

# **BPatGer O2022\_003 vom 7. August 2023**

Bundespatentgericht, 2023-08-07, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2022\\_003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2022_003)

FR: TFB O2022\_003 du 7 août 2023

IT: TFB O2022\_003 del 7 agosto 2023

## **Regeste**

Abtretungsklage abgewiesen; Erfindungsbesitz nicht bewiesen | Örtliche Zuständigkeit international, Übertragung von Patent, Vindikation

## **Erwägungen**

### **E. 12**

Der Parteivortrag der Klägerin lässt sich mit Fokus auf die entscheidungs- relevanten Aspekte kurz wie folgt zusammenfassen: Die Erfinder der Nestlé Nespresso S.A. (in der Folge «Nespresso») und der damals mit Nespresso seit 2007 in einer Entwicklungszusammenarbeit (Rahmenvertrag vom 20. Juli 2007) stehenden Helbling Technik Bern AG (in der Folge «Helbling») hätten im Winter 2009/2010 die in den Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung entwickelt. Als Beweismittel in technischer Hinsicht dienen dafür vor allem eine Präsentation von Helbling für Nespresso anlässlich eines Treffens vom 15. Januar 2010 sowie ein sehr umfangreicher Bericht von Helbling für Nespresso mit Datum vom 21. Januar 2010 («Copernic-Report»). In der Replik ergänzt dies die Klägerin durch eine weitere Präsentation von Stefan Käser von Helbling vom 15. April 2010. Die Rechte an der Erfindung und damit das Recht auf das Patent seien einerseits in Bezug auf die Erfinder von Helbling über den Rahmenvertrag mit der Helbling an Nespresso übergegangen und andererseits, was die Erfinder von Nespresso angehe, über die entsprechenden Arbeitsverträ-

O2022\_003 Seite 5 ge. Bei der Klägerin lägen die Rechte wegen entsprechender interner Vereinbarungen innerhalb der Gruppe der Klägerin (Entwicklungsvertrag vom 1. Januar 2009). Anschliessend habe Nespresso, weil nicht im Bereich der Herstellung von Kaffeemaschinen tätig, die Firma A (in der Folge «A»), anlässlich eines ersten Treffens vom 2. Juni 2010 über dieses neue Projekt informiert und angeboten, A in das Projekt einzubinden. Ein zweites Treffen habe am

### **E. 16**

Um die Abtretung eines Patents oder einer Patentanmeldung erfolgreich zu verlangen, muss die Klägerin substantiiert behaupten und im Bestreitungsfall beweisen:1

1 BPatGer, Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 28 – «Warmformverfahren»; sowie Urteil O2015\_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 –

O2022\_003 Seite 10 1. welche konkrete technische Lehre welche(r) Erfinder zu welchem Zeitpunkt gemacht haben (Kriterium 1, originäre Entstehung des Rechts auf das Patent); 2. sofern der Erfinder nicht als Kläger auftritt: Wie ein Übergang des Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre vom Erfinder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist (Kriterium 2, derivativer Erwerb des Rechts auf das Patent); 3. worin die

spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. gemachten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von dieser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informationen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen wem seitens der Beklagten tatsächlich zugänglich gemacht, gezeigt, oder von der Beklagten entwendet wurden (Kriterium 3, Kausalität); 4. dass der am Ende in der Anmeldung/dem Patent definierte Gegenstand der selber gemachten und übermittelten Erfindung entspricht (Kriterium 4, Übereinstimmung). Beweislastverteilung und Beweismass

#### **E. 17**

Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil der EP 362, der EP 207 und der EP 209 auf die Klägerin zu übertragen; eventualiter seien die nationalen Teile der Streitpatente zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen; subeventualiter sei die Nichtigkeit des nationalen Teils der Streitpatente festzustellen. Ihren Anspruch auf vollständige oder teilweise Übertragung beziehungsweise Nichtigkeit der Streitpatente leitet die Klägerin daraus ab, dass sämtliche an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten Personen ihre Rechte an der Erfindung mittels Arbeitsvertrags

«Wärmetauscher»; BPatGer, Urteil O2017\_002 vom 20. Mai 2020, E. 63 – «Freiformschneidverfahren».

