



O2022_003

Urteil vom 2. August 2023

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55,
1800 Vevey,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und/oder
Rechtsanwältin Dr. iur. Angelika Murer, beide Homburger
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
patentanwältlich beraten durch Dr. Felix Landry, Bird & Bird
LLP, Am Sandtorkai 50, 20547 Hamburg

Klägerin

gegen

K-fee System GmbH, Senefelder Strasse 44,
DE-51469 Bergisch Gladbach,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwältlich
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla,
alle MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiff-
baustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Abtretungsklage (evtl. Nichtigkeit); Barcode II

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Am 9. März 2022 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren:

- «1. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 023 362 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertagen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 207 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertagen.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 209 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertagen.
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 023 362 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertagen.
5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 2: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 207 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen.
6. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP 3 521 209 innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertagen.
7. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 4: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/ liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 023 362 festzustellen.
8. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 5: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 521 207 festzustellen.
9. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 6: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP 3 521 209 festzustellen.
10. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.»

2.

Am 16. Juni 2022 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem An-

trag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

3.

Am 1. September 2022 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Einigung konnte dabei nicht gefunden werden.

4.

Am 20. Oktober 2022 erstattete die Klägerin die Replik mit unveränderten Rechtsbegehren.

5.

Am 12. Dezember 2022 erstattete die Beklagte die Duplik unter Bestätigung des Antrags, die Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

6.

Am 30. Januar 2023 bezog die Klägerin Stellung zu den Dupliknoten mit unveränderten Rechtsbegehren, worauf die Beklagte mit einer weiteren kurzen Eingabe am 10. Februar 2023 reagierte.

7.

Am 19. April 2023 erstattete der Fachrichter Tobias Bremi das Fachrichtervotum, das den Parteien gleichentags zugestellt wurde.

8.

Die Stellungnahmen der Klägerin und der Beklagten zum Fachrichtervotum ergingen beide am 31. Mai 2023.

9.

Mit Noveneingabe vom 13. Juni 2023 reichte die Beklagte das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2023 des Verfahrens vor dem Landesgericht Düsseldorf betreffend Abtretung der deutschen Teile der europäischen Patente, deren schweizerischen Teile Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, ein.

10.

Die Hauptverhandlung fand am 14. Juni 2023 in Anwesenheit der Parteien und deren Rechtsvertretern statt.

Zuständigkeit

11.

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und hat ihren Sitz in Vevey. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergisch Gladbach, Deutschland. Damit liegt unbestrittenermassen ein internationaler Sachverhalt vor. Sowohl Deutschland als auch die Schweiz sind Mitgliedstaaten des Lugano-Übereinkommens. Dieses geht dem IPRG vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Gegenstand dieses Verfahrens bildet die Abtretung des schweizerischen/liechtensteinischen Teils der Streitpatente, eventualiter deren Nichtigkeit. Die internationale Zuständigkeit der Schweizer Gerichte stützt sich mithin auf Art. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 5 Ziff. 3 und Art. 22 Ziff. 4 LugÜ. Innerhalb der Schweiz ist das Bundespatentgericht gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 PatGG sachlich zuständig.

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist gegeben, was von den Parteien nicht bestritten ist.

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG).

Sachverhalt

12.

Der Parteivortrag der Klägerin lässt sich mit Fokus auf die entscheidungsrelevanten Aspekte kurz wie folgt zusammenfassen:

Die Erfinder der Nestlé Nespresso S.A. (in der Folge «**Nespresso**») und der damals mit Nespresso seit 2007 in einer Entwicklungszusammenarbeit (Rahmenvertrag vom 20. Juli 2007) stehenden Helbling Technik Bern AG (in der Folge «**Helbling**») hätten im Winter 2009/2010 die in den Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung entwickelt. Als *Beweismittel* in technischer Hinsicht dienen dafür vor allem eine Präsentation von Helbling für Nespresso anlässlich eines Treffens vom 15. Januar 2010 sowie ein sehr umfangreicher Bericht von Helbling für Nespresso mit Datum vom 21. Januar 2010 («**Copernic-Report**»). In der Replik ergänzt dies die Klägerin durch eine weitere Präsentation von Stefan Käser von Helbling vom 15. April 2010.

