



O2014_002

Urteil vom 21. November 2016

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Christoph Gasser,
Richter Dipl. phys. ETH Werner A. Roshardt,
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Daspaco AG, c/o Dr. Wolfgang Harder, Mühlebachstrasse 77, 8008 Zürich,

vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, und patentanwaltlich beraten durch Kurt Stocker, PATWIL AG, Bronschhoferstrasse 31, Postfach 907, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Von Allmen AG CAD/CAM-Modell- und Formenbau, Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon ZH,

vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Städeli und Rechtsanwalt Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow und Dr. Alfred Köpf, Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung, Kosten- und Entschädigungsfolgen (Rückweisung);
Urinalventil

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 21. Januar 2014 machte die Klägerin die vorliegende Klage rechtshängig. Damals richtete sich die Klage nebst der Von Allmen AG CAD/CAM-Modell- und Formenbau (Beklagte 2, nachstehend als "Beklagte" bezeichnet) auch gegen die Enswico AG (Beklagte 1). Die Rechtsbegehren lauteten wie folgt:

"1. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit

a) einem Einlassabschnitt, der

1. selbsttragend ausgestaltet ist;
2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;

b) und einem Auslassabschnitt mit

1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen

oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe
 - a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten;
 - b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns;
 - c) des Verbreitungszeitraums;
 - d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse.
3. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 2 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00).
4. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1 sowie der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum der Beklagten befinden.

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten."

1.2 Mit Klageantwort vom 18. März 2014 beantragten die Beklagten die Abweisung der Klage.

1.3 Mit Eingabe vom 31. Oktober 2014 erfolgte die Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren:

"1. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit

a) einem Einlassabschnitt, der

1. selbsttragend ausgestaltet ist;
2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;

b) und einem Auslassabschnitt mit

1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen

oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



2. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet sind, also mit
- a) einem Einlassabschnitt, der
 1. selbsttragend ausgestaltet ist;
 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;
 - b) und einem Auslassabschnitt mit
 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
 2. und einer vom Streifen, abgesehen von zwei flexiblen Stegverbindungen, getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. der Streifen bei seinem unteren Endbereich nach gravitationsbedingten Abfluss von Flüssigkeit an der komplementären Fläche soweit anliegt, dass die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abgedichtet ist;

in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



3. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie damit direkt zusammenhängende Produkte (inklusive jeweils identische Produkte, welche allenfalls unter anderen Namen verkauft werden) wie:

- das „Key-Ventil“ (Artikel-Nr. 104 000);
- der „Key Ring“ (Artikel-Nr. unbekannt)
- der „Service-Schlüssel“ (Artikel-Nr. 106 000);
- der „Grundadapter“ (Artikel-Nr. 107 000);
- die „Adapter“ für diverse Urinalsysteme (Artikel-Nr. 200 000 bis 206 000)
- Produkte betreffend Reinigungsmittel „Evosan“ (Artikel-Nr. 500 000 bis 508 000)

sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe:

- a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten;
- b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns;

- c) des Verbreitungszeitraums;
 - d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse.
4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00).
 5. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie die hierfür benötigten Werkzeugformen und anderen überwiegend zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden.
 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten."

1.4 Mit Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 31. August 2015 wurde über die Enswico AG (ursprünglich Beklagte 1) der Konkurs eröffnet. Aufgrund dessen wurde mit Verfügung vom 2. September 2015 die Klage gegen die ursprünglichen Beklagten 1 und 2 (Enswico AG und Von Allmen AG CAD/CAM-Modell- und Formenbau) getrennt. Das Verfahren gegen die heutige Beklagte wurde unter der bisherigen Geschäftsnummer und das Verfahren gegen die Enswico AG in Liquidation neu unter der Geschäftsnummer O2015_013 weitergeführt.

