



<b>Fall-Nr.:</b>	HG.2001.31
<b>Stelle:</b>	Handelsgericht
<b>Rubrik:</b>	Handelsgericht
<b>Publikationsdatum:</b>	29.11.2005
<b>Entscheiddatum:</b>	29.11.2005

### **Entscheid Handelsgericht, 29.11.2005**

**Art. 5 lit. a, 2 und 9 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3 UWG (SR 241); Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG (SR 232.11); Art. 419 ff. OR (SR 220). Unlauteres Verhalten einer Partei nach Beendigung der Zusammenarbeit; Umfang der Auskunftspflicht nach Lauterkeits- und Markenrecht als Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts der Gegenpartei auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe (Handelsgericht, 29. November 2005, HG.2001.31).**

(Vorbemerkungen zum Sachverhalt: Die Parteien haben im Zeitraum zwischen 1997 und Januar 2001 im Rahmen der Entwicklung eines mobilen Kommunikationssystems für Seilschaften zusammengearbeitet. Die Arbeitsteilung zwischen den Parteien sah vor, dass der Beklagte als Ingenieur die Kommunikationsbox (kurz: Combox) entwickeln und produzieren sollte, während die Klägerin insbesondere die Seile mit integrierten Übermittlungskabeln und die Taschen entwickeln und produzieren sowie den Vertrieb des Gesamtsystems übernehmen sollte. Diese Zusammenarbeit scheiterte aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien über Mindestbestellmengen und über das Genügen der Vertriebsbemühungen der Klägerin im Januar 2001. In der Folge trat die Klägerin im April 2001 mit einem nicht vom Beklagten hergestellten Konkurrenzprodukt der Combox am Markt auf. Zwischen den Parteien war aufgrund dieser Tatsache streitig, ob die Klägerin unter unlauterer Ausnützung des marktreifen Arbeitsergebnisses des Beklagten ihre Konkurrenz-Combox entwickelt und auf den Markt gebracht hatte. Mit Zwischenentscheid vom 25. Juni 2003 hatte das Handelsgericht u.a. das Einholen einer Expertise über die Entwicklung der mobilen Kommunikationssysteme der Parteien entschieden; insbesondere über die Frage, ob und allenfalls inwieweit bei der Combox der Klägerin technische Merkmale der Combox des Beklagten Verwendung fanden.)

Aus den Erwägungen



I.

9. b) In seiner Stellungnahme zur Experteninstruktion vom 26. April 2004 machte der Beklagte (...) geltend, die Ideen und Konzepte, welche den verschiedenen Entwicklungsgenerationen der Kommunikationsbox des Beklagten zu Grunde gelegen hätten und die der Klägerin verfügbar gemacht worden seien, seien zum jeweiligen Zeitpunkt innovativ und neu gewesen, und gälten als geschützte Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 UWG. Dies ergebe sich einerseits aus den damals vorhandenen Patentschriften sowie aus einer Recherche des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum.

c) Das Gericht sollte aufgrund der Expertise in die Lage versetzt werden, die Frage zu beantworten, ob die Klägerin die beklagtische Entwicklung unlauter zur Entwicklung ihres Konkurrenzproduktes verwertet hat. Voraussetzung für diese Beantwortung war ein Vergleich der Entwicklungen der Parteien. Dabei war zu berücksichtigen, dass nach Art. 5 lit. a bzw. Art. 2 UWG nicht nur das Benützen der Unterlagen zur Nach- oder Übernahme, sondern auch die Nutzbarmachung des in der Unterlage verkörperten Wissens unlauter ist (vgl. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel / Genf / München 2001, N 32 zu Art. 5 UWG). Konkret müssen die (End-)produkte bezüglich ihrer besonderen Merkmale miteinander verglichen werden. Bei der Feststellung von identischen oder nur unwesentlich voneinander abweichenden Problemlösungen musste sodann beurteilt werden, ob ein Dritter - auch ohne Kenntnisse der beklagtischen Entwicklung - auf diese identischen oder nur unwesentlich abweichenden Lösungen gekommen wäre, oder ob für dieselbe Problemstellung theoretisch andere äquivalente Lösungsvarianten zur Verfügung gestanden hätten und es aufgrund dieser verschiedenen äquivalenten Lösungsmöglichkeiten eher unwahrscheinlich ist, dass ein Dritter (ohne Kenntnis der beklagtischen Entwicklung) auf eine identische oder nur unwesentlich abweichende Lösung gekommen wäre. Diese Fragen waren - soweit identische oder nur unwesentlich voneinander abweichende Lösungsansätze festgestellt werden - vom Experten für jedes einzelne Merkmal der Entwicklung des Beklagten zu beantworten.

10. Der Experte erstattete sein Gutachten am 13. September 2004. Er kam dabei im Wesentlichen zum folgenden Ergebnis:



## St.Galler Gerichte

"Aus dem Vergleich der beiden Kommunikationsboxen (hier auch kurz "Boxen" genannt) auf der Basis der aufgebauten Platinen bzw. Layouts (Abb. 2 bzw. Abb. 4) kann Folgendes festgestellt werden:

1. Bei beiden Boxen ist ein lageabhängiger Schalter (A) vorhanden.
2. Die Verbindung zur Sprechgarnitur erfolgt bei beiden über 4- bzw. 5-polige Stecker (B,C).
3. Der Steckertyp für die Stecker B,C ist bei den beiden Boxen unterschiedlich.
4. Die Speisung erfolgt bei beiden durch eine 9V-Blockbatterie (D).
5. Für die Verstärkung der Signale wird dieselbe Integrierte Schaltung, Typ Motorola MC34119 (5), eingesetzt (E).
6. Bei beiden Boxen ist eine Leuchtdiode zur Kontrolle des Batteriezustandes vorhanden (F).
7. Bei beiden Boxen sind Jumper für die Einstellung der Konfiguration, für Tests, etc. vorhanden (G).
8. Beide Platinen enthalten denselben Spannungsregler MIC5201 (6) (H).
9. Das Layout, d.h. die Anordnung der elektronischen Komponenten auf der Platine ist unterschiedlich, ebenso die Lage des Batteriefachs."