Die Rechte an der Erfindung und damit das Recht auf das Patent seien einerseits in Bezug auf die Erfinder von Helbling über den Rahmenvertrag mit der Helbling an Nespresso übergegangen und andererseits, was die Erfinder von Nespresso angehe, über die entsprechenden Arbeitsverträ-

ge. Bei der Klägerin lägen die Rechte wegen entsprechender interner Vereinbarungen innerhalb der Gruppe der Klägerin (Entwicklungsvertrag vom 1. Januar 2009).

Anschliessend habe Nespresso, weil nicht im Bereich der Herstellung von Kaffeemaschinen tätig, die Firma A (in der Folge «A»), anlässlich eines ersten Treffens vom 2. Juni 2010 über dieses neue Projekt informiert und angeboten, A in das Projekt einzubinden. Ein zweites Treffen habe am 16. Juni 2010 mit A auch in Anwesenheit von Helbling stattgefunden. Nach Zusage von A, an diesem Projekt interessiert zu sein, habe ein drittes Treffen am 24. Juni 2010 im Sinne eines Kick-off-Treffens stattgefunden. Als *Beweismittel* in technischer Hinsicht dienten dafür eine Präsentation von Nespresso anlässlich des ersten Treffens vom 2. Juni 2010 mit A und eine weitere Präsentation vom dritten Treffen vom 24. Juni 2010.

Die Klägerin behauptet in der Klage, anlässlich dieser drei Treffen mit A sei die in den Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung A zugänglich gemacht worden, dies durch die gehaltenen Präsentationen, aber auch durch Bereitstellung des Zugriffs auf die Informationen aus dem genannten Copernic-Report vom 21. Januar 2010 von Helbling. In der Replik wird unter Zeugenangebot (Frank Kräuchi) ergänzt, dass anlässlich dieser Treffen sämtliche Anspruchsmerkmale der drei Streitpatente kommuniziert worden seien, dies unter Bezugnahme für jedes Einzelmerkmal auf den Offenbarungsgehalt der genannten Präsentation von Stefan Käser von Helbling vom 15. April 2010 als Beleg für den Entwicklungsstand bei der Klägerin und die Figuren der eigenen VERTUO®-Prioritätsanmeldung vom 12. Mai 2010: eine Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (Merkmal 1), wobei das Basiselement einen Hohlraum enthaltend ein Getränkerohmaterial aufweist (Merkmal 2), die Portionskapsel einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich aufweist (Merkmal 3), der Hohlraum von einer am Randbereich befestigten Membran verschlossen wird (Merkmal 4), die Portionskapsel eine Kennung aufweist, die es ermöglicht, die Portionskapsel zu individualisieren (Merkmal 5), die Kennung ein optisch lesbarer Code umfassend reflektierende und nicht reflektierende Winkelbereiche ist, und dieser Code an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist (Merkmal 7).

In der Klage führt die Klägerin aus, dass, wie erst später festgestellt worden sei, A zum damaligen Zeitpunkt bereits in einer weiteren Zusammenarbeit mit der Beklagten gewesen sei. Angesichts der Übereinstimmung

zwischen des von der Klägerin entwickelten Gegenstands und jenem der Streitpatente könne es gar nicht anders sein, als dass A der Beklagten diesen Gegenstand übermittelt habe, was dann zur ersten Prioritätsanmeldung vom 22. Juli 2010 für die Streitpatente geführt habe. Weiteres Indiz neben der nicht zufällig möglichen Übereinstimmung zwischen den technischen Gegenständen, die von der Klägerin entwickelt worden seien und jenen in den Streitpatenten, sei zudem, dass A im fraglichen Zeitraum Patente über den gleichen Patentanwalt angemeldet habe, wie die Beklagte die Streitpatente, und dass Figuren in diesen Anmeldungen übereinstimmten.

Sollte durch die Schilderungen in der Klage der Eindruck entstehen, dass behauptet werde, A hätte gegebenenfalls eine Geheimhaltungsverpflichtung verletzt, führt die Klägerin in der Replik aus, sie und ihre Gruppen-gesellschaften würfen A kein widerrechtliches Verhalten vor und behaupteten auch nicht, dass A vertragsbrüchig geworden wäre. Es hätten zwischen Nespresso und A selbstverständlich Geheimhaltungsvereinbarungen bestanden. Die Klägerin werfe der A auch kein strafrechtlich relevantes Verhalten vor, denn es sei nie unterstellt worden, dass die Mitarbeiter von A die ihnen anvertrauten technischen Informationen mutwillig oder absichtlich an die Beklagten weitergegeben hätten. Eine Bekanntgabe habe aber auch ohne böse Absicht stattfinden können.

13.

