



O2023_002, O2023_008

Urteil vom 28. Mai 2025

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. iur. Daniel M. Alder
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

Imholz GmbH, Langgasse 6, 6467 Schattdorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patent-
anwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich,

Klägerin

gegen

Emil Gisler AG Maschinenbau und Hydraulik, Kohlplatz-
strasse 15, 6462 Seedorf UR,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts-
anwältin Nicola Benz und Rechtsanwältin MLaw Andrea Hei-
niger, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat. Ulrike Ciesla,
alle MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765,
8031 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Abtretungsklage und Eventualwiderklage; Asphaltaufberei-
tung

Das Bundespatentgericht erwägt,

1.

Am 14. Februar 2023 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren:

- «1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland unter Beanspruchung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
3. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmeldung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen.
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - »

2.

Mit Verfügung vom 15. Februar 2023 hiess das Gericht die superprovisorisch beantragten Massnahmen gut und setzte der Beklagten Frist zur Stellungnahme.

3.

In ihrer Massnahmeantwort vom 13. März 2023 bestritt die Beklagte die Vereitelungsgefahr und behielt sich für das hiesige Hauptverfahren vor, zum Abtretungsanspruch der Klägerin Stellung zu nehmen.

4.

Nach je einer weiteren Stellungnahme der Klägerin vom 27. März 2023 und der Beklagten vom 6. April 2023 bestätigte das Bundespatentgericht die angeordneten vorsorglichen Massnahmen bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Verfahrens und setzte der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort im ordentlichen Verfahren.

5.

Die Beklagte erstattete mit Eingabe vom 13. Juni 2023 die Klageantwort und erhob gleichzeitig Eventualwiderklage (O2023_008) mit folgenden Rechtsbegehren:

«Im Klageverfahren

1. Die Abtretungsklage vom 14. Februar 2023 sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.

Im Eventualwiderklageverfahren

3. Für den Fall der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 der Klage sei die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten den Betrag von CHF 51'804.91 sowie EUR 39'237.00 jeweils zuzüglich Zinsen zu 5% seit Urteilsdatum zu bezahlen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.»

6.

Eine Instruktionsverhandlung fand am 22. August 2023 statt.

7.

Mit Eingabe vom 29. September erstattete die Klägerin die Replik und antwortete auf die Eventualwiderklage, wobei sie die bereits gestellten Rechtsbegehren infolge Publikation der PCT-Nachanmeldung wie folgt präziserte (Änderungen hervorgehoben):

- «1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022, **die internationale Patentanmeldung mit der Anmeldenummer PCT/CH2023/051696** sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland unter Beanspruchung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten.

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
3. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmeldung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen.
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - »

Zudem stellte die Klägerin in Bezug auf die Eventualwiderklage folgende Rechtsbegehren:

- «1. Für den Fall der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 der Klage ist die Eventualwiderklage vom 13. Juni 2023 im Umfang von CHF 15'000.00 unbestritten und im Übrigen abzuweisen.
- unter Kosten und Entschädigungsfolge - »

8.

Die Beklagte erstattete die Duplik und Eventualwiderklagereplik am 20. November 2023, wobei sie die Rechtsbegehren unverändert liess, aber folgenden zusätzlichen prozessualen Antrag stellte:

- «1. Den im Handelsregister eingetragenen Organen der Klägerin und insbesondere Herrn Pius Imholz sei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000 nach Art. 106 StGB) zu verbieten, die vorläufige Beurteilung der Gerichtsdelegation anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen, die nicht unmittelbar als Parteien oder Berater am vorliegenden Verfahren beteiligt sind, oder die vorläufige Beurteilung der Gerichtsdelegation sonst in anderer Weise zu verwenden, als zur Erzielung eines Vergleichs mit der Beklagten.»

9.

Mit Eingabe vom 19. Januar 2024 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik und erstattete die Eventualwiderklageduplik, wobei sie, angeblich in Reaktion auf neuen Vortrag in der Duplik, die Rechtsbegehren wie folgt ergänzte:

«1 **Hauptklage:** Die Klägerin hält in der Hauptsache an ihrem Rechtsbegehren fest und stellt aufgrund der neuen Vorbringen der Beklagten in der Duplik folgende Eventualanträge:

Eventualiter: Der Klägerin seien die Rechte gemäss Rechtsbegehren 1 abzutreten, wobei folgende Passagen aus der internationalen Patentanmeldung mit Anmeldenummer PCT/EP2023/051696, bezogen auf die Seiten- und Zeilennummerierung der Publikation WO 2023/144149 A1, zu streichen seien:

- *Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 8, Zeile 12;*
- *Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10;*
- *Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19;*
- *Patentanspruch 5; sowie*
- *Figur 2.*

Sub-Eventualiter: Der Klägerin sei mit der Abtretung gemäss Rechtsbegehren 1 die Verpflichtung aufzuerlegen, in jeder aus der internationalen Patentanmeldung mit Anmeldenummer PCT/EP2023/051696 hervorgehenden nationalen oder regionalen Patentanmeldung vor der Patenterteilung, bezogen auf die Seiten- und Zeilennummerierung der Publikation WO 2023/144149 A1, folgende Passagen zu streichen:

- *Den Text ab Seite 7, Zeile 25, ab «Thus, the solvent...» bis und mit Seite 8, Zeile 12;*
- *Den Text von Seite 8, Zeile 19 bis und mit Seite 10, Zeile 10;*
- *Den Text ab Seite 16, Zeile 5 bis und mit Seite 17, Zeile 19;*
- *Patentanspruch 5; sowie*
- *Figur 2.*

2 **Eventualwiderklage:** Die Klägerin hält hinsichtlich der Eventualwiderklage vom 13. Juni 2023 an ihrem Rechtsbegehren fest.

3 **Strafandrohungsantrag:** Hinsichtlich des Strafandrohungsantrages der Beklagten vom 20. November 2023 stellt die Klägerin folgenden Antrag:

Auf den Antrag sei mangels Vorliegens eines Rechtsschutzinteressens nicht einzutreten, eventualiter sei der Antrag abzuweisen.

- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge - »

10.

Mit Eingabe vom 14. Februar 2024 reichte die Beklagte ihre Stellungnahme zu den Bemerkungen zur Duplik und zur Eventualwiderklageduplik ein.

11.

Das Fachrichtervotum vom 26. April 2024 vom technisch ausgebildeten Richter Tobias Bremi wurde den Parteien gleichentags zur Stellungnahme zugestellt. Mit Beweisverfügung vom gleichen Tag verfügte der Präsident die Einvernahmen von Pius Imholz und Karl Gasser als Parteien sowie von Bernhard Kunz, Axel Remde und Christian Ebner als Zeugen.

12.

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 5. Juni 2024 Stellung zum Fachrichtervotum. Die Klägerin reichte keine Stellungnahme ein.

13.

Am ersten Tag der Hauptverhandlung, am 12. Juni 2024, wurden Pius Imholz, Karl Gasser, Bernhard Kunz und Axel Remde einvernommen.

14.

Am zweiten Tag der Hauptverhandlung, am 6. November 2024, wurde Christian Ebner einvernommen und die Parteien hielten ihre Parteivorträge.

15.

Mit Beweisverfügung vom 19. Dezember 2024 verfügte der Präsident die Einvernahmen von Marco Cammarata, Beat Marty, Peter Imhof, Patrick Zraggen, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mettler, Patrick Vieux und Mile Krznic als Zeugen.

16.

Am dritten und vierten Tag der Hauptverhandlung, am 3. und 4. April 2025, wurden die weiteren Zeugen Marco Cammarata, Beat Marty, Peter Imhof, Patrick Zraggen, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mettler, Patrick Vieux und Mile Krznic einvernommen und die Parteien hielten ihre Schlussvorträge.

Prozessuales

Zuständigkeit

17.

Beide Parteien sind im Handelsregister eingetragene juristische Personen und haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht geltend, an der schweizerischen Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022 (CH 719 384 A1), an der internationalen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer PCT/CH2023/051696 sowie allfälligen weiteren aus diesen Anmeldungen hervorgegangenen Patenten berechtigt zu sein. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 2 PatGG. Die Beklagte bestreitet die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nicht.

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

Prozessualer Antrag «Strafandrohung bei Mitteilung über Inhalte der Instruktionsverhandlung»

18.

Die Beklagte beantragt mit der Duplik, dass den im Handelsregister eingetragenen Organen der Klägerin und insbesondere Herrn Pius Imholz zu verbieten sei, die vorläufige Beurteilung der Gerichtsdelegation anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 22. August 2023 Dritten mitzuteilen. Die Beklagte befürchtet, dass die Klägerin die vorläufig geäußerte Meinung dazu verwende, langjährige Kunden und Mitarbeitende der Beklagten zu verunsichern. Die Strafandrohung soll dazu dienen, dass Pius Imholz davon absehe, die vorläufige Meinung des Bundespatentgerichts für andere Zwecke als einzig zur Erreichung einer gütlichen Einigung mit der Beklagten zu verwenden.

