Urteilskopf

97 II 169

24. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1971 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Leisinger.
Regeste (de):
Auskunftspflicht, Gewinnherausgabe und Schadenersatz als Folgen von Patentverletzungen.

1. Art. 66 lit. b und d PatG. Auskunftspflicht eines im Ausland tätigen Lieferanten von Erzeugnissen, die nach schweizerischem Recht als widerrechtlich hergestellt zu gelten haben, wenn sie in die Schweiz eingeführt werden. Bedeutung des Besitzes, von dem diese Pflicht abhängt (Erw. 2).

2. Art. 73 Abs. 1 und 2 PatG, Art. 423 OR. Die Ansprüche des Patentinhabers auf Schadenersatz wegen schuldhafter Patentverletzung und auf Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Auswertung der Erfindung gezogen hat, bestehen selbständig, schliessen sich jedoch gegenseitig aus. Anforderungen an den Nachweis des Schadens (Erw. 3).

Regeste (fr):
Devoir de donner des renseignements, rétrocession de bénéfices et dommages-intérêts consécutifs à une atteinte aux droits du titulaire d'un brevet.

1. Art. 66 litt. b et d LBI. Devoir de donner des renseignements incombant au fournisseur qui, exerçant son activité à l'étranger,importe en Suisse des produits qui, selon le droit suisse, sont réputés fabriqués de façon illicite. Définition de la possession qui implique ce devoir (consid. 2).

2. Art. 73 al. 1 et 2 LBI, art. 423 CO. Les actions que le titulaire du brevet fonde sur une atteinte fautive à ses droits pour demander à l'auteur de la lésion des dommages-intérêts et la rétrocession du profit tiré de la mise en valeur illicite de l'invention existent indépendemment l'une de l'autre mais s'excluent mutuellement. Exigences quant à la preuve du dommage (consid. 3).

Regesto (it):
Obbligo di fornire informazioni. Retrocessione di utili e risarcimento, quali conseguenze di una violazione dei diritti del titolare del brevetto.

1. Art. 66 lett. b e d LBI. Obbligo di fornire informazioni incombente al fornitore che, svolgendo la propria attività all'estero, importa in Svizzera prodotti che son reputati, secondo il diritto svizzero, fabbricati in modo illecito. Significato del possesso, dal quale dipende questo dovere (consid. 2).

2. Art. 73 cpv. 1 e 2 LBI, art. 423 CO. Le pretese che il titolare del brevetto fonda su una colpevole violazione dei suoi diritti, per chiedere all'autore della lesione un risarcimento e la retrocessione del profitto tratto dallo sfruttamento illecito dell'invenzione, esistono l'una indipendentemente dall'altra, ma si escludono a vicenda. Requisiti per la prova del danno (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 170

A.- Die Firma Merck & Co. Inc. in Rahway (New Jersey/USA), die pharmazeutische Mittel entwickelt und herstellt, meldete am 21. März 1962 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eine Erfindung zur Patentierung an. Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von neuen a-(3-Indolyl)-niederaliphatischen-säuren einer Formel, die im Patentanspruch wiedergegeben ist. Das Amt erteilte ihr dafür am 31. Dezember 1966 das Patent Nr. 426 822. Am 19. März 1969 klagte die Firma Merck gegen Hansgeorg Leisinger, Inhaber der Firma "Lepharma of Hansgeorg Leisinger" in Mailand beim Handelsgericht des Kantons Aargau mit den Begehren: "1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich der Beklagte durch seine Lieferung von INDOMETHACIN an die Firma Paramed AG in Baden/Aargau der Verletzung des schweizerischen Patentes Nr. 426 822 der Klägerin betreffend 'Verfahren zur Herstellung' von a-(3-Indolyl)-niederaliphatischen-säuren schuldig gemacht hat. 2. Es sei dem Beklagten - unter Androhung seiner gerichtlichen Bestrafung gemäss Art. 292 im Widerhandlungsfalle - gerichtlich zu verbieten, den Wirkstoff INDOMETHACIN oder irgendwelche Präparate, die diesen Wirkstoff enthalten, in der Schweiz oder zur Lieferung in die Schweiz zu verkaufen oder in der Schweiz in Verkehr

