

Urteil i.S. Marcel Riendeau / Zehnder Group International AG vom 21. März 2018**Regeste:**

Art. 58 Abs. 1 ZPO; Bindung an Rechtsbegehren, Dispositionsgrundsatz.

Der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinberechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeldung sei, umfasst *a maiore minus* auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, sondern zusammen mit anderen an dem Patent oder der Anmeldung berechtigt sei (E. 2.3).

Art. 58 al. 1 CPC ; conclusions liant le juge ; principe de disposition.

La conclusion visant à faire constater que le droit à un brevet ou à une demande de brevet appartient au seul demandeur inclut *a maiore minus* la demande tendant à faire constater que le droit au brevet ou à la demande de brevet appartient en commun au demandeur et à des tiers (cons. 2.3).

Art. 58 al. 1 CPC; conclusioni vincolanti il giudice; corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Le conclusioni che chiedono di fare constatare che il diritto a un brevetto o a una domanda di brevetto appartengano al solo attore includono *a maiore minus* anche le conclusioni che tendono a far accertare che il diritto al brevetto o alla domanda di brevetto appartengono in comune all'attore e a terzi (cons. 2.3).

Art. 58 para. 1 CPC; binding nature of prayers for relief, principle of party disposition.

The request that the court should find the plaintiff to be solely entitled to a patent or patent application includes *a maiore minus* the request that the court should find the plaintiff to be entitled to the patent or patent application together with another party (c. 2.3).



O2015_009

Urteil vom 21. März 2018

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. nat., Dipl. Phys. Philipp Rüfenacht,
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser,
Richter Dr. iur. Christoph Willi,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Marcel **Riendeau**, Schlossgasse 4, DE-35423 Lich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Vischer AG, Schüt-
zengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, und patentanwalt-
lich beraten durch Benoit Yelle und Matthew Finn, Gowling
Lafleur Henderson, 3700-1 Place Ville Marie, CA-H3B
3P4 Montréal (Québec) und Dr. Martin Wilming, Hepp
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil/SG

Kläger

gegen

Zehnder Group International AG,
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther, Schärer
Rechtsanwälte, Hintere Bahnhofstrasse 6, 5001 Aarau und
Rechtsanwältin MLaw Pia Gössi, Gössi Gyr Advokatur, Ger-
bergasse 53, Postfach, 4001 Basel

Beklagte

Gegenstand

Abtretungsklage;
Wärmetauschererelement

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

Mit Klage vom 25. Juni 2015 stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

- „1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) „enthalpy exchanger and element and method for the production“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) „enthalpy exchanger element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3, sei festzustellen, dass alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544, alleine dem Kläger zustehen.
5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 die Löschung des Eintrags von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch als Miterfinder innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen.
6. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5, sei festzustellen, dass Erhard Krumpholz und Christian Hirsch nicht Miterfinder der Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 5 sind.
7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständigen Anmeldestellen auszuhändigen.

VORSORGLICHE MASSNAHMEBEGEHREN

8. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen.

9. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu beantragen.
10. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als vorsorgliche Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5,000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i. V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wiederhandlungsfall zu versehen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Beklagten.“

Den vorsorglichen Massnahmebegehren wurde mit Urteil vom 5. August 2015 stattgegeben (S2015_003).

Mit Klageantwort vom 20. Oktober 2015 beantragte die Beklagte, die Klage abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inklusive Mehrwertsteuer auch für das Massnahmeverfahren S2015_003 zulasten der Klägerin.

Am 1. März 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. Anlässlich dieser vereinbarten die Parteien, dass die Vergleichsgespräche aussergerichtlich fortgesetzt würden, weshalb das Verfahren in der Folge bis 30. April 2016 sistiert wurde.

Am 2. Mai 2016 teilte die Klägerin mit, dass die Vergleichsverhandlungen gescheitert seien, weshalb das Verfahren fortzuführen sei.

Die Replik erfolgte am 4. Juli 2016 mit folgenden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen kursiv):

- „1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and element and method for the production" und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) "enthalpy exchanger element and method for the production" innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht.

3. *Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmeldebehörden, wo die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldungen einreichte, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) zu widerrufen, und die entsprechenden Widerrufsschreiben innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen.*
- 4.a *Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu seiner Löschung als Miterfinder einzuholen und, soweit diese Einverständniserklärung abgegeben wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfinder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.*
- 4.b *Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz zu seiner Löschung als Miterfinder einzuholen und, soweit diese Einverständniserklärung abgegeben wird, die Löschung von Erhard Krumpholz als Miterfinder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.*
- 4.c *Für den Fall des Verweigerns der Einverständniserklärung gemäss Rechtsbegehren 4a. und 4b. durch Erhard Krumpholz und/oder Christian Hirsch sei die Beklagten zu verpflichten, dem Kläger dies innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen.*
5. *Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils 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.“*

Die Duplik erfolgte am 17. Oktober 2016 mit unveränderten Rechtsbegehren, aber mit folgenden Verfahrensanträgen:

- „1. Es sei das Verfahren vorab auf die Streitwertfrage zu beschränken.
2. Es sei vom Kläger ein Kostenvorschuss einzuverlangen, der den voraussichtlichen Gerichtsgebühren gemäss Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht entspricht.
3. Das Verfahren sei bis zur Bezahlung des Kostenvorschusses gemäss Ziff. 2 der Verfahrensanträge zu sistieren.“

Am 24. Oktober wurde dem Kläger Frist gesetzt, um einen weiteren Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 48'000 zu überweisen.

Am 1. Dezember 2016 erfolgte die Stellungnahme des Klägers zur Duplik.

Am 9. Januar 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Beklagten.