Zusammenfassend beurteilt der Experte die Übereinstimmung der Kommunikationsboxen der beiden Parteien - insbesondere auch bis auf das Niveau der Schaltpläne der einzelnen Teilschaltungen - als generell sehr hoch. Es ist für den Experten über alles gesehen äusserst unwahrscheinlich, dass die Klägerin, bzw. der von ihr mit der Entwicklung der Kommunikationsbox Beauftragte, ohne Kenntnis der Details der Entwicklung des Beklagten zu besitzen, zu einer in so vielen Details identischen Lösung gelangen konnte. Die Gemeinsamkeiten in den allgemeinen Merkmalen der Kommunikationsboxsysteme der beiden Parteien sei hingegen



naheliegender, da die Parteien ja bei der Entwicklung längere Zeit zusammengearbeitet hätten. Dies betreffe insbesondere die Interfaces gemäss der ursprünglichen Aufgabenteilung, d.h. die Stecker gegen das Verbindungsseil hin, die Y-Kabel sowie die allgemeinen Merkmale der Batterieüberwachung und die gegenseitige Speisungsmöglichkeit. Der Beklagte beziffere seinen gesamten Entwicklungsaufwand für die 3 Prototypenserien auf ca. Fr. 200'000.--. Dies scheint dem Experten etwas hoch. Ein totaler Entwicklungsaufwand von ca. Fr. 100'000.-- bis Fr. 150'000.-- sei jedoch für eine solche Entwicklung durchaus realistisch, wobei die Vergütungen der Klägerin für die ihr überlassenen Prototypen noch mitberücksichtigt werden müssten. Was die notwendige Dauer für die Entwicklung eines Kommunikationssystems wie dem vorliegenden anbelange, scheine ein Zeitraum von 6 bis 12 Monaten für eine Entwicklung mit zwei bis drei Prototypenserien inkl. Erprobung als untere Limite realistisch. Aufgrund dieser geschätzten Entwicklungszeit scheine es dem Experten sehr unwahrscheinlich, dass die Klägerin - wie behauptet - erst nach dem endgültigen Bruch zwischen den Parteien im Januar 2001 mit der Entwicklung ihrer eigenen Kommunikationsbox begonnen habe. Der hohe Grad an Übereinstimmung bis in viele technische Details der Kommunikationsboxen der beiden Parteien lasse dies als naheliegend erscheinen.

11. a) In der Folge wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, dem Experten Ergänzungsfragen zu stellen. Während der Beklagte mit Eingabe vom 11. Oktober 2004 auf die Stellung von Ergänzungsfragen verzichtete, reichte die Klägerin eine ganze Liste von Ergänzungsfragen ein. Die Klägerin begründete ihren Antrag auf Zulassung der Ergänzungsfragen damit, der Experte vergleiche in seinem Gutachten die von beiden Parteien verwendeten Schaltungen. Er berücksichtige - aufgrund der Fragestellung verständlicherweise - nicht den Umstand, dass die "C..."-Geräte zur Zeit der Erteilung des Entwicklungsauftrags durch die Klägerin (Januar 2001) kein Geheimnis dargestellt hätten, indem sie (seit Ende Juli 2000) bereits auf dem Markt und für jedermann erhältlich gewesen seien. Den Schaltplan der "C..."-Geräte als Plan habe weder der Beauftragte der Klägerin noch die Klägerin selbst besessen. Hingegen habe der Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - die auf dem Markt befindlichen Geräte analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren können. Dies habe der Beauftragte der Klägerin getan, wobei er den Schaltplan allerdings in einigen wesentlichen Punkten verbessert habe. Abgesehen davon, dass der Schaltplan infolge



der Zugänglichkeit der Platinen in den Geräten nicht geheim gewesen sei, lasse sich auch nicht sagen, dass das Besondere am "C..."-Gerät der Schaltplan gewesen sei. Gegensprechanlagen (über Funk oder Infrarot) habe jede Feuerwehr schon lange gehabt. Das Besondere am Gerät sei vielmehr das Prinzip der Signalübertragung durch das Sicherheitsseil. Wenn das Gutachten dem Urteil zugrunde gelegt werden solle, so müsse es diese Umstände berücksichtigen, weshalb die Klägerin 13 Zusatzfragen stelle. (...)

13. Im Ergänzungsgutachten vom 23. Januar 2005 kommt der Experte in Beantwortung der Fragen der Klägerin vom 23. November 2004 im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis:

a) Das Layout (d.h. die Anordnung der elektronischen Bauteile auf der Platine) der beiden Parteien sei verschieden. Eine direkte Kopie sei daher auszuschliessen, sonst wären die Lage der Bauteile und die Aussenmasse der Platine exakt gleich. Das Layout der Platine der Klägerin sei jedenfalls neu gezeichnet (geroutet) worden. Ob technische Hilfsmittel des "reverse engineering" auf die Platine des Beklagten angewendet worden seien, sei indes nicht direkt ersichtlich; bzw. lasse sich allein aus dem Vergleich der Platinenlayouts nicht eindeutig feststellen, ob und in welcher Form dabei die Originaldaten des Beklagten zur Verfügung gestanden hätten.

b) Anhand der dem Experten vorliegenden Unterlagen lasse sich weder zweifelsfrei bestätigen noch ausschliessen, dass der Schaltplan der Combox des Beklagten durch die Klägerin bzw. deren Beauftragte durch ein technisches Reproduktionsverfahren als solches übernommen worden sei. Neben rein "technischen Reproduktionsverfahren" wie dem Kopieren, wäre es prinzipiell auch möglich, dass die Netzliste (entspricht der Beschreibung des Schaltplans in computerlesbarer Form) der Schaltung des Beklagten - falls sie der Klägerin bekannt war - übernommen worden sei. Es sei aber auch möglich, dass der Schaltplan durch den Beauftragten der Klägerin selbst ermittelt (rekonstruiert) worden sei, denn der Schaltplan sei insgesamt nicht so komplex, dass ein Fachmann ihn nicht innert nützlicher Frist aus einer ihm vorliegenden Platine rekonstruieren könne. Die direkte Übernahme der Netzliste - falls diese zur Verfügung gestanden habe - sei jedoch deutlich weniger aufwendig.



c) Betreffend Gehäuse der Combox sei zu bemerken, dass das äussere Erscheinungsbild der Combox des Beklagten der Klägerin sicher aus der Zeit der gemeinsamen Entwicklung bekannt gewesen sei. Von einer "Reproduktion durch technische Verfahren" könne jedoch kaum gesprochen werden.

d) Ob eine Nachentwicklung der Combox mit oder ohne Verwendung geheimer Kenntnisse erfolgt sei, könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die Verwertung geheimer, nicht allgemein zugänglicher Kenntnisse, z.B. einer Netzliste des Schaltplans, würde jedoch den Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend verringern. Liege der Schaltplan einmal vor, durch "reverse engineering" oder direkte Übernahme, könne die Platine einfach daraus entworfen werden. Das Gehäuse könne (nach-)konstruiert werden, ohne geheime Kenntnisse zu verwenden. Eine Nachentwicklung einer "C...-Combox", d.h. des Schaltplans, der Platine und des Gehäuses sei auch für einen Dritten möglich, wenn ihm als Vorlage eine solche Combox zur Verfügung stehe.

e) Zusammenfassend sei zu betonen, dass allein die technische Möglichkeit einer Nachentwicklung (reverse engineering) ohne Verwertung geheimer, d.h. nicht allgemein bekannter oder aus dem Produkt ableitbarer Kenntnisse noch nicht beweise, dass eine solche Nachentwicklung tatsächlich ohne Nutzung geheimer Kenntnisse erfolgt sei. Denn reverse engineering sei im Allgemeinen deutlich aufwendiger als die Nutzung eventuell bereits vorliegender Kenntnisse aus einer vorgängigen gemeinsamen Entwicklungsphase. (...).

II.

(...).