1.5 Mit Eingabe vom 10. September 2015 änderte die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt:

- "1. Der Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit
 - a) einem Einlassabschnitt, der
 1. selbsttragend ausgestaltet ist;

2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;
- b) und einem Auslassabschnitt mit
1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
 2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet

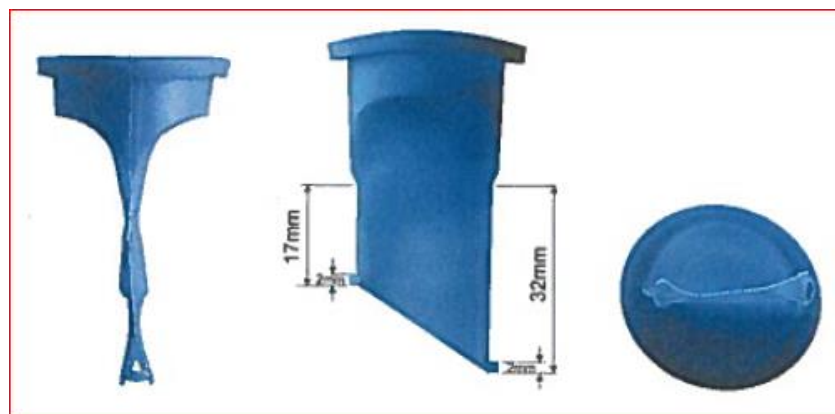
in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



2. Der Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 51000.00 [recte: CHF 5'000.00] gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet sind, also mit

- a) einem Einlassabschnitt, der
1. selbsttragend ausgestaltet ist;
 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;
- b) und einem Auslassabschnitt mit
1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
 2. und einer vom Streifen, abgesehen von zwei flexiblen Stegverbindungen, getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfließen kann;
 - iv. der Streifen bei seinem unteren Endbereich nach gravitationsbedingten Abfluss von Flüssigkeit an der komplementären Fläche soweit anliegt, dass die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abgedichtet ist;

in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



3. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannt-

ten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie damit direkt zusammenhängende Produkte (inklusive jeweils identische Produkte, welche allenfalls unter anderen Namen verkauft werden) wie:

- das „Key-Ventil“ (Artikel-Nr. 104 000);
- der „Key Ring“ (Artikel-Nr. unbekannt)
- der „Service-Schlüssel“ (Artikel-Nr. 106 000);
- der „Grundadapter“ (Artikel-Nr. 107 000);
- die „Adapter“ für diverse Urinalsysteme (Artikel-Nr. 200 000 bis 206 000)
- Produkte betreffend Reinigungsmittel „Evosan“ (Artikel-Nr. 500 000 bis 508 000)

sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe:

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

4. Die Beklagte sei unter solidarischer Haftung mit Enswico AG, Gewerbestrasse 20, 8132 Egg bei Zürich zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00).
5. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie die hierfür benötigten Werkzeugformen und anderen überwiegend zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden. Dies betrifft insbesondere die folgenden beiden Werkzeuge:
 - „TLS – Stahl-SPGW Key-Membran „Haifisch“ Anpassung (1) 1510, Anschaffung am 1.5.2010, Werkzeugnummer 60.00 K225“ und

- „TLS – Stahl-SPGW Key-Membran „Haifisch“ Anpassung (3) 1510, Anschaffung am 7.9.2010, Werkzeugnummer 60.00 K225“
6. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, Auskunft zu erteilen über:
- Menge und Lagerungsort aller sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2;
 - Sämtliche sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Werkzeugformen, welche für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 verwendet werden können.
7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten."

1.6 Am 14. September 2015 fand die Hauptverhandlung statt. Die anschliessenden Vergleichsgespräche der Parteien führten zu keiner Einigung.

1.7 Am 25. Januar 2016 erging das folgende Teilurteil des Bundespatentgerichts:

- "1. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 wird es der Beklagten bis zum Ablauf des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit
- a) einem Einlassabschnitt, der
 1. selbsttragend ausgestaltet ist;
 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;
 - b) und einem Auslassabschnitt mit
 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;

- ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
- 2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet

in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



- 2. Rechtsbegehren Ziff. 2 wird abgewiesen.
- 3. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der seit 9. März 2010 von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe:
 - a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten;

- b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns;
- c) des Verbreitungszeitraums;
- d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse.