O2022\_003 Seite 11 und/oder durch Abtretung im Rahmen eines Entwicklungsvertrags an die Klägerin abgetreten haben. Entsprechend trifft die Klägerin die Beweislast, dass sämtliche an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten Personen ihre Rechte an der Erfindung an sie abgetreten haben. Insbesondere hat sie substantiiert zu behaupten und zu beweisen, ■ dass die auf Seiten der Klägerin involvierten Personen im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Klägerin oder einer ihrer Konzerngesellschaften standen und es sich bei den Erfindungen um Diensterfindungen handelte; ■ dass die auf Seiten der Helbling involvierten Personen im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Helbling standen oder ihre Rechte an der Erfindung auf andere Weise an die Helbling abgetreten haben; ■ und dass die so auf die Helbling übergegangenen Rechte an die Klägerin abgetreten wurden.

#### **E. 18**

Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht, vorliegend der ZPO.<sup>2</sup> Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.<sup>3</sup> Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis sowie nach Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerung ziehen;<sup>4</sup> die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.<sup>5</sup> Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.<sup>6</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 ernsthaft-

2 BGer, Urteil 4A\_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1. 3 Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8. 4 ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11. 5 BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5. 6 BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72- 92, S. 89.

O2022\_003 Seite 12 ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erschienen.<sup>7</sup> Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten der Partei aus, die die Beweislast trägt, vorliegend der Klägerin. Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (Kriterium 1)

### **E. 19**

Im Unterschied zur in Deutschland im nationalen Recht bekannten sogenannten «widerrechtlichen Entnahme» (vgl. § 8 DE-PatG, dort aber auch nur für nationale Anmeldungen und Patente, nicht für deutsche Teile von europäischen Anmeldungen oder Patenten, vgl. Art. II § 5 DE-IntPatÜG ) genügt es gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht, aufzuzeigen, dass die Vindikationsklägerin im Besitz einer technischen Lehre war, sondern es ist die originäre Berechtigung an der beanspruchten technischen Lehre aufzuzeigen. Es muss gemäss Kriterium 1 aufgezeigt werden, wann welche natürliche Person welche technische Lehre erfunden hat. Ein blosses Vorhandensein der technischen Lehre bei der Klägerin z.B. auf Zeichnungen oder technischen Dokumentationen genügt nicht, wenn nicht gezeigt werden kann, wer diese originär geschaffen hat.<sup>8</sup> Macht die Klägerin Rechte an einer technischen Lehre geltend, die in einem Entwicklungsteam von mehreren Personen gemeinsam geschaffen wurde, findet dieser strenge Massstab eine Einschränkung, wenn die Klägerin nachweist, dass sämtliche Personen, die diese technische Lehre geschaffen haben, ihre Rechte an der Erfindung an die Klägerin abgetreten haben. Wenn ohnehin sämtliche in Frage kommenden Erfinder ihre Rechte an die Klägerin abgetreten haben, ist nicht massgeblich, wer welchen Beitrag zur Erfindung geleistet hat.

<sup>7</sup> BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2. <sup>8</sup> vgl. BPatGer, Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 29 – «Warmformverfahren».

O2022\_003 Seite 13 Übergang der Rechte an der Erfindung auf die Klägerin (Kriterium 2)

### **E. 20**

Die Klägerin bringt vor, dass es sich bei den Entwicklungsdokumenten (u.a. der Copernic-Report vom 21. Januar 2010) um Arbeitsprodukte des Entwicklungsteams für das «Project Copernic» handle, das von Januar bis Juni 2010 gedauert habe. Dieses Projekt habe die Patentanmeldungen WO 2011/141532 (WO 532) und WO 2011/141535 (WO 535) hervor gebracht. Die Erfindungen seien in-house bei Nespresso gemacht worden. Die Entwickler Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Arnaud Gerbaulet, Thomas Kaeser, Carlo Magri, Daniel Abegglen, Alfred Yoakim, Julien Mario und Frank Kräuchi seien allesamt Mitarbeiter von Nespresso gewesen und hätten ihre Rechte als Erfinder im Rahmen ihrer Arbeitsverträge auf Nespresso übertragen. Die weiteren Entwickler Stefan Käser, Christian Péclat, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger und Christoph Kissling seien alle Mitarbeiter der Helbling und Helbling habe Nespresso vertraglich alle Rechte an allfälligen Erfindungen übertragen, die im Rahmen des Projekts gemacht worden seien. Damit sei erstellt, dass alle Rechte an den Erfindungen an Nespresso abgetreten worden seien. Als Beweismittel für den Übergang von Rechten reicht die Klägerin mit der Klage einzig einen weitgehend geschwärzten Entwicklungsvertrag vom