Die Beklagte bestreitet die Darstellung der Klägerin umfassend. Der in den Streitpatenten genannte Erfinder Marc Krüger habe die in den Streitpatenten beschriebene und beanspruchte Erfindung bereits vor Dezember 2009 gemacht. Anlässlich eines ersten Treffens mit dem Patentanwalt Felix Wolff im Dezember 2009 habe er diesem seine Erfindung präsentiert. Dass die erste Prioritätsanmeldung dann erst am 22. Juli 2010 eingereicht wurde, sei nur dem Umstand geschuldet, dass der Patentanwalt beziehungsweise seine Kanzlei vorher keine Zeit gehabt habe, einen Entwurf auszuarbeiten. Mit anderen Worten habe die Beklagte die Erfindung unabhängig gemacht. Entsprechend sei die Beklagte berechtigt gewesen, die selber erfundenen Gegenstände zum Patent anzumelden. Als Beweis wird als Zeuge Patentanwalt Felix Wolff angeboten. Besprechungsnotizen, frühere Entwürfe von vor dem Anmeldedatum der ersten Priorität oder ähnliches werden weder in der Klage noch in der Duplik als Beweismittel angeboten.

Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin aufgezeigt habe, wer wann und wo individuell konkret als Erfinder (oder Kollektiv) tatsächlich vor dem Prioritätsdatum welchen Gegenstand erfunden habe. Die Beklagte legt dabei insbesondere in der Duplik viel Wert darauf, dass die Klägerin keinen *Erfindungsbesitz* gehabt habe, d. h. nicht gezeigt habe, dass die aus Aufgabe und Lösung hervorgehende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt gewesen sei, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich gewesen sei.

Der derivative Erwerb des Rechts auf das Patent wird von der Beklagten insoweit bestritten, als die Verträge mit Helbling nicht ausdrücklich auf das Projekt «Copernic» bezogen seien. Weiter wird mit Nichtwissen bestritten, dass die angeblichen Erfinder zu den massgeblichen Zeitpunkten Arbeitnehmer von Helbling beziehungsweise Nespresso waren.

Die Beklagte bestreitet in der Klageantwort weiter, dass anlässlich der Treffen von Nespresso mit A tatsächlich der Gegenstand der Streitpatente offenbart wurde, insbesondere, dass A Kenntnisse von der angeblich von Nespresso und Helbling entwickelten technischen Lehre, insbesondere vom Bericht vom 21. Januar 2010, gehabt haben soll und dass dieser Gegenstand dem in den Streitpatenten beanspruchten und beschriebenen entspreche. In der Kausalkette gebe es entsprechend eine erste Lücke, indem A gar keine Kenntnis der angeblich von Nespresso und Helbling entwickelten technischen Lehre gehabt habe.

Weiter fehle es an einer individuell konkreten Behauptung, wie A ein derartiges technisches Wissen der Beklagten hätte zukommen lassen sollen. Die Beklagte habe die Erfindung unabhängig und selbstständig gemacht.

Streitpatente

14.

Die Klage richtet sich auf drei Schweizer Teile von erteilten europäischen Patenten.

Alle drei Streitpatente gehören zur gleichen Patentfamilie. Sie gehen zurück auf die gemeinsame internationale Anmeldung WO2012/010317 (in der Folge **WO 317**), die im Namen der Krüger GmbH & Co KG am 22. Juli 2011 unter Beanspruchung von drei Prioritäten vom 22. Juli 2010, 2. September 2010 und vom 7. Februar 2011 eingereicht wurde und am 26. Januar 2012 publiziert wurde.

Die Streitpatente sind Teilanmeldungen aus der regionalen EP Phase dieser internationalen Anmeldung. «Vereinfacht» lässt sich die Situation wie folgt darstellen, wobei die Streitpatente einen roten Rahmen aufweisen:

