlerliste Schweiz». Auf dieser Liste ganz vorne stehe prominent ein Link zur Website der Revotool AG. Von der Website der Revotool AG in Uetendorf (www.revotool.ch leite automatisch auf www.revotool.com weiter) könnten unmittelbar an eine Adresse in der Schweiz «Quick-fit» bzw. «Quick-Aufnahme» Sägeblätter bestellt werden.

Stand 12. November 2021 hätten die Schweizer Händler Eigenmann AG, Mr Swiss AG, Nydegger AG, Revotool AG und Logtrade AG nach wie vor die fraglichen «Quick-fit» bzw. «Quick-Aufnahme» Sägeblätter der Beklagten angeboten.

Die Klägerinnen hätten mit E-Mail vom 2. November 2021 festgehalten, dass das Teilurteil nicht nur die Herstellung, Lagerung, Verkauf, das In-Verkehr-Bringen oder Ein- und Ausfuhr der betreffenden Sägeblätter verbiete, sondern auch die Mitwirkung an diesen Handlungen. Das Anbieten der «Quick-Fit» Sägeblätter sowie das Verlinken der Händler, die diese Sägeblätter in der Schweiz vertrieben, stelle eine Mitwirkung am Verkauf (bei Schweizer Händlern) bzw. bei der Einfuhr (bei ausländischen Händlern, die in die Schweiz lieferten) dar. Die Klägerinnen hätten die Beklagte deshalb aufgefordert, diese Handlung zu unterlassen. Mit E-Mail vom 4. November 2021 habe die Beklagte bestritten, das Urteilsdispositiv verletzt zu haben.

Auf die Einwände der Beklagten wird bei der nachfolgenden Würdigung eingegangen.

### **Bestimmtheit des Dispositivs des Teilurteils vom 30. August 2021**

#### **8.**

Verpflichtungen zur Unterlassung müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.<sup>1</sup> Da Unterlassungsverpflichtungen auf künftige Handlungen gerichtet sind, deren exakte Natur im Urteilszeitpunkt nicht feststeht, ist es aber unabdingbar, dass Unterlassungsverpflichtungen die zu verbotenen Handlungen abstrakt umschreiben. Das Gebot, dass die zu unterlassenden Handlungen klar zu umschreiben sind, darf nicht dahingehend verstanden werden, dass jede einzelne zu unterlassende Handlung konkret im Dispositiv genannt werden muss.

#### **9.**

Die Beklagte rügt, «mitwirken» sei ein unklarer Begriff, der direkt dem Gesetzestext entnommen und auslegungsbedürftig sei. Sie verweist auf ein Bundesgerichtsurteil vom 20. Dezember 2011, gemäss dem ein Rechtsbegehren, das «Herabsetzen» verbieten will, unbestimmt sei, da dieser dem Art. 3 lit. a UWG (SR 241) entnommene Begriff auslegungs- und konkretisierungsbedürftig sei.<sup>2</sup>

Das Bundesgericht umschreibt Mitwirkung im Zusammenhang mit Art. 28 ZGB als jedes Verhalten, das die Verletzung verursacht, ermöglicht oder begünstigt, wobei nicht vorausgesetzt ist, dass dem Handelnden ein Verschulden zur Last fällt. Mitwirkender ist demnach jeder, der bei der Entstehung oder Verbreitung der Verletzung objektiv betrachtet eine Rolle gespielt hat, sei diese auch nur von zweitrangiger Bedeutung. Vorausgesetzt wird immerhin ein Verhalten des Mitwirkenden selbst, sei es eine Handlung oder eine Unterlassung. Eine Haftung für fremdes Verhalten muss gesondert begründet werden.<sup>3</sup>

Die Lehre umschreibt das haftungsauslösende Verhalten im Zusammenhang mit der akzessorischen Verantwortlichkeit nach Art. 66 lit. d PatG,

---

<sup>1</sup> BGE 142 III 587 E. 5.3 (st. Rsp.).

<sup>2</sup> BGer, Urteil A\_460/2011 vom 20. Dezember 2011, E. 2.2.

<sup>3</sup> BGE 141 III 513 E. 5.3.1.

der von anstiften, mitwirken, begünstigen oder erleichtern spricht, weitgehend gleich. Die einzelnen Teilnahmeformen liessen sich nicht scharf trennen. Jedes Verhalten, das einer Patentverletzung Vorschub leiste, sie auf irgendeine Art fördere, begründe die Haftung des Teilnehmers.<sup>4</sup>

«Mitwirken» umfasst demnach als Überbegriff die Teilnahmeformen der Anstiftung, Begünstigung und Erleichterung (was ein Grund sein mag, weshalb der Gesetzgeber bei Art. 28 ZGB auf die Aufzählung der einzelnen Teilnahmehandlungen verzichtet hat). Jedes Verhalten, das objektiv geeignet ist, eine patentverletzende Handlung zu fördern, fällt unter den Begriff der Mitwirkung.