zu bringen oder an solchen Handlungen in irgendeiner Form teilzunehmen, solche zu erleichtern oder zu begünstigen. 3. Der Beklagte sei - unter Androhung seiner gerichtlichen Bestrafung mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu Fr. 20 000.– gemäss Art. 81 PatG im Widerhandlungsfalle - zu verurteilen, dem Gericht die Herkunft des von ihm in die Schweiz gelieferten INDOMETHACIN's bekanntzugeben. 4. Der Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin den vom Richter aufgrund des Beweisverfahrens über den Umfang des Schadens festzusetzenden Betrag, mindestens Fr. 50 000.– nebst Zins zu 5 % seit Einleitung der Klage zu zahlen." Da der Beklagte weder zur Instruktions- noch zur Hauptverhandlung erschienen war, fällte das Handelsgericht am 6. Juli 1970 sein Urteil im Säumnisverfahren. Es hiess die Klagebegehren 1 und 2 gut, wies das Begehren 3 ab und schützte das Begehren 4 im Betrage von Fr. 4557.50.

B.- Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie beantragt, das Klagebegehren 3 vollumfänglich und das Klagebegehren 4 im Teilbetrag von Fr. 31 902.50 nebst 5% Zins seit 19. Februar 1969 gutzuheissen. Der Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Die Klägerin stützte ihr Auskunftsbegehren schon im kantonalen Verfahren auf Art. 66 lit. b PatG, wonach zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wer sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben. Das Handelsgericht hält diese Bestimmung nicht für anwendbar, weil der Beklagte in Italien wohne und das in Frage stehende Erzeugnis nach dem italienischen Recht nicht als widerrechtlich hergestellt zu betrachten sei; schaffe der Beklagte es aber über die Grenze in die Schweiz, wo es als widerrechtlich hergestellt gelte, so begebe er sich des Besitzes, womit eine notwendige Voraussetzung für seine Auskunftspflicht entfalle. Die Klägerin wendet ein, diese Betrachtungsweise widerspreche dem Sinn und Zweck des Gesetzes, dem Patentinhaber den Weg zum Lieferanten und zum Hersteller der patentverletzenden Erzeugnisse zu öffnen. Das Handelsgericht übersehe, dass alle Tatbestände des Art. 66 PatG in der Zeitform der Gegenwart verfasst seien; wollte man

seinen Überlegungen

BGE 97 II 169 S. 172

folgen, so könnte nicht belangt werden, wer eine Erfindung widerrechtlich benützt, an Erzeugnissen Patentzeichen entfernt oder zur Patentverletzung angestiftet habe, sondern nur, wer das immer noch tue. Jeder nicht auf frischer Tat ertappte Patentverletzer könnte die Auskunft verweigern oder sich der Auskunftspflicht entziehen, indem er die Ware einem Dritten zuschiebt. Richtig sei, dass auch die in Ländern ohne Patentschutz geschaffenen und nachher in die Schweiz verbrachten Erzeugnisse als widerrechtlich hergestellt anzusehen seien, falsch aber, dass dies nur für die Zeit gelte, in der die Ware sich in der Schweiz befinde. Das der Firma Paramed gelieferte Erzeugnis habe das Patent der Klägerin nicht bloss während des Vertriebes in der Schweiz, sondern schon vor der Einfuhr und auch nach einer allfälligen Wiederausfuhr verletzt. a) Nach Art. 38 Ziff. 5 aPatG, dem Vorgänger von Art. 66 lit. b des geltenden Rechts, war verantwortlich, wer die Angabe über "die Herkunft der in seinem Besitze befindlichen rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Erzeugnisse" verweigerte. In der Botschaft des Bundesrates vom 17. Juli 1906 war zu dieser Bestimmung ausgeführt worden, die widerrechtliche Einfuhr von Erzeugnissen sei nicht besonders erwähnt, weil sie unter das Verbot des Inverkehrbringens falle (BBl 1906 IV 257). Warum dann dieses Verbot nicht in die neue Bestimmung aufgenommen wurde, ist den Gesetzesmaterialien nicht zu entnehmen; sie lassen vielmehr auf ein Versehen schliessen, heisst es doch in der Botschaft zur Novelle von 1954, die neue Vorschrift, die bereits im Entwurf des Bundesrates enthalten war, entspreche der bisherigen (BBl 1950 I 1054). Die Frage, wie es sich mit der Pflicht zur Auskunft über widerrechtlich eingeführte Erzeugnisse verhält, ist somit nicht oder zumindest nicht ausdrücklich geregelt. BLUM/PEDRÄZZINI (Patentrecht III S. 464 f.) sehen darin eine Lücke, die aber nicht gerechtfertigt sei. TROLLER (Immaterialgüterrecht II 1962 S. 869) dagegen vertritt unter Hinweis auf BGE 85 IV 53 ff. die Auffassung, als widerrechtlich hergestellt hätten auch die im Auslande legal produzierten und hernach in die Schweiz eingeführten Erzeugnisse zu gelten (vgl. auch BGE 78 II 164). Für ihn handelt es sich nicht um Lückenausfüllung, sondern um die Auslegung des Begriffes "widerrechtlich hergestellt". Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung in BGE 92 II 293 ff. angeschlossen. Entgegen der Annahme der Klägerin geht aus diesem Urteil aber