3. In Bezug auf die von der Klägerin eingereichten nachträglichen Eingaben ist Folgendes zu befinden: (...)

da) Anlässlich der Schlussverhandlung vom 29. November 2005 reichte die Klägerin erneut zwei Rechnungen der W. AG vom 11. August 2000 sowie vom 30. Dezember 2000 ein, welche belegen, dass die W. AG je ein 2-Mann-Set des Kommunikationssystems "U.../C..." mit Zubehör der Feuerwehr L. und der



Gemeindeverwaltung A. geliefert hat. Ausserdem bot die Klägerin für den Zeitraum der Nachentwicklung der Platine der Combox des Beklagten neu eine Einvernahme der Mitarbeiter oder Organe der S. AG (Unterbeauftragte der H. AG) als Beweis an.

db) Der Beklagte opponierte anlässlich der Schlussverhandlung weder gegen die Eingabe der genannten Rechnungen, noch gegen die genannte Beweisofferte. (...).

6. Zwischen den Parteien ist nach Vorliegen der Expertise und der Zugabe der Klägerin bezüglich Verwendung der Entwicklung des Beklagten nicht mehr strittig, dass die Comboxentwicklung des Beklagten der H. AG (Beauftragte der Klägerin) zur Herstellung des Konkurrenzproduktes zur Verfügung gestanden hat, d.h. von dieser bzw. deren Unterbeauftragten analysiert und die daraus gewonnenen Informationen verwertet worden sind. Strittig bzw. unklar ist dagegen, ob im Zeitpunkt der Auftragserteilung der Klägerin an die beauftragte H. AG die Combox des Beklagten bereits als öffentlich auf dem Markt zugänglich, bzw. veröffentlicht zu gelten hat oder nicht (Frage des Geheimnischarakters im Zeitpunkt der Auftragserteilung). Zweitens ist zwischen den Parteien streitig, ob der Beklagte während der Entwicklung seiner Combox der Klägerin weitere geheime Unterlagen wie Produktbeschreibungen, Aktennotizen über technische Einzelheiten, vertrauliche technische Mitteilungen und regelmässige mündliche technische Informationen an Besprechungen übergeben hat und ob in der Folge die Klägerin im Rahmen der Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox diese ebenfalls verwertet hat, bzw. zur Verwertung ihrer Beauftragten übergeben hat. Das Gericht hat somit zu entscheiden, ob die Klägerin unter den konkreten Umständen Art. 5 lit. a UWG verletzt hat, indem sie die genannten Unterlagen anvertraut bekommen hat und diese nicht öffentlich zugänglichen Arbeitsergebnisse unlauter verwendet hat oder ob sie - unter Berücksichtigung der Vorgeschichte und der konkreten Umstände - i.S. der Generalklausel selbst dann UWG verletzt hat, wenn sie ihrer Beauftragten keine anderen Unterlagen als die Combox des Beklagten zwecks Nachahmung derselben übergeben hat.

7. Die Nachahmung unter Verwendung der Combox des Beklagten ist unter nachfolgenden Prämissen zu beurteilen: Ist eine technische Entwicklung durch ein Patent geschützt, so ist es jedem Konkurrenten untersagt, diese technische Entwicklung während der Schutzdauer zu kopieren. Wird allerdings - wie vorliegend



geschehen - die Nichtigkeit eines Patentes festgestellt, so entfällt der Patentschutz *ex tunc*, d.h. die Schutzwirkung entfällt rückwirkend, und die technische Entwicklung ist zu behandeln, wie wenn nie ein solcher patentrechtlicher Schutz bestanden hätte; dies mit der Folge, dass ein Konkurrent, welcher die streitpatentgemässe Lehre noch während der Gültigkeitsdauer des Streitpatentes verwendet hat, weder strafbar noch schadenersatzpflichtig wird. Denn ist eine technische Entwicklung nicht patentrechtlich geschützt bzw. nicht schutzwürdig, so darf im Prinzip jeder Konkurrent die auf dem Markt erhältliche Entwicklung (das Endprodukt) nachahmen, und der Geschädigte kann nicht auf dem Umweg über das Lauterkeitsrecht Schutz für seine technische Entwicklung bzw. Schadenersatz für deren Nachahmung verlangen, es sei denn, es treten im Einzelfall weitere Umstände hinzu, welche das Vorgehen des Nachahmers als unlauter erscheinen lassen. M.a.W. gilt im schweizerischen Recht der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ausserhalb des immaterialgüterrechtlichen Spezialschutzes (Patent, Design, Urheberrecht) und unter Vorbehalt der Sanktion treuwidrigen Verhaltens (vgl. zu den Grundsätzen auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 18. August 1999 - "Schmiermittel II", publ. in: sic! 2001, 658).

8. a) Nach Art. 5 lit. a UWG handelt unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwertet. Für die Anwendung von Art. 5 lit. a UWG sind damit die Umstände und die Weise, in der die strittigen Informationen gesammelt und ausgenutzt worden sind, massgebend für den Entscheid, ob ein unlauteres Verhalten vorliegt. Ein wettbewerbsrechtlicher Schutz kann so z.B. gewährt werden, wenn dem Nachahmer aufgrund der Umstände ein Vertrauensbruch vorgeworfen werden muss. Das Arbeitsergebnis muss im Rahmen von Art. 5 lit. a UWG auch nicht besonders originell oder geheim gewesen sein; es reicht, dass das Arbeitsergebnis anvertraut worden ist und derjenige, dem es anvertraut worden ist, dieses entgegen früherer Vereinbarungen verwendet (Entscheid der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 18. März 1999 (Siena II); publ. in: sic! 1999, 300). Im Rahmen von Art. 5 lit. a UWG geht es aufgrund der einschränkend genannten Beispiele aber durchwegs nur um Arbeitsergebnisse, die vorbereitender Natur sind (sog. Vorlagenausbeutung), nicht aber um den Schutz des Arbeitsergebnisses, welches in Realisierung der Vorlagen erzeugt worden ist. (Um ein Beispiel von Pedrazzini zu zitieren: "Es fällt also nur die Offerte oder der Plan (...) einer Werkzeugmaschine oder eines Heizungssystems unter Art. 5 lit. a UWG und nicht auch die gelieferte Maschine



oder das installierte System (Mario M. Pedrazzini / Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl., Bern 2002, S. 190, N 9.10)). Hintergrund dieser Einschränkung ist der, dass das Endprodukt, wenn es denn einmal auf dem Markt ist und sofern es nicht spezialgesetzlich geschützt ist, grundsätzlich von jedem Konkurrenten auf dem Markt beschafft und nachgeahmt werden darf.

