



O2019\_001

## Urteil vom 16. März 2022

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),  
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),  
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Frank Schager,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**Werner & Mertz GmbH**, Rheinallee 96, DE-55120 Mainz,  
vertreten durch die Rechtsanwälte lic. iur. Matthias Städeli  
und Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Belleri-  
vestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,

Klägerin

gegen

**Compad Consulting GmbH**,  
Sonnenbergstrasse 13b, 6052 Hergiswil NW,  
vertreten durch die Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Hom-  
burger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,

Beklagte

---

Gegenstand

Abtretungsklage; Tenside

## **Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:**

### **Prozessgeschichte**

#### **1.**

Mit Klage vom 9. Januar 2019 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

- «1) Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 11405367.1 (EP 2 592 134) «Nachhaltige Wasch- und Reinigungsmittel» in- nert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertragen.
- 2) Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustel- len, dass der Anspruch auf Erteilung des Patents aus der Patentanmeldung gemäss Rechtsbegehren 1 alleine der Klägerin zusteht.
- 3) Sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1 und 2, sei die Beklagte zu verpflichten, die Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 11405367.1 (EP 2 592 134) «Nachhaltige Wasch- und Reinigungsmittel» in- nert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gerichtfestzuset- zenden Anteil auf die Klägerin zu übertragen.
- 4) Sub-sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1-3, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung des Patents aus der Patentan- meldung gemäss Rechtsbegehren 3 der Klägerin und der Beklagtengemein- sam zusteht, und zwar zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil.
- 5) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

#### **2.**

Mit Eingabe vom 20. März 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Begehren, die Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab- zuweisen.

#### **3.**

Am 8. Juli 2019 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, eine Einigung konnte dabei nicht erzielt werden.

#### **4.**

Die Replik erfolgte am 20. September 2019 mit unveränderten Rechtsbe- gehren, die Duplik erfolgte am 4. November 2019, ebenfalls mit unverän- derten Rechtsbegehren.

**5.**

Am 5. Dezember 2019 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik und mit Eingabe vom 20. Dezember 2019 nahm die Beklagte dazu Stellung.

**6.**

Am 4. März 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Parteien zum Fachrichtervotum erfolgten je mit Eingabe vom 18. Mai 2020.

**7.**

Am 5. März 2020 erging eine Beweisverfügung. In der Folge wurden die Parteien auf den 16. September 2020 zur Hauptverhandlung vorgeladen. Gleichzeitig wurden die beiden Zeugen vorgeladen.

**8.**

Mit Schreiben vom 27. August 2020 teilte die Klägerin mit, dass der von ihr angerufene Zeuge, der Wohnsitz in Deutschland hat, eine rechtshilfeweise Zeugeneinvernahme bevorzuge.

**9.**

Am 16. September 2020 fand die Hauptverhandlung sowie die Zeugeneinvernahme der von der Beklagten angerufenen Zeugin Regine Schneider statt.

**10.**

Am 14. Oktober 2020 wurde das Rechtshilfeersuchen betreffend Einvernahme des von der Klägerin angerufenen Zeugen Karl-Heinz Quade durch das zuständige deutsche Gericht gestellt.

**11.**

Am 5. November 2020 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten. Am 16. November 2020 nahm die Klägerin dazu Stellung.

**12.**

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 teilte das Amtsgericht Alzey, Deutschland, mit, dass die rechtshilfeweise Zeugeneinvernahme am 25. Februar 2021 stattfinden. Mit Schreiben vom 19. Februar 2021 teilte das Amtsgericht Alzey mit, dass der Termin vom 25. Februar 2021 aufgehoben worden sei wegen eines aufgetretenen Gesundheitsrisikos im Rahmen der Corona-Pandemie. Mit Schreiben vom 22. Februar 2021 teilte das Amtsgericht Alzey mit, dass die rechtshilfeweise Zeugeneinvernahme neu am

29. April 2021 stattfinde. Mit Schreiben vom 15. April 2021 teilte das Amtsgericht Alzey mit, dass der Termin der rechtshilfeweisen Zeugeneinvernahme wegen zwingenden dienstlichen Gründen auf den 15. Juli 2021 verschoben werden musste. Die rechtshilfeweise Zeugeneinvernahme des von der Klägerin angerufenen Zeugen fand schliesslich am 15. Juli 2021 statt und wurde dem Bundespatentgericht am 20. September 2021 zugestellt.

**13.**

Am 13. Juli 2021 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten.

**14.**

Am 28. September 2021 stellte die Beklagte ein Begehren auf Protokollberichtigung. Dazu nahm die Klägerin am 5. Oktober 2021 Stellung und stellte ihrerseits ein Begehren um Protokollberichtigung betreffend einen offensichtlichen Schreibfehler. Das Protokollberichtigungsbegehren wurde in der Folge dem Amtsgericht Alzey weitergeleitet. Mit Beschluss vom 8. November 2021 berichtigte das Amtsgericht Alzey den offensichtlichen Schreibfehler gemäss Antrag der Klägerin und wies das Protokollberichtigungsbegehren der Beklagten ab.

**15.**

Am 14. Oktober 2021 wurden die Parteien zu den mündlichen Schlussvorträgen vorgeladen; gleichentags erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten.

**16.**

Am 24. Januar 2022 hielten die Parteien ihre mündlichen Schlussvorträge.

**Prozessuales**

**17.**

Die Klägerin ist eine deutsche GmbH mit Sitz in Deutschland. Die Beklagte ist eine schweizerische GmbH mit Sitz in der Schweiz. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten.

Zu diesen zählen im vorliegenden Fall einschlägig das europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Bestandteil davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung ei-

nes europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22) sowie das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungsprotokoll anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor.

Die Anmelderin einer europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Das Bundespatentgericht ist daher für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf das von der der Beklagten angemeldete europäische Patent örtlich zuständig, die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 26 Abs. 2 PatGG.

#### **18.**

Das anwendbare Recht bestimmt sich nach Art. 110 IPRG, wobei völkerrechtliche Verträge, namentlich das EPÜ, vorbehalten sind (Art. 1 Abs. 2 IPRG).

Nach Art. 60(1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Massgeblich ist für eine europäische Anmeldung also nicht das nationale Recht der benannten Vertragsstaaten, sondern das EPÜ.<sup>1</sup>

### **Berücksichtigung der Eingabe der Beklagten vom 14. Oktober 2021**

#### **19.**

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.<sup>2</sup>

Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).

---

<sup>1</sup> BPatGer, Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25; Urteil O2015\_009 vom 21. März 2018, E. 2.4 – «Wärmetauscherelement».

<sup>2</sup> BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler».

**20.**

Die Beklagte reichte am 14. Oktober 2021 ein stark geschwärztes Protokoll einer Sitzung bei der Kolb Distribution Ltd, Hedingen, ein, das belege, dass Frau Regine Schneider bereits im Januar 2009 gewusst habe, dass das Ecover-Waschmittel Raps-Methylesterethoxylat (in der Folge **Raps-MEE**) enthalte. Auf die Existenz dieses Protokolls sei die Beklagte im September 2021 von Frau Regine Schneider aufmerksam gemacht worden. Die Einwilligung des CEOs der Kolb Distribution Ltd., das Protokoll im vorliegenden Prozess einzureichen, habe erst weniger als 10 Tage vor dem 14. Oktober 2021 vorgelegen. In ihrem Schlussvortrag macht die Beklagte geltend, dass Frau Regine Schneider anlässlich des Treffens vom 27. August 2009 gesagt habe, sie kenne die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels nicht, eine neue Behauptung sei, die sich erstmals aus der Zeugenaussage des Zeugen Quade ergebe, und diese habe die Beklagte bewogen, abklären zu lassen, ob es bei der Kolb Distribution Ltd. Beweismittel für die Kenntnis von Frau Schneider gebe.

**21.**

Für die Beklagte ist mit der Duplik, die sie am 4. November 2019 erstattete, der Aktenschluss eingetreten. Beim Sitzungsprotokoll vom Januar 2009 handelt es sich um ein unechtes Novum, das nur zu berücksichtigen ist, wenn es auch bei zumutbarer Sorgfalt nicht vor dem 14. Oktober 2021 hätte eingereicht werden können.

Die Beklagte selbst behauptet in der Duplik, dass Frau Schneider im August 2009 die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels, d.h., dass dieses Raps-MEE enthält, «schon längst» bekannt war. Die Klägerin bestreitet dies in der Stellungnahme zur Duplik ausdrücklich und ruft dafür den Zeugen Quade an. Die schriftliche Bitte von Herrn Quade an Frau Schneider vom 9. September 2009, das Ecover-Waschmittel zu analysieren, sei offensichtlich sinnlos, wenn Frau Schneider dessen Zusammensetzung schon bekannt gewesen sei (was sie Herrn Quade am Treffen vom 27. August 2009 mitgeteilt habe).

Mit der Zustellung der Stellungnahme zur Duplik am 9. Dezember 2019 an die Beklagte hatte diese Grund, nach weiteren Beweismitteln für die bestrittene Behauptung, dass Frau Schneider die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels vor August 2009 bekannt war, zu suchen. In ihrer Stellungnahme zur Stellungnahme der Klägerin zur Duplik wiederholt die Beklagte zwar ihre Behauptung, dass die Zusammensetzung des Ecover-

Waschmittels der Kolb Distribution Ltd. schon seit Juni 2009 bekannt war, nennt aber keine weiteren Beweismittel.

