

# **BPatGer O2015\_009 vom 21. März 2018**

Bundespatentgericht, 2018-03-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2015\\_009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2015_009)

FR: TFB O2015\_009 du 21 mars 2018

IT: TFB O2015\_009 del 21 marzo 2018

## **Regeste**

Anwendbares Prozessrecht, Priorität, Rechtsbegehren, Übertragung von Patent

## **Erwägungen**

### **E. 4**

Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 11.

### **E. 5**

Erfindereigenschaft

#### **E. 5.1**

Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ Der Begriff des Erfinders im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vertragsautonom zu bestimmen.<sup>6</sup> Erfinder im Sinne des EPÜ ist der Mensch, der Urheber der beanspruchten Erfindung ist, d.h. den Erfindungsgedanken erkannt und in schöpferischer Tätigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt hat.<sup>7</sup> Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff des schweizerischen Rechts.<sup>8</sup> Miterfinder im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, wer schöpferisch an der Entwicklung der Erfindung beteiligt ist. Ein bloss handwerklicher Beitrag genügt nicht, um Miterfinder zu sein, aber es wird nicht verlangt, dass der Beitrag für sich genommen erfinderisch ist oder gar allein die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur beanspruchten Lösung beigetragen hat, wenn es sich nicht um einen bloss konstruktiven Beitrag handelt.<sup>9</sup> Auch dies unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom schweizerischen Recht.

#### **E. 5.2**

Beweislastverteilung und Behauptungslast

#### **E. 5.3**

Beweiswürdigung und Beweismass Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht,<sup>15</sup> also der ZPO. Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.<sup>16</sup> Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis sowie Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerung ziehen;<sup>17</sup> die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.<sup>18</sup> Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.<sup>19</sup> Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften

Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erschienen.<sup>20</sup>

## **E. 5.4**

Beweiswürdigung im vorliegenden Fall

### **E. 5.4.1**

Die Gegenstände der Anmeldungen EP 2 und EP 3 im Einzelnen Die in den Ansprüchen 1 beanspruchten Gegenstände der EP2 und der EP3 lassen sich synoptisch gegenübergestellt wie folgt darstellen:

EP 2 EP 3 0 Method for the production of enthalpy exchanger elements comprising steps of: Method for the production of enthalpy exchanger elements comprising the steps of: a) perforating a flat plate element (1) according to a predetermined perforation pattern within the plate outer dimensions; a) perforating a flat plate element (1) according to a predetermined perforation pattern within the plate outer dimensions; b) forming the plate element (1) into a desired embossing pattern and geometrical shape; and b) applying to at least one side (1a) of the plate element (1) a thin polymer film (3) with water vapor transmission characteristics; c) applying to at least one side (1a) of the plate element (1) a polymer film (3) with water vapor permeation characteristics. c) forming the plate element (1) into a desired shape exhibiting a corrugation pattern, whereby the polymer film (3) is formed into the same corrugation pattern shape as that of the plate element (1). Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Merkmale 0 und a bei EP 2 und EP 3 identisch sind, d.h. bei beiden Verfahren wird aus einer flachen Platte ein Perforationsmuster ausgestanzt. Die dann genannten Schritte b und c sind bei den beiden Anmeldungen gewissermassen vertauscht: Bei der EP 2 wird zunächst die flache perforierte Platte in eine dreidimensionale Form gebracht (Schritt b) und anschliessend auf einer Seite dieser topologisch strukturierten Platte ein wasserdampfdurchlässiger Poly-

O2015\_009 Seite 22 merfilm aufgebracht (Schritt c). Dieses Verfahren wird vor allem für Metallplatten vorgeschlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 2). Bei der EP 3 dagegen wird zunächst auf wenigstens eine Seite der flachen perforierten Platte ein wasserdampfdurchlässiger Polymerfilm aufgebracht (Schritt b) und anschliessend wird diese Platte mit dem darauf befindlichen Polymerfilm in eine dreidimensionale Form gebracht, wobei der Polymerfilm die gleiche dreidimensionale Form erhält, wie die Platte (Schritt c). Dieses Verfahren wird vor allem für Kunststoffplatten vorgeschlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 3). Weiter sind die Produktansprüche 7 in EP 2 respektive 8 in EP 3 sehr ähnlich: Im Anspruch 7 der EP 2 heisst es: „with a shape exhibiting a predetermined perforation pattern“, während es im Anspruch 8 der EP 3 heisst „with a shape exhibiting a predetermined perforation pattern and a predetermined corrugation pattern“. Im Merkmal c bzw. b heisst es jeweils, dass ein Polymerfilm auf wenigstens einer Seite der Platte aufgebracht wird. Weiter heisst es, dass der Film beispielsweise in einem Hitzeschweissen auf der Platte befestigt werden kann (vergleiche [0014] in EP 2 respektive [0013] in EP 3). Der Film wird bei dieser Vorgehensweise offenbar als tragende Struktur zugeführt und auf einer Seite flächig aufgebracht (vergleiche [0036] sowie [0049] in EP 2 respektive [0036] sowie [0049] in EP 3). Somit umfasst dieses Merkmal wenigstens auch die Situation, bei welcher ein flächiger Polymerfilm auf wenigstens einer Seite der Platte angeordnet und mit dieser verbunden wird, wobei der Polymerfilm die Platte und die darin angeordneten Perforationen zusammenhängend überdeckt, aber nicht in die Perforationen eindringt. Grundsätzlich ist im jeweiligen Anspruch 1 die Schrittfolgenfolge nicht zwingend

vorgegeben (comprising the steps of). Tatsächlich wird in EP 2 die Möglichkeit, Schritt b) nach Schritt a) durch- zuführen, nur als bevorzugte Variante beschrieben (vergleiche [0028]). Auf jeden Fall wird der Film aber im Rahmen von Schritt c) erst aufgetra- gen, wenn die Schritte a) und b), in welcher Reihenfolge auch immer, durchgeführt worden sind (vergleiche [0035]). Die EP 2 umfasst als bevorzugte Ausführungsform jene Variante, bei wel- cher die Schritte a) – c) in der im Anspruch angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

O2015\_009 Seite 23 In EP 3 wird allgemein bevorzugt darauf hingewiesen, dass die Schritte b) und c) gleichzeitig durchgeführt werden können, d.h. der Film wird gleich- zeitig aufgebracht, an der Platte befestigt und die anfangs flache Platte in eine 3-dimensionale Form umgeformt (vergleiche [0012]).

#### **E. 5.4.2**

Die Gegenstände von EP 2 und EP 3 sind nicht in EP 1 offenbart Der Kläger begründet den Abtretungsanspruch erstens damit, dass alles, was in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 offenbart sei, bereits in der ers- ten Anmeldung EP 1 offenbart gewesen sei, die unstrittig alleine auf den Kläger zurückgehe. Dieses Argument kann nicht überzeugen. In der EP 1 geht es darum, die Löcher in der Trägerplatte auszufüllen, und dann das Polymer zu vernetzen (vgl. Anspruch 1 der EP 1). Es wird zwar in der EP1 von „covering“ der Löcher gesprochen, auch „lamination“ wird erwähnt (vgl. [0016]), aber ein Anbringen eines (trockenen) dünnen Polymerfilms auf der Trägerplat- te wird in EP 1 nicht offenbart. Abs. [0016] von EP 1 bezieht sich eindeu- tig nur auf das Aufbringen der Polymerschicht als Dispersion, d.h. in flüs- siger Form, und nicht auf das Aufbringen eines trockenen Films. Die Fachperson schliesst aus der untechnischen Verwendung von „lamine“ nichts anderes. In den EP 2 und EP 3 geht es im Gegensatz zu einem Füllen des Poly- mers in die Perforationen, wie in der EP 1 beschrieben und beansprucht, wenigstens auch und zur Hauptsache um eine Beschichtung der Oberflä- che der Platte mit einer tragend zugeführten Polymerschicht auf wenigs- tens einer Seite, so dass die Perforationen überdeckt werden. EP 2 und EP 3 verlangen weiter im Gegensatz zur EP1 nicht zwingend ein Vernetzen des Polymers (schliessen es aber auch nicht aus). Dass das Füllen und Vernetzen auch weggelassen werden könnte, kann der EP 1 nicht entnommen werden. EP 2 und EP 3 richten sich zu guter Letzt auch auf spezifische Herstel- lungsfolgen (jeweils mit a-c bezeichnet), die der EP 1 ebenfalls nicht zu entnehmen sind. Die Behauptung der Klägerin, die Gegenstände der EP 2 und EP 3 seien bereits in der EP 1 enthalten, widerspricht auch dem Verhalten der Par- teien vor der Eskalation des Streits und bevor EP 2 und EP 3 eingereicht wurden: EP 2 und EP 3 waren gemeinsam so vorbereitet worden, dass der Anmeldetag von EP 2 und EP 3 knapp vor die Publikation der EP 1 zu

