



O2012_043

Urteil vom 10. Juni 2016

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus Müller
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Christophe Saam
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Bombardier Transportation GmbH,
Schöneberger Ufer 1, DE-10785 Berlin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, Meyerlustenberger
Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, Postfach 1432,
8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt
Matthias Karlhuber, Cohausz & Florack, Bleichstraße 14,
DE-40211 Düsseldorf,

Klägerin

gegen

1. **Stadler Altenrhein AG**, Park Altenrhein, 9423 Altenrhein,
2. **Stadler Bussnang AG**, zuhanden Klaus Potocnik, Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang,
3. **Stadler Rail AG**,
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang,

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach
2012, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph
Müller, Hepp Wenger Ryffel,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung, Nichtigkeitseinrede;
Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Klage vom 20. Dezember 2012 machte die Klägerin die vorliegende Patentverletzungsklage rechtshängig und stellte folgende Rechtsbegehren:

- "1. Den Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, Doppelstock-Triebwagen herzustellen, anzubieten oder in den Verkehr zu setzen, die folgende Merkmale aufweisen
 - a. einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegenden Enden des Wagenkastens angeordnet sind;
 - b. eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Traktionstransformatoren und zwei Traktionsstromrichter, wobei jeweils einem Traktionstransformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;
 - c. ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;
 - d. ein zweiter Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an.
2. Die Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, der Klägerin durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die mit den Schienenfahrzeugen gemäss Ziff. 1 vorstehend seit dem 3. September 2008 erzielten Umsätze, insbesondere
 - a. sämtliche Offerten für eine Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, inklusiv Preise, aufgeschlüsselt nach zu erbringender

- Leistung; b. sämtliche Rechnungen, die für eine Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge ausgestellt wurden;
 - c. die Herstellungskosten der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, aufgeschlüsselt nach variablen und fixen Kosten, soweit die fixen Kosten direkt der Herstellung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge zugeordnet werden können;
 - d. Urkunden, die belegen, dass alle gemäss lit. c vorstehend geltend gemachten Herstellungskosten tatsächlich angefallen sind und sich, soweit es sich um Fixkosten handelt, direkt der Herstellung der patentverletzenden Erzeugnisse zuordnen lassen.
3. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin einen von der Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 vorstehend zu beziffernden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen, inklusive 5% Zins seit dem Datum jeder Patentverletzung.
 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen solidarisch zu Lasten der Beklagten."

1.2 Mit der Klageantwort vom 8. April 2013 beantragten die Beklagten die Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Entschädigung der notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte. Mit der Klageantwort erhoben die Beklagten die Einrede der Nichtigkeit, wobei sie ausschliesslich mangelnde erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents geltend machten. Zudem machten sie ein Mitbenützungsrecht gemäss Art. 35 Abs. 1 und 2 PatG geltend.

1.3 Mit Eingabe vom 5. September 2013 erfolgte die auf die Fragen der Rechtsbeständigkeit und des Mitbenützungsrechts beschränkte Replik der Klägerin.

1.4 Am 18. Dezember 2013 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte. Das Verfahren wurde in der Folge zwecks aussergerichtlichen Vergleichsgesprächen bis 31. Januar 2014 sistiert.

1.5 Auf gemeinsamen Antrag der Parteien wurde die Sistierung des Verfahrens bis 28. Februar 2014 verlängert.

1.6 Mit Eingabe vom 27. Februar 2014 ersuchte die Klägerin auch namens der Beklagten um Fortsetzung des Verfahrens mangels einer Einigung zwischen den Parteien.

1.7 Mit Schreiben vom 3. März 2014 wurde der Klägerin Frist zur ergänzenden Replik betreffend die Frage der Patentverletzung angesetzt.

1.8 Mit der ergänzenden Replik vom 17. März 2014 stellte die Klägerin die folgenden Eventualbegehren:

"2. Eventualiter zu Ziff. 1, den Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, Doppelstock-Triebwagen herzustellen, anzubieten oder in den Verkehr zu setzen, die folgende Merkmale aufweisen

- a) einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegenden Enden des Wagenkastens angeordnet sind;
- b) eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Traktionstransformatoren und zwei Traktionsstromrichter, wobei jeweils einem Traktionstransformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;
- c) ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Wagenkasten im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;
- d) ein zweiter Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind im Wagenkasten im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an.

An den ursprünglich gestellten Rechtsbegehren wird vollumfänglich festgehalten."

1.9 Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 12. Mai 2014.

1.10 Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik.

1.11 Mit Eingabe vom 25. August 2014 nahm die Beklagte Stellung zu den neuen Vorbringen in der Eingabe der Klägerin vom 14. Juli 2014.

1.12 Mit Gesuch vom 9. September 2014 beantragte die Beklagte die Herausgabe der Originale der Urkunden der Offerte vom 29. August 2002

an die SBB durch die SBB. Mit Eingabe vom 17. September 2014 nahm die Klägerin zu diesem Antrag Stellung und teilte mit, dass sie sich dem Gesuch nicht widersetze.

1.13 Mit Verfügung vom 30. September 2014 ersuchte das Gericht die SBB um Herausgabe der entsprechenden Unterlagen. Dieser Aufforderung kam die SBB mit Eingabe vom 23. Oktober 2014 nach.

1.14 Mit Eingabe vom 30. September 2014 nahm die Klägerin zudem Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 25. August 2014.

1.15 Am 10. Februar 2015 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten je mit Eingabe vom 17. März 2015.

1.16 Mit Eingabe vom 30. März 2015 nahm die Klägerin Stellung zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum der Beklagten und mit Eingabe vom 23. April 2015 nahmen die Beklagten dazu Stellung.