20. Juli 2007 zwischen einer ihrer Konzerngesell- schaften und Helbling ein.

O2022\_003 Seite 14

### **E. 21**

Die Beklagte bestreitet, dass der Entwicklungsvertrag vom 20. Juli 2007 als Rahmenvertrag den Übergang der Rechte an den im Rahmen des konkreten Projekts «Copernic» gemachten Erfindungen regelt. Weiter ar- gumentiert die Beklagte gestützt auf die folgende Tabelle, dass die in der WO 532 und WO 535 genannten Erfinder mit den Autoren des Berichts vom 21. Januar 2010 lediglich in zwei Mitarbeitern auf Seiten von Nes- presso übereinstimmen, die den Bericht aber nicht verfasst, sondern le- diglich durchgesehen hätten. Keiner der auf Seiten von Helbling am Be- richt vom 21. Januar 2010 beteiligten Personen sei als Erfinder der WO 532 und/oder der WO 535 benannt. Es sei unklar, welche Erfinder was genau zu welchem Zeitpunkt erfunden haben sollen. Abbildung 3: Tabelle aus der Klageantwort

O2022\_003 Seite 15 In der Replik argumentiert die Klägerin, dass das Projekt «Copernic» in zwei Phasen gegliedert gewesen sei. Die erste Phase habe den Coper- nic-Report hervorgebracht und das Entwicklerteam habe aus den darin genannten Personen bestanden. An besagtem Bericht vom 21. Januar 2010 haben gemäss der Übersichtstabelle auf Seite 2 des Berichts fol- gende Personen gearbeitet: Weiter nennt die Klägerin die Zusammensetzung des Entwicklerteams für die zweite Phase, in der der Code entwickelt worden seien und offeriert als Beweis die Einvernahme von drei Zeugen. Dieses Team stimmt aber nicht mit jenem überein, das den hier interessierenden Bericht vom 21. Januar 2010 verfasst hat, weshalb in der Folge nicht weiter darauf einge- gangen wird. In der Duplik bestreitet die Beklagte ausdrücklich, dass Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbault, Thomas Kaeser, Alf- red Yoakim und Daniel Abegglen Mitarbeiter von Nespresso gewesen seien. Ausserdem bestreitet sie, dass Stefan Käser, Christoph Kissling, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger und Christi- an Péclat im interessierenden Zeitpunkt Arbeitnehmer von Helbling ge- wesen seien. In der Stellungnahme zu den Dupliknoven offeriert die Klägerin Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbault, Daniel Abegglen sowie Thomas Kaeser als Zeugen für den Nachweis, dass die Abbildung 4: Ausschnitt aus Seite 2 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010.

O2022\_003 Seite 16 angerufenen Personen im relevanten Zeitraum bei der Nestec S.A. be- ziehungsweise bei der Nestlé Nespresso S.A. angestellt gewesen seien. Zu den Anstellungsverhältnissen der angeblichen Mitarbeiter von Helbling liess sich die Klägerin nicht vernehmen und offerierte auch keine Be- weismittel.

### **E. 22**

Folgt man dem Vortrag der Klägerin, dann offenbart der Copernic-Report, dort insbesondere die Abbildung auf S. 493, sämtliche Merkmale der in den Streitpatenten offenbarten Erfindungen, beziehungsweise diese wei- chen nur in untergeordneten, handwerklichen, Details von der im Coper- nic-Report offenbarten Erfindung ab. Die Klägerin gesteht zu, dass sie nicht nachweisen kann, wer von den im Copernic-Report genannten Auto- ren die auf S. 493 offenbarte technische Lehre beigetragen hat. Dies las- se sich aufgrund der Arbeitsweise im Team gar nicht sagen. Sie argumen- tiert, das spiele aber keine Rolle, da ohnehin alle Mitautoren des Coper- nic-Reports ihre Rechte an die Klägerin abgetreten hätten.

