

# ZH\_HANDELSGERICHT HG170208 vom 10. März 2020

Zh Handelsgericht, 2020-03-10, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG170208](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170208)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG170208 du 10 mars 2020

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG170208 del 10 marzo 2020

## Erwägungen

### E. 1

IPRG sowie die zwischen den Parteien geschlossene Gerichtsstands- vereinbarung (act. 1 Rz. 3 f.; act. 3/5; act. 16 Rz. 3). Nach der unangefochtenen und zutreffenden klägerischen Ansicht ist die örtliche Zuständigkeit gegeben. Ebenso ist die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes gemäss Art. 6 Abs.

### E. 2

ZPO) geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

#### E. 2.1

Massgebliche Vertragsbestimmungen Die genannte Vertraulichkeitsvereinbarung enthält in Ziff. 10 die zentrale Rege- lung betreffend einer allfälligen Verletzung der Vereinbarung und statuiert eine Vertragsstrafe (act. 3/5 S. 4): Näheres dazu, welche Informationen als vertraulich gelten und durch die Verein- barung geschützt werden sollen, wird in Ziff. 1 spezifiziert (act. 3/5 S. 1):

- 10 - Bezüglich der vom Verbot der Offenlegung ausgenommenen Informationen haben die Parteien auszugsweise folgende Regelung in Ziff. 5 vorgesehen (act. 3/5 S. 1):

#### E. 2.2

Wesentliche Parteistandpunkte Zur Erkennbarkeit der offenbarten Informationen im Sinne von Ziffer 1 verweist die Klägerin auf die Einschätzung durch einen Fachmann (act. 32 Rz. 9 [2. Auf- zählungszeichen], Rz. 88, Rz. 156). Ebenso geht die Klägerin davon aus, dass die Beurteilung gemäss Ziffer 5 lit. a eine Experteneinschätzung erfordere, wobei sie auch für den dort verwendeten Begriff der "Öffentlichkeit" offensichtlich auf die Einschätzung in der Fachwelt abstellt (act. 32 Rz. 22 und Rz. 26). Nicht erforder- lich sei indes, dass jeder Fachmann die offenbarten [geometrischen] Merkmale erkenne (act. 32 Rz. 156). Da es sich ja um eine neuartige Lösung handle, sei diese selbst für den Fachmann nicht zwingend auf den ersten Blick erkennbar, selbst wenn er sie sehe (act. 32 Rz. 156). Für die Annahme einer Vertragsverlet- zung sei weiter nicht vorausgesetzt, dass die massgeblichen Informationen tat- sächlich patentierbar seien (act. 32 Rz. 10). Schliesslich sei das Patentamt, so die Klägerin, ein Dritter im Sinne der Vereinbarung, sodass bereits die Patentanmel- dung die Vereinbarung verletze (act. 32 Rz. 120 und 164). Zur Beantwortung der Frage, ob spezifische, nicht evidente Informationen im Sin- ne von Ziffer 5 vorliegen, ist nach Ansicht der Beklagten auf die Sicht einer fach- kundigen Person abzustellen; sie reicht denn auch konkret ein Gutachten von Prof. Dr. Dr. J. \_\_\_\_\_ ein (act. 16 Rz. 66; act. 36 Rz. 21; act. 17/18; act. 37/32). Gleichermassen stellt sie für die Frage, ob eine vertrauliche Information im Sinne

- 11 - von Ziffer 1 vorliegt, massgeblich auf die Einschätzung einer Fachperson/Experte ab (act. 16 Rz. 83, Rz. 104, Rz. 122, Rz. 135; act. 36 Rz. 23). Weiter bestreitet sie, dass bereits das Patentamt als "Dritter" zu erachten sei, so bestehe eine ent- sprechende Amtspflicht zur Geheimhaltung (act. 36 Rz. 141).

### **E. 2.3**

Rechtliches Zum Schutz von vertraulichen Informationen werden oft sog. Geheimhalte- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen (vgl. zum Ganzen NAOKI D. TAKEI, Inhalt und Rechtsfolgen von Geheimhaltevereinbarungen, in: SJZ 103 [2007] S. 57 ff.). Dabei genügen solle, "Geheime Information" ihrer Art nach allgemein zu definieren und allenfalls bestimmte Kategorien von Informationen aufzuzählen, die ausdrücklich offen gelegt werden sollen bzw. deren Offenlegung von den Parteien ausdrücklich nicht beabsichtigt ist (NAOKI D. TAKEI, a.a.O., S. 59). Regelmässig werden gewisse Informationen vom Verbot der Offenlegung ausgenommen, so üblicherweise zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannte Informa- tionen (NAOKI D. TAKEI, a.a.O., S. 59). Die gesetzliche Regelung der Konventio- nalstrafe findet sich in Art. 160 OR. Neben der Nichterfüllung oder nicht richtigen Erfüllung der gesicherten Hauptverpflichtung setzt die Geltendmachung der Kon- ventionalstrafe ein Verschulden des Schuldners voraus (EHRAT/WIDMER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2015, N. 14 zu Art. 160 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A\_174/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 4.1.). Nach der allgemei- nen Beweisregel von Art. 8 ZGB muss der Gläubiger (i.c. Klägerin) die Nicht- oder Schlechterfüllung der Hauptleistung durch den Schuldner nachweisen; bei Unter- lassungspflichten das Zuwiderhandeln (EHRAT/WIDMER, a.a.O., N. 19 b zu Art. 160 OR m.w.H.).

### **E. 2.4**

Würdigung Der Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung ist vor dem Hintergrund des Schutzes des jeweiligen geistigen Eigentums respektive von möglichen Patentan- sprüchen der Parteien zu sehen (vgl. act. 32 Rz. 13 ff.). Abgesichert wurde die Vertraulichkeitsvereinbarung mittels einer Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 OR. Damit der geltend gemachte Anspruch auf die Konventionalstrafe

- 12 - gegeben ist, obliegt es gemäss Art. 8 ZGB grundsätzlich der Klägerin darzutun, dass die Beklagte mit der in Frage stehenden Patentanmeldung überhaupt ge- schützte Informationen im Sinne von Ziffer 1 der Vertraulichkeitsvereinbarung wei- tergegeben hat (vgl. dazu im Einzelnen sogleich nachfolgend Ziff. 3). Erst soweit der Klägerin dieser Nachweis gelingt (bzw. der Beklagten nicht der Gegenbeweis gelingt), wäre es nach der vertraglichen Regelung von Ziffer 5 sowie nach Art. 8 ZGB an der Beklagten darzutun, dass die fraglichen Informationen bereits allge- mein der Öffentlichkeit bekannt waren. Die schriftlichen vertraglichen Grundlagen müssen in zweifacher Hinsicht um das gemeinsame (Vertrags-)Verständnis (Art. 18 OR) der Parteien ergänzt werden: Angesichts der in diesem Punkt übereinstimmenden Parteivorträge stellen offen- sichtlich beide Parteien bei den Ziffern 1 und 5 der Vertraulichkeitsvereinbarung auf den Horizont und Wissensstand einer Fachperson ab. Zusätzlich soll beim Begriff der "Öffentlichkeit" im Sinne von Ziffer 5 lit. a die Einschätzung aus Sicht des Fachpublikums massgeblich sein (vgl. dazu unten Ziff. 3.2.4.). 3. Mögliche spezifische Vertragsverletzungen

### **E. 3**

Weitere Eingaben der Parteien Die ausserhalb des ordentlichen Schriftenwechsels erfolgten Eingaben der Parteien (vgl. act. 20; act. 21/1–3; act. 23) sind im Folgenden – mangels Entscheidungsrelevanz – nicht zu berücksichtigen, womit deren (formelle) Zulässigkeit dahingestellt bleiben kann.