1.17 Mit Verfügung vom 6. Mai 2015 wurde das Verfahren sistiert bis zum Vorliegen der Begründung des Beschwerdeentscheids des EPA vom 27. April 2015.

1.18 Mit Eingabe vom 6. Mai 2015 erfolgte eine Stellungnahme der Klägerin zur Stellungnahme der Beklagten vom 23. April 2015. Eine entsprechende Stellungnahme der Beklagten dazu erfolgte mit Eingabe vom 20. Mai 2015.

1.19 Mit Verfügung vom 17. September 2015 wurde die Sistierung aufgehoben und den Parteien wurde Frist zur Stellungnahme zum begründeten Entscheid der Beschwerdekammer des EPA angesetzt. Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 9. Oktober 2015, diejenige der Klägerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2015.

1.20 In der Folge wurden die Parteien auf den 16. März 2016 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

1.21 Mit Eingaben vom 4. Februar 2016 bzw. 19. Februar 2016 erfolgten Noveneingaben der Beklagten. Mit Eingabe vom 2. März

2016 teilte die Klägerin mit, dass sie sich eine Stellungnahme dazu anlässlich der Hauptverhandlung vorbehalte.

1.22 Am 16. März 2016 fand die Hauptverhandlung statt.

1.23 Das Verfahren ist spruchreif.

2. Prozessuales

Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH mit Sitz in Berlin, Deutschland, während die Beklagten, schweizerische Aktiengesellschaften, ihren Sitz in der Schweiz haben. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Nr. 1 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 PatGG ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben.

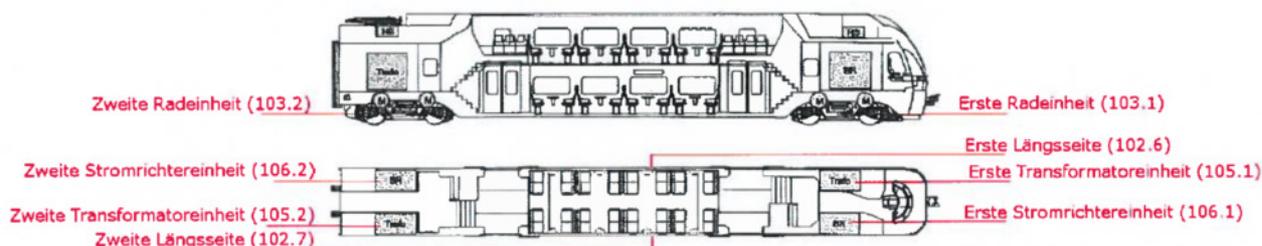
Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

3. Ausgangslage, Parteivorbringen

3.1 Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Entwicklung und des Vertriebs von Schienenfahrzeugen tätig.

Sie ist Inhaberin des Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 1 963 157 B1 (Klagepatent) "Schienenfahrzeug mit einer Antriebseinrichtung", das am 18. September 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität von DE 10 20 06 04 43 96 vom 18. September 2006 angemeldet wurde. Am 10. Juni 2009 wurde der Hinweis auf die Patenterteilung bekannt gemacht.

Die Klägerin macht wörtliche Patentverletzung (Nachmachung) des Klagepatents durch eine Konstruktion der Beklagten geltend. Sie begründet die Patentverletzung mit einem Beleg der Herstellung und des Anbietens des Stadler-Dosto-Doppelstocktriebzwagens gemäss der Publikation "Die Doppelstock-Triebzüge der Stadler Rail AG", in welcher insbesondere auf S. 347 folgende Darstellung wiedergegeben wird:



3.2 Die Beklagten sind drei schweizerische Aktiengesellschaften. Zweck der Beklagten 1 bzw. 2 ist u.a. die Fabrikation von und Handel mit Schienenfahrzeugen bzw. Fabrikation und Umbau von sowie Handel mit Schienenfahrzeugen und Komponenten der Antriebs- und Fördertechnik. Zweck der Beklagten 3 ist Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Errichtung von Tochtergesellschaften oder Filialen im In- und Ausland.

3.3 Die Beklagten machen geltend, das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig. Dass die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale von Anspruch 1 reproduziert, wird von den Beklagten nicht bestritten.

3.4 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

4. Beurteilung

4.1 Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Im Fachrichtervotum kommt der Fachrichter zum Schluss, dass das Klagepatent nicht rechtsbeständig ist, weil es durch eine offenkundige Vorbenutzung vorweggenommen wird. Der Spruchkörper folgt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, im Resultat dem Fachrichtervotum.

4.2 Die Verletzung des Klagepatents wird von der Klägerin mit einem Beleg der Herstellung und des Anbietens des Stadler-Dosto-Doppelstocktriebwegens gemäss der Publikation "Die Doppelstock-Triebzüge der Stadler Rail AG" begründet.

Die Klägerin nimmt dabei Bezug auf folgende Merkmalsgliederung von Anspruch 1 des Klagepatents, welche auch in der Folge verwendet werden soll:

Schienenfahrzeug mit

1. einem Wagenkasten (102), der auf einer ersten Radeinheit (103.1) und einer in Längsrichtung des Wagenkastens (102) beabstandeten zweiten Radeinheit (103.2) abgestützt ist, und
2. einer elektrischen Antriebseinrichtung (104), welche die erste Radeinheit (103.1) und die zweite Radeinheit (103.2) antreibt, wobei
 - 2.1 die Antriebseinrichtung (104) wenigstens eine erste Transformatorereinheit (105.1) und eine zugeordnete erste Stromrichtereinheit (106.1) umfasst, die in dem Wagenkasten (102) angeordnet sind.