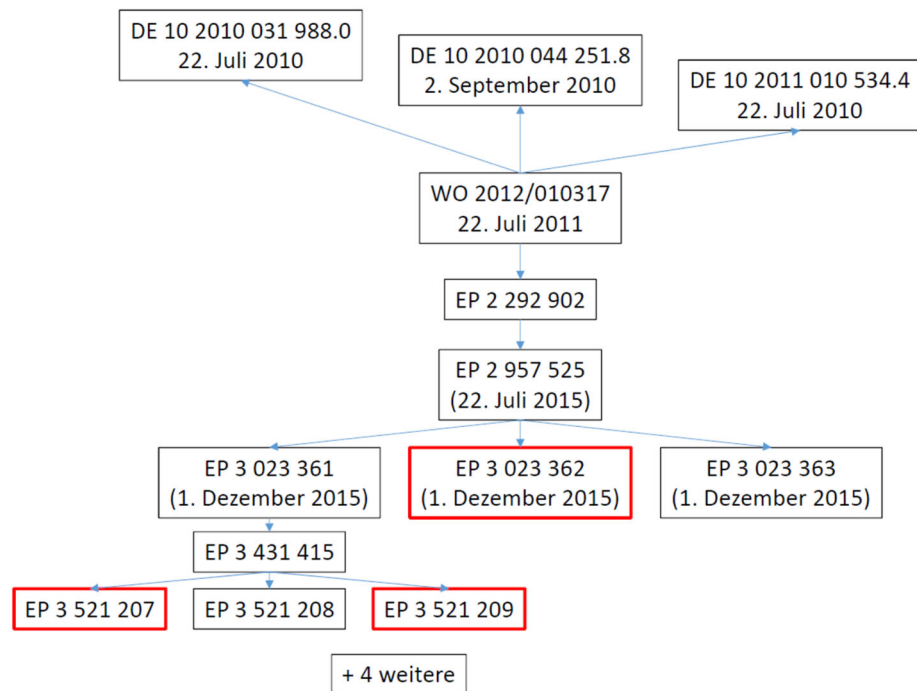


Abbildung 1: Übersicht über die Familie der Streitpatente (unvollständig)

Das Streitpatent EP 3 023 362 (in der Folge **EP 362**) ist eine frühere Teilanmeldung aus der europäischen regionalen Phase EP 2 292 902, und die beiden weiteren Streitpatente EP 3 521 207 (in der Folge **EP 207**) und EP 3 521 209 (in der Folge **EP 209**) sind parallele Teilanmeldungen aus einem Seitenast zur EP 362.

15.

Alle drei Streitpatente betreffen und beanspruchen Portionskapseln zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement, das einen Hohlraum aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist, und der von einer Membran, die an dem Basiselement befestigt ist, verschlossen wird (jeweils Abs. [0001]).

Als Aufgabe formulieren alle drei Streitpatente, eine Portionskapsel zur Verfügung zu stellen, die nur für einen ganz bestimmten Kaffeeautomaten geeignet sei (Abs. [0002] in EP 362 beziehungsweise Abs. [0007] in EP 207 und Abs. [0008] in EP 209). Die Aufgabe wird in der EP 207 und in

der EP 208 ergänzt dadurch, dass die Gefahr der Beschädigung der Kennung zumindest vermindert werde (Abs. [0007] in EP 207 beziehungsweise Abs. [0008] in EP 209).

Gelöst werde diese Aufgabe jeweils mit einer Portionskapsel gemäss dem unabhängigen Anspruch 1.

Bemerkenswert ist hinsichtlich der behaupteten erfinderischen Lösung die Tatsache, dass in sämtlichen drei Streitpatenten der kennzeichnende Teil gleich formuliert ist und ausschliesslich das Merkmal aufweist, dass die Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.

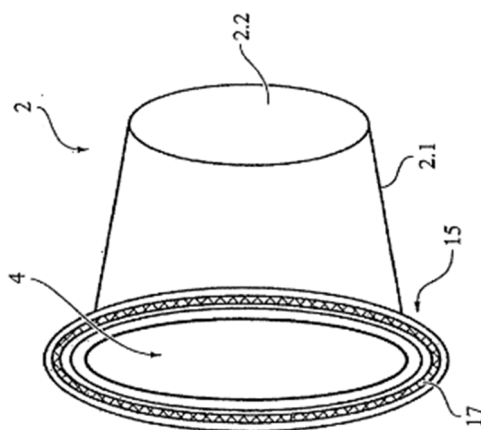


Abbildung 2: Fig. 1 aus EP 362 und EP 207 (entspricht Fig. 2 aus EP 209), Bezugszeichen 17 bezeichnet den «Barcode»

Die Ansprüche 1 der drei Streitpatente unterscheiden sich nur in den Oberbegriffen. Die aus der Zweiteilung der Anspruchsformulierung hervorgehende Abgrenzung vom Stand der Technik ist in allen drei Fällen identisch.

Voraussetzungen des Abtretungsanspruchs

16.

