



O2012_001

Urteil vom 6. Dezember 2013

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Thomas Legler,
Richter Dipl. Phys. André Roland,
Richter Dr. phil. nat., dipl. Phys. Philipp Rufenacht,
Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

Benteler Automobiltechnik GmbH, An der Talle 27-32, DE-33102 Paderborn,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. iur. Guillaume Fournier, Meyerlustenberger
Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
und Rechtsanwalt Markus Jungo, H & D Rechtsanwälte und
Notare, Bd de Pérolles 7, Postfach 736, 1701 Fribourg,

Klägerin und Widerbeklagte

gegen

Thermission AG (vormals Z.A.T. Zinc Anticorrosion Technologies SA), Dorfstrasse 17, 6390 Engelberg,
vertreten durch Rechtsanwalt Valentin Aebischer und
Rechtsanwalt Dr. Tarkan Göksu, Zaehringen Rechtsanwälte,
rue St-Pierre 10, Postfach 822, 1701 Fribourg,

Beklagte und Widerklägerin

und

1. Leonid **Levinski**, VICTOCOR TECHNOLOGIES S.A.,
Kouterveldstraat 10-12, BE-1831 Diegem,
vertreten durch Rechtsanwalt Genadi Lewinski, Rechtsan-
waltskanzlei Lewinski, Turnerstrasse 49, DE-33602 Bielefeld,

2. Martin **Brodt**, Am Heinrichsberg 35, DE-712263 Weil der
Stadt,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Reinle und
Rechtsanwältin Dr. Lorenza Ferrari Hofer, Pestalozzi
Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich,

Nebenintervenienten der Beklagten/Widerklägerin

Gegenstand

Patentrecht/UWG

Rechtsbegehren der Klägerin

a) gemäss Klage vom 9. Februar 2009

I. In der Hauptsache:

I.1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitinhaberin an der internationalen Patentanmeldung WO 2005/018848 A1 und an allen aus dieser hervorgegangenen Patentanmeldungen ist, insbesondere an der europäischen Patentanmeldung EP 1 646 458, der US-Patentanmeldung US 2006219334 A1, der japanischen Patentanmeldung JP 2007500782 T sowie der südafrikanischen Patentanmeldung.

I.2. Die Beklagte sei, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall (Busse) zu verpflichten, gegenüber dem europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, um die Mitinhaberschaft der Klägerin an allen Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 in den jeweiligen Registern einzutragen.

II. Im Massnahmeverfahren:

II.1. Der Beklagten sei superprovisorisch, also ohne vorherige Anhörung der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens bis zum Vollzug des Urteils den Streitgegenstand, nämlich die Anmeldung EP 1 646 458 sowie altfällige weitere aus WO 2005/018848 A1 abgeleitete Patentanmeldungen an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen.

II.2. Das Handelsregisteramt des Kantons Fribourg sei superprovisorisch, also ohne vorherige Anhörung der Beklagten, anzuweisen, die Löschung der Beklagten im Handelsregister bis zum Vollzug des Urteils nicht zu vollziehen.

II.3. Eventualiter: Die beantragten vorsorglichen Massnahmen seien nach Anhörung der Beklagten anzuordnen.

III. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts.

b) gemäss Widerklageantwort vom 15. April 2010

1. Auf die Widerklage vom 29. Mai 2009 sei nicht einzutreten.

2. Eventualiter: Die Widerklage vom 29. Mai 2009 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten und Widerklägerin.

b) gemäss Plädoyernotizen zur Verhandlung vom 26. Oktober 2010:

1. Der Gegenstand des Verfahrens sei einstweilen auf die Frage der Zulässigkeit der Widerklage zu beschränken.

2. Der Antrag um Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels sei einstweilen abzuweisen.

b) gemäss Gemäss Stellungnahme vom 1. März 2011 zu den Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage vom 26. Oktober 2010:

1. Auf das nachträgliche Rechtsbegehren vom 26. Oktober 2010 sei nicht einzutreten.

2. Eventualiter: Das nachträgliche Rechtsbegehren vom 26. Oktober 2010 sei vollumfänglich abzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten und Widerklägerin.

Prozessualer Antrag:

Die Beklagte und Widerklägerin sei zu verpflichten, das einverständliche Memorandum vom 6. März 2007 zwischen dem Rat der Stadt Castelo Branco und Victorcor Technologies S. A. sowie alle daraus resultierenden Unterlagen zum Projekt Portugal ins Recht zu reichen.

c) gemäss Hauptklagereplik vom 12. November 2012

1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin Mitinhaberin an der internationalen Patentanmeldung WO 2005/018848 A1 und an allen aus dieser hervorgegangenen Patentanmeldungen ist, insbesondere an der europäischen Patentanmeldung EP 1 646 458, der US-Patentanmeldung US 2006219334 A1, der japanischen Patentanmeldung JP 2007500782T sowie der südafrikanischen Patentanmeldung.

2. Die Beklagte sei, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall (Busse) zu verpflichten, gegenüber dem europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, um die Mitinhaberschaft der Klägerin an allen Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 in den jeweiligen Registern einzutragen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

d) gemäss Widerklageduplik vom 13. Mai 2013

1. Auf die Widerklage vom 29. Mai 2009 und vom 28. Februar 2013 sei nicht einzutreten.

2. Der Massnahmeentscheid vom 15. Juli 2009 sei aufzuheben.

3. Eventualiter: Die Widerklage vom 29. Mai 2009 und vom 28. Februar 2013 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten und Widerklägerin.

Rechtsbegehren der Beklagten:

a) gemäss Klageantwort und Widerklage sowie Gesuch um superprovisorische Massnahme vom 29. Mai 2009:

AD RECHTSBEGEHREN

Ad I.1. Abzuweisen.

Ad I.2. Abzuweisen.

Ad II. Gegenstandslos.

III. (neu) Widerklage sowie provisorische und superprovisorische Massnahmen

1. Unterlassung

Der Widerbeklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, die den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen (streitgegenständliche Patentanmeldungen) zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehand-

lung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

2. Mitteilung des Urteils an Dritte

Das Urteil sei mitzuteilen an:

- Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart/Deutschland;
- Audi AG, Auto-Union-Strasse 1, 85045 Ingolstadt/Deutschland;
- Volkswagen AG, Berlinerstrasse 2, 38440 Wolfsburg/Deutschland;
- Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart/Deutschland;
- Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80788 München/Deutschland.

3. Gewinnherausgabe

Die Widerbeklagte sei zu verurteilen, sämtlichen Gewinn, den sie aus der Verwendung der den streitgegenständlichen Patentanmeldungen, also den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen, zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren erzielt, an die Widerklägerin herauszugeben.

Verfahrensantrag: Auskunft und Rechnungslegung

Die Widerbeklagte sei vorgängig unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Unterlassungsfall aufzufordern, umfassend Auskunft zu erteilen darüber, wie viel Gewinn sie aus der Verwendung der den streitgegenständlichen Patentanmeldungen, also den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen, zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren erzielt, insbesondere

- sämtliche Buchführungsunterlagen betreffend die streitgegenständliche Erfindung vorzulegen;
- sämtliche Verträge, die sie mit Kunden abgeschlossen hat und worin die Lieferung von Bauteilen, die ein Warmformen mit anschliessender Thermodiffusion und/oder Thermodiffusion erfahren, vorzulegen;
- einen Katalog mit Angabe der verkauften Produkte und deren Verkaufspreis zu erstellen und dem Gericht vorzulegen.

4. Superprovisorische und provisorische Massnahmen

Das Verbot nach Ziff. III.1 hiervor sei für die Dauer des vorliegenden Verfahrens und bis zum rechtskräftigen Urteil superprovisorisch auszusprechen, der Widerbeklagten sei also ohne vorherige Anhörung unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, die den Patentanmeldungen, also den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen, zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbe-

handlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Eventuell, für den Fall der Abweisung der superprovisorischen Massnahmen, sei für die Dauer des vorliegenden Verfahrens und bis zum rechtskräftigen Urteil der Widerbeklagten als vorsorgliche Massnahme nach ihrer Anhörung unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, die den Patentanmeldungen, also den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen, zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

IV. (neu) Die Gerichtskosten und die übrigen Parteikosten seien der Klägerin und Widerbeklagten aufzuerlegen.

b) gemäss Plädoyernotizen der Verhandlung vom 3. Juli 2009 betreffend vorsorgliche Massnahmen:

Die Rechtsbegehren der Z.A.T. Zinc Anticorrosion Technologies S.A. vorn 29. Mai 2009 werden in Ziff. III.1. sowie III.4. wie folgt ergänzt (*Ergänzungen jeweils kursiv*):

III. (neu) Widerklage sowie provisorische und superprovisorische Massnahmen

1. *Unterlassung*

Der Widerbeklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, die den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen (streitgegenständliche Patentanmeldungen) zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Insbesondere sei der Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten:

- Bauteile für Motorfahrzeuge durch Warmformen herzustellen und sie danach einer Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung zu unterziehen, unabhängig davon, ob dies im gleichen Herstellungsprozess oder nach dem Transport dieser Teile an eine andere Betriebsstätte oder nach einer Zwischenlagerung der warmgeformten Bauteile geschieht, oder

- die Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung auf andere Bauteile für Motorfahrzeuge anzuwenden, wobei als:

- Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge das Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zu verstehen ist, wonach ein Metallstück erhitzt, bei 780° bis 1000°

mittels einer Presse zur gewünschten Form gebracht und sofort abgekühlt wird, und

- Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung das Verfahren zu verstehen ist, wonach bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen in einer geschlossenen Trommel erhitzt, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° mit einem Zinkpulvergemisch besprüht und beschichtet und danach wieder abgekühlt werden.

Der Wiederbeklagten wird ausdrücklich nicht verboten, das Warmformverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.

[...]

4. Provisorische Massnahmen

[...]

c) gemäss Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage vom 26. Oktober 2010:

1. An den Rechtsbegehren, wie sie in der Klageantwort und Widerklage vom 29. Mai 2009 formuliert wurden, wird vollumfänglich festgehalten, soweit sie zwischenzeitlich nicht gegenstandslos geworden sind.

2. Neues Rechtsbegehren (III./5.)

Es sei festzustellen, dass die von der Benteler Automobiltechnik GmbH beim II. Zivilappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg gegen die Z.A.T. Zinc Anticorrosion Technologies SA eingereichte Klage vom 9. Februar 2009 unlauteren Wettbewerb darstellt und widerrechtlich ist.

d) gemäss Duplik vom 28. Februar 2013 auf die Klage vom 9. Februar 2009:

1. Die Klage sei abzuweisen.

2. Die Gerichtskosten seien der Klägerin aufzuerlegen.

3. Die Klägerin sei zu verurteilen, der Beklagten die Parteikosten zu ersetzen.

e) gemäss Widerklagereplik vom 28. Februar 2013:

Die Rechtsbegehren vom 29. Mai 2009 und 26. Oktober 2010 werden wie folgt geändert:

1. Es sei festzustellen, dass die Widerbeklagte zum Nachteil der Beklagten widerrechtlich gehandelt hat, indem sie ein ihr anvertrautes Arbeitsergebnis unbefugt verwertet, indem sie die im Rahmen des Projekts GuT erlangten Kenntnisse über die Korrosionsbeschichtung von Automobilteilen im Thermodiffusionsverfahren im Hinblick auf eine industrielle Nutzung verwendet.

2. Es sei festzustellen, dass die von der Benteler Automobiltechnik GmbH beim II. Zivilappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg gegen die Z.A.T. Zinc Anti-

corosion Technologies SA eingereichte Klage vom 9. Februar 2009 unlauteren Wettbewerb darstellt und widerrechtlich ist.

3. Der Widerbeklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Insbesondere sei der Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten:

- Bauteile für Motorfahrzeuge durch Warmformen herzustellen und sie danach einer Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung zu unterziehen, unabhängig davon, ob dies im gleichen Herstellungsprozess oder nach dem Transport dieser Teile an eine andere Betriebsstätte oder nach einer Zwischenlagerung der warmgeformten Bauteile geschieht, oder

- die Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung auf andere Bauteile für Motorfahrzeuge anzuwenden,

wobei als:

- Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge das Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zu verstehen ist, wonach ein Metallstück erhitzt, bei 780° bis 1000° mittels einer Presse zur gewünschten Form gebracht und sofort abgekühlt wird und wo das Bauteil vor seiner endgültigen Härtung beschnitten wird, und

- Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung das Verfahren zu verstehen ist, wonach (i) bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen, lagefixiert, in einer geschlossenen Trommel, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° erhitzt und danach wieder abgekühlt wird oder (ii) bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen, lagefixiert, in einer geschlossenen Trommel, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° erhitzt und danach während einer Dauer von 0 bis 120 Minuten mit einem Zinkpulvergemisch besprüht und beschichtet und danach wieder abgekühlt werden.

Der Widerbeklagten wird ausdrücklich nicht verboten, das Warmformverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.

4. Das Urteil sei mitzuteilen an:

- Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart/Deutschland;
- Audi AG, Auto-Union-Strasse 1, 85045 Ingolstadt/Deutschland;
- Volkswagen AG, Berlinerstrasse 2, 38440 Wolfsburg/Deutschland;
- Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart/Deutschland;

- Bayerische Motorenwerke AG, Peutelring 130, 80788 München / Deutschland.

5. Der Widerbeklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verpflichten, die Europäische Patentanmeldung EP 2 241 641 A2 an die Beklagte abzutreten und dem europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern alle nötigen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, um die Inhaberschaft der Widerklägerin an dieser Patentanmeldung bzw. – sofern es erteilt wird – an diesem Patent im entsprechenden Register einzutragen.

6. Die Gerichtskosten seien der Widerbeklagten aufzuerlegen.

7. Die Widerbeklagte sei zu verurteilen, der Widerklägerin die Parteikosten zu ersetzen.

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Sachverhalt:

1.

Die Benteler Automobiltechnik GmbH (nachfolgend Klägerin; Benteler) ist eine Gesellschaft des deutschen Rechts mit Sitz in Paderborn. Gegenstand der Gesellschaft sind unter anderem die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von einbaufertigen Teilen, Komponenten und Systemen aus Metallen und Werkstoffen jeglicher Art für Automobile.¹

Die Thermission AG (nachfolgend Beklagte) hat ihren Sitz in Engelberg Kanton Obwalden. Sie firmierte vormals unter Z.A.T. Zinc Anticorrosions Technologies SA (nachfolgend Z.A.T. bzw. Thermission), die ihren Sitz in Freiburg hatte.² Im Rechtsbegehren Ziffer II.2. des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 9. Februar 2009 hatte die Klägerin beantragt, das Handelsregister des Kantons Freiburg sei superprovisorisch, also ohne vorherige Anhörung der Beklagten, anzuweisen, die Löschung der Beklagten im Handelsregister bis zum Vollzug des Urteils nicht zu vollziehen. Mit Urteil vom 1. April 2009 wies der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantonsgerichts Freiburg in Ziffer 2 des Dispositivs das Handelsregisteramt des Kantons Freiburg provisorisch an, die Löschung der Beklagten im Handelsregister bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache nicht zu vollziehen. Am 23. Januar 2013 verlegte die Beklagte ihren Sitz von Freiburg nach Engelberg und hat, wie erwähnt, in der Folge ihre Firma geändert. Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Kauf und Verkauf von Investitions- und Technologiegütern, vor allem im Bereich Thermodiffusion, sowie der Erwerb, das Halten und die Übertragung von sämtlichen Immaterialgüterrechten in diesem Bereich.

¹ [Aktenverweis]

² [Aktenverweis]

2.

Gemäss den Vorbringen der Klägerin entwickelte sie Mitte der 90er-Jahre ein Verfahren, das die widersprüchlichen Anforderungen an die Sicherheit von Autokarosserien (hohe Steifigkeit und Festigkeit sowie gleichzeitig geringes Gewicht und Einhaltung der zulässigen Toleranzen) durch eine Warmverformung von Stahlwerkstoffen erfüllte. Wie sie ausführte, waren mit der Erarbeitung dieses Know-hows im Entwicklungsteam der Klägerin vor allem befasst L. G. und B. T.. Die Klägerin reichte einen Besuchsbericht betreffend "Kennenlernen der Warmformtechnologie" vom 8. Mai 2000 ein, gemäss welchem unter anderem L. G. und Martin Brodt (Nebenpartei) von der Daimler Chrysler AG (nachfolgend Daimler) die Warmformtechnik und die warmformspezifischen Randbedingungen zur konstruktiven Auslegung von Bauteilen vorstellte. Die Klägerin reichte von ihr erstellte Präsentationen für die Workshops mit Daimler vom 15. Juni 2000 und vom 27. Juni 2000 betreffend "Kalt- und Warmformen hochfester Stähle" ein und hielt fest, unter anderem B. T. und P. R. von der Klägerin hätten den Vertretern von Daimler anhand der erwähnten Präsentationen und in der Werkstatt der Klägerin die Vorteile der Warmverformung gegenüber der herkömmlichen Kaltverformung präsentiert. Die Beklagte bestritt diese Ausführungen insbesondere mit dem Hinweis, dass das Warmformverfahren schon seit den 70er Jahren existiert habe. In den 90er Jahren habe die Warmverformung von Stahlteilen zum Stand der Technik gehört.³

3.

Am 29. Mai 2004 meldete Daimler beim Europäischen Patentamt (EPA) eine Erfindung mit der Bezeichnung "Pressgehärtetes Bauteil und Verfahren zu seiner Herstellung" zur Patentierung an. Die internationale PCT-Veröffentlichung erfolgte am 3. März 2005 unter WO 2005/018848 A1 unter Beanspruchung einer Priorität aus der deutschen Patentanmeldung DE 103 33 165 A1 vom 22. Juli 2003, die inzwischen zurückgenommen wurde. Die Beklagte ist als Inhaberin der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildenden, aus der WO 2005/0188488 A1 hervorgegangenen europäischen Patentanmeldung EP 1 646 458 eingetragen; als Erfinder werden genannt Martin Brodt (Nebenpartei), R. W., Leonid Levinski (Nebenpartei) und V. S..⁴ Gemäss den Vorbringen der Beklagten übertrug Daimler die Patentanmeldungen an sie, weil sie (Daimler) der Ansicht gewesen sei, es handle sich um Know-how von Leonid Levinski, welcher in der Folge die Übertragung nicht an ihn, sondern an die Beklagte vorgenommen haben wollte.⁵

4.