Daher ist das Protokoll der Sitzung vom Januar 2009, das von der Beklagten erst fast zwei Jahre später am 14. Oktober 2021 eingereicht wurde, nicht zu beachten.

## **Streitpatentanmeldung**

### **22.**

Streitgegenstand ist die europäische Anmeldung mit der Anmeldenummer EP 11405367.1, veröffentlicht unter der Nummer EP 2 592 134. Anmeldetag ist der 12. Dezember 2011, die Anmeldung beansprucht die Priorität der Schweizer Anmeldung CH 18072011 vom 13. November 2011. Anmelderin ist die Beklagte, gemäss Deckblatt der Offenlegungsschrift hat der Erfinder auf seine Nennung verzichtet.

Kurz vor Einleitung der vorliegenden Abtretungsklage wurde am 19. September 2018 die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, d.h. die Erteilungsanzeige, nach einem längeren Prüfungsverfahren an die Anmelderin verschickt, zusammen mit dem Druckexemplar. Die Klägerin hatte bereits zuvor im Prüfungsverfahren im Zeitraum vom 21. Januar 2016 bis zum 26. März 2018 mehrere Eingaben Dritter gemäss Art. 115 EPÜ eingereicht.

Das Erteilungsverfahren vor dem EPA wurde mit Wirkung vom 10. Januar 2019 nach Regel 14 (1) EPÜ auf Antrag der Klägerin ausgesetzt.

Der zur Erteilung vorgesehene unabhängige Anspruch 1 der Streitpatentanmeldung lautet in der Gliederung der Beklagten einschliesslich derer Erläuterungen wie folgt:

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Anspruchswortlaut</b>
1	<i>Verwendung</i>	Verwendung
2	<i>Mittel</i>	eines Wasch- und Reinigungsmittels
3	<i>Ausführung</i>	in flüssiger oder gelförmiger Ausführungsform
4a	<i>Substrat</i>	für harte Oberflächen aus Glas, Spiegel, Keramik, Kunststoff, Metall oder Holz, jeweils lackiert und unlackiert,
4b		oder Textilien oder Fasern;
4c		Gestein oder Erde,

- 5 *Bereiche* in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gewerbe und Institutionen, Schiffen, Hafen-, Sport- und Freizeitanlagen, Öl und Bergbau, besonders bevorzugt in den Bereichen Haushalt und Gewerbe;
- 6 *Tenside* enthaltend ein oder mehrere Tenside, ausgewählt aus den Gruppen umfassend:
- 6.a a) Alkali oder Ammoniumsalze von Fettsäuren mit der allgemeinen Formel  $R(O)OM$  mit  $M =$  Alkalimetallkation oder Ammonium,
- 6.b b) Fettsäureester mit der allgemeinen Formel  $R(O)OR'$ ,
- 6.c c) Ether von Fettalkoholen mit der allgemeinen Formel  $ROR'$ ,
- 6.d d) Fettsäureamide mit der allgemeinen Formel  $R(O)NR'$ ,
- 6.e e) Fettsäureimine der allgemeinen Formel  $R(NR')NR''R'''$ ,
- 6.f f) Sekundäre, tertiäre oder quartäre Fettamine bzw. Fettammoniumsalze der allgemeinen Formeln  $RNHR'$ ,  $RNR'R''$  und  $(R)(R')(R'')(R''')N+X^-$ ,
- 6.g g) sowie Gemische derselben
- wobei
- 7.1 *hydrophile Teile* i)  $R'$  bis  $R'''$  organische oder anorganische hydrophile Reste darstellen
- 7.2 und  $X^-$  für ein Anion steht
- 8 *lipophile Teile* ii)  $R$  den lipophilen Teil des Tensids darstellt
- 8.a und aus einer linearen verzweigten oder unverzweigten,
- 8.b gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffkette
- 8.c mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen besteht
- 8.d und der Anteil an Kohlenwasserstoffketten von 18 und mehr C-Atomen über 60 Gew.-% beträgt, bezogen auf den Gesamtgehalt an Kohlenwasserstoffketten  $R$  der im Wasch- und Reinigungsmittel enthaltenen Tenside; und
- 8.e der Anteil an ungesättigten Kohlenwasserstoffketten  $R$  zwischen 50-100 Gew.-%, beträgt, bezogen auf den



Gesamtgehalt an Kohlenwasserstoffketten R der im Wasch- und Reinigungsmittel enthaltenen Tenside;

- 9.a *Merkmale* und ein oder mehrere Tenside ausgewählt aus a)-g)  
*Tensid* auf Basis pflanzlicher Rohstoffe enthalten sind;
- 9.b und wobei 80-100 Gew.-% der Tenside auf Pflanzenölen, -wachsen, -fetten oder -harzen der gemässigten Zone basieren,
- 9.c ausgewählt aus der Gruppe der Pflanzen umfassend: Amarant, Anis, Apfel, Aprikose, Arnika, Avocado, Baumwolle, Borretsch, Brokkoli, Hanf, Haselnuss, Buche, Buchsbaum, Distel, Dinkel, Erdnuss, Erdmandel, Flieder, Gartenkresse, Gerste, Granatapfel, Hafer, Heidelbeere, Holunder, Jasmin, Johannesbeere, Johanniskraut, Jojoba, Kamelie, Kamille, Kirsche, Kümmel, Karotte, Koriander, Königskerze, Krambe, Kreuzblättrige Wolfsmilch, Kürbis, Iberischer Drachenkopf, Lavendel, Leindotter, Leinsamen, Liguster, Lupine, Luzerne, Mais, Mandel, Mirabelle, Mango, Mohn, Nachtkerze, Olive, Örettich, Ölräuke, Pekannuss, Pfirsich, Pflaume, Pistazie, Preiselbeere, Raps, Reis, Ringelblume, Rübsen, Saflor, Salbei, Sanddorn, Schwarzkümmel, Sesam, Sesamblatt, Senf, Sonnenblume, Soja, Tabak, Walnuss, Weintraube, Weizen, Wiesenschaumkraut und Wildrose,
- 9.d sowie deren Kombinationen bezogen auf den Gesamtgehalt der im Wasch- und Reinigungsmittel enthaltenen Tenside;
- 10 *Kettenlängenverteilung* und wobei ein oder mehrere Tenside ausgewählt aus a)-g) auf einer Mischung von Kohlenwasserstoffketten R unterschiedlicher Kettenlängen und Sättigungsgrade beruhen, die dem Vorkommen im natürlichen Pflanzenöl gemäss obiger Liste entsprechen,

- 11 *Auswahl* und wobei mindestens ein Tensid ausgewählt aus a) bis q) enthalten ist, das keine Seife ist.

## Technischer Hintergrund

### 23.

Tenside sind Substanzen, die zwei grundsätzlich nicht mischbare Stoffe, bspw. Öl und Wasser, miteinander zu vermengen vermögen. Die Funktion des Tensids liegt entsprechend darin, die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit oder die Grenzflächenspannung zwischen zwei verschiedenen Phasen aufzulösen, damit die Stoffe vermischt und auf diese Weise z.B. von einem Substrat entfernt werden können (unstrittig). Tenside bestehen aus einem hydrophilen und einem hydrophoben Teil. Der hydrophobe (i.d.R. lipophile) Teil des Tensids besteht beispielsweise aus einer Kohlenwasserstoff-Kette mit 8 (C8) bis 22 (C22) Kohlenstoff-Atomen. Die Einteilung in Tensidklassen erfolgt nach der hydrophilen Kopfgruppe und lässt sich wie in Abbildung 1 gezeigt darstellen. Ionische Tenside verfügen über eine geladene hydrophile Kopfgruppe, bei nichtionischen Tensiden wird die hydrophile Kopfgruppe durch einen ungeladenen Rest bereitgestellt.

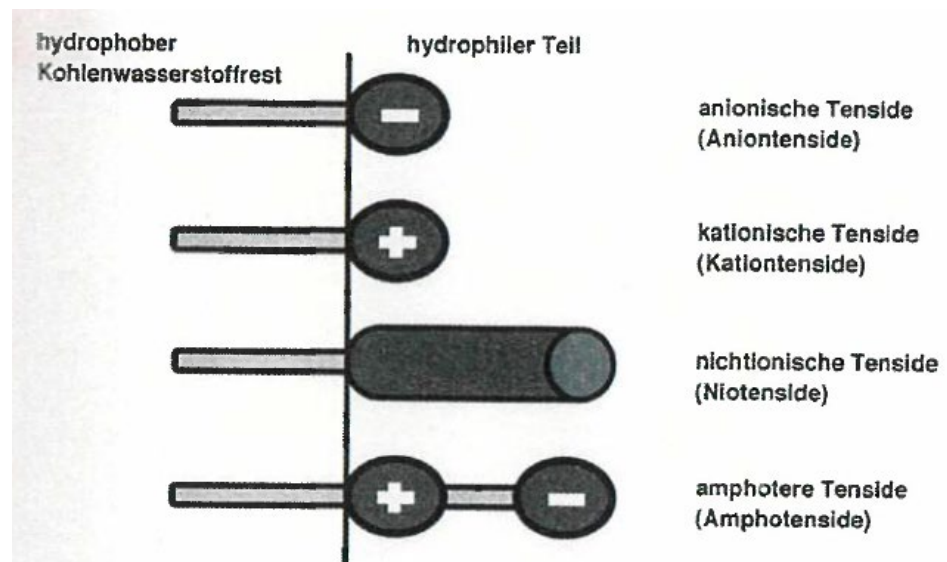


Abbildung 1: Einteilung von Tensiden, aus Wagner, *Waschmittel*, 4. Aufl. Weinheim 2010

Ionische und nichtionische Tenside erfüllen unterschiedliche Aufgaben in Wasch- und Reinigungsmitteln und sie verstärken in Kombination die Reinigungswirkung. Moderne Waschmittel bestehen deshalb zumeist aus einer Kombination von anionischen und nichtionischen Tensiden (unstrittig;

die Klägerin behauptet nur, dass man, sobald man nur eine Grundleistung oder lediglich Nachhaltigkeit erreichen möchte, auch nur ein Tensid einsetzen könne).