BGE 97 II 169 S. 173

nicht hervor, dass auch ein im Ausland wohnhafter Besitzer von Erzeugnissen, die in der Schweiz als widerrechtlich hergestellt gelten, nach Art. 66 lit. b PatG auskunftspflichtig sei. Nach dem Territorrialprinzip verstösst die unbefugte Benützung einer patentierten Erfindung nur dann gegen schweizerisches Recht, wenn sie in der Schweiz erfolgt. Das heisst nicht, der Belangte müsse in der Schweiz gehandelt haben; es genügt, dass er die widerrechtliche Benützung in der Schweiz vom Auslande aus veranlasst oder gefördert hat. Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung ist, macht deshalb nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgültig wo es sich ereigne (BGE 92 II 296; vgl. TROLLER, a.a.O. I 1968 S. 148 ff; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. I. S. 174). Das muss auch für andere Patentverletzungen gelten.
Haftungstatbestand des Art. 66 lit. b PatG ist nicht der Besitz widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse, sondern die Weigerung des Besitzers, über die Herkunft der Erzeugnisse Auskunft zu geben; der Besitz ist bloss Voraussetzung dafür, dass der Besitzer zur Auskunft verpflichtet werden darf. Die Klägerin geht deshalb fehl, wenn sie den Besitz widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse mit widerrechtlicher Benützung der Erfindung vergleicht. Anderseits wird ein im Ausland rechtmässig angefertigtes Erzeugnis zum widerrechtlich hergestellten

nach schweizerischem Recht erst, wenn es auf schweizerisches Gebiet gelangt; erst dann tritt die erforderliche räumliche Verbindung mit der Schweiz ein. Davon ging das Bundesgericht auch in BGE 92 II 293 ff. aus. In jenem Falle waren die Beklagten verantwortlich für Handlungen, die teils im Ausland begangen wurden, aber in der Schweiz einen Erfolg zeitigten. Dass die Erzeugnisse schon vor ihrer Einfuhr in die Schweiz als patentverletzend gewertet worden seien, wie die Klägerin anzunehmen scheint, ist dem angeführten Urteil nicht zu entnehmen. b) Eine andere Frage ist, ob Art. 66 lit. b PatG gegenwärtigen Besitz voraussetzt oder früheren genügen lässt. BLUM/PEDRAZZINI (a.a.O. III S. 464) und TROLLER (a.a.O. II S. 869) scheinen, ohne es ausdrücklich zu sagen, gegenwärtigen Besitz anzunehmen, wobei jene den Begriff als tatsächliche Verfügungsgewalt verstehen, während dieser den Besitzdiener ausnimmt. DAVID (Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, N. 40a und 41 zu Art. 24 MSchG) schliesst für das Markenrecht den Besitzdiener