Die Klägerin bestreitet, dass Pius Imholz Dritten irgendwelche vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Instruktionsverhandlung vom 22. August 2023 mitgeteilt habe.

19.

Mit dem vorliegenden Endentscheid erhalten die Parteien die abschliessende Beurteilung des Gerichts. Die vorläufige Einschätzung des Referenten an der Instruktionsverhandlung verliert daher jede Bedeutung. Die von der Beklagten geäußerten Bedenken, dass Kunden oder Mitarbeiter mit der vorläufigen Einschätzung anlässlich der Instruktionsverhandlung

verunsichert werden könnten, sind damit gegenstandslos. Der prozessuale Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 ist folglich abzuweisen.

Materielles

Zusammenfassung der Parteistandpunkte

20.

Die Klägerin argumentiert, Pius Imholz, Gesellschafter der Klägerin, sei seit dem 4. August 2008 bei der Beklagten angestellt gewesen. Per 27. Januar 2010 habe Pius Imholz in die Abteilung Verkauf/Aussendienst gewechselt, wo er bis zu seiner Kündigung per Ende 2022 gearbeitet habe.

In seiner Freizeit habe Pius Imholz an einem Recyclingverfahren für Asphalt und Bitumen geforscht. Am 25. Oktober 2021 habe Pius Imholz erstmals Karl Gasser, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Beklagten, über seine Erfindung informiert, woraufhin Pius Imholz die erfinderische Idee anfangs November 2021 an Karl Gasser offenbart habe. Unter Mit Hilfe des Patentanwaltsbüros Rentsch Partner AG, Zürich, sei ein erster Entwurf der Patentschrift erarbeitet worden, der in der Folge ausschliesslich von Pius Imholz überarbeitet worden sei. Die Überarbeitungen hätten zum zweiten Entwurf der Patentschrift P25590CH00 vom 20. Dezember 2021 geführt, die wiederum Pius Imholz geprüft und für korrekt befunden habe.

Pius Imholz habe nie beabsichtigt, seine erfinderische Leistung an die Beklagte zu verschenken. Dass er für seine Idee ein Entgelt erwartet habe, habe er der Beklagten spätestens mit E-Mail vom 20. Dezember 2021 mitgeteilt. Erfindungen zu machen, habe nicht zu seinen Pflichten als Arbeitnehmer gehört.

Die Beklagte habe die Erfindung am 25. Januar 2022 zum Patent angemeldet, ohne dies vorgängig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge hätten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Lösung zu finden versucht, was nicht gelungen sei. Strittig sei insbesondere, ob es sich bei der Erfindung um eine Aufgaben- oder eine Gelegenheitserfindung handle.

Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren, habe Pius Imholz per 15. Dezember 2022 die Klägerin gegründet und der Klägerin mittels Ab-

tretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht auf das Patent vollständig übertragen.

21.

Die Beklagte bestreitet diese Darstellung. Pius Imholz sei ab 4. August 2008 bei der Beklagten als Landmaschinenmechaniker angestellt und für die Wartung und Reparatur der Anlagen der Beklagten zuständig gewesen. Mit Arbeitsvertrag vom 27. Januar 2010 habe Pius Imholz in den Kundendienst gewechselt und sei dort als kaufmännischer und technischer Mitarbeiter im Aussendienst angestellt gewesen. Die Beklagte erwarte von ihren Aussendienstmitarbeitenden, dass sie die Kundenbedürfnisse aufnehmen, Lösungen vorschlagen und damit aktiv an der technischen Lösungsfindung teilnehmen. Dass dies so gelebt worden sei, zeigten die verschiedenen Kundenprojekte von Pius Imholz. Die Beklagte habe Pius Imholz sodann ermöglicht, eine Weiterbildung des Fachverbands der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie zum Thema Verfahrenstechnik beim Sortieren, Brechen und Waschen von Gesteinskörnungen teilzunehmen sowie den Lehrgang zum Rohstoffaufbereiter bezahlt. Dieser Lehrgang habe Pius Imholz die nötigen technischen Fachkenntnisse vermitteln sollen, um im Rahmen seines Aufgabenbereichs als Aussendienstmitarbeiter kundenorientierte technische Lösungen zu entwickeln, anbieten und verkaufen zu können. Bei der Beklagten gebe es keine eigentliche Trennung zwischen Verkauf und Entwicklung, diese Trennung erfolge bloss aus Marketinggründen auf dem Papier. Für das Entwickeln technischer und kundenorientierter Lösungen seien bei der Beklagten in erster Linie die technischen Aussendienstmitarbeiter zuständig. Daher handle es sich bei der streitgegenständlichen Lehre um eine Aufgabenerfindung.

Soweit das Gericht die Auffassung vertreten solle, bei der Erfindung von Pius Imholz handle es sich um eine Gelegenheitserfindung, sei jedenfalls der Geschäftsführer der Beklagten, Kari Gasser, als Miterfinder zu betrachten.

Streitpatentanmeldungen

22.

Die vorliegende Klage richtet sich auf die Abtretung einer Patentfamilie, die zurückgeht auf eine Schweizer Prioritätsanmeldung mit der Nummer CH000070/2022, die am 25. Januar 2022 im Namen der Beklagten einge-

reicht wurde (Hinterlegungsbeleg, englischer Text der Schweizer Prioritätsanmeldung).

Die Schweizer Prioritätsanmeldung wurde am 15. August 2023 als CH 719 384 A1 auf Deutsch publiziert. Als Erfinder werden Karl Gasser sowie Pius Imholz genannt.

Zur Patentfamilie gehört zudem eine internationale Anmeldung mit der Nummer PCT/EP2023/051696, die am 24. Januar 2023 unter Beanspruchung der Priorität der Schweizer Prioritätsanmeldung eingereicht wurde, wiederum im Namen der Beklagten. Die internationale Anmeldung wurde am 3. August 2023 als WO2023/144149 A1 mit dem keine der Patentierbarkeit entgegenstehenden Dokumente nennenden Recherchebericht publiziert, und nennt als Erfinder ebenfalls Karl Gasser und Pius Imholz. Die internationale Phase dieser PCT-Anmeldung endete im August 2024.

In der Folge ist, wenn auf die **Streitpatentanmeldung** verwiesen wird, die Schweizer Prioritätsanmeldung gemeint. Auf die PCT-Anmeldung (wird als **PCT-Streitpatentanmeldung** und auf beide als **Streitpatentanmeldungen** Bezug genommen.

23.

Die Streitpatentanmeldungen betreffen das Gebiet der Regenerierung von asphalt- und/oder bitumenhaltigem Schüttgut und insbesondere Verfahren zur Regenerierung und die Verwendung von daraus resultierendem Material (vergleiche jeweils Kapitel «Technisches Gebiet»).

Konkret wird im Zusammenhang mit Figur 1 vorgeschlagen, Aushubmaterial 1 einer Zerkleinerungsvorrichtung 2 zuzuführen und anschliessend einer Siebeinheit 3, um in unterschiedliche Korngrössen aufzuteilen. Eine mittlere Korngrösse wird als gebrochenes und gesiebtes Aushubmaterial 4 weiterverarbeitet, einer Vertikalprallmühle 5 zugeführt und darin weiter zerkleinert. Daraus resultiert das asphalt- und/oder bitumenhaltige Schüttgut 6. Dieses wird unter Einsatz von Wasser aufgetrennt in eine erste Aufschlammung 8 von Sandkörnung in Wasser und eine davon abgetrennte Grobkornzusammensetzung 9. Die Grobkornzusammensetzung 9 wird einem Schwertwäscher 10 zugeführt und darin gewaschen, was zur Bildung einer zweiten Aufschlammung 11 von Sandkörnung in Wasser führt und einer Grobkörnung 12, die abgetrennt wird. Die erste Aufschlammung 8 und die zweite Aufschlammung 11 werden zusammengeführt und in einen Separator geleitet, typischerweise einen Hydrozyk-

Ion 13, der aufteilt in eine Spaltkörnung in Wasser und eine trockene Sandkörnung 14, die im Wesentlichen frei ist von Asphalt und/oder Bitumen. Die Spaltkörnung in Wasser wird einer Wassereextraktionseinheit 15 (beispielsweise eine Filterpresse) zugeführt, um Wasser abzutrennen. Die trockene Spaltkörnung mit Bitumen und Wasser kann dann einer Extraktionseinheit 16 zugeführt werden, in der mit einem Lösungsmittel die darin löslichen Bestandteile Asphalt und/oder Bitumen extrahiert werden.

Die Streitpatentanmeldung umfasst einen unabhängigen Verfahrensanspruch 1 gerichtet auf ein Verfahren zur Regenerierung, mit entsprechenden abhängigen Ansprüchen, und einen Verwendungsanspruch als letzten Patentanspruch, der sich aber ebenfalls auf Material bezieht, das unter Verwendung eines Verfahrens gemäss einem der vorstehenden Ansprüche erhalten wurde.