Pflanzenöle bestehen aus Triacylglyceriden. Dies sind Verbindungen, in denen jeweils drei Fettsäurereste über Esterbindungen an einen gemeinsamen Glycerinrest gebunden sind; die unterschiedlichen Pflanzenöle unterscheiden sich durch die Art und die Anteile der Fettsäurereste in den Triacylglyceriden. Die genaue Fettsäurezusammensetzung, d.h. das Fettsäuremuster, der Pflanzenöle variiert und ist beispielsweise von Pflanzensorte, Standort und Wachstumsbedingungen abhängig (unstrittig).

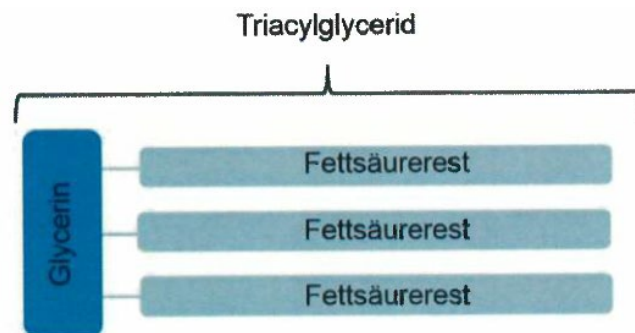


Abbildung 2: Schematische Darstellung von Triacylglyceriden

Raps-MEE ist ein nichtionisches Tensid, das aus Rapsöl hergestellt wird. Das Fettsäuremuster wird hinsichtlich Kettenlängen und Sättigungsgraden durch die Synthese der Raps-MEE gegenüber dem eingesetzten Rapsöl nicht wesentlich verändert. Der hydrophobe (lipophile) Kohlenwasserstoffrest von Raps-MEE umfasst typischerweise Kohlenwasserstoffketten mit zwischen 16 und 18 Kohlenstoffatomen, so wie die Fettsäuren des Rapsöls (unstrittig).

«Pareth-» bezeichnet einen Polyethylenglycol-Ether eines Alkylalkohols. Die vorangestellten Zahlen «C x-y» geben die Länge der Alkyl-(Kohlenstoff-)Ketten an. Die Zahl hinter «Pareth-» gibt die durchschnittliche Anzahl der Moleküleinheiten Ethylenoxid (abgekürzt «EO»,  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-$ ) an. «C13-15 Pareth-7» ist demnach ein Polyethylenglycol-Ether eines Alkylalkohols mit einer Kohlenwasserstoffkette von 13-15 Kohlenstoffatomen und sieben Moleküleinheiten Ethylenoxid. C13-15 Pareth-7 ist ein nichtionisches Tensid, es wird auch als Lutensol AO7 bezeichnet.

## Parteistandpunkte in Kürze

### 24.

Die Klägerin behauptet in der Replik – in der Klage hatte sie noch anderes behauptet – ihr Mitarbeiter Karl-Heinz Quade habe im Frühjahr 2009 die Idee gehabt, im Aloe Vera Waschmittel der Klägerin das erdölbasierte Tensid Lutensol AO7 (=C13-C15 Pareth-7) durch ein Tensid auf Rapsölbasis (Raps-MEE) zu ersetzen. Im Mai/Juni 2009 habe er Waschversuche durchführen lassen, die gezeigt hätten, dass das so modifizierte Aloe Vera Waschmittel zufriedenstellende Wascheigenschaften habe. Aufgrund struktureller Ähnlichkeiten von Lutensol AO7 mit dem von der Klägerin häufig verwendeten, aus Palmöl gewonnenen, Tensid C12-14 Pareth-7 habe Herr Quade erkannt, dass auch C12-14 Pareth-7 durch Raps-MEE ersetzt werden könne. Weil die Klägerin diverse Produkte habe, die C12-14 Pareth-7 als einziges Tensid enthielten, sei damit Herrn Quade auch klar gewesen, dass in einem Reinigungsmittel ein Raps-MEE als *einziges* Tensid verwendet werden könne. Dies entspreche der Erfindung der Streitpatentanmeldung. Die damals bei der Lieferantin der Klägerin Kolb Distribution AG angestellte Frau Regine Schneider sei am 27. August 2009 zwar nur positiv zur Kenntnis gebracht worden, dass sich Lutensol AO7 im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel durch Raps-MEE ersetzen lasse. Als Chemikerin habe sie aber auch die Austauschbarkeit von Lutensol AO7 mit C12-14 Pareth-7 erkennen müssen und habe gewusst, dass die Klägerin verschiedene Reinigungsmittel im Angebot hatte, die nur ein Tensid, nämlich C12-14 Pareth-7, verwendeten. Daher folge zwingend aus dem «Grundkonzept der Erfindung», das von Herrn Quade stamme, dass sich in diesen Reinigungsmitteln das C12-14 Pareth-7 durch Raps-MEE ersetzen lasse, was dem Kern der Erfindung der Streitpatentanmeldung – Reinigungsmittel mit nur einem Tensid aus europäischen Ölen – entspreche. Weil Herr Quade mit der Kommunikation seiner Erkenntnis, dass sich das erdölbasierte Tensid Lutensol AO7 mit befriedigenden Waschergebnissen durch Raps-MEE ersetzen lasse, das «Grundkonzept» für die Erfindung gelegt und beige-steuert habe, sei Herr Quade jedenfalls zumindest als Miterfinder anzuerkennen und die Klägerin als deren Rechtsnachfolgerin als Berechtigte anzuerkennen.

Die Beklagte hingegen stellt sich auf den Standpunkt, Herr Quade habe Frau Schneider anlässlich des Treffens vom 27. August 2009 in Mainz gar nichts mitgeteilt, was diese nicht bereits gewusst habe. Dass sich eines von mehreren Tensiden in einem Waschmittel durch Raps-MEE ersetzen lasse, zeige das Ecover-Waschmittel, das seit mindestens 2007 auf dem

Markt erhältlich gewesen sei und dessen genaue Zusammensetzung Frau Schneider seit mindestens Anfang Juni 2009 bekannt gewesen sei, da ihre Arbeitgeberin Kolb Distribution AG dieses Waschmittel damals analysiert habe. Die Klägerin habe noch Jahre nach dem Treffen von August 2009 das Potenzial von Tensiden aus europäischen Ölen nicht erkannt. So schreibe sie in ihrem Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2010/11 noch, die für Reinigungsmitteltenside besonders wertvolle Fraktion des Palmkernöls könne, sofern man Gentechnik ausschliessen möchte, nicht auf Basis heimischer (europäischer) Pflanzenöle gewonnen werden. Derzeit (d.h. noch 2011) komme die Klägerin daher aus chemisch-technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht umhin, palmkern- und kokosölbasierte Tenside einzusetzen. Ohnehin habe es sich bei dem Treffen vom 27. August 2009 um ein Verkaufsgespräch gehandelt, das keiner Vertraulichkeit unterstanden habe, so dass jedermann dort bekannt gegebene Informationen frei haben verwenden dürfen. Die Erfindung der Streitpatentanmeldung sei von Frau Schneider nach ihrer Freistellung durch die Kolb Distribution AG ohne vertrauliche Informationen der Klägerin gemacht worden. Als promovierte Chemikerin habe sie das notwendige Fachwissen dazu gehabt. Selbst wenn man unterstellen würde, dass Herr Quade Frau Schneider das mitgeteilt habe, was die Klägerin behaupte, entspreche dies nicht dem Gegenstand von Anspruch 1, wie er zur Erteilung vorgesehen sei.

### **Erfindereigenschaft**

#### **25.**

Der Begriff des Erfinders im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vertragsautonom zu bestimmen.<sup>3</sup> Erfinder im Sinne des EPÜ ist der Mensch, der Urheber der beanspruchten Erfindung ist, d.h. den Erfindungsgedanken erkannt und in schöpferischer Tätigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt hat.<sup>4</sup> Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff des schweizerischen Rechts.<sup>5</sup>

Miterfinder im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, wer schöpferisch an der Entwicklung der beanspruchten Erfindung beteiligt ist. Ein bloss handwerklicher Beitrag genügt nicht, um Miterfinder zu sein, aber es wird nicht verlangt, dass der Beitrag für sich genommen erfinderisch ist oder gar allein

<sup>3</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.1 –«Wärmetauscher-element» unter Verweis auf BREMI/STAUDER, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 5.

