

Titel:

Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an einer Patentanmeldung bei schöpferischem Beitrag

Normenketten:

PatG § 8

IntPatÜG Art. II § 5 Abs. 1 S. 1

EPÜ Art. 60 Abs. 1

Leitsätze:

1. Ob ein Berechtigter die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

2. Ein Anspruch auf Vollvindikation besteht nur bei Wesensgleichheit zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre. (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

3. Für die eine Mitberechtigung begründende Miterfinderschaft reicht bereits ein eigenständiger schöpferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbstständig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte Mitwirkung (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 74) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Patentindikation

Fundstellen:

MitttdtPatA 2023, 551

GRUR-RS 2022, 42048

LSK 2022, 42048

Tenor

I. Der Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und aus der Erweiterung der Widerklage vom 12.09.2022, beide betreffend die nachfolgend genannten internationalen Patentanmeldungen, wird abgetrennt:

-
-
-
-
-
-

II. Die Klage wird abgewiesen.

III. Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt,

1. der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...5) sowie an sämtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den Patentanmeldungen

- EP

- AU
- JP
- TW und
- US

sowie an sämtlichen Patentanmeldungen, deren Priorität die internationale Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...5) in Anspruch nimmt, einzuräumen und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der Klägerin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

2.

der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...4) sowie an sämtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den Patentanmeldungen

- EP
- AU
- JP
- TW und
- US

3. der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...8) sowie an sämtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere der Patentanmeldung TW 202103867 A, sowie an sämtlichen Patentanmeldungen, deren Priorität die internationale Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...8) in Anspruch nimmt, einzuräumen und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der Klägerin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben.

IV. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

V. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 3/10 und die Beklagte 7/10.

VI. Das Urteil ist für die Klägerin in Ziffer V. vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Das Urteil ist für die Beklagte vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

- jeweils 250.000,00 € für Ziffern III.1., III.2. und III.3.,
- 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags für Ziffer V.

VII. Der Streitwert wird auf 3.400.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten darüber, wem die Rechte an den internationalen Patentanmeldungen ...PCT...5..., ...PCT...4..., ...PCT...8... und ...PCT...2..., den jeweils auf diesen internationalen Anmeldungen beruhenden Patentanmeldungen und Patentanmeldungen, deren Priorität diese internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen, den deutschen Patentanmeldungen ...DE...4..., ...DE...3... und ...DE...2... und dem deutschen Patent ...DE...5... zustehen.

2

Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend: Klägerin) stellt her und vertreibt Werkzeuge für das Bauhaupt- und Nebengewerbe, insbesondere Setzgeräte zum Eintreiben von Befestigungselementen (z.B. Nägeln).

3

Die Klägerin ist Anmelderin der internationalen Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4. Beide Anmeldungen betreffen Setzgeräte, wurden am 29.05.2019 angemeldet und am 12.12.2019 offengelegt (Anlage BB12 bzw. Anlagen KAP13/14). Die Anmeldung PCT...5 nimmt die Priorität der inhaltlich identischen europäischen Patentanmeldung EP ... (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP...3) in Anspruch, die Anmeldung PCT...4 die Priorität der inhaltlich identischen europäischen Patentanmeldung EP ... (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP...6) (Anlage BB13).

4

Daneben ist die Klägerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT...8 (Anlage KAP15). Die Anmeldung PCT...8 betrifft ein Arbeitsgerät, wurde am 22.06.2020 angemeldet und am 07.01.2021 offengelegt. Schließlich ist die Klägerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT...2 (Anlage BB4/KAP26). Die Anmeldung PCT...2 betrifft einen elektrodynamischen Antrieb, wurde am 06.12.2017 angemeldet und am 14.06.2018 offengelegt und nimmt die Prioritäten der DE...4, DE...3 und DE...2 in Anspruch.

5

Patentanspruch 1 der PCT...5 lautet wie folgt:

„Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeführtes Setzgerät, aufweisend eine Aufnahme, welche dafür vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen, ein Eintriebelement, welches dafür vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie E_{kin} entlang einer Setzachse in den Untergrund zu befördern, einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, das Eintriebelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintriebelement angeordneten Kurzschlussläufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintriebelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt, wobei eine Stromstärke A_{Coil} des die Erregerspule durchfließenden Stroms während der Entladung des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromstärke A_{max} und einer abfallenden Flanke aufweist, wobei die Stromstärke A_{Coil} während einer Stromanstiegsdauer A_{trise} von dem 0,1-fachen bis zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromstärke A_{max} ansteigt und während einer Einwirkdauer $A_{timpact}$ mehr als das 0,5-fache der maximalen Stromstärke A_{max} beträgt, und wobei die Stromanstiegsdauer A_{trise} mindestens 0,020 ms und höchstens 0,275 ms und/oder die Einwirkdauer $A_{timpact}$ mindestens 0,15 ms und höchstens 2,0 ms beträgt.“

6

Patentanspruch 1 der PCT...4 lautet wie folgt:

„Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeführtes Setzgerät, aufweisend eine Aufnahme, welche dafür vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen, ein Eintriebelement, welches dafür vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie E_{kin} von mindestens 30 J und höchstens 600 J entlang einer Setzachse in den Untergrund zu befördern, einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, das Eintriebelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintriebelement angeordneten Kurzschlussläufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintriebelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt, wobei das Eintriebelement einen Kolbendurchmesser d_K und eine Kolbenmasse m_K aufweist, und wobei für den Kolbendurchmesser d_K



mit $a = 33 \text{ mm}$, $b = 6 \text{ mmJ}^{-n}$ sowie $n = 1/3$ und/oder für die Kolbenmasse m_K



mit $c = 20 \text{ g}$, $d = 30 \text{ gJ}^{-n}$ sowie $n = 1/3$ gilt.“

7

Patentanspruch 1 der PCT...8 lautet wie folgt:

„Arbeitsgerät, insbesondere handgeführtes Arbeitsgerät, aufweisend einen Arbeitskolben, welcher dafür vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen, einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussläufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches den Arbeitskolben beschleunigt, wobei das Arbeitsgerät einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und elektrisch leitenden Material aufweist, welcher die Erregerspule umgibt und sich bezüglich der Arbeitsachse in einer umlaufenden Richtung erstreckt, wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise Unterbrechungen aufweist, welche sich über einen wesentlichen Teil einer bezüglich der Arbeitsachse radialen Ausdehnung des Rahmens erstrecken.“

8

Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (jeweils Figur 1 in PCT...5, PCT...4 und PCT...8) zeigt jeweils ein Ausführungsbeispiel der Erfindung der PCT...5, PCT...4 und PCT...8:



9

Patentanspruch 1 der PCT...2 lautet wie folgt:

„Elektrodynamischer Antrieb, insbesondere hochdynamischer elektrodynamischer Antrieb, insbesondere aufgebaut nach Art einer Thomson-Spule mit weichmagnetischem Rahmen, umfassend:

- eine erste Erregerspule (30),
- einen weichmagnetischen Rahmen (10), und
- einen entlang einer Achse beweglich gelagerten Kurzschlussläufer (40), dadurch gekennzeichnet,

dass der Rahmen (10) eine Sättigungsflussdichte von mindestens 1,0 T und/oder eine effektive spezifische elektrische Leitfähigkeit von höchstens 10^6 S/m aufweist.“

10

Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (Figur 1) der PCT...2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung:



11

Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Patentanmeldungen wird auf die genannten Anlagen verwiesen.

12

Darüber hinaus meldete die Klägerin am 10.12.2020 folgende sieben internationale Patentanmeldungen an:

- ...,
- ...,
- ...,
- ...,
- ...,
- ... und
- ...,

die jeweils eine Priorität einer europäischen Patentanmeldung vom 20.12.2019 in Anspruch nehmen und am 24.06.2021 veröffentlicht wurden.

13

Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend: Beklagte) ist ein technischer Dienstleister, der elektromagnetische Antriebe entwickelt und softwaregestützte Simulationen anbietet.

14

Die Beklagte war Anmelderin der deutschen Patentanmeldungen DE...4 (angemeldet am 06.12.2016), DE...3 (angemeldet am 13.12.2016 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE...4) und DE...2 (angemeldet am 20.12.2016 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE...3), sog. „H...-Patentanmeldungen“. Daneben war die Beklagte Inhaberin des deutschen Patents DE...5. Das Patent DE...5 betrifft einen elektrodynamischen Aktor, wurde am 05.07.2009 angemeldet und am 10.02.2011 offengelegt. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 25.02.2016.

15

Die Parteien standen seit 2015 in Kontakt bezüglich der Entwicklung von Antriebstechnologien und schlossen am 20.02.2015/27.05.2015 eine Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage KAP1).

16

Am 01.06.2016 erstellte die Klägerin ein Lastenheft mit der Bezeichnung „BU Direct Fastening - DX. Feasibility study - 250 J electromagnetic drive“ (Anlage KAP2), in dem die einer zu erstellenden Machbarkeitsstudie zugrundeliegende Aufgabenstellung beschrieben wurde, und übermittelte diese Unterlage an die Beklagte. Das Lastenheft hatte im Wesentlichen folgenden Inhalt:



17

Im September 2016 beauftragte die Klägerin die Beklagte, einen elektromagnetischen Antrieb mit bestimmten Anforderungen zu simulieren. Der Gegenstand des Auftrags war in einem auf den 09.08.2016 datierten Angebot der Beklagten mit der Bezeichnung ... (Anlage BB1) zusammengefasst. Auf Wunsch der Klägerin passte die Beklagte die Zahlungsbedingungen an mit Angebot vom 01.09.2016 mit der Bezeichnung ... (Anlage BB2/KAP5). Das Angebot hatte unter anderem folgenden Inhalt:

„gerne bieten wir Ihnen, wie telefonisch besprochen, folgende Machbarkeitsuntersuchung an:



(...) Leistungsbeschreibung:

Simuliert wird ein Aktor zum Betrieb an einem Kondensator, der an einem auf min. 440VDC geladenen 450VDC 10mF Elektrolytkondensator einer zu beschleunigenden Masse $m = 0.2$ kg eine kinetische Energie von mindestens $E = 250$ J mitteilen kann, wobei die Gesamtmasse des Magnetkreises {inkl. der bewegten Masse) die 1.2 kg nicht überschreitet. Es wird nur der Magnetkreis simuliert und nur eine Bewegungsrichtung.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst eine .pdf - Präsentation der Simulationsergebnisse sowie sämtliche im Modell berücksichtigte Parameter, einschließlich Materialeigenschaften, einem .dxf-File des Modells sowie auf Wunsch eine bemaßte schematische Darstellung desselben.

(...) Abnahme: Der Kunde verpflichtet sich, binnen vier Wochen nach Lieferung des Modells dieses selbst zu simulieren, um so die Machbarkeit zu überprüfen. Hierbei ist ... bereit, die Simulationen des Kunden mit bis zu 5 h telefonischer Beratung zu unterstützen, ohne dass weitere Kosten anfallen. Sobald die Simulationen des Kunden zeigen, dass eine kinetische Energie >250 J unter den o.g. Bedingungen erreicht werden kann, wird die Lieferung umgehend vom Kunden abgenommen.

(...) Alle ausgetauschten Dokumente unterliegen der Geheimhaltung. Alle Rechte an Design, Fertigungs-Know-How, Prozessen, Zeichnungen und sonstigen betrieblichen Geheimnissen der ... GmbH und/oder der ... GbR verbleiben bei eben diesen.“ (Hervorhebungen dort)

18

Hinsichtlich des übrigen Inhalts wird auf die Anlage BB2 und KAPS Bezug genommen.