ebenfalls aus, vertritt im übrigen aber die gegenteilige Ansicht. Nach seiner Auffassung besteht kein Grund, die Auskunftspflicht mit Bezug auf bereits umgesetzte Waren zu verneinen und sie auf noch vorhandene zu beschränken, sei das Interesse an der Auskunft bei schon begangenen Verletzungen doch grösser als bei erst drohenden. Diese Betrachtungsweise rechtfertigt sich auch für Patentverletzungen, da sie dem Sinn und Zweck des Gesetzes am besten entspricht. Der Wortlaut des Gesetzes steht ihr nicht im Wege. Art. 66 lit. b PatG ist nicht für sich allein, sondern im Zusammenhang mit lit. d zu lesen, woraus erhellt, dass die Patentverletzung in Form von Begünstigung und Mitwirkung begangen werden kann. Das Gesetz will der zuständigen Behörde ermöglichen, den Verantwortlichen auf die Spur zu kommen. Dieser Zweck wäre aber oft nicht zu erreichen und, wie die Klägerin mit Recht einwendet, leicht zu vereiteln, wenn die Auskunftspflicht vom Besitz zur Zeit des Verfahrens abhängig gemacht würde. Ob Art. 66 lit. b PatG anwendbar sei, hängt indes auch davon ab, wo die verlangte Auskunft verweigert wird. Geschieht dies im Ausland, so genügt früherer Besitz nicht, da diesfalls zwischen der Weigerung und der vorangegangenen Patentverletzung kein ursächlicher Zusammenhang besteht. Das heisst nicht, dass auf den Wohnsitz des Belangten abzustellen sei. Wo dieser wohnt, ist jedenfalls dann unerheblich, wenn wie hier vom schweizerischen Richter im Rahmen eines Prozesses Auskunft über die Herkunft von Erzeugnissen verlangt wird, die erwiesenermassen widerrechtlich hergestellt worden sind. Wird die Auskunft verweigert, so ist die Weigerung als in der Schweiz erfolgt anzusehen, gleichviel ob der Belangte direkt befragt oder durch Urteil zur Auskunft verpflichtet wird. Art. 66 lit. b PatG darf freilich nicht dazu dienen, Geschäftsgeheimnisse anderer auszukundschaften, gleichviel ob der um Auskunft Belangte in der Schweiz oder im Ausland tätig sei. Wird insbesondere von einem Lieferanten Auskunft verlangt, so muss gegenwärtiger oder früherer Warenbesitz dargetan und, sofern das Begehren nicht in Verbindung mit einer Patentverletzungsklage erhoben wird, zumindest glaubhaft gemacht werden, dass es um ein widerrechtlich hergestelltes oder in der Schweiz als widerrechtlich hergestellt geltendes Erzeugnis geht.
c) Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Beklagte der

Firma Paramed von seinem Geschäftssitz in Mailand ein als Indoarthrid bezeichnetes Mittel geliefert hat, das den vom Patent der Klägerin mitumfassten Wirkstoff Indomethacin enthielt und von der Käuferin in der Schweiz vertrieben oder wieder ausgeführt wurde. Dadurch hat er Patentverletzungen in der Schweiz veranlasst und begünstigt. Er ist daher verpflichtet, über die Herkunft der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse, die sich zumindest vorübergehend in seinem Besitze befanden, Aufschluss zu geben. Dass er wahrheitsgemässe

Angaben zu machen hat, versteht sich von selbst; falsche Angaben kämen einer Auskunftsverweigerung gleich und ständen wie diese unter der Strafandrohung des Art. 81 PatG.