<sup>4</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.1, unter Hinweis auf Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9.

<sup>5</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.

die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur beanspruchten Lösung beigetragen hat, wenn es sich nicht um einen bloss konstruktiven Beitrag handelt.<sup>6</sup> Auch dies unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom schweizerischen Recht.

### **Beweislastverteilung und Behauptungslast**

#### **26.**

Die Beweislastverteilung bestimmt sich nach dem auf das Rechtsverhältnis anzuwendenden materiellen Recht (*lex causae*), nicht nach der *lex fori*.<sup>7</sup> Dies würde dazu führen, dass sich die Beweislast für die Erfinderstellung im Sinne von Art. 60(1) EPÜ nach dem EPÜ bestimmt. Das EPÜ enthält aber keine expliziten Beweislastregeln. Es rechtfertigt sich daher, die Regeln des schweizerischen Rechts zur Beweislastverteilung anzuwenden.<sup>8</sup>

Gemäss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Die Klägerin verlangt in ihrem Rechtsbegehren Nr. 1, dass die Beklagte verpflichtet werde, die europäische Patentanmeldung EP 2 592 134 an die Klägerin zu übertragen, sub-eventualiter, dass die Beklagte zu verpflichten sei, die Anmeldung in einem vom Gericht zu bestimmendem Anteil auf die Klägerin zu übertragen. Ihren Anspruch auf vollständige oder teilweise Übertragung der strittigen Anmeldung leitet die Klägerin daraus ab, dass ihr Angestellter Karl-Heinz Quade zumindest das «Grundkonzept» der Erfindung erfunden und Frau Regine Schneider, der angeblichen Erfinderin der Erfindung gemäss der strittigen Anmeldung, mitgeteilt habe. Dass die Klägerin Rechtsnachfolgerin von Karl-Heinz Quade bezüglich dessen sämtlicher Rechte an der Erfindung ist, ist unstrittig.

Die Klägerin trifft daher die Beweislast für die Behauptung, dass Karl-Heinz Quade die Erfindung gemäss Streitpatentanmeldung entweder alleine erfunden oder zumindest einen schöpferischen Beitrag geleistet hat, der ihn zum Miterfinder macht, und dass er die Erfindung oder seinen schöpferischen Beitrag Frau Schneider mitgeteilt hat. Das Bundespatentgericht ver-

---

<sup>6</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.1, unter Hinweis auf Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 16 f.

<sup>7</sup> BGer, Urteil 4A\_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1.

<sup>8</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.2.

langt insbesondere, dass die Klägerin, welche die Übertragung eines Patents oder einer Patentanmeldung verlangt, substantiiert behauptet und beweist,<sup>9</sup>

- dass sie, bzw. ihr Rechtsvorgänger, die Erfindung selber gemacht hat (wann, wo, wie),
- wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität), und
- dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der eigenen Erfindung entspricht.

### **Beweiswürdigung und Beweismass**

#### **27.**

Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach dem anwendbaren Verfahrensrecht,<sup>10</sup> also der ZPO. Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.<sup>11</sup> Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis sowie Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerung ziehen;<sup>12</sup> die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.<sup>13</sup> Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.<sup>14</sup>

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

---

<sup>9</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 18. März 2018, E. 5.2; Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 27.

<sup>10</sup> BGer, Urteil 4A\_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1.

<sup>11</sup> Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8.

<sup>12</sup> ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11.

<sup>13</sup> BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5.

<sup>14</sup> BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72–92, S. 89.

Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.<sup>15</sup> Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten der Partei aus, die die Beweislast trägt, vorliegend der Klägerin.

### **(Mit-)Erfindereigenschaft von Karl-Heinz Quade**

#### **28.**

Karl-Heinz Quade ist ausgebildeter Chemielaborant, der seit 1982 bei der Klägerin angestellt ist. Zuerst war er im Bereich Produkteentwicklung Teppichpflege tätig, später dann im Bereich Produktentwicklung Flüssigwaschmittel, Pulverwaschmittel, Weichspüler und Fleckenentfernung für die Textilpflege (unstrittig). Im Rahmen seiner Jahreszielvereinbarung für das Jahr 2009, unterzeichnet am 7. Januar 2009, wurde vereinbart, dass er als Individualziel «Konzeptstudie Einsatz einer neuen Tensidklasse (z.B. Fettalkohol Methylester Ethoxylate)<sup>16</sup> am Beispiel Flüssigwaschmittel» habe.

Die Klägerin suggeriert, dass es um die Ersetzung erdölbasierter Tenside durch Tenside aus europäischen Ölen gegangen sei, da Palmöl zunehmend in Verruf geraten sei. Die Beklagte hält dem zurecht entgegen, dass die Klägerin in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2013/14 verkündete, sie habe **2012** ein «Forschungsprojekt Initiative für europäische Tenside» gestartet. Auch schreibt die Klägerin wie bereits erwähnt noch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2010/11, sie könne auf Palmöl nicht verzichten. Das lässt erheblich daran zweifeln, dass es in der Jahreszielvereinbarung von Herrn Quade für das Jahr 2009 bereits um Tenside aus europäischen Ölen gegangen ist, und auch, dass der Klägerin bereits 2009 der Nachweis gelungen ist, palm- oder kokosölbasierte Tenside durch Tenside aus europäischen Ölen zu ersetzen. Daran ändert nichts, dass die «Entwicklungsleitlinien für Grünfrosch-Produkte» der Klägerin, Ausgabe Sommer 2008, vermerken, eine Zielsetzung sei das

«Explorieren der Möglichkeiten rein pflanzliche Tenside auf Basis heimischer Gewächse zu nutzen (Stichworte Seifenkraut/Saponine). Forschungseinstieg in die Nutzung von «Weißer Biotechnologie» (Stichwort Bio-Tenside ohne Gentechnik).»

<sup>15</sup> BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2.

<sup>16</sup> «Fettalkohol Methylester Ethoxylate» ist keine Tensidklasse, aber Fettsäure Methylester Ethoxylate. Keiner Partei gelingt es, aus der Ungenauigkeit etwas zu ihren Gunsten abzuleiten.



Seifenkraut ist ein auch in Europa heimisches Nelkengewächs, aus dessen Wurzeln, Blättern und Stängeln ein saponinhaltiger Auszug gewonnen werden kann, der seit der Antike zur Reinigung verwendet wurde. Die im Seifenkraut enthaltenen Saponine sind Glykoside von Steroiden, die mit Wasser gelöst wie Seifen einen haltbaren Schaum ergeben, aus diesen lassen sich aber wirtschaftlich keine Methylesterethoxylate gewinnen (gerichtsnotorisch). Während die Klägerin offenbar bereits 2009 das Ziel verfolgte, erdölbasierte Tenside durch pflanzliche Tenside zu ersetzen, ist für das Gericht nicht nachgewiesen, dass die Klägerin bereits 2009 beabsichtigte, Tenside auf der Basis *europäischer* Pflanzen zu verwenden. Es scheint in der Tat so, dass die Klägerin 2009 noch auf palm- und kokosölbasierte Tenside setzte, die im Gegensatz zu erdölbasierten Tensiden immerhin nachhaltige Rohstoffe sind.

Anfangs März 2009 erkundigte sich Karl-Heinz Quade – offenbar telefonisch, zumindest ist eine schriftliche Anfrage nicht aktenkundig – bei der Ineos Oxide Ltd., London, UK, nach Methylesterethoxylaten. Am 10. März 2009 antwortete Hans-Otto Berndt der Ineos Oxide Ltd. per E-Mail wie folgt:

[A]nbei übersende ich Ihnen einige Informationen zu dem angefragten Thema. Das derzeit meist nachgefragte Produkt ist das RSMEE7 (Rapsöl basiert, mit 7 EO-Einheiten). Ergänzend erhalten Sie eine Übersicht der Ineos Produkte auch aus dem Bereich Alkoholethoxylate (AE-Serie) und Palmstearinderivate (PSMEE5 / PSMEE9), die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Ineos hat auch andere Ethoxylate im Portfolio (Blockcopolymere, sekundäre Alkohole, PEGs mit MW 200 bis 10000, PPGs, PAGs). Sollten Sie Bedarf an derartigen Produkten haben, so lassen Sie mich das bitte wissen.

Haben Sie Rapsmethylester Ethoxylate bereits im Einsatz? bzw. wollen Sie damit andere Produkte ersetzen?

Daraufhin bestellte Herr Quade am 17. März 2009 ein Muster (1 kg) «FAMEE 7 EO, FAMEE 10 EO», was für «Fatty Alcohol Methyl Ester Ethoxylat» mit 7 bzw. 10 Ethylenoxid-Einheiten steht. Geliefert bekam er, das ist soweit unstrittig, Muster des Raps-MEE von Ineos Oxide Ltd., mit 7 und 10 Ethylenoxid-Einheiten («RSMEE7» bzw. «RSMEE10»). Er ersetzte in der Folge eines der mehreren Tenside im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel der Klägerin durch das Raps-MEE, d.h. einmal das mit 7 und einmal das mit 10 EO-Einheiten, und liess im Mai 2009 Waschversuche durchführen.

Die Klägerin behauptet, Herr Quade habe das Tensid Lutensol AO7 im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel der Klägerin durch die Raps-MEE (mit 7 und mit 10 EO-Einheiten) ersetzt.