Am 9. Februar 2009 reichte die Klägerin die vorliegende Klage beim II. Zi-

³ [Aktenverweis]

⁴ [Aktenverweis]

⁵ [Aktenverweis]

vilappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein und stellte gleichzeitig ein Gesuch um Erlass vorsorglicher (u.a. superprovisorischer) Massnahmen. Sie hielt fest, Hintergrund des vorliegenden Streits betreffend die Inhaberschaft an der WO 2005/018848 A1 sei die Entwendung fremden Know-hows, das in der Folge patentrechtlich geschützt worden sei und deren Patentrechte ausschliesslich auf die Beklagte übertragen worden seien, die um die Unrechtmässigkeit der Patentanmeldung gewusst habe. Die Gegenüberstellung anhand der Merkmale von Patentanspruch 1 und 2 von WO 2005/018848 A1 einerseits mit dem Know-how, das die Klägerin der Rechtsvorgängerin der Beklagten (Daimler) präsentiert habe andererseits, zeige eine Übereinstimmung, die nicht zufällig sein könne und sich angesichts der Teilnahme von Martin Brodt von Daimler an den Präsentationen vom 15. und 27. Juni 2000 nicht anders erklären lasse, als mit einem besonders dreisten Diebstahl geistigen Eigentums. Das Begehren um Erlass eines superprovisorischen Übertragungsverbots begründete die Klägerin insbesondere damit, das bisherige Verhalten der Beklagten lasse befürchten, dass diese, sobald sie vom vorliegenden Verfahren erfahre, der Klägerin die Durchsetzung ihrer Ansprüche faktisch verunmögliche, indem sie die strittigen Patentanmeldungen an ihr nahestehende Dritte in einem Land übertrage, wo die Rechtsverfolgung praktisch unmöglich sei.

5.

Mit Urteil vom 13. Februar 2009 wies der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen ab, soweit er darauf eintrat. Die Beklagte (bzw. Gesuchsgegnerin) erstattete am 12. März 2009 die Gesuchsantwort im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen. Nach einer Verhandlung vor dem Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg vom 20. März 2009 hiess dieser mit Urteil vom 1. April 2009 das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gut und verbot der Beklagten provisorisch und unter Androhung der Bestrafung im Widerhandlungsfall, die Anmeldung EP 1 646 458 sowie allfällige weitere aus WO 2005/018848 A1 abgeleitete Patentanmeldungen an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie darüber zu verfügen (Dispositiv Ziffer 1). Zudem wurde – wie erwähnt – das Handelsregisteramt des Kantons Freiburg provisorisch angewiesen, die Löschung der Beklagten bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache nicht zu vollziehen.⁶

6.

Mit Klageantwort und Widerklage vom 29. Mai 2009 verlangte die Beklagte, die Rechtsbegehren der Klägerin seien abzuweisen. Widerklageweise beantragte sie, es sei der Klägerin zu verbieten, die den Patentanmel-

⁶ [Aktenverweis]

dungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgehenden Patentanmeldungen zu Grunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung, und/oder das Thermodiffusionsverfahren zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung stellen zu stellen. Weiter stellte sie die Begehren, die Klägerin (bzw. Widerbeklagte) sei zu verurteilen, sämtlichen im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Patentanmeldungen erzielten Gewinn herauszugeben, und die Klägerin sei vorgängig zur umfassenden Auskunftserteilung aufzufordern. Gleichzeitig mit der Klageantwort und Widerklage stellte sie ein Gesuch um superprovisorische und provisorische Massnahmen, wonach der Klägerin insbesondere die Benutzung (bzw. das zur Verfügung Stellen an Dritte) der den Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen zu Grunde liegenden Erfindungen und Verfahren verboten werden sollte.

Die Beklagte hielt fest, die Widerklage stütze sich auf Art. 5 UWG, eventuell auch Art. 6 UWG, jeweils in Verbindung mit Art. 9 UWG. Die Klägerin verwende und verwerte gegenwärtig die der streitgegenständlichen Patentanmeldung zu Grunde liegende Erfindung, obwohl ihr das entsprechende Know-how ab 2002 unter den Voraussetzungen einer Stillschweigevereinbarung anvertraut worden sei und sie wegen Verletzung dieser Stillschweigevereinbarung durch Schiedsurteil des ICC International Court of Arbitration vom 8. Juli 2008 zu einer Konventionalstrafe von EUR 900'000.00 verurteilt worden sei.⁷ Die Beklagte verkündete Leonid Levinski, Diegem/Belgien, den Streit, nachdem sich Daimler L. Levinski gegenüber verpflichtet habe, die streitgegenständlichen Patentanmeldungen auf ihn zu übertragen. Auf seine spätere Anweisung hin seien diese direkt auf die Beklagte transferiert worden.

Gemäss den Vorbringen der Beklagten besteht die der streitgegenständlichen Patentanmeldung zu Grunde liegende Entwicklung in einer Kombination von zwei Technologien: einerseits dem Warmformen von Karosserieteilen (erster Teil der Kombination), und andererseits einer neuen Antikorrosionstechnologie, wo Karosserieteile durch eine durch Thermodiffusion aufgetragene Zinkbeschichtung vor Korrosion geschützt würden (zweiter Teil der Kombination). Die Klägerin habe in Bezug auf den ersten Teil der Kombination (Warmformen) keinen Beitrag innovativer oder patentrechtlich relevanter Natur zu deren Entwicklung geleistet. Die in der vorliegenden Patentanmeldung applizierte besondere Art des Warmformens sei von der Daimler AG entwickelt worden, und 2004 sei auch das entsprechende Patent erteilt worden. Der zweite Teil des Korrosionsschutzes durch Thermodiffusion sei von Leonid Levinski im Rahmen seiner Tätigkeiten für die Victocor Technologies S.A. (nachfolgend Victocor) entwickelt

⁷ [Aktenverweis]

und unter der Marke LEVICOR hinterlegt worden. Entgegen den Behauptungen der Klägerin sei die Übertragung der streitgegenständlichen Patentanmeldungen in jeder Hinsicht aus legitimen und legalen Gründen erfolgt, womit sie (Beklagte) sich keinerlei Unrechtmässigkeit bewusst sei.⁸ Martin Brodt habe als Leiter des von Daimler ins Leben gerufenen Projekts "GuT – Kostengünstiger Einsatz hochfester warmgeformter Stähle" eine entscheidende Rolle bei der Freigabe und Einführung der streitgegenständlichen Erfindung in der Automobilindustrie gespielt. Daimler habe die Patentanmeldungen übertragen, weil sie der Ansicht gewesen sei, es handle sich um Know-how der Beklagten bzw. von Leonid Levinski.

In Bezug auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen führte die Beklagte aus, anlässlich der Verhandlung des Instruktionsrichters des II. Zivilappellationshofs vom 1. April 2009 habe die Klägerin mitgeteilt, dass die den Patentanmeldungen zu Grunde liegenden Verfahren industriell und gewinnbringend genutzt würden. Die Klägerin verletze damit Art. 5 und 6 UWG.

7.

7.1 Mit Urteil vom 4. Juni 2009 trat der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg auf das beklagtische Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen infolge zeitlicher Verwirkung nicht ein.

7.2 Mit Eingabe vom 29. Juni 2009 stellte die Klägerin den Antrag, auf das Massnahmebegehren vom 29. Mai 2009 sei nicht einzutreten, eventualiter sei das Massnahmebegehren kostenfällig abzuweisen. Anlässlich der Verhandlung vor dem Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg vom 3. Juli 2009 betreffend das beklagtische Massnahmeverfahren ergänzte bzw. spezifizierte die Beklagte ihre Rechtsbegehren betreffend Widerklage sowie provisorische und superprovisorische Massnahmen insbesondere betreffend die Kombination des Warmformenverfahrens mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung. Ferner präziserte sie das Widerklagebegehren in dem Sinne, der Klägerin sei ausdrücklich nicht zu verbieten, das Warmformenverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.⁹

7.3 Der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg hiess mit Urteil vom 15. Juli 2009 das Massnahmegesuch der Beklagten gut¹⁰ und verbot der Klägerin unter Strafandrohung, die den streitgegenständlichen Patentanmeldungen zu Grunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformenverfahren mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren zu be-

⁸ [Aktenverweis]

⁹ [Aktenverweis]

¹⁰ [Aktenverweis]

nützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.¹¹ Insbesondere wurde der Klägerin verboten, Bauteile für Motorfahrzeuge herzustellen und sie danach einer Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung zu unterziehen sowie die Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung auf andere Bauteile für Motorfahrzeuge anzuwenden.¹² Der Klägerin wurde aber ausdrücklich nicht verboten, das Warmformverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.¹³

Der Instruktionsrichter hielt fest, die Klägerin verwende das streitgegenständliche Verfahren, das heisst die Warmverformung und anschliessende Thermodiffusion, zurzeit prototypenweise und wolle noch im Jahr 2009 mit diesem Verfahren in Produktion gehen. Die Beklagte ihrerseits sei Inhaberin der (zwischenzeitlich ausgesetzten) Patentanmeldung WO 2005/018848 A1 (europäischer Teil), deren Patentanspruch 4 dadurch gekennzeichnet sei, dass die Korrosionsschicht mit einem thermischen Diffusionsverfahren angebracht werde. Sie beabsichtige, mit dem zur Patentanmeldung gebrachten Verfahren im Jahr 2010 auf den Markt zu gehen. Die Beklagte stütze ihren Anspruch im Gegensatz zur Klägerin nicht auf das PatG, sondern ausdrücklich auf das UWG, d.h. auf Art. 2, 5 und 6 UWG. Der Instruktionsrichter kam aufgrund des damaligen Standes der Akten zum Schluss, dass das Zinkbeschichtungsverfahren mit Thermodiffusionsbehandlung von der Victocor Technologies SA entwickelt worden sei, und dieser das geistige Eigentum daran zustehe. Die Beklagte habe namentlich im Rahmen des von DaimlerChrysler gestarteten Projekts "GuT – Kostengünstiger Einsatz hochfester warmgeformter Stähle" Kenntnis von der fraglichen Lehre erhalten. Trotzdem habe die Klägerin am 13. Oktober 2003, d.h. wenige Tage, nachdem eine ihrer Mitarbeiterinnen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung die Victocor Technologies SA dreimal um Mitteilung von Details zum Beschichtungsprozess er sucht habe (vgl. Plädoyer Brodt RZ 65), das Patent DE 103 48 086 A1 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet; der Anspruch dieses Patents gründe unter anderem auf einer Korrosionsbeschichtung, die "aus einer in einem Festdiffusionsverfahren erzeugten Zink / Eisenlegierung besteht". Damit habe die Beklagte glaubhaft gemacht, dass die Klägerin das Arbeitsergebnis der Victocor Technologies SA, das ihr anvertraut und für das zusätzlich vertraglich Vertraulichkeit zugesichert worden war, verwertet habe. Somit habe die Beklagte ihre Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 UWG glaubhaft gemacht.

7.4 Am 27. Juli 2009 erhob die Klägerin Beschwerde an den II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg mit dem Antrag, das Urteil vom 15. Juli 2009 des Instruktionsrichters des II. Zivilappellationshofs des Kantons

¹¹ [Aktenverweis]

¹² [Aktenverweis]

¹³ [Aktenverweis]

Freiburg sei aufzuheben, auf das Massnahmegesuch vom 29. Mai 2009 sei nicht einzutreten und eventualiter sei das Gesuch vom 19. Mai 2009 abzuweisen. Ferner stellte sie subeventualiter den Antrag, das Gesuch sei unter Leistung von Sicherheiten in Höhe von CHF 5'000'000.00 bis CHF 10'000'000.00 gutzuheissen.¹⁴ Am 27. Oktober 2009 fand die Verhandlung vor dem II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg statt. Mit Urteil vom 2. November 2009 wies der II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war.¹⁵ Er hiess das Gesuch um Sicherheitsleistung teilweise gut und verpflichtete die Beklagte, eine unwiderrufliche Bankgarantie über CHF 100'000.00 beizubringen.¹⁶

7.5 Die Klägerin erhob am 7. Dezember 2009 gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesgericht, welche dieses am 11. Mai 2010 abwies, soweit es darauf eintrat.

8.

Mit der Klageantwort/Widerklage/Gesuch vom 29. Mai 2009 gab die Beklagte als Beilage das Deckblatt, die Vorbemerkungen und die drei Seiten eines Berichts vom 10. April 2008 der PriceWaterhouseCoopers sowie einen zwischen Leonid Levinski und DaimlerChrysler vom 6. Juli 2007 geschlossenen Vertrag und dessen Zusatz vom 21. Februar 2008 zu den Akten. Sie ersuchte ausdrücklich darum, dass die Auszüge des eingereichten Berichts und der erwähnte Vertrag samt Zusatz der Klägerin nicht zur Verfügung gestellt würden.¹⁷ An der Verhandlung vom 3. Juli 2009 vor dem Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg reichte Leonid Levinski unter anderem eine DVD ein. Am 13. Juli 2009¹⁸ beantragte er, dass dieser Datenträger der Klägerin nicht überreicht werde, sondern dass diese anlässlich einer Gerichtsverhandlung vom Film Kenntnis nehme, und subsidiär, dass die DVD wieder an ihn herausgegeben werde. Die Verhandlung fand am 5. November 2009 statt.

Mit Urteil vom 26. November 2009 wies der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg die von der Beklagten und Leonid Levinski beantragte Verweigerung des Einsichtsrechts in die erwähnten Beilagen ab und ordnete deren Zustellung an die Klägerin an. Wie die Beklagte am 9. Dezember 2009 und Leonid Levinski am 9. Dezember 2009 mitteilten, legten sie gegen das Urteil vom 26. November 2009 kein Rechtsmittel ein.

9.

Mit Schreiben vom 16. und 25. Juni 2009 erklärte Leonid Levinski, in das Verfahren zur Unterstützung der Beklagten als Nebenpartei zu intervenie-

¹⁴ [Aktenverweis]

¹⁵ [Aktenverweis]

¹⁶ [Aktenverweis]; vgl. Bankgarantie der X. S.A. vom 19.11.2009

¹⁷ [Aktenverweis]

¹⁸ [Aktenverweis]

ren, worauf das Gericht diesen um Mitteilung ersuchte, ob er die Streitverkündung annehme.¹⁹

10.

Am 15. April 2010 reichte die Klägerin die Widerklageantwort ein,²⁰ wobei sie das Rechtsbegehren stellte, auf die Widerklage vom 29. Mai 2009 sei nicht einzutreten; eventualiter sei die Widerklage vom 19. Mai 2009 kostenfällig abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. In prozesualer Hinsicht stellte sie den Antrag, der Gegenstand des Verfahrens sei einstweilen auf die Frage der Zulässigkeit der Widerklage zu beschränken. Sie machte geltend, weil Art. 12 Abs. 2 UWG nur bei Vorliegen der objektiven Klagenhäufung zur Anwendung komme, sei diese Bestimmung auf eine Widerklage von vorneherein nicht anwendbar. Für die Widerklage sei deshalb keine sachliche Zuständigkeit gegeben, weshalb auf die Widerklage nicht eingetreten werden könne. Nachdem die Klägerin ihren Gesellschaftssitz in Paderborn, Deutschland, hat, erhob sie den weiteren Einwand der örtlichen Unzuständigkeit gemäss Art. 6 Nr. 3 LugÜ wegen fehlender Konnexität, nachdem sich die Klage auf das PatG und die Widerklage auf das UWG stütze. Sie hielt fest, das Zinkthermodiffusionsverfahren sei Stand der Technik (auch genannt "Sherardisieren") und stelle als solches keine "revolutionäre Errungenschaft" der Victocor dar. Das angeblich geheime Know-how der Victocor, das durch Leonid Levinski geoffenbart worden sei, habe bereits 2003 zum Stand der Technik gehört. Bei der Warmformtechnologie handle es sich um Know-how der Klägerin und nicht von Daimler. In der Klageschrift (RZ 18 ff.) sei genügend dargelegt worden, dass die Warmformtechnologie ab Mai 2000 von Mitarbeitern von Daimler (insbes. Martin Brodt) im Detail dargelegt worden sei. Der Beitrag der Klägerin betreffe – sowohl was die Erfindungsleistung als auch was den Umfang der Patentanmeldung anbelangt – den wesentlichen Teil der strittigen Patentanmeldung, nämlich das Know-how betreffend Warmformen und dies vollumfänglich, aber auch das Know-how betreffend Beschichten, wenn auch diesbezüglich nur partiell.

In rechtlicher Hinsicht erhob die Klägerin unter anderem den Einwand, dass das Unterlassungsbegehren der Beklagten zu unbestimmt sei, und sie machte geltend, der Beklagten fehle die Klagelegitimation. Das Patentrecht biete aber auch hier keine Anspruchsgrundlage, nachdem gemäss Art. 111 Abs. 1 PatG ein Unterlassungsanspruch, sofern das Patent noch nicht erteilt ist, ausdrücklich nicht vorgesehen sei. Nachdem gestützt auf das PatG aus Patentanmeldungen keine Unterlassungsansprüche gewährt werden könnten, dürfe nicht auf dem Umweg über das UWG et-

¹⁹ [Aktenverweis]

²⁰ [Aktenverweis]

was als widerrechtlich bezeichnet werden, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt sei.²¹

11.