Im Mehrumfang wird das Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.

4. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 6 wird die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils Auskunft zu erteilen über
 - Menge und Lagerungsort aller sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1
 - sämtliche sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Werkzeugformen, welche ausschliesslich für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 verwendet werden können.
5. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 6 wird die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils hergestellte Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie die dafür spezifisch benötigten Werkzeugformen und zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel, soweit diese ausschliesslich für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 geeignet sind, zu vernichten, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden.
6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
7. Die Kosten werden zu 2/3 der Klägerin und zu 1/3 der Beklagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 1/3 (CHF 4'000.–) zurückzuerstatten.
8. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 10'191.20 zu bezahlen."

1.8 Gegen dieses Teilurteil erhob die Klägerin Beschwerde beim Bundesgericht. Mit nachfolgend angeführtem Urteil vom 3. Oktober 2016

hiess das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut, hob die Dispositiv-Ziffern 2 bis 5 des Teilurteils auf, fasste diese neu, hob die Dispositiv-Ziffern 6 bis 8 des Teilurteils auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung der Kosten an das Bundespatentgericht zurück:

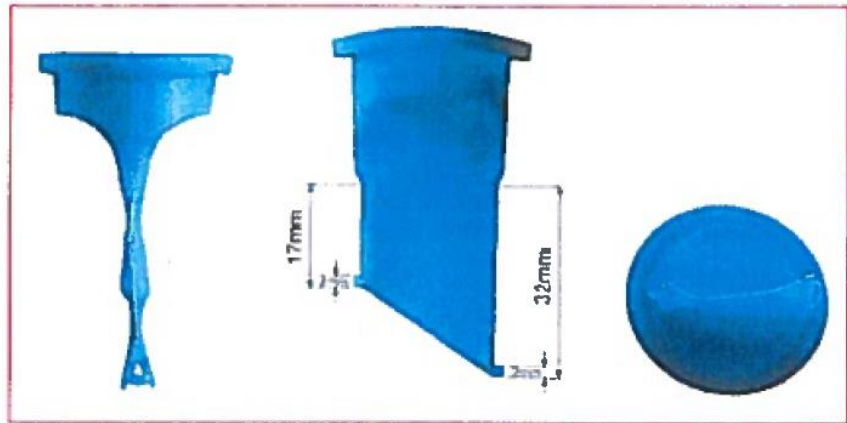
"1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, die Dispositiv-Ziffern 2 bis 5 des angefochtenen Teilurteils werden aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

2. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziffer 2 wird der Beschwerdegegnerin bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet sind, also mit

- a) einem Einlassabschnitt, der
 1. selbsttragend ausgestaltet ist;
 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt;
- b) einem Auslassabschnitt mit
 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der
 - i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist;
 - ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist;
 2. und einer vom Streifen, abgesehen von zwei flexiblen Stegverbindungen, getrennten Komponente, so angeordnet, dass
 - i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,
 - ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;
 - iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann;
 - iv. der Streifen bei seinem unteren Endbereich nach gravitationsbedingten Abfluss von Flüssigkeit an der komplementären Fläche soweit anliegt, dass die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abgedichtet ist;

in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.



3. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der seit 9. März 2010 von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 und Dispositivziffer 2 sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe:

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

Im Mehrumfang wird das Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.

4. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 6 wird die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils Auskunft zu erteilen über

- Menge und Lagerungsort aller sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 und Dispositiv-Ziffer 2

- sämtliche sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Werkzeugformen, welche ausschliesslich für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 und Dispositiv-Ziffer 2 verwendet werden können.

5. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 6 wird die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innert 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils hergestellte Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 und Dispositiv-Ziffer 2 sowie die dafür spezifisch benötigten Werkzeugformen und zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel, soweit diese ausschliesslich für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 und Dispositiv-Ziffer 2 geeignet sind, zu vernichten, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden."

2.

Dispositiv-Ziffern 6-8 des angefochtenen Urteils werden aufgehoben und die Sache wird zur Neuregelung der Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3.

Die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

4.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu ersetzen.

5.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt."