Am 20. Juni 2017 erstattete Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

Mit Eingabe vom 18. August 2017 verzichtete die Beklagte auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum.

Am 8. September 2017 nahm der Kläger Stellung zum Fachrichtervotum und änderte seine Rechtsbegehren wie folgt (die ursprüngliche Ziff. 1 entspricht neu Ziff. 1.1, neu sind die Ziffern 1.2, 2.1 und 2.2, kursiv hervorgehoben):

- „1.1 Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the production“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “enthalpy exchanger element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
- 1.2 *Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht.*
- 2.1 *Sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1.1 und 1.2, sei die Beklagte zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the production“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “enthalpy exchanger*

element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils anteilig auf den Kläger zu übertragen, und zwar zu einem Anteil von

- *jeweils 95% oder, sofern das Gericht diesen Anteil als zu hoch einstuft,*
- *jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzusetzenden Anteil.*

2.2 *Sub-sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1-2.1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 2.1 dem Kläger und der Beklagten gemeinsam als Bruchteilsgemeinschaft zusteht, und zwar zu einem Anteil von*

- *jeweils 95% für den Kläger oder, sofern das Gericht diesen Anteil als zu hoch einstuft,*
- *jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzusetzenden Anteil.*

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmeldebehörden, wo die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldungen einreichte, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) zu widerrufen, und die entsprechenden Widerrufsschreiben innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen.

4a. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu seiner Löschung als Miterfinder einzuholen und, soweit diese Einverständniserklärung abgegeben wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfinder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.

4b. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz zur seiner Löschung als Miterfinder einzuholen und, soweit diese Einverständniserklärung abgegeben wird, die Löschung von Erhard Krumpholz als Miterfinder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden.

4c. Für den Fall des Verweigerens der Einverständniserklärung gemäss den Rechtsbegehren 4a. und 4b. durch Erhard Krumpholz und/oder Christian Hirsch, sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger dies innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

5. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils 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.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Beklagten.“

Am 28. Februar 2018 fand die Hauptverhandlung statt.

2. Prozessuales

2.1 Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Lich, Hessen, Deutschland. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Gränichen, Kanton Aargau, Schweiz. Es liegt somit ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor.

Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Zu diesen zählen im vorliegenden Fall einschlägig das europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Bestandteil davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22) sowie das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungsprotokoll anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor.

Die Anmelderin einer europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Das Bundespatentgericht ist daher in Bezug auf die von der Beklagten angemeldeten europäischen Patentanmeldungen örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG).

In Bezug auf die nationalen Patente respektive Patentanmeldungen richtet sich die Zuständigkeit nach Art. 1 Abs. 2 IPRG i.v.m. Art. 2 Nr. 1 LugÜ und das Bundespatentgericht ist auch in Bezug auf die nationalen Patente und Patentanmeldungen, soweit diese überhaupt noch Streitgegenstand bilden, örtlich und sachlich zuständig.

2.2 Streitwert

Der Kläger bezeichnet den Streitwert mit CHF 100'000. Die Beklagte bestreitet dies und bezeichnet den Streitwert mit CHF 1,1 Millionen. Der Kläger habe ihr am 14. Oktober 2015 zur Kenntnis gebracht, dass er ein Memorandum of Understanding mit einem Konkurrenten der Beklagten abgeschlossen habe, das für die streitgegenständliche Wärmetausch-technologie unter anderem einen gestaffelten Zahlungsplan über EUR 3 Millionen vorsehe. Sodann habe sie selbst bereits rund CHF 700'000 in die Entwicklung eines kommerzialisierbaren Produkts basierend auf den streitgegenständlichen Patentanmeldungen investiert.

Das Gericht hat den von der Beklagten genannten Streitwert mit Schreiben vom 24. Oktober 2016 als realistisch bezeichnet. Die dort genannten Gründe, die für einen Streitwert von CHF 1,1 Millionen sprechen, gelten noch immer. Entsprechend ist von einem Streitwert von CHF 1,1 Millionen auszugehen.

2.3 Zulässigkeit der geänderten Rechtsbegehren gemäss Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2017

Der Kläger vertritt, dass die geänderten Rechtsbegehren Ziff. 2.1 und 2.2 gemäss Stellungnahme zum Fachrichtervotum vom 8. September 2017 ein jederzeit zulässiger teilweiser Klagerückzug seien. Die Beklagte vertritt, dass es sich dabei um eine Klageänderung handle, die nur unter den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO zulässig sei, die im vorliegenden Fall nicht gegeben seien.

Das Gericht hat im Urteil O2015_009 vom 29. August 2017, E. 2.3, festgestellt, dass eine (teilweise) Klageanerkennung unbedingt erfolgen müsse. Das Gleiche gilt für einen (teilweisen) Klagerückzug (vgl. BK ZPO-Killias, Art. 241 N 6). Der Kläger stellt seine eingeschränkten Rechtsbegehren Ziff. 2.1 und 2.2 gemäss Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2017 nur eventualiter, für den Fall, dass er mit seinem weiterhin aufrechterhaltenen Hauptbegehren nicht durchdringt. Darin liegt kein unbedingter Klagerückzug. Die geänderten Rechtsbegehren sind daher grundsätzlich verspätet. Massgebend sind die Rechtsbegehren gemäss Replik vom 4. Juli 2016.

Jedoch umfasst der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinberechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeldung sei, *a maiore minus* auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, sondern zusammen

mit anderen an dem Patent oder der Anmeldung berechtigt sei.¹ Darin liegt, anders als bei einer Neufassung der Patentansprüche, kein neuer Sachverhalt. Das Gericht kann daher im Rahmen des Rechtsbegehrens Ziff. 2 der Replik (Ziff. 1.2 gemäss Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2018) auch eine gemeinsame Berechtigung des Klägers und der Beklagten an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen feststellen.