O2015\_009 Seite 24 liegen kam, damit eine Abgrenzung von der EP 1 nach Art. 54(3) EPÜ nur hinsichtlich Neuheit gegeben sein musste. Es musste also damals ge- meinsames Verständnis gewesen sein, dass EP 2 und EP 3 über die EP 1 hinausgehen, ansonsten wäre EP 1 neuheitsschädlich für EP 2 und EP 3. In der EP 1 ist damit nicht alles schon offenbart, was in EP 2 und EP 3 of- fenbart oder beansprucht ist.

#### **E. 5.4.3**

Das Verfassen der Entwürfe zur Patentanmeldung beweist keine Erfindereigenschaft Der Kläger stützt seinen Abtretungsanspruch weiter darauf, dass der von ihm mit E-Mail vom 6. Mai 2013 der Beklagten übermittelte Entwurf einer Patentanmeldung, der die neu

hinzugekommenen Elemente gegenüber der Lehre von EP 1 hervorhebt (Klagebeilage 17), und ein Entwurf einer Patentanmeldung, die er dem Patentanwalt der Beklagten übermittelt habe (Replikbeilage 70), die Erfindungen gemäss EP 2 und EP 3 offenbart und allein auf seiner schöpferischen Leistung beruhen. Der Entwurf gemäss Replikbeilage 70 wurde anlässlich eines Treffens zwischen dem Kläger und dem Patentanwalt der Beklagten, Erhard Krumpholz, am 15./16. Juli 2013 überarbeitet, wobei der Kläger handschriftliche Ergänzungen in blau und schwarz anbrachte, Erhard Krumpholz in Rot. Die Beklagte bestreitet nicht, dass der Kläger die beiden Entwürfe gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 niedergeschrieben hat. Sie weist aber darauf hin, dass aus der Niederschrift nicht geschlossen werden könne, dass der Kläger alleiniger Urheber der in den Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 enthaltenen technischen Gedanken sei. In seiner Funktion als Projektleiter habe er vielmehr die Ergebnisse der gemeinsamen Entwicklungsarbeit niedergeschrieben. Der Beklagten ist darin zu folgen, dass aus der (unbestrittenen) Autorenschaft des Klägers an den Entwürfen für eine Patentanmeldung gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 nicht geschlossen werden kann, dass der Kläger alleiniger geistiger Urheber der darin enthaltenen technischen Lehren ist. Die Darstellung der Beklagten, dass diese Dokumente das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklungsarbeit zusammenfassen, ist mindestens ebenso wahrscheinlich. Da der Kläger die Beweislast dafür trägt, dass er der alleinige Erfinder ist, trägt er die Folgen der verbleibenden Zweifel.

O2015\_009 Seite 25

#### **E. 5.4.4**

Die Idee der Trockenlaminierung stammt nicht ohne Zweifel vom Kläger. Der Kläger behauptet weiter, er habe die Idee der Trockenlaminierung gehabt, während die Beklagte – erst in der Duplik und in Widerspruch zu ihren Ausführungen in der Klageantwort, wo sie behauptet, die Bedeckung mit Polymerfolie beruhe „massgeblich auf dem durch die Beklagte in die Zusammenarbeit eingebrachten geistigen Eigentum“ – behauptet, diese Idee stamme von Berry Decker von der Chemsultants International, Inc.. Der Kläger reicht zum Beweis seiner Behauptung ein E-Mail von David Westerfield an David McCann vom 25. Oktober 2012 (Duplikbeilage 96), ein E-Mail von ihm an David Westerfield vom 15. Januar 2013 (Replikbeilage 53) und ein E-Mail von ihm an Berry Decker vom 26. März 2013 (Replikbeilage 58) ein. Die vom Kläger eingereichten E-Mails sind nicht geeignet, zu beweisen, dass er der Urheber des Gedankens ist, die Trägerplatte mit einem trockenen Polymerfilm zu beschichten. In Replikbeilage 58 führt der Kläger aus, dass es schön wäre, wenn man „polymer sheets“ aus Polystyrol („polystyrene“) oder Polyester machen könnte, die wasserdampfdurchlässig sind. Polystyrol wird in dem Abschlussbericht von Chemsultants International, Inc., vom 14. Juni 2013 als Material für die Trägerplatten offenbart (S. 2, und dortige Abbildung), und nicht als Material für den die Trägerplatten bedeckenden Polymerfilm.

(Abbildung von S. 2 von Replikbeilage 58) Unter diesen Umständen scheint „sheet“ in dem E-Mail vom 26. März 2013 (Replikbeilage 58) die Trägerplatte zu bezeichnen. D.h. die Idee des Klägers war es, wasserdampfdurchlässige Trägerplatten herzustellen, statt perforierte oder poröse Trägerplatten mit einem Polymerfilm zu bedecken. Dies entspricht aber nicht der in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 offenbarten Lehre der trockenen Laminierung mit einem Polymerfilm.

O2015\_009 Seite 26 In Replikbeilage 53 und Duplikbeilage 96 wird zwar von „lamination“ respektive „laminare“ gesprochen. Aber es bleibt unklar, ob damit wie in Abs. [0016] von EP 1 untechnisch auch die nasse Beschichtung mit Auffüllen der Poren in der Trägerplatte gemeint ist. Im Übrigen könnte der Kläger selbst dann, wenn er Urheber der Idee der Trockenlaminiierung wäre, daraus keine Alleinerfinderschaft an den Gegenständen von EP 2 und EP 3 ableiten, da diese, wie vorne in E. 5.4.1 dargelegt, neben der Trockenlaminiierung weitere Lehren enthalten, die nicht in den vom Kläger eingereichten E-Mails offenbart sind, so insbesondere die Schrittfolge der Herstellungsweise der Wärmetauscher.

#### **E. 5.4.5**

Die spezifische Schrittfolge lässt sich nicht dem Kläger zuschreiben Für seine geistige Urheberschaft an der spezifischen Schrittfolge des in EP 2 und EP 3 offenbarten Herstellungsverfahrens beruft sich der Kläger – allerdings erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum, und daher grundsätzlich verspätet – auf die Entwürfe der Patentanmeldung gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 64 Wie bereits vorne, E. 5.4.3, dargelegt, folgt daraus, dass der Kläger die Texte gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 64 geschrieben hat, nicht, dass er der geistige Urheber der darin verkörperten Ideen ist. Selbst wenn das Vorbringen in der Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2017 zu beachten wäre, vermöchte es daher die Alleinerfinderschaft des Klägers an den in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren nicht zu beweisen.

#### **E. 5.5**

Zusammenfassung der Beweiswürdigung Dem Kläger gelingt es daher nicht, zu beweisen, dass er der alleinige geistige Urheber der gesamten in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehren ist. Er ist aber zweifellos einer der geistigen Urheber der in EP 2 und EP 3 verkörperten technischen Lehren. Dies bestreitet auch die Beklagte nicht. Die Beklagte beruft sich aber darauf, dass sie rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolgerin des klägerischen Rechts auf die Erfindung und insofern allein an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen berechtigt sei. Es ist daher zu prüfen, ob die Rechte des Klägers auf das Patent an die Beklagte übergegangen sind.