- 7 -

### **E. 3.1**

Informationsaustausch (Geschäftsstrategie)

#### **E. 3.1.1**

Unbestrittener Sachverhalt Angesichts der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung liegt es auf der Hand und ist unbestritten, dass die Beklagte über die Intention der Klägerin informiert war, ein transparentes dezellularisiertes Corneaimplantat, welches auf der Oberfläche frei oder annähernd frei von ... ist sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu entwickeln (act. 16 Rz. 17).

#### **E. 3.1.2**

Wesentliche Parteistandpunkte Nach klägerischer Ansicht handelt es sich bereits bei der Information zu ihrer Intention ("[...] ein transparentes ...-implantat, welches auf der Oberfläche frei oder annähernd frei von ... ist, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu entwickeln") um eine der Beklagten anvertraute und durch die Vertraulichkeitsvereinbarung

geschützte "Business-Strategie" (act. 1 Rz. 16 und Rz. 35). Sie, die Klägerin, habe ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Geschäftsstrategie nicht mit Dritten geteilt werde, zumal, was aus act. 3/10 erhellte, im selben Zeitraum andere Parteien mit ähnlichen Forschungsprojekten beschäftigt gewesen seien (act. 1 Rz. 36). Replicando führt die Klägerin zu der Geschäftsstrategie weiterführend aus, es handle sich bei ihren Produkten um "zur Implantation bestimmte profilierte (d.h. spezifisch geformte), xenogene (d.h. nicht aus menschlichem Gewebe) Cornealentikel", was sich der zur Diskussion stehenden Patentanmeldung auf den Seiten 1 und 2 sowie 11 und 12 entnehmen lasse. Ein Lentikel unterscheide sich von einer Lamelle in der spezifischen Formgebung und weise in Abweichung zu dieser ein gleichmässiges Höhenprofil auf (act. 32 Rz. 23 ff.; act. 3/19 [act. 17/16]; act. 33/33-34). Es befänden sich keine vergleichbaren Produkte von Dritten auf dem Markt. Soweit ersichtlich habe kein Dritter die Strategie verfolgt, "[...] aus tierischen Corneas einen Lentikel zu gewinnen, welcher so aufbereitet und zugeschnitten ist, dass durch dessen Implantation sowohl eine Verkrümmung der Augenhornhaut sowie Kurz-/Weitsichtigkeit korrigiert werden kann, als auch eine Verschiebung der Sehachse bei Erkrankung der Netzhaut (Makuladegeneration)" (act. 32 Rz. 26). Dieser Ansatz sei neu und bringe zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten und Vorteile; keine der von der Beklagten zitierten Veröffentlichungen befasse sich mit Lentikeln, welche aufgrund spezifischer geschaffener geometrischer Eigenschaften als refraktive Implantate eingesetzt werden könnten (act. 32 Rz. 134, Rz. 156). Im Unwissen über die Relevanz dieser Information, habe die Beklagte diesen Ansatz in der Patentanmeldung veröffentlicht (act. 32 Rz. 134). Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Aufgabenstellung der Patentanmeldung sei vor Beginn der Zusammenarbeit der Parteien bereits öffentlich bekannt gewesen. Ausserdem liege es auf der Hand, dass Cornea-Gewebe für eine Transplantation transparent und möglichst frei von Elementen, welche eine Ab-

stossungsreaktion auslösten, sein müsse (act. 16 Rz. 70). Sie habe sich schon Jahre vor dem Beginn der Zusammenarbeit mit der Dezellularisierung von Geweben und der Anwendung des Prozesses auf medizinische Produkte beschäftigt (act. 16 Rz. 71). Die fragliche Aufgabenstellung sei in der Medizintechnik und Augenheilkunde bereits öffentlich bekannt, was anhand diverser wissenschaftlicher

- 14 - Publikationen ersichtlich sei; hierzu führt die Beklagte drei Publikationen der Jahre 2009-2013 an (act. 16 Rz. 72 ff.; act. 17/19-21). Überdies habe diesen Befund genauso das Deutsche Patentamt (DPMA) mit zwei Bescheiden bestätigt, wonach verschiedene Formen von dezellularisiertem, transparentem Cornea-Gewebe bereits bekannt seien (act. 16 Rz. 76; act. 17/22-23). Zusammengefasst schliesst die Beklagte darauf, dass diese Information bereits öffentlich bekannt gewesen sei, sodass diese nicht vertraulich im Sinne der Vertraulichkeitsvereinbarungen hätte sein können (act. 16 Rz. 77). In ihrer Duplik weist die Beklagte darauf hin, die Klägerin habe ihre "Geschäftsstrategie" immer wieder geändert, sie verhalte sich nicht konsistent (act. 36 Rz. 27 ff. Rz. 68). Der Begriff "Lentikel" werde erst in den spezifischen Ausführungsbeispielen zu Dezellularisierung verwendet, dort jedoch gleichbedeutend mit dem Begriff "Proben". In Ziffer 0039 werde Lentikel schliesslich definiert mit "Stücke von Corneagewebe", was, wie im Patentrecht üblich, als massgebliche Definition zu beachten sei (act. 36 Rz. 31). Jedenfalls könne aus der Erwähnung dieses Begriffs weder auf das klägerische Begriffsverständnis geschlossen werden noch darauf, dass in den Abbildungen 2 und 3 gezeigte Cornea-Proben spezifisch zugeschnitten oder absichtsvoll geformt worden seien (act. 36 Rz. 32 ff.). Die klägerischen Schlussfolgerungen litten an weiteren Überlegungsfehlern, so lege sich erstens die Patentanmeldung der Beklagten gar nicht auf xenogenes Gewebe fest, sondern erwähne neben möglichen tierischen Spezies auch menschliches Spendergewebe; zweitens werde nichts zur genauen weiteren Verwendung des dezellularisierten Gewebes offenbart, es werde in Ziff. 0008 bzw. 0001 von Implantation sowie Transplantation gesprochen; drittens werde mit keinem Wort die Implantation in eine Cornea im Sinne eines additiven Implantationsverfahrens erwähnt oder offenbart und viertens unterstelle die Klägerin, dass das Gewebe bei der Herstellung von Implantaten zwingend erst nach dessen Zuschnitt dezellularisiert werde; umgekehrt sei es sinnvoller (act. 36 Rz. 34). Die Klägerin versuche, so die Beklagte weiter, zu verschleiern, dass die Verwendung von xenogenen, dezellularisierten Cornea-Lentikeln als Implantat bereits seit Jahrzehnten bekannt sei, die Geschäftsstrategie sei beispielsweise bereits 1987