3. Die Klägerin beanspruchte im kantonalen Verfahren Schadenersatz gestützt auf Art. 73 PatG und Art. 41 ff. OR, äusserte sich zum Verschulden des Beklagten und reichte eine mit "Schadensberechnung" überschriebene Aufstellung über die vom Beklagten und der Firma Paramed erzielten Gewinne von insgesamt Fr. 31 902.50 ein. Sie machte geltend, ihr Schaden sei grösser als diese Gewinne und ihr Unternehmen umfasse sowohl die Handelsstufe des Beklagten wie jene der Paramed, sie verlange "in erster Linie die Herausgabe des gesamten vom Beklagten erzielten Gewinnes, in zweiter Linie die Entrichtung einer angemessenen Lizenz und eventuell den Ersatz des eigenen Schadens." Das Handelsgericht hat der Klägerin Fr. 4557.50 zugesprochen. Es stellt fest, der Betrag entspreche dem Gewinn, den der Beklagte aus den Lieferungen an die Firma Paramed erzielt und wegen widerrechtlicher Patentbenützung gestützt auf Art. 423 OR herauszugeben habe; für den Gewinn der Paramed von Fr. 27 345.– habe der Beklagte nicht aufzukommen, und den erlittenen Schaden abzuschätzen oder anhand einer angemessenen Lizenzgebühr festzusetzen, sei nicht möglich, weil dafür jegliche Anhaltspunkte fehlten. Das Handelsgericht meint also nicht - wie in der Berufung behauptet wird -, die Klägerin habe Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag erheben wollen, in Unkenntnis des Rechts jedoch auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung (Art. 41 ff. OR) geklagt. Es hält die Ansprüche auf Schadenersatz und auf Gewinnherausgabe unter Hinweis auf das Schrifttum vielmehr auseinander, findet aber, die Angaben der Klägerin reichten nicht aus, um den Beklagten zu Schadenersatz zu verurteilen.

BGE 97 II 169 S. 176

a) Schaden ist Verminderung des Reinvermögens. Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen und entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (VON TUHR, Obligationenrecht I S. 68 ff; OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2. Auflage, I S. 40 ff.). Die Klägerin macht mit der Berufung keinen Schaden durch Verminderung der Aktiven oder Vermehrung der Passiven geltend, noch verlangt sie den Ersatz des entgangenen eigenen Gewinnes. Sie erhebt auch keinen Anspruch mehr auf eine angemessene Lizenzgebühr; diese könnte freilich nicht als solche gefordert werden, aber Anhalt dafür sein, was der Klägerin an Gewinn entgangen ist (BGE 38 II 304/5; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S. 553; FISCHER, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961, S. 10 ff; TROLLER, a.a.O. II S. 969). Die Klägerin beansprucht vielmehr den vom Beklagten und der Paramed erzielten Gewinn und meint, dass sie sich damit an "eine der drei bekannten und anerkannten Methoden der Schadensermittlung" halte. Dies widerspricht den Ausführungen der Klägerin im kantonalen Verfahren, wo sie nur "eventuell den Ersatz des eigenen Schadens" verlangte. Das ist der Klägerin jedoch nachzusehen, weil die Gewinnherausgabe auch in der Rechtsprechung, sei es ausdrücklich oder dem Sinne nach, als Schadenposten oder Methode zur Schadensberechnung behandelt worden ist. So wurde wiederholt entschieden, dass die Pflicht des Patentverletzers, Schadenersatz zu leisten, auch die Gewinnherausgabe umfasse (BGE 35 II 658/9, BGE 36 II 601, BGE 49 II 518/9). Daneben wurde allgemein anerkannt, dass als Geschäftsführer ohne Auftrag auch anzusehen und demgemäss zur Herausgabe des Ergebnisses der Geschäftsführung an den Geschäftsherrn verpflichtet sei, wer sich unbefugterweise in einen fremden Interessenkreis einmischt, indem er ein Geschäft, das objektiv nicht als sein eigenes, sondern als ein fremdes erscheint, für seine Rechnung ausführt (BGE 26 II 39, BGE 34 II 700, BGE 45 II 207, BGE 51 II 583). In Fällen von Patentverletzungen wurde die Anwendung dieses Grundsatzes damit begründet, der Anspruch des Patentinhabers beschränke sich nicht auf den Ersatz des ihm entstandenen