1.9 Demnach ist über die Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu befinden.

2. Kosten- und Entschädigungsfolgen

2.1 Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und Rechnungslegung einen Endentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbezüglichen Prozesskosten jetzt abschliessend zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

2.2 Der Streitwert belief sich vor der Trennung der Verfahren auf CHF 300'000.–. Die Klägerin machte geltend, das Gericht habe das Ver-

fahren gegen die Beklagte von jenem gegen die Enswico AG getrennt, wobei Letzteres nun unter der Verfahrens-Nr. O2015_013 weitergeführt werde. Sie habe dagegen keine Einwände. Sie sei aber der Ansicht, dass sich damit an der solidarischen Haftung der Beklagten für die gesamten Verfahrenskosten – also insbesondere auch jene im Verfahren O2015_013 – nichts ändere. Die Trennung sei schliesslich rein verfahrenstechnisch begründet, was ihr nicht zum Nachteil gereichen dürfe.

Die Beklagte machte dem gegenüber geltend, der Gesamtstreitwert sei auf die beiden separaten Verfahren zu allozieren. Es sei davon auszugehen, dass der Streitwert für das vorliegende Verfahren bei CHF 75'000.– liege, weil die Bedeutung der Beklagten als reine Lohnherstellerin in der Wertschöpfungskette viel geringer sei als jene der Enswico AG, welche die angegriffenen Ventile bei der Beklagten bestellt und weltweit vertrieben habe. Dies gelte umso mehr, als sogar die Werkzeuge, mit denen die angegriffenen Ventile hergestellt worden seien, nicht im Eigentum der Beklagten stünden, sondern der Enswico AG gehörten. Sodann komme eine solidarische Haftung der Enswico AG mit der Beklagten für die Kosten bei Trennung der Verfahren nicht in Betracht, weil nicht mehr mehrere Parteien auf der Beklagtenseite beteiligt seien.

2.3 Gemäss Art. 93 ZPO werden bei einfacher Streitgenossenschaft und Klagenhäufung die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen. Dies bedeutet umgekehrt, dass bei Trennung der Klagen gemäss Art. 125 lit. b ZPO der zuvor zusammengerechnete Streitwert auf die getrennten Klagen zu verteilen ist.¹ Nachdem sich die Klägerin nicht näher auf den neu von der Beklagten geltend gemachten, auf das vorliegende Verfahren entfallenden Streitwert äussert, ist von CHF 75'000.– auszugehen. Der Entscheid betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung war mit erheblichem Aufwand verbunden. Die auf dieses Teilurteil entfallende Gerichtsgebühr ist entsprechend auf CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer).

Ausgangsgemäss sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen und die Beklagte hat der Klägerin diese zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO).

¹ BK ZPO-Frei, Art. 125 N 10.

Die an die Klägerin zu entrichtende Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf CHF 15'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer). Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin bis und mit 14. September 2015 (Hauptverhandlung) insgesamt CHF 65'879.90 geltend. Mangels anderer Angaben der Parteien ist davon auszugehen, dass der Aufwand der Klägerin allein für das Verfahren gegen die Beklagte (aufgrund der Trennung der Klagen) der Hälfte ihres patentanwaltlichen Gesamtaufwandes entspricht, d.h. CHF 32'939.95. Angesichts des Streitwerts von CHF 75'000.– erscheint dieser Aufwand allerdings als zu hoch; angemessen wäre ein solcher in der Grössenordnung des rechtsanwaltlichen Aufwandes.² Entsprechend ist die von der Beklagten zu leistende Entschädigung für patentanwaltliche Aufwendungen ebenfalls auf CHF 15'000.– festzusetzen (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer).

Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 30'000.– zu bezahlen.

2.4 Nachdem die Enswico AG in Liquidation inzwischen per 14. September 2016 im Handelsregister gelöscht wurde, erübrigt sich die Behandlung der Frage der Solidarität.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
2. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen.
3. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 30'000.– zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

² O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016 E. 5.5.

Rechtsmittelbelehrung:

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

St. Gallen, 21. November 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 21.11.2016