Der Begriff der Mitwirkung ist zwar breit, aber klar. Es ist weder notwendig noch möglich, in einem Urteilsdispositiv sämtliche denkbaren Handlungen, die eine Patentverletzung fördern können, einzeln aufzuzählen. Das Urteilsdispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 ist daher ausreichend bestimmt, soweit es der Beklagten die Mitwirkung an den spezifisch genannten Verletzungshandlungen des Herstellens, Lagerns, Anbietens, Verkaufens oder auf andere Weise in Verkehr Bringens und der Ausfuhr verbietet.

### **Verhalten der Beklagten vor dem 19. Oktober 2021**

#### **10.**

Die Beklagte verkauft ihre Produkte nicht selbst an Endkunden, sondern ausschliesslich an Zwischenhändler, und zwar nach eigenen Angaben einzig an die Revotool AG, Uetendorf. Nach insoweit unbestritten gebliebener Darstellung hat sie unmittelbar nach Zustellung des Teilurteils vom 30. August 2021 am 2. September 2021 den Verkauf an die Revotool AG eingestellt und diese angewiesen, die patentverletzenden Sägeblätter, die bereits an Händler ausgeliefert waren, zurückzurufen.

Die unter dem Domainnamen [www.coram-tools.com](http://www.coram-tools.com) zugängliche Webpräsenz der Beklagten blieb jedoch bis mindestens am 19. Oktober 2021 gegenüber dem Zustand vor Erlass des Teilurteils unverändert. Sowohl die patentfreien Sägeblätter mit Multi-, Stern- und Open-Aufnahmen wie die patentverletzenden Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen wurden in der gleichen Weise beworben. Ein Besucher der unter [www.coram-tools.com](http://www.coram-tools.com) zugänglichen Webpräsenz gelangte durch einen Klick auf den Link «Wo kaufen?» auf eine Liste mit Händlern mit Sitz in der Schweiz, die Produk-

---

<sup>4</sup> SHK PatG-HESS-BLUMER/BAECHLER, Art. 66 N 27.

te der Beklagten anbieten. Einzelne dieser Händler boten auch nach der Zustellung des Teilurteils vom 30. August 2021 noch patentverletzende Sägeblätter mit Quick-Aufnahme an.

Nicht nachgewiesen haben die Klägerinnen, dass diese Anbieter Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen nach dem 3. September 2021 nicht nur anboten, sondern auch tatsächlich verkauften. Die Beklagte macht geltend, da keine Verkäufe erfolgt seien, habe ihre Verlinkung auf die Websites der Händler nachweislich keine absatzfördernde Wirkung gehabt. Das Angebot habe unabhängig von der Verlinkung bestanden, eine Förderung des Angebots liege in der blossen Verlinkung nicht vor.

Das Argument der Beklagten überzeugt nicht. Durch die Verlinkung wird das Angebot des Händlers, dessen Website auf derjenigen der Beklagten verlinkt wird, leichter gefunden. Darin liegt objektiv eine Förderung des Angebots, das einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Ein Nachweis, dass tatsächlich Verkäufe erfolgt sind, ist nicht notwendig.

Dass das Anbieten patentverletzender Vorrichtungen, unabhängig tatsächlicher Verkäufe, eine patentverletzende Handlung ist, ist unstrittig. Indem die Beklagte das Publikum auf die entsprechenden Angebote hinwies, förderte sie das patentverletzende Anbieten.

Die Beklagte macht weiter geltend, bei den Links handle es sich um generische Links auf die Websites der Händler, nicht um Links auf spezifische Produkte. Die Händler würden auch patentfreie Produkte der Beklagten anbieten. Da die Händler die Produkte über die Revotool AG bezögen, sei ihr nicht im Einzelnen bekannt, welcher Händler welche Produkte aktuell im Sortiment führe.

Nach Zustellung des Teilurteils vom 30. September 2021 trifft die Beklagte eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Sie muss sicherstellen, dass die Händler, deren Webpräsenzen sie durch die Verlinkung auf ihrer Website bewirbt, keine patentverletzenden Sägeblätter mehr anbieten. Sie durfte nicht blindlings darauf vertrauen, dass alle Händler den Rückruf der Revotool AG erhalten hatten und sich daran halten würden. Eine Überprüfung des Angebots der einzelnen Händler ist zumutbar und möglich. Bietet ein Händler weiterhin patentverletzende Sägeblätter an, so muss die Beklagte den Link auf seine Website entfernen.