2.1.1 Die erste Transformatoreinheit (105.1) und die erste Stromrichtereinheit (106.1) sind im Bereich der ersten Radeinheit (103.1) angeordnet und treiben die erste Radeinheit (103.1) an.

2.2. Die Antriebseinrichtung (104) umfasst eine zweite Transformatoreinheit (105.2) und eine zugeordnete zweite Stromrichtereinheit (106.2), die im Bereich der zweiten Radeinheit (103.2) angeordnet sind und die zweite Radeinheit (103.2) antreiben.

4.3 Der Eingriff in den Schutzbereich des Klagepatents wird von den Beklagten nicht bestritten, weshalb diese Frage nicht weiter zu behandeln ist.

Hingegen erheben die Beklagten die Einrede der Nichtigkeit, indem sie zunächst in der Klageantwort ausschliesslich mangelnde erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents geltend machen:

– ausgehend von der Publikation **Dauerstedt** (Björn Dauerstedt/Stefan Karch/Gerald Winzer, Doppelstock-Triebzüge RABe 514 der SBB für die S-Bahn Zürich, eb Elektrische Bahnen, Heft 11/2004, 475-481) kombiniert mit der Publikation **Wieser** (Urs Wieser/Peter Schoch/Matthias Emmenegger, Elektrische Gelenktriebwagen RABe 526 680 - 689 für 15 kV / 16,7 Hz, Eisenbahn-Revue, Heft 12/1998, 524-532;

– ausgehend von der **WO 96/10508** entweder allein unter Zuhilfenahme des Fachwissens des Fachmanns oder in Kombination mit der Publikation **Wieser** bzw. mit der Publikation **Dauerstedt**.

Weiter machen die Beklagten ein Mitbenützungsrecht zu Gunsten der Beklagten 1 und 2 geltend, sowie zu Gunsten der Beklagten 3, sollte letzterer eine Teilnahme an einer allfälligen Patentverletzung unterstellt werden. Die Beklagten machen eine gewerbsmässige Benützung der Erfindung im guten Glauben vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 PatG unter Bezugnahme auf folgende Dokumente geltend:

– Präsentation "Strategie 2001-2004" vom Januar 2002;

– Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002;

- Schreiben Stadler Bussnang AG / BLS Lötschbergbahn AG vom 14. März 2005;
- Präsentation “Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt“ für die BLS vom 7. März 2005;
- Präsentation “UITP Wien: Züge für die Regionalverkehrsmärkte“ vom 11. Oktober 2005 von Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP Marketing Konferenz, Wien;
- Präsentation “Stadler DoSto-Konzept“ für die DB AG vom 29. Mai 2006.

4.4 Die Klägerin bestreitet die Existenz eines Mitbenützungsrechts insbesondere damit, dass für die Entstehung eines solchen Mitbenützungsrechts bloss mehr oder weniger bestimmte Projekte oder die Anfertigung von Konstruktionsplänen nicht genügen würden, und dass die von den Beklagten ins Recht gelegten Dokumentationen nicht darüber hinausgehen würden.

Sodann bestreitet die Klägerin das Naheliegen des Gegenstands von Anspruch 1, wobei sie sich insbesondere auch von einer vorläufigen Stellungnahme der mit dem parallel laufenden Einspruchsverfahren vor dem europäischen Patentamt befassten Einspruchsabteilung in der Ladung vom 13. Juni 2013 zu einer Verhandlung vom 25. November 2013 abgrenzt, in welcher mangelnde Neuheit gegenüber WO 96/10508 oder, eventualiter, mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der WO 96/10508 festgehalten wird.

4.5 Mit der Duplik machen die Beklagten zudem mangelnde Neuheit geltend, und zwar gestützt auf folgende Vorgänge:

- die Präsentation “UITP Wien: Züge für die Regionalverkehrsmärkte“ vom 11. Oktober 2005 von Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP Marketing Konferenz, Wien, die im Rahmen der Klageantwort, aber nur im Zusammenhang mit dem Mitbenützungsrecht, bereits zuvor geltend gemacht worden war;
- die Präsentationen übermittelt von ABB an Siemens und Stadler vom 17. April 2003 und vom 23. Mai 2003;
- die Präsentation “Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt“ für die BLS vom 7. März 2005, die im Rahmen der Klageantwort, aber nur im Zu-

sammenhang mit dem Mitbenutzungsrecht, bereits zuvor geltend gemacht worden war.

Bei der Argumentation zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit machen die Beklagten ergänzend geltend, dass das Dokument Dauerstedt auch kombiniert werden könne mit den Präsentationen von ABB an Siemens und Stadler vom 17. April 2003 und vom 23. Mai 2003, und die Beklagten legen dar, warum die inzwischen erfolgte Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 3. Januar 2014, die Einsprüche zurückzuweisen, nicht korrekt sei.

Sodann bringen die Beklagten eine neue Argumentation zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Publikation **Wieser** vor, kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen, unter Berücksichtigung von einem neu eingeführten Artikel "Red line car design takes shape", Railway Gazette International, Oktober 1991, 711-712, oder unter Berücksichtigung von diversen Vorbenutzungen.

Aufgrund der gerichtlichen Erläuterungen anlässlich der Instruktionsverhandlung legen die Beklagten die Entstehung des Mitbenutzungsrechts unter Bezugnahme auf folgende Dokumentationen detaillierter dar:

- Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002;
- Schreiben Stadler Bussnang AG / BLS Lötschbergbahn AG vom 14. März 2005 und Präsentation "Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt" für die BLS vom 7. März 2005.

Im Rahmen von eher allgemein gehaltenen Erläuterungen zum Mitbenutzungsrecht und ohne weiter ins Detail zu gehen führen die Beklagten zudem erneut die Präsentation "Stadler DoSto-Konzept" für die DB AG vom 29. Mai 2006 an sowie zusätzlich eine neu eingebrachte Präsentation aus dem Jahr 2006, belegt durch die Präsentation Stadler DoSto-Konzept für die BAG-SPNV vom 29. August 2006.