Die Beklagte bestreitet, dass das Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel der Klägerin im Jahr 2009 überhaupt Lutensol AO7 enthielt. Unter Hinweis auf die öffentlich zugänglichen Rezepturen des Frosch-Aloe-Vera-Waschmittels behauptet die Beklagte, dieses Waschmittel habe letztmals im Jahr 2007 Lutensol AO7 enthalten, ausweislich der Rezeptur von April 2009 in diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr.

Tatsächlich wird in der entsprechenden Liste der Inhaltsstoffe, die im Oktober 2007 im Internet zugänglich war, «C13-15 PARETH-7» als Inhaltsstoff von Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel aufgeführt, was Lutensol AO7 entspricht. Im Auszug von April 2009 ist an gleicher Stelle der nach Anteil geordneten Liste der Inhaltsstoffe «C12-15 PARETH-7» aufgeführt, was kein Lutensol AO7 ist.

Die Klägerin verweist demgegenüber auf eine Präsentation von Herrn Quade vom Dezember 2009, in der er seine Waschversuche vorstellt. Aus dieser gehe hervor, dass er das «syntetische [sic] Fettalkoholethoxylat, Mat. Nr.:10385» durch Raps-MEE ersetzt habe. Bei der Artikel-Nr. 10385 handle es sich um Lutensol AO7. Einen urkundlichen Beweis für diese Behauptung, der für die Klägerin als Herstellerin des entsprechenden Produkts grundsätzlich leicht zu erbringen wäre, legt sie aber nicht vor. Der Zeuge Quade sagt zwar aus, dass das Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel im Mai 2009 Lutensol AO7 enthielt. Die öffentlich zugängliche Rezeptur von April 2009 spricht aber dagegen.

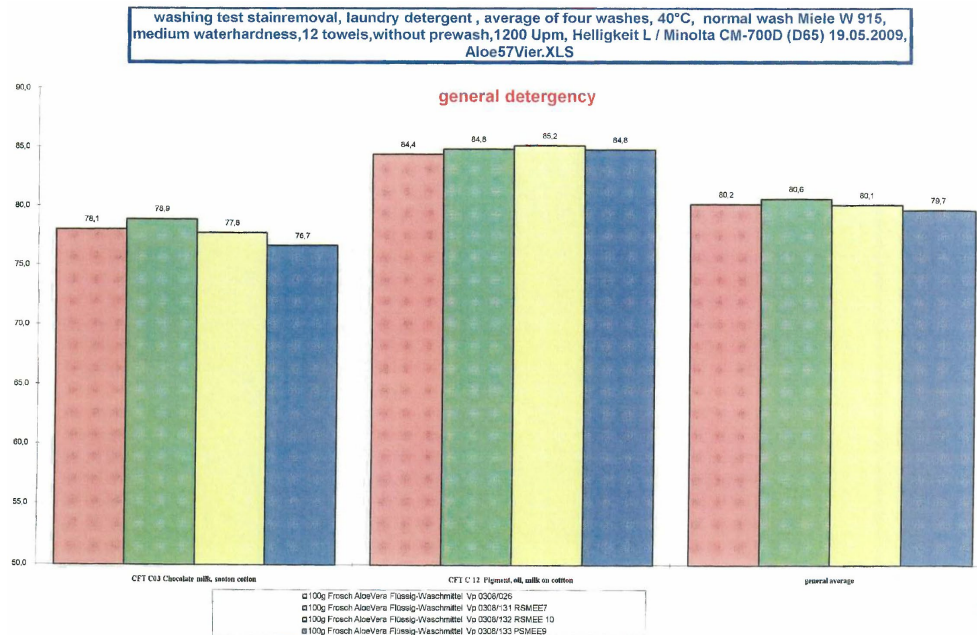


Abbildung 3: Grafische Darstellung der Waschversuche von Mai 2009

Die Waschversuche von Herrn Quade ergaben, dass das Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel nach Ersetzung des anteilmässig wichtigsten Tensids – sei es nun Lutensol AO7 (C13-15 Pareth-7) oder C12-15 Pareth-7 – durch Raps-MEE mit 7 Ethylenoxid-Einheiten befriedigende Waschergebnisse zeigte, nicht aber bei der Ersetzung des gleichen Tensids durch Raps-MEE mit 10 EO-Einheiten (Präsentation von Karl-Heinz Quade: «Aufgrund der Fleckenentfernungsleistung, Sekundärwaschwirkung und der Produktstabilität, kommt von der Fa. Ineos, für einen teilweisen oder vollständigen Austausch nur die Qualität REMEE7 in Frage»).

Damit ist erstellt, dass Herr Quade im Mai 2009, auf jeden Fall aber vor dem Treffen vom 27. August 2009, wusste, dass sich das anteilmässig wichtigste Tensid von mehreren Tensiden in dem Flüssigwaschmittel Frosch-Aloe-Vera durch Raps-MEE mit 7 EO-Einheiten ersetzen liess und das Waschmittel befriedigende Waschwirkungen zeigte. Dass es sich beim ersetzten Tensid um Lutensol AO7 gehandelt hat, ist aufgrund der öffentlich zugänglichen Rezeptur von April 2009 nicht zweifelsfrei erstellt, letztlich für den Ausgang des Verfahrens aber auch nicht entscheidend.

Ebenfalls nicht klar ist, ob es tatsächlich die Idee von Herrn Quade war, das mengenmässig wichtigste Tensid im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel durch Raps-MEE zu ersetzen. Aus der E-Mail von Herrn Berndt von Ineos Oxide Ltd. vom 10. März 2009 scheint hervorzugehen, dass sich Herr Quade generell nach Methylesterethoxylaten erkundigte, es aber dann

Herr Berndt war, der ihn darauf hinwies, dass das derzeit meist nachgefragte Produkt RSMEE7 (Rapsöl-basiert, mit 7 EO-Einheiten) sei. Dies deckt sich auch mit der Aussage des Zeugen Quade. Auf die Frage, was er unternommen habe, um das Individualziel gemäss Jahreszielvereinbarung 2009 zu erreichen, antwortet er, er habe vier Firmen angeschrieben, wobei ihm drei Firmen mitteilten, dass sie nicht in der Lage seien, dies herzustellen (was «dies» ist, bleibt unklar); allein die Firma Ineos habe positiv geantwortet. Mit einem Vertreter von Ineos habe er sich im Februar 2009 getroffen. Dort habe er erfahren, dass Ineos im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Biodiesel auch mit Raps arbeite, wobei sie diesen Rohstoff sehr günstig verfügbar habe; dies habe gut in die Strategie gepasst, pflanzliche Tenside, wenn möglich aus heimischen Pflanzen, zu verwenden. Auch aus dieser Aussage geht nicht klar hervor, dass Herr Quade die Idee hatte, Raps-MEE in Flüssigwaschmitteln zu verwenden, oder ob es die Bereitschaft bzw. der ausdrückliche Hinweis von Ineos war, Raps-MEE zu liefern, die ihn überhaupt erst bewogen haben, es mit Raps-MEE zu versuchen.

Ob Herr Quade vor August 2009 erkannt hatte, dass sich überall dort, wo Lutensol AO7 verwendet wurde – sei es als eines von mehreren Tensiden, sei es als einziges Tensid, sei es in Waschmitteln oder in Reinigungsmitteln – durch Raps-MEE ersetzen liesse, kann dahingestellt bleiben, da die Klägerin nicht behauptet, dass Herr Quade dies Frau Schneider mitgeteilt hat. Die Argumentation der Klägerin beruht darauf, dass diese weiteren Erkenntnisse trivial gewesen seien, wenn erst einmal erstellt war, dass der Ersatz von Lutensol AO7 im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel durch Raps-MEE «funktioniert», d.h. zu befriedigenden Waschergebnissen führte. Inwiefern die von der Klägerin entwickelte Gedankenkette naheliegend war, wird hinten, in E. 32, näher erörtert.

### **Treffen vom 27. August 2009 in Mainz**

#### **29.**

Am Treffen vom 27. August 2009 in Mainz nahmen seitens der Klägerin Karl-Heinz Quade und seitens der Kolb Distribution AG Regine Schneider, Siew Ling Liew, Roman Steiner und Ivo Nägeli teil. Gemäss Zeugenaussage von Herrn Quade nahmen zudem seitens der Klägerin auch Frau Völp und Herr Zylla teil, dies wurde von der Klägerin in den Rechtschriften aber nie behauptet und deckt sich auch nicht mit den handschriftlichen Notizen von Herrn Quade zum Treffen.

Fr. SCHNEIDER, H. STEINER, F. LIEW, H. NADELI 27.08.09  
 KOKOS BASIS (KETTENLÄNGE NICHT HERVORHEBEN)

MUSTER ECOVER WASH; AN MOC B  
 1 MUSTER HE DIPIN MEE 1085 + 2 VARIANTEN KOLB  
 PRODUCT INFORMATION SHEET RAPS/MEE

---

4 ER VERSUCH IM VERGLEICH ZU A07 in FLÜSSIGWASCHMITTEL  
 Hedipin-MEE/085  
 → IN GA. 2 MONATE  
 Description

Abbildung 4: Besprechungsnotizen Karl-Heinz Quade zum Treffen vom 27. August 2009

Was den Inhalt, die Atmosphäre und die Vertraulichkeit des Treffens anbelangt, widersprechen sich die Zeugen Quade und Schneider diametral.