- 15 - in einem Fachartikel beschrieben worden (act. 36 Rz. 68 f.; act. 37/35). Spezifisch die Eignung von porcinen Spendercorneas sei schon 2009 hervorgehoben worden (act. 36 Rz. 70). Bereits in der 2002 veröffentlichten Patentanmeldung WO 2 sei die Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von dezellularisierten xenogenen cornealen Lentikeln mit spezifischen geometrischen Merkmalen zur Implantation, u.a. in eine Cornea, detailliert beschrieben worden (act. 36 Rz. 72 ff.; act. 37/36).

### **E. 3.1.3**

Würdigung Wie die Beklagte grundsätzlich zu Recht vorbringt, hat die Klägerin ihren Standpunkt dazu variiert, exakt welche "Geschäftsstrategie" durch den Text der Patentanmeldung offenbart worden sein soll. Die einzige "Geschäftsstrategie", für welche die Klägerin konkret Fundstellen in der Patentanmeldung nennt, ist die Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation (Seiten 1-2 und 11-12). Der Patentanmeldung lässt sich ohne Weiteres entnehmen, dass es um die Dezellularisierung von xenogenem

(oder menschlichem) Corneagewebe zur Implantation geht (vgl. S. 1 f.), was von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt wird. Damit eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung angenommen werden kann, darf die offenbarte Information nicht nach Ziff. 5 bereits öffentlich bekannt sein. Dass die massgeblichen Informationen vorliegend allerdings im Kern bereits öffentlich bekannt waren, ergibt sich aus den eigenen Darstellungen der Klägerin, welche vorbringt, dass im selben Zeitraum andere Parteien mit ähnlichen Forschungsprojekten beschäftigt gewesen seien (vgl. act. 1 Rz. 36), wozu sie sich auf eine Forschungs-Information der Universität Tübingen mit folgendem Titel stützt (vgl. act. 3/10): "Herstellung einer künstlichen Hornhaut (Artificial cornea) auf Basis eines dezellularisierten Xenotransplantates, Optimierung der Herstellungsprozesse". Dazu im Einklang stehen die von der Beklagten angeführten Nachweise zu früheren Erwähnungen zum Thema Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation, wozu sich die Klägerin nicht äusserte. Somit verbleibt als allfällige "Geschäftsstrategie" hier lediglich die Möglichkeit, dass eine spezifische Form oder Gestaltung offenbart wurde.

- 16 - Die ausdrückliche Nennung von spezifisch profilierten oder geformten Cornealentikeln in der Patentanmeldung ist nicht ersichtlich. Es wird dagegen Bezug genommen auf die Struktur von Corneagewebe, damit die Transparenz erhalten bleibe (vgl. S. 1 f.). Weiter lässt sich der Patentanmeldung nichts zu den beabsichtigten kombinierten Eigenschaften in Bezug auf die Verkrümmung der Augenhornhaut, Korrektur von Kurz-/Weitsichtigkeit und Erkrankung der Netzhaut entnehmen. Die Klägerin stützt sich massgeblich auf den Begriff Lentikel, welcher unbestrittenermassen in der Patentanmeldung ab S. 10 auftaucht. Allein die Erwähnung dieses Begriffs lasse auf eine spezifische Formgebung schliessen. Die Beklagte bestreitet, mit dem Begriff Lentikel eine spezifische Formgebung gemeint zu haben. Massgebend sei allein der Zusammenhang in der Patentanmeldung: "Lentikel (also Stücke von Corneagewebe)". Die von der Klägerin ins Feld geführte Definition des Lentikels (engl.: "lenticule") ist unbehelflich, wird dort doch lediglich in allgemeiner Weise von einem "scheibenförmigen" Stück von Corneagewebe gesprochen, welches an sich noch keine spezifische Form aufweist: "A disc-shaped piece of corneal tissue or a piece of synthetic material manufactured to produce a given curvature and thickness. [...]" (Hervorhebungen hinzugefügt) (act. 33/33). Offensichtlich handelt es sich also bei einem "Lentikel" um eine generelle Bezeichnung, welche u.a. im Zusammenhang mit der Implantation von Corneagewebe verwendet wird. Als weiteren Punkt stützt sich die Klägerin auf den Vergleich Lamelle-Lentikel, so wisse ein Lentikel im Gegensatz zu einer Lamelle ein "gleichmässiges Höhenprofil" auf. Da der Begriff "Lamelle" in der Patentanmeldung gar nicht verwendet wird, bleibt die Relevanz der klägerischen Behauptungen fraglich, was aber offen bleiben kann. Zunächst ist nicht erkennbar, woraus die Klägerin auf ein gleichmässiges Höhenprofil schliessen will, welches als solches selbst noch nicht genügend klar eine spezifische Formgebung beschreibt. Weiter weist die von der Klägerin selber eingebrachte Definition einer Lamelle augenscheinlich ebenfalls auf die Bezeichnung "dünne Scheibe" hin (vgl. act. 33/34). Zusammengefasst lässt sich sowohl vom Begriff Lentikel als auch Lamelle wenig aussagekräftig höchstens auf eine "scheibenförmige" Gestalt schliessen. Weder

- 17 - die klägerischen Behauptungen noch die entsprechenden Beilagen (act. 33/33-34) lassen einen weitergehenden Schluss zur Formgebung zu. Die "scheibenförmige Form" der Produkte ist nicht nur funktionsbedingt naheliegend, sondern lässt sich auch ohne Weiteres aus den Abbildungen in der Patentanmeldung erkennen (vgl. Abbildung 2 und 3).

Auf jeden Fall ist lediglich mit dem Formmerkmal "scheibenförmig" keine spezifische Formgebung kein bestimmtes Profil dargetan, was sich als Information für eine individuelle "Geschäftsstrategie" eignen würde.