11.1 Am 26. Oktober 2010 fand vor dem II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg eine Verhandlung statt, wobei es ausschliesslich um die Beschränkung des Verfahrens auf die Zulässigkeit der Widerklage und die Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels ging. Die Klägerin wiederholte die bereits schriftlich gestellten Anträge, wonach der Gegenstand des Verfahrens einstweilen auf die Frage der Zulässigkeit der Widerklage zu beschränken sei, und der Antrag auf Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels einstweilen abzuweisen sei. Sie hielt fest, sie habe die Unzuständigkeitseinrede erhoben, da für das Widerklagebegehren weder eine sachliche noch örtliche Zuständigkeit des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg bestehe.

11.2 Die Beklagte reichte an der Verhandlung vom 26. Oktober 2010 die "Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage" und neue Beilagen²² ein. Sie hielt an den Rechtsbegehren gemäss Klageantwort und Widerklage vom 29. Mai 2009 fest und stellte das neue Rechtsbegehren (Ziffer III./5.), es sei festzustellen, dass die von der Klägerin beim II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg gegen die Beklagte eingereichte Klage vom 9. Februar 2009 unlauteren Wettbewerb darstelle und widerrechtlich sei. Sie hielt fest, dass ihr sich in Portugal im Stadium des Baubeginns befindende Projekt habe gestoppt werden müssen, da sie nicht in der Lage gewesen sei, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, nämlich der Levicor Portugal entsprechende Rechte (geistiges Eigentum am Warmformungs- und Thermodiffusionsverfahren) einzuräumen. Sie reichte ein Urteil des Oberlandesgerichts München vom 5. August 2010 ein, welches es als glaubhaft angesehen habe, dass die Vitocor Technologies SA bereits vor dem Prioritätstag 15. November 2005 im Besitz der streitgegenständlichen Erfindung gewesen sei und dass sie die ihr geläufigen Kenntnisse (unter dem Vorbehalt der Verschwiegenheit) der Beklagten vermittelt habe.²³ Ferner reichte die Beklagte das Schiedsurteil des ICC Schiedsgerichts Paris vom 3. September 2010 ein, in welcher dieses festgestellt habe, dass die Klägerin in 17 Fällen die Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22. Oktober 2004 verletzt habe. Ferner sei im Schiedsentscheid festgehalten worden, die Klägerin habe den Beweis nicht erbringen können, dass das in den Patentanmeldungen enthaltene Know-how oder die entsprechenden Erfindungen ursprünglich ihr gehört hätten. Die Beklagte warf der Klägerin vor, sie führe einen Prozess in treuwidriger Schädigungsabsicht wohl wissend, dass sie den Prozess letztlich nicht werde gewinnen können. Ihre Absicht bestehe einzig darin, der Beklagten die

²¹ "Umwegtheorie"; [Aktenverweis]

²² [Aktenverweis]

²³ [Aktenverweis]

Verwertung ihrer Erfindung zu verunmöglichen, mithin sie daran zu hindern, dass der von der Klägerin beherrschte Markt nicht durch ein neuartiges Produkt, an dem die Klägerin keinerlei Berechtigung habe, dominiert werde.²⁴

11.3 Mit Entscheid vom 26. Oktober 2010 wies der II. Zivilappellationshof den Antrag der Klägerin, den Gegenstand des Verfahrens einstweilen auf die Frage der Zulässigkeit der Widerklage zu beschränken, ab. Das Gericht wies darauf hin, dass die Beklagte anlässlich der Verhandlung vom 26. Oktober 2010 ihren Antrag auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels zurückgezogen habe. Das Gericht prüfte nicht die Frage, ob es für die Behandlung der Widerklage sachlich und örtlich zuständig sei, verwies aber auf die summarische Prüfung dieser Frage im Urteil vom 2. November 2009, E. 2, welches im Urteil vom Bundesgericht am 11. Mai 2010 bestätigt worden sei.²⁵

12.

Wie erwähnt,²⁶ hatte die Beklagte an der Verhandlung vom 26. Oktober 2010 die "Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage" und neue Beilagen²⁷ eingereicht. Die Klägerin beantragte mit Eingabe vom 1. März 2011, auf das nachträgliche Rechtsbegehren vom 26. Oktober 2010 sei nicht einzutreten, eventualiter sei es vollumfänglich abzuweisen. Ferner stellte sie den prozessualen Antrag, die Beklagte habe das einverständliche Memorandum vom 6. März 2007 zwischen dem Rat der Stadt Castelo Branco und Victocor Technologies S.A. einzureichen.²⁸ Die Klägerin machte insbesondere geltend, bis jetzt habe die Beklagte keine industrielle Tätigkeit nachweisen können, nachdem sie insbesondere keine genauen Angaben darüber gemacht habe, wie das Warmformverfahren in Portugal hätte angewendet werden sollen und wie bzw. mit welchen Geschäftspartnern das in den strittigen Patentanmeldungen beschriebene Know-how der Klägerin dabei hätte eingesetzt werden müssen. In Bezug auf das von der Beklagten eingereichte Urteil des Oberlandesgerichts München hielt die Klägerin fest, es sei in jenem Verfahren um das Deutsche Patent DE 10 2005 054 847 B3 gegangen, welches aber nicht das Warmformverfahren, sondern einen zusätzlichen Schritt danach betroffen habe. Sie bestritt, dass die von der Beklagten gezogenen Schlussfolgerungen aus dem Inhalt des zweiten Schiedsspruchs des ICC Paris zutreffend seien. In rechtlicher Hinsicht machte sie geltend, es bestehe kein Feststellungsanspruch wegen fehlendem Rechtsschutzinteresse und sie bestritt, dass ihr ein unlauteres Handeln vorgeworfen werden könne.

²⁴ Art. 2 Abs. 2 ZGB; Art. 41 Abs. 2 OR; ferner Art. 41 Abs. 1 OR und Art. 2 UWG; [Aktenverweis]

²⁵ 4A_616/2009, E. 8; [Aktenverweis]

²⁶ vgl. oben Erwägung 11.2

²⁷ [Aktenverweis]

²⁸ [Aktenverweis]

13.

Am 30. September 2011 fand vor dem II. Zivilappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg eine Vorverhandlung betreffend Anordnung eines Gutachtens und Überweisung des Verfahrens an das Bundespatentgericht statt. In der Folge wurde die Frage bezüglich Anordnung einer Expertise einstweilen zurückgestellt. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2011 reichte die Beklagte die Begründungen des Urteils des Landgerichts München vom 30. Juni 2011 betreffend DE 10 2005 054 847 "Hochfestes Stahlbauteil mit gezielter Deformation im Crashfall" und des Entscheids des EPA vom 15. September 2011 betreffend EP 1 526 898 ein. Der Rechtsvertreter von Leonid Levinski stellte mit Eingabe vom 6. Oktober 2011 den Antrag, es sei in einer Verhandlung über die Aktivlegitimation der Klägerin zu entscheiden, und der Antrag der Klägerin auf Überweisung der Sache an das Bundespatentgericht sei aufgrund dessen fehlender ausschliesslicher Zuständigkeit abzuweisen. Er stellte die Anträge der Klägerin vor dem EPA vom 2. Februar 2007 und die Rechtsbegehren der Klägerin im vorliegenden Verfahren einander gegenüber und hielt fest, dass die Klägerin zu demselben Gegenstand in verschiedenen Verfahren völlig widersprüchliche Anträge gestellt habe. Nachdem das EPA die Gültigkeit des Patents von Daimler mit der Entscheidung vom 15. September 2011 bestätigt habe, bedeute dies, dass alle Ansprüche der Klägerin auf ein Know-how oder eine Vorbenutzung nichtig seien, da die Inhaberin dieses Know-how die bisherige Patentinhaberin d.h. Daimler, bleibe.²⁹ Die Klägerin beantragte mit Schreiben vom 11. Oktober 2011, die Eingabe von Leonid Levinski vom 6. Oktober 2011 sei aus dem Recht zu weisen.³⁰

14.

Mit Entscheid vom 24. November 2011 überwies der II. Zivilappellationshof des Kantonsgerichts Freiburg die Streitsache (Klage und Widerklage) dem Bundespatentgericht zur Beurteilung.³¹

15.

Am 13. September 2012 fand am Bundespatentgericht vor dem Präsidenten und dem Referenten eine Instruktionsverhandlung statt. Eine vergleichsweise Einigung konnte nicht erzielt werden.

16.

In der Hauptklagereplik vom 12. November 2012 präzisierte die Klägerin die Klagebegehren vom 9. Februar 2009 dahingehend, dass sie die zu vindizierenden Patentanmeldungen bzw. Patente nun in den Rechtsbegehren abschliessend und gesondert nannte. Sie legte dar, dass die Klägerin über das entsprechende Know-how, das die Daimler zur Einreichung der entsprechenden Patentanmeldung verwendet habe, verfügt

²⁹ [Aktenverweis]

³⁰ [Aktenverweis]

³¹ [Aktenverweis]

habe. Ihr Know-how beziehe sich auf zwei besondere Verfahren des Warmformens, die später von Daimler als Patent angemeldet worden seien, nämlich das indirekte und das direkte Warmformen. Seit dem Jahr 2001 habe sie für die Adam Opel AG, Rüsselheim, B-Säulen nach diesem Verfahren für das Fahrzeug Opel Epsilon gefertigt. Gemäss Prüfablaufplan der Opel sei zur Herstellung der B-Säule ungehärtetes, warmformbares Stahlblech von einem Coil abgezogen und dem Platinenschnitt zugeführt worden. Aus dem durch den Platinenschnitt hergestellten Halbzeug sei durch ein Kaltumformverfahren ein Bauteil-Rohling geformt worden. Dieser werde gelocht und beschnitten. Der beschnittene Bauteil-Rohling werde dann erwärmt und in einem Warmumform-Werkzeug pressgehärtet. Anschliessend werde der Bauteil-Rohling auch beschichtet. Sie rief dazu L. G., M. W., R. K. und B. T. als Zeugen an. Vergleiche man nun dieses Verfahren mit dem Anspruch 1 der strittigen Patentanmeldung,³² sei klar erwiesen, dass die Klägerin seit mindestens dem Jahr 2000 das Warmumformen gemäss Patentanspruch 1 der strittigen Patentanmeldung industriell nutze. Sie machte entsprechende Ausführungen zum Warmumformen gemäss Patentanspruch 2 der strittigen Patentanmeldungen und hielt fest, der von der Beklagten behauptete Stand der Technik sei vorliegend irrelevant. Die Ansprüche der internationalen Patentanmeldung WO 2005/018848, die ursprünglich von Daimler eingereicht und anschliessend an die Beklagte übertragen worden sei, entsprächen in allen Merkmalen dem Verfahren, das die Klägerin Daimler anlässlich einer vertieften Kooperation beginnend anfangs 2000 übermittelt habe. Die Kooperation zwischen der Klägerin und Daimler habe insbesondere aus verschiedenen Workshops und regelmässigem E-Mail-Verkehr zwischen verschiedenen Mitarbeitern der Klägerin und Martin Brodt von Daimler bestanden. In Bezug auf ihren erfinderischen Anteil hielt sie fest, sie habe den wesentlichen Teil der strittigen Patentanmeldungen, nämlich das Know-how betreffend das Warmumformen und dies vollumfänglich, aber auch das Know-how betreffend das Beschichten, diesbezüglich wenn auch nur partiell, beigetragen. In rechtlicher Hinsicht führte sie aus, die Berechtigung der Miterfinder an der gemeinsamen Erfindung sei von der gesetzlichen Konzeption her als Bruchteilsgemeinschaft sui generis ausgestaltet. Da ihr Beitrag den weitaus grössten Teil der Erfindung umfasse, beanspruche sie vorliegend einen Anteil von mindestens 80 % an den strittigen Patentanmeldungen.

17.

Die Beklagte beantragte in der Duplik vom 28. Februar 2013 entsprechend der Klageantwort und Widerklage die kostenfällige Abweisung der Klage. Sie machte geltend, zur Abtretungsklage sei nur berechtigt, wer auch Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger sei. Nun behaupte die Klägerin aber nicht, Erfinderin zu sein, und sie benenne auch keinen Erfinder,

³² Patentschrift, S. 15 in [Aktenverweis]

von dem sie das Recht auf das Patent ableiten könne. In diesem Prozess könne somit streng genommen offen bleiben, wer Erfinder der streitgegenständlichen Lehre ist; solange es die Klägerin nicht sei, sei sie gar nicht aktivlegitimiert.³³

Zum zweiten wandte sie ein, die Klägerin könne nicht beweisen, dass sie das fachliche Know-how zur besagten Zeit gehabt habe. Sie habe dies (mit den genau gleichen Beweismitteln) weder in den beiden bisher geführten Schiedsverfahren noch in den Verfahren in Deutschland bewiesen. Dieser Beweis gelinge ihr auch deshalb nicht, weil sie schlicht nicht über entsprechendes Know-how verfügt habe. Die Klägerin benenne in ihren Rechtsschriften überhaupt keinen Erfinder für die den Patentanmeldungen zu Grunde liegenden Erfindungen, sondern begnüge sich mit der Behauptung, dass sie über das entsprechende Know-how verfügt habe; dies werde bestritten. Im Sinne eines Gegenbeweises sei darauf hinzuweisen, dass die in der Klage dargestellten Kenntnisse eben gerade nicht geheim gewesen seien und deshalb von vorneherein nicht als Know-how gelten könnten.

Zum dritten hielt sie fest, die Klägerin könne auch nicht (bzw. erst recht nicht) beweisen, dass sie dieses (allfällige) Know-how tatsächlich übertragen habe. In diversen Gerichtsverfahren sei festgestellt worden, dass die fraglichen Präsentationen nicht stattgefunden hätten. Es werde bestritten, dass die Klägerin die Ansprüche der streitgegenständlichen internationalen Patentanmeldung WO 2005/018841 Daimler Chrysler bzw. Martin Brodt anlässlich einer Kooperation beginnend anfangs 2000 übermittelt habe.³⁴

Zum vierten bestritt sie, dass das Know-how der Klägerin, das sie (angeblich) zur fraglichen Zeit gehabt habe, der Lehre, die in den streitgegenständlichen Patentanmeldungen enthalten sei, entspreche. Es sei bei den Erfindungen, die dem Patentanspruch 1 der streitgegenständlichen Patentanmeldung zu Grunde liegen würden, essenziell, dass die Beschneidung unmittelbar vor dem eigentlichen Warmformen erfolge. Dadurch werde das abschliessende aufwändige Laserbeschneiden, wie es bis dahin praktiziert worden sei, gegenstandslos. Dieser neue Verfahrensschritt sei nun aber entgegen den Behauptungen der Klägerin bei den Präsentationen überhaupt nicht erwähnt worden.

Zum fünften brachte sie vor, es fehle an einem Titel und insbesondere an einer hinreichenden Rechtsgrundlage für die von der Klägerin beanspruchte Mitinhaberschaft an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen. Gemeinsame Inhaberschaft setze gemeinsame Erfindung vor-

³³ [Aktenverweis] unter Hinweis auf Art. 3 Abs. 1 PatG bzw. Art. 60 EPÜ

³⁴ [Aktenverweis]; vgl. eidesstattliche Versicherung Martin Brodt vom 25.02.2013, [Aktenverweis]

aus; genau dies habe es aber nicht gegeben. Die Klägerin könne bestenfalls die Abtretung derjenigen Verfahrensschritte beantragen, für die sie die Erfindung beanspruche, aber nicht die Mitinhaberschaft am Verfahrensschritt, zu dem sie gar nichts beigetragen habe. Hier habe weder eine Rechtsgemeinschaft (zum Beispiel einfache Gesellschaft) im Hinblick auf die fragliche Erfindung noch ein sonstiges gemeinschaftliches Vorgehen hierfür bestanden. Die Klägerin sei nur als Materiallieferantin zum Projekt GuT von Daimler beigezogen worden, sie habe aber ansonsten nichts mit dem Projekt zu tun gehabt.

18.

Ebenfalls am 28. Februar 2013 reichte die Beklagte die Widerklagereplik ein, mit der sie gegenüber der Klageantwort und Widerklage und den Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage geänderte Rechtsbegehren geltend machte. Zur sogenannten Levicor-Technologie hielt sie insbesondere fest, die Victocor Technologies S.A. habe diese Technologie als eine besondere Art des Korrosionsschutzes durch Thermodiffusion unter der Marke LEVICOR hinterlegt. Die mit diesem Verfahren hergestellten Bauteile hätten höhere Festigkeitswerte als Bauteile aus herkömmlichem Stahl. Im Rahmen des Projekts GuT sei Martin Brodt von Daimler auf die Levicor-Technologie gestossen, worauf die Victocor bzw. deren Technologie in das Projekt GuT miteinbezogen worden sei, wogegen die Klägerin tatsächlich nur als Lieferantin der Fahrzeugteile zum Projekt GuT beigezogen worden sei. Im Rahmen des Projekts GuT habe die Klägerin ab der zweiten Jahreshälfte 2002 begonnen, der Victocor Teile zu liefern, welche diese mit dem LEVICOR-Verfahren bearbeitet und an Daimler geschickt habe. In diesem Zusammenhang seien der Klägerin die Einzelheiten der LEVICOR-Technologie, unter anderem deren Anwendungsbereich, die Anwendungsparameter und die Ergebnisse, unter Vertraulichkeitsvorbehalt mitgeteilt worden. Obwohl am 22. Oktober 2004 zwischen Victocor und der Klägerin eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet worden sei, habe die Klägerin Teile des unter Vertraulichkeitsvorbehalts überlassenen Know-hows mit der Offenlegungsschrift der DE 103 48 086 selbst zum Patent angemeldet. Die Klägerin stelle zu Unrecht in Frage, dass sie die Erfindung, welche der streitgegenständlichen Erfindung zu Grunde liegt, bereits verwendet und gestützt auf diese die Produktion aufgenommen habe. Die Beklagte verwies auf die Ausführungen des Instruktionsrichters des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg vom 15. Juli 2009, Erwägung 4c, S. 13, gemäss denen das Zinkbeschichtungsverfahren mit Thermodiffusionsbehandlung von der Victocor entwickelt worden sei und dieser das geistige Eigentum daran zustehe. Die Klägerin habe namentlich im Rahmen des von Daimler gestarteten Projekts GuT Kenntnis von der fraglichen Lehre erhalten und in der Folge das ihr anvertraute Know-how verwertet und damit – wie glaubhaft gemacht worden sei – gegen Art. 5 Abs. 1 UWG verstossen.