O2015\_009 Seite 27 6. Rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts auf das Patent

#### **E. 6**

Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 5.

#### **E. 6.1**

Parteistandpunkte Hauptstandpunkt der Beklagten war von Anfang an, dass es gar nicht massgeblich sei, ob der Kläger (Mit-)Erfinder der technischen Lehren von EP 2 und EP 3 sei, weil alle ihm möglicherweise ursprünglich zustehenden Rechte aufgrund des zur Beklagten bestehenden Auftragsverhältnisses an diese übergegangen seien. Die Parteien seien sich einig gewesen, dass alle Rechte an Erfindungen, die der Kläger im Rahmen seiner Beratungstätigkeit für die Beklagte macht, der Beklagten gehören sollten. Die Beklagte verweist auf den schriftlichen Entwurf des „Consulting Agreements“ mit Westwind Ltd, der in seinem Artikel 3.1 die Abtretung aller Rechte an solchen Erfindungen an die Beklagte vorsehe. Das gleiche ergebe sich aus der Präambel c und Artikel 4.2 des Entwurfs des „Cooperation Agreement“. Der Abschluss der Verträge sei nicht mangels Einigung über die Bedingungen des Beratervertrags gescheitert, sondern nur an den

unterschiedlichen Vorstellungen über die für die Lizenzierung von EP 1 geschuldeten Zahlungen. Auf jeden Fall habe ein stillschweigendes Auftragsverhältnis bestanden, und zum Auftragsinhalt habe die Entwicklung eines marktfähigen Produkts gehört. Alle in diesem Zusammenhang gemachten Erfindungen gehörten als Auftragserfindungen daher der Beklagten. Die Beklagte sei selbstredend nie damit einverstanden gewesen, die gesamten Entwicklungsarbeiten zu finanzieren, um dann mit leeren Händen dazustehen. Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, die schriftlichen Entwürfe zum Beratungsvertrag und Zusammenarbeitsvertrag seien nie unterzeichnet worden, weil bis zuletzt wesentliche Differenzen bestanden hätten. Aus dem Austausch schriftlicher Entwürfe lasse sich schliessen, dass die Parteien nicht vor deren Unterzeichnung gebunden sein wollten. Auftrag des Klägers sei die Unterstützung der Beklagten im Bereich Mergers & Acquisitions, Entwicklung des US-Marktes und die Entwicklung eines marktfähigen und kommerzialisierbaren Produkts auf der Basis von EP 1 gewesen, aber nicht, neue Erfindungen zu machen. Mit der Stellungnahme zur Duplik behauptet der Kläger erstmals, die Beklagte habe seine Alleinerfinderschaft rechtsgeschäftlich anerkannt. Wie eingangs erwähnt, haben die Parteien ihr Rechtsverhältnis nachträglich schweizerischem Recht unterstellt. Ob sich eine Rechtswahl bereits aus dem vorprozessualen Verhalten der Parteien ergibt, wie die Beklagte behauptet, braucht daher nicht entschieden zu werden.

O2015\_009 Seite 28

### **E. 6.2**

Ein Vertrag setzt die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien voraus. Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willensäusserung kann auch stillschweigend erfolgen (Art. 1 Abs. 2 OR), soweit das Gesetz keine besondere Form vorsieht (Art. 2 Abs. 3). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrags nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Die Zustellung eines schriftlichen Vertragsentwurfs impliziert einen Schriftformvorbehalt. Tauschen die Parteien im Rahmen der Vertragsverhandlungen schriftliche Vertragsentwürfe aus, so ist deshalb zu vermuten, dass sie vor Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrags nicht gebunden sein wollen.<sup>21</sup> Ein Verzicht auf eine zum vorneherein vorbehaltene Schriftform ist anzunehmen, wenn die vertraglichen Leistungen trotz Nichteinhaltung der Form vorbehaltlos erbracht und entgegengenommen werden.<sup>22</sup>

### **E. 6.3**

Aus den nicht unterzeichneten Vertragsentwürfen ergibt sich keine tatsächliche übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung. Die Beklagte war offenbar am Know-how, und möglicherweise Schutzrechten, des Klägers betreffend Enthalpie-Wärmetauscher interessiert (Geheimhaltungsvereinbarung, die allerdings nicht den Kläger, sondern Westwind Ltd. als Partei nennt). Nach verschiedenen Treffen schickte der Kläger am 15. September 2011 ein E-Mail an Stefan Wiesendanger, damals geschäftsführender Direktor der Zehnder Nederland, mit Eckwerten für einen abzuschliessenden Vertrag („Framework for Contractual Agreement“). Am 30. Oktober 2011 schickte der Kläger ein „Bewerbungsschreiben“ an Hans-Peter Zehnder, Präsident des Verwaltungsrats der Beklagten, in dem er darlegte, in welchen Bereichen er die Beklagte unterstützen könne. Unter den sechs Bereichen findet sich unter dem Stichwort

„Innovative technologies (R&D)“ auch ein „neues Konzept für Enthalpie- Membrane, zu entwickeln in Zusammenarbeit mit Experten für Hochleis- tungspolymere“. Die weiteren erwähnten Bereiche sind Organisations- entwicklung, Herstellungstechnologie (Akquisition), Herstellungsoptimie- rung, Markterschliessung und Geschäftsausweitung durch Übernahmen.

#### **E. 6.4**

Der mündliche Auftrag umfasst keine Pflicht zur erfinderischen Tätig- keit Zwischen den Parteien bestand aber zweifellos ein mündlich abgeschlos- sener Auftrag. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, als Auftragser- findungen gehörten die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren ohnehin ihr. Die Rechte an einer Erfindung, die ein Auftragnehmer in Erfüllung eines Auftrags (Art. 394 OR) gemacht hat, gehören nach der herrschenden Lehre dem Auftraggeber.<sup>23</sup> Voraussetzung ist aber, dass die Erfindungstä- tigkeit vom Auftrag umfasst ist.<sup>24</sup> Der Umfang des dem Kläger erteilten Auftrags lässt sich aus den oben dargelegten Gründen nicht ohne weiteres aus dem Entwurf des Bera- tungsvertrags ableiten. Anhaltspunkte für den Umfang bilden das E-Mail von Stefan Wiesendanger vom 22. November 2011, das die mündliche Vereinbarung bestätigt. Gemäss dieser Bestätigung umfasste der Auftrag neben der Entwicklung einer Technologie für den Feuchtigkeitstausch ba- sierend auf Schutzrechten der Westwind Ltd., für die Westwind Ltd. eine Lizenzgebühr von 3% auf dem mit den entsprechenden Produkten erziel- ten Umsatz erhalten sollte, auch die Akquisition von Übernahmezielen. Tatsächlich war der Kläger anfänglich auch mit der Bewertung von Über- nahmezielen beschäftigt, später widmete er sich aber ausschliesslich der Weiterentwicklung des Enthalpie-Wärmetauschers gemäss EP 1 (vgl. E- Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 23. Mai 2013: „For most of the time, R&D work filled the 4 working days a week [Z]“). Die vorliegenden Beweismittel belegen nicht, dass es zu den Aufgaben des Klägers gehört hätte, erfinderisch tätig zu sein. Vielmehr liegt der

#### **E. 6.5**

Keine rechtsgeschäftliche Anerkennung der Alleinerfinderstellung des Klägers durch die Beklagte Der Kläger leitet in erster Linie aus einer mündlichen Vereinbarung, die anlässlich des Treffens seines Rechtsvertreters mit Stefan Wiesendanger und Erhard Krumpholz von der Beklagten am 9. Juli 2013 abgeschlossen worden sei, ab, die Beklagte habe anerkannt, dass er alleiniger Erfinder der in den EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren sei und sich verpflichtet, diese Patentanmeldungen auf ihn zu übertragen. Mit E-Mail vom 10. Juli 2013 an Stefan Wiesendanger und Erhard Krumpholz bestätigte der Anwalt des Klägers die anlässlich des Treffens vom 9. Juli 2013 angeblich getroffene Vereinbarung unter anderem wie folgt:

Weniger als eine Stunde später antwortete Stefan Wiesendanger, dass die Beklagte nicht akzeptiert habe, für die Nutzung des Geistigen Eigen- tums („IP“), das der Kläger während seiner Tätigkeit für die Beklagte ge- schaffen habe, Lizenzgebühren zu bezahlen. Dass der Kläger der Erfin- der der in der „zweiten Anmeldung“ offenbarten Lehre sei, bestritt Stefan Wiesendanger nicht ausdrücklich.