## **E. 3.2**

Abbildungen / Veröffentlichung geometrischer Merkmale

### **E. 3.2.1**

Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 1) Abbildung 1: Zur Begründung der Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, dass jede der vier in der Patentanmeldung DE 1 enthaltenen Abbildungen vertrauliche Informationen von ihr enthielten (act. 1 Rz. 18; act. 3/19 [act. 17/16]). Fälschlicherweise behaupte die Beklagte bezüglich Abbildung 1, es zeige den DNA-Gehalt von nativem Corneagewebe im Vergleich zu Corneagewebe nach der Behandlung mit dem Verfahren der Beklagten. Die Beklagte habe durch die Patentanmeldung Eigenschaften (DNA-Gehalt) von cornealem Stromalem Material veröffentlicht, nachdem dieses von ihr zu Corneaimplantaten verarbeitet worden sei, womit spezifische Eigenschaften der proprietären Produkte der Klägerin in die öffentliche Sphäre gebracht worden seien (act. 1

- 18 - Rz. 19; act. 32 Rz. 79). Aus der Patentanmeldung gehe hervor, dass sich die Angaben auf den DNA-Gehalt eines zur Implantation aufbereiteten Cornealentikels beziehe; für den Fachmann sei erkennbar, dass sich die Angaben zu "nativer Cornea" auf bereits aufbereitete Produkte bezögen (act. 32 Rz. 137). In Bezug auf die Abbildung 1 hält die Beklagte entgegen, es diene der Veranschaulichung des erfindungsgemässen Verfahrens über die Angabe der DNA-Werte vor und nach der Dezellularisierung (act. 16 Rz. 82). Die Angabe des DNA-Gehalts erfolge über die Angabe von Mikrogramm pro Cornea-Probe. Der Wert für das als "Native Cornea" bezeichnete Gewebe werde mit ca. 2,2 Mikrogramm pro Cornea-Probe angegeben; nach der Dezellularisierung für "Decellularized Cornea" werde ein Wert von 0 Mikrogramm angegeben (act. 16 Rz. 82). Abbildung 1 lasse sich nicht entnehmen, dass das als "Native Cornea" bezeichnete Gewebe ein von der Klägerin geliefertes und bereits vorher aufbereitetes Corneaimplantat sei, bei dem die Klägerin bereits über 90% der Zellen der Cornea entfernt habe (act. 16 Rz. 83). Der angegebene DNA-Gehalt sei ein absoluter Wert in Mikrogramm je Cornea und beziehe sich nicht auf einen bestimmten Referenzwert, selbst eine fachkundige Person könne so keine entsprechende Beziehung zu Vergleichswerten setzen (act. 16 Rz. 83 f.). Der DNA-Gehalt sei z.B. abhängig von der Quelle des Gewebes, bei Tieren komme es namentlich auf die Art und Grösse sowie Wachstum an. Sodann könne die Messmethode zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und schliesslich hätten Transport und die Lagerung der Cornea-Proben einen Einfluss (act. 16 Rz. 85 ff.).

### **E. 3.2.2**

Würdigung (Abbildung 1) Der Begriff "natives Corneagewebe" wird von den Parteien nicht ausdrücklich definiert – auszugehen ist wohl schlicht von unbehandeltem Gewebe (vgl. act. 1 Rz. 19; act. 16 Rz. 82 ff.; act. 32 Rz. 88 e contrario; act. 3/19 S. 9 f. unter Hinweis auf Abbildungen 1 und 4 [act. 17/16]). Selbst wenn es sich bezüglich Abbildung 1 nicht um "natives Corneagewebe" handeln sollte – was die Beklagte nota bene auch nicht (mehr) behauptet – und dieses Gewebe bereits vorher (durch die Klägerin) bearbeitet worden sein sollte, so ist dennoch nicht erkennbar, weshalb die Klägerin daraus rechtlich relevante Schlüsse ziehen könnte. In Übereinstimmung

- 19 - mit der Beschreibung in der Patentanmeldung (vgl. act. 17/16 [0034]) dient die Abbildung 1 offensichtlich in erster Linie der Veranschaulichung des im Zentrum stehenden Dezellularisierungsverfahrens. Damit einhergehend wird dabei die Veränderung des DNA-Gehalts abgebildet. Die Beklagte legt überzeugend dar, dass der abgebildete Ausgangswert (2,2 Mikrogramm pro Cornea-Probe) lediglich zur Illustration des Dezellularisierungsverfahrens dienen kann, zumal keinerlei weitere Angaben zum Ausgangswert, selbst zu Herkunft und Spezies, gemacht werden. Die Klägerin bringt dagegen keine stichhaltigen Argumente vor. In der Tat ist denn auch nicht plausibel, wie ohne massgebliche Referenzwerte bzw. weitere Angaben entsprechend sinnvolle und zutreffende Schlüsse, wie von der Klägerin behauptet, gezogen werden könnten. Überdies bleibt unklar, worin überhaupt eine der Klägerin zuzurechnende und damit schutzwürdige Information zu sehen sein soll, welche offenbart werden könnte. Mangels anderslautender Begründungen ist nicht nachvollziehbar, inwiefern bereits die Erwähnung einer 2,2 Mikrogramm DNA enthaltenden Cornea Probe in irgendeiner Weise charakteristisch und bemerkenswert sein soll. Auch die anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Argumente erweisen sich – soweit überhaupt prozessual beachtlich – als wenig substantiiert und aussagekräftig (vgl. oben Ziff. II.4 [iv]).

### **E. 3.2.3**

Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 2 und 3) Abbildung 2 und 3:

- 20 - Die in der Patentanmeldung DE 1 ersichtliche Abbildung 2 zeige, so die Klägerin, Corneaimplantate, welche sie der Beklagten zur Verfügung gestellt habe (act. 1 Rz. 21). Die Herstellung dieser Produkte umfasse die Durchlaufung mehrerer Prozesse, die insbesondere bezüglich Geometrie und Materialeigenschaften zu spezifischen Merkmalen der Produkte führten. Dadurch seien spezifische Eigenschaften der proprietären Produkte der Klägerin veröffentlicht worden, was eine potentielle Patentanmeldung ihrerseits tangiere, sodass ein entsprechendes Patent höchstwahrscheinlich nicht erteilt werden würde (act. 1 Rz. 21 und 37; act. 32 Rz. 56 f.). In ihrer Replik stellt die Klägerin Abbildung 2 v.a. in Zusammenhang mit Abbildung 3 (act. 32 Rz. 47 ff.): Die funktionale ovale bzw. ellipsoide Form ihrer Produkte sei in der Patentanmeldung klar erkennbar (act. 32 Rz. 35). Zudem wiesen ihre Produkte eine prismatische Formgebung auf (act. 32 Rz. 38 f.). Weiter bestehe auf der nach innen gerichteten Seite ein grösserer Durchmesser als auf der nach oben gerichteten Seite (act. 32 Rz. 40). Die Eckengeometrie ("Kegelstumpfform") sowie das prismatische Profil der Produkte seien normalerweise ohne ein Mikroskop nicht zu erkennen, während dies bei der Abbildung 3, infolge eines missglückten Dezellularisierungsversuchs, anders sei. Dieser Versuch habe nicht bloss zu einer Trübung geführt, sondern zu einer Ausdehnung in der Vertikalen, sodass das Produkt nicht als dünner Lentikel wahrgenommen werde und als Konsequenz ein Fachmann von blossem Auge sowohl die prismatische Form wie auch den Unterscheid des Durchmessers der Unterseite zur Oberseite erkennen könne (act. 32 Rz. 47). Die ausschliessliche Dehnung in der Vertikalen könne einem Vergleich des Produktes von Abbildung 2 mit demjenigen von Abbildung 3 entnommen werden; aufgrund der Kegelstumpfform sei deutlich erkennbar, dass das Produkt von Abbildung 3 eine grössere Dicke aufweise als dasjenige von Abbildung 2 (act. 32 Rz. 48). Hinsichtlich Abbildung 2 führt die Beklagte aus, die Klägerin nenne nicht, welche konkrete Information aus der Abbildung ersichtlich sein soll (act. 16 Rz. 98). Es liessen sich daraus schon keine spezifischen Produkteigenschaften erkennen, weil die ursprünglichen Materialeigenschaften durch den Prozess der Dezelluläri-