19

Nach Annahme des Angebots durch die Klägerin übersandte die Beklagte am 01.09.2016 der Klägerin per E-Mail die auf den 24.08.2016 datierte „Machbarkeitsstudie 250J-Antrieb für ...“ (Anlage BB3/KAP3), die aus den drei Abschnitten Aufbau (1.), Parameter der Simulation (2.) und transiente Simulation (3.). besteht. Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Machbarkeitsstudie wird auf die Anlagen BB3 und KAP3 Bezug genommen.

20

Im Dezember 2016 tätigte die Beklagte die sog. H...-Patentanmeldungen (s.o.).

21

Am 14./15.03.2017 schlossen die Parteien ein Konvolut von Verträgen, bestehend aus einer Rahmenvereinbarung (Mantelvertrag), einem Patentübertragungsvertrag, einem (Rück-)Lizenzierungsvertrag, einem Rahmenberatervertrag sowie einem Einzelberatervertrag (Anlage BB5, Anlagen KAP6 bis KAP10). Mit dem Patentübertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) veräußerte die Beklagte die drei deutschen H...-Patentanmeldungen sowie das Patent DE...5 an die Klägerin. Der Patentübertragungsvertrag enthält bezüglich der Rechteübertragung in § 3 folgende Regelung:

„§ 3 Übertragung der Vertragsschutzrechte

Der Veräußerer überträgt hiermit die in § 1 dieses Vertrages genannten Vertragsschutzrechte mit allen Rechten und Pflichten aufschiebend bedingt durch Zahlung des unter § 2 a) dieses Vertrages vereinbarten Betrags in Höhe von EUR 45.000,00 auf den Käufer, der die Übertragung annimmt.“

22

Hinsichtlich des übrigen Inhalts des Vertragskonvoluts wird auf die Anlage BB5 Bezug genommen. Im Januar 2018 schlossen die Parteien einen weiteren Einzelberatervertrag.

23

Der Gegenstand der drei deutschen H...-Patentanmeldungen wurde von der Klägerin in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldung PCT...2 vom 06.12.2017 (Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, die am 14.06.2018 veröffentlicht wurde, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT...2 zusätzlich noch weitere Erfindungsbeiträge enthält.

24

Im April 2018 gaben Mitarbeiter der Klägerin (...D..., ...A... und ... B...) ihr mit der Bezeichnung „Optimized driving unit of an electromagnetic nailing tool - H...“ (Anlage BB6) eine Erfindungsmeldung ab, deren Inhalt Eingang in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 fand. Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Erfindungsmeldung wird auf die Anlage BB6 Bezug genommen.

25

Mit E-Mails vom 22.08.2019, 13.09.2019 und 18.09.2019 übermittelte ein Geschäftsführer der Beklagten technische Informationen zu sog. H...-Antrieben an die Klägerin (Anlage KAP12). Sämtliche dieser E-Mails enthielten den Hinweis, dass die E-Mails, deren technischer Inhalt und die Anhänge vertraulich zu behandeln sind.

26

Nach der Veröffentlichung der PCT...4 am 12.12.2019 erlangte die Beklagte durch einen ihrer Geschäftsführer am 15.12.2019 Kenntnis von der Anmeldung der PCT...4 und dem EP...3. Daraufhin forderte die Beklagte die Klägerin mit E-Mail vom 18.12.2019 (Anlage KAP17) auf, den Geschäftsführer der Beklagten als Erfinder zu benennen und die Übertragung der Schutzrechte zu veranlassen. Dafür setzte die Beklagte der Klägerin eine Frist bis zum 15.01.2020. Dies lehnte die Klägerin mit E-Mail vom 19.12.2019 ab.

27

Mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) erklärte die Beklagte „höchstvorsorglich“ die Kündigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberaterverträge.

28

Mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) erklärte die Beklagte die Kündigung sämtlicher Verträge vom 14./15.03.2017 und erhob den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei. In dem Schreiben forderte die Beklagte die Klägerin auch zur unverzüglichen Rückübertragung sämtlicher Vertragsschutzrechte aus dem Patentübertragungsvertrag an die Beklagte auf.

29

Die Klägerin wies das Vorbringen und die Forderungen der Beklagten mit Anwaltsschreiben vom 04.02.2020 zurück (Anlage BB10).

30

Mit E-Mail vom 18.02.2020 verlangte die Beklagte erneut explizit die Übertragung der der Streitmeldungen.

31

Mit Anwaltsschreiben vom 21.02.2020 (Anlage BB11) wies die Klägerin das Vorbringen und die Forderungen der Beklagten erneut zurück und setzte der Beklagten eine Frist bis 13.03.2020, die wiederholt geltend gemachten Ansprüche auf Übertragung der Streitmeldungen und Vertragsschutzrechte unwiderruflich fallen zu lassen oder aber unverzüglich gerichtlich geltend zu machen. Für den Fall des erfolglosen Fristablaufs drohte die Klägerin an, gegebenenfalls selbst gerichtlich vorzugehen.

32

Die Beklagte wies die Forderungen der Klägerin mit E-Mail vom 25.02.2020 als Erpressung zurück.

33

Mit Schreiben vom 16.03.2020 reichte die Beklagte durch ihren anwaltlichen Vertreter bei der Staatsanwaltschaft ... eine Strafanzeige gegen die Beklagte unter anderem wegen „vermuteter Vorlagenfreibeuterei in mindestens 4 Fällen“ ein.

34

Nach Veröffentlichung der Patentanmeldung PCT...8 der Klägerin am 07.01.2021 erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut höchst vorsorglich die Kündigung der Verträge vom 14./15.03.2017.

35

Nach Veröffentlichung der sieben weiteren internationalen Patentanmeldungen der Klägerin am 24.06.2021 kündigte die Beklagte die Verträge vom 14./15.03.2017 ein weiteres Mal höchst vorsorglich mit Schreiben vom 28.06.2021 (Anlage KAP23).

36

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S. 26/27) erklärte die Beklagte erneut höchst vorsorglich den Rücktritt von den Verträgen vom 14./15.03.2017.

37

Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, hinsichtlich der Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 bestünden keine Vindikationsansprüche der Beklagten, weil der Gegenstand dieser Anmeldungen auf eigenständigen Entwicklungsleistungen der Klägerin beruhe, wie er in der Erfindungsmeldung der Mitarbeiter der Beklagten (Anlage BB6) dokumentiert sei. Auch bezüglich der Patentanmeldung PCT...8 bestehe kein Vindikationsanspruch. Diese gehe über den Gegenstand der PCT...2 hinaus. Es bestehe auch kein Anspruch der Beklagten auf Rückübertragung der Vertragsschutzrechte. Der Patentübertragungsvertrag (Anlage BB5/KAP7) sei weder wirksam gekündigt noch in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt worden, da der Beklagten weder ein Kündigungsrecht noch ein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht zustünde. Jedenfalls stehe der Klägerin ein Zurückbehaltungsrecht gestützt auf Erstattungsansprüche für die für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie - bezüglich der Vertragsschutzrechte - in Höhe des bislang für diese gezahlten Kaufpreises zu.

38

Die Klägerin beantragt nach mehreren Klageerweiterungen zuletzt:

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin kein Anspruch auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der aus den Internationalen Patentanmeldungen

PCT...5 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT...4 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT...8 mit dem Anmeldetag 22. Juni 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...).

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...) und

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veröffentlichungsnummer: WO ...)

hervorgehenden nationalen und regionalen Schutzrechtsanmeldungen einschließlich der benannten Prioritätsanmeldungen zusteht.

II. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch auf Rückübertragung der mit dem Patentübertragungsvertrag vom 14./15. März 2017 auf die Klägerin übertragenen und auf sie umgeschriebenen Vertragsschutzrechte zusteht.

39

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

40

Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte,

I. Die Klägerin wird verurteilt,

1. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- JP ...;
- TW ...;
- US ...;

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

1a. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- JP ...;
- TW ...;
- US ...;

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

2. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- JP ...;
- TW ...;
- US ...;

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

2a. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- JP ...;
- TW ...;
- US ...;

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

3. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW ... sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die

Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

3a. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW ... sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

4. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- BR ...;
- CA ...;
- CN ...;
- JP ...;
- KR ...;
- RU ...;
- TW ...;
- US ...

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

4a. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- BR ...;
- CA ...;
- CN ...;
- JP ...;

- KR ...;
- RU ...;
- TW ...;
- US ...

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten;

äußerst hilfsweise

4b. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

- EP ...;
- AU ...;
- BR ...;
- CA ...;
- CN ...;
- JP ...;
- KR ...;
- RU ...;
- TW ...;
- US ...

sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der für die Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen Kosten und der von der Klägerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen;

5. das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu übertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

5a. das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu übertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten, erforderlichen Kosten;

äußerst hilfsweise

das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu übertragen und in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten, erforderlichen Kosten und der von der Klägerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen.

41

Die Klägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

42

In der mündlichen Verhandlung am 27.07.2022 hat die Klägerin den klägerischen Antrag gemäß Ziffer I. in Bezug auf die Anmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 sowie gemäß Ziffer II. mit Ausnahme hinsichtlich der drei deutschen Patentanmeldungen, wie sie in § 1 a des Patentübertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) genannt sind, für erledigt erklärt (Bl. 386 d.A.).

43

Die Beklagte hat der Erledigungserklärung in der mündlichen Verhandlung am 27.07.2022 zugestimmt (Bl. 387 d.A.).

44

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 hat die Beklagte die Widerklage erweitert und beantragt:

I. Die Klägerin wird verurteilt,

1. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;
2. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie die Anmeldung TW... (Anmeldenummer TW...) sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;
3. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;
4. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;
5. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

6. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

7. den Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige künftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zuständigen Patentamt vorgegebenen Erklärungen in der vorgegebenen Form abzugeben.

45

Die Klägerin hat mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 04.10.2022 beantragt,

die Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022 abzutrennen und

die Widerklage auch im Umfang der Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022 abzuweisen.

46

Die Beklagte ist im Wesentlichen der Ansicht, die Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 gingen allein auf das technische Know-How und Erfindungsleistungen eines der Geschäftsführer der Beklagten in Form der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 (Anlage BB3/KAP3) zurück, weswegen der Beklagten gegen die Klägerin Vindikationsansprüche in Bezug auf diese drei Patentanmeldungen zustünden. Weiterhin stünde der Beklagten ein Anspruch auf Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung der Vertragsschutzrechte des Patentübertragungsvertrags (Anlage BB5/KAP7) zu, weil die Beklagte diesen zwischenzeitlich gekündigt habe oder zumindest von diesem zurückgetreten sei. Die Beklagte habe ein Kündigungsrecht und Rücktrittsrecht wegen der eigenmächtigen und entgegen der zwischen den Parteien bestehenden Geheimhaltungsvereinbarungen durch die Klägerin getätigten Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 auf Basis der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 und der weiteren sieben Anmeldungen auf Basis der E-Mails aus Herbst 2019 (Anlage KAP12). Im Übrigen bestünden auch Ansprüche der Beklagten aus § 8 PatG und Art. II § 5 IntPatÜG i.V. mit Art. 60 EPÜ analog auf Vindikation der Vertragsschutzrechte. Der Klägerin stehe hingegen kein Zurückbehaltungsrecht gestützt auf Erstattungsansprüche für die für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie den bislang für die Vertragsschutzrechte gezahlten Kaufpreis zu. Die geltend gemachten Kosten seien der Klägerin nicht, jedenfalls nicht in dieser Höhe entstanden.

47

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27.07.2022 (Bl. 384/387 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

48

Die Klage ist - soweit keine Abtrennung (A.) erfolgt ist und die Klage nicht für erledigt erklärt wurde - unzulässig (B.). Die zulässige Widerklage (C.) ist nur teilweise begründet (D.).

A.