Weiter gibt es gewisse Unterschiede zwischen dem Offenbarungsgehalt der Schweizer Prioritätsanmeldung und der PCT-Anmeldung. Bei den Ansprüchen zeigt sich dies insbesondere im zusätzlichen Anspruch 5, der in der Schweizer Prioritätsanmeldung nicht enthalten war, eine Ergänzung im Anspruch 16 und weitere eher redaktionelle Änderungen in anderen abhängigen Ansprüchen. Der unabhängige Anspruch 1 ist in beiden Fällen identisch formuliert. Ebenfalls bei der PCT-Anmeldung neu hinzugefügt wurde Figur 2 und die entsprechende Beschreibung auf Seite 16:5-17.

Die Änderungen entsprechen dem, was die Klägerin in ihrer Stellungnahme zur Duplik eventualiter aus der Anmeldung entfernt haben möchte, und von dem die Klägerin behauptet, es handle sich nur um handwerkliche Ergänzungen.

24.

Anspruch 1 der Streitpatentanmeldungen lautet wie folgt:

1. Verfahren zur Regenerierung von asphalt- und/oder bitumenhaltigem Schüttgut, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
 - a. Bereitstellen einer zerkleinerten Zusammensetzung von asphalt- und/oder bitumenhaltigem Schüttgut (6);
 - b. Aufteilen der zerkleinerten Zusammensetzung (6) aus Schritt a. in eine erste Aufschlämmung (8) von Sandkörnung in Wasser und eine Grobkornzusammensetzung (9) durch Waschen der zerkleinerten Zusammensetzung (6) aus Schritt a. mit Wasser, wodurch die erste Auf-

- schlammung (8) von Sandkörnung in Wasser und die Grobkornzusammensetzung (9) gebildet werden;
- c. Zuführen der Grobkornzusammensetzung (9) in einen Wäscher (10), insbesondere in einen Schwertwäscher;
 - d. Aufteilen der Grobkornzusammensetzung (9) im Wäscher (10) in eine zweite Aufschlammung (11) von Sandkörnung in Wasser und eine Grobkörnung (12) durch Waschen der Grobkornzusammensetzung (9) mit Wasser, wodurch die zweite Aufschlammung (11) von Sandkörnung in Wasser und die Grobkörnung (12) gebildet werden;
 - e. Zuführen der ersten Aufschlammung (8) von Sandkörnung in Wasser und optional der zweiten Aufschlammung (11) von Sandkörnung in Wasser in einen Separator (13), insbesondere einen Hydrozyklon, und Aufteilen der ersten (8) und zweiten Aufschlammung (11) von Sandkörnung in eine Aufschlammung von Spaltkörnung in Wasser und Sandkörnung (14);
 - f. Zuführen der Aufschlammung von Spaltkörnung in Wasser aus Schritt e. in eine Wasserextraktionseinheit (15) und Entfernen des Wassers aus der Aufschlammung von Spaltkörnung und Bilden einer Spaltkörnungszusammensetzung, die Spaltkörnung und Bitumen und/oder Asphalt umfasst.

Fig. 1 fasst diese recht detaillierten Schritte zusammen, wobei in Rot die Schritte a)-f) aus dem Anspruch hinzugefügt sind.

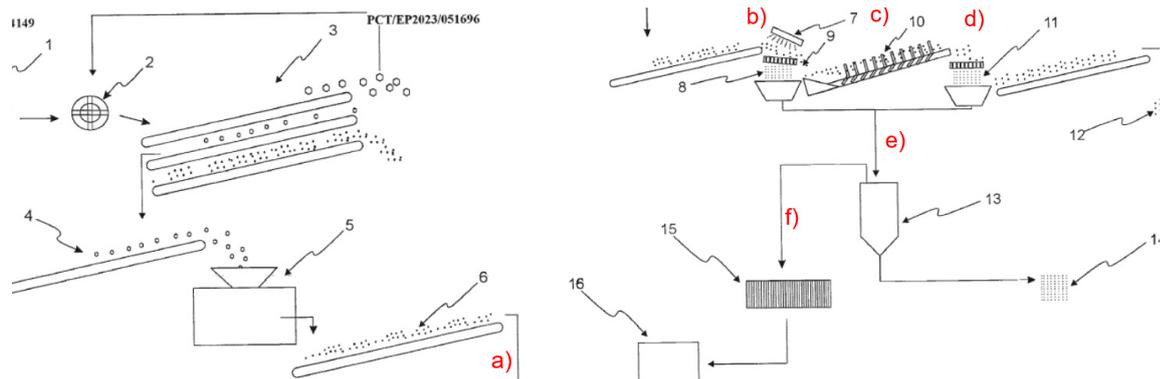


Abbildung 1: Fig. 1 aus der Streitpatentanmeldung mit horizontaler statt vertikaler Anordnung der Teilbilder; mit den Schritten a)-f) von Anspruch 1 in Rot ergänzt

Voraussetzungen des Abtretungsanspruchs

25.

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

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

Beweislastverteilung und Beweismass

26.

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

Aus der Nennung als Miterfinder in einer Patentanmeldung durch eine andere Person, die nicht vom genannten Miterfinder beherrscht wird, folgt gemäss Rechtsprechung die natürliche Vermutung, dass die als Miterfin-

¹ BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 28 – «Warmformverfahren»; sowie Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 – «Wärmetauscher»; BPatGer, Urteil O2017_002 vom 8. Mai 2020, E. 63 – «Freiformschneidverfahren».

derin bezeichnete Person eine der Erfinder/innen der offenbarten technischen Lehren ist.² Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum jemanden als Erfinder nennen, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. Anders als eine gesetzliche Vermutung beschlägt eine natürliche Vermutung nicht die Beweislastverteilung, sondern die Beweiswürdigung.³ Die natürliche Vermutung wird bereits durch den Gegenbeweis umgestossen, d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner gelingt, ernsthafte Zweifel an der Vermutungsfolge zu wecken.

Diese natürliche Vermutung kann nicht greifen, wenn der Anmelder sich selber oder eine natürliche Person, die den Anmelder beherrscht, als Erfinder nennt. Der Erfahrungssatz, dass Anmelder kaum jemanden als Erfinder nennen, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat, ist in dieser Konstellation nicht anwendbar. Der Anmelder kann – anders als im erstgenannten Fall – durchaus ein Interesse daran haben, als Erfinder genannt zu werden, obwohl er nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. Der Anmelder soll nicht durch selbst geschaffene Tatsachen von einer natürlichen Vermutung profitieren können.

27.

Die Klägerin verlangt, dass die Beklagte zu verpflichten sei, die Streitpatentanmeldungen sowie die daraus hervorgehenden Patente auf sie zu übertragen. Sie macht geltend, dass Pius Imholz die streitgegenständliche Lehre alleine erfunden hat und das Recht auf das Patent weder durch Arbeitsvertrag noch durch andere Vereinbarung auf die Beklagten übergegangen ist.

Entsprechend hat die Klägerin substantiiert zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen, dass

- Pius Imholz Alleinerfinder der Streitpatentanmeldung ist, wobei Pius Imholz von der genannten natürlichen Vermutung profitiert, wenigstens Miterfinder zu sein, Karl Gasser dagegen nicht, da die von ihm beherrschte Anmelderin ihn als solchen bezeichnet hat;
- das Recht an der Patentanmeldung von Pius Imholz auf die Klägerin übergegangen ist;
- wie die erfindungsgemässe Lehre der Beklagten zugänglich gemacht worden ist; und

² BPatGer, Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 5.2 – «Wärmetauscher»; Urteil O2022_011 vom 9. September 2024, E. 19 – «Profiling-Tool».

³ BGE 117 II 256 E. 2b.

- dass die zugänglich gemachte technische Lehre der Lehre der Streitpatentanmeldungen entspricht.

Die Beklagte macht geltend, dass die streitgegenständliche Erfindung eine Aufgabenerfindung sei und alle Rechte daran daher auf die Beklagte übergegangen seien. Ausserdem sei Karl Gasser Miterfinder der streitgegenständlichen technischen Lehre.

Entsprechend hat die Beklagte substantiiert zu behaupten und zu beweisen, dass Pius Imholz die Erfindung bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat (Aufgabenerfindung). Ist die streitpatentanmeldungsgemässe Erfindung als Aufgabenerfindung zu betrachten, erübrigt sich die Beantwortung der Frage, ob Karl Gasser als Miterfinder zu betrachten ist. Es ist unstrittig, dass Karl Gasser seine Rechte an der Erfindung an die Beklagte übertragen hat (wird nur bestritten, dass Karl Gasser einen schöpferischen Beitrag zur Erfindung geleistet habe).

28.

Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine festen Regeln zum Beweiswert einzelner Beweismittel gibt.⁴ Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Menschenkenntnis sowie nach Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfolgerung ziehen;⁵ die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehbarer, begründbarer Weise erfolgen.⁶ Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz erlauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.⁷

29.