4.6 Die Klägerin bestreitet unter anderem die Öffentlichkeit der beiden für den Neuheitsangriff verwendeten Präsentationen. Im einen Fall, weil der Verein UITP nicht als Öffentlichkeit betrachtet werden könne und die Dokumentation in der Datenbank MOBI+ nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet werden könne, und im anderen Fall, weil die Unterlagen an Siemens und Stadler auch ohne ausdrückliche Vereinbarung im geschäftlichen Verkehr einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen würden. Zudem legte die Klägerin dar, warum

gewisse der geltend gemachten angeblich offenkundigen Vorbenutzungen inhaltlich den beanspruchten Gegenstand nicht vorwegnehmen würden.

4.7 Neuheit

4.7.1 Im Rahmen der Duplik tragen die Beklagten unter anderem zum ersten Mal mangelnde Neuheit gestützt auf die Präsentationen bzw. Konzeptunterlagen vor, die von ABB an Siemens und Stadler gegangen seien. Es handle sich dabei um technische Unterlagen, welche den Gegenstand des Klagepatents offenbarten, welche am 17. April 2003 von Beat Guggisberg von ABB an Helmut Gritzbach und A. Vogel gegangen seien, beides Angestellte von Siemens. Weiter seien am 23. Mai 2003 technische Unterlagen von Remo Lütolf von ABB an Dr. Dietrich Möller von Siemens übermittelt worden und gleichentags von Lütolf an Peter Spuhler von der Gruppe der Beklagten und intern weitergeleitet an Jürg Schöning. Diese Übermittlungen seien jeweils ohne irgendeinen Hinweis auf Vertraulichkeit dieser Unterlagen erfolgt. Als Beleg reichen die Beklagten eine Erklärung von Guggisberg und Keller ein, worin diese bestätigen, dass zwischen ABB und Siemens keine Geheimhaltungsvereinbarung betreffend technische Informationen, welche die ABB der Siemens während der Offertphase zur Verfügung gestellt habe, bestanden habe.

4.7.2 In ihrer Stellungnahme zur Duplik macht die Klägerin bezüglich dieses Neuheitsangriffs ausschliesslich geltend, dass diese Vorgänge vom 17. April 2003 respektive vom 23. Mai 2003 nicht als ein der Öffentlichkeit Zugänglichmachen betrachtet werden könnten. Nicht bestritten ist von der Klägerin, dass die Konzeptunterlagen, die von ABB an Siemens und Stadler übermittelt wurden, die technischen Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents vorwegnehmen.

Entsprechend ist die Frage, inwieweit die übermittelten Unterlagen die Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents offenbaren, nicht weiter zu prüfen. Zu prüfen bleibt nur, ob die Übermittlung der Konzeptunterlagen von ABB an Siemens und an Stadler die Anforderungen an eine offenkundige Vorbenutzung erfüllen.

Dass der von den Beklagten geltend gemachte Vorgang der Informationsübermittlung zwischen ABB und Siemens bzw. Stadler so stattgefunden hat, bleibt seitens der Klägerin ebenfalls unbestritten. Die Klägerin bestreitet also im Zusammenhang mit der offenkundigen Vorbenutzung weder den Zeitpunkt vor dem Prioritätstag des Klagepatents, noch die Tatsache der Übermittlung an sich.

Die Klägerin macht indes geltend, dass diese Übermittlung vertraulich erfolgt sei. Sie bestreitet nicht, dass es keinen **ausdrücklichen** Geheimhaltungshinweis gegeben habe, macht aber geltend, es hätte eine konkludente Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegen, d.h. eine **implizite** Geheimhaltung. Dies aufgrund des Vorliegens eines Auftragsverhältnisses zwischen ABB und Siemens, soweit diese Kommunikation zu beurteilen sei, und aufgrund des vertraulichen Tones, soweit die Übermittlung an die Beklagten erfolgt sei. Es habe in jedem Fall ein Geschäftsverhältnis und eine Entwicklungskooperation vorgelegen, und entsprechend gäbe es eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung.

Bei Versand solcher Konzeptunterlagen an potentielle Kunden handle es sich nach ständiger Praxis regelmässig um Tatbestände, die auch ohne ausdrückliche Vereinbarung einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen würden. Die Schweizer Rechtsprechung halte weiter fest, dass die Bestellung einer in den Schutzbereich des Patents fallenden Ausführungsform allein noch keine offenkundige Vorbenutzung sein könne.

Beide Parteien hätten beim geltend gemachten Vorgang Interesse an einer Geheimhaltung gehabt, entsprechend gebe es eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung.

Der ausdrückliche Hinweis auf Geheimhaltung auf S. 2 des Schreibens von Siemens an ABB in den von den Beklagten selber eingereichten Unterlagen sei weiter ein Beleg für die grundsätzliche Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen.

Die Firmen Siemens und Stadler seien zum Zeitpunkt der Übermittlung der Konzeptunterlagen gemeinsam mit der Firma ABB in die Abwicklung eines Auftrags zur Lieferung von Triebzügen des Typs RABe 514 involviert gewesen, somit in einer Entwicklungskooperation.

Aus diesen Gründen bilde der Vorgang keinen Stand der Technik im Sinne von Art. 7 PatG.

4.7.3 Diese Ausführungen bestreiten die Beklagten wie:

Eine an einen Kunden gerichtete technische Information sei grundsätzlich keine vertrauliche Information.