49

Die Kammer übt nach Anhörung der Parteien das ihr durch § 145 ZPO eingeräumte Ermessen dahingehend aus, den Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und den Gegenstand aus der Erweiterung der Widerklage vom 12.09.2022 bezüglich der in Ziffer I. des Tenors genannten sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 abzutrennen. Die Abtrennung ist sachlich gerechtfertigt, § 145 Abs. 1 S. 1 ZPO.

50

Hinsichtlich dieser Streitgegenstände besteht noch keine Entscheidungsreife. Die Klägerin hat die Klage erst mit Schriftsatz vom 30.06.2022 erweitert um den Antrag auf Feststellung, dass der Beklagten kein

Anspruch gegen die Klägerin auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 besteht. Eine Verhandlung in der Sache zu diesem Streitgegenstand hat im Termin zur mündlichen Verhandlung am 27.07.2022 nicht stattgefunden. Die Beklagte hat zu dieser zweiten Klageerweiterung erst im nachgelassenen 150-seitigen Schriftsatz vom 12.09.2022 Stellung genommen und zugleich Leistungswiderklage gerichtet auf Vindikation der sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020 erhoben. Für die Klägerin hat bislang noch keine Gelegenheit bestanden, hierzu Stellung zu nehmen.

51

Hinsichtlich der übrigen Streitgegenstände liegt Entscheidungsreife vor. Hierzu wurde im Termin vom 27.07.2022 in der Sache verhandelt. Diese Gegenstände sind nicht mit dem abzutrennenden Streitkomplex verbunden. Wie im Rahmen der Begründetheit dargelegt wird (siehe unten D.), hängt die Wirksamkeit einer der Kündigungen des Patentübertragungsvertrags - entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) - nicht von der Beurteilung des abzutrennenden Streitkomplexes ab.

B.

52

Die Klage ist - soweit sie nicht übereinstimmend für erledigt erklärt wurde - unzulässig.

53

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung am 27.07.2022 ihren Antrag gemäß Ziffer I. für die Anmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 (wie in Klageschrift vom 08.06.2020 und erster Klageerweiterung vom 19.07.2021) sowie gemäß Ziffer II. mit Ausnahme hinsichtlich der drei deutschen Patentanmeldungen, wie sie in § 1 lit. a) des Patentübertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) genannt sind, für erledigt erklärt (Bl. 386 d.A.). Die Beklagte hat der Erledigungserklärung am 27.07.2022 zugestimmt (Bl. 387 d.A.).

54

Danach wurde der - nach Abtrennung (s.o.) im vorliegenden Verfahren verbleibende - Gegenstand der Klage nicht für erledigt erklärt, soweit die Klägerin beantragt hat, festzustellen, dass der Beklagten kein Anspruch auf Rückübertragung der mit dem Patentübertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 auf die Klägerin übertragenen und auf sie umgeschriebenen Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 zusteht.

55

Die Feststellungsklage ist unzulässig. Ihr fehlt kraft der erhobenen Leistungswiderklage, die das kontradiktorische Gegenteil zum Feststellungsbegehren betrifft, das Feststellungsinteresse. Entgegen der Ansicht der Klägerseite (vgl. Bl. 386 d.A.) umfasst der Antrag gemäß Ziffer I.4. der Widerklage auch die drei deutschen Patentmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 als Prioritätsanmeldungen der PCT...2.

56

Aus der Widerklage vom 08.12.2021 geht hervor, dass von dem auf die Patentanmeldung PCT...2 bezogenen Antrag gemäß Ziffer I.4. der Widerklage auch Patentanmeldungen umfasst sind, deren Priorität die PCT...2 in Anspruch nimmt. Der Antrag ist dahingehend auszulegen, dass die Formulierung „Anspruch auf Erteilung sämtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...2) beruhen“ auch die Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 erfasst, deren Priorität die PCT...2 in Anspruch nimmt. Dies entspricht auch der von dem Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung gegebenen Erläuterung der Anträge der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). In der einleitenden Begründung der Widerklage hat die Beklagte ausgeführt, dass die Leistungs(wider-)klage „sämtliche Streitgegenstände der von der Klägerin eingereichten negativen Feststellungsklage“ umfasse (dort, S. 4). Der Beklagten gehe es „um die Beendigung und die Rückabwicklung eines zwischen den Parteien geschlossenen Patentübertragungsvertrags“ (Widerklage, S. 5) und die Klägerin sei „verpflichtet, sämtliche der benannten Vertragsschutzrechte auf die Beklagte zu übertragen“ (Widerklage, Rz. 171). Der negative Feststellungsantrag gemäß Ziffer II. der Klage war allgemein auf die „Vertragsschutzrechte“ bezogen, ohne diese näher zu benennen. Als Vertragsschutzrechte sind in § 1 lit. a) des Patentübertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) explizit die Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 benannt. Der Antrag gemäß Ziffer I.4. der Widerklage war demnach ersichtlich auch auf die der PCT...2 inhaltlich (jedenfalls auch)

zugrundeliegenden Prioritätsschriften DE...4, DE...3 und DE...2 gerichtet, weil die Beklagte mit der Widerklage als Leistungsklage einerseits eine Klärung hinsichtlich sämtlicher Streitgegenstände der negativen Feststellungsklage der Klägerin und andererseits eine vollständige Rückabwicklung des Patentübertragungsvertrags anstrebte, die beide jeweils auch die DE...4, DE...3 und DE...2 umfassten.

C.

57

Die Widerklage ist zulässig.

58

I. Das Landgericht München I ist zuständig (§ 143 PatG, §§ 33, 32 ZPO i.V. mit § 38 Nr. 1 BayGZVJu, Art. 7 Nr. 2 EuGVVO).

59

II. Die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche stehen mit den in der Klage geltend gemachten Ansprüchen im sachlichen Zusammenhang, § 33 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte macht im Wege der Leistungswiderklage sämtliche Streitgegenstände der von der Klägerin eingereichten negativen Feststellungsklage geltend (vgl. Widerklage, S. 4).

60

III. Die Anträge der Widerklage sind - entgegen der Auffassung der Klägerin (Bl. 386 d.A.) - auch hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, weil sie unter Berücksichtigung ihres Inhalts und der von der Beklagten gegebenen Begründung (vgl. Bl. 386 d.A.) einer Auslegung entsprechend §§ 133, 157 BGB - wie im Rahmen der Tenorierung erfolgt - zugänglich sind (vgl. Becker-Eberhard, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl. 2020, § 253 Rn. 91; Zigann/Werner, in: Cepl/Voß, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 194, 221 ff. m.w.N.).

61

1. Die Widerklageanträge gemäß Ziffer I.1. bis I.4. umfassen - entgegen der Ansicht der Klägerin (vgl. Bl. 386 d.A.) - neben den auf den internationalen Patentanmeldungen beruhenden Patentanmeldungen auch die internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 selbst.

62

Dies entspricht auch der von den Beklagtenvertretern in der mündlichen Verhandlung gegebenen Erläuterung der Anträge der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). Der Antrag der Widerklage ist insoweit bestimmbar. In der einleitenden Begründung der Widerklage (dort, S. 4) hat die Beklagte ausgeführt, dass die Leistungs(wider-)klage „sämtliche Streitgegenstände der von der Klägerin eingereichten negativen Feststellungsklage“ umfasse. Die auf die PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 bezogenen negativen Feststellungsanträge der Klägerin umfassen jeweils auch die internationalen Patentanmeldungen selbst. Dementsprechend gilt dies auch für die entsprechenden auf Leistung gerichteten Anträge der Beklagten. Angesichts der Bestimmbarkeit der Anträge kommt es daher - entgegen dem Vorbringen der Klägerin im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 04.10.2022 - nicht darauf an, dass in der von der Beklagten mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 übergebenen Reinschrift der Anträge (dort, S. 145/150) die Übertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 selbst nicht explizit genannt ist.

63

2. Wie im Hinblick auf den auf die Übertragung der PCT...2 gerichteten Antrag gemäß Ziffer I.4. der Widerklage dargelegt (siehe oben B.), ist dieser dahingehend auszulegen, dass auch die Patentanmeldungen erfasst sind, deren Priorität die PCT...2 in Anspruch nimmt. Dies gilt aufgrund der diesbezüglich einheitlichen Formulierung der Anträge gemäß Ziffer I.1. bis I.4. („die auf der internationalen Anmeldung (...) beruhen“) auch für die Auslegung der Anträge gemäß Ziffer I.1. bis I.3. Die Anträge gemäß Ziffer I.1. bis I.3. sind dementsprechend allgemein auszulegen, dass jeweils auch die Patentanmeldungen erfasst sind, deren Priorität die jeweilige internationale Patentanmeldung in Anspruch nimmt. Für die internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 geht das zusätzlich auch aus der Begründung der Widerklage hervor, die jeweils auch Ausführungen zu den den internationalen Anmeldungen zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldungen enthält (dort, Rz. 67, 166).

64

Darüber hinaus geht es der Beklagten ersichtlich darum, mit der Leistungsklage sämtliche Streitgegenstände der von der Klägerin eingereichten negativen Feststellungsklage zu erfassen (vgl. Widerklage, S. 4). Zwar sind in dem Feststellungsantrag der Klägerin gemäß Ziffer I. der Klage die europäischen Patentanmeldungen, deren Priorität die internationalen Patentanmeldungen in Anspruch nehmen, nicht explizit benannt. Die Auslegung der klägerischen Anträge ergibt jedoch, dass auch diese miterfasst sein sollen, weil die Klägerin eine gerichtliche Klärung im Hinblick auf die außergerichtlich durch die Beklagte geltend gemachten Ansprüche herbeiführen will. Außergerichtlich hatte die Beklagte aber jedenfalls auch Ansprüche bezogen EP...3, deren Priorität die PCT...5 in Anspruch nimmt, geltend gemacht (vgl. Anlagen BB7, BB8 und BB9). Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin - und dementsprechend spiegelbildlich auch die Beklagte (vgl. Widerklage, S. 4) - jeweils für jede „Prioritätskette“ insgesamt eine Klärung herbeiführen wollte.

65

3. Entgegen der Auffassung der Klägerin (Bl. 386 d.A.) ist die Passage „etwaige künftige Patentanmeldungen“ in den Anträgen gemäß Ziffer I.1. bis I.4. der Widerklage nicht mangels eines konkreten Bezugs zu unbestimmt.

66

Diese Passage der Anträge ist vielmehr - wie auch von der Beklagtenseite in der mündlichen Verhandlung am 27.07.2022 vorgebracht (Bl. 386 d.A.) - dahingehend auszulegen, dass nur Patentanmeldungen erfasst sind, die - wie die jeweils explizit bezeichneten Patentanmeldungen - auf der jeweils eingangs benannten internationalen Patentanmeldung beruhen. Auch die „künftigen Patentanmeldungen“ sind als Teil des „insbesondere“-Einschubs zu verstehen. Als „künftig“ können jedoch nur solche Patentanmeldungen angesehen werden, die im Zeitraum zwischen Anhängigkeit der Klage und Schluss der mündlichen Verhandlung getätigt wurden, weil ein zu einer Handlung verurteilendes Urteil - anders als ein Feststellungsurteil, das von der Beklagtenseite nicht beantragt ist - nicht auf künftige Vorgänge, d.h. solche, die sich nach Schluss der mündlichen Verhandlung ereignen, bezogen sein kann. Ohnehin ist die Prioritätsfrist bezogen auf die streitgegenständlichen internationalen Patentanmeldungen bereits abgelaufen. Einer diesbezüglichen Klarstellung im Tenor bedurfte es nicht, da dieser Aspekt jeweils lediglich Teil des „insbesondere“-Einschubs in den Anträgen der Widerklage ist und die „künftigen“ Patentanmeldungen bereits von der allgemeinen Formulierung des Beruhens auf der jeweiligen internationalen Anmeldung erfasst sind.

D.