Am dritten und vierten Tag der Hauptverhandlung befragte das Gericht acht Arbeitnehmer der Beklagten als Zeugen. Die Klägerin macht geltend, dass sich diese Zeugen in einem offensichtlichen Loyalitätskonflikt befunden hätten und dass deren Aussagen bei der Beweiswürdigung mit Vorsicht zu geniessen seien.

Das Gericht berücksichtigt die Nähe der Zeugen zur Beklagten bei der Beweiswürdigung. Das Gericht stellt nicht isoliert auf einzelne der Beklag-

⁴ Statt aller ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 8.

⁵ ZK ZPO-HASENBÖHLER, Art. 157 N 11.

⁶ BK ZPO-BRÖNNIMANN, Art. 157 N 5.

⁷ BÜHLER, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72-92, S. 89.

ten dienende Aussagen ab, sondern würdigt die Aussagen dieser Zeugen in einer Gesamtbetrachtung und berücksichtigt, dass es sich um Arbeitnehmer der Beklagten handelt.

30.

Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit langem mit der Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erschienen.⁸ Verbleiben mehr als leichte Zweifel, fällt das Urteil zulasten der Partei aus, die die Beweislast trägt.

Originäre Entstehung des Rechts auf das Patent (1. Kriterium)

Aufgabenerfindung

31.

Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber (Art. 332 Abs. 1 OR, sogenannte Aufgabenerfindung). Wurde die Erfindung vom Arbeitnehmer nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht, aber bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, kann sich der Arbeitgeber den Erwerb der Erfindung durch schriftliche Abrede ausbedingen (Art. 332 Abs. 2 OR, sogenannte Gelegenheitserfindung).

Für die Unterscheidung zwischen Aufgaben- und Gelegenheitserfindung ist unerheblich, ob die Erfindung während der vertraglichen Arbeitszeit oder am Arbeitsort geschaffen wurde.⁹ Sowohl bei der Aufgaben- als auch bei der Gelegenheitserfindung wird ein sachlicher Zusammenhang zum arbeitsvertraglichen Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers verlangt. Entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob der Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet ist, eine «erfinderische Tätigkeit» zu entfalten.¹⁰ Die diesbezügliche (Neben-)Verpflichtung kann ausdrücklich sein

⁸ BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 II 321 E. 3.2.

⁹ BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BK OR-REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14.

¹⁰ BGer, Urteil 2A.204/2006 vom 22. Juni 2007, E. 7.1; BK OR-REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14; ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 N 7.

oder sich aus den Umständen ergeben. Zu berücksichtigen sind die Umstände der Anstellung, die dem Arbeitnehmer erteilten Weisungen, seine Stellung, die Höhe seines Gehalts, seine Ausbildung und seine besonderen Kenntnisse, der Grad der Unabhängigkeit bei der Ausführung der Arbeit, die zur Verfügung gestellten logistischen und finanziellen Ressourcen sowie der Unternehmenszweck des Arbeitgebers.¹¹

Die vom Bundesgericht verwendete und von der Lehre übernommene¹² Umschreibung «l'obligation contractuelle de déployer *une activité inventive*»¹³ ist angesichts des Wortlauts von Art. 332 Abs. 1 OR missverständlich. Nach Art. 332 Abs. 1 OR gehören Erfindungen *unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit* dem Arbeitgeber. Das Obligationenrecht verwendet den Begriff «Erfindung» hier wie das Patentgesetz im Sinne von «technische Handlungsanweisung»¹⁴. Eine technische Handlungsanweisung kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, aber auch naheliegend sein.¹⁵ Die «*activité inventive*» als Voraussetzung für eine Aufgabenerfindung ist daher nicht mit der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln, die Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist (Art. 1 Abs. 2 PatG / Art. 56 EPÜ). Es genügt, wenn der Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet ist, *technische Handlungsanweisungen* hervorzubringen, sei es alleine oder zusammen mit anderen Mitarbeitern. Es bedarf keiner Verpflichtung, *patentierbare* technische Handlungsanweisungen hervorzubringen.

Keine ausdrückliche Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden

32.

Die Klägerin macht geltend, dass Pius Imholz im massgeblichen Zeitraum als technischer Verkaufsberater im Aussendienst angestellt gewesen sei. Der Arbeitsvertrag von Pius Imholz habe keine ausdrückliche Pflicht zur

¹¹ BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BGer, Urteil 6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1.

¹² BK OR-REHBINDER/STÖCKLI, Art. 332 N 14 und BSK OR I-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 332 N 5 sprechen von «Pflicht zur erfinderischen Tätigkeit», während ZK-STAEHELIN, Art. 332 N 3, den Anwendungsbereich von Art. 332 OR auf patentierbare Erfindungen beschränken will, weil blosser Verbesserungsmassnahmen bereits aufgrund von Art. 321b Abs. 1 OR als Arbeitserzeugnisse dem Arbeitgeber gehörten.

¹³ BGer, Urteil 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.1; BGer, Urteil 6B_310/2014 vom 23. November 2015, E. 3.4.1.

¹⁴ Zum Erfindungsbegriff BGer, Urteil 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996, E. 4; BGE 146 III 403 E. 8.2 – «animierte Lunge» («Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs»).

¹⁵ SHK-PatG SCHWEIZER/ZECH, Art. 1 N 13, N 38.

Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten vorgesehen. Auch ein allfälliges «Betriebsreglement» sei nicht Bestandteil des Arbeitsvertrags von Pius Imholz. Pius Imholz sei an Projekten immer in einer kaufmännischen Rolle beteiligt gewesen, technische Fragen bzw. Probleme seien von der Entwicklungsabteilung übernommen worden.

Die Beklagte bringt vor, dass Pius Imholz ab dem 4. August 2008 zunächst als Landmaschinenmechaniker angestellt gewesen und per 27. Januar 2011 als kaufmännischer und technischer Angestellter im Kundendienst weiterbeschäftigt worden sei. Ab Sommer 2011 sei Pius Imholz als technischer Aussendienstmitarbeiter für die Betreuung einzelner Kunden der Beklagten zuständig gewesen. Es habe zu den Aufgaben von Pius Imholz gehört, die Bedürfnisse der von ihm betreuten Kunden aufzunehmen, für diese Bedürfnisse technische Lösungen zu entwickeln und diese technischen Lösungen den Kunden zu verkaufen und dort einzuführen. Die Beklagte räumte in ihrem Schlussvortrag aber selber ein, dass vorliegend keine ausdrückliche schriftliche Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden bestanden habe.

33.

Mit Arbeitsvertrag vom 14. Mai 2008 wurde Pius Imholz von der Beklagten per 4. August 2008 als Landmaschinenmechaniker zu einem Monatslohn von CHF 4'900 angestellt. Der Landesgesamtarbeitsvertrag für die der Schweizerischen Metall-Union (nachfolgend «**SMU**»; heute «AM Suisse») angeschlossenen Unternehmen und die am Sitz des Betriebs geltenden lokalen Ergänzungsbestimmungen bildeten einen integralen Bestandteil dieses Vertrags. Unter Ziffer 2.2 wurde vereinbart, dass der Lohn bei entsprechender Leistung nach zwei Monaten auf CHF 5'100 bis CHF 5'300 angepasst werde und dass Pius Imholz nach spätestens einem Jahr oder nach Absprache ins Büro wechsele und dort in der Arbeitsvorbereitung, im Kundendienst oder im Verkauf tätig werde. Mit Arbeitsvertrag vom 27. Januar 2010 «für kaufmännische / technische Angestellte und Vorgesetzte» erklärten Pius Imholz und die Beklagten «die Empfehlungen für die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen und technischen Angestellten und Vorgesetzten» der SMU zum integrierenden Bestandteil und vereinbarten einen Monatslohn von CHF 5'980, zuzüglich eines 13. Monatslohns. Weitere Angaben, insbesondere die genaue Bezeichnung der Anstellung von Pius Imholz enthält der Vertrag nicht. Mit Arbeitsvertrag vom 11. August 2011 «für kaufmännische / technische Angestellte und Vorgesetzte» wurde zwischen Pius Imholz und der Beklagten per 1. August 2011 ein Monatslohn von CHF 7'200, zuzüglich eines

13. Monatslohn vereinbart. Im Monatslohn seien sämtliche Überstunden und Überzeiten inbegriffen. Ausserdem werde Pius Imholz ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das er auch privat nutzen dürfe. Auch dieser Arbeitsvertrag enthält keine genauere Beschreibung der Berufsbezeichnung oder des Tätigkeitsbereichs von Pius Imholz.