Im Schreiben von Siemens an ABB gebe es tatsächlich einen Geheimhaltungsvorbehalt, dieser betreffe aber ausdrücklich nur jenem Schreiben beigefügte Unterlagen und nicht Unterlagen, die in einer Antwort enthalten seien, und es gehe bei der offenkundigen Vorbenutzung ja gerade um den Weg von ABB an Siemens und nicht von Siemens an ABB.

Die Tatsache, dass im Schreiben von Siemens an ABB ein solcher Geheimhaltungsvorbehalt ausdrücklich erwähnt sei, zeige, dass ansonsten ohne ausdrücklichen Hinweis kein solcher bestehe.

Das Angebot stehe nicht im Zusammenhang und im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen ABB, Stadler und Siemens. Es habe kein Auftragsverhältnis zwischen ABB und Siemens bestanden.

Zudem führen die Beklagten ins Feld, dass der technische Inhalt, der von ABB an Siemens und gleichentags an die Beklagten übermittelt worden sei, eigentlich auf die Entwicklung der Beklagten zurückgehe, mithin also der in Bezug auf das Klagepatent wesentliche Inhalt dieser technischen Unterlagen eigentlich von Stadler stamme.

Diese Behauptung der Beklagten, dass der wesentliche technische Inhalt, der von ABB an Siemens und gleichentags an die Beklagten übermittelt worden ist, nicht von ABB selber stamme, sondern von den Beklagten entwickelt und der ABB übergeben worden sei, erfolgte nach abgeschlossenem doppeltem Schriftenwechsel und ohne dass die vorhergehende Stellungnahme der Klägerin eine Veranlassung dazu gegeben hätte. Zwar stellten die Beklagten bereits im Rahmen der Duplik die Behauptung auf, dass der Gegenstand des Klagepatents von Angestellten der Beklagten "immaterialgüterrechtlich geschaffen" worden sei, nicht aber, dass die technische Lehre von den Beklagten an ABB übermittelt worden sei. Es handelt sich deshalb – wie die Klägerin richtig geltend macht – bei der Behauptung der Beklagten, dass der wesentliche technische Inhalt, der von ABB an Siemens und gleichentags an die Beklagten übermittelt worden ist von den Beklagten entwickelt und der ABB übergeben worden

sei, weder um ein echtes noch um ein unechtes Novum, weshalb diese Behauptung zu spät erfolgte und unberücksichtigt zu bleiben hat.

4.7.4 Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Patentamts, welche sachgerecht erscheint, ist normalerweise die Übermittlung einer technischen Information an einen Kunden nicht als geheim zu betrachten (vgl. beispielsweise T173/83, T958/91 sowie T602/91). Ohne ausdrücklichen Hinweis, dass eine übermittelte technische Information geheim zu halten sei, muss der Übermittler im üblichen Geschäftsverkehr davon ausgehen, dass die übermittelten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und der Empfänger muss sich darauf verlassen können, dass keine Einschränkungen hinsichtlich Weiterverwendung und Weiterübermittlung der Informationen an Dritte vorhanden sind. Unstrittig gibt es auf den von ABB an Siemens und Stadler übermittelten Unterlagen keinen ausdrücklichen Geheimhaltungsvermerk. Auch wird nicht behauptet, dass es zwischen ABB und Siemens beziehungsweise zwischen ABB und Stadler eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung gegeben habe, die diese Übermittlungsvorgänge nicht als der Öffentlichkeit zugänglich machen qualifizieren liesse.

Die fragliche Übermittlung stellte demnach grundsätzlich eine solche an die Öffentlichkeit dar. Damit bleibt die Frage, ob der geltend gemachte Vorgang gegebenenfalls einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt. Eine solche kann sich aus den gesamten Umständen der Übermittlung ergeben und kann beispielsweise bei einer Entwicklungszusammenarbeit oder ähnlichem gegeben sein, wo aus der Art der Zusammenarbeit ein gemeinsames Interesse an der Geheimhaltung klar ersichtlich ist. Eine solche implizite Geheimhaltung ist jedoch nicht leichtfertig anzunehmen, sondern ist vielmehr als Ausnahme zu betrachten und muss sich entsprechend zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.

Die Klägerin macht das Vorliegen einer solchen impliziten Geheimhaltungsvereinbarung geltend. Ihr obliegt diesbezüglich die Behauptungs- und Substantiierungslast.

Die Klägerin hat indes keine konkreten äusseren Umstände geltend gemacht, die darauf hinweisen würden, dass das mit konkreten technischen Spezifikationen hinterlegte Verkaufsangebot mit einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung verbunden zu betrachten ist.

Beim Vorgang der Übermittlung der Informationen von ABB an Siemens und Stadler handelt es sich um eine gewissermassen technisch kreative

Rückmeldung an Siemens, anstelle einer einfachen Offerte im Sinne der Anfrage im Zusammenhang mit dem Projekt Dosto-S-Bahn Zürich (vgl. ausdrückliche und unverbindliche Offertanfrage von Siemens). Beachtlich ist dabei, dass in der Offertanfrage von Siemens ausdrücklich festgehalten wird, dass die beigefügten Unterlagen der Geheimhaltung unterliegen, während im Gegensatz dazu die Übermittlung der Informationen von ABB an Siemens keinen derartigen Vermerk enthält. Dies weder auf den E-Mails (kein üblicherweise enthaltener Geheimhaltungsdisclaimer) noch auf der beigefügten Präsentation. Der ausdrückliche Hinweis in der Anfrage von Siemens zeigt, dass bei derartigen Anfragen nicht ohne weiteres von einer Geheimhaltung auszugehen ist, und die Tatsache, dass die Geheimhaltung von ABB nicht aufgegriffen und in deren Antwort ebenfalls ausdrücklich genannt wurde, zeigt, dass seitens ABB kein Geheimhaltungsinteresse vorhanden war.