67

Die Widerklage ist nur teilweise begründet. Der Beklagten steht gegen die Klägerin lediglich ein Anspruch auf Einräumung der Mitberechtigung an den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 einschließlich sämtlicher Patentanmeldungen, die auf diesen beruhen oder deren Priorität die internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen, sowie auf Einwilligung in die Eintragung der Beklagten als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen zu (I.3.). Der von der Beklagten geltend gemachte weitergehende Anspruch auf Einräumung einer alleinigen Berechtigung der Beklagten an den Streitgegenständen ist indes unbegründet (I.2.). Ein Anspruch auf (Rück-)Übertragung der Vertragsschutzrechte besteht nicht, der Patentübertragungsvertrag wurde nicht wirksam gekündigt oder in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt (II.).

68

I. Die Beklagte hat gegen die Klägerin keinen Anspruch auf Einräumung einer alleinigen Berechtigung der Beklagten (Vollrechtsvindikation) an den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 gemäß § 8 PatG, Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG, Art. 60 Abs. 1 EPÜ analog, aber einen Anspruch auf Einräumung von Mitberechtigungen an den genannten Anmeldungen (einschließlich sämtlicher Patentanmeldungen, die auf diesen beruhen oder deren Priorität die internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen) sowie auf Einwilligung gegenüber dem jeweils zuständigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen.

69

1. Ob ein Berechtigter die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster

Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Das lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen. Ein Anspruch auf Vollvindikation besteht nur bei Wesensgleichheit (vgl. BGH GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Werner, GRUR-Prax 2019, 149).

70

a) Zu prüfen ist mithin, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat. Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge dazu von welchen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist. Dabei geht es jedoch nicht darum, ob der Patentanspruch auf diejenige Ausführungsform beschränkt ist, die in der Beschreibung genannt ist, sondern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausführungsform nicht mehr unter den Patentanspruch subsumiert werden kann, also außerhalb des patentrechtlich geschützten Gegenstands liegt und daher eine Miterfinderschaft an dem geschützten Gegenstand auch nicht begründen kann (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

71

Im Übrigen gilt das Gleiche, was auch ansonsten für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprüche sind lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 17 - Atemgasdrucksteuerung).

72

Nur wenn dies beachtet wird, ist gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der schöpferischen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch durch spätere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Beschränkungsverfahren beschränkt wird (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 18 - Atemgasdrucksteuerung).

73

Ferner wäre es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, um sie bejahendenfalls für einen schöpferischen Beitrag eines Miterfinders auszuschließen. Denn es steht der Patentfähigkeit einer technischen Lehre nicht schon automatisch entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 21 - Atemgasdrucksteuerung).

74

b) Für die eine Mitberechtigung begründende Miterfinderschaft reicht indes bereits ein eigenständiger schöpferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbständig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte Mitwirkung (BGH GRUR 2011, 903 Rn. 14 - Atemgasdrucksteuerung; GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil).

75

Von schöpferischer Förderung einer Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die endgültige Fassung der Ansprüche Eingang gefunden hat, sondern dafür kann ausreichen, wenn damit auf dem Wege zur endgültigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde (BGH GRUR 2016, 265, Rn. 31 - Kfz-Stahlbauteil mit Verweis auf BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

76

Ein Miterfinderbeitrag weist in der Regel einen finalen Bezug zur Erfindung auf. Für eine Mitberechtigung reicht es jedoch nicht, bloß bei der Erfindung dabei gewesen zu sein oder abstrakt Gedanken beigesteuert zu haben, die allgemein im Stand der Technik bekannt gewesen sind (Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 150).

77

c) Umgekehrt schließen - aus Gründen des wirksamen Erfinderschutzes - Abweichungen des Gegenstands der Streitanmeldungen von der Lehre, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird, eine

Vollvindikation nicht aus, wenn durch den Erfinder ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart wurde, von dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betrifft (vgl. BGH GRUR 1981, 186, 189 - Spinnturbine II; Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 150).

78

Ausgehend von diesen Grundsätzen gilt für den vorliegenden Fall Folgendes:

79

2. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf Übertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 gemäß § 8 PatG, Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG, Art. 60 Abs. 1 EPÜ analog in der mit Widerklageantrag Ziffer I.1. bis I.3. beantragten Form, weil der Vergleich der jeweils zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme durch die Beklagte geltend gemacht wird, zeigt, dass diese nicht, jedenfalls nicht wesensgleich übereinstimmen.

80

a) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der Lehre der PCT...5 und/oder der Lehre der PCT...4.

81

aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 lässt sich wie folgt darstellen.

82

(1) Der Erfindungsgegenstand der Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 betrifft jeweils ein Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund.

83

(2) In ihren Beschreibungen führen die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils aus, dass derartige Setzgeräte üblicherweise eine Aufnahme für ein Befestigungselement aufweisen, aus welcher heraus ein darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund befördert werde. Hierfür werde ein Eintreibelement von einem Antrieb entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu angetrieben.

84

(3) Aus dem Stand der Technik sei aus der US 6,830,173 B2 ein Setzgerät mit einem Antrieb für ein Eintreibelement bekannt. Der Antrieb weise einen elektrischen Kondensator und eine Spule auf. Zum Antreiben des Eintreibelements werde der Kondensator über die Spule entladen, wodurch eine Lorentz-Kraft auf das Eintreibelement wirke, so dass das Eintreibelement auf einen Nagel zu bewegt werde.

85

(4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils die Aufgabe, ein Setzgerät der vorgenannten Art bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute Setzqualität gewährleistet sei.

86

(5) Hierfür schlagen die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils ein Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund zum Beispiel mit den Merkmalen des jeweiligen Anspruchs 1 vor, der sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern lässt:

PCT...5, Anspruch 1:

0. Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeführtes Setzgerät, aufweisend
 1. eine Aufnahme, welche dafür vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,
 2. ein Eintreibelement, welches dafür vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie E_{kin} entlang einer Setzachse in den Untergrund zu befördern,
 3. einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist
 - 3.1 einen elektrischen Kondensator,
 - 3.2 einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussläufer und
 - 3.3 eine Erregerspule, welche
 - 3.3.1 bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und

- 3.3.2 ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt,
- 3.4 wobei eine Stromstärke A_{Coil} des die Erregerspule durchfließenden Stroms während der Entladung des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromstärke A_{max} und einer abfallenden Flanke aufweist,
 - 3.4.1 wobei die Stromstärke A_{Coil} während einer Stromanstiegsdauer Δt_{rise} von dem 0,1-fachen bis zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromstärke A_{max} ansteigt und während einer Einwirkdauer $A_{timpact}$ mehr als das 0,5-fache der maximalen Stromstärke A_{max} beträgt,
 - 3.4.2 und wobei die Stromanstiegsdauer Δt_{rise} mindestens 0,020 ms und höchstens 0,275 ms und/oder die Einwirkdauer $A_{timpact}$ mindestens 0,15 ms und höchstens 2,0 ms beträgt.

87

Die abhängigen Unteransprüche 2 bis 8, die jeweils auf einen oder mehrere der jeweils vorhergehenden Ansprüche rückbezogen sind, beanspruchen Schutz für in der Beschreibung als vorteilhaft beschriebene Ausführungsformen.

PCT...4, Anspruch 1:

0. Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeführtes Setzgerät, aufweisend
 1. eine Aufnahme, welche dafür vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,
 2. ein Eintreibelement, welches dafür vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer Setzenergie E_{kin} von mindestens 30 J und höchstens 600 J entlang einer Setzachse in den Untergrund zu befördern, wobei das Eintreibelement einen Kolbendurchmesser d_k und eine Kolbenmasse m_k aufweist und wobei
 - 2.1 für den Kolbendurchmesser d_k
 - 2.2 und/oder für die Kolbenmasse m_k
 3. einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist
 - 3.1 einen elektrischen Kondensator,
 - 3.2 einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlussläufer und
 - 3.3 eine Erregerspule, welche
 - 3.3.1 bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und
 - 3.3.2 ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt.

88

Die abhängigen Unteransprüche 2 und 3 engen den bevorzugten Schutzbereich gegenüber dem Hauptanspruch 1 weiter ein. Die Unteransprüche 4 bis 10 beanspruchen Schutz für weitere in der Beschreibung als vorteilhaft beschriebene Ausführungsformen.

89

Der Hauptanspruch 1 der PCT...5 und der Hauptanspruch 1 der PCT...4 beanspruchen folglich jeweils Schutz für ein insbesondere handgeführtes Setzgerät der beschriebenen Art, bei dem aufgabengemäß ein hoher Wirkungsgrad des Antriebs gewährleistet sei.

90

Im Falle des Anspruchs 1 der PCT...4 (Merkmalsgruppe 2 entspricht Unteranspruch 8 der PCT...5) wird der hohe Wirkungsgrad über die definierte Setzenergie (mindestens 30 J und höchstens 600 J) und über abstrakt formulierte Vorgaben für das Eintreibelement (bzgl. Kolbenmasse und Kolbendurchmesser) erreicht, vgl. Figuren 5 und 6:



91

Im Falle des Anspruchs 1 der PCT...5 (Merkmalsgruppe 3.4 entspricht Unteranspruch 4 der PCT...4) wird der hohe Wirkungsgrad hingegen über abstrakt formulierte Vorgaben für die Stromstärke des die Erregerspule durchfließenden Stroms erreicht: Der die Erregerspule durchlaufende Strom soll während des Entladevorgangs des Kondensators einen bestimmten zeitlichen Verlauf der Stromstärke A_{Coil} mit einer

ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromstärke A_{max} und einer abfallenden Flanke aufweisen, vgl. Figur 3:



92

bb) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist mit der Lehre der PCT...5 und der PCT...4 nicht wesensgleich.

93

Zwar ist die Beklagte der Ansicht, dass sich die Lehre aller Ansprüche der PCT...5 und der PCT...4 aus der von der Beklagten an die Klägerin übergebenen Machbarkeitsstudie (Anlage BB3/KAP3) ergäben (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 71/164). Diese trifft aber aus den folgenden Gründen nicht zu.

94

(1) Eine Wesensgleichheit scheidet bereits deswegen aus, weil in der von der Beklagten als entlehnt geltend gemachten Lehre hinreichend detaillierte Angaben zu Kolbendurchmesser und Kolbenmasse fehlen. Insofern reicht der Gegenstand der beiden herausverlangten Patentanmeldungen weiter als der Gegenstand der technischen Lehre, die die Beklagte für sich als ihre Leistung in Anspruch nimmt.

95

(a) Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass die Machbarkeitsstudie - anders als z.B. die Merkmalsgruppe 2 - für den Kolbendurchmesser d_k und die Kolbenmasse m_k nicht eine Ober- und Untergrenze in Form einer mathematischen Formel (s.o.) offenbart, sondern konkrete Parameter (vgl. Klageschrift, S. 38; Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 107).