Aus den Arbeitsverträgen vom 27. Januar 2010 und vom 11. August 2011 ergibt sich nur ausdrücklich, dass Pius Imholz als kaufmännischer und/oder als technischer Angestellter oder als Vorgesetzter angestellt war. Eine ausdrückliche Verpflichtung technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, ist nicht aktenkundig und wird von den Parteien auch nicht behauptet. Dies gilt auch, wenn man *arguendo* der Beklagten folgend unterstellen würde, dass Pius Imholz als «technischer Angestellter» von der Beklagten beschäftigt worden ist. Die Bezeichnung «technischer Angestellter» könnte zwar ein Indiz für eine *implizit* erwartete Entwicklungstätigkeit sein, enthält aber keine *explizite* Verpflichtung dazu.

Verpflichtung zum erfinderischen Tätigwerden aus den Umständen

34.

Somit ist zu prüfen, ob Pius Imholz aus den Umständen eine (Neben-) Verpflichtung zum erfinderisch Tätigwerden traf.

Umstände der Anstellung

35.

Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Erfindung und der Arbeitstätigkeit von Pius Imholz für die Beklagte besteht. Nachdem Pius Imholz primär für den Verkauf von Anlagen zur Asphaltaufbereitung angestellt war und die Erfindung ein Verfahren zur Asphaltaufbereitung betrifft, lässt sich das auch kaum ernsthaft bestreiten. Strittig ist zwischen den Parteien, ob Pius Imholz arbeitsvertraglich verpflichtet war, technische Handlungsanweisungen hervorzubringen.

36.

Die Klägerin argumentiert, dass Pius Imholz als Aussendienstmitarbeiter in einem grösseren Unternehmen und im Bereich von komplexen technischen Geräten nicht dazu angestellt worden sei, technische Lösungen zu entwickeln. Von Verkäufern könne keine erfinderische Tätigkeit gefordert werden. Während des langjährigen Arbeitsverhältnisses sei von Pius Imholz oder von anderen Verkaufsmitarbeitern nie eine erfinderische Tätig-

keit gefordert worden. Für Weiterentwicklungen sei die separate Konstruktionsabteilung mit rund 20 Mitarbeitenden zuständig. Diese Abteilung sei bereits auf oberster Organisationsstufe vom Verkauf getrennt, wie sich aus dem Organigramm der Beklagten ergebe.

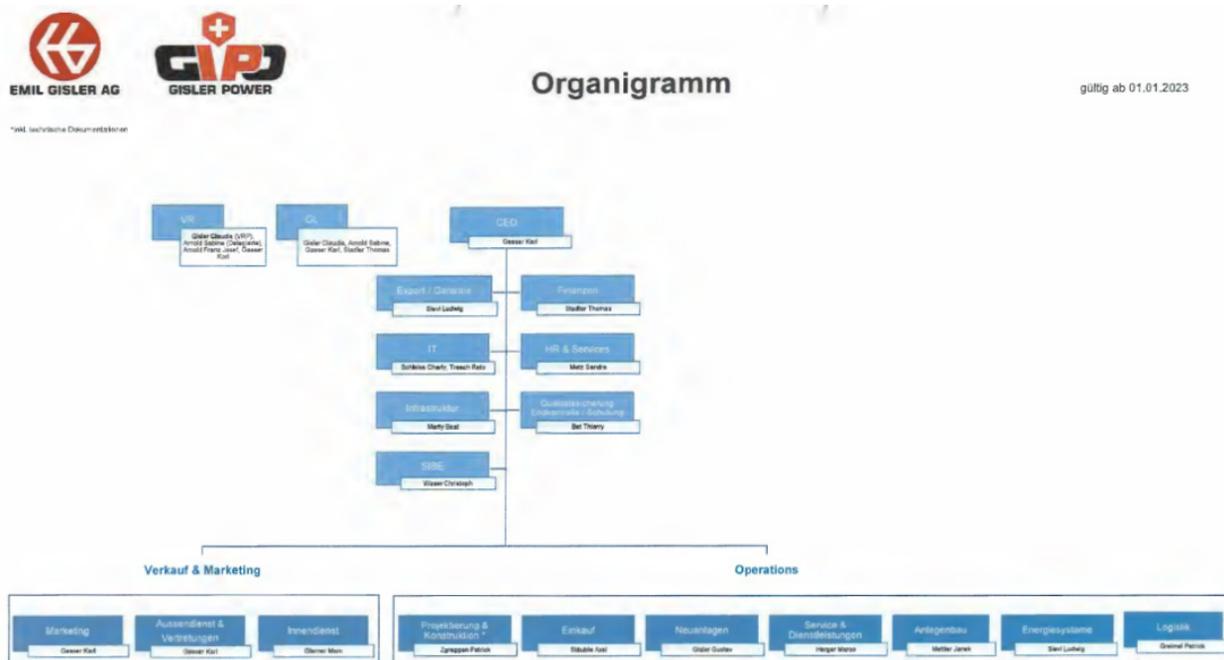


Abbildung 2: Organigramm der Beklagten per 1. Januar 2023

«Verkauf und Marketing» und «Operations» seien nicht bloss aus Marketinggründen getrennt bezeichnet worden. Vielmehr hätte der Verkauf alle technischen Probleme an die Konstruktionsabteilung melden müssen. So habe Pius Imholz die Bedürfnisse des Kunden an den Innendienst weitergegeben, der dann mit der Entwicklungsabteilung entschieden habe, wie der Kundenbedarf umgesetzt würde und was das kostete. Pius Imholz habe diesen Entscheid dann zurück an den Kunden gemeldet. Er habe als Bindeglied zwischen Kundschaft und Konstruktionsabteilung fungiert und keine technischen Diskussionen geführt, die über Verkaufsgespräche hinausgingen.

Die patentgemässe Lehre könne nicht im Rahmen eines Kundenprojekts entstanden sein, sonst mangelte es bereits an der Neuheit der Erfindung. Die Beziehung von Pius Imholz zu den Kunden habe sich auf deren Betreuung beschränkt. Sobald technische Angelegenheiten gegenständlich waren, sei die Konstruktionsabteilung involviert gewesen.

Die Beklagte entgegnet, dass sie bereits bei der Anstellung von Pius Imholz im Jahr 2008 die erkennbare Erwartungshaltung gehabt habe, dass Pius Imholz aufgrund seiner technischen Vorbildung und Erfahrung die Anforderungen der Beklagten an ihre Aussendienstmitarbeiter erfüllen könne. Zu diesen Erwartungen hätte insbesondere gehört, dass die Aussendienstmitarbeiter im Austausch mit den jeweiligen Kunden Lösungsmöglichkeiten für technische Probleme entwickelten und umsetzten. Hätte die Beklagte einen reinen Verkäufer anstellen wollen, hätte sie nicht Pius Imholz, sondern einen Kandidaten mit einer Ausbildung und Vorkenntnissen im Bereich des Marketings und Verkaufs angestellt. Pius Imholz sei schliesslich mit Arbeitsvertrag vom 11. August 2011 als kaufmännischer *und technischer* Angestellter bei der Beklagten weiterbeschäftigt worden. Zur angeblichen Trennung zwischen Verkaufs- und Entwicklungsabteilung meint die Beklagte, dass sie aus Marketinggründen ihre Mitarbeitenden, die technische Lösungen entwickelten, als Entwicklungsabteilung bezeichne, was aber nicht bedeute, dass es bei der Beklagten eine klare Trennung zwischen Verkauf und Entwicklung gebe.

Die technische Lehre der Streitpatentanmeldungen sei von Pius Imholz im Rahmen von Kundenprojekten entwickelt worden. Pius Imholz habe für Kundenwünsche jeweils eine erste technische Handskizze erstellt, die dann von der Konstruktionsabteilung der Beklagten umgesetzt worden sei. Die Beklagte verkaufe keine Maschinen «ab Stange», sondern individuelle Lösungen. Pius Imholz habe sich in seiner Rolle als Aussendienstmitarbeiter aktiv mit technischen Lösungsvorschlägen eingebracht und damit einen erheblichen Einfluss auf die Produktentwicklung der Beklagten gehabt. Darüber hinaus sei Pius Imholz auch handwerklich tätig gewesen. Die Konstruktionsabteilung entwickle nicht von sich aus neue Produkte und Prozesse, sondern prüfe die Ideen, Lösungsvorschläge und Instruktionen der Aussendienstmitarbeiter und setze diese konstruktiv um. Technische Lösungen seien team-übergreifend entwickelt worden, aber stets auf die ersten technischen Lösungsvorschläge der Aussendienstmitarbeitenden zurückgegangen. Es genüge vorliegend, wenn die Beklagte zeige, dass Pius Imholz für die Betreuung von Kunden mit Wiederaufbereitungssystemen angestellt war und dass von Pius Imholz zumindest im Sinne einer Nebenpflicht erwartet worden sei, dass er solche Systeme nicht nur verkaufe, sondern auch Vorschläge für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung einbringe.

37.