Nachdem die Beklagte von den Klägerinnen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass einzelne Händler nach wie vor patentverletzende Sägeblätter



mit Quick-Aufnahme anboten, bat sie denn auch die Revotool AG, einen Brief an sämtliche Händler zu schicken, in dem diesen unter anderem empfohlen wurde, auf ihren Websites keine «Q-Sägeblätter mit der hexagonalen Anschlussvorrichtung» mehr anzubieten (Schreiben vom 16. November 2021). Der Beklagten war demnach bewusst, dass das Anbieten der vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfassten Sägeblätter eine patentverletzende Handlung ist. Ihr Einwand geht einzig dahin, dass sie nicht gewusst habe, dass einige Händler nach wie vor solche Sägeblätter anboten. Die Unkenntnis der Beklagten ist nach Zustellung des Urteils und der damit einhergehenden erhöhten Sorgfaltspflicht jedoch fahrlässig und vermag sie nicht zu entschuldigen.

### **Verhalten der Beklagten nach dem 19. Oktober 2021**

#### **11.**

Nachdem sie von den Klägerinnen abgemahnt wurde, fügte die Beklagte – spätestens am 22. Oktober 2021 – ihrer Website einen Disclaimer hinzu, gemäss dem die Sägeblätter mit Quick-Aufnahme nicht an Kunden in der Schweiz verkauft würden. Ansonsten blieb die Website unverändert, d.h., es wurden nach wie vor Abbildungen von patentverletzenden Sägeblättern mit Quick-Aufnahmen gezeigt, und über den «Wo kaufen?» Link gelangten Besucher nach wie vor auf eine Liste von Händlern, von denen einige bis mindestens am 15. November 2021 patentverletzende Sägeblätter anboten.

Das Verhalten der Beklagten nach dem 19. Oktober 2021 ist daher einigermassen widersprüchlich. Einerseits informiert sie potenzielle Kunden dahingehend, dass Sägeblätter mit Quick-Aufnahme nicht in der Schweiz verkauft würden. Andererseits bietet sie den gleichen Kunden eine Liste mit Links auf Websites von Händlern an, von denen einige genau diese Sägeblätter anbieten, die in der Schweiz angeblich nicht mehr verkauft werden. Trotz des Disclaimers fördert sie daher das Angebot patentverletzender Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen in der gleichen Weise wie vor dem 19. Oktober 2021. Ein Kunde, der nach Angeboten von patentverletzenden Sägeblättern mit Quick-Aufnahmen sucht, wird sich durch den Disclaimer nicht davon abhalten lassen, die verlinkten Webseiten der Händler zu besuchen.

Daher hat die Beklagte auch nach dem 19. Oktober 2021 bis mindestens am 15. November 2021 das widerrechtliche Anbieten von patentverletzenden Sägeblättern mit Quick-Aufnahmen objektiv gefördert.

## Bemessung der Ordnungsbusse

### 12.

Bei der Bemessung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO ist das objektive Ausmass der Zuwiderhandlung zu berücksichtigen. Die Sanktion muss auch in ihrer Höhe durch das Ziel, dem zu vollstreckenden Urteil Nachachtung zu verschaffen, gerechtfertigt sein. Bereits unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit kann es nicht angehen, jede noch so geringfügige Zuwiderhandlung gegen eine gerichtliche Verhaltensanweisung schematisch mit dem Höchstbetrag der angedrohten Ordnungsbusse zu ahnden, so namentlich, wenn die unterlegene Partei dem Verbot weitgehend nachgelebt und bloss in einem eher untergeordneten Punkt fahrlässig zuwidergehandelt hat.<sup>5</sup>

### 13.

Vorliegend hat die Beklagte das Verbot gemäss Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 nicht gänzlich ignoriert. Sie hat selbst keine patentverletzenden Sägeblätter mehr hergestellt oder verkauft und hat ihre Zwischenhändlerin aufgefordert, bereits ausgelieferte Ware zurückzurufen. Bereits in objektiver Hinsicht liegt ein minderschwerer Verstoss gegen Dispositiv-Ziff. 1 des Teilurteils vom 30. August 2021 vor.