BGE 97 II 169 S. 177

Schadens, vielmehr könne er zum mindesten immer den Gewinn herausverlangen, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Benützung der Erfindung gezogen habe; der Benützer hafte ihm dafür nach Art. 423 OR (BGE 29 II 179, BGE 35 II 659, BGE 45 II 208, BGE 49 II 519, BGE 63 II 280). Diese Rechtsprechung, die in Art. 73 PatG mit einem allgemeinen Verweis auf das Obligationenrecht "sanktioniert" werden sollte (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 S. 1057), ist im Schrifttum mit Recht kritisiert worden (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S. 558 ff. und 562 ff; FISCHER, a.a.O. S. 15 ff. und 20 ff; TROLLER, a.a.O. II S. 972 ff.). Dass im Patentrecht der Anspruch auf Schadenersatz jenen auf Gewinnherausgabe einschliesse, der Patentinhaber immer mindestens den vom Verletzer erzielten Gewinn als Ersatz verlangen und die Bereicherung nach Art. 423 OR ohne Vorbehalt für die Berechnung des Schadenersatzes verwendet werden dürfe, ist nicht haltbar. Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe entstehen unter verschiedenen Voraussetzungen und hangen dem Gegenstande nach nicht zusammen. Schadenersatz ist zu leisten für den durch schuldhafte Patentverletzung verursachten Schaden. Art. 73 PatG bezweckt die Beseitigung dieses Schadens, mehr nicht. Neben dem Schadenersatzanspruch steht dem Verletzten aber ein Herausgabeanspruch zu, weil der Patentinhaber das ausschliessliche Recht auf Ausbeutung der Erfindung hat und deren Benützung durch einen Dritten sich als Geschäftsanmassung oder als unechte Geschäftsführung ohne Auftrag erweist. Der Dritte bemächtigt sich einer Stellung, die ihm nicht zukommt, und führt ein fremdes Geschäft zum eigenen Vorteil; er ist wie ein auftragloser Geschäftsführer des Berechtigten zu behandeln, hat folglich alle ihm aus der Führung seiner Geschäfte erwachsenden Vorteile gemäss Art. 423 OR herauszugeben (BECKER, N. 1 und 2 zu Art. 423 OR; OSER/SCHÖNENBERGER, N. 12 zu Art. 419 sowie N. 2 und 3 zu Art. 423 OR). Die Gewinnherausgabe ist demnach nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Entäusserung der dem auftraglosen Geschäftsführer aus unbefugter Patentbenützung entstandenen Vorteile. Sie besteht unabhängig vom Schaden, kann grösser oder kleiner sein als dieser, ist aber auch geschuldet, wenn der Patentinhaber keinen Schaden erlitten oder ihm die fremde Patentbenützung sogar genützt hat. Die Herausgabepflicht setzt zudem nach schweizerischem Recht