Gemäss der Zeugin Schneider handelte es sich um ein gewöhnliches Verkaufsgespräch in freundlicher Atmosphäre, Vertraulichkeit sei nicht vereinbart gewesen. Die Klägerin sei primär interessiert gewesen an Palmöltensiden, die die Kolb Distribution AG als zertifiziert nachhaltige Produkte hätte liefern können, da sie zum KLK Konzern («Kuala Lumpur Kepong Berhad») gehöre, der in Malaysia grosse Palmplantagen besitze. Sie selbst habe über Methylesterethoxylate und deren Eigenschaften gesprochen. Es sei nicht über erfolgreiche Waschversuche mit Raps-MEE gesprochen worden, ebenso wenig über das Ecover-Waschmittel. Die Klägerin habe zwar ein Muster Rapsöltensid gewünscht, aber auch ein Muster Palmöltensid, es sei eben um die Methylesterethoxylate generell gegangen, unabhängig der Fette, aus denen sie synthetisiert wurden.

Der Zeuge Quade schildert, er habe sich an die Kolb Distribution AG gewandt, weil diese als kleinere Herstellerin möglicherweise bereit wäre, geringere Mengen Methylesterethoxylat als die Ineos Oxide Ltd. zu liefern. Die Kolb Distribution AG habe damals ausschliesslich Methylesterethoxylate auf Palm- bzw. Kokosölbasis im Angebot gehabt. Er habe über seine Waschversuche mit Raps-MEE berichtet und angeregt, dass die Kolb Distribution AG auch ein Raps-MEE herstellen könnte. Die Idee, europäische Öle zur Herstellung von Methylesterethoxylaten zu verwenden, sei von ihm ausgegangen. Er habe im Internet gesehen, dass das Ecover-Waschmittel Methylesterethoxylat enthielt, aber nicht gewusst, ob es palm-, kokos- oder rapsbasiert sei, weshalb er die Kolb Distribution AG um

eine Analyse gebeten habe. Die Stimmung sei sehr positiv gewesen, aufgrund des über Jahre gewachsenen Vertrauensverhältnisses sei er davon ausgegangen, dass das Besprochene vertraulich behandelt würde.

Frau Schneider wurde im Rahmen der Erfindernennung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als Erfinderin angegeben. Da die Schutzrechte ihres Unternehmens Good Soaps AG, darunter die Streitpatentanmeldung, treuhänderisch von der Beklagten verwaltet werden, erstaunt die Aussage der Zeugin Schneider, dass die Good Soaps AG in keiner Beziehung zur Beklagten stehe, zumal die Zeugin zu den schriftlichen Eingaben der Beklagten in diesem Prozess Stellung genommen hat und in der Klageantwort die treuhänderische Verwaltung erwähnt wird. Die Good Soaps AG steht im Wettbewerb zur Klägerin. Das Interesse der Zeugin Schneider am Obsiegen der Beklagten ist daher offensichtlich. Herr Quade seinerseits hat sein ganzes Berufsleben bei der Klägerin verbracht, er arbeitet seit 40 Jahren für diese. Dass ein derart langjähriger und offensichtlich loyaler Mitarbeiter sich mit seiner Arbeitgeberin identifiziert und an deren Obsiegen interessiert ist, liegt ebenfalls nahe. Auf die Aussagen beider Zeugen kann daher nicht entscheidend abgestellt werden, soweit sie den Standpunkt der ihnen jeweils nahestehenden Partei stützen. Hinzu kommt, dass besagtes Treffen über zwölf Jahre zurückliegt und die Erinnerungen entsprechend getrübt sind.

Ob Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 tatsächlich über seine Waschversuche mit dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel mit Raps-MEE informiert hat, ist für den Ausgang des Verfahrens aber nur dann massgeblich, wenn Frau Schneider das sich daraus ergebende technische Wissen – nämlich, dass Raps-MEE in einem Flüssigwaschmittel zusammen mit anderen Tensiden zu befriedigenden Waschergebnissen führt – nicht bereits vor dem 27. August 2009 bekannt war.

### **Wissen von Regine Schneider vor dem 27. August 2009**

#### **30.**

Regine Schneider ist promovierte Chemikerin und Geschäftsführerin der Good Soaps AG, Luzern, zu deren Schutzrechten auch die Streitpatentanmeldung gehört. Wie bereits erwähnt, werden die Patente und Patentanmeldungen der Good Soaps AG, darunter die Streitpatentanmeldung, treuhänderisch von der Beklagten verwaltet. Frau Schneider ist die gegenüber dem europäischen Patentamt genannte Erfinderin der Erfindung gemäss

der strittigen Anmeldung, verzichtete allerdings im Zeitpunkt der Anmeldung auf die Erfindernennung. Frau Schneider war von Mai 2008 bis September 2009 bei der Kolb Distribution AG, Hedingen, als Leiterin der Abteilung «New Business» tätig. Neben ihr war in dieser Abteilung nur noch eine weitere Mitarbeiterin, Frau Ling Liew, beschäftigt (unstrittig). Am 28. August 2009 wurde Frau Schneider im Zuge einer Reorganisation der Kolb Distribution AG gekündigt und sie war seit spätestens dem 17. September 2009 freigestellt; welche Arbeiten sie zwischen dem 28. August und dem 17. September 2009 noch für die Kolb Distribution AG ausgeführt hatte, ist im Einzelnen strittig, aber nicht weiter relevant.

Wie bereits erwähnt, macht die Klägerin geltend, Herr Quade habe Frau Schneider das von ihm stammende «Grundkonzept der Erfindung», nämlich, dass sich das erdölbasierte Tensid Lutensol AO7 im Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel mit befriedigenden Waschergebnissen durch Raps-MEE ersetzen lasse, anlässlich des Treffens vom 27. August 2009 in Mainz übermittelt. Dies wird von der Beklagten bestritten; Herr Quade habe Frau Schneider anlässlich des Treffens vom 27. August 2009 gar nichts mitgeteilt, was diese nicht bereits gewusst habe.

Strittig ist somit einerseits, ob Frau Schneider vor dem Treffen vom 27. August 2009 wusste, dass auf dem Markt bereits ein Flüssigwaschmittel mit einem Raps-MEE als eines von mehreren Tensiden erhältlich war. Gemäss der Beklagten sei das der Fall gewesen, bei dem Waschmittel handle es sich um ein Flüssigwaschmittel der Marke Ecover, das ausweislich der vor dem Treffen vom 27. August 2009 im Internet zugänglichen Liste der Inhaltsstoffe Raps-MEE und zwei weitere Tenside enthalte und seit mindestens 2007 kommerziell vertrieben werde.

Andererseits ist strittig, ob, selbst wenn Frau Schneider bereits vor dem Treffen vom 27. August 2009 Kenntnis davon gehabt hätte, dass im Ecover-Waschmittel Raps Methylester Ethoxylat enthalten war, sie auch wusste, dass es sich dabei um ein «taugliches Tensid» handle (also zu befriedigenden Waschergebnissen führte). Die Erkenntnis, dass es sich bei Raps-MEE um ein taugliches Tensid handle, habe Frau Schneider gemäss der Klägerin erst im Rahmen des Treffens vom 27. August 2009 von Herrn Quade erlangt.

### **31.**

Die Klägerin legt einen Analysebericht der Kolb Distribution AG ins Recht, der am 22. Dezember 2009 von Roman Steiner von der Kolb Distribution

AG an Karl-Heinz Quade von der Klägerin geschickt wurde. Der Analysebericht datiert vom 4. Juni 2009, also fast drei Monate vor dem besagten Treffen. Er wurde im Auftrag von «New Business/lil» erstellt und zeigt, dass das damals analysierte Ecover-Flüssigwaschmittel 12% Raps-MEE mit 7 EO-Einheiten enthielt (Auszug nachstehend).

1/1

**KOLB**

Muster : Fatty Acid Methyl Ester Ethoxylates and Formulations  
 Kunde : Kolb intern  
 Auftrag : RT-19062 / New Business/lil

**1th MEE containing product :**

After month of surching MEEs or products containing parts of it on the market, the 1th sample was found. It reached our Lab on 29. of May 09, in shape of a liquid washing agent. The producer is ECOVER from Belgium (www.ecover.com).

*Abbildung 5: Auszug aus dem internen Analysebericht der Kolb Distribution AG vom 4. Juni 2009*

Gemäss dem Bericht erreichte das Labor am 29. Mai 2009 nach monatelanger Suche nach Produkten mit MEE ein Muster des Ecover-Waschmittels, das erste solche Muster.