Siemens ist und war zum Zeitpunkt dieser Vorgänge bereits ein direkter Konkurrent von Stadler. ABB auf der anderen Seite war eine Lieferantin für beide, der die Tatsache der Konkurrenz von Siemens und Stadler ebenfalls bestens bewusst war. Wäre die Kommunikation der Informationen von ABB nur an Siemens gegangen, hätte allenfalls auf eine implizite Geheimhaltung geschlossen werden können. Aufgrund der unbestrittenen Tatsache aber, dass die gleichen Informationen von ABB quasi gleichzeitig ohne Geheimhaltungshinweis an einen anderen Konkurrenz-Abnehmer, die Stadler, geschickt wurde, zeigt, dass die ABB kein Interesse daran gehabt haben kann, diese Informationen geheim zu halten.

Die ABB hatte also offensichtlich kein Interesse, die angebotene Technologie als geheim zu klassifizieren oder selber zum Patent anzumelden.¹ Es ist nicht erkennbar, dass ABB als Anbieterin der Information ein Geheimhaltungsinteresse hatte. Auch der Empfänger der Information hatte offensichtlich nur ein Interesse an der Geheimhaltung der von ihm an den Anbieter übermittelten Informationen, nicht aber daran, vom Anbieter erhaltene Informationen ebenfalls geheim zu halten. Es fehlt also beim geltend gemachten Vorgang klarerweise an einem einseitigen (seitens ABB) oder gemeinsamen Geheimhaltungsinteresse. Auch ein Geheimhaltungs-

¹ Deswegen sind auch die Überlegungen von Heusler in Singer/Stauder, europäisches Patentübereinkommen, 6. Auflage, Köln 2012, EPÜ 54 N 27, nicht einschlägig, weil dort davon ausgegangen wird, dass der Anbieter anschliessend ein Patent anmeldet; vgl. auch Benkard/Melullis, EPÜ Art. 54 N 111: Verkaufsangebot ist i.d.R. öffentliche Zurverfügungstellung.

Interesse insbesondere von Stadler als Empfänger der Informationen ist nicht erkennbar.

Zudem lässt sich der geltend gemachte Vorgang auch nicht vergleichen mit dem in der Rechtsprechung des BAGE vom 18. Juni 1975 beurteilten Sachverhalt,² denn die Beauftragung zur Herstellung eines Prototypen bei einem Lieferanten, wo tatsächlich ein wechselseitiges Geheimhaltungsinteresse angenommen werden kann, kann nicht mit einem Angebot eines Lieferanten an einen potentiellen Käufer verglichen werden. Das angebotene Produkt wird ferner in den von ABB übermittelten technischen Unterlagen ungefähr ähnlich technisch detailliert beschrieben wie im Klagepatent, womit davon auszugehen ist, dass eine ausführbare fertige technische Lehre bereitgestellt wurde und keine Lehre, die zur Realisierung einen erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand erforderlich gemacht hätte (andernfalls wäre auch das Klagepatent nicht genügend offenbart gewesen).

Aus dem gleichen Grund kann auf den vorliegenden Sachverhalt auch nicht die von der Klägerin herangezogene Entscheidung des BGH (X ZR 6/13 vom 9. Dezember 2014) angewendet werden. Im dortigen Leitsatz heisst es, dass ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, nur dann eine offenkundige Vorbenutzung darstellt, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahe gelegen hat. Ist das Angebot hingegen auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden. Damit unterscheidet sich die dort angesprochene Situation in zweifacher Hinsicht von der hier zu beurteilenden Situation:

(1) Vorliegend wurde die Information von ABB nicht nur an Siemens, sondern eben auch noch zusätzlich an Stadler übermittelt. Damit wurde die Information nicht nur an den (potentiellen) Vertragspartner übermittelt, sondern auch noch an einen Dritten, womit die Weiterverbreitung an einen Dritten nicht nur nahe gelegen, sondern schon konkret stattgefunden hat.

(2) Die übermittelten Unterlagen sind sehr detailliert und versetzen den Fachmann, abgesehen von üblichen Anpassungen und Einstellungen, in die Lage, den beschriebenen Gegenstand, ein anspruchsgemässes

² SMI 1975, 286 f.

Schienefahrzeug, auch tatsächlich zu bauen. Es handelt sich nicht um ein generell gehaltenes Konzept, das nur mit einem erheblichen anschließenden Entwicklungsaufwand überhaupt erst realisierbar wäre. Wie oben bereits erwähnt, ist der Detaillierungsgrad des Klagepatents auch nicht grösser als der Informationsgehalt der von ABB an Siemens und Stadler übermittelten technischen Informationen. Entsprechend könnte auch nicht – ohne widersprüchlich zu werden – behauptet werden, die übermittelten Informationen seien ein erst noch zu entwickelnder Gegenstand, denn damit würde gleichzeitig behauptet, das Klagepatent sei nicht genügend offenbart.

Der von der Klägerin angerufene vertrauliche Ton zwischen den Betroffenen kann sicherlich nicht genügen, eine implizite Geheimhaltung anzunehmen. Weiter wurde von der Klägerin nicht substantiiert behauptet, und von der Beklagten bestritten, dass ein dieser Übermittlung übergeordnetes und klar zugeordnetes Zusammenarbeitsprojekt existierte. Von einer gemeinsamen Entwicklung kann entsprechend beim geltend gemachten Vorgang keine Rede sein, zumal es sich beim angebotenen Produkt, wie oben dargelegt, um ein fertiges Produkt handelte.