2.4 Anwendbares Recht

Nach Art. 60(1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Massgeblich ist für die europäischen Anmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 also nicht das nationale Recht der benannten Vertragsstaaten, sondern einzig das EPÜ.²

Wem das Recht auf eine nationale Patentanmeldung oder ein nationales Patent zusteht, bestimmt sich hingegen gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG nach dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird.³ Im vorliegenden Fall wird nach den mit der Replik geänderten Rechtsbegehren eine Übertragung ausländischer nationaler Anmeldungen oder Patente nicht mehr verlangt.

Der Kläger verlangt jedoch gemäss dem massgeblichen Rechtsbegehren Ziff. 3, 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. Dieser Anspruch kann sich nur darauf stützen, dass die Inanspruchnahme der Priorität nach Auffassung des Klägers unzulässig ist. Ob eine Priorität zu Recht in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach dem Recht des Schutzlands (Art. 110 Abs. 1 IPRG), also den Rechten der Länder, in denen nationale Anmeldungen aus den PCT-Anmeldungen eingereicht wurden. Daran ändert, entgegen der Auffassung des Klägers, auch die Regelung der Priorität in der PVÜ nichts.

¹ So auch die Rechtsprechung in Deutschland, BGH, Urteil X ZR 139/03 vom 11. April 2006 – „Schneidbrennerdüse“.

² BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25.

³ Vgl. BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25.

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

Wer in Bezug auf eine nationale Patentanmeldung oder ein nationales Patent als Erfinder zu betrachten ist, bestimmt sich gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG wiederum nach dem Recht des Landes, in dem das Patent oder die Anmeldung Schutz genießt, also den Rechten der Länder, in denen nationale Anmeldungen aus den PCT-Anmeldungen eingereicht wurden.

Beide Parteien machen geltend, soweit sie nicht aufgrund ihrer Erfindereigenschaft – respektive im Falle der Beklagten aufgrund der Erfindereigenschaft ihrer Arbeitnehmer – an den beiden europäischen Patentanmeldungen berechtigt seien, ergebe sich ihre Berechtigung aus der vertraglichen Beziehung zwischen den Parteien. Wer Rechtsnachfolger des Erfinders im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, bestimmt nicht das EPÜ, sondern das anwendbare nationale Recht inklusive dessen kollisionsrechtlichen Bestimmungen.⁴ Gemäss Art. 116 Abs. 1 IPRG unterstehen Verträge grundsätzlich dem von den Parteien gewählten Recht. Eine Rechtswahl kann auch nachträglich getroffen werden und wirkt auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück.⁵

Die Parteien haben sich anlässlich der Hauptverhandlung geeinigt, ihre gesamten vertraglichen Beziehungen schweizerischem Recht zu unterstellen. Auf die vertraglichen Beziehungen der Parteien ist daher schweizerisches Recht anwendbar.

3. Unstreitiger Sachverhalt

3.1 Zusammenarbeit der Parteien

Das Gericht fasst vorab den unbestrittenen Sachverhalt zusammen, ehe im Rahmen der Beweiswürdigung auf die einzelnen Behauptungen der Parteien zum streitigen Sachverhalt eingegangen wird.

⁴ Breimi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 11.

⁵ BSK IPRG-Amstutz/Wang, Art. 116 N 49 f.

Der ursprünglich aus Kanada stammende Kläger entwickelte in den 1970-er Jahren einen Plattenspieler, der von der Oracle Audio Corporation, Inc., Kanada, vertrieben wird. In den 1990-er Jahren begann er sich für Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik zu interessieren. Er gründete in Kanada die Westwind Strategic Export Inc. und beriet verschiedene kanadische Firmen im Bereich Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. 2003 gründete er die Westwind Ltd. in London, UK. Dabei handelt es sich, trotz teilweise missverständlicher Bezeichnung als „Einzelfirma“, um eine Gesellschaft englischen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (act. 24_37), die vom Kläger kontrolliert wird. Der Kläger entwickelte zu dieser Zeit insbesondere einen Enthalpie-Wärmetauscher (zur Technik siehe hinten, E. 3.2)

Die Beklagte gehört zur börsenkotierten Zehnder-Gruppe, die Geräte zur Regulierung des Klimas und der Pflege der Luftqualität in Räumen entwickelt und weltweit vertreibt. Ihre 100%-ige Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, Reinsdorf, Deutschland, entwickelt, stellt her und vermarktet Enthalpie-Wärmetauscher.

Im September 2009 fand ein erster Kontakt zwischen der Westwind Ltd. und der Beklagten statt (Geheimhaltungsvereinbarung). In der Folge trafen sich die Parteien wiederholt. Schriftliche Verträge wurden aber, bis auf die Geheimhaltungsvereinbarung, weder zwischen der Westwind Ltd. noch dem Kläger und der Beklagten abgeschlossen. Die Parteien schlossen aber im November 2011 mündlich einen Beratungsvertrag. Der Kläger sollte für seine Leistungen monatlich EUR 16'500 erhalten, sowie ein Erfolgshonorar für die erfolgreiche Vermittlung von Übernahmekandidaten. Für geistiges Eigentum, das in die Partnerschaft („partnership“) eingebracht wurde, sollte er Lizenzgebühren erhalten (E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kläger vom 22. November 2011). Der genaue Umfang der vom Kläger geschuldeten Leistungen ist strittig, weshalb dazu im Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen wird (hinten, E. 6.4).