O2015\_009 Seite 33 Aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung kann aber nicht auf ei- ne Willensäusserung der Beklagten geschlossen werden, die vom Anwalt der Beklagten verfasste Zusammenfassung der angeblich mündlich ge- troffenen Vereinbarung gegen sich gelten zu lassen (zumal sich die Frage stellen würde, inwiefern Stefan Wiesendanger, der damals Geschäftsfüh- rer der Zehnder Nederland war, die Beklagte rechtsgeschäftlich

verpflichten konnte). Genauso wenig, wie die Beklagte aus der unterlassenen ausdrücklichen Ablehnung der im Entwurf des „Consulting Agreement“ enthaltenen Rechtsübertragungsklausel schliessen kann, dass der Kläger dieser zugestimmt hat, kann der Kläger aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung der von seinem Anwalt verfassten schriftlichen Zusammenfassung einer angeblich anlässlich eines Treffens mündlich getroffenen Vereinbarung schliessen, dass die Beklagte einen entsprechenden Willen tatsächlich geäußert hat. Ebenso wenig kann aus dem bereits erwähnten Vorbehalt betreffend der beiden neuen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 in dem „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“ geschlossen werden, dass die Beklagte anerkannt habe, dass die Gegenstände der zwei Anmeldungen EP 2 und EP 3 einzig von ihm stammten (entgegen Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2018, RZ 15 a.E.). Dies geht aus dem Wortlaut der Klagebeilage 33 nicht hervor. Der Vorbehalt betrifft „patent applications covering inventions made by the Inventor“, also Patentanmeldungen, die Erfindungen des Erfinders (Klägers) umfassen. Patentanmeldungen umfassen aber auch Erfindungen des Klägers, wenn dieser bloss deren Miterfinder ist; eine Anerkennung der Stellung des Klägers als Alleinerfinder lässt sich aus der Formulierung nicht ableiten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass Stefan Wiesendanger in einer E-Mail an Erhard Krumpholz vom 22. Oktober 2012 den Kläger als „our prime source of IP“ betreffend ERV [Energy Recovery Ventilation] bezeichnet hat. Dass der Kläger eine „vorzügliche“ Quelle für geistiges Eigentum betreffend ERV ist, besagt nicht, dass er die einzige Quelle für dieses geistige Eigentum ist.

#### **E. 6.6**

Zusammenfassung der Beweiswürdigung Zusammenfassend gesagt ergibt die gesamtheitliche Würdigung der Behauptungen und Beweismittel, dass die Parteien sich vorliegend nicht auf einen schriftlichen Beratungsvertrag, der eine ausdrückliche Rechtsübertragung vorgesehen hätte, einigen konnten und diesen auch nicht vorbe-

O2015\_009 Seite 34 haltlos lebten. Der mündliche Auftrag an den Kläger umfasste nicht eindeutig die Aufgabe, erfinderisch tätig zu werden. Die Beklagte ist daher nicht Rechtsnachfolgerin des Klägers bezüglich der ihm aufgrund seiner Stellung als Miterfinder zustehenden Rechte auf das Patent. Andererseits gelingt es dem Kläger nicht nachzuweisen, dass die Beklagte seine Stellung als Alleinerfinder rechtsgeschäftlich anerkannt hat. 7. Folge für den Anspruch auf Übertragung der Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 und den Anspruch auf Feststellung der Alleinerfinderschaft

#### **E. 7**

Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9.

#### **E. 7.1**

Kein Anspruch auf Übertragung der Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 Da der Kläger nicht alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehren ist und er nicht nachgewiesen hat, dass die Beklagte sich rechtsgeschäftlich verpflichtet hat, die Anmeldungen an ihn zu übertragen, hat er keinen Anspruch auf Übertragung der Anmeldungen. Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Replik ist daher abzuweisen.

#### **E. 7.2**

Anspruch auf Feststellung der gemeinsamen Inhaberschaft Wie vorne in E. 2.3 erwähnt, umfasst das Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass jemandem das Recht auf das Patent

alleine zusteht, den Antrag, es sei festzustellen, dass demjenigen das Recht gemeinsam mit anderen zusteht. Die Ableitung des Rechts auf das Patent aus dem Recht an der Erfindung schliesst eine unterschiedliche Behandlung der Miterfinder aus. Da das Recht an der Erfindung aus der Stellung der Miterfinder als Schöpfer der geschaffenen technischen Lehre folgt, muss es allen an der Erfindung beteiligten gleichermassen zugestanden werden. Darauf folgt zwangsläufig, dass ihnen in gleicher Weise auch das darauf beruhende Recht auf das Patent zugeordnet werden muss.<sup>25</sup> Da der Kläger Miterfinder der in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehre(n) ist und er seine ihm dadurch zustehenden Rechte auf das Patent nicht rechtsgeschäftlich an die Beklagte übertragen hat, ist festzustellen,

### **E. 7.3**

Umfang der Beteiligung im Innenverhältnis Für das Innenverhältnis kommt es auf die vertragliche Regelung zwischen den Erfindern an. Fehlt eine vertragliche Regelung über die Quoten der einzelnen Miterfinder, so sind diese nach Umfang ihres technischen Beitrags zur Erfindung zu bestimmen.<sup>26</sup> Wie vorne, E. 6, ausgeführt, fehlt es im vorliegenden Fall an einer vertraglichen Regelung über die Berechtigung an der Erfindung und an den Patentanmeldungen. Der Kläger vertritt den Standpunkt, die gesamte Erfindung alleine gemacht zu haben; wenn sich dies nicht zur Überzeugung des Gerichts nachweisen lasse, dann sei sein Beitrag zu den technischen Lehren von EP 2 und EP 3 mit 95% zu beziffern. Die Beklagte bestreitet nicht grundsätzlich, dass der Kläger einen technischen Beitrag geleistet hat, hat sich aber nie zum Umfang ihres eigenen oder des klägerischen Beitrags geäussert. Der Kläger stützt seine Behauptung, sein technischer Beitrag sei mit 95% zu beziffern, ebenso wie seine Behauptung, er sei als Alleinerfinder zu betrachten, massgeblich auf die von ihm niedergeschriebenen Entwürfe der Patentanmeldung, die später – auf zwei Anmeldungen aufgeteilt – als EP 2 und EP 3 eingereicht wurde. Wie vorne in E. 5.4.3 ausgeführt, kann der Kläger aus der Tatsache, dass er diese Entwürfe verfasst hat, nicht ableiten, alleiniger geistiger Urheber der darin verkörperten technischen Gedanken zu sein. Der Nachweis, dass er den ganz überwiegenden Beitrag zu den Erfindungen gemacht hat, gelingt daher ebenso wenig wie der Nachweis, dass er alleiniger Schöpfer der in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehren ist. Die Beklagte ihrerseits hat nie behauptet, geschweige denn substantiiert, dass sie, respektive ihre Arbeitnehmer, den überwiegenden Teil der technischen Lehre von EP 2 und EP 3 geschaffen hätten. Sie anerkennt, dass der Kläger Miterfinder ist. Mangels Beweises, dass die eine oder andere Partei einen überwiegenden Beitrag zu den Erfindungen geleistet hat, ist der Anteil jeder Partei im

### **E. 8**

Zum schweizerischen Recht Calame, in: von Büren/David (Hrsg.), SIWR IV, Basel 2006, S. 176.