Damit dürfte die nunmehr unbestrittene Tatsache, dass die Klägerin bzw. ihre Beauftragte bzw. deren Unterbeauftragte die Platine der Combox des Beklagten zumindest mittels reverse engineering weitgehend übernommen haben, nicht unter den Tatbestand von Art. 5 lit. a UWG fallen. Dagegen ist der Tatbestand von Art. 5 lit. a UWG unter Umständen erfüllt, wenn der Klägerin für die Fertigstellung ihres Konkurrenzproduktes weitere Unterlagen wie Skizzen und / oder weitere, ihr vom Beklagten anvertraute technische Informationen zur Verfügung gestanden haben und sie diese für ihre Entwicklung verwertet hat.

b) Der Beklagte und Widerkläger behauptet im Zusammenhang mit der unbefugten Verwertung von Arbeitsergebnissen denn auch, die Klägerin sei aufgrund ihrer Zusammenarbeit im Besitz nicht nur der Prototypen des Beklagten, sondern auch von Produktbeschreibungen, Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche technische Mitteilungen gewesen und hätte auch regelmässig mündliche technische Informationen an Besprechungen erhalten.

c) Die Klägerin und Widerbeklagte hat im Schriftenwechsel nicht explizit bestritten, dass ihr die vom Beklagten genannten Unterlagen und Informationen tatsächlich übergeben worden sind, behauptete jedoch allgemein, keine Geheimnisse des Beklagten für die Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox verwertet zu haben. Zudem bestritt die Klägerin - nachdem der Experte die Frage der Verwertung des Schaltplans bzw. einer Netzliste aufgeworfen hatte - solche Unterlagen überhaupt je erhalten zu haben. Hingegen habe die Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - auf dem Markt befindliche Geräte analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren können. Dies habe ihre Beauftragte getan, wobei sie den Schaltplan allerdings in einigen wesentlichen Punkten verbessert habe. Da die Geräte des Beklagten seit Ende Juli 2000 bereits auf dem Markt und für jedermann erhältlich gewesen seien, sei der Schaltplan im Zeitpunkt der Erteilung des Entwicklungsauftrages durch die Klägerin an



## St.Galler Gerichte

ihre Beauftragte (nach Behauptung der Klägerin erst nach Abbruch der Zusammenarbeit mit dem Beklagten) infolge der Zugänglichkeit der Platinen in den Geräten aber nicht geheim gewesen.

d) Im Rahmen der Beantwortung der Ergänzungsfragen stellte der Experte fest, dass eine Nachentwicklung der Combox des Beklagten durch "reverse engineering" beim Vorliegen einer Combox des Beklagten absolut möglich sei, da der Schaltplan nicht übermässig komplex und die Platine nur einseitig mit Bauteilen bestückt sei. Ob eine solche Nachentwicklung mit oder ohne Verwendung geheimer Kenntnisse erfolgt sei, könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die Verwertung geheimer, nicht allgemein zugänglicher Kenntnisse (z.B. Netzliste des Schaltplans) würde jedoch den Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend verringern.

Aus den Vorbringen der Parteien und den im Recht liegenden Beweismittel (soweit verwertbar) geht auch nicht explizit hervor, ob ein Schaltplan bzw. eine Netzliste der Klägerin vom Beklagten tatsächlich übergeben worden sind; dies hat als bestritten und nicht bewiesen zu gelten. Unbestritten ist jedoch geblieben, dass der Beklagte der Klägerin neben den Prototypen der Combox auch Produktbeschreibungen, Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche technische Mitteilungen übergeben hat. Dass diese von der Klägerin bzw. von deren Beauftragten im Rahmen zur Herstellung der Combox der Klägerin verwendet worden sind, kann von Aussen nachträglich kaum noch festgestellt werden, zumal der Beklagte den Inhalt dieser Informationen in seinen Rechtsschriften nicht genauer definiert. Damit stellt sich die Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit für die Verwendung weiterer vorbereitender Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 lit. a UWG trägt. Nach Art. 8 ZGB hat grundsätzlich derjenige eine Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Nach konstanter Praxis des Bundesgerichts findet Art. 8 ZGB auch dann Anwendung, wenn es um den Beweis negativer Tatsachen geht. So hat der Beweis, dass die Kenntnis einer Tatsache erworben worden ist, derjenige zu erbringen, der daraus ein Recht ableitet (Hans Schmid, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel 2002, N 72 f. zu Art. 8 ZGB). Der Beklagte hat somit grundsätzlich zu beweisen, dass er andere i.S.v. Art. 5 lit. a UWG relevante Arbeitsergebnisse an die Klägerin übergeben hat. Damit ist aber noch nicht bewiesen, dass die Klägerin diese ohnehin seitens des Beklagten nicht hinreichend spezifizierten weiteren Informationen auch



tatsächlich für die Herstellung seines Konkurrenzproduktes verwertet hat. Aus dem Konkurrenzprodukt als Endprodukt lässt sich eine solche Verwendung vorliegend aber nicht ablesen. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann zwar davon ausgegangen werden, dass derjenige, welche neben dem fertigen Arbeitsergebnis weitere Produkteinformationen in Form von Aktennotizen oder technischen Daten etc. anvertraut erhalten hat, diese Produkteinformationen bei Auftragserteilung an einen Dritten zur Nachahmung dieses Arbeitsergebnisses ebenfalls an seinen Beauftragten weitergeben wird. Ob dies vorliegend auch als bewiesen gelten kann, ist aber fraglich, weshalb eine Verletzung von Art. 5 lit. a UWG offen gelassen wird. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. nachfolgende Erw. II.10) erfüllt das Verhalten der Klägerin jedenfalls aber den Tatbestand der Generalklausel.

9. Aufgrund des Ergebnisses der Expertise ist eine Verletzung von Art. 5 lit. c UWG zu verneinen. Es konnte - nachdem die Übergabe des Schaltplans und der Netzliste vom Beklagten an die Klägerin als bestritten und nicht bewiesen zu gelten hat - eine Verwertung durch technische Reproduktionsverfahren nicht bewiesen werden.

10. Nach der Generalklausel von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich, "jedes in anderer Weise (als in den Sondertatbeständen Art. 3 - 8 aufgeführte) gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst."

Fest steht, dass die Parteien nach längeren Differenzen über den Fortschritt des Produktvertriebs und über die Mindestbestellmengen am 22. Januar 2001 ihre Zusammenarbeit beendeten und dass die Klägerin nach eigenen Angaben ihr Konkurrenzprodukt spätestens am 3. April 2001 - mithin gut zwei Monate nach Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien - der solothurnischen Gebäudeversicherung vorgeführt hat. Nicht klar ist indessen, wann die Klägerin der H. AG den Auftrag erteilt hat, eine Combox als Konkurrenzprodukt zur Entwicklung des Beklagten herzustellen. Tat sie dies bereits während der Dauer der Zusammenarbeit, so hat sie - selbst wenn die Combox in jenem Zeitpunkt bereits auf dem Markt erhältlich war - gegen die vertragliche Treuepflicht gegenüber dem Beklagten verstossen, denn während der Dauer der Zusammenarbeit durfte der Beklagte im



guten Treuen davon ausgehen, dass die Klägerin die von ihm entwickelte Combox, welche er in mehreren, teilweise zur Hälfte von ihm selbst finanzierten Exemplaren der Klägerin zum Vertrieb übergeben hat, nicht dazu verwendet, ein Nachahmungsprodukt herstellen zu lassen.