**Composition :**

componet	w	origin	chemistry
Water	62.3%	measured	
non ionic detergents MEE	12.0%	measured	rapeseed methyl ester +7mol ethylene oxide
anionic detergents Soap	12.0%	estimated	cocos- + oleic acid K-soaps
Solvent	5.3%	measured	Ethanol
non ionic detergents APG	3.1%	measured	alkyl poly glucosides
ionic detergents LAS	2.0%	estimated	salt of sulfated fatty alcohol ethoxylates C10-16
salts	2.1%	measured	citric acid Na-salt
perfumes	<1.0%	estimated	linalole, limonene, Citronellol
liquid cleaner	99.8%		

*Abbildung 6: Zusammensetzung des Ecover-Flüssigwaschmittels gemäss Analysebericht vom 4. Juni 2009*

Der Auftrag für diesen Bericht stammte von der Abteilung «New Business» bei der Kolb Distribution AG. Diese Abteilung umfasste wie erwähnt gerade zwei Mitarbeiterinnen. Das Kürzel «lil» steht plausibel für «Ling Liew». Als Auftraggeberin der Analyse wird das Labor den Analysebericht an Frau Ling Liew geschickt haben. Offenbar war das Finden des Ecover-Waschmittels mit Methylesterethoxylat ein Durchbruch («nach monatelanger Suche») und wichtig für die Abteilung «New Business». Das Erstellen eines derartigen Analyseberichts ist mit Aufwand und Kosten verbunden und geschieht nicht ohne die Absicht, die Resultate auch zur Kenntnis zu nehmen



und zu verwenden. Dass Frau Ling Liew ihre direkte Vorgesetzte (und einzige weitere Mitarbeiterin in der Abteilung) nicht zeitnah über das Ergebnis der offensichtlich für die Abteilung wichtigen Analyse informiert hätte, widerspricht jeder Lebenserfahrung.

Die Zeugin Schneider sagte auf Frage des Präsidenten, ob die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels am Treffen vom 27. August 2009 ein Thema gewesen sei, aus (Hervorhebung hinzugefügt): «Nein. Das war kein Thema, und *wenn das Ecover Flüssigwaschmittel zur Sprache gekommen wäre, dann hätten wir ja gesagt, dass wir das bereits analysiert haben*». Damit trifft die Behauptung der Klägerin, Frau Schneider habe nicht gesagt, dass ihr die genannte Analyse vor dem Treffen vom 27. August 2009 bekannt gewesen wäre, nicht zu.

Dass die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels anlässlich des Treffens vom 27. August 2009 in Mainz kein Thema gewesen soll, steht andererseits im Widerspruch zum Brief von Herrn Quade an Frau Schneider vom 9. September 2009, der sich auf den «Besuch am 21.08.09» bezieht (aus dem Verschreiber, 21. August statt 27. August 2009, kann keine der Parteien etwas zu ihren Gunsten ableiten). Herr Quade schreibt, «[w]ie besprochen sende ich ihnen heute die Flasche ECOVER Flüssigwaschmittel, das lt. Angabe im Internet Fatty acid methyl ester ethoxylat enthält. Es wäre schön, wenn sie analytisch feststellen könnten ob es und wie viel davon enthalten ist» (Auszug nachstehend). Auch in den Besprechungsnotizen von Herrn Quade zum Treffen vom 27. August 2009 ist vermerkt «Muster Ecover Wami an Kolb», was als Erinnerungstütze für eine zu erledigende Aufgabe, ein Muster des Ecover-Waschmittels an Kolb Distribution Ltd. zu schicken, verstanden werden kann. Die Klägerin argumentiert, das Schreiben vom 9. September 2009 und die handschriftlichen Notizen von Herrn Quade belegten, dass die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels am Treffen vom 27. August 2009 thematisiert worden sei. Wäre Frau Schneider die Zusammensetzung des Waschmittels bekannt gewesen, dann hätte sie dies sicher gesagt. Das Schweigen von Frau Schneider lasse sich nur dadurch erklären, dass ihr die Analyse und folglich auch die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels damals nicht bekannt war.

## Ihr Besuch am 21.08.09

Liebe Frau Schneider,

vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Haus. Wie besprochen sende ich Ihnen heute die Flasche ECOVER Flüssigwaschmittel, das lt. Angabe im Internet Fatty acid methyl ester ethoxylat enthält. Es wäre schön, wenn sie analytisch feststellen könnten ob es und wie viel davon enthalten ist.

Wenn das Muster Hedipin MEE/085 und die zwei Labormuster Raps/MEE bei mir eintreffen, werde ich damit, wie abgesprochen, Stabilitäts- und Leistungstests durchführen.

Ansonsten sehen wir uns spätestens auf der SEPAWA.

*Abbildung 7: Auszug aus dem Brief von Herrn Quade an Frau Schneider vom 9. September 2009*

Frau Schneider behauptet, das Schreiben nie erhalten zu haben, was angesichts ihrer Kündigung und Freistellung plausibel, aber letztlich auch nicht entscheidend ist. Das Schreiben vom 9. September 2009 lässt sich in der Tat nur schwer mit der Behauptung in Übereinstimmung bringen, am Treffen vom 27. August 2009 sei die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels kein Thema gewesen. Andererseits war neben Frau Schneider unstrittig auch Frau Ling Liew an dem Treffen anwesend, und Frau Ling Liew musste die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels ebenfalls bekannt sein. Auch sie hat offenbar nicht erwähnt, dass die Kolb Distribution AG dieses Waschmittel bereits analysiert hatte und wusste, dass es Raps-MEE enthielt, was wiederum für die Aussage der Zeugin Schneider spricht, dass die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels am Treffen vom 27. August 2009 nicht besprochen wurde.

Auch wenn diese Widersprüche nicht ganz aufgelöst werden können, so ist letztlich nicht entscheidend, ob am Treffen vom am 27. August 2009 über die Zusammensetzung des Ecover-Waschmittels gesprochen wurde, sondern dass Frau Schneider damals bereits *wusste*, dass das Ecover-Waschmittel Raps-MEE enthielt. Dazu kann auch der von der Klägerin angerufene Zeuge Roman Steiner keine Aussage machen, weshalb seine Einvernahme nichts zur Klärung des relevanten Sachverhalts beitragen kann.

Dass Frau Schneider vor dem 27. August 2009 Kenntnis von dem Analysebericht hatte und somit wusste, dass auf dem Markt ein Flüssigwaschmittel mit einem Raps-MEE als eines von mehreren Tensiden erhältlich war, ist für das Gericht erwiesen. Wusste Frau Schneider bereits vor dem Treffen vom August 2009, dass im Ecover-Flüssigwaschmittel ein Raps-

MEE als mengenmässig wichtigstes Tensid enthalten war, wusste sie folglich auch, dass die mit diesem Waschmittel erzielten Waschleistungen zumindest befriedigend sind. Dass ein bekannter Hersteller wie Ecover ein Waschmittel anbieten würde, das nicht zumindest befriedigend wäscht, musste Frau Schneider nicht annehmen und widerspricht der Lebenserfahrung. Falls Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 daher tatsächlich über seine Waschversuche mit dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel mit Raps-MEE informiert hat – was offenbleiben kann – hat er ihr keine substantiell neue, Frau Schneider nicht bereits bekannte Information vermittelt, die «Grundkonzept der Erfindung» gemäss Streitpatentanmeldung sein könnte.

### **Übereinstimmung der (angeblich) übermittelten Information und Gegenstand der zur Erteilung vorgesehenen Ansprüche der Streitpatentanmeldung**

#### **32.**

Im Merkmal 8.d des Anspruchs 1 gemäss Gliederung in E. 22 wird gefordert, dass der Anteil an Kohlenwasserstoffketten von 18 und mehr Kohlenstoffatomen im Tensid über 60 Gewichtsprozent beträgt, im Merkmal 9.a, dass dieses Tensid auf Basis rein pflanzlicher Rohstoffe ist, und im Merkmal 9.b, dass 80-100 Gewichtsprozent der Tenside auf Pflanzenölen, -wachsen, -fetten oder -harzen der gemässigten Zone basieren. Daher umfasst der Anspruch, wenn nach Merkmal 9.b 100 Gewichtsprozent der Tenside auf Pflanzenölen (Rapsöl, C18 > 60%) der gemässigten Zone basieren, Reinigungsmittel mit nur einem Tensid aus Ölen von Pflanzen der gemässigten Zone.

Die Klägerin behauptet nicht, dass Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 alle Merkmale der zur Erteilung vorgesehenen Ansprüche der Streitpatentanmeldung mitgeteilt habe. Ihr Standpunkt ist vielmehr, dass Herr Quade das «Grundkonzept der Erfindung», nämlich, dass man Raps-MEE *zusammen mit weiteren Tensiden* in Flüssigwaschmitteln mit befriedigenden Waschergebnissen einsetzen könne, mitgeteilt habe, und sich die weiteren Merkmale der Ansprüche daraus in trivialer Ableitung ergäben, die kein schöpferischer Beitrag seien. Nachfolgend wird daher geprüft, ob diese Behauptung der Klägerin zutrifft, wenn man unterstellt, dass Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 alles das mitgeteilt hat, was die Klägerin behauptet, nämlich, er habe Waschversuche mit dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel durchgeführt, wobei das erdölbasierte Tensid Lutensol AO7 durch Raps-MEE ersetzt wurde, und die Ergebnisse zeigten

eine befriedigende Waschleistung bei Verwendung von Raps-MEE *zusammen mit weiteren Tensiden*.

Nicht behauptet wird, dass Herr Quade Frau Schneider gesagt habe, dass Raps-MEE als *alleiniges* Tensid in einem Wasch- und Reinigungsmittel eingesetzt werden könne. Die Klägerin behauptet vielmehr, dass es nicht-schöpferisch sei, darauf zu schliessen, Raps-MEE als alleiniges Tensid in einem Wasch- und Reinigungsmittel einzusetzen, denn dass es Wasch- und Reinigungsmittel mit nur einem Tensid gebe, sei dem Fachmann bekannt gewesen. Für Frau Schneider habe es daher auf der Hand gelegen, dass das Raps-MEE nicht nur in einer Mischung mit anderen Tensiden, sondern auch als einziges Tensid wirksam eingesetzt werden könne. Effektiv umgesetzt wurde die Verwendung von Raps-MEE als alleiniges Tensid aber gemäss Aussage der Klägerin durch sie erst nach Erhalt der Muster der Kolb Distribution AG im März 2010, d.h. lange nach dem Treffen vom 27. August 2009.