Bei der Übermittlung der Informationen handelte es sich auch nicht um eine Übermittlung im Rahmen eines Auftragsverhältnisses, sondern vielmehr, wie erwähnt, um eine Rückmeldung auf eine Offertanfrage. Hätte es sich um eine Übermittlung im Rahmen eines Auftragsverhältnisses gehandelt, so hätte die ABB nicht das Recht gehabt, diese Informationen auch noch einem Dritten, d.h. Stadler, zur Verfügung zu stellen. Die Tatsache, dass ABB diese Informationen hingegen auch der Stadler zur Verfügung gestellt hat, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ABB eben gerade nicht in einem Auftragsverhältnis mit Siemens stand und daher nicht davon ausging, dass diese Informationen geheim zu halten seien.

Ginge man dennoch argumentationshalber davon aus, dass ein Auftragsverhältnis und damit ein Geheimhaltungsinteresse zwischen ABB und Siemens vorgelegen hätte, so wäre dies auf jeden Fall auf diese beiden beschränkt gewesen und hätte sich nicht auf Stadler erstreckt. Auch in diesem Fall wäre spätestens mit der Übermittlung von ABB an Stadler die technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Klägerin hat ausdrücklich bestritten, dass die Beklagten die technische Lehre entwickelt und der ABB zur Verfügung gestellt hätten. Damit ist ein zusätzliches geheimhaltungswürdiges Vertrauensverhältnis zwischen ABB und Stadler ebenfalls nicht erkennbar in einer solchen Situation, wo die

gleiche Information zwei direkten Konkurrenten, Stadler und Siemens, zur Verfügung gestellt wird.

Somit wurden die entsprechenden Informationen durch die Übermittlung der Unterlagen von ABB an Siemens spätestens im Moment ihrer Übermittlung von ABB auch an Stadler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit wird Anspruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorweggenommen.

Selbst wenn man vom von den Beklagten zu spät in das Verfahren eingebrachten und von der Klägerin bestrittenen Sachverhalt ausgehen würde, dass die technische Lehre, die in den Beilagen der E-Mails von ABB an Siemens enthalten war, von der Stadler entwickelt und der ABB zur Verfügung gestellt wurde, läge eine offenkundige Vorbenutzung vor. Dann wäre nämlich bereits die Übermittlung dieser Information von Stadler an ABB eine Übermittlung an die Öffentlichkeit. Und selbst wenn man zwischen diesen beiden eine implizite Geheimhaltung annehmen würde, wäre dann die Übermittlung von ABB an Siemens eine Übermittlung an Dritte, die nicht unter Geheimhaltung zu sehen ist. Dies, weil sich dann Stadler und ABB offensichtlich einig gewesen wären, dass diese Information an den die Öffentlichkeit bildenden Konkurrenten hätte übermittelt werden dürfen, andernfalls ABB die Übermittlung an Siemens der Stadler gegenüber sicherlich nicht offengelegt hätte.

Die Klägerin macht sodann geltend, dass die Beschwerdekammer in ihrem Entscheid vom 27. April 2015 im parallelen Verfahren mit dem Aktenzeichen T477/14 die offenkundige Vorbenutzung von ABB an Siemens und Stadler ebenfalls nicht berücksichtigt habe. Dazu ist anzumerken, dass diese Dokumente im europäischen Beschwerdeverfahren erst mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden. Die Beschwerdekammer hat diese Dokumente im Verfahren nicht zugelassen (vgl. Entscheidungsgründe 7), und zwar pauschal und ohne sie einer an sich erforderlichen *prima facie* Überprüfung zu unterziehen. Die Nichtberücksichtigung dieser Dokumente im europäischen Beschwerdeverfahren geht also allein auf die rein verfahrensrechtliche Nichtzulassung aufgrund von Verspätung zurück und nicht auf eine inhaltliche Überprüfung, auch nicht einer nur oberflächlichen.

4.8 Zusammenfassend liegt demnach mangelnde Neuheit vor. Damit erweist sich das Streitpatent als nichtig (Art. 26 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 PatG). Entsprechend kann auf die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit und des Mitbenützungsrechts verzichtet werden.

4.9 Aufgrund der obigen Erwägungen ist die Klage abzuweisen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

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

5.2 Die Klägerin bezifferte mit der Klagebegründung den Streitwert auf CHF 1 Mio. Die Beklagten erachteten diesen Betrag mit der Klageantwort als zu hoch. Sie merkten dazu an, eine nähere Erörterung dieser Frage würde Berechnungen voraussetzen, welche sich angesichts der Unbegründetheit der Klage erübrigten. Anlässlich der Hauptverhandlung wurden die Beklagten darauf hingewiesen, dass der von ihnen geltend gemachte Rechtsanwaltsaufwand von CHF 376'473.20 in keinem Verhältnis zum von ihnen angegebenen Streitwert stehe. Daraufhin führten die Beklagten aus: "Wir sind der Auffassung, dass, sollte sich das gesamte klägerische Konstrukt durchsetzen, dieser Streitwert deutlich höher wäre. Wir sind der Auffassung, es ist unbegründet. Aus den gesamten Umständen gehen wir davon aus, dass etwa CHF 15 Mio. ein angemessener Betrag sein könnte. Das ist naturgemäss spekulativ. Diese CHF 1 Mio. erachten wir aufgrund der gesamten Umstände dieses Prozesses als unangemessen. Wir mussten einen sehr grossen Aufwand betreiben, um die entsprechenden Argumente aufbauen zu können. Da ist viel Aufwand dabei, da ist Aktenaufwand dabei, da ist der Aufwand dabei, den Erfindungsbesitz zu zeigen, und die entsprechenden Folgen werden in den Kosten der Patent- und Rechtsanwälte wiedergegeben".

Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend erhob die Klägerin eine Stufenklage. Damit konnte das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme lauten. Entsprechend gab es bei Klageeinleitung für die Klägerin nur die Möglichkeit, einen vorläufigen Streitwert anzugeben (Art. 85 Abs. 1 ZPO), welchen die Klägerin mit CHF 1 Mio. bezifferte. Auch den Beklagten oblag es, den Streitwert zu beziffern (Art. 222 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Beklagten begnügten sich indes mit einem nicht sachdienlichen, unbezifferten "zu hoch". Damit war mit der Klägerin von einem Streitwert von CHF 1 Mio. auszugehen. Wenn nun die Beklagten im Nachhinein geltend machen, sollte sich das klägerische Konstrukt

durchsetzen (was wohl bedeutet, die Klage gutgeheissen werden), so wäre ein Streitwert von CHF 15 Mio. angemessen, so lässt das die gebotene Ernsthaftigkeit vermissen. Wer eine Streitwertangabe der Gegenseite von CHF 1 Mio. als zu hoch bezeichnet, der kann nicht im Nachhinein (wenn er glaubt, dass sich ein Obsiegen abzeichne) den Streitwert vervielfachen, dazu noch ohne jede Begründung. Die Beklagten legen zwar dar, dass und weshalb sie viel Aufwand gehabt hätten, aber dies betrifft nicht den Streitwert, sondern die Bemessung der Parteientschädigung. Es bleibt deshalb beim Streitwert von CHF 1 Mio.

5.3 Die Gerichtsgebühr ist angesichts des aufwändigen Verfahrens auf CHF 60'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Kosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 10'000.– ist von der Klägerin nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

5.4 Die Parteientschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 3 lit. b KR-PatGer) bemisst sich **innerhalb** des Tarifr Rahmens gemäss Art. 5 KR-PatGer, welcher sich am Streitwert orientiert, nach der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache sowie nach dem anwaltlichen Zeitaufwand (Art. 4 KR-PatGer).

Das Verfahren war für die rechtsanwaltliche Vertretung der Beklagten offensichtlich aufwändig, weshalb es angezeigt erscheint, in Ausschöpfung des Tarifs die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung der Beklagten auf CHF 70'000.– festzusetzen.

5.5 Für patentanwaltliche Aufwendungen machen die Beklagten einerseits für eine erste Phase für die Vertretung durch die Kanzlei Blum & Co. AG CHF 104'172.90 geltend, und andererseits für eine zweite Phase für die Vertretung durch die Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG infolge Mandatsübergangs Anfang 2014 – offenbar aus gesundheitlichen Gründen – CHF 65'943.85. Die Klägerin bezeichnet die Kostennote der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel als in Ordnung. Sie beanstandet hingegen die Rechnung der Kanzlei Blum & Co. AG, weil nicht transparent sei, wofür welche Leistungen wann erbracht worden seien, und weil weiter irgendwelche Kontakte mit Korrespondenzanwälten in Israel genannt würden, was mit dem vorliegenden Prozess in keinem Zusammenhang zu stehen scheine. Die geltend gemachten Patentanwaltskosten von über CHF 170'000.– schienen deutlich übertrieben, nicht zuletzt auch verglichen mit der Kostennote auf der Klägerseite von EUR 15'000.–. Diese seien angesichts der einfa-

chen Technologie angemessen. Die Beklagten halten dazu fest, dass in der ersten Phase aufwändige Recherchen erforderlich gewesen seien.

Der vorliegende Prozess war in der Tat aufwändig, und zwar weniger wegen der Technik an sich, sondern vielmehr aufgrund der vielen offenkundigen Vorbenutzungen, die von den Beklagten geltend gemacht wurden und dem komplexen Sachverhalt dahinter. Dennoch scheint der patentanwaltliche Aufwand der Beklagten vor allem für die erste Phase aussergewöhnlich hoch und er steht in keinem Verhältnis zum Streitwert.

Die ZPO setzt voraus, dass das Gericht die mutmasslichen Prozesskosten eingangs des Prozesses abschätzen kann (Art. 97 ZPO). Zu diesen Prozesskosten gehört neben der Gerichtsgebühr auch die Parteientschädigung. Diese umfasst neben den Kosten der rechtsanwaltlichen Vertretung auch die notwendigen Auslagen (Art. 95 ZPO) und zu letzteren gehören im Patentprozess die Aufwendungen für die patentanwaltliche Beratung (Art. 9 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 lit. a KR-PatGer). Eine Schätzung der Prozesskosten ist entsprechend nur möglich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass unter dem Titel der notwendigen Auslagen nicht beliebige patentanwaltliche Entschädigungen zugesprochen werden, sondern nur solche, die sich vorab am Streitwert und erst in zweiter Linie am patentanwaltlichen Aufwand bemessen. Dabei scheint es angemessen, den Maximalbetrag, der dafür im Verfahren geltend gemacht werden kann, von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung anzusiedeln. Selbstverständlich steht es einer Partei frei, ihren Patentanwalt mehr Aufwand betreiben zu lassen, aber den kann sie nicht der Gegenseite belasten. Nur so kann die Voraussehbarkeit des Kostenrisikos sichergestellt werden. Vorliegend erscheint es angemessen, die patentanwaltliche Entschädigung angesichts des behandelten erheblichen notwendigen Aufwandes auf CHF 90'000.– festzusetzen.

5.6 Die Klägerin ist somit zu verpflichten, den Beklagten eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 160'000.– zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 10'000.– wird von der Klägerin nachgefordert.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 160'000.– zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin, unter Beilage der Rechnung 1185000693 (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagten (mit Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (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, 10. Juni 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 13.06.2016