96

(b) Die Beklagte trägt zwar vor, dass die in der Machbarkeitsstudie offenbarten Parameter für den Kolbendurchmesser und die Kolbenmasse innerhalb dieser, z.B. in Merkmalsgruppe 2 genannter, Wertebereiche und hier insbesondere nahe am Leistungsoptimum lägen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 107/115). Die Merkmalsgruppe 2, bezogen auf die in der Machbarkeitsstudie angestrebte kinetische Energie von ca. 300J, ergebe sich damit unmittelbar aus der Machbarkeitsstudie (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 116). Die Klägerin habe die in der Machbarkeitsstudie offenbarte Lösung nur auf kleinere und größere Versionen der Erfindung der Beklagten skaliert und aus Einzelwerten großzügig ausgedehnte Wertebereiche formuliert (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 117). Die Klägerin habe lediglich um die Parameter aus der Machbarkeitsstudie herum „optimale“ Parameterbereiche ermittelt, innerhalb derer solche Geräte gerade noch funktionieren könnten und diese Bereiche in Gänze für sich beansprucht. Nicht zufällig lägen sämtliche Parameter aus der Machbarkeitsstudie inmitten der von der Klägerin angegebenen Bereiche, zumeist bezeichnend nahe dem jeweiligen Bereichsoptimum (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 5). Unabhängig von der rechtlichen Bewertung des angeblichen Beitrags der Klägerin stehe unzweifelhaft fest, dass die Klägerin erst nach Mitteilung aller konkreten Parameter durch die Beklagte überhaupt in der Lage gewesen sei, die streitigen Patentanmeldungen auszuarbeiten und dabei Wertebereiche zu definieren, die die mitgeteilten Parameter vollständig umfassten (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 118). Aus rechtlicher und technischer Sicht seien die angeblichen Beiträge der Klägerin allerdings derart unwesentlich, dass der Beklagten das alleinige Recht an den streitigen Patentanmeldungen zustehe. Von einem schöpferischen Beitrag der Klägerin könne keine Rede sein (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 119). Das Skalieren zu schwächeren oder stärkeren Antrieben sei eine rechenintensive Routineaufgabe (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 47) bzw. trivial (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 20). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei Wesensgleichheit auch dann noch gegeben, wenn seitens des Berechtigten ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart worden sei, von dem die Anmeldung des Nichtberechtigten eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betreffe (BGHZ 78, 358 (368) - Spinnmaschine II). Selbst wenn die Einzelparameter der Machbarkeitsstudie kein allgemeines Lösungsprinzip zeigen würden, so belegten sie jedenfalls, dass ein entsprechender Antrieb mit den geforderten Leistungsdaten allgemein möglich sei, wenn man diese Parameter verwende. Aus fachmännischer Sicht sei die Definition von Wertebereichen um diese Parameter herum eine ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Damit sei Wesensgleichheit zu bejahen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 120).

97

(c) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist die Wesensgleichheit aber zu verneinen.

98

Die Lehre der PCT...5 und der PCT...4 umfasst (z.B. in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT...4 und in Unteranspruch 8 der PCT...5) zwei Formeln, die den Kolbendurchmesser bzw. die Kolbenmasse zu der zu erzielenden kinetischen Energie von mindestens 30 J und maximal 600 J ins Verhältnis setzen und jeweils Ober- und Untergrenzen festlegen. Die Zusammenhänge zwischen diesen Parametern werden auch in den grafischen Darstellungen in den Figuren 5 und 6 der Patentanmeldungen (s.o.) dargestellt. Eine derartige Darstellung von Wirkungszusammenhängen und - daran anknüpfend - eine Bestimmung von Ober- und Untergrenzen für Kolbendurchmesser und Kolbenmasse in Abhängigkeit von der zu erzielenden kinetischen Energie sind in der Machbarkeitsstudie unstreitig (vgl. Klageschrift, S. 38/41; Duplik vom 27.10.2021, S. 17) nicht enthalten.

99

Es handelt sich hierbei auch - entgegen der Auffassung der Beklagten (s.o.) - nicht um eine bloße konkrete Ausgestaltung eines allgemeinen Lösungsprinzips i.S. der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1981, 186, 189 - Spinnmaschine II). Vielmehr geht die Lehre der PCT...5 und der PCT...4 durch die Festlegung von Parameterbereichen und Darstellung der Wirkungszusammenhänge in Formeln und Grafiken jedenfalls insoweit über die Machbarkeitsstudie hinaus, weil in der Machbarkeitsstudie konkrete Werte für die Parameter Kolbendurchmesser und Kolbenmasse angegeben sind. Auch wird unstreitig durch die Machbarkeitsstudie - anders als durch die Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 kein Gerätepark von 30 J bis 600 J abgedeckt, weil diese nur „mit Blick auf ein 250J-Tool durchgeführt“ wurde (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 40, Hervorhebung dort). Auch insoweit ist der Gegenstand der Machbarkeitsstudie konkreter und damit enger als der Gegenstand der Lehre in der PCT...5 und PCT...4.

100

Soweit die Beklagte vorträgt, die von der Klägerin angeführten „Wirkungszusammenhänge“ und die „Systematik“ ergäben sich - wie aus der Erfindungsmeldung gemäß Anlage BB6 hervorgehe - aus der „vielleicht fleißigen jedoch nichterfinderischen und routinemäßigen Optimierungsarbeit der Klägerin an skalierten Varianten des Modells aus der Machbarkeitsstudie“, wobei die „Idee der Machbarkeitsstudie (...) einfach auf kleinere und größere Abbilder der Erfindung der Beklagten ausgedehnt und simuliert“ worden sei, und die „Simulationsergebnisse (...) zu den Formeln sowie Figuren 5 und 6 der Vindikationsanmeldungen zusammengefasst“ worden seien (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 17), legt sie damit selbst dar, dass keine Wesensgleichheit besteht. Denn es ist rechtlich unerheblich, warum keine Wesensgleichheit besteht

101

(2) Die soeben dargelegten Erwägungen gelten gleichermaßen im Hinblick auf die Gegenstände wie sie sich zum Beispiel aus den Unteransprüchen 2 bis 6 und 8 bis 10 der PCT...4 sowie aus den Ansprüchen 1 bis 3 und 5 bis 7 der PCT...5 ergeben, weil unstreitig (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 124/163) auch insoweit in der Machbarkeitsstudie für die jeweiligen Parameter nicht diese Wertebereiche, sondern konkrete Werte enthalten waren.

102

b) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der Lehre der PCT...8.

103

aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT...8 lässt sich wie folgt darstellen.

104

(1) Die Erfindung der PCT...8 betrifft ein Setzgerät zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund.

105

(2) In der Beschreibung führt die PCT...8 aus, dass derartige Setzgeräte oft einen Arbeitskolben aufwiesen, welcher dafür vorgesehen sei, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen. Angetrieben werde der Arbeitskolben von einem Antrieb, welcher den Arbeitskolben beschleunige. Weiter führt die PCT...8 aus, dass Setzgeräte üblicherweise eine Aufnahme für ein Befestigungselement aufwiesen, aus welcher heraus

ein darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund befördert werde. Hierfür werde das Arbeitselement von dem Antrieb entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu angetrieben.

106

(3) Aus dem Stand der Technik sei aus der WO ... (= PCT...2) ein Antrieb bekannt, welcher einen elektrischen Kondensator, einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussläufer und eine Erregerspule aufweise, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen werde und ein Magnetfeld erzeuge, um den Arbeitskolben zu beschleunigen. Weiter sei aus der US 6,830,173 B2 ein Setzgerät mit einem Antrieb bekannt, welcher einen elektrischen Kondensator und eine Spule aufweise.

107

(4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die PCT...8 die Aufgabe, ein Setzgerät der vorgenannten Art bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute Setzqualität gewährleistet sei.

108

(5) Hierfür schlägt die PCT...8 ein Arbeitsgerät, insbesondere ein handgeführtes Arbeitsgerät z.B. mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vor, der sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern lässt:

0. Arbeitsgerät, insbesondere handgeführtes Arbeitsgerät, aufweisend
 1. einen Arbeitskolben, welcher dafür vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen,
 2. einen Antrieb, welcher dafür vorgesehen ist, den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben, aufweisend
 - 2.1. einen elektrischen Kondensator,
 - 2.2. einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlussläufer und
 - 2.3. eine Erregerspule, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt,
 - 2.3.1 das Magnetfeld beschleunigt den Arbeitskolben,
 3. einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und elektrisch leitenden Material,
 - 3.1. welcher die Erregerspule umgibt und
 - 3.2. sich bezüglich der Arbeitsachse in einer umlaufenden Richtung erstreckt,
 - 3.3. wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise Unterbrechungen aufweist,
 - 3.3.1 die Unterbrechungen erstrecken sich über einen wesentlichen Teil einer bezüglich der Arbeitsachse radialen Ausdehnung des Rahmens.

109

Anspruch 9 der PCT...8 lautet wie folgt:

9. Arbeitsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die eine oder mehreren Unterbrechungen zu der radialen Richtung geneigt erstrecken.

110

Anspruch 11 der PCT...8 lautet wie folgt:

11. Arbeitsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die eine oder mehreren Unterbrechungen zu einer bezüglich der Arbeitsachse axialen Richtung geneigt erstrecken.

111

bb) Die Beklagte trägt insoweit vor, die PCT...8 sei nichts anderes als eine Kopie der mit dem Patentübertragungsvertrag übertragenen Erfindungen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 165). Die Wesensgleichheit mit der von der Beklagten stammenden Erfindung sei aufgrund des als Anlage KAP25 vorgelegten Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts (nachfolgend: EPA) zu der der PCT...8 zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung nachgewiesen, weswegen der Beklagten alle Rechte auch an der PCT...8 zustünden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

112

Aus dem Prüfungsbescheid (Anlage KAP25) gehe hervor, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, 10 und 12 bis 15 nicht neu gegenüber einer eigenen Anmeldung der Klägerin sei (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 166). Die Prüfungsabteilung habe Anspruch 11 der Prüfer als nicht erfinderisch bewertet und allein den abhängigen Anspruch 9 als gewährbar erachtet (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 69).

113

Das entgegengehaltene Dokument sei die PCT...2, die auf den drei deutschen Prioritätsanmeldungen beruhe, die die Beklagte der Klägerin mit dem Patentübertragungsvertrag übertragen hätte (vgl. Widerklage

vom 08.12.2021, Rz. 166). Da die Beklagte der Klägerin nur die Rechte an den deutschen Patentanmeldungen sowie zukünftiger Familienmitglieder verschafft habe, sei die Klägerin nicht berechtigt gewesen, die PCT...8 anzumelden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

114

Dass die Prüfungsabteilung die Ansprüche 9 und 11 als nicht in der PCT...2 offenbart angesehen habe, ändere nichts daran, dass der Beklagten trotzdem ein Anspruch auf Vollübertragung zusteht. Abgesehen davon, dass die Bedeutung dieser beiden Ansprüche im Verhältnis zur Gesamtoffenbarung als äußerst gering einzustufen sei, seien die in den Ansprüchen vorgesehenen Vorgaben auch technisch nicht nachvollziehbar. Der Fachmann würde insbesondere entgegen Anspruch 9 vorsehen, dass die Symmetrieachse des Antriebs in den Ebenen der Unterbrechungen liege oder aber senkrecht darauf stehe. Dass die Klägerin die PCT...2 in der PCT...8 als Stand der Technik angegeben habe, sei ist für die Beurteilung der Neuheit der Lehre der PCT...8 irrelevant (vgl. Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 110).

115

Zudem trägt die Beklagte vor, in der Beschreibung der PCT...8 (dort, S. 2 Abs. 3) werde, offensichtlich um sich von der PCT...2 scheinbar abzugrenzen, eine möglichst hohe spezifische elektrische Leitfähigkeit des Rahmenwerkstoffs gefordert, sodass in diesem vom Erregerfeld Wirbelströme erzeugt würden, was vorgeblich dem Zweck dienen solle, einen hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 66). Dies sei physikalisch unsinnig, da der Rahmen fest mit dem Arbeitsgerät verbunden sei und sich im Bezugssystem des Arbeitsgerätes nicht bewege. Ohne Bewegung könne aber keine Arbeit verrichtet werden. Folglich verrichte ein Wirbelstrom im Rahmen keine mechanische Arbeit, wohl aber verursache er ohmsche Verluste (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 67).