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

¹ BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 28 – «Warmformverfahren»; sowie Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 –

1. welche konkrete technische Lehre welche(r) Erfinder zu welchem Zeitpunkt gemacht haben (Kriterium 1, originäre Entstehung des Rechts auf das Patent);
2. sofern der Erfinder nicht als Kläger auftritt: Wie ein Übergang des Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre vom Erfinder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist (Kriterium 2, derivativer Erwerb des Rechts auf das Patent);
3. worin die spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. gemachten Erfindung mit den an die Beklagte übermittelten oder von dieser entwendeten Informationen besteht und wann diese Informationen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen wem seitens der Beklagten tatsächlich zugänglich gemacht, gezeigt, oder von der Beklagten entwendet wurden (Kriterium 3, Kausalität);
4. dass der am Ende in der Anmeldung/dem Patent definierte Gegenstand der selber gemachten und übermittelten Erfindung entspricht (Kriterium 4, Übereinstimmung).

Beweislastverteilung und Beweismass

17.

Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.

Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil der EP 362, der EP 207 und der EP 209 auf die Klägerin zu übertragen; eventualiter seien die nationalen Teile der Streitpatente zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen; subeventualiter sei die Nichtigkeit des nationalen Teils der Streitpatente festzustellen. Ihren Anspruch auf vollständige oder teilweise Übertragung beziehungsweise Nichtigkeit der Streitpatente leitet die Klägerin daraus ab, dass sämtliche an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten Personen ihre Rechte an der Erfindung mittels Arbeitsvertrags

und/oder durch Abtretung im Rahmen eines Entwicklungsvertrags an die Klägerin abgetreten haben.

Entsprechend trifft die Klägerin die Beweislast, dass sämtliche an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten Personen ihre Rechte an der Erfindung an sie abgetreten haben. Insbesondere hat sie substantiiert zu behaupten und zu beweisen,

- dass die auf Seiten der Klägerin involvierten Personen im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Klägerin oder einer ihrer Konzerngesellschaften standen und es sich bei den Erfindungen um Dienstleistungen handelte;
- dass die auf Seiten der Helbling involvierten Personen im relevanten Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis mit der Helbling standen oder ihre Rechte an der Erfindung auf andere Weise an die Helbling abgetreten haben;
- und dass die so auf die Helbling übergegangenen Rechte an die Klägerin abgetreten wurden.

18.

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

Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaft-

² BGer, Urteil 4A_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1.

³ Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8.

⁴ ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11.

⁵ BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5.

⁶ BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72-92, S. 89.

ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erschienen.⁷ Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten der Partei aus, die die Beweislast trägt, vorliegend der Klägerin.

Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (Kriterium 1)

19.

Im Unterschied zur in Deutschland im nationalen Recht bekannten sogenannten «widerrechtlichen Entnahme» (vgl. § 8 DE-PatG, dort aber auch nur für nationale Anmeldungen und Patente, nicht für deutsche Teile von europäischen Anmeldungen oder Patenten, vgl. Art. II § 5 DE-IntPatÜG) genügt es gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht, aufzuzeigen, dass die Vindikationsklägerin im Besitz einer technischen Lehre war, sondern es ist die originäre Berechtigung an der beanspruchten technischen Lehre aufzuzeigen. Es muss gemäss Kriterium 1 aufgezeigt werden, wann welche natürliche Person welche technische Lehre erfunden hat. Ein blosses Vorhandensein der technischen Lehre bei der Klägerin z.B. auf Zeichnungen oder technischen Dokumentationen genügt nicht, wenn nicht gezeigt werden kann, wer diese originär geschaffen hat.⁸

Macht die Klägerin Rechte an einer technischen Lehre geltend, die in einem Entwicklungsteam von mehreren Personen gemeinsam geschaffen wurde, findet dieser strenge Massstab eine Einschränkung, wenn die Klägerin nachweist, dass sämtliche Personen, die diese technische Lehre geschaffen haben, ihre Rechte an der Erfindung an die Klägerin abgetreten haben. Wenn ohnehin sämtliche in Frage kommenden Erfinder ihre Rechte an die Klägerin abgetreten haben, ist nicht massgeblich, wer welchen Beitrag zur Erfindung geleistet hat.

⁷ BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2.

⁸ vgl. BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 29 – «Warmformverfahren».

Übergang der Rechte an der Erfindung auf die Klägerin (Kriterium 2)

20.