Abbildung 5: Seite 493 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010. Die Klägerin bietet die in diesem Bericht genannten Christian Jarisch, Alexandre Perentes sowie Alfred Yoakim als Zeugen an für den Nachweis, dass sie im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Nestec S.A. beziehungsweise der Nestlé Nespresso S.A. standen. Die Einvernahme dieser Personen kann aber ausbleiben, denn selbst wenn man arguendo davon ausgeht, dass diese Personen im massgeblichen Zeitraum von der Nestec S.A. beziehungsweise der Nestlé Nespresso S.A. angestellt waren, fehlen entsprechende Behauptungen und/oder Beweisofferten hinsichtlich der angeblichen Mitarbeiter der Helbling. Die substantiierte Bestreitung der Beklagten in der Duplik, dass die fraglichen Personen im interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der Helbling waren, liess die Klägerin in der Stellungnahme zu den Dupliknoten unbeantwortet. Sie geht zwar substantiiert auf die eigenen angeblichen Angestellten ein, verliert aber kein Wort darüber, ob Christoph Kissling, Gavriilo Bozo-

O2022\_003 Seite 17 vic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat im interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der Helbling waren. Auch in den früheren Rechtsschriften hat sich die Klägerin nicht zum vertraglichen Verhältnis zwischen den vorstehend genannten Personen und der Helbling geäussert. In der Klage behauptet die Klägerin zwar, dass die Erfinder Mitarbeiter von Nespresso und von Helbling waren, offeriert für diese Behauptung aber keine Beweismittel. Auch das Angebot der Zeugenaussage von Nicolas Schärer in der Replik erfolgte nicht zur Behauptung, dass die Entwickler von Helbling deren Arbeitnehmer waren, sondern für die Behauptung, dass Helbling die von ihren Mitarbeitern erworbenen Rechte an Nespresso abtrat. Eine bestrittene Tatsachenbehauptung, die nicht offenkundig oder gerichtsnotorisch ist, darf das Gericht seinem Urteil nur zugrunde legen, wenn sie bewiesen ist (Art. 151 ZPO e contrario). Der Übergang der Rechte von Christoph Kissling, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat (der angeblichen Angestellten von Helbling) auf die Klägerin ist nicht bewiesen und kann mangels entsprechender Beweisofferten auch nicht bewiesen werden. Der Klägerin misslingt daher der Beweis, dass das Recht auf ein Patent für die streitgegenständlichen technischen Lehre(n) von sämtlichen Erfindern auf sie überging. Als Folge hat sie nach dem strengen Massstab von Kriterium 1 nachzuweisen, wer wann wo die technische Lehre auf Seite 493 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010 erfunden hat. Wie die Klägerin selbst zugesteht, ist dieser Nachweis vorliegend nicht zu erbringen. Der einzelne Beitrag könne beim Zusammenarbeiten im Team unmöglich rekonstruiert werden. In diesem Zusammenhang führt die Klägerin die von ihr und von Helbling angewandte «6-3-5»-Methode an, bei der die Entwickler ein in Zeilen und Spalten aufgeteiltes Blatt mit einer Aufgabe erhalten, dieses Blatt nach einer gewissen Zeit rotieren und der nächste Entwickler die Idee des Kollegen weiterentwickelt. Die Klägerin hält richtig fest, dass die Arbeit nach einer solchen Methode die Zuordnung der einzelnen Erfindungsbeiträge verunmöglicht.

## **E. 23**

Die übrigen Beweismittel, welche die Klägerin für ihren angeblichen Erfindungsbesitz vor der frühesten Priorität der Streitpatente anführt, vermögen den Erfindungsbesitz nicht zu beweisen. Aus der Präsentation von Urban Schnell vom 15. Januar 2010 «Reconnaissance de Capsules – Project Scope Evaluation» geht nicht hervor, dass ein Barcode auf der

O2022\_003 Seite 18 Rückseite des Flansches angebracht werden soll. Zwar ist von einem «IR Bar Code» die Rede, wobei «IR» offenbar für «Infrarot» steht (denn der Barcode soll

für das menschliche Auge nicht sichtbar sein), aber der Barcode wird ausweislich der Folie 8 auf dem Kapselkörper angebracht.