Unstrittig ist, dass der Kläger von November 2011 bis Juni 2013 beratend für die Beklagte tätig war. Seine Leistungen wurden der Beklagten, respektive einer niederländischen Tochtergesellschaft der Beklagten, von der Westwind Ltd. in Rechnung gestellt. Insgesamt erhielt der Kläger, respektive die von ihm beherrschte Westwind Ltd., rund EUR 386'000 für seine Tätigkeit. Unklar ist, ob Leistungen des Klägers, die er im Zeitraum zwischen Juli und Oktober 2013 erbracht hatte, unbezahlt blieben; dies kann aber offen bleiben, da er keine Forderungen daraus ableitet.

Ebenfalls unstrittig ist, dass der Kläger im Rahmen seiner Beratungstätigkeit für die Beklagte die Hilfe der Gesellschaft Chemsultants International, Inc., Ohio, USA, beanspruchte. Ob die Chemsultants International einen erfinderischen Beitrag geleistet oder nur auf Anweisung des Klägers Versuche durchgeführt hat, ist hingegen strittig. Unstrittig ist, dass die Leistungen der Chemsultants International von der Beklagten, respektive deren Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, bezahlt wurden.

Unstrittig ist der Kläger der Erfinder (geistige Schöpfer) der in der Patentschrift EP 2 618 090 B1 offenbarten technischen Lehre und hat die Beklagte keine Rechte an dieser Erfindung erworben. Dieses Schutzrecht wird in der Folge als **EP 1** bezeichnet. Das Patent geht auf eine von der Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, Gränichen, am 20. Januar 2012 eingereichte Anmeldung zurück und wurde am 24. Juli 2013 publiziert. Die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG war gemäss „Memorandum of Understanding“ vom 19. Januar 2012 („MoU 2012“) berechtigt, diese Anmeldung in eigenem Namen anzumelden, wobei als „legitimate owner“ der darin offenbarten Gegenstände der Kläger gesehen wurde. Die Parteien beabsichtigten, die Berechtigung an der (damals) Anmeldung in einem Vertrag zu regeln, dessen Abschluss wiederum von der Einigung auf ein „Cooperation Agreement“ abhängen sollte. Falls die beiden Verträge nicht bis 20. Februar 2012 abgeschlossen werden sollten, sollte die Anmeldung auf den Kläger übertragen werden.

Zwischen Februar 2012 und Juni 2013 verhandelten die Parteien über ein „Consulting Agreement“ und ein „Cooperation Agreement“, wobei beim Consulting Agreement neben der Beklagten nur Westwind Ltd. als Partei genannt wurde, während das Cooperation Agreement sowohl Westwind Ltd. wie den Kläger als Gegenparteien der Beklagten nannte. Bis zum Schluss bestanden jedoch erhebliche Differenzen zwischen den Parteien, und die schriftlichen Vertragsentwürfe wurden nie unterzeichnet.

Am 6. Mai 2013 schlug der Kläger der Beklagten vor, eine weitere Patentanmeldung einzureichen, und übermittelte Stefan Wiesendanger, damals geschäftsführender Direktor der Zehnder Nederland, einen Entwurf mit 18 Ansprüchen. Am 16. Mai 2013 trafen sich der Patentanwalt der Beklagten, Erhard Krumpholz, und der Kläger, um die neue Anmeldung zu besprechen. Am 15./16. Juli 2013 trafen sich der Kläger und Erhard Krumpholz zu einem weiteren Arbeitstreffen, in dessen Vorfeld der Kläger einen überarbeiteten Entwurf der Patentanmeldung an Erhard Krumpholz

übermittelte. Dieser Entwurf enthielt keine als solche bezeichneten Ansprüche, jedoch unter dem Titel „Abstract“ am Ende eine Beschreibung der technischen Lehre. Anlässlich der Besprechung wurde dieser Entwurf bearbeitet und es wurden handschriftliche Notizen im Hinblick auf die Einreichung von Patentanmeldungen eingefügt. Der überarbeitete Entwurf enthielt zwei Anspruchssätze mit 17 respektive 19 Ansprüchen. Die Parteien sind sich einig, dass die in schwarzer und blauer Tinte eingefügten handschriftlichen Änderungen vom Kläger geschrieben wurden, streiten sich jedoch darüber, ob daraus geschlossen werden kann, dass der Kläger auch der geistige Urheber der entsprechenden Gedanken ist.

In der Folge entschloss sich die Beklagte, nicht eine, sondern zwei neue Anmeldungen einzureichen. Die EP 2 829 834 (Anmelde-Nr. EP 13 003 672.6) mit dem Titel „Enthalpy exchanger element and method for the production“ wird im Folgenden als **EP 2** bezeichnet, die zweite Anmeldung EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. EP 13 003 673.6) mit dem gleichen Titel als **EP 3**. Beide Anmeldungen erfolgten am 22. Juli 2013.

Ende Juni 2013 schaltete der Kläger seinen heutigen Rechtsvertreter ein, der die Beklagte aufforderte, die EP 1 auf den Kläger zu übertragen und zu bestätigen, dass die Beklagte keine Rechte an einer angeblichen zweiten Erfindung des Klägers geltend mache. Am 9. Juli 2013 fand ein Treffen zwischen dem klägerischen Anwalt und Stefan Wiesendanger und Erhard Krumpholz von der Beklagten statt. Da strittig ist, ob etwas und falls ja was an dem Treffen vereinbart wurde, wird darauf im Rahmen der Beweiswürdigung näher eingegangen.

Auch im Herbst 2013 versuchten die Parteien weiterhin, ihre Differenzen beizulegen und einen schriftlichen Vertrag zu schliessen, jedoch ohne Erfolg, worauf der Kläger der Beklagten mitteilte, er erachte die Verhandlungen als gescheitert und die Übertragung der drei europäischen Patentanmeldungen EP 1, EP 2 und EP 3 verlangte. Die Beklagte erklärte sich bereit, die Patentanmeldung EP 1 bedingungslos zu übertragen und die Anmeldungen EP 2 und EP 3 „if licensing is possible for Zehnder in an acceptable manner“ (E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kläger).