116

Im Weiteren gehe die PCT...8 (dort, S. 2 Abs. 4) darauf ein, wie der Rahmen durch Unterbrechungen so auszugestalten sei, dass Wirbelströme tunlichst unterdrückt würden, um auf diese Weise einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Hier widerspreche sich die Anmeldung in der Beschreibung selbst. Dies sei zwar plausibel, entspreche aber einer Reduzierung der effektiven spezifischen elektrischen Leitfähigkeit des Rahmens, sodass dieser wiederum dem Hauptanspruch der PCT...2 genüge (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 67). Als Rahmenwerkstoff schlage die Klägerin in der PCT...8 (dort, S. 4 Abs. 7) siliziumhaltige Stähle vor. Das Silizium diene in solchen „elektrischen Stählen“ keinem anderen Zweck, als deren Leitfähigkeit zu vermindern, ohne sich schädlich auf die Koerzitivfeldstärke auszuwirken. Die Klägerin fordere also erst unsinnigerweise eine hohe spezifische Leitfähigkeit des Rahmens, um anschließend sinnvoll zu erklären, wie durch geeignete Anordnung von Schlitzten und Werkstoffauswahl die effektive spezifische elektrische Leitfähigkeit reduziert werden könne, wodurch ein nach der Lehre der PCT...8 ausgeführtes Nagelsetzgerät allerdings inmitten des Schutzbereichs von Anspruch 1 der PCT...2 liege. Tatsächlich habe die Beklagte die Klägerin betreffend geschlitzte („unterbrochenen“) Rahmen beraten, und zwar ohne diesbezüglichen Auftrag und (auch) via E-Mail. Insbesondere habe die Beklagte für einen solchen Rahmen den Werkstoff F... des Herstellers V... vorgeschlagen (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 68).

117

cc) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist eine Wesensgleichheit der Lehre der PCT...2 und der Lehre der PCT...8 auf dieser Grundlage zu verneinen.

118

Wie auch aus dem als Anlage KAP25 vorgelegten Prüfungsbescheid der Prüfungsabteilung des EPA hervorgeht, geht der Gegenstand der PCT...8 zumindest im Umfang der Unteransprüche 9 und 11 über den Gegenstand der PCT...2 hinaus. Diese Abweichungen sind nicht als so geringfügig anzusehen, dass die Lehren der PCT...2 und der PCT...8 als wesensgleich anzusehen wären, weil sich die Unteransprüche 9 und 11 mit der Ausgestaltung der Unterbrechungen des Rahmens befassen. Das Unteranspruch 11 von der Prüfungsabteilung als nicht erfinderisch eingestuft wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis, weil es - wie dargelegt (s.o.) - für die Frage der Wesensgleichheit nicht darauf ankommt, ob der Patentanmelder zu der Lehre der Patentanmeldungen einen erfinderischen Beitrag geleistet hat. Zudem ist insoweit zu berücksichtigen, dass die Einschätzung der Prüfungsabteilung hinsichtlich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die zusätzlichen technischen Merkmale des Unteranspruchs 11 nicht auf die PCT...2

gestützt ist, sondern ausgehend von einer weiteren Entgegenhaltung (DE 10 2004 008688 A1) getroffen wurde (Anlage KAP25, S. 2/3), sodass hieraus nicht auf eine Wesensgleichheit mit der PCT...2 geschlossen werden kann.

119

Darüber hinaus weist nach der PCT...8 „das elektrisch leitende Material des Rahmens eine spezifische elektrische Leitfähigkeit von mindestens 104 S/m, bevorzugt mindestens 105 S/m, besonders bevorzugt mindestens 106 S/m,“ auf (dort, S. 2 Abs. 3), während nach der PCT...2 „der Rahmen (...) eine effektive spezifische elektrische Leitfähigkeit von höchstens 106 S/m aufweist“ (dort, S. 2 Abs. 5). Insoweit führt die Lehre der PCT...8 also weg von der PCT...2, die von der PCT...8 als Stand der Technik (s.o.) in Bezug genommen wird. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass in der PCT...2 die bevorzugte Verwendung eines Stahls mit einem Eisenanteil von mindestens 95 % und/oder mit einem Siliziumgehalt von zwischen 1 % und 3 % als Werkstoff für den Rahmen nicht erwähnt.

120

3. Die Beklagte hat indes gegen die Klägerin einen Anspruch auf Einräumung von Mitberechtigungen an den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 gemäß § 8 PatG, Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG, Art. 60 Abs. 1 EPÜ analog.

121

a) Durch die Erstellung und Übermittlung der Machbarkeitsstudie vom 01.09.2016 gemäß Anlage BB3/KAP3 hat der eine Geschäftsführer der Beklagten, der sämtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte übertragen hat (vgl. Anlage KAP27), einen schöpferischen Beitrag zur Lehre der PCT...5 und der PCT...4 geleistet.

122

aa) Im Rahmen der Machbarkeitsstudie hat die Beklagte - wie die Klägerin vorträgt - „[e]ntsprechend der Aufgabenstellung aus der Leistungsbeschreibung des Auftrags (...) mit ihrer softwarebasierten Grundlagesimulation gezeigt, dass unter den Bedingungen ihres Simulationsmodells bei der Annahme bestimmter Parameter auch bei einer bewegten Masse von 250 g eine kinetische Energie von mehr als 250 J erreichbar ist“ (vgl. Klageschrift, S. 37/38), konkret eine kinetische Energie von 305,4 J (vgl. Widerklage, Rz. 83; Anlage KAP3). Daneben wurden in der Machbarkeitsstudie aber auch die bewegten Massen 200 g und 300 g berücksichtigt und auch hierfür die Erreichung einer kinetischen Energie von 305,4 J (200 g) bzw. 301,1 J (300 g) ermittelt (vgl. Widerklage, Rz. 87 und 91; Anlage KAP3). Dieses Wissen wurde durch die Übergabe der Machbarkeitsstudie an die Klägerin übermittelt. Aufgrund dessen war bei der Klägerin bekannt, dass eine entsprechende kinetische Energie mit den drei genannten Kolbenmassen erreicht werden kann. Gerade dies war auch Gegenstand des von der Klägerin an die Beklagte erteilten Auftrags, wie aus dem Lastenheft vom 01.06.2016 hervorgeht (Anlage KAP2, S. 2/4).

123

bb) Dies stellt nach Überzeugung der Kammer einen hinreichend schöpferischen Beitrag dar, der eine Mitberechtigung der Beklagten an den Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 begründet, weil diese Werte - angestrebte kinetische Energie und verwendete Kolbenmasse - gerade auch Teil der Lehre der PCT...5 und der PCT...4, konkret in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT...4 und in Unteranspruch 8 der PCT...5, geworden sind und die von der Beklagten in der Machbarkeitsstudie verwendeten bzw. ermittelten Werte jeweils innerhalb dieser Parameterbereiche liegen. Dies gilt - nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 124/159) - gleichermaßen für die weiteren in den Ansprüchen der PCT...5 und der PCT...4 Parameterbereiche.

124

cc) Ob auf Klägerseite - wie die Klägerin vorträgt (vgl. Klageschrift, S. 39) - „in erheblichem Umfang eigene Simulationen anhand eines eigenen Simulationsmodells“ durchgeführt und „[d]ie Ergebnisse dieser Simulationen anhand einer Vielzahl an Tests an Prototypen verifiziert und die Simulationen angepasst [hat], bis die Ergebnisse aus ihren Simulationen und ihren Tests bestmöglich übereinstimmen“, kann daher dahinstehen. Dies gilt gleichermaßen für den Vortrag der Klägerin, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie seien von der Klägerin „in eigens angestellten Kontrollsimulationen und Prototypentests nicht reproduzierbar“ gewesen (vgl. Klageschrift, S. 39), weil durch die Übermittlung der Machbarkeitsstudie auf Klägerseite jedenfalls bekannt war, dass diese Ergebnisse durch die Simulationen der Beklagten erzielt

werden konnten und wurden. Dass es sich hierbei nicht um tatsächlich erzielte Simulationsergebnisse der Beklagten handelte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

125

dd) Es ist vorliegend - entgegen der Auffassung der Klägerin - auch unerheblich, dass in der Machbarkeitsstudie auch die Werte eines Antriebs mit 116 g ermittelt wurden und diese Werte „nicht mittels der beanspruchten Formeln aus den Streit anmeldenungen errechnet werden können und die Werte auch nicht in die Parameterräume der Streit anmeldenungen fallen“ (vgl. Klageschrift, S. 39). Dass bestimmte Teile eines transferierten Wissens keinen Eingang in die Lehre von Patentanmeldenungen finden, schließt nicht aus, dass das transferierte Wissen im Übrigen einen schöpferischen Beitrag bildet.

126

ee) Da bereits aus diesen Erwägungen von einer Mitberechtigung der Beklagten auszugehen ist, kommt es auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022 nicht an (dort, Rz. 7/105). Soweit darin neuer Sachvortrag enthalten ist, ist dieser - mangels Schriftsatznachlasses - ohnehin als verspätet zurückzuweisen, § 296 a ZPO.

127

b) Der Beklagten steht gegen die Klägerin ebenso ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an der PCT...8 zu.

128

aa) Mit Patentübertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) hat die Beklagte unter anderem die drei deutschen H...-Patentanmeldenungen an die Klägerin veräußert. Insoweit hat ein Wissenstransfer von der Beklagten auf die Klägerin stattgefunden. Der Gegenstand der drei deutschen H...-Patentanmeldenungen wurde von der Klägerin in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldenung PCT...2 vom 06.12.2017 (Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT...2 zusätzlich noch weitere Erfindungsbeiträge enthält (vgl. Klageschrift, S. 11; vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 60; Replik vom 19.07.2021, S. 3). Dementsprechend nimmt die PCT...2 die Priorität aller drei deutschen H...-Patentanmeldenungen in Anspruch und benennt unter anderem den Geschäftsführer der Beklagten als Erfinder.

129

bb) Ein Vergleich der Lehre der PCT...8 mit derjenigen der PCT...2 zeigt wiederum, dass die Lehre PCT...8 hinsichtlich ihrer Ansprüche 2 bis 8, 10 und 12 bis 15 der Lehre der PCT...2 entspricht, wie auch durch den als Anlage KAP25 vorgelegten Prüfungsbescheid der Prüfungsabteilung des EPA bestätigt wird.

130

cc) Hieraus folgt, dass schöpferische Beiträge des einen Geschäftsführers der Beklagten, die dieser in den drei deutschen Harpyie-Patentanmeldenungen niedergelegt hat, auch Eingang in die Lehre der PCT...8 gefunden haben.

131

Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass gerade die Teile der PCT...2, die den Ansprüchen 2 bis 8, 10 und 12 bis 15 der PCT...8 entsprechen, vollständig nicht auf den drei deutschen H...-Patentanmeldenungen beruhen. Dies wäre auch fernliegend, weil die PCT...2 die Priorität aller drei deutschen H...-Patentanmeldenungen in Anspruch nimmt. Zudem trägt die Klägerin selbst vor, dass „[d]ie Internationale Patentanmeldenung PCT...2 (...) Schutz für einen von den Parteien als ‚H...-Antrieb‘ bezeichneten elektromagnetischen Antrieb [beansprucht]“ und der Geschäftsführer der Beklagten das „allgemeine Konzept“ der „H...-Antriebe“ entwickelt habe (vgl. Klageschrift, S. 11).

132

dd) Dass die Beklagte die drei deutschen H...-Patentanmeldenungen von der Klägerin mit Patentübertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 erworben und deren Gegenstand - vereinbarungsgemäß (vgl. Widerklage, Rz. 167) zum Gegenstand der PCT...2 gemacht hat, steht einem Anspruch der Beklagten auf Einräumung einer Mitberechtigung an der PCT...8 nicht entgegen.