### **E. 8.1**

Rechtsbegehren Ziff. 3 Der Kläger verlangt mit dem massgeblichen Rechtsbegehren Ziff. 3 gemäss Replik, die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmeldebehörden, bei denen die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldungen einreichte, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Patentanmeldungen EP 2 829 834 und EP 2 829 836 zu widerrufen. Wie vorne, E. 2.4, ausgeführt, richtet sich dieser Anspruch nach dem nationalen Recht jeder einzelnen nationalen Patentanmeldung, respektive nationalem Patent.

## E. 8.2

Fehlender Nachweis des ausländischen Rechts Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG kann bei vermögensrechtlichen Ansprüchen der Nachweis ausländischen Rechts den Parteien überbunden werden. Das Gericht hat den Kläger an der Instruktionsverhandlung vom 1. März 2016 darauf hingewiesen, dass auf die nationalen Anmeldungen das jeweilige nationale Recht Anwendung findet, und es dem Kläger obliegt, dieses nachzuweisen. Dieser Aufforderung ist der Kläger nur ungenügend nachgekommen. Insbesondere genügt der pauschale Hinweis auf die Art. 16 und 17 PatG, 35. U.S. Code § 119 und 154, 365, Sect. 15, 43- 43aa und 176 lit. g Australian Patents Act [Compilation No. 83, 1990], Sect. 28.4 Canadian Patent Act [R.S.C., 1985, c. P-4], Art. 50, 51 lit. c, 88 und 179 Canadian Patent Rules [SOR/96-423] Art. 17-3, 43, 43-2 und 184-3 Japanese Patent Act [Act No. 121 of April 13, 1959], Art. 54, 55 und 193 South Korean Patent Act [Act No. 11690, Mar. 23, 2013] und Art. 4 und 16 Brazilian Industrial Property Law [Law No. 9.279 of May 14, 1996] nicht, um zu belegen, dass die Beklagte die Priorität der Anmeldungen EP 2 und EP 3 gemäss diesen nationalen Rechten nicht in Anspruch nehmen darf, wenn sie – gemäss den Feststellungen des Gerichts – zwar nicht alleine berechtigt an den Prioritätsanmeldungen ist, aber auch, gemeinsam mit einem Dritten, an den Prioritätsanmeldungen berechtigt ist. Für die Situation der europäischen regionalen Phase aus WO 2 und WO 3 ist die Folge der gemeinsamen Berechtigung der Parteien an der

O2015\_009 Seite 37 Prioritätsanmeldung für die Beanspruchung der Priorität durch die Beklagte wie folgt zu beurteilen: Für die Gültigkeit der Prioritätsbeanspruchung im Hinblick auf die Frage, ob Prioritäts- und Nachanmeldung von der gleichen Person oder ihrem Rechtsnachfolger eingereicht wurden, ist die Situation zum Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung entscheidend.<sup>27</sup> Zum Zeitpunkt der Anmeldung der WO 2 und WO 3 war die Beklagte Anmelderin von EP 2 und EP 3 und Anmelderin der WO 2 und WO 3. Gemäss Art. 87 (1) EPÜ war die Beklagte damit berechtigt, die Priorität der EP Anmeldungen EP 2 und EP 3 zu beanspruchen (Identität der Anmelderin von Prioritäts- und Nachanmeldung). An der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung von WO 2 und WO 3 die Beklagte Anmelderin der EP 2 und EP 3 war, kann die hier getroffene Feststellung, dass der Kläger gemeinsam mit der Beklagten berechtigt an EP 2 und EP 3 ist, nichts ändern, denn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Hinblick auf die Frage der Rechtsnachfolgerschaft (Art. 87 (1) EPÜ) orientiert sich an der formalen Anmelderstellung der Prioritätsanmeldung und nicht daran, wer materiell an der Prioritätsanmeldung berechtigt wäre.<sup>28</sup> Selbst wenn für die Frage der Gültigkeit der Priorität im Hinblick auf die Frage, ob Prioritäts- und Nachanmeldung von der gleichen Person oder ihrem Rechtsnachfolger eingereicht wurden, davon auszugehen wäre, dass als Anmelder von EP 2 und EP 3 die Beklagte und der Kläger gemeinsam zu betrachten wären, mithin die materielle Berechtigung an der Anmeldung und nicht die formale Anmelderstellung relevant wäre, wäre nach Ansicht des Gerichts die Priorität gültig, und zwar aus folgenden Gründen: Der Kläger hat im Laufe dieses Prozesses darauf verzichtet, einen Abtretungsanspruch bezüglich der WO 2 und der WO 3 geltend zu machen, weil die Frist, aus den internationalen Anmeldungen nationale Anmeldungen einzureichen (Art. 22(1) Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, SR 0.232.141.1), zweiseitig abgelaufen war. Aus den obigen Überlegungen zur Berechtigung des Klägers an der EP 2 und der EP 3 ergibt sich aber, dass der Kläger auch an der WO 2 und WO 3 gemeinsam mit der Beklagten berechtigt gewesen wäre. Mithin wären, selbst wenn die materielle Berechtigung an der Prioritäts- und Nachanmeldung für die

gültige Inanspruch-

## **E. 9**

Melullis, a.a.O., Art. 60 N 16 f.

O2015\_009 Seite 17 Die Beweislastverteilung bestimmt sich im Prinzip nach dem auf das Rechtsverhältnis anzuwendenden materiellen Recht (lex causae), nicht nach der lex fori.<sup>10</sup> Dies würde dazu führen, dass sich die Beweislast für die Erfinderstellung im Sinne von Art. 60(1) EPÜ nach dem EPÜ be- stimmt. Nun enthält das EPÜ aber keine expliziten Beweislastregeln. Dennoch haben die Beschwerdekammern des EPA in einer reichen Praxis Regeln zur Beweislastverteilung entwickelt (siehe z.B. R 4/09). Diese betreffen aber nicht die Erfinderstellung, denn für das Europäische Pa- tentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Art. 60(3) EPÜ). Dadurch soll das Europäi- sche Patentamt von Streitigkeiten um die materielle Berechtigung an der Anmeldung entlastet werden. Entsprechend können sich in der Praxis des EPA auch keine Regeln zur Beweislastverteilung bei einem Streit um die materielle Berechtigung an der Erfindung entwickeln. Es rechtfertigt sich daher, im vorliegenden Fall die Regeln des schweize- rischen Rechts zur Beweislastverteilung anzuwenden. Gemäss der all- gemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Der Klä- ger verlangt in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Replik, dass die beiden europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 an ihn übertra- gen werden. Seinen Anspruch auf die Übertragung leitet er aus seiner Stellung als alleiniger Erfinder der beanspruchten technischen Lehren und einer fehlenden Übertragung des sich aus der Erfinderstellung erge- benden Rechts auf das Patent an eine Dritte, namentlich die Beklagte, ab. Den Kläger trifft daher die Beweislast für die Behauptung, dass er al- leine die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren erfunden hat und die Rech- te nicht an einen Dritten übertragen wurden. Das Bundespatentgericht verlangt insbesondere, dass der Kläger, der die Abtretung eines Patents oder einer Patentanmeldung verlangt, substantiiert behauptet und be- weist,<sup>11</sup> • dass er die Erfindung selber gemacht hat (wann, wo, wie), • wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität), und • dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der selber gemachten Erfindung entspricht.

### **E. 9.1**

Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b Weiter verlangt der Kläger gemäss den massgeblichen Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b, die Beklagte sei zu verpflichten, für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorgegan- gene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch zu deren Löschung als Miterfinder einzuholen und die beiden Personen anschliessend als Miterfinder zu lö- schen.

### **E. 9.2**

Kein Anspruch auf Löschung von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch, weil die Alleinerfinderschaft des Klägers nicht nachgewiesen ist

## **E. 10**

BGer, Urteil 4A\_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1.