19.

In der Widerklageduplik vom 13. Mai 2013 beantragte die Klägerin Nicht-eintreten bzw. Abweisung der Widerklage und Aufhebung des Massnahmeentscheids vom 15. Juli 2009. In prozessualer Hinsicht brachte sie insbesondere vor, das angerufene Gericht sei zur Beurteilung der Widerklage nicht zuständig, die Widerklagebegehren Ziff. 1 und 2 seien verspätet, da sie spätestens mit der Klageantwort hätten eingereicht werden müssen, und bezüglich der Widerklagebegehren Ziff. 1 und 2 fehle es an einem besonderen Feststellungsinteresse. Die Widerklagebegehren Ziff. 1 und 3 seien unbestimmt und widersprüchlich. Die Klägerin sei beim Projekt GuT nicht als blosse Lieferantin von Stahlteilen beigezogen worden, sondern aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Warmumformens. Die Victocor habe höchstens angebliches Know-how vom Stand der Technik an die Klägerin übertragen und dieses Know-how sei nur für eine Prototypanlage für die Beschichtung von grossen Karosseriebauteilen dienlich. Damit bestehe keine Anspruchsgrundlage gemäss Art. 5 lit. a und b sowie Art. 6 UWG. Es könne aber auch nicht auf dem Umweg über das UWG ein Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden, nachdem eine entsprechende Anspruchsgrundlage nach Patentrecht, nachdem das Patent noch nicht erteilt sei (Art. 111 Abs. 1 PatG), fehle.

20.

Nachdem den Parteien mitgeteilt worden war, dass mit der Einreichung der Widerklageduplik der Schriftenwechsel abgeschlossen sei, hielt die Klägerin mit Schreiben vom 23. Mai 2013 fest, in der Klageduplik vom 28. Februar 2013 habe die Beklagte erstmals die Klagelegitimation der Klägerin in Frage gestellt. Sie führte dazu aus, im Entwicklungsteam der Klägerin hätten sich L. G. und B. T. mit der Erarbeitung des Know-hows des Streitpatents (WO 2005/018848) befasst. Die Beklagte machte am 5. Juni 2013 geltend, dieser Novenvortrag sei unzulässig, und sie bestritt dessen Inhalt. Mit Noveneingabe vom 5. Juli 2013 reichte die Klägerin Urteile der "Cour de Cassation" vom 12. Juni 2013 und der "Cour d'Appel de Paris" von 1. Dezember 2011 ein, die der Beklagten am 8. Juli 2013 zugestellt wurden.

21.

Mit Entscheid vom 24. Juli 2013 verfügte der Präsident, dass die Eingabe der Klägerin vom 23. Mai 2013 samt Beilagen als verspätet aus dem Recht gewiesen und die Stellungnahme der Beklagten vom 5. Juni 2013 bezüglich ihrer Ziff. 2 als gegenstandslos nicht beachtet werde.

An der mündlichen Hauptverhandlung vom 6. Dezember 2013 hielten die Parteien an ihren Anträgen fest, und die Nebenparteien nahmen auf Seiten der Beklagten zum Verfahren Stellung.

Beurteilung:

Zur Klage:

22.

Gegenstand des klägerischen Rechtsbegehrens ist eine Patentfamilie, die aus der internationalen Anmeldung WO 2005/018848 hervorgegangen ist, und konkret die einzelnen nationalen respektive regionalen Anmeldungen EP 1 646 458, US 2006219334, JP 2007500782 und eine südafrikanische Anmeldung umfasst. Diese verschiedenen Anmeldungen sind zwar verfahrenshistorisch über die internationale Anmeldung miteinander verbunden, sind aber, da die internationale Phase abgelaufen ist, individuelle Anmeldungen. Es gelten damit für die einzelnen Anmeldungen unterschiedliche Rechtsgrundlagen für die Zuständigkeit und für das anwendbare Recht, und entsprechend ist jeweils eine Differenzierung vorzunehmen.

Zuständigkeit:

23.

Sachliche Zuständigkeit: In sachlicher Hinsicht ist das Bundespatentgericht zur Beurteilung der vorliegenden Klage unbestrittenermassen, wenn auch nicht exklusiv, zuständig.³⁵

Die sachliche Zuständigkeit ist für alle Anmeldungen gleich zu beurteilen.

24.

Örtliche Zuständigkeit: Da die Klägerin ihren Sitz in Deutschland hat und die Beklagte in der Schweiz, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Nach Art. 1 IPRG ist damit das IPRG für die Frage der Zuständigkeit anwendbar.

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 überhaupt anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor.

Soweit es um die Berechtigung an der **europäischen Patentanmeldung** geht, ist damit nur das EPÜ anwendbar. Gemäss Art. 2 Anerkennungsprotokolls ist der Anmelder der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in ei-

³⁵ Art. 26 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 PatGG; [Aktenverweis]

nem Vertragsstaat des EPÜ vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als Inhaberin der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldung EP 1 646 458 eingetragen. Die örtliche Zuständigkeit des BPatGer ist damit in Bezug auf die Klage und betreffend die Beurteilung der Berechtigung an der europäischen Patentanmeldung gegeben.

Soweit es um die Berechtigung an den **Anmeldungen in den USA, in Japan und in Südafrika** (ZA) geht, ist nicht das EPÜ, sondern das LugÜ anwendbar. Gemäss Art. 2 LugÜ ist die Beklagte mit Sitz im Hoheitsgebiet eines durch das LugÜ gebundenen Staates vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als Inhaberin der streitgegenständlichen US, JP und ZA Anmeldungen eingetragen. Die örtliche Zuständigkeit des BPatGer ist damit auch in Bezug auf die Klage und betreffend die Beurteilung der Berechtigung an diesen Anmeldungen gegeben.

Anwendbares Recht:

25.

Von Relevanz sind die Fragen des anwendbaren Rechts im Zusammenhang mit dem Recht auf das Patent und im Zusammenhang mit einem Vindikationsanspruch (Abtretungsanspruch). Nach Art. 1 IPRG ist im internationalen Verhältnis das IPRG für die Frage des anwendbaren Rechts einschlägig. Nach Art. 110 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (*lex loci protectionis*).

Die europäische Anmeldung ist nach Art. 66 EPÜ eine Anmeldung mit Wirkung in allen benannten Vertragsstaaten. Aufgrund der Einheit der europäischen Patentanmeldung (vergleiche auch Art. 118 EPÜ) bedeutet dies aber nicht, dass im Falle einer Abtretungsklage für jede Benennung das jeweils geltende nationale Recht berücksichtigt werden muss, sondern für den Prozess vor einem zuständigen nationalen Gericht wird für die europäische Anmeldung das nationale Recht am Gerichtsort angewendet (*lex fori*). Für europäische Patentanmeldungen wird das anwendbare Recht in Art. 109 PatG definiert. Dies sind die Artikel 109-130 PatG (Art. 109 Abs. 1) sowie alle übrigen Bestimmungen des PatG, soweit sich aus dem EPÜ nichts anderes ergibt (Art. 109 Abs. 2), wobei das EPÜ vorgeht (Art. 109 Abs. 3). Für die europäische Anmeldung ist damit für die Frage des Rechts auf das Patent Art. 60 EPÜ anzuwenden (geht Art. 3 PatG nach Art. 109 PatG vor), und für die Frage der Geltendmachung des Abtretungsanspruchs Art. 29-31 PatG sowie Art. 61 EPÜ.

Für die **Anmeldungen in den USA, in Japan und in Südafrika** ist nur Art. 110 IPRG zu berücksichtigen, und damit gilt für jede Anmeldung das

jeweilige individuelle nationale Recht. Dies betrifft sowohl das Recht auf das Patent als auch den Abtretungsanspruch.

Präzisierung der Klagebegehren:

26.

Die Klägerin präzisiert in der Hauptklagereplik die Klagebegehren dahingehend, dass die zu vindizierenden Patentanmeldungen bzw. Patente in den Rechtsbegehren abschliessend und gesondert genannt werden. Die Beklagte erhebt dagegen keine Einwendungen.

Allgemeines zum Recht auf das Patent und den Abtretungsanspruch:

27.

Für die *europäische Patentanmeldung* ist für das Recht auf das Patent Art. 60 EPÜ zu berücksichtigen. Das Recht auf das Patent steht demnach dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Die Möglichkeit, dass eine juristische Person, und damit die Klägerin, originär Erfinderin sein könnte, ist damit ausgeschlossen. Als Rechtsnachfolgerin des oder der Erfinder könnte die Klägerin das Recht auf das Patent aber durchaus erworben haben und damit rechtens geltend machen.

Ist nach Art. 29 PatG ein Gesuch von einem Bewerber eingereicht worden, der kein Recht auf das Patent hat, so kann der Berechtigte auf Abtretung des Gesuchs klagen. Nach Art. 60 EPÜ i.V.m. Art. 81 EPÜ und R. 19 Ausführungsordnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 2 PatG) können mehrere eine Erfindung gemeinsam machen, worauf dann das Recht auf das Patent diesen gemeinsam zusteht. Wenn in einer derartigen Situation die Anmeldung unter Ausschluss eines oder mehrerer Berechtigter eingereicht wurde, besteht kein umfassender Abtretungsanspruch, sondern nur ein teilweiser. Das Gesetz sieht hierzu explizit in Art. 30 PatG nur die Möglichkeit vor, die widerrechtliche Anmeldung als Ganzes dem Berechtigten unter Streichung der nicht usurpierten Ansprüche zu übertragen. Unter Art. 29 PatG kann aber eine solche teilweise Berechtigung auch im Hinblick auf eine einzutragende Mitinhaberschaft geltend gemacht werden.

Der Abtretungsanspruch nach Art. 29 PatG steht dem Berechtigten zu. Berechtigt im Sinne von Art. 29 ist, wie oben dargelegt, derjenige, der das Recht auf das Patent wenigstens teilweise hat,³⁶ der also nach Art. 60 EPÜ berechtigt ist. Im Gegensatz zum deutschen Recht, das für nationale Anmeldungen neben dem Abtretungsanspruch des originär Berechtigten den Tatbestand der sogenannten widerrechtlichen Entnahme kennt, einen Besitzschutz analog zum sachenrechtlichen Besitzschutz nach Art. 938-940 ZGB, ist etwas analoges im Rahmen der Abtretungsklage nach Art.

³⁶ vgl. Blum/Pedrazzini, Kommentar PatG, 2. Aufl., Bern 1975, Art. 29 Anm 2

29 PatG nicht vorgesehen. Art. 29 wurde mit der Revision 1954 in das Patentgesetz eingeführt, und die Botschaft äussert sich zu dieser Frage wie folgt: "Er [der vermeintlich Berechtigte] hat dabei allerdings zu beweisen, dass er die Erfindung gemacht und dem Beklagten offenbart hat. Diese Beweispflicht kann ihm nicht wohl abgenommen werden."³⁷

Die Abtretungsklägerin hat damit ihre originäre Berechtigung konkret zu behaupten, und wenn - wie hier geschehen - die Berechtigung bestritten wird, zu beweisen, dass sie das Recht auf das Patent hat.³⁸

Dies bedeutet, dass zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen ist, wer konkret (Teil-)Erfinder welcher technischen Lehre war. Bei der Angabe dieser technischen Lehre kann ein allgemeiner Verweis nicht genügen, sondern es ist die konkrete erfundene technische Lehre, und im Fall einer Miterfinderschaft der konkrete Erfindungsbeitrag einer bestimmten Person oder mehrerer bestimmter Personen, darzulegen. Ein Verweis auf die streitgegenständliche Anmeldung kann dabei offensichtlich nicht genügen, denn es ist ja gerade Aufgabe des Gerichts, festzustellen, inwiefern einerseits eine technische Übereinstimmung zwischen der vom angeblich Berechtigten erfundenen technischen Lehre und der in der Anmeldung beschriebenen und beanspruchten besteht, und ob andererseits ein Transfer dieser technischen Lehre vom angeblich Berechtigten auf den Anmelder stattgefunden hat.

Materieller Abtretungsanspruch im konkreten Fall:

28.

Im vorliegenden Fall, wo die Erfinderschaft und der Rechtsübergang auf die Klägerin konkret bestritten werden, kann damit ein Abtretungsanspruch nur dann vorliegen, wenn die Klägerin folgende Kette substantiiert behauptet und, soweit bestritten, beweist:

1. Welche konkrete technische Lehre welche(r) Erfinder zu welchem Zeitpunkt gemacht haben, substantiiert beispielsweise unter Bezug auf Laborjournale, Versuchsberichte, etc.;
2. Wie ein Übergang des Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre vom Erfinder/von den Erfindern auf die Klägerin erfolgt ist;
3. Worin die spezifische technische Übereinstimmung der unter 1. gemachten Erfindung mit den hier angeblich erfolgten Präsentationen besteht;

³⁷ Ergänzungsbotschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zur Vorlage über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 28. Dezember 1951, BBl 1952, Band I Seite 17

³⁸ vgl. auch Blum/Pedrazzini, Art. 29 Anm 2

4. Wann die Präsentationen mit welchem technischem Inhalt unter welchen Bedingungen wem seitens der Beklagten effektiv zugänglich gemacht oder gezeigt wurden.

Der spezifische Vergleich dessen, was an den Präsentationen effektiv gezeigt wurde, mit dem, was als technische Lehre in der Streitpatentanmeldung beschrieben und beansprucht wird, und die Bestimmung eines gegebenenfalls daraus sich ergebenden Vindikationsanspruchs ist anschliessend eine durch das Gericht vorzunehmende rechtliche Würdigung.

29.

In der Klage bringt die Klägerin ausschliesslich vor, Inhaberin von Know-how zu sein, das von Dritten entwendet und patentrechtlich geschützt worden sei, worauf anschliessend die Patentrechte auf die Beklagte übertragen worden seien. Dabei macht die Klägerin nur sehr allgemeine Ausführungen darüber, dass sie ein Know-how erarbeitet habe, in dem aus Stahlblech ("Coil") hergestellte Werkstücke ("Platinen") entweder zuerst in einer ersten Presse vorgeformt würden (sog. "indirektes Warmformen") oder direkt (sog. "direktes Warmformen") in einem Ofen erwärmt und anschliessend mittels eines Roboters in einer (zweiten) gekühlten Presse endgültig geformt würden. Dabei führt sie aus, mit der Erarbeitung dieses Know-hows im Entwicklungsteam der Klägerin hätten sich vor allem L. G. und B. T. **befasst**. Sie behauptet aber nicht konkret, diese hätten die Erfindung gemacht, die in der Folge zur streitgegenständlichen Patentanmeldung geführt hat, geschweige dann, wann dies konkret geschehen sein soll. Sie macht auch keine Ausführungen darüber, inwiefern als Erfinder L. G. und B. T. je zur Lösung der erfinderischen Aufgabe beigetragen hätten.

Auch in der Replik führt die Klägerin ausschliesslich aus, dass es sich beim entsprechenden Know-how um ein von der Klägerin angewendetes Verfahren gehandelt hat. Wiederum ist nur vom angeblich entwendeten Know-how der Klägerin die Rede. Die Klägerin wiederholt, dass am Entwicklungsteam insbesondere L. G. und B. T. **beteiligt** gewesen seien, behauptet aber nicht konkret, welchen technischen Gegenstand diese beiden (nur diese beiden? es heisst "beteiligt") wann erfunden haben. Sie ruft L. G. und B. T. aber nur als Zeugen an, um zu beweisen, dass sie Teil des Entwicklungsteams waren. Weiter ruft sie Dr. M. P., Mitarbeiter der Klägerin, ferner neben den Mitarbeitern L. G. und B. T. auch M. W. und R. K., als Zeugen an, dies indessen lediglich zur Frage, wie der Prüfablaufplan genau durchgeführt wurde.

Die Klägerin behauptet folglich in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht, diese (weiteren) Mitarbeiter seien Erfinder bzw. Miterfinder gewesen.

Sie macht Ausführungen zum Beitrag der Klägerin an den strittigen Patentanmeldungen bzw. Patenten, führt aber auch in diesem Zusammenhang nicht aus, wer seitens der Klägerin Erfinder bzw. Miterfinder gewesen sein soll. Schliesslich hält sie ausdrücklich fest, Martin Brodt sei nicht Miterfinder der strittigen Patentanmeldungen bzw. der Patente, weil das Know-how bezüglich Warmumformen nicht von ihm stamme, sondern "Know-how der Klägerin darstellt".

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Klägerin nicht behauptet, wer wann die fragliche technische Lehre erfunden hat, unter welchen Umständen dies geschehen ist, welche technischen Entwicklungsschritte und welche entsprechenden Tests hierfür getätigt wurden, von wem die Erfindungstätigkeit geleitet wurde und wer welchen Beitrag an die angebliche Erfindung geleistet hat. Obwohl die Klägerin die Urheberschaft nur für den "weitaus grössten Anteil der angemeldeten Erfindung" beansprucht, legt sie auch nicht dar, wer Erfinder des nicht von ihr geleisteten Beitrags an die angemeldete Erfindung ist, und worin jener Beitrag besteht.

30.