kein Verschulden voraus und trifft den Gut- wie den Bösgläubigen in gleicher Weise. Für die Anwendung des Art. 423 OR sprechen auch Billigkeitsüberlegungen. Abgesehen davon, dass ein Schaden sich häufig nur schwer oder nicht nachweisen lässt, wäre es jedenfalls stossend, wenn ein Dritter den Gewinn, den er aus widerrechtlicher Auswertung einer fremden Leistung gezogen hat, behalten dürfte. Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind daher klar auseinanderzuhalten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie bestehen selbständig, schliessen sich jedoch gegenseitig aus. Der Berechtigte darf entweder Deckung des Schadens oder die Herausgabe des Gewinnes, aber nicht beides zusammen verlangen (vgl.BGE 38 II 304/5; TROLLER, a.a.O. II S. 974; FISCHER, a.a.O. S. 33 f.). b) Daraus erhellt, dass die Klägerin nicht Schadenersatz in Form oder nach Massgabe der Gewinne, welche der Beklagte und die Paramed erzielt haben, verlangen kann. Dass die behaupteten Gewinnansätze von den sachverständigen Mitgliedern des Handelsgerichtes als durchaus begründet befunden wurden, ändert daran nichts. Soweit es darauf ankam, hat die Vorinstanz sie nicht nur anerkannt, sondern übernommen. Unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes hätte der Gewinn des Beklagten freilich Anhalt für die Berechnung des Gewinnes sein können, der der Klägerin entgangen ist (BGE 63 II 280 und Bemerkungen dazu bei BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S. 552, 559, 560/61). Das hätte aber bedingt, dass der Gewinn des Beklagten als Massstab für die entgangene Vermögensvermehrung (und nicht, wie die Klägerin es getan hat, zur Begründung des Begehrens auf Gewinnherausgabe) verwendet wurde. Die blosse Behauptung, der eigene Schaden sei höher als der Gewinn der Gegenpartei, genügte dazu nicht. Die Klägerin hätte dartun müssen, dass die vom Beklagten und der Paramed abgewickelten Geschäfte ohne die Patentverletzung ihr zugefallen wären und sie wenigstens einen gleich grossen Gewinn erlangt hätte. Das hat sie nicht getan. Sie hat gegenteils davon abgesehen, den entgangenen eigenen Gewinn nachzuweisen und zu fordern; nicht einmal ihre

Verkaufspreise hat sie genannt. Dass der Geschädigte die Höhe des Schadenersatzes gemäss Art. 73 Abs. 2 PatG dem Richter überlassen darf, wenn er seine Forderung nicht von vornherein zu beziffern vermag, hat das Handelsgericht nicht übersehen. Diese Bestimmung enthebt die Geschädigte jedoch nicht der Pflicht, Angaben zu machen und

dafür Beweise anzubieten, welche dem Richter ein Beweisverfahren über das Ausmass des Schadens ermöglichen (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 I S. 1057/58). Nach dem angefochtenen Urteil hat die Klägerin keine Anhaltspunkte vorgebracht, welche es dem Handelsgericht erlaubt hätten, den Schaden abzuschätzen; wie die Vorinstanz feststellt, hat sie sich im Verfahren und an der Hauptverhandlung vielmehr auf Angaben über den Gewinn des Beklagten und der Paramed beschränkt. Ob das zutrifft, ist eine Frage der genügenden Substanzierung; sie untersteht dem kantonalen Prozessrecht, dessen Anwendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu überprüfen hat. Das Handelsgericht hat auf Gewinnheraugabe erkannt, obwohl die Klägerin sie nicht als solche, sondern als Schadenersatz nach Art. 73 PatG und 41 ff. OR beansprucht hat. Es hält jedoch dafür, dass der Beklagte nach Art. 423 OR nur den von ihm selber gemachten Gewinn herauszugeben habe; für den Gewinn der Paramed sei er nicht solidarisch haftbar, weil Art. 50 OR hier nicht anwendbar sei. Diese Begründung verletzt das Gesetz nicht, weshalb es auch im Berufungsverfahren dabei bleibt. Die Verurteilung des Beklagten, den Gewinn von Fr. 4557.50 herauszugeben, ist lediglich dahin zu ergänzen, dass er der Klägerin auf diesen Betrag ab 19. März 1969, als die Klage eingeleitet wurde, 5% Zins zu zahlen hat.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 6. Juli 1970 wie folgt abgeändert: a) Ziff. 3 des Urteilspruches wird aufgehoben und der Beklagte verpflichtet, dem Handelsgericht des Kantons Aargau binnen einer Frist von 20 Tagen ab Zustellung des bundesgerichtlichen Urteils die Herkunft des von ihm in die Schweiz gelieferten Indomethacins bekanntzugeben. Die Aufforderung wird mit der Androhung verbunden, dass der Beklagte im Falle der Auskunftsverweigerung gemäss Art. 81 PatG mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft würde. b) Ziff. 4 des Urteilspruches wird dahin ergänzt, dass der Beklagte auf den geschuldeten Betrag von Fr. 4557.50 5% Zins ab 19. März 1969 zu bezahlen hat. 2.- Im übrigen wird die Berufung abgewiesen.