- 21 - sierung wesentlich verändert worden seien; so schwele die Cornea-Probe u.a. an (act. 16 Rz. 99). Der Prozess führe zudem zu einer Änderung der mechanischen Eigenschaften, womit wiederum die Form beeinflusst werde (act. 16 Rz. 100). Namentlich lasse sich aus der Abbildung weder der Ursprung der Proben erkennen noch ob es sich um die gesamte Cornea oder nur einen Teil davon handle (act. 16 Rz. 104 ff.). Ohnehin öffentlich bekannt sei, dass man zur Herstellung von Cornea-Produkten auch porcines Gewebe verwenden könne und dieses möglichst transparent sein müsse (act. 16 Rz. 108). Die rundliche bzw. ovale Form sei keine spezifische Eigenschaft und bereits in vielen Fachpublikationen enthalten (act. 16 Rz. 109; act. 17/26). Duplicando bestreitet die Beklagte weiter, dass aus der Abbildung 2 auf eine ellipsoid zugeschnittene Form geschlossen werden könne (act. 36 Rz. 47). Aus einem eher ovalen Umriss eines Körpers in Draufsicht könne nicht eindeutig auf die Form der Unterseite und Seiten des Körpers geschlossen werden (act. 36 Rz. 47 f.). Es könne weder festgestellt werden, dass es sich um ein ellipsoid-förmiges Objekt handle noch dass das abgebildete Objekt überhaupt spezifisch zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 47). Zusammengefasst könne aus der fraglichen Abbildung 2 weder geschlossen werden, dass es sich um einen Lentikel einer Cornea handle noch dass dieser ellipsoid zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 51). Weiter bestreitet die Beklagte, es könne aus Abbildung 3 abgeleitet werden, dass die dort abgebildete Cornea-Probe mit einem prismatischen Profil zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 52). Die Klägerin ignoriere vollständig, dass die Abbildung 3 zahlreiche unregelmässige Beulen und Eindellungen aufweise (act. 36 Rz. 53). Ausserdem verändere ihr Dezellularisierungsprozess eine Cornea-Probe auch ohne vorprozessuale Behandlung bzw. vorprozessualen Zuschnitt (act. 36 Rz. 53). Ebenso werde bestritten, dass eine Kegelstumpfform erkennbar sei (act. 36 Rz. 57 f.). Zudem könne ein Körper, der ellipsoid sei, nicht gleichzeitig kegelstumpfförmig sein (act. 36 Rz. 58). Cornea-Lentikel mit ovaler/ellipsoider Form und deren Vorteile seien bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung DE 1 bekannt gewesen, wozu die Beklagte auf die US-Patente US 3 sowie US 4 verweist (act. 36 Rz. 82 ff.). Vor 2015 seien runde, ovale, polygone, konvexe, konkave, prismatische und kegelstumpfförmige Formen bekannt ge-

- 22 - wesen (act. 36 Rz. 86). Das US-Patent 5 wiederum, veröffentlicht am tt. mm. 1999, habe u.a. eine prismatische Form und die daraus entspringenden Vorteile beschrieben (act. 36 Rz. 89; act. 37/39). Die Kegelstumpfform bei Cornea-Implantaten sei in Patenten des Jahres 2002 bzw. 2005 bereits veröffentlicht worden (act. 36 Rz. 93 ff.).

#### **E. 3.2.4**

Würdigung (Abbildung 2 und 3) Im Unterschied zu Abbildung 1 ist vorliegend grundsätzlich klar, welche vertraulichen Informationen der Klägerin offenbart worden sein sollen, so geht es um die individuelle Formgebung der klägerischen Produkte, welche – nach klägerischer Ansicht – durch ihre neuartige und spezifische Form verschiedene vorteilhafte Eigenschaften mit sich bringen solle. Zur Diskussion stehen damit "Angaben technischer Natur" im Sinne von Ziffer 1 Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Klägerin stützt sich zusammengefasst auf folgende Formmerkmale des Corneagewebes: "ellipsoide/ovale Form" (von oben betrachtet) [act. 32 Rz. 35 f.]; "prismatisches Profil" [act. 32 Rz. 38]; "grösserer Durchmesser auf der nach innen gerichteten Seite als auf der nach oben gerichteten" [act. 32 Rz. 40 ff.]; "Kegelstumpfform" [act. 32 Rz. 47]. Nicht konkret geäussert hat sich die Klägerin zu den effektiven Grössenverhältnissen der Formen und der konkreten Ausgestaltung. Diesbezügliche Ausführungen anlässlich der

Hauptverhandlung erweisen sich als verspätet und zu wenig substantiiert (siehe oben II.4). Naheliegender ist, so formuliert es auch die Klägerin (vgl. act. 33/25 Frage 2 [S. 2 f.]), dass die angeblich offenbarten vertraulichen Informationen (Formgebung) von einem Dritten überhaupt als solche wahrnehmbar sein müssen und er diese als spezifische, nicht evidente Form erkennen muss. Für eine unzulässige Offenbarung ist dagegen nicht vorausgesetzt, dass ein Dritter anhand der erkannten individuellen Formgebung auf spezifische Eigenschaften schliessen könnte. Da die Klägerin selber nicht ausdrücklich behauptet, es sei tatsächlich bereits eine Patentanmeldung von ihr durch die beklagte Patentanmeldung betroffen, sondern lediglich mutmasst, es könnte ("höchstwahrscheinlich") diverse Schwierigkeiten bei einer allfälligen Anmeldung geben, ist darauf nicht weiter einzugehen.