### **E. 10.1**

Rechtsbegehren Ziff. 5 Mit Rechtsbegehren Ziff. 5 in der massgeblichen Fassung gemäss Replik verlangt der Kläger, die Beklagte sei zu verpflichten, ihm alle im Zusammenhang mit den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständigen Anmeldestellen auszuhändigen, insoweit diese nicht öffentlich über ein Patentregister zugänglich ist.

### **E. 10.2**

Kein Anspruch auf Aushändigung der Korrespondenz Der Mitinhaber eines Patents oder einer Patentanmeldung hat grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass ihm die anderen Mitinhaber umfassend über die das Patent oder die Anmeldung betreffende Erteilungs-, Einspruchs- und Gerichtsverfahren informieren. Sind die entsprechenden Akten öffentlich zugänglich, fehlt es jedoch an einem Rechtsschutzinteresse, diesen Auskunftsanspruch gerichtlich durchzusetzen. Im vorliegenden Fall stellt das Gericht fest, dass der Kläger gemeinsam mit der Beklagten an den europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 berechtigt ist. Damit ist sein Auskunftsanspruch grundsätzlich gegeben. Da das Europäische Patentamt jedoch sämtliche Akten, inklusive Korrespondenz, im Erteilungs- und Einspruchsverfahren öffentlich zu-

O2015\_009 Seite 40 gänglich macht (Europäisches Patentregister, register.epo.org), fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse des Klägers, sich die Korrespondenz durch die Beklagte aushändigen zu lassen. Es kann daher auch offen gelassen werden, ob dem Kläger ein Anspruch auf Aushändigung der Korrespondenz zustehen würde, oder nur ein Anspruch auf Auskunftserteilung. Gemäss den geänderten Rechtsbegehren, die der Kläger mit der Replik eingereicht hat, verlangt er nicht mehr, dass festgestellt wird, dass er Inhaber oder Mitinhaber der nationalen Anmeldungen ist, die die Prioritäten der Anmeldungen EP 2 und EP 3 beanspruchen. Das Gericht trifft daher auch keine entsprechende Feststellung. Da folglich nicht ausgewiesen ist, dass der Kläger (Mit-)Inhaber der nationalen Anmeldungen ist, ist auch sein Anspruch auf Auskunftserteilung nicht ausgewiesen. Entsprechend ist Rechtsbegehren Ziff. 5 gemäss Replik abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 11. Kosten- und Entschädigungsfolgen

### **E. 11**

BPatGer, Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 27.

O2015\_009 Seite 18 Wird nicht die Miterfinderschaft, sondern Alleinerfinderschaft behauptet, so muss der Kläger darlegen, dass die Gesamtheit der erfindungswesentlichen Elemente der jeweiligen Anmeldung, oder wenigstens der entscheidende Beitrag dazu, allein auf ihn zurückzuführen ist. Dabei sind in der Behauptungsphase die erforderlichen substantiierten Behauptungen aufzustellen, was bedeutet, dass für alle Anspruchsmerkmale und für die erkennbar wichtigen weiteren Gegenstände, die in der Beschreibung offenbart sind, jeweils individuell und konkret unter Bezugnahme auf spezifische Textstellen in Dokumenten oder wenigstens unter Beweisangebot von Zeugen die obigen Elemente in den Rechtsschriften darzulegen sind. Darauf wurde der Kläger an der Instruktionsverhandlung vom 1. März 2016 aufmerksam gemacht; ebenso, dass sein bisheriger Vortrag diesen Anforderungen nicht genüge. Der Auffassung des Klägers, es genüge zu zeigen, dass er die Gegenstände der Merkmale der unabhängigen Ansprüche geschaffen habe, kann nicht gefolgt werden. Eine Patentanmeldung umfasst regelmässig technische Lehren, die über den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche hinausgehen respektive diesen wesentlich weiter konkretisieren. Solche Gegenstände können sich in den abhängigen Ansprüchen,

aber auch in der Beschreibung finden. Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer Patentanmeldung offenbarten Lehre zu sein, muss daher darlegen, dass er der geistige Urheber aller darin der Fachperson unmittelbar und eindeutig offenbarten Lehren ist, soweit es sich bei den offenbarten technischen Details nicht um untergeordnete, bloss handwerkliche, Beiträge handelt. Was den Beweis der fehlenden Übertragung an einen Dritten anbelangt, so handelt es sich dabei allerdings um den Beweis einer unbestimmten negativen Tatsache. Die nicht beweisbelastete Partei ist verpflichtet, substantiiert zu behaupten, weshalb die Rechte an sie oder an eine Drittpartei übergegangen sind, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rechte lägen nicht mehr beim ursprünglichen Inhaber.<sup>12</sup> An dieser Beweislastverteilung ändert auch nichts, dass der Kläger in den Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 – die durch die Beklagte eingereicht wurden – als einziger Erfinder genannt und entsprechend als (einziger) Erfinder im europäischen Patentregister eingetragen wurde. Es kann offen bleiben, ob das europäische Patentregister ein öffentliches Register im Sinne von Art. 179 ZPO ist, denn auf jeden Fall bezieht sich die Rich-

### **E. 11.1**

Obsiegen und Unterliegen Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Verlangt der Kläger keine bestimmte Geldsumme, ist nach wertender Gewichtung zu beurteilen, wer in welchem Ausmass obsiegt hat. Im vorliegenden Fall ist Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen, Rechtsbegehren Ziff. 2 teilweise gutzuheissen und Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5 in der massgeblichen Fassung gemäss Replik abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. Wären die Rechtsbegehren alle gleich zu gewichten, so würde der Kläger daher überwiegend unterliegen. Die Rechtsbegehren haben aber ersichtlich nicht das gleiche Gewicht. Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Feststellung, wer Inhaber der europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 ist. In diesem Punkt hat der Kläger teilweise obsiegt. Die Abweisung der Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 3 bis 5 ist eine Folge des nur teilweisen Obsiegens. Die Beklagte argumentiert, die Kosten seien überwiegend dem Kläger aufzuerlegen, da sie durch seinen Antrag, es sei festzustellen, dass er Alleinhaber der strittigen Anmeldungen sei, verursacht worden seien (Plädoyernotizen S. 12). Dem kann nicht gefolgt werden, denn die Beklagte hätte es in der Hand gehabt, den Kläger als Mitinhaber der strittigen An-

O2015\_009 Seite 41 meldungen in den entsprechenden Patentregistern einzutragen. Sie hat während des ganzen Prozesses nicht nur die Stellung des Klägers als Alleinfinder, sondern auch seine Mitinhaberschaft an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen bestritten. Es kann daher nicht gesagt werden, dass der Aufwand einseitig durch den Kläger verursacht worden wäre. Es rechtfertigt sich daher, das Obsiegen des Klägers in wertender Gewichtung auf die Hälfte festzulegen.

### **E. 11.2**

Höhe der Prozesskosten Der Streitwert beträgt, wie vorne, E. 2.2, festgestellt, CHF 1,1 Millionen, die Gerichtsgebühr ist entsprechend gemäss Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer auf CHF 60'000 festzusetzen. Sie ist aus dem vom Kläger geleisteten Vorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat dem Kläger die Hälfte des Vorschusses, also CHF 30'000, zu ersetzen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger beantragt eine Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in der Höhe des

anwendbaren Tarifs. Die Beklagte beantragt eine Parteientschädigung für die anwaltliche Vertretung von CHF 136'122.15, weil der Prozess mit besonderem Aufwand verbunden gewesen sei. Eine übertarifliche Entschädigung rechtfertigt sich im vorliegenden Verfahren, das ohne Beweisverfahren durchgeführt wurde, nicht. Da beide Parteien zur Hälfte obsiegt haben, sind die Parteientschädigungen für die anwaltliche Vertretung wettzuschlagen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Kläger macht unter dem Titel notwendige Auslagen Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von EUR 3'170 und CHF 17'980 geltend. Kosten für die patentanwaltliche Beratung im Rahmen der tariflichen Entschädigung für die anwaltliche Vertretung<sup>31</sup> werden praxisgemäss als notwendige Auslagen entschädigt, da eine patentanwaltliche Unterstützung auch in Abtretungsprozessen regelmässig notwendig ist. Die Höhe der geltend gemachten Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung übersteigt den tariflichen Rahmen nicht und erscheint angemessen. Dem Kläger steht daher ein Anspruch auf Ersatz seiner notwendigen Auslagen im Ausmass seines Obsiegens, also der Hälfte, zu. Zur Vereinfachung rechtfertigt es sich, die in Euro angefallenen Pa-