Aus den Befragungen der derzeitigen Aussendienstmitarbeiter der Be-

klagten Marco Cammarata, Beat Marty, Eugen-Jesse Gasser, Janek Mettler, Patrick Vieux und Mile Krznicaric sowie dem ehemaligen und dem aktuellen Leiter Konstruktion der Beklagten Peter Imhof und Patrick Zraggen als Zeugen ergibt sich hinsichtlich des Aufgabengebiets der Aussendienstmitarbeitenden bei der Beklagten folgendes Gesamtbild:

Am Anfang jedes Projekts steht ein Kundenwunsch. Dabei gibt der Kunde häufig vor, welches Ausgangsmaterial er hat und welches Endmaterial er wünscht, wobei das Ausgangs- und Endmaterial je nach Standort und Kundenwunsch verschieden ist. Die Aufgabe der Aussendienstmitarbeitenden der Beklagten besteht dann darin, dem Kunden eine Maschine anzubieten, die aus dem Ausgangsmaterial das gewünschte Endmaterial bereitstellt. Dabei sind verschiedene Personen in die Lösung dieser Aufgabe involviert: Ausgangspunkt bildet der Kunde, der in dieser Branche regelmässig selber grosses technisches Know-How mitbringt. Der Kunde gibt nicht nur die Anforderungen an die gewünschte Maschine vor, sondern trägt regelmässig auch zur Lösungsfindung bei. Auf Seiten der Beklagten nehmen die Aussendienstmitarbeiter die Kundenwünsche und -vorschläge auf und suchen gemeinsam mit dem Kunden, dem Innendienst, Karl Gasser und gegebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung eine Lösung für den Kundenwunsch. Die gewünschte Maschine wird somit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Beteiligten entwickelt. Es geht dabei nicht nur darum, bestehende Maschinen leicht an die Bedürfnisse anzupassen und zu konfigurieren, sondern auch darum, gegebenenfalls auf konkreten technischen Hinweis des Aussendienstmitarbeitenden eine komplett neue Maschine zu bauen. Der Aussendienstmitarbeiter fertigt während dieses Prozesses häufig Handskizzen des Projekts an. Diese Handskizzen bilden die Grundlage der späteren Arbeit der Konstruktionsabteilung, sind verschieden detailliert und enthalten in der Regel ein Flussschema und/oder die Anordnung von Maschinen beziehungsweise Komponenten. Oft geben die Aussendienstmitarbeiter die Verfahrenstechnik vor: wie müssen die Anlagen angeordnet sein, um zum gewünschten Endprodukt zu kommen, was müssen die einzelnen Komponenten können und welche Dimensionen müssen sie aufweisen. Die Konstruktionsabteilung plant und zeichnet dann die Maschinen, prüft die technische Umsetzbarkeit des Projekts beispielsweise mittels Kräfteanalyse und fertigt die bemasteten Pläne für die Produktion an. Für das Endprodukt müssen manchmal bloss einfache Änderungen vorgenommen werden, wie z.B. ein längeres Förderband, ein grösseres Silo, eine spiegelverkehrte Anordnung oder ein zusätzlicher Werkzeugkasten; manch-

mal gehen die angebotenen Lösungen aber über solche einfachen Konfigurationen hinaus.

38.

Dieses Gesamtbild deckt sich weitgehend mit den Aussagen von Pius Imholz anlässlich seiner Parteibefragung. Auch in dieser Darstellung steht am Anfang eines Kundenprojekts ein konkretes Kundenbedürfnis. Bei den Kundenbedürfnissen stellen sich auch Fragen der Verfahrenstechnik. So schilderte Pius Imholz in einem Beispiel, dass Bernhard Kunz, Geschäftsführer der RZO AG Recycling Züri Oberland, bei der Asphaltaufbereitung ein Problem mit der Feinfraktion gehabt hätte, insbesondere dass bei seiner Asphaltbrechanlage die Abluftfilter zuklebten, weil das Haftkorn an den Gesteinskörnungen sich verflüchtigt und den Filter verklebt habe. In einer Diskussion zwischen Pius Imholz und Bernhard Kunz sei dann die Idee mit dem Waschen entstanden. Als der Waschprozess weitere Probleme bereitete, riet Pius Imholz, das Schlammwasser zu pressen. Die Lösung der sich in den Kundenprojekten stellenden Probleme hat Pius Imholz dann zusammen mit den Kunden, mit anderen Aussendienstmitarbeitern oder gegebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung oder alleine gelöst. Auch Pius Imholz sah sich in der Pflicht, für die ihm aufgetragenen Kundenbedürfnisse individuelle technische Lösungen zu finden.

39.

Die Klägerin hob anlässlich ihres Schlussvortrags hervor, dass alle Zeugen einhellig bestätigten, dass es keine ausdrückliche Weisung oder Aufforderung der Beklagten gegeben habe, wonach die Aussendienstmitarbeiter zu innovativen Tätigkeiten verpflichtet seien. Weiter kämen die massgebenden Ideen vom Kunden und die Aussendienstmitarbeiter seien nicht dazu angehalten, generelle technische Problemlösungen zu finden. Es handle sich nicht um ein innovatives Geschäftsumfeld; Patrick Zraggen habe gesagt: «Wir erfinden das Rad nicht neu, wir optimieren». So würden die Kundenbedürfnisse mit bestehenden Produkten oder einer Kombination davon erfüllt; nur im Ausnahmefall würden kleinere Anpassungen gemacht. Bei der Beklagten stünden nicht die Aussendienstmitarbeiter im Zentrum des Lösungsfindungsprozesses, sondern es würde intern der Geschäftsführer und die Konstruktionsabteilung massgebend mitinvolviert. Die technische Umsetzung erfolge letztlich durch die Konstruktionsabteilung. Was die Zeugen unter erfinderischem Tätigwerden verstünden, sei vielmehr übliche Verkaufsberatung: So habe Patrick Vieux ein Problem gelöst, indem er Produkt A mit Produkt B kombiniert habe; Marco Cammarata verstehe unter neuen Lösungsvorschlägen,

Kunden darauf hinzuweisen, dass andere Kunden bereits mit neueren Technologien arbeiteten, z.B. mit einer Vertikalprallmühle anstatt eines Backenbrechers; auch Eugen-Jesse Gasser verstehe relativ einfache, bereits bekannte mechanischen Veränderungen, wie Magnetverschiebung, die Zusammenführung von Siebdecks, Transportsysteme oder die Einhausung einer Maschine als eigentliche Innovationen; eine neue Anlage von Mile Krznicar umfasse lediglich die Kombination dreier bereits bekannter Elemente, nämlich eines Rollerrosts, einer Mühle und eines Siebkastens. Weiter habe die Befragung ergeben, dass die technisch besser gebildeten Mitarbeiter nicht im Verkauf, sondern in der Konstruktionsabteilung arbeiten. Die von den Verkäufern erwarteten technischen Lösungen seien demnach bereits in den Produkten der Beklagten angelegt und könnten durch eine Kombination von Produkten oder mit einer geringfügigen Modifikation beziehungsweise Ergänzung erzielt werden.

40.

Nach der Würdigung sämtlicher Beweismittel ist das Gericht der Überzeugung, dass die Beklagte im Prozess vom Kundenwunsch zur fertigen Maschine mit zwei verschiedenen technischen Themenfeldern konfrontiert ist: erstens gilt es kundenspezifische verfahrenstechnische Aufgaben auf genereller Ebene zu lösen, also herauszufinden, mit welchen (Maschinen-)Komponenten der Kunde vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial gelangt. Zweitens gilt es dann diese verfahrenstechnische Lösung konkret umzusetzen und eine entsprechend geeignete Maschine oder Maschinenanordnung zu bauen. Während die Konstruktionsabteilung den zweiten Teil übernimmt, obliegt die verfahrenstechnische Problemlösung zumindest teilweise auch dem Aussendienst. Der jeweilige Aussendienstmitarbeiter ist bei der Lösung des verfahrenstechnischen Problems nicht auf sich alleine gestellt, sondern arbeitet im Verbund mit dem in der Regel technisch versierten Kunden, dem Geschäftsführer Karl Gasser, den anderen Aussendienstmitarbeitenden sowie gegebenenfalls mit der Konstruktionsabteilung zusammen. Trotz dieser Zusammenarbeit muss jeder Aussendienstmitarbeiter zur Lösung des verfahrenstechnischen Problems des betreffenden Kunden beitragen. Ohne technische Handlungsanweisungen hervorzubringen, auch wenn diese oft nicht patentierbar sein mögen, würde der Aussendienstmitarbeiter seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nicht nachkommen, denn im vorliegenden Arbeitsumfeld – die von der Beklagten verkauften Maschinen sind technisch komplex und kaum je Produkte ab Stange – ist eine Verkaufsberatung ohne technische Unterstützung inklusive Vorschläge zur Lösung von kundenspezifischen verfahrenstechnischen Problemen undenkbar. Indem

der Aussendienstmitarbeiter (im Zusammenspiel mit den weiteren Beteiligten) die Maschinenkomponenten kundenspezifisch so auswählt, auslegt sowie gegebenenfalls sogar anders baut und zusammenstellt, dass der Kunde vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial gelangt, trägt der Aussendienstmitarbeiter zur verfahrenstechnischen Lösung bei. Dabei ist unerheblich, ob der Aussendienstmitarbeiter im Einzelfall eine patentierbare Erfindung schafft oder lediglich naheliegende technische Handlungsanweisungen hervorbringt. Massgeblich ist einzig, dass es zur vertraglichen (Neben-)Pflicht des Aussendienstmitarbeiters gehört, technische Handlungsanweisungen hervorzubringen und sei dies bloss im Rahmen seiner Verkaufsberatung. Dies genügt, nachdem gemäss Art. 332 Abs. 1 OR Erfindungen unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber gehören, wenn der Arbeitnehmer sie bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht.