Angenommen, eine Erfindung wurde beispielsweise von L. G. und B. T. konkret gemacht, so behauptet die Klägerin aber auch nicht konkret, wie das Recht auf das Patent auf die Klägerin übergegangen sein soll. Die Klägerin spricht von L. G. und B. T. stets als "Mitarbeiter", qualifiziert diese aber nicht als fest angestellte Mitarbeiter. Damit bleibt unklar, ob es sich um eine Arbeitnehmererfindung handeln könnte, denn z.B. als freie Mitarbeiter wären G. und T. den Regelungen betreffend Arbeitnehmererfindung nicht unterworfen.

Ginge man von einer Arbeitnehmererfindung aus, so hält Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ für den Fall einer Arbeitnehmererfindung in Bezug auf das anwendbare Recht fest, dass, wenn der Erfinder ein Arbeitnehmer ist, sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, bestimmt. Nachdem die Klägerin ihren Sitz in Deutschland hat und sie ausführt, das Know-how sei in ihrer Werkstatt erarbeitet und in der Folge Daimler u.a. in ihrer Werkstatt präsentiert worden, wäre hier als Recht des Beschäftigungsortes in Bezug auf das Arbeitnehmererfinderrecht deutsches Recht anzuwenden.³⁹

Anwendbar sind somit die zwingenden Bestimmungen des deutschen Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. Das Gesetz regelt bei gebundenen Erfindungen (Diensterefindungen) im Sinne von § 4 Abs. 2 ArbnErfG einen allfälligen Übergang der Rechte des erfindenden Arbeitnehmers auf den Arbeitgeber zu dessen Schutz wie folgt: Gemäss § 5 Abs. 1 ArbnErfG muss

³⁹ Singer/Stauder, Kommentar EPÜ, 6. Aufl., Köln 2013, Art. 60 RZ 14

der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung macht, diese dem Arbeitgeber gesondert schriftlich und unterzeichnet melden und hierbei kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Gemäss § 5 Abs. 2 ArbNErfG hat der Arbeitnehmer in der Meldung die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung zu beschreiben. Weiter müssen der Meldung vorhandene Aufzeichnungen beigelegt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Darüber hinaus soll die Meldung dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und sie soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Gemäss § 6 ArbNErfG muss der Arbeitgeber die ihm so zugegangene Erfindung ausdrücklich in Anspruch nehmen und gemäss § 7 ArbNErfG gehen die Rechte an der Dienstleistung erst mit Zugang der Erklärung dieser Inanspruchnahme an den Arbeitgeber über. Im Gegenzug hat der Arbeitnehmer gemäss § 9 ArbNErfG einen Anspruch auf angemessene Vergütung gegen den Arbeitgeber, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat. Dafür ist der Arbeitgeber nach § 13 und 14 ArbNErfG verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Dienstleistung im In- und Ausland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden.

Nachdem die Klägerin weder eine Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 ArbNErfG behauptet noch eine Erklärung nach § 6 ArbNErfG über die Inanspruchnahme der angeblichen Erfindung durch die Klägerin in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberin, ist nicht behauptet, dass Arbeitnehmer der Klägerin (z.B. L. G. und B. T.) irgend eine erfinderische Leistung betreffend die strittige Patentanmeldung bzw. die Patente erbracht haben und ein Übergang von angeblichen Erfinderrechten der Arbeitnehmer der Klägerin auf diese stattgefunden hat.

31.

Der Präsident hat mit Verfügung vom 24. Juli 2013 eine von der Klägerin eingereichte Eingabe vom 23. Mai 2013 samt Beilagen als verspätet aus dem Recht gewiesen. Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass selbst wenn diese Eingabe zugelassen worden wäre, sich an der Frage der Aktivlegitimation nichts geändert hätte. In der Eingabe vom 23. Mai 2013 werden Übertragungsverträge aus dem Jahre 2009 eingereicht. In diesen Verträgen wird festgehalten, dass L. G. respektive B. T. die Erfindung gemäss streitgegenständlicher Anmeldung WO 2005/018848 im Rahmen des jeweiligen Arbeitsverhältnisses gemacht haben, und dass sie ihre Erfindungsanteile an der Erfindung des Streitpatents auf die Klägerin übertragen.

Durch diese Verträge ohne entsprechenden ausdrücklichen Vortrag in einer Rechtsschrift hat die Klägerin, wie in der genannten Verfügung bereits dargelegt, keine entsprechenden Sachverhaltsbehauptungen aufgestellt, geschweige denn substantiiert, insbesondere was die Frage der tatsächlichen Erfinder, deren Arbeitsverhältnis und was die Frage der wann konkret gemachten Erfindung oder Erfindungsbeiträge angeht.

Durch diese Verträge wird aber auch keine Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 ArbNErfG vorgelegt, die nachvollziehen liesse, ob eine Inanspruchnahme einer konkreten, d.h. in ihren technischen Merkmalen definierten Erfindung erfolgt ist. Wie oben erläutert kann der in den Verträgen geführte allgemeine Verweis auf die streitgegenständliche Anmeldung in einer solchen Situation nicht genügen, weil dadurch offen bleibt, welche technische Lehre genau von wem erfunden wurde.

Wie oben bereits dargelegt ist die Prüfung der Frage, ob zwischen einer angeblich erfundenen technischen Lehre und dem Gegenstand der angeblich widerrechtlich eingereichten Patentanmeldung eine einen Abtretungsanspruch rechtfertigende Übereinstimmung besteht, eben gerade Aufgabe des Gerichts in dieser Situation. Der Versuch eines "Überspringens" dieses entscheidenden Schrittes der gerichtlichen Beurteilung durch die Definition des erfundenen Gegenstands als Gegenstand der vindizierten Anmeldung ist deshalb nicht möglich.

Nur wenn konkret behauptet wird, welche technische Lehre genau von wem erfunden wurde, oder wer welchen Beitrag zu welcher Erfindung wann geleistet hat, dann und nur dann wäre es dem Gericht überhaupt möglich, eine Beurteilung vorzunehmen, ob das, was von diesen angeblichen Erfindern erfunden wurde, auch tatsächlich mit dem von der Klägerin behaupteten Know-how übereinstimmt, und inwieweit dieser Gegenstand im Lichte des Gegenstands der Streitpatentanmeldung einen Vindikationsanspruch rechtfertigt.

32.

Wenn entgegen den vorstehenden Ausführungen davon auszugehen wäre, dass die Klägerin nachgewiesen hat, dass sie Erfinderin bzw. Rechtsnachfolgerin des bzw. der Erfinder ist, hätte sie weiter nachzuweisen, welches ihr Anteil an der strittigen Patentanmeldung bzw. am Patent ist. Die Klägerin macht geltend, dass der Beitrag der Klägerin den weitaus grössten Teil der angemeldeten Erfindung umfasse, und beansprucht deshalb einen Anteil von mindestens 80 % an den strittigen Patentanmeldungen bzw. Patenten. Dafür ist sie beweispflichtig (Art. 8 ZGB). Analog zu Art. 646 Abs. 2 ZGB ist davon auszugehen, dass ohne Gegenbeweis den Parteien je ein hälftiger Anteil zukäme.⁴⁰

⁴⁰ Münch/Herzog, a.a.O., RZ 5.27

Die Klägerin hat damit konkret zu behaupten und nachzuweisen, aufgrund welchen Sachverhalts und Rechtstitels und in welcher Höhe ihr ein anderer als hälftiger Anteil zusteht. In diesem Sinn richtet sich nach der deutschen Gerichtspraxis, die hier beigezogen werden kann⁴¹, die Berechtigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach in Relation zum Beitrag, den dieser zur Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.⁴²

Die Klägerin behauptet nicht und legt in keiner Weise substantiiert dar, weshalb ihr Erfinderanteil konkret gerade 80 % betragen soll. Die Höhe eines solchen Erfinderanteils könnte auch nur dann nachvollzogen werden, wenn die Klägerin Angaben über die "selber" erfundene technische Lehre gemacht hätte und über den Erfinderanteil des Dritten, welcher angeblich 20 % betrug. Dazu fehlen aber jegliche Ausführungen seitens der Klägerin. Damit wäre die Klage auch abzuweisen, weil die Klägerin die Höhe des von ihr geltend gemachten Erfindungsanteils nicht substantiiert hat.

33.

Insgesamt hat die Klägerin damit weder konkret substantiiert behauptet, wer Erfinder bzw. Miterfinder ist, noch dass sie Rechtsnachfolgerin des bzw. der Erfinder ist, und sie hat auch nicht die Höhe des behaupteten Anteils von mindestens 80 % für die europäische Anmeldung dargelegt. Sie ist somit ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen, indem sie nicht ausgeführt hat, wer wann was erfunden hat, welche technischen Entwicklungsschritte hierfür getätigt wurden und wer welchen Betrag an die angebliche Erfindung geleistet hat. Die von der Klägerin dazu gemachten Ausführungen in der Klage und Hauptklagereplik genügen nicht. Damit ist die Klage, soweit sie die EP-Anmeldung betrifft, abzuweisen.

34.

In Bezug auf das US-amerikanische Patentrecht führt die Klägerin, die den Nachweis des ausländischen Rechts zu führen hat (Art. 16 Abs. 1 Satz 3 IPRG), aus, es sei rechtlich möglich, dass die Klägerin Mitinhaberin an der strittigen Patentanmeldung sei. Sie verweist auf den United States Code, Title 35 Patents⁴³ § 116, wonach folgendes gilt:

"Joint inventions.— When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, [...]. Inventors may apply for a patent jointly even though

⁴¹ BGE 113 II 362 E. 3; 117 II 480 S. 487

⁴² BGH, Urteil vom 17.10.2000, X ZR 63/77, GRUR 1979, 540; BGH, GRUR 2009, 657; vgl. [Aktenverweis]

⁴³ nachfolgend 35 U.S.C.; vgl. dazu Richard L. Mayer/Manfred Schlenk, Das US-Patent, 4. Aufl., München 2012, Anhang 2 S. 437 ff. mit Hinweis auf www.uspto.gov; [Aktenverweis]

- (1) they did not physically work together or at the same time,
- (2) each did not make the same type or amount of contribution, or
- (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent."

Ferner gilt aufgrund des Fehlens einer vertraglichen Grundlage zwischen den Parteien bei gemeinsamen Erfindungen gemäss 35 U.S.C. § 262 folgendes:

"In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners."

Nach der amerikanischen Verfassung steht das Recht, ein Patent zu erlangen, nur dem Erfinder bzw. den Erfindern zu. Stellt sich heraus, dass der Anmelder nicht der Erfinder war, so ist das Patent ungültig. Wenn mehrere Erfinder gemeinsam eine Erfindung gemacht haben, haben die Erfinder gemeinsam (jointly) eine Anmeldung zu tätigen.⁴⁴ In dem von der Klägerin eingereichten E-Mail von Robert M. Wasnofski, Partner bei Dorsey & Whitney LLP, New York, vom 11. Oktober 2012 weist dieser entsprechend darauf hin, dass, wenn mehrere Erfinder eine Erfindung gemeinsam gemacht haben, diese gemäss 35 U.S.C. § 116 die Patentanmeldung gemeinsam einreichen müssten. Würden nicht alle Namen der Erfinder in der Anmeldung aufgeführt, könne dies zur Ungültigkeit des Patents führen. Nachdem die Klägerin wie oben ausgeführt nicht darlegt, wer nun konkret Erfinder ihres angeblichen Beitrags sein soll und auf welcher Basis die Klägerin die Rechtsnachfolgerin dieser Erfinder sein soll, kann auch soweit die US Anmeldung betroffen ist kein Abtretungsanspruch bestehen und die Klage ist auch soweit sie die US-Anmeldung betrifft abzuweisen.

35.

In Bezug auf die südafrikanische Patentanmeldung führt die Klägerin aus, es sei rechtlich möglich, dass die Klägerin Mitinhaberin an der strittigen Patentanmeldung ist. Sie verweist auf Art. 27 des südafrikanischen Patentgesetzes Nr. 57 vom 26. April 1978, der folgendes festhält:

Who may apply for a patent.

- (1) An application to a patent in respect of an invention may be made by the inventor or by any other person acquiring from him the right to apply or by both such inventor and such other person.

⁴⁴ Mayer/Schlenk, a.a.O., RZ 44

(2) In the absence of an agreement to the contrary, joint inventors may apply for a patent in equal undivided shares.“

Wie im Schweizer Recht gilt also das Erfinderprinzip. Nach Art. 28(1) des südafrikanischen Patentgesetzes gilt weiter:

Where a dispute arises between persons as to their rights to obtain a patent for or to make, use, exercise or dispose of an invention, or as to the right to or title in a patent, any such party may apply to the commissioner to decide the matter in dispute, and the commissioner shall decide the matter in dispute.

Art. 29(1) des südafrikanischen Patentgesetzes hält in Bezug auf gemeinsame (joint) Anmelder fest:

Subject to the provisions of subsection (2), joint applicants for a patent shall in default of an agreement to the contrary have equal undivided shares in the application and none of them may without the consent of the other joint applicant or applicants deal in any way with the application: Provided that if any proceedings are required to save the application from becoming abandoned, any applicant may institute such proceedings on behalf of himself and any other joint applicant.

Nach Art. 49 des südafrikanischen Patentgesetzes gilt in Bezug auf das an mehrere Personen gemeinsam (jointly) erteilte Patent folgendes:

(1) Where a patent is granted to two or more persons jointly, each of the joint patentees shall, in the absence of an agreement to the contrary, be entitled to an equal undivided share in the patent.

(2) Subject to the provisions of subsection (4), a joint patentee shall, in the absence of an agreement to the contrary and in the absence of consent of the joint patentee or patentees, not be entitled –

(a) to make, use, exercise, offer to dispose of, dispose of or import the patented invention;

(b) to grant a licence or to assign the whole or any part of his interest in the patent; or

(c) to take any steps or Institute any proceedings relating to the patent:

Provided that he may pay any renewal fee that is payable without recourse to any other patentee, unless the commissioner directs otherwise in proceedings in terms of subsection (6).

(6) Where any dispute arises between joint patentees as to their respective rights in or to a patent, the institution of proceedings relating to the patent or the manner in which they should deal with the patent or the patented invention, any joint pa-

tentee may apply to the commissioner to decide the matter in dispute.

(8) In considering any application under subsection (6) the commissioner shall, unless it appears to him that there are good reasons to the contrary, resolve the dispute in a manner which will lead to the preservation and exploitation of the patent.

Wie im Schreiben von At van Rooy, DM Kisch Inc., Pretoria, zutreffend festgehalten wird, unterscheidet sich die Regelung von Südafrika nicht wesentlich von derjenigen des Schweizer Rechts. Für den Fall einer gemeinsamen (joint) Patentanmeldung von mehreren Erfindern wird festgehalten, dass, sofern keine vertragliche Regelung zwischen den Erfindern besteht, diese gleiche und ungeteilte Rechte an der Patentanmeldung hätten und keiner der Anmelder ohne Zustimmung der anderen Anmelder irgendwelche Rechtshandlungen in Bezug auf die Patentanmeldung vornehmen kann (Art. 29 des südafrikanischen Patentgesetzes).

In gleicher Weise wie im schweizerischen Recht ist aber auch bei der Anwendung des südafrikanischen Patentrechts davon auszugehen, dass eine gemeinsame Anmeldung eine gemeinsame erfinderische Tätigkeit voraussetzt, wobei die Klägerin diese gemeinsame erfinderische Tätigkeit und die Namen der Erfinder selber hätte nachweisen müssen. Nachdem die Klägerin wie oben ausgeführt nicht darlegt, wer nun konkret Erfinder ihres angeblichen Beitrags sein soll und auf welcher Basis die Klägerin die Rechtsnachfolgerin dieser Erfinder sein soll, kann auch soweit die Anmeldung in Südafrika betroffen ist kein Abtretungsanspruch bestehen und die Klage ist auch soweit sie die ZA-Anmeldung betrifft abzuweisen

36.

In Bezug auf die japanische Patentanmeldung verweist die Klägerin, wo folgendes festgehalten wird:

Article 33 (Right to obtain a patent)

(3) Where the right to obtain a patent is jointly owned, no joint owner may assign his respective share without the consent of all the other joint owners.

Article 38 (Joint applications)

Where the right to obtain a patent is jointly owned, a patent application may only be filed by all the joint owners.

Article 73 (Joint owned patent rights)

(1) Where a patent right is jointly owned, no joint owner may assign or establish a right of pledge on the said joint owner's own share without the consent of all the other joint owners.

(2) Where a patent right is jointly owned, unless otherwise agreed upon by contract, each of the joint owners of the patent right may work the patented invention without the consent of the other joint owners.

(3) Where a patent right is jointly owned, no joint owner may grant an exclusive license or non-exclusive license with regard to the patent right to any third party without the consent of all the other joint owners.

Wie den oben erwähnten Bestimmungen entnommen werden kann, unterscheidet sich das japanische Patentrecht – soweit für den vorliegenden Fall relevant - in Bezug auf die Miterfinder nicht vom schweizerischen und südafrikanischen Rechtsverständnis. Somit ist auch hier wiederum Voraussetzung für die verlangte Feststellung, dass die Klägerin Mitinhaberin der japanischen Patentanmeldung JP 2007500782 ist, der (wie erwähnt, nicht erbrachte) Nachweis, dass die Klägerin Miterfinderin bzw. entsprechende Rechtsnachfolgerin ist und sie einen massgeblichen Beitrag an die strittige Erfindung geleistet hat. Nachdem die Klägerin wie oben ausgeführt nicht darlegt, wer nun konkret Erfinder ihres angeblichen Beitrags sein soll und auf welcher Basis die Klägerin die Rechtsnachfolgerin dieser Erfinder sein soll, kann auch soweit die JP Anmeldung betroffen ist kein Abtretungsanspruch bestehen und die Klage ist auch soweit sie die JP-Anmeldung betrifft abzuweisen

37.