Die Klägerin bringt vor, dass es sich bei den Entwicklungsdokumenten (u.a. der Copernic-Report vom 21. Januar 2010) um Arbeitsprodukte des Entwicklungsteams für das «Project Copernic» handle, das von Januar bis Juni 2010 gedauert habe. Dieses Projekt habe die Patentanmeldungen WO 2011/141532 (**WO 532**) und WO 2011/141535 (**WO 535**) hervorgerufen. Die Erfindungen seien in-house bei Nespresso gemacht worden. Die Entwickler Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Arnaud Gerbaulet, Thomas Kaeser, Carlo Magri, Daniel Abegglen, Alfred Yoakim, Julien Mario und Frank Kräuchi seien allesamt Mitarbeiter von Nespresso gewesen und hätten ihre Rechte als Erfinder im Rahmen ihrer Arbeitsverträge auf Nespresso übertragen. Die weiteren Entwickler Stefan Käser, Christian Péclat, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger und Christoph Kissling seien alle Mitarbeiter der Helbling und Helbling habe Nespresso vertraglich alle Rechte an allfälligen Erfindungen übertragen, die im Rahmen des Projekts gemacht worden seien. Damit sei erstellt, dass alle Rechte an den Erfindungen an Nespresso abgetreten worden seien. Als Beweismittel für den Übergang von Rechten reicht die Klägerin mit der Klage einzig einen weitgehend geschwärzten Entwicklungsvertrag vom 20. Juli 2007 zwischen einer ihrer Konzerngesellschaften und Helbling ein.

21.

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

Erfinder der WO 535 / WO 532	Beteiligte an der Erstellung des Berichts "Copernic Rotary Brewing Unit" vom 21.01.2010 (act. 1_21)	Gesellschaft	Funktion	Rolle
C. Jarisch	C. Jarisch	Nespresso	Project Leader	Review
A. Parentes	A. Parentes	Nespresso	Project Engineer	Review
S. Kaeser		Helbling	?	
C. Magri		Nespresso	?	
A. Gerbaulet		Nespresso	?	
T. Kaeser		Nespresso	?	
C. Abegglen		Nespresso	?	
	C. Kissling	Helbling	Project Leader	Review
	G. Bozovic	Helbling	Project Engineer	Author
	P. Siegrist	Helbling	Project Engineer	Author
	Z. Struzka	Helbling	Project Engineer	Author
	H. Jaeger	Helbling	Project Engineer	Author
	C. Peclat	Helbling	Project Responsible	Release
	A. Yoakim	Nespresso	Project Responsible	Release

Abbildung 3: Tabelle aus der Klageantwort

In der Replik argumentiert die Klägerin, dass das Projekt «Copernic» in zwei Phasen gegliedert gewesen sei. Die erste Phase habe den Copernic-Report hervorgebracht und das Entwicklerteam habe aus den darin genannten Personen bestanden. An besagtem Bericht vom 21. Januar 2010 haben gemäss der Übersichtstabelle auf Seite 2 des Berichts folgende Personen gearbeitet:

613 028 800

Copernic Rotary Brewing Unit

BOG/SIP/ZST/KIS

APPROVAL

<i>Role</i>	<i>Name</i>	<i>Company</i>	<i>Function</i>	<i>Date / Signature</i>
Review	Christoph KISSLING	Helbling	Project Leader	/
Author	Gavriilo BOZOVIC	Helbling	Project Engineer	/
Author	Peter SIEGRIST	Helbling	Project Engineer	/
Author	Zbynek STRUZKA	Helbling	Project Engineer	/
Author	Hans JAEGER	Helbling	Project Engineer	/
Review	Christian JARISCH	Nespresso	Project Leader	/
Review	Alexandre PERENTES	Nespresso	Project Engineer	/
Release	Christian PECLAT	Helbling	Project Responsible	/
Release	Alfred YOAKIM	Nespresso	Project Responsible	/

Abbildung 4: Ausschnitt aus Seite 2 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010.

Weiter nennt die Klägerin die Zusammensetzung des Entwicklerteams für die zweite Phase, in der der Code entwickelt worden seien und offeriert als Beweis die Einvernahme von drei Zeugen. Dieses Team stimmt aber nicht mit jenem überein, das den hier interessierenden Bericht vom 21. Januar 2010 verfasst hat, weshalb in der Folge nicht weiter darauf eingegangen wird.

In der Duplik bestreitet die Beklagte ausdrücklich, dass Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbaulet, Thomas Kaeser, Alfred Yoakim und Daniel Abegglen Mitarbeiter von Nespresso gewesen seien. Ausserdem bestreitet sie, dass Stefan Käser, Christoph Kissling, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger und Christian Péclat im interessierenden Zeitpunkt Arbeitnehmer von Helbling gewesen seien.