Die Klägerin behauptet, sie habe den Auftrag an die H. AG erst nach dem Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt. Sie legt indessen hierfür keine Beweise vor. Dem Beklagten seinerseits ist ein Beweis dieser Tatsache nicht möglich, da sich diese Auftragserteilung im ausschliesslichen Machtbereich der Klägerin abgespielt hat. Die Behauptung der Klägerin, den Auftrag zur Nachahmung der Combox des Beklagten erst nach Abbruch der Zusammenarbeit an die H. AG erteilt zu haben hat damit als nicht bewiesen zu gelten. Im Übrigen hält das Handelsgericht eine Erteilung des Entwicklungsauftrags an die H. AG erst nach Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien für äusserst unwahrscheinlich; dies aufgrund der selbst für ein Nachahmungsprodukt zu erwartenden Entwicklungsdauer von sicher länger als zweieinhalb Monaten, zumal wenn wie vorliegend von der hauptbeauftragten H. AG noch eine Kette aus mehreren Unterbeauftragten eingeschaltet werden musste. Aufgrund dieser Erwägungen ist davon auszugehen, dass die Klägerin den Auftrag an die H. AG noch während der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt hat und damit gegenüber dem Beklagten in unlauterer Weise gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 UWG verstossen hat.

Aufgrund dieses unlauteren Verhaltens konnte die Klägerin mit ihrem System nach Beendigung der Zusammenarbeit gegenüber dem Beklagten einen wesentlichen finanziellen und zeitlichen Vorsprung realisieren, welchen es für den Beklagten erheblich erschwerte, seinerseits seine Entwicklung unter Ergänzung der während der Zusammenarbeit nicht von ihm, sondern der Klägerin hergestellten Komponenten (Seile, Taschen ...) unabhängig von der Klägerin auf dem Markt einzuführen; dies noch verbunden damit, dass sich die Klägerin auch nicht scheute, für ihr eigenes Konkurrenzprodukt das vom Beklagten markenrechtlich geschützte Zeichen "C..." weiter zu verwenden.

11. Sowohl wer in seinem Markenrecht als auch wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt wird, kann beim Richter u.a. beantragen,



eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG, Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG).

a) Bereits im Zwischenentscheid vom 25. Juni 2003 wurde Ziff. 1 des Widerklagebegehrens des Beklagten geschützt und der Klägerin untersagt, "das Zeichen "C..." zur Kennzeichnung von mobilen Kommunikationssystemen, elektronische Schaltungen oder auf andere Weise im Geschäftsverkehr zu nutzen oder nutzen zu lassen (...)".

ba) Im Zusammenhang mit den lauterkeitsrechtlichen Vorwürfen beantragte der Beklagte in Ziff. 6.a seines Widerklagebegehrens, es sei der Widerbeklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, ohne Zustimmung des Widerklägers Kommunikationsboxen, Hörsprechgarnituren oder mobile Kommunikationssysteme für Personengruppen gemäss Beilage 15 (Prospekt "U..../C...") zu vertreiben, herzustellen, herstellen zu lassen oder Dritten an solchen Rechte einzuräumen, wobei sich diese Produkte insbesondere durch folgende Merkmale kennzeichnen:

(i) gegenseitige Batteriespeisung und -unterstützung;

(ii) optische Anzeige des Batterieladezustandes mittels Leuchtdioden (LED), kombiniert mit einem Lageschalter, der die Messschaltung aktiviert, wenn die Combox umgekehrt (auf den Kopf) gestellt wird;

(iii) besonders einfache und störungssichere Schaltungstechnik insbesondere für die Messschaltung der Batterieanzeige, für die Kompensationsschaltung in Bezug auf die Anzahl angeschlossener Teilnehmer, die gegenseitige Batteriespeisung, die Schaltung für das Rückhören des eigenen Sprachsignals;

(iv) spezielles Y-Anschlussystem, d.h. ein Gerätestecker auf Combox und zwei parallele Kupplungen (Dosen) für den Seilanschluss;

(v) Stecksystem analog Fabrikat Fischer bzw. ODU;

(vi) Gehäusesystem Typ Bopla.



bb) Wie bereits dargetan, kann eine nicht patentrechtlich schützbar technische Entwicklung grundsätzlich nicht auf dem Umweg des Lauterkeitsrechts geschützt werden. Im vorliegenden Fall ist zudem zu berücksichtigen, dass nicht die Nachahmung als solche, sondern nur die Verwertung der Entwicklung des Beklagten unter den vorliegend konkreten Umständen sanktioniert wird. Ferner ist auch zu berücksichtigen, dass der Experte in seiner Expertise vom 13. September 2004 festhielt, insgesamt seien alle genannten Merkmale in einem Kommunikationsgerät für den hier vorgesehenen Einsatzzweck bei Feuerwehren, Untertagbau, etc. durchaus üblich und marktrelevant. Die grundsätzliche Lösung der gegenseitigen Batterie-Unterstützung durch Verwendung einer Ader der im Seil integrierten Verbindungsleitung mit geeigneter Entkoppelung über Dioden oder ähnlich, sei für ein solches Kommunikationssystem naheliegend. Dasselbe gelte auch für die Verwendung eines lageabhängigen Schalters, wenn die Funktionskontrolle der Batterie durch "Auf-den-Kopf-Stellen" des Geräts realisiert werden solle. Der LED-Typ sowie die Führung des Lichts bzw. die Montage der Leuchtdiode für die Anzeige des Batterieladezustandes seien bei den beiden Entwicklungen unterschiedlich gelöst. Eine Schaltung für das Rückhören bzw. die Echodämpfung sei bei jedem Kommunikations- und Telefoniergerät standardmässig notwendig. Auch sei ein Y-förmiges Anschlusssystem für ein Kommunikationssystem, wie das hier zur Diskussion stehende, dem Fachmann relativ naheliegend, so sei denn auch die Verwendung des Y-Kabels weder in den (nichtig erklärten) Patentansprüchen erwähnt, noch gehe seine vorgesehene Verwendung aus den Abbildungen in der Patentschrift hervor. Dass bei beiden Entwicklungen auf der Seite in Richtung Verbindungsseil derselbe Schnappmechanismus-Stecker verwendet werde, sei zu erwarten, da hier die Schnittstelle zwischen den Entwicklungsteilen der beiden Parteien liege.

Unter Berücksichtigung dieser Feststellungen des Experten, kann Ziff. 6 lit. a des Widerklagebegehrens nicht geschützt werden. Seine Formulierung ist zu allgemein und das daraus resultierende Verbot wäre zu umfassend. Es liefe darauf hinaus, der Klägerin zu verbieten generell Kommunikationsgeräte für den in Beilage 15 vorgesehenen Einsatzzweck mit den gemäss Experten durchaus üblichen und marktrelevanten Merkmalen zu vertreiben, herzustellen, herstellen zu lassen oder Dritten an solchen Rechte einzuräumen. Ziff. 6 lit. a des Widerklagebegehrens ist deshalb abzuweisen.



12. a) Sowohl der in seinen Markenrechten wie auch der in seinen Wettbewerbsrechten Verletzte hat Anspruch auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe des Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 55 Abs. 2 MSchG, Art. 9 Abs. 3 UWG, Art. 419 ff. OR). Gemäss der Rechtsprechung besteht zwischen dem Schadenersatzanspruch und dem Gewinnherausgabeanspruch Anspruchskonkurrenz dahingehend, dass die beiden Ansprüche sich gegenseitig grundsätzlich ausschliessen (vgl. BGE 97 II 178; Rolf H. Weber, Basler-Kommentar, N 13 zu Art. 423 OR). Wie bereits im Zwischenentscheid vom 25. Juni 2003 ausführlich dargetan, gibt es in der Praxis verschiedene Methoden zur Schadensberechnung.

b) Der Beklagte und Widerkläger begehrt in Bezug auf die Verletzung seines Markenrechts am Zeichen "C..." in Ziff. 4 seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei nach Abschluss des Beweisverfahrens, nach seiner Wahl entweder zur Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz zu verpflichten.

In Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Verletzung begehrt der Beklagte in Ziff. 6 lit. b seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei nach Abschluss des Beweisverfahrens, nach seiner Wahl entweder zur Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz oder zur Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zu verpflichten.

Sodann begehrt der Beklagte, die Klägerin sei ihm zur Erstattung des Marktverwirrungsschadens in der Höhe von Fr. 50'000.-- zu verpflichten. Er macht in diesem Zusammenhang geltend, zur Bestimmung des konkreten Wertes einer Marke bzw. des Marktverwirrungsschadens gebe es unterschiedliche Methoden, welche allesamt als komplex zu bezeichnen seien. Neben der eigentlichen Marke seien auch die Assoziationen, welche bei massgeblichen Abnehmern damit verbunden würden (zusammen mit dem betroffenen Marktsegment) zu beurteilen. Im vorliegenden Fall handle es sich um einen überblickbaren schweizerischen Markt im Sicherheitsbereich, der sich durch eine verhältnismässig geringe Anzahl von Marktteilnehmern und Wettbewerbern (im Wesentlichen handle es sich um den Beklagten und die Klägerin) auszeichne. Im vorliegenden Fall sei von einer starken, einprägsamen Marke auszugehen, die aufgrund der Ausführungen in erster Linie mit dem Unternehmen des Beklagten in Verbindung gebracht worden sei. Entsprechend hoch sei der Wert der



Marke bzw. des Marktverwirrungsschadens anzusetzen. Der Beklagte behalte sich vor, nach der Offenlegung aller Unterlagen, welche die Klägerin gerichtlich zu offenbaren verpflichtet worden sei, die entsprechenden ergänzenden Ausführungen betreffend Schadenersatz sowie Marktverwirrungsschaden zu machen.

Im Übrigen machte der Beklagte mit Stellungnahme vom 8. Dezember 2003 in Bezug auf die Ausführungen im handelsgerichtlichen Urteil (Erw. 4.c, S. 22 ff.) geltend, dass die Klägerin nicht den gesamten Werbeaufwand zur Markteinführung getragen habe. Es sei vielmehr der Beklagte gewesen, welcher für die wesentlichen markenmässigen Aufwände aufgekommen sei. Erstens habe der Beklagte die Marke "C..." kreiert und international anmelden lassen sowie die damit verbundenen Kosten getragen. Zweitens sei es ebenfalls der Beklagte gewesen, welcher an verschiedenen Fachmessen, zahlreichen Demonstrationen und Vorführungen teilgenommen habe und alle damit zusammenhängenden Fragen erledigt habe. Alleine der nachgewiesene Aufwand diesbezüglich betrage 198,5 h wobei der effektive Aufwand noch um einiges höher liege. Dem Handelsgericht sei insofern zuzustimmen, dass die Klägerin für die Druckkosten aufgekommen sei. Hingegen sei es wiederum der Beklagte gewesen, welcher durch seine Präsenz und seine Bemühungen beim massgeblichen Publikum den entsprechenden Goodwill geschaffen und für die entsprechend hohen Qualitätserwartungen verantwortlich gewesen sei, welche sich nun positiv auf den Absatz bzw. den Gewinn der Klägerin auswirkten bzw. ausgewirkt hätten. Nachweislich habe die Markteinführung bereits ab 1998 begonnen (Klageantwortbeilage 4 von anfangs 1998 (= Entwurf Produktebeschreibung C..., dat. 2.2.1998) und nicht erst ab 2001. Der aktualisierte Aufwandauszug des Beklagten ergebe für die Jahre 1997 bis 2000 insgesamt einen Werbe- und Marktbearbeitungsaufwand von insgesamt 345,5 h).

c) Zur Substantiierung seiner Forderung hat der Anspruchsberechtigte im Rahmen des Gewinnherausgabeanspruchs einen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch. Dagegen hat der Geschädigte im Rahmen des Schadenersatzanspruchs keinen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch; die Auskunftsverweigerung des Haftpflichtigen kann indes im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden.



13. a) Mit Zwischenentscheid vom 25. Juni 2005 wurde die Klägerin in Gutheissung der Ziff. 3 des Widerklagebegehrens verpflichtet, dem Handelsgericht innert 20 Tagen darüber Auskunft zu erstatten, in welchem Umfang (Anzahl Gegenstände, Liefermengen, Preise, Rabatte) und an welche Personen mobile Kommunikationssysteme, Rettungsapparate oder -instrumente oder elektronische Schaltungen nebst Zubehör mit der Bezeichnung "C..." seit dem 1. Januar 2001 geliefert oder angeboten wurden. Die Klägerin reichte daraufhin mit Eingabe vom 27. Oktober 2003 u.a. eine als Geschäftsgeheimnis deklarierte Liste ihrer Kunden und eine Aufstellung über den von ihr getragenen Entwicklungsaufwand in Zusammenhang mit der Entwicklung der klägerischen Combox (Fr. 3'500.-- für Sitzungen und Spesen) ein.

b) Mit Schreiben vom 8. Dezember 2003 nahm der Beklagte zur Eingabe der Klägerin vom 27. Oktober 2003 Stellung und hielt fest, dass ihr die (als Geschäftsgeheimnis deklarierten) Angaben der Gegenpartei nicht zugänglich gemacht worden seien und sie sich deshalb eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalte. Es sei indes bezeichnend, dass die Gegenpartei den Zeitraum nicht exakt darlege und lediglich über die verkauften, nicht aber über die gelieferten und angebotenen Systeme Auskunft erteilt habe, dies entgegen dem Wortlaut von Ziff. 4 genannten Urteils. Ferner erscheine es auf den ersten Blick nicht glaubwürdig, wenn alle Systeme zu einem Einheitspreis (ohne Rabatte) verkauft worden seien. Damit der Beklagte seinen Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeanspruch substantiieren könne, sei die Angabe des Verkaufs-, Angebots- bzw. des Lieferzeitpunktes notwendig. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass der Beklagte einen Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe des Gewinnes entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag habe (Art. 55 Abs. 2 MSchG). Von Bundesrecht wegen sei diese beantragte Stufenklage in Form eines Auskunftsbegehrens mit einem Leistungsbegehren zulässig (BGE 123 III 142, Erw. 2b). Dieser Auskunftsanspruch bzw. das Wahlrecht stehe dem Widerkläger zu, damit er alsdann seine Ansprüche substantiieren könne. Im vorliegenden Fall gingen daher die materiellrechtlichen Auskunftsansprüche den Geheimhaltungsinteressen der Klägerin grundsätzlich vor und die eingereichten Dokumente seien demzufolge dem Beklagten offen zu legen, könnten doch aus den Unterlagen wichtige Rückschlüsse auf die Höhe des Schadenersatzes bzw. der Gewinnherausgabe gezogen werden, was die Klägerin zu verkennen scheine. Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere auch die Bekanntgabe von