Am 20. Mai 2014 schlossen die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG und die Beklagte auf der einen Seite und die Westwind Ltd. und der Kläger auf der anderen Seite ein „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“ ab, gemäss dessen Artikel 1 alle Rechte an der EP 1 an den Kläger abgetreten wurden. Die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-

AG existierte in diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr, da sie gemäss Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 durch die Beklagte absorbiert worden war. Dies hinderte die Westwind Ltd. jedoch offenbar nicht, sich im europäischen Patentregister auch als formelle Inhaberin der EP 1 eintragen zu lassen.

Das „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“ enthält in seinem Artikel 2 einen Vorbehalt betreffend der Rechte an den zwei weiteren Patentanmeldungen, die von der Beklagten eingereicht worden waren. Unter dem Titel „Limits“ wird festgehalten:

LIMITS

It is acknowledged that patent applications covering inventions made by Inventor other than the Patent Applications (hereinafter "Other Inventions") have been filed in the name of Assignor, Zehnder Group or one of its affiliates. These Other Inventions, including but not limited to European patent applications EP 13 003 672.6 and EP 003 673.6, both filed on July 22, 2013, are not within the scope of the present Assignment Agreement but are subject to further discussions and good faith negotiations of a licensing agreement between the Parties.

Bei den beiden erwähnten Anmeldungen EP 13 003 672.6 und EP 003 673.6 [recte: EP 13 003 673.6] handelt es sich um EP 2 und EP 3, deren Übertragung an sich der Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 1 verlangt.

3.2 Gegenstände der Patentanmeldungen

EP 1, EP 2 und EP 3 betreffen alle Enthalpie-Wärmetauscher respektive Verfahren zu deren Herstellung. Enthalpie, früher auch Wärmehalt, bezeichnet die Summe aus der inneren Energie eines thermodynamischen Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen des Systems. Enthalpie-Wärmetauscher entziehen der Luft sowohl fühlbare Wärme („sensible energy“, Abs. [0002]) als auch latente Wärme (beim Phasenübergang aufgenommene oder abgegebene Wärme) und sind daher effizienter als Wärmetauscher, die nur fühlbare Wärme tauschen. Indem Enthalpie-Wärmetauscher die der Abluft entzogene Feuchtigkeit während der Heizsaison der kälteren Frischluft zuführen, verhindern sie zudem ein übermässiges Austrocknen der Raumluft.

EP 2 betrifft Wärmetauscher, bei denen die Platten insbesondere aus Metall (z.B. Aluminium) bestehen (Abs. [0009]). EP 3 betrifft Wärmetauscher, bei denen die Platten insbesondere aus Kunststoff bestehen (Abs. [0009]). Gegenüber EP 1 ist in EP 2 und EP 3 insbesondere neu, dass gelehrt wird, die (wasserdampfdurchlässige) Polymerschicht als

dünnen Polymerfilm „trocken“ auf mindestens einer Seite der Trägerplatte aufzubringen (EP 2, Abs. [0016]). Demgegenüber lehrt EP 1, die Polymerschicht als Dispersion „flüssig“ aufzubringen, so dass die Löcher in der Trägerplatte gefüllt oder gedeckt werden (EP 1, Abs. [0016]).

Um die Oberfläche der Platten zu vergrössern, werden diese in eine dreidimensionale Form („Welligkeit“ oder „Korrugation“) gebracht. Dies lehrt ebenfalls bereits die EP 1 (Abs. [0010]). In EP 2 (für Metallplatten) wird gelehrt, dass die Formung der Platten und das Aufbringen des Polymerfilms in **zwei Schritten** geschehen. Zuerst wird die (Metall-)Platte verformt, und anschliessend der Polymerfilm aufgebracht (Anspruch 1). EP 3 (für Kunststoffplatten) lehrt hingegen, dass zuerst der Polymerfilm auf die flache Platte aufgebracht wird und anschliessend Platte und Polymerfilm **in einem Schritt** in eine dreidimensionale Form gebracht werden (Anspruch 1; vgl. Klageantwort RZ 36 f., wo die Beklagte allerdings die Anmeldungen verwechselt).

Unter Inanspruchnahme der Prioritäten von EP 2 respektive EP 3 meldete die Beklagte am 17. Juli 2014 zwei internationale (PCT) Anmeldungen an, die am 29. Januar 2015 als WO 2015/011544 A1 (**WO 2**) und WO 2015/011543 A1 (**WO 3**) publiziert wurden. Während in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 nur der Kläger als Erfinder genannt wurde, werden in WO 2 und WO 3 neben dem Kläger Christian Hirsch und Erhard Krump Holz als Miterfinder genannt. Beide sind Arbeitnehmer der Beklagten, respektive ihrer Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH. Neu gegenüber EP 2 wird in WO 2 zusätzlich beschrieben, dass es sich bei dem dünnen Polymerfilm um einen mehrschichtigen Film handeln kann („multilayer film“), dessen Eigenschaften näher beschrieben werden. In den Ansprüchen wird präzisiert, dass der Polymerfilm insbesondere auf die Trägerplatten geklebt werden kann (Anspruch 11). Die gleichen Ergänzungen finden sich auch in WO 3. Zusätzlich wird dort ausgeführt, dass man – statt die Trägerplatte zu perforieren – auch eine inhärent (aufgrund ihrer Materialeigenschaften) poröse Platte verwenden kann.