133

Mit dem Patentübertragungsvertrag hat die Klägerin von der Beklagten nur die Rechte an den H...-Patentanmeldenungen „und deren sämtliche Patentfamilienmitglieder, soweit jetzt oder in Zukunft vorhanden“

(§ 1 lit. a) des Patentübertragungsvertrags, Anlage BB5/KAP7) erworben, jedoch nicht das Recht an der - in den H...-Patentanmeldungen niedergelegten - Erfindung des Geschäftsführers der Beklagten. Die erworbenen Rechte der Klägerin sind daher auf die H...-Patentanmeldungen und deren Patentfamilienmitglieder beschränkt. Andernfalls könnte - worauf die Beklagte aufmerksam macht (vgl. Widerklage, Rz. 167) - die Klägerin dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabhängigen Anmeldung machen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen. Umgekehrt wird die Klägerin hierdurch nicht unbillig beschränkt, weil die Anmeldung von Patentfamilienmitgliedern durch den Patentübertragungsvertrag gerade vorgesehen ist.

134

ee) Auch dass die PCT...2 in der PCT...8 als Stand der Technik benannt wird, führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Angesichts des unstreitig erfolgten Wissenstransfers durch Übertragung der drei Harpyie-Patentanmeldungen, die wiederum in die PCT...2 Eingang gefunden haben, kann deren Benennung als Stand der Technik in der PCT...8 nicht aus dem Vindikationsanspruch herausführen.

135

Insoweit ist die vorliegende Konstellation von einer Patentanmeldung durch einen unabhängigen Dritten unter Benennung der PCT...2 als Stand der Technik zu unterscheiden. Andernfalls könnte die Klägerin dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabhängigen Anmeldung machen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen.

136

Ob die Ansprüche der PCT...8 unter Berücksichtigung der Offenbarung der PCT...2 patentfähig sind, was angesichts des als Anlage KAP25 vorgelegten Prüfungsbescheids des EPA jedenfalls hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 8, 10 und 12 bis 15 fraglich ist (s.o.), ist für die Beurteilung der Mitberechtigung an der Patentanmeldung unerheblich, weil einerseits ein schöpferischer Beitrag nicht für sich genommen patentfähig sein muss und andererseits gerade die laut Prüfungsbescheid neuheitsschädliche Offenbarung der PCT...2 auf den schöpferischen Beitrag des Geschäftsführers zurückzuführen ist.

137

4. Das von der Klägerin hilfsweise geltend gemachte Zug-um-Zug-Einrede greift nicht durch.

138

a) Die Klägerin hat mit der Widerklageerwiderung vom 11.03.2022 (dort. S. 22/23) hilfsweise im Wege der Einrede Erstattungsansprüche für die jeweils erfassten Schutzrechte geltend gemacht, wobei Gegenstand der Erstattungsansprüche die für die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten (Amtsgebühren, Kosten für Vertreter und Ausarbeitung der Anmeldungen) im folgenden Umfang seien:

	Schutzrechtsfamilie PCT...4	Schutzrechtsfamilie PCT...5	Schutzrechtsfamilie PCT...8
Amtsgebühren	CHF 5.362	CHF 5.362	CHF 2.839
	CHF 1.190	CHF 1.190	CHF 721
Kosten für Vertreter	CHF 11.592	CHF 11.817	CHF 17.133
Kosten für Ausarbeitung der Anmeldungen	CHF 4.500	CHF 4.500	CHF 4.500
Gesamt	22.644	22.869	25.193
	(= EUR 22.261,32)	(= EUR 22.482,51)	(= EUR 24.767,24)

139

b) Die Beklagte hat mit der Widerklagereplik vom 04.07.2022 (dort, S. 38) das Entstehen etwaiger Kosten bei der Klägerin und die Höhe der Kosten mit Nichtwissen bestritten.

140

c) Daraufhin hat die Klägerin mit - im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten in der Widerklagereplik - nachgelassenem Schriftsatz (Widerklageduplik) vom 12.09.2022 (dort, S. 27/28) vorgetragen, dass das Bestreiten der Beklagten unbeachtlich sei, soweit diese mit Nichtwissen bestreite, dass der Klägerin mit der Anmeldung der Streitmeldungen Kosten entstanden sind. Die Kosten seien der Beklagten bekannt. Zudem ergäben sich die für die internationalen Anmeldungen zu entrichtenden Kosten aus den öffentlich zugänglichen Gebührentabellen. Als Nachweis der entstandenen Kosten für die jeweiligen

Streitanmeldekomplexe würden Auszüge aus dem elektronischen Patentverwaltungssystem der Klägerin übergeben als Anlage BB22.

141

d) Eine Verurteilung der Klägerin nur Zug um Zug gegen Erstattung der für die die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten kommt auf der Grundlage des Vorbringens der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin nicht in Betracht.

142

Die Klägerin hat die Zusammensetzung der Kosten weder in der Widerklageerwiderung noch in der Widerklageduplik hinreichend substantiiert und plausibel dargelegt. Hierfür reicht in Bezug auf die „Amtsgebühren“ der bloße Verweis der Klägerin auf die öffentlich zugänglichen Gebührentabellen ohne nähere Erläuterung von deren Anwendung im Einzelfall nicht aus. Auch die Kosten für Vertreter und Ausarbeitung der Anmeldungen sind von der Klägerin nicht hinreichend substantiiert und plausibel dargelegt. Der Verweis der Beklagten auf die als Anlage BB22 vorgelegten Auszüge aus dem elektronischen Patentverwaltungssystem der Klägerin reicht hierfür nicht aus, insbesondere weil hieraus nicht ersichtlich ist, ob es sich bei den darin genannten Beträgen um die jeweiligen Amtsgebühren, die jeweiligen Kosten für Vertreter oder die jeweiligen Kosten für Ausarbeitung der Anmeldungen handelt oder um die Summe verschiedener dieser Kostenpositionen. Bei Durchführung von Proberechnungen und Abgleich der addierten Summen mit den von der Klägerin in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen kann die Kammer die in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen nicht nachvollziehen, vielmehr ergeben sich insoweit Abweichungen.

143

e) Mangels substantiiertes Darlegung der Höhe der geltend gemachten Erstattungsansprüche scheidet eine Verurteilung Zug um Zug aus und eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist nicht angezeigt, weil der Klägerin gerade im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten aus der Widerklagereplik - und damit auch auf das Bestreiten der Höhe der Kosten - eine Schriftsatzfrist eingeräumt worden ist (Bl. 387 d.A.).

144

II. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf (Rück-)Übertragung der Vertragsschutzrechte gemäß § 812 BGB oder § 246 BGB gegen die Klägerin, weil der Patentübertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) durch die Beklagte nicht wirksam gekündigt oder in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt wurde. Aufgrund des Fortbestehens des Patentübertragungsvertrags und der hieraus folgenden Berechtigung der Klägerin besteht auch kein Anspruch auf Übertragung der Vertragsschutzrechte und Einwilligung in die Umschreibung nach Art. II § 5 IntPatÜG i.V.m. Art. 60 EPÜ.

145

1. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) die Beklagte „höchstvorsorglich“ die Kündigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberaterverträge erklärt. Daneben hat die Beklagte mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) die Beklagte die Kündigung sämtlicher Verträge vom 14./15.03.2017 gestützt auf den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei erklärt und die die Klägerin zur unverzüglichen Rückübertragung sämtlicher Vertragsschutzrechte aus dem Patentübertragungsvertrag an die Beklagte aufgefordert. Nach Veröffentlichung der Patentanmeldung PCT...8 der Klägerin am 07.01.2021 hat die Beklagte mit Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut höchst vorsorglich die Kündigung der Verträge vom 14./15.03.2017 erklärt. Nach Veröffentlichung der sieben weiteren internationalen Patentanmeldungen der Klägerin am 24.06.2021 hat die Beklagte die Verträge vom 14./15.03.2017 ein weiteres Mal höchst vorsorglich mit Schreiben vom 28.06.2021 (Anlage KAP23) gekündigt. Schließlich erklärte die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S. 26/27) erneut höchst vorsorglich den Rücktritt von den Verträgen vom 14./15.03.2017.

146

2. Durch die Erklärungen der Beklagten wurde der Patentübertragungsvertrag nicht wirksam beendet bzw. in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt, weil der Beklagten weder ein Kündigungsrecht noch ein Rücktrittsrecht zusteht.

147

a) Ein vertragliches Kündigungsrecht der Beklagten besteht nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63) folgt aus der Regelung eines ordentlichen Kündigungsrechts

der Klägerin in § 6 Abs. 2 S. 1 des Patentübertragungsvertrags nicht, dass der Beklagten spiegelbildlich jedenfalls ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund zusteht. Vielmehr spricht diese Regelung eher im Gegenteil dafür, dass auf die Regelung eines vertraglichen - ordentlichen wie außerordentlichen - Kündigungsrechts der Beklagten bewusst verzichtet wurde. Ein solcher Verzicht ist auch möglich, weil Kündigungsrechte grundsätzlich abdingbar sind.

148

b) Der Beklagten steht ebenfalls kein gesetzliches Kündigungsrecht nach § 313 Abs. 3 S. 2 BGB oder § 314 BGB zu, weil es sich bei dem Patentübertragungsvertrag - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 183/206; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 122/149) - nicht um ein Dauerschuldverhältnis i.S. von §§ 313 Abs. 3 S. 2, 314 BGB handelt.

149

Ein Dauerschuldcharakter der vertraglichen Vereinbarung folgt - entgegen der Auffassung der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 194/196; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 135) - nicht aus der Vereinbarung der Leistung des Kaufpreises in Teilzahlungen, die an den Eintritt bestimmter Bedingungen (Meilensteine) geknüpft wurden (§ 2 Abs. 2 des Patentübertragungsvertrags). Die Vereinbarung von Teilzahlungen als Kaufpreis für Patentanmeldungen hat nicht zur Folge, dass dieses Vertragsverhältnis als Dauerschuldverhältnis einzustufen wäre. Hiergegen spricht bereits, dass die Klägerin nach § 3 des Patentübertragungsvertrags durch Zahlung der ersten Teilzahlung an die Beklagten vollumfänglich Inhaberin der Vertragsschutzrechte geworden ist. Ebenso stünden nach den gesetzlichen Regelungen für die Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses als Dauerschuldverhältnis verschiedene Möglichkeiten alternativer Vertragsgestaltung offen, insbesondere der Abschluss eines Lizenzvertrags, wie er auch von den Parteien im Vertragskonvolut vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) als separater Vertrag (Anlage KAP8) geschlossen wurde. Darin wurde der Beklagten eine zeitlich unbefristete kostenlose exklusive Rücklizenz an den Vertragsschutzrechten außerhalb des definierten ... Anwendungsbereichs eingeräumt.

150

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 201/05) kann auch aus der Einbettung des Patentübertragungsvertrags in das Vertragspaket vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5), bestehend aus einer Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6), dem Patentübertragungsvertrag (Anlage KAP7), einem Lizenzvertrag (Anlage KAP8), einem Rahmenberatervertrag (Anlage KAP9) und einem Einzelberatervertrag (Anlage KAP10), kein Dauerschuldcharakter des Patentübertragungsvertrags hergeleitet werden. Vielmehr geht aus den Regelungen des Vertragskonvoluts gerade hervor, dass diese nach dem objektiven Willen der Vertragsparteien (§§ 133, 157 BGB) hinsichtlich ihres Schicksals unabhängig voneinander seien sollten, weil die Parteien in der Rahmenvereinbarung mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung für die nachträgliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Verträge des Vertragskonvoluts getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass eine grundsätzliche Aufrechterhaltung gewünscht ist.