Insgesamt behauptet die Klägerin damit weder konkret, noch weist sie nach, wer Erfinder bzw. Miterfinder der technischen Lehre ist, noch warum sie Rechtsnachfolgerin des bzw. der Erfinder ist und sie legt auch nicht die Höhe des behaupteten Anteils von mindestens 80 % dar. Sie kommt somit ihrer Behauptungslast nicht nach, indem sie nicht ausführt, wer wann was erfunden hat, welche technischen Entwicklungsschritte hierfür getätigt worden sind und wer welchen Beitrag an die angebliche Erfindung geleistet hat. Die von der Klägerin dazu gemachten Ausführungen in der Klage und Hauptklagereplik genügen nicht.

Damit ist die Klage mangels Nachweises des Anspruches der Klägerin abzuweisen.

Zur Widerklage:

Zuständigkeit:

38.

Wie die Beklagte ausführt, stützt sich die Widerklage auf Art. 5 UWG, eventuell auch Art. 6 UWG, jeweils in Verbindung mit Art. 9 UWG. Sie

macht geltend, der für die Widerklage vorausgesetzte sachliche Zusammenhang zur Klage sei hier gegeben.⁴⁵

39.

Die Klägerin beantragt in der Widerklageantwort, auf die Widerklage vom 29. Mai 2009 sei nicht einzutreten, und es sei der Gegenstand des Verfahrens einstweilen auf die Frage der Zulässigkeit der Widerklage zu beschränken. Sie führt aus, Art. 12 Abs. 2 UWG könne nur bei Vorliegen der objektiven Klagehäufung zur Anwendung kommen, weshalb diese Bestimmung auf eine Widerklage von vorneherein nicht anwendbar sei. Für die Widerklage sei deshalb keine sachliche Zuständigkeit gegeben, was Nichteintreten zur Folge habe. Die Gerichtsstandsbestimmung von Art. 6 Nr. 3 LugÜ setze Konnexität voraus, mithin müssten sich Haupt- und Gegenanspruch aus den gleichen Ereignissen ergeben. Nachdem die Klage auf Patentrecht beruhe, wogegen sich die Widerklage ausschliesslich auf Lauterkeitsrecht stütze, seien die eingeklagten Ansprüche in rechtlicher Hinsicht nicht konnex, weshalb die Zuständigkeit am Ort des eingeklagten Anspruchs nicht gegeben sei.

Die Beklagte vertritt in den Eingaben vom 10. Oktober 2011 und 8. November 2011 die Auffassung, für eine Widerklage, mit der Ansprüche aus UWG geltend gemacht werden, wäre das Bundespatentgericht, wenn die Streitsache an dieses überwiesen würde, sachlich nicht zuständig.

40.

Im Entscheid vom 24. November 2011 hat der II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg dem Bundespatentgericht neben der Klage auch die Widerklage zur Beurteilung überwiesen. Gemäss dem II. Zivilappellationshof ist das Bundespatentgericht nach Art. 26 Abs. 2 PatGG auch für andere Zivilklagen zuständig, die im Sachzusammenhang mit Patenten stehen. Nachdem die in dieser Bestimmung enthaltene Aufzählung ("insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung") beispielhaft und damit nicht abschliessend sei, sei die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nicht zum vorne herein ausgeschlossen. Im Übrigen erscheine es ohnehin fraglich, ob mit Blick auf das Erfordernis des Sachzusammenhangs (Konnexität) zwischen Klage und Widerklage im Sinne von Art. 12 Abs. 2 aUWG (bzw. Art. 6 Nr. 3 LugÜ) auf Letztere überhaupt einzutreten wäre. Somit würden weder prozessökonomische noch andere Gründe gegen eine Überweisung an das Bundespatentgericht sprechen.

41.

Sachliche Zuständigkeit: Gemäss der mit dem Inkrafttreten der schweizerischen Zivilprozessordnung aufgehobenen Bestimmung von Art. 12 Abs.

⁴⁵ vgl. der im freiburgischen Verfahren anwendbare Art. 133 Abs. 3 ZPO/FR; ferner Art. 6 Nr. 3 LugÜ; [Aktenverweis]

2 UWG⁴⁶ konnte, wenn ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz oder andere Gerichtsstände vorsieht, die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs auch an diese angehoben werden. Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO schreibt nunmehr für Streitigkeiten nach dem UWG eine einzige zuständige kantonale Instanz vor, sofern der Streitwert über CHF 30'000 liegt. Dadurch bleibt der Gerichtsstand des Sachzusammenhangs (Art. 12 Abs. 2 aUWG) gesetzlich verankert und auch die Zuständigkeit der einzigen kantonalen Gerichtsstanz für zivilrechtliche Ansprüche des UWG, die im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten und anderen zivilrechtlichen Streitigkeiten geltend gemacht werden.⁴⁷

Gemäss Art. 14 Abs. 1 ZPO kann beim für die Hauptklage örtlich zuständigen Gericht Widerklage erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusammenhang steht. Eines sachlichen Zusammenhangs (Konnexität) bedarf es, wenn die örtliche Zuständigkeit für Haupt- und Widerklage auseinanderfallen.⁴⁸ Konnexität wird insbesondere angenommen, wenn die beiden Ansprüche auf demselben Lebenssachverhalt beruhen.⁴⁹ Art. 26 Abs. 4 PatGG beschlägt nur den Fall, wenn bei einer vor einem kantonalen Gericht erhobenen Widerklage die Nichtigkeit oder die Verletzung eines Patents geltend gemacht wird. Nachdem die ZPO entgegen der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers nach Inkrafttreten des PatGG nicht mehr angepasst wurde, sind für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht alle Regelungen, welche gemäss ZPO für das Verfahren vor der einzigen kantonalen Instanz gemäss Art. 5 ZPO gelten, analog anzuwenden.⁵⁰ Wie nachfolgend auszuführen ist,⁵¹ ist der sachliche Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage vorliegend zu bejahen.⁵²

42.

Örtliche Zuständigkeit: Nachdem ein internationaler Sachverhalt vorliegt, ist der Widerklagegerichtsstand nach Art. 6 Nr. 3 LugÜ zu bestimmen. Danach kann am Ort der Hauptklage eine Widerklage erhoben werden, wenn der Widerbeklagte seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat und sich der widerklageweise geltend gemachte Anspruch

⁴⁶ vgl. z.B. CHK [Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl., Zürich 2012]-Ferrari Hofer/Vasella, UWG 9-15 RZ 1

⁴⁷ BGE 4A_371/2010 E. 1; BGE 125 III 95 E. 2a; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, UWG 9-15 RZ 2

⁴⁸ Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, in: Sutter-Somm/Klingler, ZPO Kommentar, Art. 14 RZ 8

⁴⁹ Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, in: Sutter-Somm/Klingler, ZPO Kommentar, Art. 14 RZ 9; BSK ZPO-Ruggle, Art. 14 RZ 14 ff.

⁵⁰ Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stieger, Kommentar Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Art. 26 RZ 206

⁵¹ vgl. nachfolgend Erwägung 42

⁵² [Aktenverweis]

auf denselben Vertrag oder Sachverhalt stützt wie der Hauptanspruch. Der Begriff der Konnexität ist vertragsautonom auszulegen⁵³ und ist enger als derjenige in Art. 14 ZPO und Art. 8 IPRG.⁵⁴ Wird die Widerklage auf denselben Vertrag gestützt wie die Klage, so ist am Gerichtsstand der Klage auch ein Gerichtsstand der Widerklage gegeben. Dies ist der Normalfall und bereitet in der Regel keine Schwierigkeiten.⁵⁵

Vor dem Gericht, bei dem die Klage anhängig ist, kann, wenn zwischen den Parteien keine vertraglichen Beziehungen bestehen, gestützt auf Art. 6 Nr. 3 LugÜ auch aus demselben Sachverhalt wie die Klage selbst Widerklage erhoben werden.⁵⁶ Gemäss der Rechtsprechung muss ein "einheitlicher Sachverhalt" vorliegen, damit von einer konnexen Widerklage gesprochen werden kann; mithin genügt nicht, wenn die der Klage und Widerklage zu Grunde liegenden Verträge lediglich in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zueinanderstehen. Das Tatbestandsmerkmal desselben Sachverhalts ermöglicht eine Widerklage auch in Bezug auf ausservertragliche Forderungen.⁵⁷ Bei ausservertraglichen, d.h. gesetzlichen Ansprüchen, ist die Voraussetzung, dass ein einheitlicher Sachverhalt vorliegen muss, erfüllt, wenn Ursache für die wechselseitigen Klagen ein einheitliches Ereignis bzw. ein einheitlicher Vorgang ist, wobei sich im Einzelfall Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben können.⁵⁸ Im Bereich von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten ist die erforderliche enge Beziehung ohne weiteres zu bejahen, wenn eine Klage wegen Verletzung eines Schutzrechts eingeleitet wird und die Beklagte widerklageweise Nichtigkeit eingewendet.⁵⁹ Die Voraussetzung desselben Sachverhalts fehlt jedoch, wenn im Einzelfall für die Entscheidung der Rechtsfragen gemäss Widerklage andere oder zusätzliche Sachverhaltselemente herangezogen werden müssen als für die Hauptklage.⁶⁰ Die mit der Klage und Widerklage geltend gemachten Ansprüche, die sich aus vertraglichen Vereinbarungen oder ausservertraglicher Haftung ergeben, müssen voneinander abhängig sein, so dass sich eine einheitliche Entscheidung durch dasselbe Gericht aufdrängt.⁶¹

⁵³ Dasser/Oberhammer-Müller, Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2011, Art. 6 LugÜ RZ 93; Walter/Domej, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Aufl., Bern 2012, S. 251

⁵⁴ Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 14 RZ 18; BSK ZPO-Weber, Art. 14 RZ 33

⁵⁵ Schnyder, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zürich/St. Gallen 2011, LugÜ-Siehr, Art. 6 RZ 66

⁵⁶ Dasser/Oberhammer-Müller, Art. 6 LugÜ RZ 106

⁵⁷ Kropholler/von Hein, a.a.O., Art. 6 EuGVO RZ 38; Dasser/Oberhammer-Müller, Art. 6 LugÜ RZ 105 f.

⁵⁸ Dasser/Oberhammer-Müller, Art. 6 LugÜ RZ 106

⁵⁹ Dasser/Oberhammer-Müller, Art. 6 LugÜ RZ 107

⁶⁰ Dasser/Oberhammer-Müller, Art. 6 LugÜ RZ 108 mit Hinweis auf BGE 129 III 230

⁶¹ Schnyder, LugÜ-Siehr, Art. 6 RZ 67

43.

Wie die Klägerin zu Recht darauf hinweist, beruht die Klage auf Patentrecht, wogegen die Beklagte in der Widerklage der Klägerin ausschliesslich die Verwertung fremder Leistungen und Geheimnisse gestützt auf Art. 5 und Art. 6 UWG vorwirft. Gemäss Art. 6 Nr. 3 LugÜ wird nun aber nicht verlangt, dass für die Ansprüche gemäss Klage und Widerklage die gleiche Rechtsgrundlage besteht, sondern es genügt, wenn sich diese aus dem gleichen Sachverhalt herleiten.

In der Klage wird in tatsächlicher Hinsicht im wesentlichen vorgetragen, der Gegenstand der von Daimler eingereichten und anschliessend an die Beklagte übertragenen Patentanmeldung WO 2005/018848 A1 umfasse Know-how, das von der Klägerin stamme und den Mitarbeitern von Daimler präsentiert worden sei. Die Beklagte wendet in der Klageantwort dagegen ein, das Warmumformen entspreche dem Stand der Technik und die Thermodiffusion stelle eigenes Know-how bzw. solches der Victocor Technologies S.A., mit der sie gesellschaftlich verbunden sei, dar. Sie reicht dabei keine getrennte Begründung für die Klageantwort und die Widerklage ein, sondern legt die nach ihrer Ansicht zutreffende Sachdarstellung als Basis für die Klageantwort und die Widerklage dar.

Entgegen den Vorbringen der Klägerin liegt kein von der Klage unterschiedlicher Sachverhalt vor angesichts des Umstands, dass die Beklagte im Rahmen ihrer Begründung auf die Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22. Oktober 2004 hinweist und deren Verletzung durch die Klägerin geltend macht. Entscheidend ist, dass sich die Widerklage sachlich und zeitlich auf den gleichen Sachverhaltskomplex stützt, indem im wesentlichen geltend gemacht wird, dass die Klägerin anlässlich der Zusammenarbeit zwischen ihr, Daimler und der Beklagten bzw. der Victocor Technologies S.A. von der streitgegenständlichen Erfindung und deren Geheimhaltungscharakter erfuhr, sich dieses Wissen aneignete und seither auch industriell nutzte. Damit geht es bei der Klage auf Übertragung von Rechten an Patenten und der Widerklage betreffend unlautere Verwertung von Know-how, das sich die Klägerin angeblich unrechtmässig angeeignet hatte, in gleicher Weise um die Frage, von wem die streitgegenständliche Erfindung ursprünglich stammte, wer sich anlässlich der Entwicklungszusammenarbeit das entsprechende Wissen aneignete und in der Folge verwertete, sei dies durch eine unzulässige Patentanmeldung, wie die Klägerin behauptet, oder sei dies durch Ausnutzung des so erfahrenen Know-hows, wie dies von der Beklagten geltend gemacht wird. Aufgrund dieser Überlegungen ist festzuhalten, dass sich beide Ansprüche auf den gleichen Sachverhalt beziehen, womit die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für die Beurteilung der Widerklage gestützt auf Art. 6 Nr. 3 LugÜ gegeben ist.

44.

Insgesamt ist somit das Bundespatentgericht zur Beurteilung der Widerklage sachlich und örtlich zuständig.

Rechtsbegehren:

45.

Die Klägerin beantragt, auf die Rechtsbegehren der Widerklage, mithin also insbesondere auf die Widerklagebegehren Ziff. 1, 2 und 5, sei nicht einzutreten. Sie macht insbesondere in Bezug auf die Widerklagebegehren Ziff. 1 und 2 geltend, diese seien verspätet vorgebracht worden, da die Widerklage gemäss Art. 224 ZPO spätestens mit der Klageantwort hätte erfolgen müssen.

45.1 Die Beklagte stellt mit der Widerklagereplik neu zwei Feststellungsbegehren, nämlich es sei festzustellen, dass die Klägerin zum Nachteil der Beklagten widerrechtlich gehandelt habe, indem sie ein ihr anvertrautes Arbeitsergebnis (Kenntnisse über das Projekt GuT) unbefugt verwertet habe, und dass die von der Klägerin eingereichte Klage vom 9. Februar 2009 unlauteren Wettbewerb darstelle und widerrechtlich sei, und die Beklagte verlangt die Abtretung von EP 2 241 641 A2 an sie. Die Beklagte weist darauf hin, dass sie das Rechtsbegehren Ziff. 2 gemäss Widerklagereplik bereits mit den Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage vom 26. Oktober 2010 gestellt habe.

Gemäss Art. 224 Abs. 1 ZPO kann die beklagte Partei in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist die Widerklage in der Klageantwort, d.h. weder früher noch später, und damit in einer Rechtsschrift einzureichen.⁶² Nachdem die **Widerklagebegehren Ziff. 1, 2 und 5 gemäss Widerklagereplik** erst nach Einreichung der Klageantwort und Widerklage vom 29. Mai 2009 eingereicht worden sind, sind sie verspätet, weshalb **auf diese nicht einzutreten ist.**

45.2 Nachdem die Beklagte mit Klageantwort und Widerklage diverse Widerklagebegehren eingereicht hat, geht sie in den Ergänzungen zur Klageantwort und Widerklage nicht davon aus, dass es sich beim Widerklagebegehren Ziff. 3 um ein neues Begehren handle, sondern sie bezeichnet dieses als Klageänderung, indem sie festhält, gemäss Art. 131 Abs. 1 ZPO/FR könnten Rechtsbegehren jederzeit abgeändert oder erweitert werden, sofern sie nur in rechtlicher Beziehung mit der ursprünglichen Klage stehen würden.

⁶² Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 224 RZ 21; BSK ZPO-Frei/Willisegger, Art. 224 RZ 3

Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung unter anderem zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht. Liegt diese Voraussetzung vor, ist eine Klageänderung in der Hauptverhandlung zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 ZPO). Hier kann das neu formulierte Widerklagebegehren Ziff. 3 wie das Begehren Ziff. 1 gemäss Widerklage im gleichen Verfahren beurteilt werden, und es besteht, wie erwähnt, ein sachlicher Zusammenhang mit den Anträgen gemäss Klage und auch mit denjenigen gemäss Widerklage.⁶³ Nachdem das neue bzw. präzierte Rechtsbegehren vor Abschluss des doppelten Schriftenswechsels eingereicht wurde, findet die Einschränkung von Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO keine Anwendung, da noch kein Aktenschluss bestand.⁶⁴ Damit ist die Klageänderung zuzulassen, und es ist auf die Widerklage (bezüglich Rechtsbegehren 3 und 4) einzutreten.

Rechtsschutzinteresse:

46.

Für den Fall, dass auf die Widerklagebegehren Ziff. 1 und 2 eingetreten werden sollte,⁶⁵ macht die Klägerin in Bezug auf diese fehlendes Feststellungsinteresse geltend. Sie hat bereits mit Eingabe vom 1. März 2011 Nichteintreten auf das nachträgliche Rechtsbegehren vom 26. Oktober 2010 beantragt. Dabei hält sie fest, nur durch die Urteilsfällung werde Gewissheit über das Schicksal der Klage verschafft, womit ein separater Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Klage nicht bestehe. Das gleiche gelte auch in Bezug auf Widerklagebegehren Ziff. 1, da dieses subsidiär zum Leistungsbegehren Ziff. 3 erfolge. Die Beklagte wirft der Klägerin vor, sie nehme mit der Einreichung der Klage Verfahrensrechte rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) in Anspruch.