4. Parteistandpunkte

Die Parteien streiten sich im Grundsatz darüber, wer die Merkmale erfunden hat, die in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 neu gegenüber EP 1 sind, respektive, soweit der Kläger diese (mit-)erfunden hat, ob die Beklagte seine Rechtsnachfolgerin betreffend der Rechte auf die Patentanmeldungen ist. Der Kläger bringt im Wesentlichen vor, er habe die techni-

sche Lehre von EP 1 weiterentwickelt, während die Beklagte ihm nur Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt habe. Die technische Leistung sei von ihm gekommen. Eine Rechtsübertragung auf die Beklagte habe nicht stattgefunden, da der Beratungsvertrag zwischen ihm und der Beklagten eine solche nicht vorgesehen habe. Die Beklagte hält dafür, dass die Verbesserung der Lehre von EP 1 in Zusammenarbeit zwischen dem Kläger und ihr entstanden sei und ihre Angestellten Christian Hirsch und Erhard Krumpholz wesentliche technische Gedanken beigesteuert hätten. Dass der Kläger möglicherweise als Miterfinder anzusehen sei, sei irrelevant, weil sein Recht auf das Patent durch das Auftragsverhältnis auf die Beklagte übergegangen sei. Auf die detaillierten Behauptungen der Parteien wird im Folgenden, soweit nötig, im Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen.

5. Erfindereigenschaft

5.1 Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ

Der Begriff des Erfinders im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vertragsautonom zu bestimmen.⁶ 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.⁷ Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff des schweizerischen Rechts.⁸

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.⁹ Auch dies unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom schweizerischen Recht.

5.2 Beweislastverteilung und Behauptungslast

⁶ Breimi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 5.

⁷ Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9.

⁸ Zum schweizerischen Recht Calame, in: von Büren/David (Hrsg.), SIWR IV, Basel 2006, S. 176.

⁹ Melullis, a.a.O., Art. 60 N 16 f.

Die Beweislastverteilung bestimmt sich im Prinzip nach dem auf das Rechtsverhältnis anzuwendenden materiellen Recht (*lex causae*), nicht nach der *lex fori*.¹⁰ Dies würde dazu führen, dass sich die Beweislast für die Erfinderstellung im Sinne von Art. 60(1) EPÜ nach dem EPÜ bestimmt. 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 Patentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Art. 60(3) EPÜ). Dadurch soll das Europäische 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 schweizerischen Rechts zur Beweislastverteilung anzuwenden. Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Der Kläger verlangt in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Replik, dass die beiden europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 an ihn übertragen 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 ergebenden Rechts auf das Patent an eine Dritte, namentlich die Beklagte, ab. Den Kläger trifft daher die Beweislast für die Behauptung, dass er alleine die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren erfunden hat und die Rechte 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 beweist,¹¹

- 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.

¹⁰ BGer, Urteil 4A_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1.

¹¹ BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 27.

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 genügte.

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.¹²

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-

¹² Vgl. BGE 119 II 305 E. 1b; BGer, Urteil 4C.64/2003 vom 18. Juli 2003, E. 4.

tigkeitsvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsachen, deren Richtigkeit von der Urkundsperson entweder geprüft oder kraft eigener Wahrnehmung als richtig bescheinigt worden sind.¹³ 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.¹⁴ 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 *einzigste* 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

¹³ BSK ZPO-Dolge, Art. 179 N 10.

¹⁴ BGE 117 II 256 E. 2b.

PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, namentlich Christian Hirsch, zu den beanspruchten technischen Lehren geleistet haben, ist glaubhaft.

5.3 Beweiswürdigung und Beweismass

Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht,¹⁵ also der ZPO. Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.¹⁶ Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis sowie Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerung ziehen;¹⁷ die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.¹⁸ Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.¹⁹

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.²⁰

¹⁵ BGer, Urteil 4A_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1.

¹⁶ Statt aller ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 8.

¹⁷ ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 11.

¹⁸ BK ZPO-Brönnimann, Art. 157 N 5.

¹⁹ Bühler, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72–92, S. 89.

²⁰ BGE 132 II 321 E. 3.2.

5.4 Beweiswürdigung im vorliegenden Fall

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 | 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 | 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 | 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-

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 Schrittreihenfolge nicht zwingend vorgegeben (*comprising the steps of*).

Tatsächlich wird in EP 2 die Möglichkeit, Schritt b) nach Schritt a) durchzuführen, nur als bevorzugte Variante beschrieben (vergleiche [0028]). Auf jeden Fall wird der Film aber im Rahmen von Schritt c) erst aufgetragen, 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 welcher die Schritte a) – c) in der im Anspruch angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

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

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 ersten 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 Trägerplatte wird in EP 1 nicht offenbart. Abs. [0016] von EP 1 bezieht sich eindeutig nur auf das Aufbringen der Polymerschicht als Dispersion, d.h. in flüssiger Form, und nicht auf das Aufbringen eines trockenen Films. Die Fachperson schliesst aus der untechnischen Verwendung von „*laminates*“ nichts anderes.

In den EP 2 und EP 3 geht es im Gegensatz zu einem Füllen des Polymers **in** die Perforationen, wie in der EP 1 beschrieben und beansprucht, wenigstens auch und zur Hauptsache um eine Beschichtung der Oberfläche der Platte mit einer tragend zugeführten Polymerschicht auf wenigstens 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 Herstellungsfolgen (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 Parteien 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

liegen kam, damit eine Abgrenzung von der EP 1 nach Art. 54(3) EPÜ nur hinsichtlich Neuheit gegeben sein musste. Es musste also damals gemeinsames 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 offenbart oder beansprucht ist.

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 offenbarten und allein auf seiner schöpferischen Leistung beruhten. 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.