In der Stellungnahme zu den Dupliknoven offeriert die Klägerin Christian Jarisch, Alexandre Perentes, Carlo Magri, Arnaud Gerbaulet, Daniel Abegglen sowie Thomas Kaeser als Zeugen für den Nachweis, dass die

angerufenen Personen im relevanten Zeitraum bei der Nestec S.A. beziehungsweise bei der Nestlé Nespresso S.A. angestellt gewesen seien. Zu den Anstellungsverhältnissen der angeblichen Mitarbeiter von Helbling liess sich die Klägerin nicht vernehmen und offerierte auch keine Beweismittel.

22.

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



Abbildung 5: Seite 493 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010.

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

vic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat im interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der Helbling waren.

Auch in den früheren Rechtsschriften hat sich die Klägerin nicht zum vertraglichen Verhältnis zwischen den vorstehend genannten Personen und der Helbling geäußert. In der Klage behauptet die Klägerin zwar, dass die Erfinder Mitarbeiter von Nespresso und von Helbling waren, offeriert für diese Behauptung aber keine Beweismittel. Auch das Angebot der Zeugenaussage von Nicolas Schärer in der Replik erfolgte nicht zur Behauptung, dass die Entwickler von Helbling deren Arbeitnehmer waren, sondern für die Behauptung, dass Helbling die von ihren Mitarbeitern erworbenen Rechte an Nespresso abtrat.

Eine bestrittene Tatsachenbehauptung, die nicht offenkundig oder gerichtsnotorisch ist, darf das Gericht seinem Urteil nur zugrunde legen, wenn sie bewiesen ist (Art. 151 ZPO *e contrario*). Der Übergang der Rechte von Christoph Kissling, Gavriilo Bozovic, Peter Siegrist, Zbynek Struzka, Hans Jäger oder Christian Péclat (der angeblichen Angestellten von Helbling) auf die Klägerin ist nicht bewiesen und kann mangels entsprechender Beweisofferten auch nicht bewiesen werden. Der Klägerin misslingt daher der Beweis, dass das Recht auf ein Patent für die streitgegenständlichen technischen Lehre(n) von sämtlichen Erfindern auf sie überging. Als Folge hat sie nach dem strengen Massstab von Kriterium 1 nachzuweisen, wer wann wo die technische Lehre auf Seite 493 des Copernic-Reports vom 21. Januar 2010 erfunden hat. Wie die Klägerin selbst zugesteht, ist dieser Nachweis vorliegend nicht zu erbringen. Der einzelne Beitrag könne beim Zusammenarbeiten im Team unmöglich rekonstruiert werden. In diesem Zusammenhang führt die Klägerin die von ihr und von Helbling angewandte «6-3-5»-Methode an, bei der die Entwickler ein in Zeilen und Spalten aufgeteiltes Blatt mit einer Aufgabe erhalten, dieses Blatt nach einer gewissen Zeit rotieren und der nächste Entwickler die Idee des Kollegen weiterentwickelt. Die Klägerin hält richtig fest, dass die Arbeit nach einer solchen Methode die Zuordnung der einzelnen Erfindungsbeiträge verunmöglicht.

23.

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

Rückseite des Flansches angebracht werden soll. Zwar ist von einem «IR Bar Code» die Rede, wobei «IR» offenbar für «Infrarot» steht (denn der Barcode soll für das menschliche Auge nicht sichtbar sein), aber der Barcode wird ausweislich der Folie 8 auf dem Kapselkörper angebracht.