### **E. 11.3**

Kosten des Massnahmeverfahrens Mit Urteil vom 5. August 2015 (S2015\_003) hiess der Präsident ein vom Kläger eingereichtes Massnahmegesuch gut und verbot der Beklagten vorsorglich, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens über die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen EP 2 829 834 A1 EP 2 829 836 A1 sowie an oder aus den PCT-Anmeldungen WO 2015/011543 A1 und WO 2015/011544 A1 zu verfügen. Die Gerichtsgebühr wurde auf CHF 3'000 festgesetzt und mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss verrechnet. Die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen wurde dem Endentscheid in der Hauptsache überlassen (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Der Kläger hat im Massnahmeverfahren vollständig obsiegt. Sein Anspruch auf ein Verfügungsverbot ist auch ausgewiesen, wenn er nur gemeinsam mit der Beklagten an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen berechtigt ist. Ihm steht daher ein Anspruch auf Ersatz der aus seinem Vorschuss bezogenen Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfahren gegen die Beklagte in der Höhe von CHF 3'000 zu. Der Streitwert wurde im Massnahmeverfahren auf CHF 100'000 festgelegt. Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbegehren (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Trotz der Erhöhung des Streitwerts für das Hauptverfahren rechtfertigt es sich, für das Massnahmeverfahren weiterhin von diesem Streitwert auszugehen, denn das Interesse des Klägers, dass die Beklagte während der Dauer des ordentlichen Verfahrens nicht über die Patentanmeldungen verfügt, ist geringer als sein Interesse, die Anmeldungen endgültig übertragen zu erhalten. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000 beträgt die Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung im ordentlichen Verfahren zwischen CHF 10'000 und CHF 24'000 (Art. 5 Abs. 1 KR-PatGer). Innerhalb dieser Beträge wird sie nach der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache sowie nach dem

O2015\_009 Seite 43 Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts bemessen (Art. 4 KR-PatGer). Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, eine Entschädigung am unteren Rand der Bandbreite zuzusprechen, da sich im Massnahmeverfahren keine schwierigen rechtlichen oder tatsächlichen Fragen stellten. In summarischen Verfahren wird die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in der Regel auf 30-50 Prozent reduziert (Art. 6 KR-PatGer). Dem Kläger ist daher eine Entschädigung für die berufsmässige Vertretung im Massnahmeverfahren von CHF 5'000 zuzusprechen.

#### **E. 11.4**

Zusammenfassung Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 60'000 festzusetzen und mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ihm steht ein Ersatzanspruch in der Höhe von CHF 30'000 gegen die Beklagte zu (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist weiter zu verpflichten, dem Kläger die Hälfte seiner notwendigen Auslagen (CHF 10'639), die Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens (CHF 3'000) und eine Parteientschädigung für das Massnahmeverfahren von CHF 5'000, total also CHF 18'639, zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt:

#### **E. 12**

Vgl. BGE 119 II 305 E. 1b; BGer, Urteil 4C.64/2003 vom 18. Juli 2003, E. 4.

O2015\_009 Seite 19 tigkeitenvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsachen, deren Richtigkeit von der Urkundsperson entweder geprüft oder kraft eigener Wahrnehmung als richtig bescheinigt worden sind.<sup>13</sup> Das europäische Patentamt prüft im Erteilungsverfahren weder die materielle Berechtigung des Anmelders an der Erfindung noch, ob die genannten Erfinder tatsächlich (als einzige) die Erfindung gemacht haben (Regel 19(2) Ausführungsordnung EPÜ). Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder in den am 22. Juli 2013 durch die Beklagte eingereichten Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 folgt jedoch eine natürliche Vermutung, dass der Kläger einer der Erfinder der offenbarten technischen Lehren ist. Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum je jemanden als Erfinder nennen, insbesondere nicht eine Drittperson, die nicht bei ihnen angestellt ist, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. Anders als eine gesetzliche Vermutung beschlägt eine natürliche Vermutung nicht die Beweislastverteilung, sondern die Beweiswürdigung.<sup>14</sup> Die natürliche Vermutung wird bereits durch den Gegenbeweis umgestossen, d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner gelingt, ernsthafte Zweifel an der Vermutungsfolge zu wecken. Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder folgt jedoch keine natürliche Vermutung, dass er der einzige Erfinder der in den streitgegenständlichen Anmeldungen offenbarten Lehren ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass im Laufe des Erteilungsverfahrens weitere Personen als Erfinder genannt werden. Gerade bei internationalen Konzernen mit Standorten in verschiedenen Ländern kann es vorkommen, dass die Patentabteilung am Konzernhauptsitz im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung keine abschliessende Kenntnis über die Beiträge einzelner Miterfinder hat. Im vorliegenden Fall fanden unstrittig zahlreiche Treffen am Sitz der deutschen Tochter der Beklagten, der PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, in Reinsdorf, Deutschland, statt, an denen die Entwicklung des Enthalpie-Wärmetauschers besprochen wurde. Die Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 wurden aber vom internen Patentanwalt der Beklagten Erhard Krumpholz eingereicht, der am Hauptsitz der Beklagten in Gränichen, Schweiz, tätig ist. Dass er im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldungen EP 2 und EP 3 nicht umfassend informiert darüber war, welche Beiträge möglicherweise Angestellte der deutschen Tochtergesellschaft

#### **E. 13**

BSK ZPO-Dolge, Art. 179 N 10.

#### **E. 14**

BGE 117 II 256 E. 2b.

O2015\_009 Seite 20 PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, namentlich Christian Hirsch, zu den beanspruchten technischen Lehren geleistet haben, ist glaubhaft.

**E. 15**

BGer, Urteil 4A\_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1.

**E. 16**

Statt aller ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 8.

**E. 17**

ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 11.

**E. 18**

BK ZPO-Brönnimann, Art. 157 N 5.

**E. 19**

Bühler, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72– 92, S. 89.

**E. 20**

BGE 132 II 321 E. 3.2.

O2015\_009 Seite 21

**E. 21**

BGE 105 II 79 E. 1.

**E. 22**

Mai 2013). Am 22. Mai 2013 lehnte der Kläger die von der Beklagten vorgeschlagenen Änderungen des Beratungsvertrags ab und bemerkte, dass bezüglich des Zusammenarbeitsvertrages „wesentliche Änderungen notwendig sind, um die vorgesehene Inhaberschaft der Schutzrechte durch die Zehnder Gruppe zu rechtfertigen“ („As for the Cooperation Agreement, significant changes are needed to make it adequate for justifying current anticipated IP ownership status at ZG.“). Am 23. Mai 2013 schlug er verschiedene Änderungen an den „derzeit nicht unterzeichneten“ Verträgen vor. Auch nachdem der Kläger im Juni 2013 einen Anwalt einschaltete, verhandelten die Parteien weiter über eine umfassende Einigung, unter an-

O2015\_009 Seite 30 derem an einem Treffen vom 9. Juli 2013. Diese Verhandlungen führten jedoch nur zum Abschluss des ebenfalls bereits erwähnten „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“, das einen Vorbehalt betreffend der Rechte an den zwei streitgegenständlichen Patentanmeldungen enthält. Der Kläger will aus der Formulierung dieses Vorbehalts ableiten, dass die Beklagte anerkannt habe, dass die zwei Anmeldungen EP 2 und EP 3 ihm zustünden. Dies geht aus dem Wortlaut der Klagebeilage 33 aber nicht hervor. Der Vorbehalt betrifft „patent applications covering inventions made by the Inventor“, also Patentanmeldungen, die Erfindungen des Erfinders (Klägers) umfassen. Patentanmeldungen umfassen aber auch Erfindungen des Klägers, wenn dieser bloss deren Miterfinder ist; eine Anerkennung der Stellung des Klägers als Alleinerfinder lässt sich aus der Formulierung nicht ableiten. Mangels Unterzeichnung des schriftlichen Entwurfs des Beratungsvertrags hat der Kläger der darin vorgesehenen Übertragung der (Anwartschaften auf) Schutzrechte, die auf Erfindungen beruhen, die er während seiner Beratungstätigkeit für die Beklagte gemacht hat, nie zugestimmt. Es genügt entgegen der