- 23 - Wie bereits erwähnt, stellen die Parteien für die Erkennbarkeit von Informationen im Sinne von Ziffer 1 auf die Einschätzung durch eine Fachperson ab (vgl. oben Ziff. 2.4.). Bei den jeweils von den Parteien in diesem Zusammenhang ins Recht gelegten Einschätzungen von Fachpersonen handelt es sich indes lediglich um Parteibehauptungen, welche nicht als Gutachten nach Art. 183 ff. ZPO berücksichtigt werden könnten (vgl. BGE 141 III 433 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 5.1. ff.). Soweit die klägerischen Erklärungen zu den angeblich erkennbaren Formmerkmalen überhaupt (zumindest für einen Laien) nachvollzogen werden können, so erschliesst sich nicht ohne Weiteres, wie selbst eine Fachperson ohne weitere (technische) Angaben bloss anhand der qualitativ nicht hochstehenden Bildausschnitte, welche das Corneagewebe zudem lediglich aus einer Perspektive zeigen, verlässlich entsprechende – teilweise dreidimensionale – Formen erkennen können soll. Dessen ungeachtet kann, da sich das Einholen eines Gutachtens – wie noch zu zeigen sein wird – bereits aus anderen Gründen erübrigt, offen gelassen werden, ob die Voraussetzungen für das Einholen eines Gutachtens im Sinne von Art. 183 ZPO gegeben wären. Nach Darstellung der Klägerin sind entscheidende Schlüsse aus einem Vergleich zwischen Abbildung 2 und 3 zu ziehen, konkret soll eine unterschiedliche Dicke der Produkte erkennbar sein. Weder aus der Beschreibung in der Patentanmeldung noch aus den Abbildungen selber lassen sich Informationen zur Relation von Abbildung 2 und 3 entnehmen. Selbst ob es sich (ganz oder teilweise) um dasselbe Corneagewebe handelt und inwiefern dieses jeweils bereits bearbeitet worden ist, bleibt unklar. Die Klägerin zeigt jedenfalls nicht auf, wie ein Dritter trotzdem zuverlässige Schlüsse aus dem Vergleich von Abbildung 2 und 3 ziehen könnte. Zu berücksichtigen ist ferner der Hintergrund, dass die Abbildungen 2 und 3, wie die Beklagte plausibel ausführt, nicht wegen allfälliger geometrischer Formen, sondern ausschliesslich zur Illustration der Wirkungen der Dezellularisierungsprozesse auf die Transparenz der Produkte verwendet wurden (vgl. act. 17/16 [0036 und 0037]). Im Einklang mit diesen Vorbringen weisen die Beschreibungen in der Patentanmeldung (S. 10) ausdrücklich darauf hin, dass es bei

- 24 - den Abbildungen 2 und 3 darum geht, Unterschiede der Transparenz je nach Dezellularisierungsverfahren aufzuzeigen. Unabhängig von der Frage, ob Informationen im Sinne von Ziffer 1 der Vertraulichkeitsvereinbarung offenbart wurden, entfällt nach Ziffer 5 eine Vertragsverletzung, soweit (i.c. durch die Beklagte) nachgewiesen werden kann, dass diese Informationen zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt waren. Wie erwähnt ist dabei auf die Sicht eines Fachpublikums abzustellen (vgl. oben Ziff. 2.4.). Nähere Erläuterungen zum Verständnis der Klausel haben

die Parteien nicht gemacht, insbesondere bestehen keine Hinweise darauf, dass der Begriff der Öffentlichkeit in geografischer oder quantitativer/qualitativer Hinsicht einzuschränken wäre. Auf der Hand liegt, dass die Vertragsklausel vor dem Hintergrund des Patentschutzes zu sehen ist. Demzufolge ist im Einklang mit patentrechtlichen Grundsätzen ("Stand der Technik" [Art. 7 CH-PatG; Art. 54 EPÜ; § 3 DE-PatG]; BGE 144 III 337 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_427/2016 vom 28. November 2016 E. 2) davon auszugehen, dass die Veröffentlichung in irgendeiner Patentschrift diese Voraussetzung erfüllt, indem zumindest die Möglichkeit der Kenntnisnahme geschaffen wird. Zu der "ovalen/ellipsoiden Form" führt die Beklagte zunächst das US-Patent 3 (act. 37/37), veröffentlicht am tt. mm. 2014, an. Wie die Beklagte zu Recht vorbringt, wird darin denn auch in Ziffer 0047 [S. 4] auf diverse mögliche Formen hingewiesen, so wörtlich: "[...] a circular shape, an oval shape, a polygonal shape, a non-polygonal shape, or the like." Weiter wird das US-Patent US 4 (act. 37/38), veröffentlicht per tt. mm. 2005, erwähnt, in welchem in FIG. 13A eine Linse mit ovaler/ellipsoider Form (ebenfalls zur Korrektur von Astigmatismus) sowie in FIG. 12B eine Linse mit Kegelstumpfform abgebildet ist. Bezüglich "prismatischer Form" weist die Beklagte auf das US-Patent 5 (act. 37/39), veröffentlicht am tt. mm. 1999, hin, in welchem in FIG. 7 ein Prisma im Querschnitt gezeigt wird sowie sich die folgende Beschreibung (u.a. zur Behandlung von Makuladegeneration) findet: "[...] and in particular macula degeneration by inducing a prism in the cornea of an eye [...]". In Bezug auf die "Kegelstumpfform" sowie den unter-

- 25 - schiedlichen Durchmesser der Seiten, beruft sich die Beklagte (zusätzlich) auf die Abbildung Fig. 3C im Patent WO 2 (act. 37/36) (veröffentlicht am tt. mm. 2002). Sämtliche von der Beklagten angeführten Patente wurden vor dem massgeblichen Zeitpunkt Mai/Juni 2015 veröffentlicht. Wenn auch bereits fraglich erscheint, ob die ins Feld geführten Formmerkmale nicht ohnehin als unspezifisch bzw. evident bezeichnet werden müssten, so waren – wie gerade gezeigt – sämtliche angeführten Merkmale auf jeden Fall der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt, was die Beklagte schlüssig und von der Klägerin zuletzt unwidersprochen dargetan hat.

### **E. 3.2.5**

Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 4) Abbildung 4: Die Klägerin bringt vor, Abbildung 4 zeige die Belegung mit Alpha-Gal-Epitopen von klägerischen Produkten, teilweise nachdem sie ihre Aufbereitungsprozesse durchlaufen hätten (act. 1 Rz. 23). Die Beklagte hält dagegen, weder in Abbildung 4 noch in der Patentanmeldung fänden sich irgendwelche Hinweise auf die Klägerin oder deren vorgebliche Produkte (act. 16 Rz. 133, Rz. 170). Die Angaben in Abbildung 4 der Patentanmeldung zum Gehalt der Alpha-Gal-Epitopen vor und nach der Durchführung einer Dezellularisierung sagten nichts darüber aus, welchen Prozessen das betroffene Gewebe vor diesen Prozessen unterworfen worden sei oder welche Prozesse die

- 26 - Klägerin für ihre Produkte möglicherweise anwende (act. 16 Rz. 134). Weder könne etwas zu Ursprung oder den Eigenschaften abgeleitet werden (act. 16 Rz. 135). Abbildung 4 stelle einen rein qualitativen Vergleich an, die dargestellten Werte seien nur im Verhältnis zueinander und im Hinblick auf den in der Patentanmeldung beanspruchten Prozess [0038] verständlich (act. 16 Rz. 136).