Abbildung 6: Ausschnitt aus Folie 8 der Präsentation vom 15. Januar 2010 Aus der Präsentation des Projekts «Copernic Earth» am 2. Juni 2010 bei A geht ebenfalls nicht hervor, dass die Kapseln mit einem auf der hinteren Seite des Flansches angebrachten Barcode gekennzeichnet werden sollten (die Klägerin scheint dies auch nicht zu behaupten). Auch die Folien des «Kick-off» Treffens zum Projekt «Copernic Earth» bei A am 24. Juni 2010 zeigen dies nicht. Zwar wird «capsule size recognition» als ein mögliches Merkmal des neuen Systems erwähnt, aber es wird nicht offenbart, wie die Grösse der Kapsel erkannt werden soll. Weiter behauptet die Klägerin auch im Zusammenhang mit der Präsentation von Stefan Käser vom 15. April 2010 sowie den Figuren zum Prioritätsdokument vom 12. Mai 2010 nicht, dass die Kapseln mit einem auf der hinteren Seite des Flansches angebrachten Barcode gekennzeichnet werden sollten. Zudem, selbst wenn anlässlich der Präsentationen bei A die Kennung mittels Barcodes auf der Rückseite des Flansches offenbart worden wäre, hätte die Klägerin immer noch nicht gezeigt, welche natürliche(n) Person(en) die entsprechende technische Lehre beigetragen haben und dass diese Personen ihre Rechte daran der Klägerin, beziehungsweise einer Rechtsvorgängerin der Klägerin, übertragen haben. Auf die in diesem Zusammenhang offerierte Zeugenaussage von Frank Kräuchi kann daher verzichtet werden, denn er wird nur zur Behauptung angerufen, dass Frank Kräuchi die Vertreter von A anlässlich der Treffen vom 2. und

O2022\_003 Seite 19

#### **E. 24**

Entsprechend ist die Klage abzuweisen, da die Klägerin nicht nachweisen kann, dass sämtliche potenziell an der Erfindung beteiligten natürlichen Personen ihre Rechte auf das Patent an sie übertragen haben. Dies gilt für die Rechtsbegehren 1-3, aber auch für die eventualiter gestellten Teilabtretungsbegehren 4-6, da auch nicht gezeigt wurde, welche Teile der Streitpatente auf die Klägerin zurückgehen. Wenn die Klägerin nicht nachweisen kann, dass sie an den Streitpatenten berechtigt ist, sind auch die sub-eventualiter gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG gestellten Begehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Streitpatent (Rechtsbegehren Nr. 7-9) abzuweisen. Kosten und Entschädigungsfolgen

#### **E. 25**

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin beziffert den Streitwert auf über 5 Millionen Franken. Die Beklagte widerspricht dieser Schätzung und macht geltend, dass der Streitwert massgeblich höher als die für die Bemessung von Gerichtskosten und Parteientschädigung relevante Grenze von CHF 5 Millionen sei, was die Klägerin in der Replik nicht bestreitet. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der Streitwert über CHF 5 Millionen liegt, auch wenn sie sich über die genaue Höhe nicht einig sind. Die Klägerin geht davon aus, dass sie jährlich mindestens rund eine Milliarde Kapseln verkaufen würde, was bei einer Patentlaufzeit von rund 9 ½ Jahren und einer geschätzten Lizenz für die streitgegenständliche Lehre von CHF 0.00135 pro Kapsel, einen Streitwert von weit über CHF 5 Millionen ergibt. Es rechtfertigt sich daher, die Gerichtsgebühr auf CHF 150'000 festzulegen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

O2022\_003 Seite 20 Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung ebenfalls auf CHF 150'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer).

## **E. 26**

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.<sup>9</sup> Die Beklagte macht Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von CHF 46'700 geltend. Die Klägerin bestreitet die Kostennote als zu hoch mit dem Hinweis, dass ihre Kostennote dreimal tiefer sei und dass das Schwergewicht im vorliegenden Prozess auf rechtlichen und nicht auf patenttechnischen Fragen gelegen habe. Ausserdem hätten signifikante Synergien mit dem parallel geführten Verletzungsverfahren bestanden. Der Klägerin ist zwar dahingehend beizupflichten, dass das Schwergewicht des vorliegenden Prozesses auf rechtlichen und nicht auf patenttechnischen Fragen lag. Sie geht mit ihrem Vergleich der beiden Kostennoten jedoch fehl, denn ihre Aufstellung berücksichtigt lediglich die Aufwände ab dem 30. Mai 2023. Zu diesem Zeitpunkt war der Schriftenwechsel bereits abgeschlossen. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung, dass mindestens für die Vorträge zum Erfindungsbesitz patenttechnische Beratung notwendig war, erscheint die Kostennote der Beklagten nicht als unhaltbar hoch. Sie liegt ausserdem «von der Grössenordnung her» weit unter der rechtsanwaltlichen Entschädigung und ist daher im vollen Umfang zu erstatten. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von CHF 46'700 zu ersetzen.

<sup>9</sup> BPatGer, Urteil O2016\_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018\_001 vom 28. Mai 2018, E. 5.

O2022\_003 Seite 21 Das Bundespatentgericht erkennt:

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