Beklagten nicht, dass der Kläger der entsprechenden Klausel nie explizit widersprochen hat (entgegen Duplik RZ 31). Die zwischen den Parteien noch offenen Punkte betrafen auch nicht blos- se Nebenpunkte, sondern unter anderem die Höhe der (unter verschie- denen Titeln) geschuldeten Zahlungen der Beklagten an den Kläger (s. vorne, E. 3.1). Dass die Beklagte noch im Mai 2014 bereit war, Lizenz- zahlungen für die Nutzung der Lehren von EP 2 und EP 3 zu leisten, deu- tet darauf hin, dass sie sich ihrer Inhaberschaft offenbar selbst nicht si- cher war. Die Parteien haben den Beratungsvertrag auch nicht vorbehaltlos gelebt (entgegen Duplik RZ 25). So werden die klägerischen Dienstleistungen gemäss Beratungsvertrag mit einem Tagesansatz von EUR 1'035 abge- golten. Der Kläger, respektive die Westwind Ltd., hat aber unstrittig für seine tatsächlich erbrachten Dienstleistungen eine fixen monatlichen Ent- gelt von EUR 16'500 erhalten. Die Vermutung, dass der Kläger vor Unter- zeichnung des schriftlichen Beratungs- und Zusammenarbeitsvertrag nicht gebunden sein wollte, wird durch die Entgegennahme dieser monatli- chen Zahlungen nicht umgestossen. Weiter ist zu beachten, dass der Beratungsvertrag gemäss Entwurf mit der Westwind Ltd. hätte abgeschlossen werden sollen. Dass die West-

O2015\_009 Seite 31 wind Ltd., die eigene Rechtspersönlichkeit hat, Inhaberin der Rechte an den vom Kläger geschaffenen Erfindungen ist, hat die Beklagte nicht be- hauptet. Sollte die Westwind Ltd. nicht in der Lage sein, die gemäss Arti- kel 3.1 Beratungsvertrag vorgesehene Rechtsübertragung vorzunehmen, was die Replikbeilage 39 nahelegt, gehörten die Anmeldungen EP 2 und EP 3 selbst bei Abschluss des Beratungsvertrags dem Kläger. Der Be- klagten stünde nur ein vertraglicher Schadenersatzanspruch gegen die Westwind Ltd. zu.

#### **E. 23**

Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 3 N 17; a.M. Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/ Geiser (Hrsg.), Patentrecht, Basel 2002, RZ 5.51.

#### **E. 24**

Heinrich, a.a.O.

O2015\_009 Seite 32 Schluss nahe, dass die Parteien im damaligen Zeitpunkt davon ausgingen, dass sich die in EP 1 beanspruchte Technologie ohne erfinderische Tätigkeit zu einem marktreifen Produkt entwickeln liesse. Daraus, dass es zu den Aufgaben des Klägers gehörte, ein marktreifes Produkt zu entwi- ckeln, kann daher nicht geschlossen werden, dass er erfinderisch tätig sein sollte. Da die Erfindungstätigkeit nicht eindeutig vom Auftrag umfasst ist, gehören die Rechte an den vom Kläger im Rahmen des Auftrags ge- machten Erfindungen auch nicht der Beklagten.

#### **E. 25**

Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 14; Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäisches Patentübereinkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 14.

O2015\_009 Seite 35 len, dass er und die Beklagte gemeinsam an den Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 berechtigt sind.

#### **E. 26**

Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäisches Patentüber- einkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 15.

O2015\_009 Seite 36 Innenverhältnis der gleiche; jeder Partei steht also im Innenverhältnis ei- ne Quote von 50% zu. 8. Folge für den Prioritätsanspruch der nationalen Anmeldungen

#### **E. 27**

Vgl. T1201/14, E. 3.2.1.1-3.2.1.6.

#### **E. 28**

T5/05 sowie T788/05.

O2015\_009 Seite 38 nahme der Priorität massgeblich wäre, die beiden Prioritätsansprüche gültig, weil Anmelder und Voranmelder identisch sind. Entgegen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA29 ge- nügt es zudem für die Gültigkeit der Prioritätsbeanspruchung gemäss Art. 87(1) EPÜ, wenn wenigstens einer der Anmelder der Voranmeldung und einer der Anmelder der Nachanmeldung identisch sind. Melden meh- rere Personen gemeinsam eine Prioritätsanmeldung an, lässt sich daraus im Lichte der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) genau so wenig wie aus dem EPÜ ableiten, dass die Beanspruchung der Priorität durch nur einen oder eine Untergruppe der Anmelder der Voranmeldung zu verbieten wäre.<sup>30</sup> Soweit in der Nachanmeldung nicht mehr als Anmel- der genannte Personen materielle Ansprüche auf das Patent geltend ma- chen wollen, können sie das auf dem Wege der Abtretungsklage tun. Die Schaffung derartiger formeller Voraussetzungen führt zu einer Einschrän- kung der Berechtigung, das Prioritätsrecht zu beanspruchen, und wider- spricht dem Zweck der PVÜ, den internationalen Patentschutz zu ermög- lichen und zu vereinfachen. Der Anspruch des Klägers, dass die Beklagte die entsprechenden Priori- tätsbeanspruchungen zurückzunehmen hat, ist daher nicht ausgewiesen. 9. Folge für den Anspruch, die Miterfinder Christian Hirsch und Er- hard Krumpholz aufzufordern, auf ihre Nennung als Miterfinder zu verzichten

#### **E. 29**

Vgl. T788/05 E. 2 sowie T382/07 E. 9.

#### **E. 30**

So auch in den USA, vgl. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 9. Aufl., Januar 2018, Kapitel 200, Sektion 211, Claiming the Benefit of an Earlier Filing Date Under 35 U.S.C. 120 and 119(e).

O2015\_009 Seite 39 Inwiefern der Kläger einen solchen Anspruch überhaupt gegen die Be- klagte geltend machen kann, braucht im vorliegenden Fall nicht entschie- den zu werden. Denn nach den Feststellungen des Gerichts ist nicht er- wiesen, dass der Kläger alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbar- ten Gegenstände ist, und noch weniger, dass er alleiniger Erfinder der Gegenstände der Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 ist. Zwar trifft das Gericht keine positive Feststellung, dass Christian Hirsch und Erhard Krumpholz Miterfinder der technischen Lehren von EP 2 und EP 3 und den Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 sind. Da der Anspruch des Klä- gers gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b aber nur gutgeheissen wer- den könnte, wenn nachgewiesen wäre, dass die beiden genannten Per- sonen keine Miterfinder sind, sind Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b abzu- weisen. Das gleiche Schicksal ereilt aus dem gleichen Grund den subsidiären An- trag gemäss

Rechtsbegehren Ziff. 4c. 10. Folge für den Anspruch auf Übermittlung der Korrespondenz mit den nationalen Patentämtern

**E. 31**

Urteil O2012\_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug“.

O2015\_009 Seite 42 tentanwaltskosten zum Umrechnungskurs im Fälligkeitszeitpunkt in Schweizer Franken umzurechnen (analog Art. 84 Abs. 2 OR). Am 13. Mai 2015 lag der Umrechnungskurs bei EUR 1 = CHF 1.04, EUR 3'170 waren entsprechend CHF 3'297. Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die Hälfte seiner notwendigen Auslagen, also CHF 10'639, zu ersetzen. Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen geltend.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.