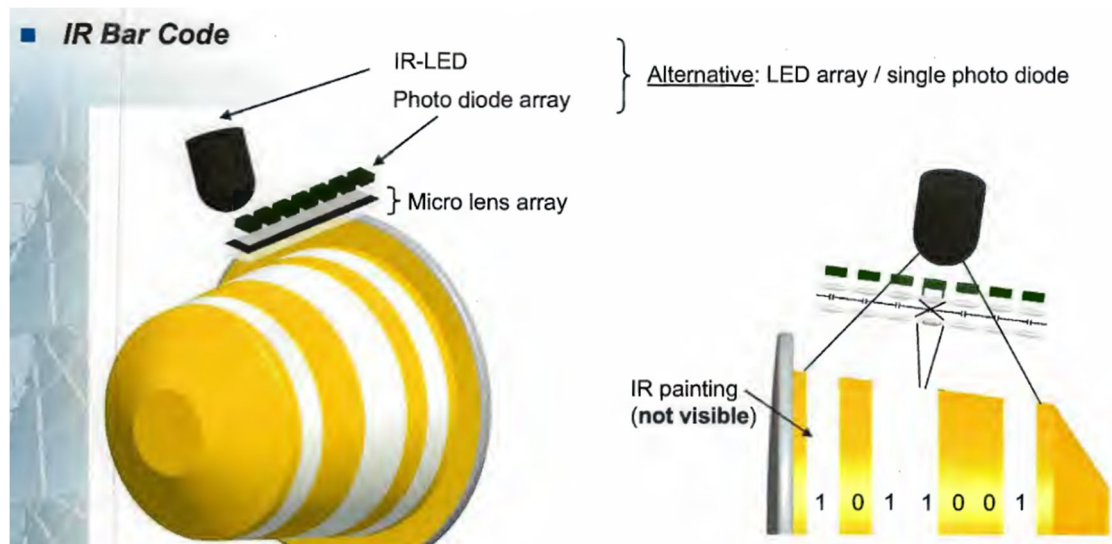


Abbildung 6: Ausschnitt aus Folie 8 der Präsentation vom 15. Januar 2010

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

24. Juni 2010 mündlich darüber informiert habe, dass das neue Kapsel-system über einen optisch auslesbaren Code verfügen soll und dass dieser auf der Membran oder auf dem Flansch auf der der Membran abgewandten Seite angebracht werden soll. Er wird nicht zur Frage aufgerufen, wer wann welche Erfindung gemacht haben soll. Selbst wenn Frank Kräuchi den behaupteten Sachverhaltsvortrag der Klägerin bestätigen sollte, bliebe der originäre Erfindungsbesitz der Klägerin unbewiesen.

24.

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

Kosten und Entschädigungsfolgen

25.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf über 5 Millionen Franken. Die Beklagte widerspricht dieser Schätzung und macht geltend, dass der Streitwert massgeblich höher als die für die Bemessung von Gerichtskosten und Parteientschädigung relevante Grenze von CHF 5 Millionen sei, was die Klägerin in der Replik nicht bestreitet.

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der Streitwert über CHF 5 Millionen liegt, auch wenn sie sich über die genaue Höhe nicht einig sind. Die Klägerin geht davon aus, dass sie jährlich mindestens rund eine Milliarde Kapseln verkaufen würde, was bei einer Patentlaufzeit von rund 9 ½ Jahren und einer geschätzten Lizenz für die streitgegenständliche Lehre von CHF 0.00135 pro Kapsel, einen Streitwert von weit über CHF 5 Millionen ergibt. Es rechtfertigt sich daher, die Gerichtsgebühr auf CHF 150'000 festzulegen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

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

26.

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxismässig als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.⁹

Die Beklagte macht Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von CHF 46'700 geltend.

Die Klägerin bestreitet die Kostennote als zu hoch mit dem Hinweis, dass ihre Kostennote dreimal tiefer sei und dass das Schwergewicht im vorliegenden Prozess auf rechtlichen und nicht auf patenttechnischen Fragen gelegen habe. Ausserdem hätten signifikante Synergien mit dem parallel geführten Verletzungsverfahren bestanden.

Der Klägerin ist zwar dahingehend beizupflichten, dass das Schwergewicht des vorliegenden Prozesses auf rechtlichen und nicht auf patenttechnischen Fragen lag. Sie geht mit ihrem Vergleich der beiden Kostennoten jedoch fehl, denn ihre Aufstellung berücksichtigt lediglich die Aufwände ab dem 30. Mai 2023. Zu diesem Zeitpunkt war der Schriftenwechsel bereits abgeschlossen. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung, dass mindestens für die Vorträge zum Erfindungsbesitz patenttechnische Beratung notwendig war, erscheint die Kostennote der Beklagten nicht als unhaltbar hoch. Sie liegt ausserdem «von der Grössenordnung her» weit unter der rechtsanwaltlichen Entschädigung und ist daher im vollen Umfang zu erstatten. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von CHF 46'700 zu ersetzen.

⁹ BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 28. Mai 2018, E. 5.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 150'000 festgelegt.
3. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 150'000 verrechnet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 196'700 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls der Hauptverhandlung und der Rechnungen der Dolmetscherinnen, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), 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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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, 7. August 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 07.08.2023