In subjektiver Hinsicht kann der Beklagten kein Vorsatz nachgewiesen werden. Es ist nicht nachgewiesen, dass sie wusste, dass einzelne Händler auch nach dem 2. September 2021 (Datum der Zustellung des Teilurteils) patentverletzende Produkte anboten. Der Vorwurf an sie ist, dass sie bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte prüfen müssen, welche Produkte auf den verlinkten Seiten angeboten werden, und dann erkannt hätte, dass nach wie vor Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen angeboten wurden. Die Beklagte handelte mithin fahrlässig.

Unter Berücksichtigung der objektiv minderschweren Missachtung der gerichtlichen Verhaltensanweisung und des bloss fahrlässigen Verstosses gegen diese ist die Tagesbusse für den Zeitraum vom 3. September 2021 (ein Tag nach dem Datum der Zustellung des Urteils) und dem 19. Oktober 2021 (frühestes Datum des Hinzufügens des Disclaimers auf der eigenen Website) auf CHF 300 pro Tag, total CHF 14'100, zu bemessen. Für den Zeitraum nach der frühesten Aufschaltung des Disclaimers bis zum spätesten nachgewiesenen Angebot patentverletzender Sägeblätter auf einer verlinkten Website, dem 15. November 2021, ist die Tagesbusse un-

---

<sup>5</sup> BGE 142 III 587 E. 6.2.

ter Berücksichtigung der noch geringeren objektiven Schwere des Verstosses auf CHF 100 pro Tag, total CHF 2'700, zu bemessen. Insgesamt beläuft sich die Ordnungsbusse demnach auf CHF 16'800.

Nicht zu hören ist der Einwand der Beklagten, nachgewiesen sei das Angebot patentverletzender Sägeblätter auf den verlinkten Webseiten nur am 12. bzw. 15. November 2021. Es widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass Produkte, die gemäss einem vollstreckbaren Urteil eines zuständigen Gerichts patentverletzend sind, nach Zustellung (und anschliessender Veröffentlichung) dieses Urteils *nicht* angeboten werden, um dann mehr als zwei Monate nach Zustellung des Urteils *wieder* angeboten zu werden. Das Gericht ist überzeugt, dass die Webpräsenzen der betroffenen Händler nach Zustellung des Urteils bezüglich der Sägeblätter mit Quick-Aufnahmen nicht angepasst wurden, d.h. auf diesen Webseiten wurden zwischen dem 3. September 2021 und mindestens bis am 15. November 2021 patentverletzende Sägeblätter angeboten.

Die Beklagte ist entsprechend zu einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 16'800 zu verurteilen.

### **Kosten- und Entschädigungsfolgen**

#### **14.**

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 78'000 ist die Gerichtsgebühr auf CHF 4'000 zu bemessen (Art. 1, 2 KR-PatGer).

Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO).

Die Klägerinnen haben beantragt, der Beklagten sei eine Ordnungsbusse von CHF 78'000 zu auferlegen. Die tatsächlich ausgesprochene Busse beläuft sich auf CHF 16'800. Damit haben die Klägerinnen nur teilweise obsiegt.

Die Festlegung der Höhe der Ordnungsbusse liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Die Klägerinnen haben im Grundsatz obsiegt; es

wurde festgestellt, dass die Beklagte gegen das Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2022 verstossen hat. Die genaue Höhe der angemessenen Tagesbusse vorausszusehen, ist schwierig bis unmöglich. Obwohl der Gesetzeswortlaut von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO von der «Höhe der Forderung» und von «Klage» spricht, rechtfertigt sich die analoge Anwendung auf ein Gesuch um Vollstreckung einer Ordnungsbusse (Tagesbusse). Entsprechend hat die Beklagte die Prozesskosten zu tragen.

Die Gerichtsgebühr ist aus dem Vorschuss der Klägerinnen zu beziehen und die Beklagte hat sie den Klägerinnen zu erstatten (Art. 111 ZPO). Der die Gerichtsgebühr übersteigende Teil des Kostenvorschusses ist den Klägerinnen zurückzuerstatten.

Die Beklagte schuldet den Klägerinnen entsprechend auch eine Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO, Art. 32 PatGG). Diese ist auf CHF 5'000 zu bemessen (Art. 5, 6 KR-PatGer, SR 173.413.2).

#### **Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. In Gutheissung des Vollstreckungsgesuchs wird die Beklagte verpflichtet, eine Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 16'800 zu bezahlen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.
3. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat den Klägerinnen die Gerichtsgebühr in vollem Umfang (CHF 4'000) zu ersetzen. Der die Gerichtsgebühr übersteigende Teil des Kostenvorschusses wird den Klägerinnen zurückerstattet.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädigung von CHF 5'000 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert **30 Tagen** nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die 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 Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 14. März 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 22.03.2022