### **E. 3.2.6**

Würdigung (Abbildung 4) Im Wesentlichen kann auf die Ausführungen zu Abbildung 1 verwiesen werden. Es fehlt bereits eine erkennbare schutzwürdige Information der Klägerin, welche mittels der Abbildung hätte offenbart werden können. In Übereinstimmung mit der Beschreibung in der Patentanmeldung (act. 17/16 [0038]) lässt sich der Abbildung

### **E. 3.2.7**

Zusammenfassung Abbildungen / Fazit Anhand der Abbildung 1 lässt sich (im Wesentlichen mangels relevanter Angaben und Referenzwerte) nicht erkennen, dass schutzwürdige Informationen offenbart worden wären. Die Beklagte konnte nachvollziehbar dartun, dass sämtliche angeblich anhand der Abbildungen 2 und 3 erkennbaren Formmerkmale der Öffentlichkeit bereits bekannt gewesen sind, womit eine Vertragsverletzung gemäss Ziffer 5 der Vertraulichkeitsvereinbarung ausser Betracht fällt; insbesondere das Einholen eines Gutachtens ist damit obsolet. Hinsichtlich Abbildung 4 fehlen erneut Informationen und Referenzpunkte, aufgrund welcher sich überhaupt irgendwelche Schlüsse hinsichtlich schutzwürdiger Informationen ziehen lassen könnten. Zusammengefasst hat die Beklagte die zwischen den Parteien geschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung nicht im Sinne von Ziffer 10 i.V.m. Ziffer

- 27 -

## **E. 3.3**

DNA Gehalt

### **E. 3.3.1**

Unbestrittener Sachverhalt In der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 26. Mai 2015 bzw. 1. Juni 2015 (act. 3/5) findet sich wörtlich folgende Bestimmung (Ziffer 6 in fine): "Der Informationsempfänger wird weder versuchen, von einem möglicherweise erhaltenen Material die Zusammensetzung zu analysieren noch dieses nachzubauen. Alle Urheber-, Patent-, Design-, Gebrauchsmuster- oder sonstigen Rechte am geistigen Eigentum verbleiben bei dem Informationsgeber." (Hervorhebungen hinzugefügt).

### **E. 3.3.2**

Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin weist darauf hin, dass die Ermittlung des DNA Gehalts einer aufwändigen Analyse bedürfe. Bereits durch die Ermittlung des DNA Gehalts der Produkte der Klägerin sei die Vertraulichkeitsvereinbarung gemäss Ziffer 6 verletzt worden (act. 32 Rz. 80 und Rz. 158). Die Beklagte bestreitet, dass die reine Ermittlung des DNA-Gehalts der klägerischen Produkte die Vertraulichkeitsvereinbarung verletzen würde. Die Parteien hätten dies nicht so regeln wollen. Eine solche Regelung mache auch überhaupt keinen Sinn, zumal es zwingender Bestandteil der Entwicklung eines Dezellularisierungsverfahrens vor und nach der Durchführung dieses Verfahrens sei, das jeweils zu dezellularisierende Gewebe auf den DNA-Gehalt zu prüfen (act. 36 Rz. 60, Rz. 143 ff.). Obschon die Klägerin über DNA-Messungen im Bilde gewesen sei, sei auch sie im Rahmen der Zusammenarbeit nicht von einer Vertragsverletzung ausgegangen (act. 36 Rz. 61 und Rz. 145 f.; act. 37/33-34).

### **E. 3.3.3**

Rechtliches (Vertragsauslegung) Für die Auslegung eines Vertrages (Art. 18 Abs. 1 OR) ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in erster Linie auf den übereinstimmenden

wirklichen Willen der Parteien abzustellen ("subjektive" Vertragsauslegung). Bleibt eine tat-

- 28 - sächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips ("objektive" oder "normative" Auslegung) so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (so z.B.: BGE 144 III 43 E. 3.3; BGE 144 V 84 E. 6.2.1; BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 132 III 626 E. 3.1; BGE 123 III 165 E. 3a). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist (CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-18 OR, Bern 2018, N. 165 zu Art. 18 OR unter Hinweis auf BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 132 III 626 E. 3.1). Als Auslegungsmittel eines Vertrages kommen insbesondere der Sinngehalt des Wortlauts, die Begleitumstände, der systematische Zusammenhang, die Entstehungsgeschichte des Vertrages sowie die Interessenlage der Parteien und der Vertragszweck in Betracht (CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 132 ff. zu Art. 18 OR; Entscheide des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150130 vom 2. März 2017 E. 2.2. ff. [S. 23 ff.] m.w.H. und HG150107 vom 26. Mai 2017 E. 2.3.1.1. [S. 38 ff.]). Bei der subjektiven Auslegung wird grundsätzlich nach dem "inneren" Willen geforscht – wenngleich auf den gegenüber der Aussenwelt geäusserten Willen abgestellt werden kann. Im Gegensatz zur normativen Auslegung lassen sich hier auch Rückschlüsse aus dem nachträglichen Parteiverhalten ziehen (CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 59 zu Art. 18 OR; JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, Zürcher Kommentar, Auslegung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, Art. 18 OR, 4. Aufl. 2014, N. 319).

#### **E. 3.3.4**

Würdigung Offenkundig ist der Inhalt der Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Parteien strittig, womit die Vertragsauslegung zum Zuge kommt (vgl. zum Ganzen CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 17 ff. zu Art. 18 OR). Nicht zur Diskussion steht demgegenüber die Vertragsänderung, da gar keine der Parteien behauptet, es hätte