46.1 Bei einer Feststellungsklage (Art. 88 ZPO) hat die klagende Partei gestützt auf Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO ein schutzwürdiges Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Art an der Feststellungsklage nachzuweisen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, wenn die Ungewissheit oder die Gefährdung der Rechtsstellung des Klägers bejaht werden kann, wobei für ihn die Fortdauer dieser Rechtsungewissheit als unzumutbar erscheint und die Rechtsungewissheit nicht auf andere Weise, insbesondere nicht durch eine Leistungs- oder eine Gestaltungsklage behoben werden kann. Das er-

⁶³ Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 230 RZ 1b, Art. 227 RZ 17 ff.

⁶⁴ Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 230 RZ 1b, Art. 227 RZ 28

⁶⁵ vgl. vorne Erwägung 45.1

hebliche schutzwürdige Interesse braucht kein rechtliches zu sein, sondern kann auch bloss tatsächlicher Natur sein.⁶⁶

46.2 Erst mit dem Entscheid erweist sich, ob und in welchem Umfang diese begründet ist. Auf Seiten der Beklagten liegt keine unzumutbare Rechtsungewissheit vor, nachdem auch über die Feststellungsklage, bei der vorfrageweise zu prüfen wäre, ob die Klage berechtigt ist oder nicht, nicht zu einem früheren Zeitpunkt entschieden würde. Wenn das Rechtsbegehren Ziff. 2 gemäss Widerklagereplik rechtzeitig gestellt worden wäre, wäre auf dieses auch mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

Bei der Beurteilung von Rechtsbegehren Ziff. 3 gemäss Widerklagereplik wird vorfrageweise zu beurteilen sein, ob die Klägerin bei der Verwendung des Verfahrens betreffend das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren ein ihr anvertrautes Arbeitsergebnis, wie es in Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Widerklagereplik erwähnt wird, verwendet hat. Nachdem von der Beklagten ein schützenswertes Feststellungsinteresse nicht dargelegt wurde, ist auf Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Widerklagereplik - abgesehen davon, dass es verspätet eingereicht worden ist - auch mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

47.

47.1 Zu beurteilen sind somit, sofern die Anträge hinreichend bestimmt sind,⁶⁷ folgende Widerklagebegehren gemäss Widerklagereplik:

[1. Nichteintreten wegen verspäteter Einreichung⁶⁸ bzw. mangels Rechtsschutzinteresses.]⁶⁹

[2. Nichteintreten wegen verspäteter Einreichung⁷⁰ bzw. mangels Rechtsschutzinteresses.]⁷¹

3. Der Widerbeklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten, das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

⁶⁶ BGE 135 III 380 f.; 133 III 287 f.; 131 III 324 f.; 110 II 352 ff.; ferner z.B. Bessenich/Bopp, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 88 RZ 7 m.w.H.

⁶⁷ vgl. nachfolgend Erwägung 47.2

⁶⁸ vgl. vorne Erwägung 45.1

⁶⁹ vgl. vorne Erwägung 46.2

⁷⁰ vgl. vorne Erwägung 45.1

⁷¹ vgl. vorne Erwägung 46.2

Insbesondere sei der Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten:

- Bauteile für Motorfahrzeuge durch Warmformen herzustellen und sie danach einer Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung zu unterziehen, unabhängig davon, ob dies im gleichen Herstellungsprozess oder nach dem Transport dieser Teile an eine andere Betriebsstätte oder nach einer Zwischenlagerung der warmgeformten Bauteile geschieht, oder

- die Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung auf andere Bauteile für Motorfahrzeuge anzuwenden,

wobei als:

- Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge das Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zu verstehen ist, wonach ein Metallstück erhitzt, bei 780° bis 1000° mittels einer Presse zur gewünschten Form gebracht und sofort abgekühlt wird und wo das Bauteil vor seiner endgültigen Härtung beschnitten wird, und

- Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung das Verfahren zu verstehen ist, wonach (i) bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen, lagefixiert, in einer geschlossenen Trommel, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° erhitzt und danach wieder abgekühlt wird oder (ii) bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen, lagefixiert, in einer geschlossenen Trommel, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° erhitzt und danach während einer Dauer von 0 bis 120 Minuten mit einem Zinkpulvergemisch besprüht und beschichtet und danach wieder abgekühlt werden.

Der Widerbeklagten wird ausdrücklich nicht verboten, das Warmformverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.

4. Das Urteil sei mitzuteilen an:

- Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart/Deutschland;

- Audi AG, Auto-Union-Strasse 1, 85045 Ingolstadt/Deutschland;

- Volkswagen AG, Berlinerstrasse 2, 38440 Wolfsburg/Deutschland;

- Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart/Deutschland;

- Bayerische Motorenwerke AG, Peutelring 130, 80788 München / Deutschland.

[5. Nichteintreten wegen verspäteter Einreichung.]⁷²

6. Die Gerichtskosten seien der Widerbeklagten aufzuerlegen.

⁷² vgl. vorne Erwägung 45.1

7. Die Widerbeklagte sei zu verurteilen, der Widerklägerin die Parteikosten zu ersetzen.

47.2 In Bezug auf Widerklagebegehren Ziff. III./1 gemäss Klageantwort und Widerklage hat die Klägerin den Einwand erhoben, dieses sei zu unbestimmt. Die Beklagte hat in Ziff. 3 der Widerklagereplik ein entsprechend geändertes Rechtsbegehren eingereicht. Die Klägerin erhebt auch gegenüber diesem Rechtsbegehren den Einwand, dieses sei zu unbestimmt und leide auch an einem Widerspruch, da in Abs. 4 des Begehrens nunmehr von einem "Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung" gesprochen werde.

Rechtsbegehren 3 ist gestuft formuliert. Im ersten Absatz wird ein breites Begehren gestellt, das verbieten soll, das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren zu verwenden. Bei Lichte besehen ist damit das breiteste beantragte Verbot ein allgemeines Verbot zur Verwendung des Thermodiffusionsverfahrens, ohne dass dieses hinsichtlich Parameter genauer spezifiziert wäre.

Im Rechtsbegehren ist gemäss ständiger Rechtsprechung konkret und genau anzugeben, was zu unterlassen ist.⁷³ Die von der Beklagten gewählte Formulierung "das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benutzen" kann in ihrer unbestimmten Breite diesem Erfordernis nicht gerecht werden. Erst die im zweiten, aber optionalen Teil dieses Rechtsbegehrens angegebenen weiteren Spezifikationen, was unter diesen Verfahren zu verstehen ist, konkretisieren die zu verbietende Handlung im gebotenen Masse. Hinzu kommt, wie weiter unten dargelegt werden wird, dass diese breite Formulierung im freien Stand der Technik liegt.

Damit ist auf den ersten Teil dieses Rechtsbegehrens nicht einzutreten (vgl. z.B. S2012_002).

In den folgenden Absätzen des Rechtsbegehrens 3 (eingeleitet mit "insbesondere" nicht mit z.B. "namentlich") werden in zwei Spiegelstrichen zwei verschiedene alternative, innerhalb der Verbote des ersten Absatzes liegende engere Verbote (z.B. immer unter Verwendung von Zink) begehrt und zu diesen beiden in den zwei letzten Spiegelstrichen die Definitionen der darin verwendeten Begriffe "Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge" und "Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung" festgelegt.

⁷³ vgl. BGE 131 III 70, E 3.3 sowie z.B. BPatGer S2012_002 E. 2

Sowohl das breite Rechtsbegehren von Absatz 2 und a fortiori die spezifischen Ausbildungen der folgenden Absätze definieren durch Angabe der wesentlichen Verfahrensschritte unter Verwendung von eindeutigen Begriffen das Begehren genügend präzise, und genügen damit den Anforderungen von BGE 131 III 70. Ein Widerspruch ist zudem nicht erkennbar, da sich die Präzisierungen in den zwei letzten Spiegelstrichen offensichtlich nur auf die beiden engeren Rechtsbegehren der zwei ersten Spiegelstriche beziehen.

Materielle Beurteilung:

48.

Nachdem auf die Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 5 gemäss Widerklagereplik nicht einzutreten ist⁷⁴, bleibt zu prüfen, ob das Rechtsbegehren Ziff. 3 gemäss Widerklagereplik begründet ist, soweit auf dieses eingetreten werden kann.

49.

Mit Urteil vom 15. Juli 2009 hiess der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg das Massnahmegesuch der Beklagten für die Dauer des Widerklageverfahrens gut und verfügte gemäss Dispositiv Ziff. II folgendes Verbot:⁷⁵

II. Für die Dauer des vorliegenden Verfahrens und bis zum rechtskräftigen Urteil wird der Benteler Automobiltechnik GmbH als vorsorgliche Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verboten, die den Patentanmeldungen, also den streitgegenständlichen Patentanmeldungen WO 2005/018848 A1 und allen aus diesen hervorgegangenen Patentanmeldungen, zugrunde liegenden Erfindungen und Verfahren, also das Warmformen mit anschliessender Thermodiffusionsbehandlung und/oder das Thermodiffusionsverfahren, zu benutzen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Insbesondere wird der Benteler Automobiltechnik GmbH als vorsorgliche Massnahme unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinn von Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verboten:

- Bauteile für Motorfahrzeuge durch Warmformen herzustellen und sie danach einer Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung zu unterziehen, unabhängig davon, ob dies im gleichen Herstellungsprozess oder nach dem Transport dieser Teile an eine andere Betriebsstätte oder nach einer Zwischenlagerung der warmgeformten Bauteile geschieht, oder

⁷⁴ vgl. vorne Erwägung 45.1

⁷⁵ [Aktenverweis]

- die Thermodiffusionsbehandlung mit Zinkbeschichtung auf andere Bauteile für Motorfahrzeuge anzuwenden,

wobei als Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge das Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zu verstehen ist, wonach ein Metallstück erhitzt, bei 780° bis 1000° mittels einer Presse zur gewünschten Form gebracht und sofort abgekühlt wird, und

- Thermodiffusionsverfahren mit Zinkbeschichtung das Verfahren zu verstehen ist, wonach bereits fertig geformte Motorfahrzeugteile (insbesondere durch Warmformen, aber auch durch eine andere Art des Formens) einzeln oder mit anderen Motorfahrzeugteilen zusammen in einer geschlossenen Trommel erhitzt, bei einer Temperatur zwischen 280° bis 380° mit einem Zinkpulvergemisch besprüht und beschichtet und danach wieder abgekühlt werden.

Der Benteler Automobiltechnik GmbH wird ausdrücklich nicht verboten, das Warmformverfahren auf Motorfahrzeugbauteile oder andere Teile anzuwenden.

Dieser Massnahmeentscheid ist rechtskräftig.⁷⁶

50.

Die Widerklage stützt sich auf Art. 5 UWG, eventuell auch auf Art. 6 UWG, nachdem die Klägerin gemäss den Vorbringen der Beklagten die der streitgegenständlichen Patentanmeldung zu Grunde liegende Erfindung verwendet und verwertet habe, obwohl ihr das entsprechende Know-how ab 2002 unter den Voraussetzungen einer Stillschweigevereinbarung anvertraut worden sei und sie wegen Verletzung dieser Stillschweigevereinbarung durch Sentenz des ICC International Court of Arbitration vom 8. Juli 2008 zu einer Konventionalstrafe von EUR 900'000.00 verurteilt worden sei.⁷⁷ Die Beklagte wirft der Klägerin vor, es gehe ihr mit der nicht begründeten und rechtsmissbräuchlich eingeleiteten Klage ausschliesslich darum, die Erteilung der angemeldeten Patente hinauszuschieben. Solange das vorliegende Verfahren hängig sei, bleibe das Patenterteilungsverfahren beim EPA ausgesetzt, und die Klägerin könne das streitgegenständliche Verfahren nutzen.⁷⁸

50.1 Die Klägerin bestreitet die Aktivlegitimation der Beklagten mit dem Hinweis, selbst wenn es zutreffen sollte, dass der Gegenstand der strittigen Patentanmeldungen von Leonid Levinski bzw. der Victocor Technologies SA stamme, könne die Beklagte, da nicht ihre betrieblichen Interessen betroffen seien, aus der Verwendung dieser angeblichen Geschäftsgeheimnisse keine eigenen Ansprüche ableiten.

⁷⁶ vgl. vorne Erwägungen 7.5 und 7.6

⁷⁷ [Aktenverweis]

⁷⁸ [Aktenverweis]

50.2 Aktivlegitimiert ist, wessen wirtschaftliche Interessen (Art. 9 Abs. 1 UWG) infolge einer unlauteren Handlung (d.h. eine Verletzung von Art. 2-8 UWG) beeinträchtigt werden.⁷⁹ Nicht erforderlich ist eine direkte Konkurrenzsituation, nachdem im 1986 revidierten UWG das Erfordernis des Wettbewerbsverhältnisses entfiel.⁸⁰ Neben der Beteiligung am wirtschaftlichen Wettbewerb setzt die Aktivlegitimation voraus, dass der Kläger durch die Klage eigene wirtschaftliche Interessen geltend macht.⁸¹ Er hat ein unmittelbares Interesse zu verfolgen, die eigene Stellung im Wettbewerb mit dem Erfolg der Klage abzusichern oder zu verbessern.⁸² Im konkreten Fall ergibt sich die Aktivlegitimation aus dem Schutzzweck der verletzten Bestimmung.⁸³ Auch eine bloss indirekte und mittelbare Beeinträchtigung kann genügen, sofern nur eigene wirtschaftliche Interessen betroffen sind.⁸⁴ In jedem Fall ist aber vorausgesetzt, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem unlauteren Verhalten des betreffenden Marktteilnehmers und der Beeinträchtigung der eigenen wirtschaftlichen Interessen besteht.⁸⁵

50.3 Die Beklagte hält fest, dass sie aufgrund der Klageeinleitung und des dadurch erwirkten Massnahmeentscheids vom 1. April 2009 die streitgegenständlichen Patentanmeldungen nicht auf die Levicor Portugal SA habe übertragen können, was zur Folge gehabt habe, dass dieses Projekt nie mehr realisiert werde. Hier ist jedoch nicht entscheidend, dass die Beklagte nicht selber die streitgegenständlichen Patentanmeldungen technisch nutzte, sondern beabsichtige, diese an einen Dritten zu übertragen. Als Inhaberin der strittigen Schutzrechte wird sie, wie sie behauptet, als Folge der Klage in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten, diese zu verwerten, eingeschränkt, womit auch ein Kausalzusammenhang zwischen dem von der Beklagten behaupteten unlauteren Verhalten der Klägerin und der Beeinträchtigung der eigenen wirtschaftlichen Interessen besteht. Nicht von Bedeutung ist hingegen der Umstand, dass die Beklagte ausschliesslich als Inhaberin der strittigen Schutzrechte wirtschaftlich tätig ist, wogegen die operative Tätigkeit von einem Drittunternehmen wahrgenommen werden sollte. Als Schutzrechtsinhaberin ist sie direkt und nicht nur indirekt, wie die Beklagte behauptet, in ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen betroffen, womit ihre formelle Klageberechtigung gegeben ist.

⁷⁹ Spitz, in: Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Bern 2010, Art. 9 UWG RZ 8 mit Hinweis auf BGE 4C.342/2005, E. 4.1; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 9-15 UWG, RZ 9

⁸⁰ Spitz, in: Jung/Spitz, Art. 9 UWG RZ 11; Rauber, in: von Büren/David, Wettbewerbsrecht, SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998, S. 253 f.

⁸¹ BGE 123 III 395 E. 2a S. 400

⁸² BGE 126 III 239 E. 1a; 121 III 168 168, 174; Rauber, SIWR V/1, S. 255; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 9-15 UWG RZ 9

⁸³ CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 9-15 UWG RZ 9

⁸⁴ Spitz, in: Jung/Spitz, Art. 9 UWG RZ 11; Rauber, SIWR V/1, S. 255 f.

⁸⁵ Spitz, in: Jung/Spitz, Art. 9 UWG RZ 12; Rauber, SIWR V/1, S. 255 f.

50.4 Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist hier Art. 27 Abs. 2 LugÜ in Bezug auf das ordentliche Verfahren in Düsseldorf nicht anwendbar, nachdem dort nicht die gleichen Parteien im Streit stehen.⁸⁶

51.

Die Klägerin wendet ein, das UWG sei vorliegend nicht anwendbar, nachdem gemäss der vom Bundesgericht entwickelten "Umwegtheorie" das Lauterkeitsrecht nicht denjenigen Gütern, denen die Immaterialgüterrechtordnung bewusst einen Schutz verweigert, einen Schutz (über Umwege) gestatten dürfe.⁸⁷

51.1 Die Beklagte stützt ihre Widerklage ausschliesslich auf die Bestimmungen des UWG (d.h. insbesondere nicht auch auf das PatG) und bringt gestützt auf diese Rechtsgrundlage die entsprechenden Tatsachenbehauptungen vor.⁸⁸ Gemäss Art. 111 Abs. 1 PatG ist im Schweizer Recht ein Unterlassungsanspruch, sofern das Patent noch nicht erteilt ist, ausdrücklich nicht vorgesehen. Der Beklagten stünde lediglich ein Schadenersatzanspruch seit Veröffentlichung der Patentschrift zu, wenn und sobald das Patent erteilt worden ist.⁸⁹

Entgegen der früheren Rechtsprechung⁹⁰ folgt das Bundesgericht nicht mehr der sogenannten Umwegtheorie, wonach, was nach den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes zulässig ist, nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden dürfe. Gemäss der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss das UWG immer dann zur Anwendung kommen, wenn das Schutzobjekt des UWG verletzt ist.⁹¹ Eine Patentverletzung kann somit zugleich eine Wettbewerbsverletzung darstellen.⁹² Da kein stellvertretender Schutz besteht, kann die Übernahme einer nach Patentrecht nicht geschützten technischen Lehre nur dann unlauter im Sinne des UWG sein, wenn zusätzlich vom UWG erfasste Unlauterkeitsmerkmale vorliegen.⁹³

51.2 Grundsätzlich kann somit die Beklagte der Klägerin unlauteres Verhalten nur vorwerfen, wenn sie substantiiert behauptet und im Bestreitungsfall nachweist, dass besondere Unlauterkeitsmerkmale im Sinne von Art. 2, 5 oder 6 UWG vorliegen.