Abnehmer, Käufer, Adressat von Werbeanstrengungen inklusive der Offenlegung des Zeitpunktes, denn der Verletzer solle nicht besser gestellt werden als ein Lizenznehmer, welcher regelmässig zur Bekanntgabe dieser Daten verpflichtet sei. Die von der Klägerin ins Recht gelegte Zusammenstellung betreffend Entwicklungsaufwand zeige klar, dass die klägerischen Aufwände im Vergleich zu jenen des Widerklägers vernachlässigbar seien. Auf diese Zusammenstellung und den Betrag von Fr. 3'500.-- sei die Klägerin zu behaften und dieser Betrag in diesem Sinne als eigenständige Entwicklung in der Schadenersatzberechnung zu berücksichtigen.

c) Mit Eingabe vom 6. Februar 2004 machte der Beklagte weiter geltend, die W. AG (Abnehmerin der Klägerin) habe mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 an ihn selbst eingeräumt, im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 15. Oktober 2003 insgesamt nur 7 Stück Kommunikationsgeräte "C..." von der Klägerin bezogen und verkauft zu haben. Der Aufbau eines Lagers sei aufgrund der geringen Stückzahl auszuschliessen. Wenn nun dieser Hauptabnehmer (W. AG) in einer aufwändigen und teuren Werbekampagne das Kommunikationsgerät "C...." in der Kalenderwoche 25/2003 (25. August - 31. August 2003) zum Verkauf anpreise, dann müsse nach allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass die W. AG von der Klägerin zuvor eine Liefergarantie erhalten oder aber von der Klägerin mehr Geräte bezogen habe, als diese in ihren Stellungnahmen offenbarten. Es stelle sich auch die Frage, wie die W. AG allfällige Kunden-Bestellungen für "C..."-Geräte ausführen wolle, nachdem sie solche jedenfalls nach Ablauf der Berufungsfrist am 15. September 2003 nicht mehr durch die Widerbeklagte beziehen könne. Diese Widersprüche seien durch die Eingabe der Klägerin in keiner Weise beantwortet. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die W. AG auf ihrer Homepage nach wie vor die Bezeichnung "C..." verwende (vgl. auch hiervor Erw. I. 16.b; (...)). Aufgrund des vorgenannten Sachverhalts erschienen daher auch die Behauptungen und Angaben der Klägerin in Bezug auf die vertriebenen Kommunikationsgeräte unglaubwürdig und nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend. Zudem vermöchten die sehr summarisch gehaltenen Angaben der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 27. Oktober 2003 den bundesrechtlichen Offenlegungsanspruch des Beklagten bei weitem nicht zu genügen. Der Beklagte habe wie bereits früher ausgeführt von Bundesrechts wegen Anspruch auf Bekanntgabe sämtlicher Verkaufs- und Werbeaktivitäten sowie der Bekanntgabe sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Verträge, geldwerten



## St.Galler Gerichte

Vorteile usw. Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere die namentliche Bekanntgabe von Zwischenhändlern, Käufern, Kaufpreis, Herstellungskosten, sonstigen geldwerten Leistungen zugunsten der Klägerin in diesem Zusammenhang, Lieferdatum, Adressaten von Werbeanstrengungen inkl. der Offenlegung des jeweiligen Zeitpunkts usw. Der Auskunftsanspruch beziehe sich auf das gesamte Gebaren der Klägerin. Aufgrund des Vorgesagten sei die Widerbeklagte zu einer ergänzenden Offenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten bezüglich des Kommunikationsgerätes anzuhalten. Entsprechend werde das Handelsgericht ersucht, die Widerbeklagte anzuhalten, umgehend die folgenden Informationen per Stichdatum 31. Januar 2004 nachzuliefern:

- a) Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;
  - b) Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten, Preise und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer);
  - c) Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Daten (Menge, Zeiten, Preise und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der Empfänger);
  - d) Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und Gebiet der Verbreitung;
  - e) Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie erzielter Gewinn vor Abzug der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.
- (...)
- f) Für die Rechenschaftspflicht ist das Auftragsrecht analog anzuwenden. Die Information muss rechtzeitig, wahrheitsgemäss und vollständig sein. Rechenschaft ist über sämtliche relevanten Geschäftsführungsvorfälle abzulegen und hat hinreichend ausführlich und verständlich zu sein sowie berichtsmässig alle wesentlichen Vorgänge zu umfassen (Rolf H. Weber, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., N 20 zu Art 420 OR sowie N 4 zu Art. 400 OR).



Insofern die Klägerin die von ihr einverlangten Angaben, als Geschäftsgeheimnis deklariert hat, ist zu berücksichtigen, dass die Prozessordnung des Kantons St. Gallen mit Art. 96 ZPO den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der Beweiserhebung kennt. Der Richter hat dabei das Interesse an der Tatsachenfeststellung gegen das Interesse am Geheimnisschutz abzuwägen (Art. 96 Abs. 2 ZPO). Insofern die Angaben schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse der Rechenschaftspflichtigen umfassen, sind diese vorliegend grundsätzlich zu schützen insofern dadurch der materielle Auskunftsanspruch des Beklagten nicht vereitelt wird. Im Übrigen kennt auch Art. 15 UWG den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Nach seinem Wortlaut beschlägt er zwar nur den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang mit Verletzungen nach Art. 3 lit. b und Art. 13a UWG. In der Lehre wird jedoch zu Recht die Auffassung vertreten, dass sich die Auslegung dieser Bestimmung nicht allein am Wortlaut orientieren darf, sondern deren Auslegung vielmehr eine systematische und teleologische Auslegung zugrunde zu legen ist. So vertritt u.a. Rauber die Auffassung, es sei bei der Auslegung von Art. 15 UWG dieselbe Zwecksetzung wie bei Art. 16 KG zu berücksichtigen, wonach man die beweisbelastete Partei nicht dadurch behindern dürfe, dass sie Geschäftsgeheimnisse nur unter Inkaufnahme des Risikos der Offenlegung als Beweismittel verwenden könne, zumal sie aus rechtsstaatlichen Gründen Anspruch darauf habe, sich mit allen zur Verfügung stehenden Beweismitteln gegen den Vorwurf der Wettbewerbswidrigkeit wehren zu können. Ausschlaggebend könne demnach nicht die Art des zu beurteilenden Unlauterkeitstatbestandes sein, vielmehr müsse das legitime Bedürfnis der Parteien nach Beweisführung mit Geschäftsgeheimnissen sein (Georg Rauber, Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Teilbd. 1. Lauterkeitsrecht, 2. Aufl., Basel 1998, S. 280 f.; Pedrazzini / Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb - UWG, 2. Aufl., Bern 2002; N 10.17, m.w.H. auf die Lehre). Diese Überlegungen können auch auf die Behandlung von Informationen über Geschäftsvorgänge angewendet werden, zu deren Offenlegung eine Partei im Prozess verpflichtet wird.

In einem ersten Schritt ist also zu prüfen, ob es sich bei den seitens der Klägerin als Geschäftsgeheimnisse deklarierten Angaben tatsächlich um Geschäftsgeheimnisse handelt. Ist dies zu bejahen, dürfen Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart werden können, der Gegenpartei nur soweit zugänglich gemacht werden, als



dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei aller Anerkennung der legitimen Interessen des Geheimnisträgers das Gericht sein Urteil nicht auf geheime Beweismittel stützen darf. Der Gegenpartei ist zur Wahrung ihrer Rechte (insbesondere ihres rechtlichen Gehörs und zur Ausübung ihres Wahlrechts auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe bzw. zur Substantiierung ihrer Ansprüche) Gelegenheit zu geben, sich - unter Wahrung des Geheimnischarakters der betroffenen Informationen - zum entscheiderelevanten Inhalt zu äussern. Dies kann z.B. dadurch bewerkstelligt werden, dass das Gericht der Gegenpartei eine gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung der von der Klägerin gelieferten Informationen mit Geheimnischarakter zur Stellungnahme übergibt (z.B. Geschäftspartner nicht mit Namen sondern nur Anzahl nennen; die einzelnen ausgewiesenen Einstands-Wiederverkaufspreise, Rabatte etc. nur in ihrer Summe bekannt geben). Beweismittel ist dann nicht das vertrauliche Dokument selbst (i.c. die Eingabe der Klägerin), sondern die gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung (vgl. auch Rauber, a.a.O., S. 282 f.).

g) Bei den von der Klägerin als Geschäftsgeheimnis deklarierten Angaben handelt es sich um die Namen ihrer Abnehmer sowie die Anzahl der unter dem Zeichen "C..." verkauften Kommunikationsboxen. Das Geschäftsgeheimnis der Beklagten ist hinsichtlich der Namen der Abnehmer zu schützen, da der Kundenkreis grundsätzlich zum Geschäftsgeheimnis eines Unternehmens gehört und da die namentliche Nennung der Abnehmer der Klägerin für die Substantiierung des Gewinn- bzw. Schadenersatzherausgabeanspruchs des Beklagten nicht notwendig ist. Dem Gericht hat die Klägerin indes - zum Zweck der Überprüfbarkeit ihrer Angaben - detailliert über die einzelnen Abnehmer Auskunft zu erteilen. Dagegen ist die Anzahl der verkauften Exemplare für die Substantiierung der Forderung des Beklagten sowie zur Ausübung dessen Wahlrechts absolut notwendige Grundlage und kann deshalb grundsätzlich dem Beklagten vorliegend nicht unter dem Titel "Geschäftsgeheimnis" vorenthalten werden. Es ist nach Vorliegen der z.Z. nicht hinreichend vollständigen Auskünfte der Klägerin (vgl. hierzu nachfolgende Erw. II.13.h) dem Beklagten vielmehr die Anzahl Geräte pro Abnehmer bzw. pro Angebot zu offenbaren. Dasselbe muss auch für die weiteren noch zu erbringenden Angaben wie Einstandspreis, Marge, Rabatte etc. gelten, welche vom Gericht zu überprüfen und dem Beklagten pro Abnehmer allenfalls



nur im Gesamttotal zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs, zur Substantiierung seiner Ansprüche sowie zur Ausübung seines Wahlrechts mitzuteilen sind.

h) Die Auskunft wie sie die Klägerin mit Eingabe vom 27. Oktober 2003 dem Gericht vorgelegt hat, ist in verschiedener Hinsicht ungenügend. So fehlen - wie der Beklagte zu Recht geltend macht - Auskünfte über die angebotenen Systeme, über Gestehungskosten bzw. Einstandspreise für die Kommunikationsbox der Klägerin sowie für die übrigen Bestandteile des klägerischen Gesamtsystems. Ferner fehlen auch die Angaben betreffend Verkaufspreise für das Gesamtsystem, über Rabatte, etc. Sodann bezieht sich die Auskunft der Klägerin nur auf die "unter dem Zeichen C..." verkauften Systeme, dagegen nicht auch auf die "nicht unter dem Zeichen C..." verkauften aber zufolge der festgestellten UWG-Verletzung ebenfalls zu berücksichtigen Systeme. Auch ist die Auskunftserteilung auf den Zeitraum bis zum 27. Oktober 2003 (Datum der Eingabe) beschränkt.

Aufgrund des materiellen Auskunftsanspruchs des Beklagten ist deshalb die Klägerin zu verpflichten, dem Gericht die fehlenden Informationen bis zu einem zu bestimmenden Stichdatum, detailliert, im vom Beklagten geforderten Umfang vorzulegen. (Damit der Anteil am Gewinn der Kommunikationsbox im Verhältnis zum Gesamtsystem berechnet werden kann, müssen zusätzlich auch die Gestehungskosten für die übrigen Komponenten des Gesamtsystems bekannt gegeben werden). Gleichzeitig hat die Klägerin im Einzelnen zu deklarieren, welche dieser Angaben - da Geschäftsgeheimnis - dem Beklagten nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Das Gericht wird sodann über die Geheimnisqualität der Informationen zu entscheiden haben und dabei den Auskunftsanspruch des Beklagten gegen den Geheimniswahrungsanspruch der Klägerin abzuwägen haben. Dem Beklagten sind dabei die als Geschäftsgeheimnis deklarierten Informationen nur insofern weiterzugeben, als sie für die Substantiierung seiner Ansprüche bzw. zur Ausübung seines Wahlrechts notwendig sind. Dabei ist nach Möglichkeit eine dergestalt anonymisierte Form zu wählen, welche dem Geheimnischarakter der Informationen bestmöglichst Rechnung trägt, ohne den Auskunftsanspruch des Beklagten zu vereiteln.



i) In Bezug auf die festgestellte Verletzung von Lauterkeitsrecht ist davon auszugehen, dass die Klägerin, wenn sie tatsächlich den Auftrag zur Nachentwicklung der Combox des Beklagten erst nach definitivem Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien an die H. AG erteilt hätte, aus technischen Gründen rechtmässig frühestens Ende Juni 2001 mit ihrem Konkurrenzprodukt hätte auf dem Markt auftreten können. Der Zeitraum für die Auskunftserteilung ist daher auf Ende Juni 2001 zu begrenzen. Die Klägerin wird deshalb verpflichtet, dem Gericht innert 30 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Frist für eine Berufung an das Bundesgericht für den Zeitraum bis Ende Juni 2001 nachfolgende Auskünfte bezüglich den Gestehungskosten und dem Vertrieb ihres Kommunikationssystems detailliert zu erteilen:

- Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;
- Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten / Daten, Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer);
- Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Angaben (Mengen, Zeiten / Daten, Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der Empfänger);
- Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und Gebiet der Verbreitung;
- Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren (Anteil Combox und Anteil übrige Komponenten des Gesamtsystems) sowie erzielter Gewinn vor Abzug der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.

Zum gleichen Zeitpunkt hat die Klägerin in Präzisierung ihres Schreibens vom 27. Oktober 2003 separat detailliert mit Datum auszuweisen, welche der Aufträge, Lieferungen, Angebote und Werbeaktionen bis heute gemäss vorstehenden Ziff. 2 lit. a - d des Dispositivs unter Verwendung der Marke "C....." erfolgt sind.

(...).