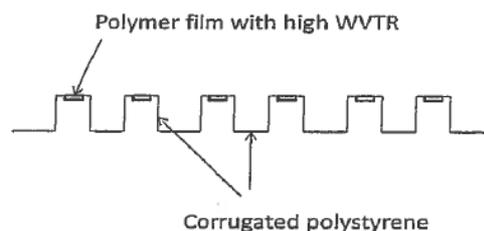
Die Beklagte bestreitet nicht, dass der Kläger die beiden Entwürfe gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 niedergeschrieben hat. Sie weist aber darauf hin, dass aus der Niederschrift nicht geschlossen werden könne, dass der Kläger alleiniger Urheber der in den Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 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.

5.4.4 Die Idee der Trockenlaminiierung stammt nicht ohne Zweifel vom Kläger

Der Kläger behauptet weiter, er habe die Idee der Trockenlaminiierung 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 Laminiierung mit einem Polymerfilm.

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 Aufüllen 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.

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.

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.

6. Rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts auf das Patent

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.

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 Vertrages 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.²¹ Ein Verzicht auf eine zum vorneherein vorbehaltene Schriftform ist anzunehmen, wenn die vertraglichen Leistungen trotz Nichteinhaltung der Form vorbehaltlos erbracht und entgegengenommen werden.²²

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 Hochleistungspolymere“. Die weiteren erwähnten Bereiche sind Organisationsentwicklung, Herstellungstechnologie (Akquisition), Herstellungsoptimierung, Markterschliessung und Geschäftsausweitung durch Übernahmen.

²¹ BGE 105 II 79 E. 1.

²² BGE 105 II 79 E. 1.

Mit E-Mail vom 22. November 2011 bestätigte Stefan Wiesendanger eine mündliche Abmachung, gemäss welcher der Kläger monatlich EUR 16'500 für seine Beratungstätigkeit (vier Tage pro Woche), eine Erfolgsprämie für abgeschlossene M&A Transaktionen und Lizenzgebühren für eingebrachte Schutzrechte erhalten sollte. Die Parteien beabsichtigten, einen schriftlichen Vertrag abzuschliessen, aber der Kläger sollte seine Rechnung für Beratungsdienstleistungen „even in this period without contract“ an die Beklagte schicken. Im Januar 2012 unterzeichnete die Beklagte, respektive ihre niederländische Tochtergesellschaft Zehnder Nederland, das bereits erwähnte MoU 2012, das den Abschluss zweier schriftlicher Verträge bis Ende Februar 2012 in Aussicht stellte.

In den folgenden 18 Monaten verhandelten der Kläger und die Beklagte über einen schriftlichen Beratungsvertrag zwischen der Westwind Ltd. und der Beklagten („Consulting Agreement“) und einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Westwind Ltd, dem Kläger und der Beklagten („Cooperation Agreement“). Eine Einigung über den schriftlichen Vertragswortlaut konnte aber nicht erzielt werden (vgl. nur E-Mail vom 5. Februar 2013 des Klägers an Stefan Wiesendanger: „clause 6 of the Consulting Agreement is somehow out of tone with clause 2.2“, „clause 4 of the Cooperation Agreement does not define „start of selling“ while it should clearly be the same as „ready to market“; S. 2, E-Mail des Klägers vom 7. Februar 2013 an Stefan Wiesendanger: “I just wanted to draw your attention to the fact that clauses 1.8 and 4 make me incur significant additional costs on a yearly basis”). Für den Kläger bestand eine Verknüpfung zwischen dem Beratungsvertrag und dem Zusammenarbeitsvertrag in dem Sinne, dass ein höheres Entgelt für die Beratungsleistungen mit tieferen Lizenzzahlungen für die Nutzung von Schutzrechten verbunden werden könnte (E-Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 7. Februar 2013; E-Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 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-

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 blosse Nebenpunkte, sondern unter anderem die Höhe der (unter verschiedenen Titeln) geschuldeten Zahlungen der Beklagten an den Kläger (s. vorne, E. 3.1). Dass die Beklagte noch im Mai 2014 bereit war, Lizenzzahlungen für die Nutzung der Lehren von EP 2 und EP 3 zu leisten, deutet darauf hin, dass sie sich ihrer Inhaberschaft offenbar selbst nicht sicher 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 abgegolten. Der Kläger, respektive die Westwind Ltd., hat aber unstrittig für seine tatsächlich erbrachten Dienstleistungen ein fixes monatliches Entgelt von EUR 16'500 erhalten. Die Vermutung, dass der Kläger vor Unterzeichnung des schriftlichen Beratungs- und Zusammenarbeitsvertrag nicht gebunden sein wollte, wird durch die Entgegennahme dieser monatlichen Zahlungen nicht umgestossen.

Weiter ist zu beachten, dass der Beratungsvertrag gemäss Entwurf mit der Westwind Ltd. hätte abgeschlossen werden sollen. Dass die West-

wind Ltd., die eigene Rechtspersönlichkeit hat, Inhaberin der Rechte an den vom Kläger geschaffenen Erfindungen ist, hat die Beklagte nicht behauptet. Sollte die Westwind Ltd. nicht in der Lage sein, die gemäss Artikel 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 Beklagten stünde nur ein vertraglicher Schadenersatzanspruch gegen die Westwind Ltd. zu.

6.4 Der mündliche Auftrag umfasst keine Pflicht zur erfinderischen Tätigkeit

Zwischen den Parteien bestand aber zweifellos ein mündlich abgeschlossener Auftrag. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, als Auftrags-Erfindungen 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.²³ Voraussetzung ist aber, dass die Erfindungstätigkeit vom Auftrag umfasst ist.²⁴

Der Umfang des dem Kläger erteilten Auftrags lässt sich aus den oben dargelegten Gründen nicht ohne weiteres aus dem Entwurf des Beratungsvertrags 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 basierend auf Schutzrechten der Westwind Ltd., für die Westwind Ltd. eine Lizenzgebühr von 3% auf dem mit den entsprechenden Produkten erzielten Umsatz erhalten sollte, auch die Akquisition von Übernahmezielen. Tatsächlich war der Kläger anfänglich auch mit der Bewertung von Übernahmezielen 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 [...]").