151

Darüber hinaus spricht - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62; Widerklage, Rz. 198/199) - die Regelung des ordentlichen Kündigungsrechts der Klägerin in § 6 Abs. 2 des Patentübertragungsvertrags gegen eine Einstufung des Patentübertragungsvertrags als Dauerschuldverhältnis, weil darin nach Kündigung durch die Klägerin kein automatischer Rückfall der Vertragsschutzrechte an die Beklagte vorgesehen ist, sondern lediglich eine Pflicht der Klägerin, „das Recht einräumen, die Vertragsschutzrechte gemäß § 1 dieses Vertrages kostenfrei zu übernehmen und auf eigene Kosten aufrechtzuerhalten“ und auch das nur, wenn die Kündigung erklärt wurde, „bevor der Kaufpreis gemäß § 2 (2) a) bis g) insgesamt oder gemäß § 2 (2) i) dieses Vertrages vollständig bezahlt ist“.

152

Schließlich spricht auch die Regelung des § 6 Abs. 3 des Patentübertragungsvertrags dagegen, diesen als Dauerschuldverhältnis anzusehen, weil danach die Klägerin die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach seiner Kündigung nach § 6 Abs. 3 des Patentübertragungsvertrags, an einen Dritten weiterveräußern kann, so dass der Vertragsgegenstand im Verhältnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden wäre (und nur die Verpflichtung der Käuferin zur Kaufpreiszahlung fortbestände).

153

c) Ein Rücktrittsrecht der Beklagten nach § 313 Abs. 3 S. 1 BGB ist ebenfalls nicht gegeben.

154

aa) Nach § 313 Abs. 1 BGB kann eine Vertragspartei eine Vertragsanpassung verlangen, wenn sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann die benachteiligte Vertragspartei gemäß § 313 Abs. 3 S. 1 BGB vom Vertrag zurücktreten.

155

bb) Die Beklagte trägt diesbezüglich vor, die Klägerin habe das Vertrauen der Beklagten missbraucht, indem sie eigenmächtig und entgegen der zwischen den Parteien bestehenden Geheimhaltungsvereinbarung vom 20.02.2015 und 27.02.2015 (Anlage KAP1) auf Basis der Machbarkeitsstudie die Schutzrechte PCT...5, PCT...4 und PCT...8 und auf Basis von E-Mails aus Herbst 2019 mit weiterem technischen Wissen sieben weitere internationale Patentanmeldungen auf ihren Namen angemeldet habe, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert verkörpern (vgl. Klageerwidlung, S. 63/65; Duplik vom 27.10.2021, S. 23/25; Widerklage, Rz. 215/243; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 155/192).

156

Dies erfülle zudem nach Auffassung der Beklagten den zum Zeitpunkt der Tat noch existenten Tatbestand der Vorlagenfreibeuterei nach § 18 UWG a.F. bzw. § 23 GeschGehG (vgl. Widerklage, Rz. 228, 230, 273; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 163). Jedenfalls bestehe ein diesbezüglicher Verdacht (vgl. Widerklage, Rz. 230/233, 273; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 155, 169/170).

157

Schließlich hat die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.10.2022 (dort, Rz. 7/8, 106/109) vorgebracht, die Klägerin habe mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 erneut grob irreführend und teilweise falsch vorgetragen, um den Vindikationsanspruch abzuwehren, indem die Klägerin vorgetragen habe, dass sie den Antrieb für das Setzgerät der Patentfamilien PCT...5 und PCT...4 ohne irgendeinen Beitrag der Beklagten bzw. von Herrn M... entwickelt hätte. Spätestens mit diesem Vorgehen könne der Beklagten nicht mehr zugemutet werden, an den Verträgen weiter festzuhalten. Die Klägerin habe nachgewiesen, dass sie bereit sei, alle Mittel zu nutzen, um sich berechtigten Ansprüchen der Beklagten zu entziehen, und gehe sogar so weit, sich in ihrem gerichtlichen Vortrag weitere schöpferische Leistungen der Beklagten anzueignen.

158

cc) Ein Rücktrittsrecht nach § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB ist auf der Grundlage dieses Vorbringens der Beklagten sowie der übrigen konkreten Umstände des Einzelfalls nicht gegeben.

159

Hierbei ist primär die vertragliche Risikoverteilung (§ 313 Abs. 1 BGB) zu berücksichtigen, wie sie in den Regelungen des Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt. Die Parteien haben in der Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung für eine Störung des gesamten Vertragsverhältnisses (durch die nachträgliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Verträge) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grundsätzlich eine Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im Übrigen gewünscht ist.

160

Auch die Regelung des § 6 Abs. 3 des Patentübertragungsvertrags spricht dafür, auch bei einer schwerwiegenden Veränderung der Umstände keine Rückabwicklung des Patentübertragungsvertrags nach § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB vorzunehmen, weil danach die Klägerin die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach seiner Kündigung nach § 6 Abs. 3 des Patentübertragungsvertrags, an einen Dritten weiterveräußern kann, so dass die Vertragsschutzrechte dem Zugriff der Parteien entzogen wären und nur die Verpflichtung der Käuferin zur Kaufpreiszahlung fortbestände, was detailliert geregelt wird. Hieraus wird ersichtlich, dass bei der Risikoverteilung im Rahmen des Patentübertragungsvertrags die Gewährleistung

einer gewissen Vergütung der Beklagten für die Nutzung der Vertragsschutzrechte im Vordergrund stand und steht.

161

Schließlich widerspricht es auch dem Regelungsgedanken § 313 BGB, dass ein Vertragsverhältnis, bei dem die Klägerin den aus Sicht der Beklagten grundsätzlich „richtigen“ Weg gegangen ist, indem sie die Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, dadurch unzumutbar gestört sein soll, dass die Klägerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.

162

d) Schließlich kommt auch ein Rücktrittsrecht der Beklagten nach § 324 BGB nicht in Betracht.

163

aa) Nach § 324 BGB kann der Gläubiger zurücktreten, wenn der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht nach § 241 Abs. 2 BGB, Rücksicht auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Gläubigers zu nehmen, verletzt und dem Gläubiger ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

164

Das Vorliegen von Unzumutbarkeit ist im Einzelfall unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zu ermitteln. Hierbei sind der Gegenstand der Vertragsbeziehungen und die weitere Dauer des Vertragsverhältnisses zu berücksichtigen. Bei Vertragsbeziehungen, die ein besonderes Vertrauensverhältnis der Parteien voraussetzen, wird die Unzumutbarkeit eher eintreten als bei Verträgen, bei denen ein einmaliger Austausch unpersönlicher Art stattfindet. Entsprechend dem Ausnahmecharakter des Rücktrittsrechts, das ohne Verletzung des eigentlichen Leistungsinteresses entstehen soll, sind jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass die Pflichtverletzung als solche, soweit sie zu einer Schädigung des Gläubigers geführt hat, bereits durch eine Schadensersatzpflicht des Schuldners nach § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2 BGB ausgeglichen wird, sofern sich der Schuldner nicht exkulpieren kann. Bei der gebotenen Abwägung ist zu bedenken, dass Pflichtverletzungen des Schuldners, die nur einen Teil seines Leistungsprogramms betreffen, im Rahmen des § 323 BGB zum Totalrücktritt nur berechtigen, wenn das Interesse des Gläubigers an der bewirkten Leistung entfallen ist. Dies erfordert es normativ, dass die Verletzung von Schutzpflichten, die durch einen Schadensersatzleistung in der Regel weitgehend auszugleichen sind, nicht regelmäßig, sondern nur bei besonders schwerwiegenden, eben zur Unzumutbarkeit führenden Verletzungen das Rücktrittsrecht begründen (zu allem Ernst, in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2022, § 324 Rn. 8).

165

bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze sind - auch bei vollständiger Zugrundelegung des oben dargelegten Vorbringens der Beklagten - die hohen Anforderungen an das Vorliegen der Unzumutbarkeit i.S. von § 324 BGB nicht erfüllt.

166

Hierbei ist abermals die vertragliche Risikoverteilung zu berücksichtigen, wie sie in den Regelungen des Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt (s.o.). Die Parteien haben in der Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung für eine Störung des gesamten Vertragsverhältnisses (durch die nachträgliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Verträge) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grundsätzlich eine Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im Übrigen gewünscht ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass in § 6 Abs. 2 des Patentübertragungsvertrags nur der Klägerin das Recht eingeräumt wurde, sich durch ordentliche Kündigung einseitig vom Patentübertragungsvertrag zu lösen, sowie, dass sich die Klägerin gemäß § 6 Abs. 2 des Patentübertragungsvertrags die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach Kündigung nach § 6 Abs. 3 des Patentübertragungsvertrags, an einen Dritten weiterveräußern kann, so dass der Vertragsgegenstand im Verhältnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden wäre und nur die Verpflichtung der Käuferin zur Kaufpreiszahlung fortbestände.

167

Daneben ist von Bedeutung, dass der Beklagten hinsichtlich der streitigen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 sowie der sieben weitere internationalen Patentanmeldungen, deren Übertragung sie begehrt, die Geltendmachung vindikationsrechtlicher Ansprüche als spezifisches Instrument des Patentrechts zur Verfügung steht. Ebenfalls ist vorliegend relevant, dass es sich, auch wenn die Kammer

nicht verkennt, dass der Geschäftsführer der Beklagten ersichtlich erheblich in den Gesamtkomplex involviert war und die Parteien in § 7 Abs. 5 des Patentübertragungsvertrags das gegenseitige Vertrauen betonen, um ein Vertragsverhältnis zwischen Kapitalgesellschaften im professionellen Bereich handelt.

168

Schließlich erscheint es - wie auch bei § 313 BGB (s.o.) - widersprüchlich, das Festhalten an einem Vertragsverhältnis, bei dem die Klägerin den aus Sicht der Beklagten grundsätzlich „richtigen“ Weg gegangen ist, indem sie die Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, deswegen als unzumutbar zu erachten, weil die Klägerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.

169

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände ist ein Rücktrittsrecht der Beklagten gemäß § 324 BGB - auch bei vollständiger Zugrundelegung des oben dargelegten Vorbringens der Beklagten - mangels Unzumutbarkeit ausgeschlossen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022 kommt es daher nicht an. Soweit darin neuer Sachvortrag enthalten ist, wäre dieser - mangels diesbezüglichem Schriftsatznachlass - ohnehin unbeachtlich, § 296 a ZPO.

170

cc) Angesichts dessen hängt die Wirksamkeit einer der Kündigungen des Patentübertragungsvertrags - entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) - nicht von der Beurteilung des abzutrennenden Streitkomplexes, betreffend die sieben internationalen Patentanmeldungen vom 10.12.2020, ab (siehe oben A. zur Abtrennung).

E.

171

I. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1 S. 1, 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO.

172

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens hinsichtlich der nicht für erledigt erklärten Streitgegenstände sowie der von den Parteien insoweit übereinstimmend bezifferten Streitwerte (vgl. Bl. 385 d.A.) sind der Klägerin 3/10 und der Beklagten 7/10 der Kosten aufzuerlegen, § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO. Nach dem Rechtsgedanken des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO findet dabei die Klageabweisung wegen Unzulässigkeit keine gesonderte Berücksichtigung, weil der verbleibende Klageantrag von dem Antrag der Beklagten in der Widerklage mitumfasst war, über den in der Sache zu entscheiden war.

173

Soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, entspricht es unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes dem billigen Ermessen gemäß § 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO, die Kostenverteilung an der Kostenverteilung hinsichtlich des nicht für erledigt erklärten Teils zu orientieren, weil die für erledigt erklärten Anträge der Klägerin auf negative Feststellung vollumfänglich von den Streitgegenständen der Leistungswiderklage der Beklagten umfasst sind.

174

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 und 2 ZPO.

175

III. Die Berechnung des Streitwerts ergibt sich aus den insoweit übereinstimmenden Angaben der Parteien (vgl. Bl. 385 d.A.), § 3 ZPO i.V.m. § 51 Abs. 1 GKG.

Verkündet am 26.10.2022