- 29 - nach dem Vertragsschluss eine entsprechende Änderung stattgefunden; nebenbei wäre diesbezüglich der in Ziff. 11 statuierte Formvorbehalt zu beachten. Die Klägerin stützt sich auf Ziffer 6 der Vertraulichkeitsvereinbarung und behauptet, die Beklagte hätte eine Vertragsverletzung begangen, indem sie den DNA-Gehalt ihrer Produkte analysierte. Nähere Ausführungen zum Verständnis der Bestimmung in Ziffer 6 macht die Klägerin nicht, sie stützt sich ausschliesslich auf dessen Wortlaut. Die Beklagte wendet sich gegen diese Interpretation der Klägerin. Die Parteien hätten Ziffer 6 nicht so verstanden, dass die simple DNA-Messung untersagt sei. In der Tat lässt sich den von der Beklagten angeführten E-Mails ohne Weiteres entnehmen, dass die Klägerin über DNA-Messungen der Beklagten in Kenntnis gesetzt wurde, so u.a.: "Die Ergebnisse zur DNS Bestimmung vor der Behandlung sind wie folgt:" (vgl. act. 37/33-34). Die erwähnten E-Mails waren nota bene an Herrn E. \_\_\_\_\_, seines Zeichens Geschäftsführer der Klägerin und Unterzeichner der Vertraulichkeitsvereinbarung, gerichtet. Von der Klägerin blieben diese Darstellungen zuletzt unwidersprochen, sodass davon auszugehen ist, dass sie effektiv Kenntnis der DNA-Messungen seitens der Beklagten hatte und darauf nicht (ablehnend) reagierte. Dass

es beispielsweise Abmahnungen gegeben hätte, wurde nicht behauptet. Vor dem Hintergrund des in der Realität gelebten Vertrages lässt sich – im Widerspruch zur klägerischen Behauptung – zuverlässig darauf schliessen, dass nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien offensichtlich kein Anwendungsfall von Ziffer 6 vorliegen sollte, wenn die Beklagte lediglich DNA-Messungen an klägerischen Produkten vornimmt. Ungeachtet von diesem Ergebnis der subjektiven Vertragsauslegung gelangt man gleichermassen mittels normativer Auslegung, d.h. selbst ohne Berücksichtigung des nachvertraglichen Verhaltens, zu demselben Ergebnis: Bereits auf den ersten Blick erscheint abwegig, dass es der Beklagten hätte untersagt sein sollen, den DNA Gehalt zu ermitteln, zumal sie ja gerade für die Dezellularisierung von Cornea beigezogen wurde, deren Kernfunktion offenkundig die Entfernung von u.a. DNA ist, was wiederum in naheliegender Weise deren Analyse erfordert. Wäre es der Beklagten gestützt auf Ziffer 6 untersagt, den DNA-Gehalt zu analysieren – was man allenfalls vom simplen Wortlaut der Bestimmung her annehmen könnte – würde damit ihre vertragliche Hauptpflicht massgeblich eingeschränkt, allenfalls

- 30 - gar verunmöglicht. Bereits angesichts dieses evidenten Widerspruchs konnte und durfte vernünftigerweise Ziffer 6 nicht im Sinne der Klägerin verstanden werden. Zu beachten ist schliesslich der systematische Zusammenhang und die Entstehungsgeschichte respektive die Interessenlage der Parteien. Wie bereits erwähnt (vgl. oben Ziff. 2.4.) dient die Vertraulichkeitsvereinbarung, so insbesondere Ziffer 6, primär dem Schutz geistigen Eigentums (exemplarisch die Klägerin zum ausschliesslichen Zweck: "[...] dass durch den Vertragspartner keinerlei Informationen über die sich noch in der Entwicklung befindenden Produkte weitergegeben werden." [act. 32 Rz. 19]). So ist auch isoliert das Verbot der Analyse von Material an sich noch vernachlässigbar und vielmehr im Zusammenhang zu sehen mit dem Verbot dieses nachzubauen respektive unrechtmässig zu kopieren, sodass Rechte am geistigen Eigentum beeinträchtigt werden könnten. Zusammenfassend lässt sich der klägerische Standpunkt weder gestützt auf eine subjektive noch normative Auslegung des Vertrages halten. 4. Abschliessende Zusammenfassung Zur Regelung ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit im Bereich der "Verarbeitung von kornealem Gewebe tierischer Herkunft" (d.h. Dezellularisierung von Implantaten der Augenhornhaut [Cornea]) haben die Parteien am 26. Mai 2015/1. Juni 2015 eine sog. Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen (Ziff. 1). Um dem gegenseitigen Bedürfnis nach Schutz des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen, haben die Parteien die Vertraulichkeitsvereinbarung mittels entsprechender Konventionalstrafe gesichert (Ziff. 2). In der Folge entstand ein Streit zwischen den Parteien darüber, ob die Beklagte mit der Patentanmeldung vom 11. mm. 2015 DE 1 unerlaubterweise vertrauliche Informationen der Klägerin offenbart und damit gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstossen hatte, sodass die Konventionalstrafe geschuldet wäre. Zunächst ist es der Klägerin nicht gelungen darzutun, dass die Beklagte Informationen offenbart hat, welche als individuelle "Geschäftsstrategie" – konkret die Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation – erkennbar wären (Ziff. 3.1.3.). Weiter gelang es der Klägerin nicht überzeugend darzulegen, dass sich den von der Beklagten veröffentlichten Abbildungen in der Patentanmeldung geometrische Merkmale entnehmen liessen, welche als

- 31 - vertrauliche Information zu betrachten wären, deren Offenbarung materiell eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung darstellen würde (Ziff. 3.2.2.; Ziff. 3.2.4.; Ziff. 3.2.6. f.). Als weiteren Punkt führt schliesslich die Vertragsauslegung zur Erkenntnis, dass

die Ermittlung des DNA Gehalts der klägerischen Produkte durch die Beklagte keine Vertragsverletzung darstellen kann (Ziff. 3.3.4.). Insgesamt gelingt es der Klägerin somit nicht, stichhaltige Gründe für eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung durch die Beklagte vorzutragen, sodass die geforderte Konventionalstrafe nicht zum Tragen kommt; dementsprechend ist die Klage abzuweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Gerichtskosten Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert unbestrittenermassen CHF 100'000.– (act. 1 S. 3 und Rz. 9; act. 16 Rz. 154). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 8'750.– festzusetzen und der Klägerin aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu decken. 2. Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient. Für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtsschrift ist je ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 100'000.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV beträgt die - 32 - Parteientschädigung rund CHF 14'200.–. Die Beklagte hat keinen Mehrwertsteuerzuschlag beantragt. Das Handelsgericht erkennt:

#### **E. 4**

lediglich ein Vergleich der Konzentration von Alpha-Gal-Epitopen unter dem Aspekt des beklaglichen Dezellularisierungsverfahrens entnehmen. Wiederum nicht erkennbar ist, wie sich – auch nur theoretisch – ohne weitere Referenzpunkte Schlüsse auf Produkte oder Prozesse der Klägerin ziehen lassen sollen. Abgesehen von einer pauschalen Bestreitung bringt die Klägerin schliesslich keine stichhaltigen Argumente gegen die beklaglichen Ausführungen vor (act. 32 Rz. 141).

#### **E. 5**

verletzt, indem sie anlässlich der Patentanmeldung DE 1 vom tt. mm. 2015 verschiedene Abbildungen veröffentlicht hat.

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