⁸⁶ Victocor Technologies SA/Benteler Automobiltechnik GmbH; [Aktenverweis]

⁸⁷ [Aktenverweis]

⁸⁸ [Aktenverweis]

⁸⁹ Art. 111 Abs. 2 PatG; Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 111 RZ 1 f.

⁹⁰ BGE 116 II 471 E. 3a/aa

⁹¹ BGE 127 III 33 E. 3a; 129 III 353 E. 3.3; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 3 UWG RZ 53; Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 146 f.

⁹² CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 3 UWG RZ 60; Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 149; Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 1 RZ 196 f.

⁹³ Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz, Einl. UWG, RZ 51 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 1 RZ 197; Calame, SIWR IV, S. 40 ff.

Gemäss Art. 6 UWG handelt insbesondere unlauter, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt. Die Anwendung von Art. 6 UWG setzt voraus, dass das fachliche Know-how objektiv geheim, d.h. nicht allgemein bekannt, ist und an dem sowohl ein Geheimnisinteresse als auch ein Geheimniswille besteht.⁹⁴ Unlauter ist die unrechtmässige Erlangung auch dann, wenn ein Geheimnis zwar nicht ausgekundschaftet wird, die Umstände aber erkennen lassen, dass weder Nutzung noch Weitergabe erlaubt ist.⁹⁵

Soweit das Thermodiffusionsverfahren Stand der Technik ist, handelt es sich nicht um ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis. Die Beklagte müsste deshalb im einzelnen substantiiert darlegen, wie weit das von ihr beantragte Verbot Geheimnisse umfasst, die nicht Teil des Standes der Technik sind. Die Beklagte hat hier jedoch nicht hinreichend substantiiert behauptet, welcher Teil der Geheimnisse nicht vom Stand der Technik erfasst sind und damit als Know-how von der Klägerin unlauter hätte genutzt und weitergegeben werden können.

Die Klägerin weist ferner darauf hin, dass von Leonid Levinski die angebliche Levicor-Technologie schon vor der Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22. Oktober 2004 durch die Patentanmeldung DE 10 2004 035 049 A1 offen gelegt worden sei.

Soweit das breite Rechtsbegehren 3 wie im ersten Absatz definiert das allgemeine Thermodiffusionsverfahren allein betrifft, ist wie oben dargelegt darauf nicht einzutreten. Selbst wenn darauf einzutreten wäre, so wäre ein solches Verfahren, auch als Sherardisierverfahren bezeichnet, aus dem Stand der Technik von weit vor dem 22. Oktober 2004, aber auch vor dem von der Beklagten geltend gemachten ersten Treffen der Parteien vom 25. Juli 2003 bekannt. So z.B. (für viele) aus dem Artikel "Sherardisieren" in DRAHT 9 (1958) Nr. 4 (Widerklageantwortbeilage 1), der Enzyklopädie Naturwissenschaften und Technik (Auszug), 1980 (Widerklageantwortbeilage 2), der DT 26 16 720 AI vom 21. Oktober 1976 (Widerklageantwortbeilage 8), der DE 697 11 601 und aus der DE 134 594. Dies gilt, da in diesem allgemeinen Teil des Rechtsbegehrens 3 gerade keine spezifischen Parameter für das Thermodiffusionsverfahren angegeben werden.

Es kann nicht unlauter sein, ein bereits lange vor dem Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung am 22. Oktober 2004 in diesem Bereich allgemein bekanntes Verfahren einzusetzen. Dies umso mehr, als in der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22. Oktober 2004 in Art. 3.2 (iii) ausdrück-

⁹⁴ BGE 103 IV 283 E. 2b; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 6 UWG RZ 4

⁹⁵ BGE 88 II 319 E. 1; CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 6 UWG RZ 6

lich definiert wird, dass Informationen, die bereits zum Stand der Technik gehören, nicht von der Vertraulichkeitsverpflichtung erfasst sind.

Damit wäre dem breiten Rechtsbegehren 3 wie im ersten Absatz definiert, selbst wenn darauf einzutreten wäre, nicht stattzugeben, und das Rechtsbegehren wäre im formulierten Umfang abzuweisen.

51.3 Selbst wenn die Kombination von Warmformen mit anschliessendem Thermodiffusionsverfahren oder die beiden verschiedenen alternativen, innerhalb des Verbots des ersten Absatzes liegenden engeren Verbote des Rechtsbegehrens 3, die in zwei Spiegelstrichen aufgeführt werden, im Sinne eines maiore minus inest als mögliche Verbote zu beurteilen wäre, wären solche aus folgenden Gründen abzuweisen.

In der zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarung vom 22. Oktober 2004 wird in Art. 3.2 (iii) ausdrücklich folgendes definiert:

The present confidentiality undertaking shall not apply in respect of information:

- (i) which is already known to; or in the possession of the receiving party prior to receipt of the information;
- (ii) which is legally received by a party from a third party without any confidentiality obligation;
- (iii) which is in the public domain or enters the public domain through no wrongful act of the receiving party;
- (iv) which can be proven by the receiving party to have been developed independently of the confidential information.

Die in diesem Verfahren umstrittene Anmeldung wurde offensichtlich von keiner der Prozessparteien respektive Vertragsparteien der oben genannten Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht, sondern unstrittig von DaimlerChrysler AG. Die Anmeldung verfügt über ein frühestes Prioritätsdatum vom 22. Juli 2003 und wurde als internationale Anmeldung am 3. März 2005 publiziert. Sie wurde damit ab 3. März 2005 zum Stand der Technik, ohne dass eine der Vertragsparteien einen "wrongful act" begangen hätten. Dies scheint auch kaum möglich, fanden doch gemäss Aussage der Beklagten selber die ersten technisch inhaltlichen Gespräche erst am 25. Juli 2003 statt, das heisst nach dem Prioritätsdatum dieser Anmeldung.

In der Streitpatentanmeldung wird ein Verfahren beschrieben, bei welchem ein Warmformen von Bauteilen für Motorfahrzeuge durchgeführt wird, indem das Metall auf eine Temperatur im Bereich von 700-1100 °C erwärmt wird, und in einer Presse zur gewünschten Form gebracht und abgekühlt wird, wobei das Bauteil vor seiner endgültigen Härtung beschnitten wird (vergleiche Ansprüche 1 und 2 sowie Seite 9, letzter Absatz). Des weiteren wird anschliessend ein Thermodiffusionsverfahren

durchgeführt, bei welchem die Rohlinge unter langsamer Rotation in Trommeln in Anwesenheit von Zinkpulver auf eine Temperatur von ca. 300 °C erwärmt und dann abgekühlt werden (vergleiche Seite 11, letzter Absatz sowie Seite 11, erste Absatz).

Es ist nicht erkennbar, und wurde auch nicht substantiiert behauptet, inwiefern der im Rechtsbegehren angegebene nur unwesentlich engere Temperaturbereich von 780-1000°C für das Warmformen eine andere Wirkung haben soll als der in dieser Anmeldung angegebene Temperaturbereich für das Warmformen von 700-1100 °C. Der im Rechtsbegehren angegebene Temperaturbereich für die Thermodiffusion von 280-380 °C überschneidet sich mit der in der Streitpatentanmeldung angegebenen Temperatur von 300° C. Die im Rechtsbegehren angegebene, erst anschliessende Besprühung kann unberücksichtigt bleiben, da sie auch ganz weggelassen werden kann, wird doch als Untergrenze für die Dauer auch 0 angegeben.

Damit entspricht der im Rechtsbegehren formulierte Gegenstand bis auf kleinere technisch unwesentliche Abweichungen der technischen Lehre, wie sie in der Streitpatentanmeldung beschrieben und damit offengelegt ist.

Da im Vertrag zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart wurde, dass Informationen, die auch erst nach der Unterzeichnung der Vereinbarung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden - sofern dies nicht rechtswidrig durch die empfangende Partei geschieht - von der Vertraulichkeitsvereinbarung nicht umfasst sein sollen, liegt keine Vertragsverletzung vor. Im Lichte dieser ausdrücklich zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung gibt es keinen Raum mehr für unlauteres Verhalten, denn die Klägerin kann sich seit der Publikation der Anmeldung am 3. März 2005 im Verhältnis zur Beklagten ausdrücklich auf diese vertragliche Regelung berufen.

51.4 Gemäss Art. 5 UWG handelt u.a. unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis unbefugt verwertet (lit. a) oder das Arbeitsergebnis eines Dritten verwertet, obwohl er wissen muss, dass es ihm unbefugterweise überlassen oder zugänglich gemacht worden ist (lit. b). Bei Art. 5 lit. a UWG geht es um ein anvertrautes Arbeitsergebnis, was voraussetzt, dass dieses nicht allgemein zugänglich, mithin geheim im Sinne von Art. 162 StGB ist. Bei Art. 5 lit. b UWG geht es um die indirekte Vorlagenausbeutung, indem das Erzeugnis auf Umwegen in den Besitz eines Dritten gelangt ist, wobei auch hier eine gewisse Vertraulichkeit erforderlich ist.⁹⁶

⁹⁶ CHK-Ferrari Hofer/Vasella, Art. 5 UWG RZ 5; Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz, Art. 5 UWG RZ 16 ff.

Art. 5 lit. a und b UWG schützen also ein Produkt nur während seiner Produktionsphase, nicht mehr aber, wenn es einmal auf dem Markt ist.⁹⁷

Hier ist wiederum entscheidend, dass mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung nicht mehr ein Arbeitsergebnis vorliegt, das sich zur Vertrauthaltung eignet.

51.5 Die Beklagte behauptet demnach nicht hinreichend, dass zusätzliche Umstände über die Spezialtatbestände von Art. 5 und 6 UWG hinaus vorliegen würden, die eine Anwendung der Generalklausel von Art. 2 UWG rechtfertigen würden. Wird aber seitens der Beklagten ein unlauteres Verhalten der Klägerin nicht dargelegt, ist die Widerklage (inklusive Publikationsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4) abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

Sicherheit und Prozesskosten:

52.

52.1 Mit Urteil vom 1. April 2009 hiess der Instruktionsrichter des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg das Gesuch der Klägerin um Erlass vorsorglicher Massnahmen gut, indem er unter anderem ein Verfügungsverbot betreffend die strittige Patentanmeldung erliess. Er verpflichtete die Klägerin zur Leistung einer unwiderrufliche Bankgarantie in der Höhe von CHF 100'000.00,⁹⁸ die sie in der Folge leistete.⁹⁹ Gestützt auf Art. 264 Abs. 3 ZPO ist der Beklagten eine Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils anzusetzen, um eine Ersatzklage bezüglich des durch die Massnahme erlittenen Schadens anzuheben, ansonsten die geleistete Sicherheit freigegeben wird.

52.2 Mit Urteil vom 2. November 2009 wies der II. Zivilappellationshof des Kantons Freiburg die Beschwerde der Beklagten gegen den Entscheid des Instruktionsrichters des II. Zivilappellationshofes vom 15. Juli 2009 ab, mit welchem dieser der Klägerin u.a. verboten hatte, die der streitgegenständlichen Patentanmeldung WO 2005/018848 A1 und den daraus hervorgegangenen Patentmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen zu benützen oder das entsprechende Know-how zu verbreiten oder Dritten zur Verfügung zu stellen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde verfügte der Hof, dass die am 15. Juli 2009 angeordneten vorsorglichen Massnahmen dahinfielen, wenn die Beklagte nicht eine Bankgarantie über CHF 100'000.00 beibringe,¹⁰⁰ welche die Beklagte in der Folge leistete.¹⁰¹ Gestützt auf Art. 264 Abs. 3 ZPO ist der Klägerin eine Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils anzusetzen, um eine Ersatzklage be-

⁹⁷ Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz, Art. 5 UWG RZ 15

⁹⁸ [Aktenverweis]; Verfahren Nr. 102 2009-22

⁹⁹ [Aktenverweis]

¹⁰⁰ [Aktenverweis]

¹⁰¹ [Aktenverweis]

züglich des durch die Massnahme erlittenen Schadens anzuheben, ansonsten die geleistete Sicherheit freigegeben wird.

53.

53.1 Die Klägerin beziffert den Streitwert in der Klage auf CHF 500'000.00 übersteigend. Die Beklagte bringt in der Klageantwort/Widerklage vor, in Bezug auf das Projekt in Portugal stehe für die Lizenzerteilung an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen ein Betrag von EUR 120 Mio. im Raum, weshalb der Streitwert auf mindestens CHF 200 Mio. geschätzt werde. Bei der Festsetzung der Höhe des Kostenvorschusses wurde der Streitwert für die Klage und die Widerklage einstweilen auf je CHF 5 Mio. festgesetzt. In der Hauptklagereplik geht die Klägerin entsprechend der Klage von einem Streitwert von CHF 500'000.00 aus und gibt den Streitwert für die einzelnen nationalen bzw. regionalen Patentanmeldungen bzw. Patente wie folgt an: CHF 400'000.00 übersteigend für das EP-Patent, CHF 50'000.00 für das US-Patent und jeweils CHF 25'000.00 übersteigend für die ZA und JP Anmeldung. Die Beklagte bekräftigt in der Hauptklageduplik, dass nach ihrer Auffassung der Streitwert der Klage mindestens CHF 5 Mio. betrage. Sie hält in der Widerklagereplik fest, dass nach ihrer Meinung der Streitwert der Widerklage mindestens CHF 5 Mio. betrage.

Gemäss Art. 94 Abs. 2 ZPO werden bei einer Widerklage zur Bestimmung der Prozesskosten die Streitwerte zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen. Dies ist hier nicht der Fall, nachdem es in der Klage um die Berechtigung an Patentanmeldungen bzw. an Patenten geht, wogegen Gegenstand der Widerklage ein (behauptetes) unlauteres Verhalten der Klägerin im Zusammenhang mit diesen Patentanmeldungen bzw. Patenten und den daraus entstandenen Verfahren ist. Bei der Festlegung der Höhe des Streitwerts ist auch zu beachten, dass die Klägerin als Sicherheit für das von der Beklagten vorsorglich verlangte Verbot CHF 5 bis 10 Mio. verlangt hat.¹⁰² Insgesamt erscheint es angemessen, von einem Streitwert für die Klage und die Widerklage von je CHF 5 Mio. auszugehen, wobei diese für die Festsetzung der Prozesskosten zusammen zu rechnen sind.

Der Aufwand für das Gericht war, auch in Relation zum Streitwert, ausserordentlich hoch. Nicht nur musste ein ungewöhnlich grosser Aktenumfang – namentlich aus dem kantonalen Verfahren mit seinen diversen Zwischenentscheiden – behandelt werden, sondern es war auch ein komplexer Sachverhalt aufzuarbeiten. Damit ist hier die Bestimmung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer anzuwenden und die Gerichtsgebühr auf CHF 280'000.00 festzusetzen.

¹⁰² vgl. vorne Erwägung 7.5

Nachdem Klage und Widerklage je abzuweisen sind und von einem weitgehend gleichen Aufwand für die beiden Klagen auszugehen ist, erscheint es angemessen, die Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Den Parteien ist der von ihnen geleistete Kostenvorschuss von je CHF 150'000.00 anzurechnen.

53.2 Im Urteil des II. Zivilappellationshofs des Kantons Freiburg vom 24. November 2011, Dispositiv Ziff. II, werden die Gerichtskosten für das Verfahren vor den kantonalen Behörden auf CHF 20'000.00 festgesetzt. Gemäss Dispositiv Ziff. III des Urteils sollen die Verteilung der Gerichtskosten und die Festsetzung der Parteientschädigungen vom Bundespatentgericht vorgenommen werden. Der II. Zivilappellationshof hält fest, dass er mit der Beendigung des kantonalen Verfahrens die Höhe der Gerichtskosten festsetze, deren Verteilung jedoch dem Bundespatentgericht obliegen werde. Entsprechend der Verteilung der Gerichtskosten im vorliegenden Verfahren haben die Parteien die Gerichtskosten für das Verfahren vor den kantonalen Behörden von CHF 20'000.00 je zur Hälfte zu bezahlen.

53.3 Nachdem die Gerichtskosten für die Klage und die Widerklage hälftig zu verteilen sind, hat jede Partei ihre Anwalts- und Patentanwaltskosten selber zu tragen. Den Nebenparteien, welche die Beklagte unterstützt haben, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

Die Klage wird abgewiesen, die Widerklage wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Der Beklagten und der Klägerin werden je eine Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils angesetzt, um im ordentlichen Verfahren eine Schadenersatzklage betreffend vorsorgliche Massnahmen zu erheben und das Bundespatentgericht darüber zu orientieren, falls die Klage nicht bei diesem eingereicht wird, ansonsten die von der Klägerin bzw. der Beklagte geleisteten Sicherheiten von je CHF 100'000.00 freigegeben werden.

3.

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 280'000.00.

4.

Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden aus

den von den Parteien geleisteten Vorschüssen von je CHF 150'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird den Parteien je zurückerstattet.

5.

Die Gerichtskosten für das Verfahren vor dem Kantonsgericht Freiburg (Verfahren Nr. 102 2009-21) von CHF 20'000.00 bezahlen die Parteien je zur Hälfte.

6.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Dieser Entscheid geht an:

- Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- Rechtsanwalt Dr. Tarkan Göksu (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- Rechtsanwältin Dr. Lorenza Ferrari Hofer (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- Leonid Levinski (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)
- Kantonsgericht Freiburg (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)
- HRA des Kantons Freiburg (im Dispositiv; nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

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, 6. Dezember 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand am