

**Titel:**

**Erfolglose Vindikationsklage des früheren Arbeitgebers**

**Normenkette:**

PatG § 8; IntPatÜG Art. 2 § 5 Abs. 1 S. 2

PatG § 8, § 143, § 145a

GeschG § 16

IntPatÜG Art. 2 § 5 Abs. 1

**Leitsätze:**

1. Bei der Frage, inwieweit ein ehemaliger Arbeitgeber einen Vindikationsanspruch hinsichtlich Erfindungen hat, die auf Wissen beruhen, das der Arbeitnehmer während seiner Anstellung erworben hat, kann nicht ohne Weiteres auf die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Berechtigung eines Miterfinders zurückgegriffen werden, da ansonsten bei jeder von diesem Arbeitnehmer in der Folgezeit getätigten Erfindung ein Konnex zum ehemaligen Arbeitgeber bestünde.

2. Hinsichtlich der Verwendung von im Betrieb des ehemaligen Arbeitgebers erworbenem Wissen ist zwischen Geheimwissen des Arbeitgebers und – wenn auch durch die Beschäftigung möglicherweise in erheblichem Maße gesteigertem – fachlichen Allgemeinwissen zu unterscheiden mit der Folge, dass allein dem Geheimwissen zuzuordnende bzw. darauf beruhende Erfindungen vindiziert werden können.

3. Erfindungen, die auf der Erweiterung des Allgemeinwissens durch intensive fachliche Befassung mit der Sache zurückzuführen sind, sind von der Vindikation ausgeschlossen.

Knüpft der Klagevortrag in einer Patentvindikationsklage daran an, dass die Erfindung auf nicht verkörpertem, mithin „im Kopf des Arbeitnehmers“ mitgenommenem Wissen beruht, ist Vortrag dazu erforderlich, dass es sich zum einen um nicht jedermann zugängliches Geheimwissen handelt und auf welche konkrete Art und Weise der Arbeitnehmer hiervon Kenntnis erlangt haben soll. (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

**Schlagworte:**

Zulässigkeit der Klage, Internationale Zuständigkeit, Örtliche Zuständigkeit, Sachliche Zuständigkeit, Klageerweiterung, Erfindungsbesitz, Wissenstransfer

**Fundstellen:**

MittPatA 2025, 83

FDArbR 2025, 935501

GRUR-RS 2024, 35501

**Tenor**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf 2 Mio. EUR festgesetzt.

**Tatbestand**

**1**

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter unberechtigter Anmeldung von Patenten in Anspruch.

**2**

Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin des am 09.11.2020 von der ... (nachfolgend: ... ) angemeldeten deutschen Patents ... (Anlage TW 17, nachfolgend: DE... oder Klagepatent A) mit dem Titel „Vorrichtung zur Reinigung von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für

EUV-Lithografie Masken“. Das Klagepatent A wurde am 26.02.2024 in der durch Antrag vom 13.04.2023 geänderten Form erteilt. Am 11.03.2024 wurde hieraus das Gebrauchsmuster DE... 1 (Anlage TW 18, nachfolgend DE... ) abgezweigt. Die PCT-Anmeldung mit der Publikationsnummer WO... (nachfolgend: WO... ) beansprucht die Priorität des Klagepatents A und wurde am 05.11.2021 angemeldet. Der Antrag auf Eintritt in die Europäische Phase wurde am 09.05.2023 gestellt. Die Veröffentlichung erfolgte unter der EP4241302 (nachfolgend: EP'...) am 13.09.2023. Diese Patentfamilie wird nachfolgend als „Patentfamilie A“ bezeichnet. Das Klagepatent A wurde am 26.09.2022 und die PCT-Anmeldung WO'... am 16.09.2022 auf die Beklagte zu 1) übertragen. Als Erfinder sind unter anderem die Beklagten zu 4) und zu 5) eingetragen.

### 3

In der eingeschränkten Fassung lautet der maßgebliche Anspruch 1 (Einschränkung durch Unterstreichung markiert):

„Vorrichtung (10) zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern (30) für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, wobei der Hohlkörper (12)

- eine Bodenwand (32) und eine oder mehrere Seitenwände (34), die eine Hohlkörperinnenfläche (33) bilden, und
- eine der Bodenwand (32) gegenüberliegende Öffnung (36) aufweist, die von einer Randfläche (38) der Seitenwand (34) umschlossen wird, umfasst, wobei die Vorrichtung (10)
- eine Auflagewand (20), auf welche der Hohlkörper (12) mit der Randfläche (38) aufgelegt werden kann,
- eine Verriegelungseinrichtung (26), mit welcher der Hohlkörper (12) mit der Randfläche (38) dichtend und lösbar mit der Auflagewand (20) verbindbar ist,
- zumindest eine von der Auflagewand (20) gebildete Durchgangsöffnung (24), die radial innerhalb der Verriegelungseinrichtung (26) angeordnet ist,
- eine Reinigungseinrichtung (40), mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) abgegeben werden kann, wenn der Hohlkörper (12) mit der Auflagewand (20) verbunden ist, und
- einen ersten Abführkanal (70) mit einem ersten Ende (72) umfasst, wobei der erste Abführkanal (70) mit dem ersten Ende (72) ausschließlich mit der Durchgangsöffnung (24) in Fluidkommunikation steht und mit welchem das von der Reinigungseinrichtung (40) abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass in der Auflagewand (20) ein erster Kanal (41) angeordnet ist, mit welchem ein Spülungsfluid zur Randfläche (38) geführt werden kann.

### 4

Anspruch 17 schützt spiegelbildlich ein entsprechendes Verfahren.

### 5

Die Beklagte zu 1) ist weiter Inhaberin des am 09.11.2020 von der ... angemeldeten deutschen Patents mit der Publikationsnummer ... (Anlage TW-B 1, nachfolgend: DE'... oder Klagepatent B) mit dem Titel „Vorrichtung und Verfahren zum Behandeln von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken“. Die Anmeldung des Streitpatents B wurde am 12.05.2022 offengelegt. Die PCT-Anmeldung mit der Publikationsnummer WO... (Anlage TW-B 2, nachfolgend: WO'...) beansprucht die Priorität des Klagepatents B und wurde am 5.11.2021 angemeldet. Am 29.02.2024 wurde hieraus das deutsche Gebrauchsmuster ... (Anlage TW 19, nachfolgend DE'...) abgezweigt. Der Antrag auf Eintritt in die Europäische Phase wurde am 09.05.2023 gestellt. Die Veröffentlichung erfolgte unter der Publikationsnummer EP... (EP'...) am 13.09.2023. Diese Patentfamilie wird nachfolgend als Patentfamilie B bezeichnet. Das Klagepatent B wurde am 26.09.2022 und die PCT

Anmeldung WO'... am 16.09.2022 von der ... auf die Beklagte zu 1) übertragen. Als Erfinder sind unter anderem die Beklagten zu 4) und zu 5) eingetragen.

## 6

In der eingeschränkten Fassung lautet der Anspruch 1 (Einschränkung gegenüber der ursprünglichen Fassung durch Unterstreichung markiert):

„Vorrichtung (12) zum Behandeln von topfförmigen Hohlkörpern (10), insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, umfassend

- eine Wandung (14), welche einen Innenraum (16) umschließt,
- eine im Innenraum (16) angeordnete Greif- und Bewegungseinrichtung (17) zum Bewegen des Hohlkörpers (10) innerhalb des Innenraums (16), und
- eine von der Wandung (14) gebildete Wandungsöffnung (26), die von einem Verschlusskörper (28) verschließbar ist und durch welche der Innenraum (16) zugänglich ist, wobei der Verschlusskörper (28)
  - mittels einer Befestigungseinheit (30) bewegbar in der Vorrichtung (12) gelagert ist, und
  - einen Aufnahmeabschnitt (34) aufweist, mit welchem der Hohlkörper (10) lösbar mit dem Verschlusskörper (28) verbindbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (10)

- einen ersten Greifabschnitt (46) und
- einen zweiten Greifabschnitt (48) aufweist, wobei
- der Aufnahmeabschnitt (34) Verriegelungsmittel (36) aufweist, mit denen der Verschlusskörper (28) unter Verwendung des ersten Greifabschnitts (46) mit dem Hohlkörper (10) zusammenwirken kann, und
- die Greif- und Bewegungseinrichtung (17) Greifmittel (50) aufweist, mit denen die Greif- und Bewegungseinrichtung (17) unter Verwendung des zweiten Greifabschnitts (48) mit dem Hohlkörper (10) zusammenwirken kann.“

## 7

Das korrespondierende Verfahren wird von Anspruch 11 geschützt.

## 8

Das Klagepatent C mit der Publikationsnummer DE... (Anlage TW-C-1, nachfolgend DE '... oder Klagepatent C) trägt den Titel „Vorrichtung und Verfahren zum Trocknen und/oder Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken“. Es wurde am 07.09.2022 von der Beklagten zu 1) angemeldet. Die Anmeldung des Klagepatents C wurde am 09.11.2023 offengelegt. Die PCT-Anmeldung mit der Publikationsnummer WO... (nachfolgend WO '... ) beansprucht die Priorität des Klagepatents C und wurde am 14.02.2023 angemeldet. Diese Patentfamilie wird nachfolgend Patentfamilie C genannt. Als Erfinder ist der Beklagte zu 4) eingetragen.

## 9

Der hier maßgebliche Anspruch 1 lautet:

„Vorrichtung (10) zum Trocknen und/oder Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, wobei der Hohlkörper (12)

- eine Hohlkörperwandung (14), die eine Hohlkörperinnenfläche (16) bildet, wobei die Hohlkörperinnenfläche (16) einen Hohlkörperinnenraum (17) begrenzt, und
- eine von der Hohlkörperwandung (14) umschlossene Hohlkörperöffnung (18) aufweist, durch welche der Hohlkörperinnenraum (17) zugänglich ist, umfasst, wobei die Vorrichtung (10)

- ein erstes Haltemittel (30), mit welcher die Vorrichtung (10) haltend mit dem Hohlkörper (12) Zusammenwirken kann,
- eine Evakuierungseinrichtung (60) zum Anlegen eines Unterdrucks im Hohlkörperinnenraum (17) und/oder
- eine Fördereinrichtung (66) zum Fördern eines Spülungsfluids durch den Hohlkörperinnenraum (17), und
- einen Verdrängungskörper (48) umfasst, der durch die Hohlkörperöffnung (18) in den Hohlkörperinnenraum (17) einbringbar oder eingebracht ist.“

## 10

Das korrespondierende Verfahren wird von Anspruch 15 geschützt.

## 11

Die Klagepatentfamilie D umfasst die PCT-Anmeldung mit der Publikationsnummer WO... 1 (Anlage TW-D-1, nachfolgend: WO'... oder Klagepatent D), die von der Beklagten zu 1) am 14.02.2023 angemeldet wurde und die Priorität DE... vom 06.05.2022 beansprucht. Die Anmeldung der WO... wurde am 09.11.2023 offengelegt. Bislang wurde noch kein Antrag auf Eintritt in die nationalen Phasen gestellt. Als Erfinder ist der Beklagte zu 4) eingetragen.

## 12

Der maßgebliche Anspruch 1 lautet:

„Verfahren zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern (30) für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer entsprechenden Vorrichtung, wobei

--- der Hohlkörper

- eine Bodenwand (32) und eine oder mehrere Seitenwände (34), die eine Hohlkörperinnenfläche (33) bilden, und
- eine der Bodenwand (32) gegenüberliegende Öffnung (36) aufweist, die von einer Randfläche (38) der Seitenwand (34) umschlossen wird, umfasst, und

--- die Vorrichtung

- eine Reinigungseinrichtung (40) mit einer ersten Abgabeeinheit (43), mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) abgegeben werden kann, und
- einen ersten Abführkanal (70) aufweist, mit welchem das von der Reinigungseinrichtung (40) abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann, und

---- das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Abgeben eines ersten Reinigungsfluids zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) mittels der ersten Abgabeeinheit (43), und

- Abführen des ersten Reinigungsfluids mittels des ersten Abführkanals (70), wobei
- als erstes Reinigungsfluid überkritisches Kohlendioxid verwendet wird.“

## 13

Die Klägerin gehört zur ...-Konzerngruppe und entwickelt und vertreibt Anlagen für die Industrieautomatisierung, unter anderem Anlagen zur Reinigung von Halbleiterbehältern für die Halbleiterfertigung

## 14

Die Beklagte zu 1) wurde im Frühjahr 2021 unter anderen von den Beklagten zu 4) und zu 5) gegründet und im August 2021 in das Handelsregister eingetragen. Die Beklagte zu 1) bietet ebenfalls Anlagen zur Reinigung von Halbleiterbehältern für die Halbleiterfertigung an.

## 15

Der Beklagte zu 2) war von 2006 bis 2014 Geschäftsführer der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, der .... Vom 01.05.2014 bis zu seinem Ausscheiden Ende Mai 2022 war er in einem Angestellten-/Arbeitnehmerverhältnis bei der Klägerin tätig. Zu seinen Aufgaben zählte die Entwicklung von Reinigungsvorrichtungen für topfförmige Hohlkörper, insbesondere Transportbehälter für Halbleiterwafer

oder für EUV-Lithografie-Masken. Der Beklagte zu 2) nahm seine Tätigkeit bei der Beklagten zu 1) am 01.06.2022 auf und wurde im Oktober 2022 zum Geschäftsführer ernannt. Er ist Mitgesellschafter der Beklagten zu 1).

#### 16

Der Beklagte zu 3) ist Betriebswirt und war von 2003 bis 2014 und 2018 bis 2019 als Geschäftsführer und zwischenzeitlich ab dem 01.05.2014 als Arbeitnehmer der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin tätig. Das Arbeitsverhältnis bei der Klägerin endete zu 30.09.2020, im Jahr 2022 stieg der Beklagte zu 3) bei der Beklagten zu 1) als Geschäftsführer und Mitgesellschafter ein.

#### 17

Der Beklagte zu 4) ist geschäftsführender Gesellschafter der ... und Mitgesellschafter der Beklagten zu 1). Im Zeitraum 2003 bis 2014 war er in leitender Funktion für die ... Unternehmensgruppe tätig, welche sich ebenfalls mit nasschemischen Prozessen befasst.

#### 18

Der Beklagte zu 5) ist Mitgesellschafter der Beklagten zu 1) und gründete im Jahr 1993 die ... Unternehmensgruppe.

#### 19

Die Klägerin trägt vor, die Patentanmeldungen und erteilten Patente seien lediglich formell zugunsten der Beklagten zu 1) eingetragen. Materiell berechtigt an den Patentanmeldungen, den Patenten und den zugrundeliegenden Erfindungen sei die Klägerin, in deren Betrieb diese Erfindungen getätigt worden seien.

#### 20

Das Wissen über diese Erfindungen sei von damaligen Arbeitnehmern der Klägerin – aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem den Beklagten zu 2) – an die ursprüngliche Patentanmelderin, die ... gelangt und an die Beklagte zu 1) weitergegeben worden. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass die eingetragenen Erfinder tatsächlich die Erfindung gemacht hätten. Bei den Reinigungsvorrichtungen für Transportbehälter für Halbleiterwafer handele es sich um ein komplexes Spezialgebiet. Es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagten zu 4) und zu 5) über die erforderlichen Kenntnisse verfügten, um die patentgemäßen Lösungen zu entwickeln.

#### 21

Die Klägerin begehrt über die streitgegenständliche Vindikation hinaus die Übertragung von Familienmitgliedern der Patentfamilien A, B und C. Hinsichtlich dieser Patente wurde das Verfahren in der mündlichen Verhandlung vom 15.10.2024 abgetrennt. Das Verfahren hat das Aktenzeichen 7 O 13005/24.

#### 22

Die Klägerin beantragt zuletzt:

I.

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, die Patentanmeldungen der Publikationsnummern ... einschließlich der Ansprüche auf deren Erteilung jeweils für alle benannten Territorien, insbesondere einschließlich der entsprechenden Europäischen Patentanmeldung ...02 sowie ihrer Benennungen, das erteilte Patent ...4 sowie das Gebrauchsmuster ... und die Teilanmeldung mit Az. ... sowie alle bisherigen und zukünftigen Erteilungen, Teilanmeldungen und Gebrauchsmusterabzweigungen aus den vorgenannten Anmeldungen, an die Klägerin abzutreten und in die Umschreibungen der jeweiligen Register einzuwilligen und alle erforderlichen Erklärungen für eine solche Umschreibung abzugeben;

2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Staaten/Regionen die PCT-Anmeldung der Nummer ... in die nationale oder regionale Phase übergegangen ist und/oder weitere dieselbe Priorität beanspruchende Anmeldungen oder Schutzrechte bestehen, unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen;

3. die Beklagten zu 1) bis 5) zu verurteilen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, und/oder soweit bekannt Dritte, seit dem Anmeldedatum der jeweiligen Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. I.1

Vorrichtungen zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, wobei der Hohlkörper

- eine Bodenwand und eine oder mehrere Seitenwände, die eine Hohlkörperinnenfläche bilden, und
- eine der Bodenwand gegenüberliegende Öffnung aufweist, die von einer Randfläche der Seitenwand umschlossen wird, umfasst, wobei die Vorrichtung
- eine Auflegewand, auf welche der Hohlkörper mit der Randfläche aufgelegt werden kann,
- eine Verriegelungseinrichtung, mit welcher der Hohlkörper mit der Randfläche dichtend und lösbar mit der Auflegewand verbindbar ist,
- zumindest eine von der Auflegewand gebildete Durchgangsöffnung, die radial innerhalb der Verriegelungseinrichtung angeordnet ist,
- eine Reinigungseinrichtung, mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche abgegeben werden kann, wenn der Hohlkörper mit der Auflegewand verbunden ist, und
- einen ersten Abführkanal mit einem ersten Ende umfasst, wobei der erste Abführkanal mit dem ersten Ende ausschließlich mit der Durchgangsöffnung in Fluidkommunikation steht und mit welchem das von der Reinigungseinrichtung abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann

und/oder

Verfahren zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer Vorrichtung gemäß dieser Ziff. 1.3, umfassend folgende Schritte:

- Auflegen des Hohlkörpers auf die Auflegewand mit der Randfläche,
- Dichtendes und lösbares Verbinden des Hohlkörpers mit der Auflegewand mittels der Verriegelungseinrichtung, wobei der Hohlkörper an der Randfläche gegenüber der Auflegewand abgedichtet wird,
- Abgeben eines ersten Reinigungsfluids zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche mittels des ersten Reinigungskopfs der Reinigungseinrichtung, und Abführen des ersten Reinigungsfluids mittels des ersten Abführkanals, und/oder
- Abgeben eines zweiten Reinigungsfluids zum Reinigen der Hohlkörperaußenfläche mittels des zweiten Reinigungskopfs der Reinigungseinrichtung, und Abführen des zweiten Reinigungsfluids mittels des zweiten Abführkanals

angewendet, hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, einschließlich der Vorlage von etwaigen Verwertungs- bzw. Lizenzverträgen über ebendiese Schutzgegenstände

und zwar in Form eines chronologischen Verzeichnisses unter Angabe

- a) der erzielten Verkaufserlöse,
- b) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten der genannten Erzeugnisse,
- c) der Menge der bezogenen oder bestellten Erzeugnisse,

d) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen dieser Produkte, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, Lieferzeiten und Preisen,

e) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer, einschließlich Kopien der entsprechenden Lizenzverträge,

f) der mit der Lizenzierung erzielten Lizenzeinnahmen und/oder die sonstigen geldwerten Vorteile aus der Lizenzierung, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, einschließlich Kopien der Lizenzabrechnungen,

g) des Tauschs oder Verkaufs der Rechte an der Erfindung im In- und Ausland und die dafür erhaltenen Gegenleistungen, einschließlich Kopien der entsprechenden Verträge,

wobei die Beklagte verpflichtet ist, zu den in den Punkten a) bis g) genannten Angaben Honorarabrechnungen, Auftragsunterlagen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere vorzulegen;

4. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen bzw. Schutzrechte gem. Ziff. I.1 entstanden ist, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs;

5. festzustellen, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen bzw. Schutzrechte gem. Ziff. I.1. erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelderin bzw. Inhaberin gezogen wurden, auszugleichen;

6. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, jeweils zu vollziehen an den Geschäftsführern, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. I.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen;

7. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) nicht berechtigt waren, ohne die Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. I.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen, bevor eine Entscheidung in diesem Verfahren ergangen ist.

## II.

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, die Ansprüche auf Erteilung der Patente der Publikationsnummern ... 1 einschließlich der Ansprüche auf deren Erteilung jeweils für alle benannten Territorien, insbesondere einschließlich der entsprechenden Europäischen Patentanmeldung ... sowie ihrer Benennungen sowie das Gebrauchsmuster ... 1 und alle bisherigen und zukünftigen Erteilungen, Teilanmeldungen und Gebrauchsmusterabzweigungen aus den vorgenannten Anmeldungen, an die Klägerin abzutreten und in die Umschreibungen der jeweiligen Register einzuwilligen;

2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Staaten/Regionen die PCT-Anmeldung ... in die nationale oder regionale Phase übergegangen ist und/oder weitere dieselbe Priorität beanspruchende Anmeldungen oder Schutzrechte bestehen, unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen;

3. die Beklagten zu 1) bis 5) zu verurteilen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, und/oder soweit bekannt Dritte, seit dem Anmeldedatum der jeweiligen Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. II.1

Vorrichtung zum Behandeln von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, umfassend

- eine Wandung, welche einen Innenraum umschließt,
- eine im Innenraum angeordnete Greif- und Bewegungseinrichtung zum Bewegen des Hohlkörpers innerhalb des Innenraums, und
- eine von der Wandung gebildete Wandungsöffnung, die von einem Verschlusskörper verschließbar ist und durch welche der Innenraum zugänglich ist, wobei der Verschlusskörper
- mittels einer Befestigungseinheit bewegbar in der Vorrichtung gelagert ist, und
- einen Aufnahmeabschnitt aufweist, mit welchem der Hohlkörper lösbar mit dem Verschlusskörper verbindbar ist;

und/oder

Verfahren zum Behandeln von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend folgende Schritte:

- Bewegen des Verschlusskörpers in die ersten Stellung, in welcher in welcher der Verschlusskörper die Wandungsöffnung freigibt,
- Zuführen des Hohlkörpers zum Aufnahmeabschnitt und Aktivieren des Aufnahmeabschnitts zum Verbinden des Hohlkörpers mit dem Verschlusskörper, und
- Bewegen des Verschlusskörpers in die Schließstellung, in welcher der Verschlusskörper die Wandungsöffnung verschließt

angewendet, hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, einschließlich der Vorlage von etwaigen Verwertungs- bzw. Lizenzverträgen über ebendiese Schutzgegenstände und zwar in Form eines chronologischen Verzeichnisses unter Angabe

- a) der erzielten Verkaufserlöse,
- b) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten der genannten Erzeugnisse,
- c) der Menge der bezogenen oder bestellten Erzeugnisse,
- d) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen dieser Produkte, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, Lieferzeiten und Preisen,
- e) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer, einschließlich Kopien der entsprechenden Lizenzverträge,
- f) der mit der Lizenzierung erzielten Lizenzeinnahmen und/oder die sonstigen geldwerten Vorteile aus der Lizenzierung, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, einschließlich Kopien der Lizenzabrechnungen,
- g) des Tauschs oder Verkaufs der Rechte an der Erfindung im In- und Ausland und die dafür erhaltenen Gegenleistungen, einschließlich Kopien der entsprechenden Verträge,

wobei die Beklagte verpflichtet ist, zu den in den Punkten a) bis g) genannten Angaben Honorarabrechnungen, Auftragsunterlagen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere vorzulegen;

4. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen bzw. Schutzrechte gem. Ziff. II.1 entstanden ist, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs;

5. festzustellen, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen bzw. Schutzrechte gem. Ziff. II.1. erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelderin gezogen wurden, auszugleichen;

6. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, jeweils zu vollziehen an den Geschäftsführern, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. II.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen;

7. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) nicht berechtigt waren, ohne die Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen bzw. Schutzrechte gemäß Ziff. II.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen, bevor eine Entscheidung in diesem Verfahren ergangen ist.;

### III.

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, die Ansprüche auf Erteilung der Patente der Publikationsnummern ... einschließlich der Ansprüche auf deren Erteilung jeweils für alle benannten Territorien und alle bisherigen und zukünftigen Erteilungen, Teilanmeldungen und Gebrauchsmusterabzweigungen aus den vorgenannten Anmeldungen, an die Klägerin abzutreten und in die Umschreibungen der jeweiligen Register einzuwilligen;

2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Staaten/Regionen die PCT-Anmeldung ... in die nationale oder regionale Phase übergegangen ist und/oder weitere dieselbe Priorität beanspruchende Anmeldungen oder Schutzrechte bestehen, unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen;

3. die Beklagten zu 1) bis 5) zu verurteilen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, und/oder soweit bekannt Dritte, seit dem Anmeldedatum der jeweiligen Anmeldungen gemäß Ziff. III.1

Vorrichtungen zum Trocknen und/oder Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken, wobei der Hohlkörper

- eine Hohlkörperwandung, die eine Hohlkörperinnenfläche bildet, wobei die Hohlkörperinnenfläche einen Hohlkörperinnenraum begrenzt, und
- eine von der Hohlkörperwandung umschlossene Hohlkörperöffnung aufweist, durch welche der Hohlkörperinnenraum zugänglich ist, umfasst, wobei die Vorrichtung
- ein erstes Haltemittel, mit welcher die Vorrichtung haltend mit dem Hohlkörper zusammenwirken kann,
- eine Evakuierungseinrichtung zum Anlegen eines Unterdrucks im Hohlkörperinnenraum und/oder
- eine Fördereinrichtung zum Fördern eines Spülungsfluids durch den Hohlkörperinnenraum, und
- einen Verdrängungskörper umfasst, der durch die Hohlkörperöffnung in den Hohlkörperinnenraum einbringbar oder eingebracht ist.;

und/oder

Verfahren zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend folgende Schritte:

- Haltendes Zusammenwirken der Hohlkörperwandung mit dem ersten Haltemittel,
- Einbringen des Verdrängungskörpers in den Hohlkörperinnenraum, und – Anlegen eines Unterdrucks im Hohlkörperinnenraum mittels einer Evakuierungseinrichtung und/oder
- Fördern eines Spülungsfluids durch den Hohlkörperinnenraum mittels einer Fördereinrichtung

angewendet, hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, einschließlich der Vorlage von etwaigen Verwertungs- bzw. Lizenzverträgen über ebendiese Schutzgegenstände

und zwar in Form eines chronologischen Verzeichnisses unter Angabe

- a) der erzielten Verkaufserlöse,
- b) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten der genannten Erzeugnisse,
- c) der Menge der bezogenen oder bestellten Erzeugnisse,
- d) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen dieser Produkte, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, Lieferzeiten und Preisen,
- e) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer, einschließlich Kopien der entsprechenden Lizenzverträge,
- f) der mit der Lizenzierung erzielten Lizenzeinnahmen und/oder die sonstigen geldwerten Vorteile aus der Lizenzierung, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, einschließlich Kopien der Lizenzabrechnungen,
- g) des Tauschs oder Verkaufs der Rechte an der Erfindung im In- und Ausland und die dafür erhaltenen Gegenleistungen, einschließlich Kopien der entsprechenden Verträge,

wobei die Beklagte verpflichtet ist, zu den in den Punkten a) bis g) genannten Angaben Honorarabrechnungen, Auftragsunterlagen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere vorzulegen;

4. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen gem. Ziff. III.1 entstanden ist, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs;

5. festzustellen, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen gem. Ziff. III.1. erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelderin gezogen wurden, auszugleichen;

6. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, jeweils zu vollziehen an den Geschäftsführern, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen gemäß Ziff. III.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen;

7. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) nicht berechtigt waren, ohne die Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen gemäß Ziff. III.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die

Jahresgebühreuzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen, bevor eine Entscheidung in diesem Verfahren ergangen ist.

#### IV.

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, die Ansprüche auf Erteilung der Patente der Publikationsnummer ... einschließlich der Ansprüche auf deren Erteilung jeweils für alle benannten Territorien, insbesondere einschließlich aller bisherigen und zukünftigen Erteilungen, Teilanmeldungen und Gebrauchsmusterabzweigungen aus den vorgenannten Anmeldungen, an die Klägerin abzutreten und in die Umschreibungen der jeweiligen Register einzuwilligen;

2. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Staaten/Regionen die PCT-Anmeldung ... in die nationale oder regionale Phase übergegangen ist und/oder weitere dieselbe Priorität beanspruchende Anmeldungen oder Schutzrechte bestehen, unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen;

3. die Beklagten zu 1) bis 5) zu verurteilen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, und/oder soweit bekannt Dritte, seit dem Anmeldedatum der jeweiligen Anmeldungen gemäß Ziff. IV.1

Verfahren zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern, insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer entsprechenden Vorrichtung, wobei

--- der Hohlkörper

- eine Bodenwand und eine oder mehrere Seiten – wände, die eine Hohlkörperinnenfläche bilden, und
- eine der Bodenwand gegenüberliegende Öffnung aufweist, die von einer Randfläche der Seitenwand umschlossen wird, umfasst, und

--- die Vorrichtung

- eine Reinigungseinrichtung mit einer ersten Abgabeeinheit, mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche abgegeben werden kann, und
- einen ersten Abführkanal aufweist, mit welchem das von der Reinigungseinrichtung abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann, und

---- das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Abgeben eines ersten Reinigungsfluids zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche mittels der ersten Abgabeeinheit, und
- Abführen des ersten Reinigungsfluids mittels des ersten Abführkanals, wobei
- als erstes Reinigungsfluid überkritisches Kohlendioxid verwendet wird

angewendet oder angewendet lassen haben, einschließlich der Vorlage von etwaigen Verwertungs- bzw. Lizenzverträgen über ebendiese Schutzgegenstände und zwar in Form eines chronologischen Verzeichnisses unter Angabe

a) der erzielten Verkaufserlöse,

b) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten der genannten Erzeugnisse,

c) der Menge der bezogenen oder bestellten Erzeugnisse,

d) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen dieser Produkte, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, Lieferzeiten und Preisen,

e) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer, einschließlich Kopien der entsprechenden Lizenzverträge,

f) der mit der Lizenzierung erzielten Lizenzeinnahmen und/oder die sonstigen geldwerten Vorteile aus der Lizenzierung, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, einschließlich Kopien der Lizenzabrechnungen,

g) des Tauschs oder Verkaufs der Rechte an der Erfindung im In- und Ausland und die dafür erhaltenen Gegenleistungen, einschließlich Kopien der entsprechenden Verträge,

wobei die Beklagte verpflichtet ist, zu den in den Punkten a) bis g) genannten Angaben Honorarabrechnungen, Auftragsunterlagen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Liefer- und Zollpapiere vorzulegen;

4. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen gem. Ziff. IV.1 entstanden ist, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs;

5. festzustellen, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin die aus der Eigen- und Fremdnutzung stammenden Vorteile, die durch die Anmeldung, Verfolgung bzw. Verwertung der Anmeldungen gem. Ziff. IV.1. erzielt oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelderin gezogen wurden, auszugleichen;

6. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, jeweils zu vollziehen an den Geschäftsführern, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen gemäß Ziff. IV.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen;

7. festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 5) nicht berechtigt waren, ohne die Zustimmung der Klägerin die Anmeldungen gemäß Ziff. IV.1 oder die Benennung eines Vertragsstaates davon zurückzunehmen, die Jahresgebührenaufzahlung zu versäumen oder irgendwelche Verfügungen, Übertragungen und/oder Abtretungen, einschließlich irgendwelcher Lizenzen, in Bezug darauf vorzunehmen, bevor eine Entscheidung in diesem Verfahren ergangen ist.