### **33.**

Zur Behauptung der Klägerin, sie habe im August 2009 mehrere Reinigungsmittel mit nur einem Tensid im Angebot gehabt, ist zu sagen, dass dies zwar zutrifft, diese Produkte der Klägerin mit nur einem einzigen Tensid aber kein Lutensol AO7 (C13-15 Pareth-7) enthielten, sondern dass es nur derartige Produkte mit Sulfaten oder Sulfonaten oder mit C12-14 Pareth-7 gab.

Die Klägerin selber bezeichnet Lutensol AO7 als Blockbuster und behauptet, dass C12-14 Pareth-7, das im Gegensatz zum synthetischen Lutensol AO7 aus Palmkernöl bzw. Kokosöl gewonnen werde, chemisch-technisch sehr weitgehend identisch sei zu Lutensol AO7. Nur: wenn das erdölbasierte Lutensol AO7 chemisch-technisch weitgehend austauschbar ist mit dem pflanzlichen C12-14 Pareth-7 und es trivial ist, Lutensol AO7 durch C12-14 Pareth-7 zu ersetzen, dann lässt sich nicht erklären, weshalb kein einziges der Reinigungsmittel der Klägerin mit nur einem Tensid statt Lutensol AO7 das pflanzliche C12-14 Pareth-7 verwendete. Als Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, müsste die Klägerin doch bereits damals das aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene C12-14 Pareth-7 dem aus erschöpflichen Rohstoffen gewonnenen Lutensol AO7 vorgezogen haben. Dass dies nicht der Fall war, deutet bereits darauf hin, dass der Austausch von Lutensol AO7 durch C12-14 Pareth-7 nicht so trivial ist, wie es die Klägerin darstellt.

C12-14 Pareth-7 basiert auf einem C12-14 Alkohol, der mit 7 Ethylenoxid-Einheiten ethoxyliert ist. Die Verteilung der C12-14 Alkohole hängt von der Verteilung der verwendeten Ausgangsmaterialien ab, wenn z.B. von Palmkernöl bzw. Kokosöl abgeleitet, oder von der Synthese resp. Trennung, wenn die Alkohole synthetischen Ursprungs sind.

Lutensol AO7 basiert auf einem C13-15 Alkohol, der mit 7 Ethylenoxid-Einheiten ethoxyliert ist. Die Verteilung der C13-15 Alkohole ist aufgrund des synthetischen Herstellungswegs vorgegeben, ein Drittel davon ist C15, der Rest ist C13.

Raps-MEE in der Form von Raps-MEE EO7 ist ein Rapsöl-Methylester-Ethoxylat, das mit 7 Ethylenoxid-Einheiten ethoxyliert ist. Das Rapsöl ist eine Mischung aus verschiedenen Fettsäuren mit 16 oder 18 Kohlenstoffatomen, wobei der Grossteil davon, mehr als 90%, aus Säuren mit 18 Kohlenstoffatomen gebildet wird, wovon auch ein erheblicher Teil ungesättigt.

Die Eignung von derartigen Systemen als waschaktive Substanzen wird wesentlich beeinflusst von der Länge, Verteilung und Art der lipophilen aliphatischen Kette an dem hydrophilen Ethoxylat gegenüberliegenden Ende. Das bestätigt auch die Klägerin, wenn sie behauptet, dass Herr Quade erst durch die Versuche mit dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel 2009 erkannt haben soll, dass der «neue» lipophile Rest, d.h. die aliphatische Kette von Raps-MEE, funktioniere.

Ohne Versuche ist es für den Fachmann kaum möglich, Vorhersagen zu machen, ob ein Tensid mit einer anderen Länge, Verteilung und/oder Art der aliphatischen Kette als ein bereits eingesetztes als Ersatz dafür in einem bestimmten Kontext taugt. Die Klägerin bestätigt das selber auch, wenn sie vorträgt, Herr Quade habe mit Ineos Oxide Ltd. über verschiedene Produkte, nicht nur Raps-MEE, gesprochen und Herr Quade war erst nach Durchführung der Versuche überzeugt, dass Lutensol AO7 in Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel wirklich erfolgreich durch Raps-MEE EO7 ersetzt werden kann. Das wird auch bestätigt durch die Waschversuche von Herrn Quade (Abbildung 3: Grafische Darstellung der Waschversuche von Mai 2009), die eben nicht für alle Ersetzungen von Lutensol AO7 gute Resultate zeigen, sowie wenn die Klägerin vorträgt, es sei im Vorfeld zu und bei den Gesprächen mit Kolb am 27. August 2009 auch um andere, palmölbasierte Tenside wie Hedipin-MEE/85 gegangen, und von letzterem seien ebenfalls Muster ausgetauscht worden.

Daher war es 2009 zwar für den Fachmann zu vermuten, dass, wenn Raps-MEE im Ecover-Flüssigwaschmittel zusammen mit weiteren Tensiden funktioniert, das gleiche wohl auch in einem anderen Waschmittel mit diesen weiteren Tensiden wie z.B. dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel, funktionieren dürfte. Aus den Erkenntnissen von Herrn Quade aus den Waschversuchen von Mai 2009 liess sich aber für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennen, dass ganz generell und unabhängig vom Zusammenhang, d.h. von anderen Bestandteilen in einer Waschmittelformulierung, Lutensol AO7 ersetzt werden kann durch Raps-MEE und ein solches Produkt dann auch eine befriedigende Reinigungswirkung zeigt, insbesondere, wenn Raps-MEE als alleiniges Tensid eingesetzt werden soll.

Weiter ist Lutensol AO7 als C13-C15 Pareth-7 zwar durchaus ähnlich wie C12-14 Pareth-7, aber keinesfalls chemisch-technisch identisch oder auch nur chemisch-technisch weitgehend identisch. Die Ähnlichkeit geht auf jeden Fall nicht so weit, dass, gesagt werden könnte, dass die beiden Tenside kontextunabhängig substituierbar sind.

Aus der Erkenntnis, dass in einem Produkt wie dem Ecover-Flüssigwaschmittel oder auch dem Frosch-Aloe-Vera-Waschmittel der Klägerin das Lutensol AO7 durch Raps-MEE ersetzt werden kann, kann der Fachmann entsprechend nicht ohne schöpferischen Beitrag erkennen, dass Raps-MEE auch als *alleiniges* Tensid in einer Reinigungszusammensetzung funktioniert. Selbst wenn man unterstellen würde, dass Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 etwas mitgeteilt hat, was diese nicht bereits wusste, wäre er daher höchstens Miterfinder der Erfindung gemäss den zur Erteilung vorgesehenen Ansprüchen der Streitpatentanmeldung, nicht deren Alleinerfinder.

## **Zusammenfassung**

### **34.**

Nach Überzeugung des Gerichts hat Herr Quade Frau Schneider am 27. August 2009 nichts mitgeteilt, was diese nicht bereits wusste. Somit kann Herr Quade Frau Schneider auch nicht das «Grundkonzept» der Erfindung gemäss Streitpatentanmeldung übermittelt haben. Die Klage ist daher vollumfänglich abzuweisen.

## **Kosten- und Entschädigungsfolgen**

### **35.**

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

Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 500'000, die Beklagte mit «CHF 1 Mio. deutlich übersteigend». Angesichts dessen, dass es vorliegend um eine europäische Anmeldung geht, die nicht nur in der Schweiz, sondern in allen Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens validiert werden kann, die resultierenden Patente eine maximale Schutzdauer bis Ende 2031 haben und der Markt für nachhaltige Reinigungsmittel grosses Wachstumspotenzial hat, scheint ein Streitwert von CHF 1 Mio. angemessen.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Mio. ist die Gerichtsgebühr auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

### **36.**

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 70'000 festzusetzen (Art. 4, 5 KR-PatGer), dies unter Berücksichtigung, dass die Hauptverhandlung an zwei Tagen stattfand und eine rechtshilfweise Zeugeneinvernahme in Deutschland durchgeführt wurde, an der Vertreter beider Parteien teilnahmen.

Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess geltend.

Die Klägerin hat einen Vorschuss für die Kosten der Beweisabnahme von CHF 900 geleistet, die Beklagte einen solchen von CHF 300. Nachdem beide Zeugen auf ein Zeugengeld verzichtet haben, ist den Parteien ihr jeweiliger Vorschuss zurückzuerstatten.

**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 ihrem Kostenvorschuss verrechnet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 70'000 zu bezahlen.
5. Der von der Klägerin bezahlte Vorschuss von CHF 900 für Beweisabnahmen wird ihr zurückerstattet, der von der Beklagten bezahlte Vorschuss von CHF 300 für Beweisabnahmen wird der Beklagten zurückerstattet.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls des zweiten Teils der Hauptverhandlung sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert **30 Tagen** nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).



St. Gallen, 16. März 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 22.03.2022