Zwar hat Pius Imholz bei der Entwicklung der streitpatentanmeldungs-gemässen Lehre über das bloss Auswählen und Anordnen von (Maschinen-)Komponenten hinausgewirkt, indem er vorschlug, Filterkuchen mit Lösungsmitteln zu behandeln und damit auch experimentell tätig wurde. Das spielt aber keine Rolle, da bereits das gezielte Auswählen und Anordnen von vorbestehenden (Maschinen-)Komponenten ein verfahrenstechnisches Problem löst und damit eine technische Handlungsanweisung ist.

Ebenfalls unerheblich ist somit auch, wie häufig die Aussendienstmitarbeiter der Beklagten ihren Kunden «Standardmaschinen» verkaufen konnten. Einerseits liegt auch dem Angebot einer Standardmaschine die Lösung eines verfahrenstechnischen Problems zu Grunde: nämlich die Frage, welche Maschine das vom Kunden gewünschte Endmaterial aus dem gegebenen Ausgangsmaterial herstellen kann. Andererseits genügt es, wenn die Aussendienstmitarbeiter in ihrer Arbeitstätigkeit regelmässig verfahrenstechnische Probleme lösen müssen; ein hoher Anteil kann für eine vertragliche Nebenpflicht nicht gefordert werden¹⁶.

Die Klägerin stützt sich für ihre abweichende Auffassung unter anderem auf ein Urteil des Handelsgerichts St.Gallen vom 14. März 2001.¹⁷ Dort war zwischen der Arbeitgeberin und dem Arbeitgeber ebenfalls strittig, ob

¹⁶ Vgl. BGer, 4A_691/2011 vom 6. November 2012, E. 3.2.2. und 3.5.2; ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 N 7.

¹⁷ SG GVP 2001, Nr. 41.

es sich bei der vom Arbeitnehmer entwickelten Erfindung um eine Aufgaben- oder eine Gelegenheitserfindung handelte. Der Arbeitnehmer war gemäss Arbeitsvertrag «Leiter Abteilung Kläranlagen und Verfahrenstechnik». Als solcher verkaufte er unter anderem die Anlagen seiner Arbeitgeberin. Die streitgegenständliche Erfindung betraf eine sogenannte «Kuchenlösevorrichtung», mit der Schlammkuchen einfacher und zuverlässiger vom Filtertuch abgelöst werden konnten. Das Handelsgericht St. Gallen verneinte eine Aufgabenerfindung, weil der Arbeitnehmer Gesamtanlagen für die Schlammentwässerung verkaufen sollte. Da die Arbeitgeberin die Kammerfilterpressen, zu denen die Kuchenablösevorrichtungen als Zubehör gehörten, nicht selber herstellte und nicht selber herstellen wollte sowie nicht vertraglich dazu verpflichtet war, diese zugekauften Systeme weiterzuentwickeln, könne eine implizite Verpflichtung des Arbeitnehmers, die Kuchenablösevorrichtung weiterzuentwickeln nur dann angenommen werden, wenn die gelieferten Pressen praktisch ungenügend wären, was sie *in casu* nicht waren.

Die Erwägungen dieses handelsgerichtlichen Urteils lassen sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. Anders als im zitierten Urteil bilden die Maschinen zum Ausführen des streitpatentanmeldungsgemässen Verfahrens das Kerngeschäft der Beklagten. Es ist vorliegend nicht so, dass die Beklagte die für das streitpatentanmeldungsgemässe Verfahren benötigten Maschinen nicht herstellt oder nicht herstellen will. Das angerufene Urteil ist mithin nicht einschlägig.

41.

Pius Imholz traf mithin eine vertragliche (Neben-)Pflicht, seinen Kunden in der Verkaufsberatung zu zeigen, mit welchen (Maschinen-)Komponenten sie vom Ausgangsmaterial zum gewünschten Endmaterial gelangen, womit er jeweils zur Lösung eines verfahrenstechnischen Problems beitrug. Damit war er zum Hervorbringen technischer Handlungsanweisungen verpflichtet. Gegenstand der Streitpatentanmeldungen ist deshalb eine Aufgabenerfindung.

42.

Die weiteren Umstände der Anstellung von Pius Imholz vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.

So hielt die Klägerin fest, dass Pius Imholz als Verkäufer im Aussendienst und nicht in leitender Position tätig gewesen sei. Eine sporadische Einbindung in Entwicklungsprojekte sei nur in seiner Funktion als Kundenbe-

treuer erfolgt. Es habe nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört, den Asphaltwiederaufbereitungsprozess zu optimieren.

Im vorliegenden Fall spielt es keine Rolle, ob Pius Imholz in leitender Position tätig gewesen ist oder ob ihn eine Pflicht zur Optimierung des Asphaltwiederaufbereitungsprozesses traf. Indem Pius Imholz in der Kundenberatung zwangsläufig technische Beiträge leisten musste, wird die Schwelle zum allein massgebenden Hervorbringen technischer Handlungsanweisungen bereits überschritten.

Die Klägerin macht weiter geltend, dass der Lohn von Pius Imholz CHF 9'150 monatlich betrage, damit alle geleisteten Überstunden und Überzeiten abgegolten seien und keine Provision auf abgeschlossene Verträge vorgesehen sei. Eine Verpflichtung zur Vornahme von Entwicklungs- und Erfindungsleistungen lasse sich daraus nicht ableiten.

Die Verkaufsberatung von Pius Imholz ist ohne technische Beiträge nicht denkbar und für diese Verkaufsberatung wurde er unstrittig entschädigt. Im Übrigen spricht die Höhe seines Lohns unter den gegebenen Umständen – der Lohn ist sowohl für Verkaufs- als auch für technische Berufe angemessen – weder für noch gegen eine Aufgabenerfindung.

Zur Ausbildung von Pius Imholz trägt die Klägerin vor, dass er gelernter Landmaschinenmechaniker sei und im praktischen Bereich anhand von vorbestehenden Plänen technische Probleme durch Anwendung von bekannten Techniken gelöst habe. Bei der Umteilung in den Aussendienst sollte der handwerkliche Hintergrund eine hinreichende Qualität und Glaubwürdigkeit der Kundenberatung gewährleisten und habe nichts mit einer Qualifikation zur Erfindungstätigkeit zu tun gehabt. Demselben Zweck habe auch der «Lehrgang Rohstoffaufbereitung» gedient, der sich an «Betriebspersonal» gerichtet habe. Dieser Lehrgang habe nur das Erlernen der richtigen Anwendung von bestehenden Maschinen und Techniken bezweckt und sei nicht dafür vorgesehen gewesen, die Teilnehmenden zur Entwicklung von technischen Lösungen zu befähigen.

Die von Pius Imholz absolvierte Grundausbildung und seine Weiterbildung zum Rohstoffaufbereiter sprechen vorliegend ebenfalls nicht gegen eine Aufgabenerfindung. Im Gegenteil: die Weiterbildung zum Rohstoffaufbereiter zielte darauf ab, das den Verkäufen zugrunde liegende Verfahren besser zu verstehen und verfahrenstechnische Probleme besser zu erfassen und zu lösen.

Die Klägerin stützt sich sodann auf die Komplexität der von der Beklagten angebotenen Maschinen und macht geltend, dass es offensichtlich sei, dass die Organisation der Beklagten ein hohes Mass an Arbeitsteilung aufweisen müsse und die Verkäufer nicht zugleich auch Entwicklungsleistungen erbrächten.

Da es vorliegend bereits genügt, dass Pius Imholz dazu verpflichtet war, mit seiner Verkaufsberatung zur Lösung der verfahrenstechnischen Probleme beizutragen, ist nicht vorausgesetzt, dass die Aussendienstmitarbeitenden Aufgaben übernehmen mussten, die jenen einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung gleichzusetzen sind.

Bei der streitgegenständlichen Lehre handelt es sich folglich um eine Aufgabenerfindung. Das Recht auf das Patent daran gehört originär der Beklagten.¹⁸ Pius Imholz konnte der Klägerin das Recht auf das Patent mit Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 somit nicht gültig übertragen. Die Klägerin ist nicht an den Streitpatentanmeldungen berechtigt, womit die Klage abzuweisen ist.