Die vorliegenden Beweismittel belegen nicht, dass es zu den Aufgaben des Klägers gehört hätte, erfinderisch tätig zu sein. Vielmehr liegt der

²³ Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 3 N 17; a.M. Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Patentrecht, Basel 2002, RZ 5.51.

²⁴ Heinrich, a.a.O.

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 entwickeln, 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 gemachten Erfindungen auch nicht der Beklagten.

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:

1. A patent application ("Second Application") complement to the pending patent application "Heat Exchanger Element and Method for the Production" ("First Application") shall be filed no later than by July 20, 2013. It is acknowledged that the invention of such Second Application was made by Marcel Riendeau/Westwind. Westwind agrees that the complementary invention will be filed and prosecuted in the name and at cost of Zehnder provided, however, that Zehnder and Westwind will enter into the agreements mentioned in the below sections 2 and 3. In the respective application process (including the preparation of the patent application), Erhard Krumpholz will cooperate closely and transparently with Marcel Riendeau.
2. Zehnder and Westwind will make best efforts to negotiate and conclude an Assignment Agreement that shall provide the assignment of ownership rights to the First and Second Patent Application from Westwind to Zehner. A compensation (purchase price) consisting of a basic payment to be paid in monthly instalments and a success-related payment (percentage on sales) shall be provided in such Assignment Agreement.

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

Aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung kann aber nicht auf eine Willensäusserung der Beklagten geschlossen werden, die vom Anwalt der Beklagten verfasste Zusammenfassung der angeblich mündlich getroffenen Vereinbarung gegen sich gelten zu lassen (zumal sich die Frage stellen würde, inwiefern Stefan Wiesendanger, der damals Geschäftsführer 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.

Ebensowenig 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 *einzig*e Quelle für dieses geistige Eigentum ist.

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-

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

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.

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 zugebilligt werden. Darauf folgt zwangsläufig, dass ihnen in gleicher Weise auch das darauf beruhende Recht auf das Patent zugeordnet werden muss.²⁵

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,

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.

len, dass er und die Beklagte gemeinsam an den Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 berechtigt sind.

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.²⁶ 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 2 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

²⁶ Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäisches Patentübereinkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 15.

Innenverhältnis der gleiche; jeder Partei steht also im Innenverhältnis eine Quote von 50% zu.

8. Folge für den Prioritätsanspruch der nationalen Anmeldungen

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.

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

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.²⁷ 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.²⁸

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), zwischenzeitlich 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-

²⁷ Vgl. T1201/14, E. 3.2.1.1-3.2.1.6.

²⁸ T5/05 sowie T788/05.

nahme der Priorität massgeblich wäre, die beiden Prioritätsansprüche gültig, weil Anmelder und Voranmelder identisch sind.

Entgegen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA²⁹ genügt 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 mehrere 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.³⁰ Soweit in der Nachanmeldung nicht mehr als Anmelder genannte Personen materielle Ansprüche auf das Patent geltend machen wollen, können sie das auf dem Wege der Abtretungsklage tun. Die Schaffung derartiger formeller Voraussetzungen führt zu einer Einschränkung der Berechtigung, das Prioritätsrecht zu beanspruchen, und widerspricht dem Zweck der PVÜ, den internationalen Patentschutz zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Der Anspruch des Klägers, dass die Beklagte die entsprechenden Prioritätsbeanspruchungen zurückzunehmen hat, ist daher nicht ausgewiesen.

9. Folge für den Anspruch, die Miterfinder Christian Hirsch und Erhard Krumpholz aufzufordern, auf ihre Nennung als Miterfinder zu verzichten

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 hervorgegangene 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 löschen.

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

²⁹ Vgl. T788/05 E. 2 sowie T382/07 E. 9.

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).

Inwiefern der Kläger einen solchen Anspruch überhaupt gegen die Beklagte geltend machen kann, braucht im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden. Denn nach den Feststellungen des Gerichts ist nicht erwiesen, dass der Kläger alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbarten 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 Krumpolz Miterfinder der technischen Lehren von EP 2 und EP 3 und den Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 sind. Da der Anspruch des Klägers gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b aber nur gutgeheissen werden könnte, wenn nachgewiesen wäre, dass die beiden genannten Personen keine Miterfinder sind, sind Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b abzuweisen.

Das gleiche Schicksal ereilt aus dem gleichen Grund den subsidiären Antrag gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4c.

10. Folge für den Anspruch auf Übermittlung der Korrespondenz mit den nationalen Patentämtern

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.

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-

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

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-

meldungen in den entsprechenden Patentregistern einzutragen. Sie hat während des ganzen Prozesses nicht nur die Stellung des Klägers als Alleinerfinder, 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.

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 Vertretung³¹ 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-

³¹ Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug“.

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.

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 Parteient-schädigung 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

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.

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:

1. Es wird festgestellt, dass die Parteien an den europäischen Patentanmeldungen EP 2 829 834 (Anmelde-Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and element and method for the production" und EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. 13003673) "enthalpy exchanger element and method for the production" gemeinsam berechtigt sind.
2. Im weiteren Umfang wird die Klage abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.
4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem Kostenvorschuss des Klägers verrechnet. Die Beklagte hat dem Kläger den Betrag von CHF 30'000 zu ersetzen.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger eine Entschädigung von CHF 18'639 zu bezahlen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Bern, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 21. März 2018

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 03.04.2018