Eventualwiderklage

43.

Mit der Klageantwort hat die Beklagte für den Fall der Gutheissung des Klagebegehrens 1 eine Widerklage auf Erstattung einer Entschädigung gestellt. Nach Lehre und Rechtsprechung ist eine bedingte Widerklage für den Fall der Gutheissung der Hauptklage (so genannte Eventualwiderklage) zulässig.¹⁹

Die Widerklage nach schweizerischer Zivilprozessordnung ist eine selbständige Klage, die unabhängig vom Schicksal der Hauptklage ist und auch dann rechtshängig bleibt, wenn die Hauptklage abgewiesen wird.²⁰ Der Grundsatz der Selbständigkeit erfährt bei der Eventualwiderklage

¹⁸ Die Mehrheit der Lehre vertritt, dass die Rechte an Aufgabenerfindungen originär dem Arbeitgeber zustehen, eine Minderheit verlangt eine Abtretung oder fingiert einen Übergang *ex lege*; zum Meinungsstand ZK OR-STAEHELIN, Art. 332 N 9.

¹⁹ LEUENBERGER in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. Zürich 2025, Art. 224 N 2 m.w.H.; BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 54; aus der Rsp. HGer ZH, Urteil und Beschluss HG1700207-O vom 5. Dezember 2019, E. 2.1.5; BPatGer, Urteil O2021_006 vom 11. Mai 2023, E. 37 f. – «Barcode»; a.M. BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 224 N 34.

²⁰ Statt aller BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 4 f.

aber eine Ausnahme; diese wird «hinfällig», wenn die Hauptklage abgewiesen wird.²¹ Die Lehre äussert sich nicht dazu, welches prozessuale Schicksal – Nichteintreten, Abweisung oder «nie eingereicht worden sein» – die «Hinfälligkeit» der Eventualwiderklage zur Folge hat.

44.

Eine beklagte Partei kann sich mit Eventualbegehren verteidigen, d.h. Begehren, die nur dann zu prüfen sind, wenn das Hauptbegehren – i.d.R. die vollumfängliche Abweisung der Klage – nicht durchdringt. Einen Einfluss auf den Streitwert und die Kosten haben die Eventualbegehren grundsätzlich nicht; werden übermässig viele Eventualbegehren gestellt, kann dies bei der Festlegung der Höhe der Parteientschädigung berücksichtigt werden.²²

Es rechtfertigt sich, eine Eventualwiderklage, die wegen Abweisung der Hauptklage nicht geprüft wird, hinsichtlich der Kostenfolgen wie ein nicht geprüftes Eventualbegehren zu behandeln. D.h., die Eventualwiderklage hat keinen Einfluss auf den Streitwert – die Streitwerte von Hauptklage und Eventualwiderklage werden im Falle der Abweisung der Hauptklage nicht zusammengezählt – und keinen Einfluss auf die Kostenverteilung, d.h. die Beklagte gilt in dem Fall, dass die Eventualwiderklage nicht geprüft wird, nicht als teilweise unterliegend.²³

Im Dispositiv findet die Eventualwiderklage, wenn sie infolge Abweisung der Hauptklage «hinfällig» geworden ist, keine Erwähnung, da auf sie weder nicht eingetreten wird noch sie abgewiesen wird. Der von der Beklagten bezahlte Kostenvorschuss für die Gerichtskosten der Eventualwiderklage ist ihr zurückzuerstatten.

Kosten und Entschädigungsfolgen

45.

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100'000, was die Beklagte

²¹ BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 9, N 54; DIKE ZPO-PAHUD, Art. 224 N 29; RAPOLD/FERRARI-VISCA, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, AJP 2013 S. 387-403, S. 390; a.M. GRIEDER, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Diss. 2016, RZ 248 f.: die Eventualwiderklage bleibe eine selbständige Klage, die Selbständigkeit komme bei Abweisung der Hauptklage aber nicht zum Tragen.

²² BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 i.f. – «Injektionspen».

²³ BPatGer, Urteil O2021_006 vom 11. Mai 2023, E. 38 – «Barcode»; GRIEDER, a.a.O., RZ 250.

nicht bestreitet. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000 ist die Gerichtsgebühr auf CHF 16'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

Die Klägerin ist vollumfänglich unterlegen, entsprechend trägt sie die Gerichtskosten und die Entscheidgebühr ist aus dem von ihr bezahlten Vorschuss zu beziehen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Die nach Tarif zu bestimmende Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung ist unter Berücksichtigung der viertägigen Hauptverhandlung auf CHF 24'000 zu bemessen (Art. 5 KR-PatGer).

46.

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.²⁴

Für die patentanwaltliche Beratung macht die Beklagte CHF 5'480 geltend, was die Klägerin nicht bestritt.

Entsprechend ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten eine Prozessentschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 29'480 zu erstatten.

47.

Nur der Zeuge Christian Ebner macht für seine Zeugeneinvernahme Spesen oder Erwerbsausfall geltend. Er beantragt Reisespesen von CHF 32 und einen Erwerbsausfall von CHF 117. Dieser Betrag entspreche dem Lohnmodell seines Arbeitsverhältnisses, wonach er 30% des getätigten Umsatzes erhalte. Die Spesen und der Erwerbsausfall des Zeugen Ebner sind durch das ihm zuzusprechende Zeugengeld von CHF 150 abgegolten.

Jedem Zeugen ist ein Zeugengeld von je CHF 150 zuzusprechen (Art. 13 Abs. 1 KR-PatGer), total CHF 1'650. Es ist bis zur Höhe des von ihr geleisteten Kostenvorschusses (CHF 750) aus dem von der Klägerin geleis-

²⁴ BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

teten Vorschuss zu beziehen, im weiteren Umfang (CHF 900) aus dem von der Beklagten geleisteten Vorschuss (CHF 4'750). Der nicht verwendete Teil ihres Vorschusses (CHF 3'850) ist der Beklagten zurückzuerstatten. Die Klägerin schuldet der Beklagten eine Entschädigung für die Kosten der Beweiserhebungen in der Höhe von CHF 900 (Art. 95 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Endgültige Verteilung der Kosten aus dem Massnahmeverfahren

48.

Mit Massnahmeurteil vom 11. April 2023 (S2023_001, E. 23) hat das Bundespatengericht die Gerichtskosten für das Massnahmeverfahren in der Höhe von CHF 5'000 der Klägerin auferlegt und die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung dem ordentlichen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Anwendung des Grundsatzes von Art. 106 ZPO für die endgültige Verlegung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen mit der Hauptsache rechtfertigt sich insbesondere, weil es unbillig wäre, jene Partei, die letztlich im Recht war, mit Kosten für eine vorsorgliche Massnahme zu belasten, die in einem Verfahren mit beschränkten Beweismitteln (Art. 254 ZPO) und beschränktem Beweismass (Art. 261 ZPO) angeordnet wurde.²⁵ Damit folgt die Kostenverteilung des Massnahmeverfahrens derjenigen des ordentlichen Verfahrens.

49.

Die Klägerin unterliegt mit ihrer Abtretungsklage vollumfänglich. Mit dem vorliegenden Ausgang des Verfahrens wäre auch ihr Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abzuweisen gewesen. Entsprechend ist die Entscheidunggebühr des Massnahmeverfahrens in der Höhe von CHF 5'000 endgültig der Klägerin aufzuerlegen.

Die Klägerin schuldet der Klägerin zudem eine Entschädigung für die berufsmässige Vertretung im Massnahmeverfahren, die unter Berücksichtigung des Streitwerts im Massnahmeverfahren von CHF 50'000 in Anwendung von Art. 5 und 6 KR-PatGer ebenfalls auf CHF 5'000 festzulegen ist.

²⁵ OGer BE, ZK 15 147 vom 19. Mai 2015, E. III.5.

Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen für patentanwaltliche Unterstützung für das Massnahmeverfahren geltend.

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Der prozessuale Antrag der Beklagten vom 20. November 2023 wird abgewiesen.
2. Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil.

Das Bundespatentgericht erkennt:

3. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen.
4. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 16'000. Die weiteren Kosten betragen CHF 1'650 für Zeugenentschädigungen.
5. Die Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens S2023_001 in der Höhe von CHF 5'000 wird endgültig der Klägerin auferlegt.
6. Die Entscheidgebühr wird der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Die Zeugenentschädigungen werden im Umfang von CHF 750 aus dem Vorschuss der Klägerin und im Umfang von CHF 900 aus dem Vorschuss der Beklagten bezogen. Der nicht beanspruchte Anteil ihres Kostenvorschusses wird der Beklagten zurückerstattet.
7. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 35'380 für das ordentliche Verfahren und das Massnahmeverfahren S2023_001 zu bezahlen.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage der Protokolle des dritten und vierten Tags der Hauptverhandlung, des Schreibens von Zeuge Eugen-Jesse Gasser vom 4. Mai 2025, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

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

St. Gallen, 28. Mai 2025

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 02.06.2025