## **23**

Die Beklagten beantragen:

1. Klageabweisung
2. Hilfsweise: Den Beklagten zu 1) bis 5) wird gestattet, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.

## **24**

Die Beklagten sind der Ansicht, die Klägerin habe bereits nicht schlüssig vorgetragen, dass sie hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindungen Erfindungsbesitz gehabt habe. Die vorgelegten Handskizzen und PowerPoint-Präsentationen zeigten noch keine fertige Erfindung. Es ergebe sich daraus nicht, dass die Erfindungen der Beklagten wesensgleich mit etwaigen Erfindungen der Klägerin seien.

## **25**

Weiter habe die Klägerin den Wissenstransfer nicht schlüssig dargelegt. Selbst wenn man einen Erfindungsbesitz der Klägerin annähme, lägen allenfalls Doppelerfindungen vor. Die Klägerin habe schon seit Jahren versucht, das Arbeitsverhältnis mit dem Beklagten zu 2) zu beenden, er sei deshalb nicht mehr in die Entwicklung von Reinigungsvorrichtungen für Transportbehälter für Halbleiterwafer eingebunden gewesen. An Besprechungen zu dem Thema habe er nicht teilgenommen; es sei nicht ersichtlich, wie er an das Wissen gelangt sein soll. Tatsächlich seien die streitgegenständlichen Erfindungen von den Beklagten zu 4) und zu 5) gemacht worden. Diese verfügten über langjährige Erfahrung in dem Bereich der Nasschemie. Auf die den Patenten zugrundeliegenden Problemstellungen seien sie durch den Auftrag eines Kunden zum Umbau einer derartigen FOUP-Reinigungsvorrichtung aufmerksam geworden.

## **26**

Da der Beklagte zu 5) seinen Wohnsitz in der Schweiz habe, sei die Klage gegen ihn zudem nicht zulässig.

**27**

Das Vorbringen der Klägerin im nachgelassenen Schriftsatz vom 22.10.2024 gab keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.

**28**

Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.10.2024 verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

A.

**29**

Die Klage ist zulässig. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte folgt hinsichtlich der Beklagten zu 1) bis 4) aus § 32 ZPO analog. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beklagte zu 5) seinen Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz hat, weil sich die internationale Zuständigkeit jedenfalls entweder aus § 32 ZPO analog oder aus Art. 5 Abs. 3 LugÜ ergibt. Das Deutsche Patent- und Markenamt, bei dem die Patente bzw. im Fall des Klagepatents D die Prioritätsschrift angemeldet wurden, hat seinen Sitz in München. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 32 ZPO, die sachliche Zuständigkeit aus § 143 PatG.

**30**

Die von den Beklagten gerügte Klageerweiterung hinsichtlich der Patentfamilien C und D ist sachdienlich, § 263 ZPO, weil hinsichtlich des Vorgangs der behaupteten Entnahme auf den bisherigen Vortrag zurückgegriffen werden kann. Die Beklagten hatten hinreichend Zeit zur Stellungnahme, gleichzeitig wird eine neue Klage hinsichtlich der Patentfamilien C und D vermieden.

B.

**31**

Die Klage ist unbegründet. Die Klägerin hat weder den nach § 8 PatG i.V.m. Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG erforderlichen Erfindungsbesitz noch einen Wissenstransfer an die Beklagtenpartei hinreichend dargelegt.

I.

**32**

1. Die vier mit den Streitpatentfamilien A bis D zum Schutz gebrachten Erfindungen betreffen jeweils unterschiedliche Aspekte von Reinigungsvorrichtungen für topfförmige Hohlkörper, insbesondere Transportbehälter für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken. Den Patentfamilien sind folgende, in Klagepatent A erläuterte Grundüberlegungen gemein:

**33**

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen durchlaufen Halbleiterwafer eine Vielzahl von Bearbeitungsschritten, welche weitgehend in Reinnräumen erfolgen, die mit hohem Aufwand frei von Verunreinigungen, insbesondere Partikeln, gehalten werden (Abs. [0002] des Klagepatents A). Zum Transport von einer Bearbeitungsstation zur nächsten verwendet man spezielle Transportbehälter (sogenannte „front opening unified pods“, nachfolgend: FOUP). Darunter ist ein kastenförmiger Transportbehälter zu verstehen, in die eine Vielzahl von Wafern eingesteckt wird. FOUPs haben üblicherweise eine topfförmige Grundform mit einer rechteckigen Grundfläche und werden mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen (Abs. [0003] des Klagepatents A). FOUPs müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden (Abs. [0004] des Klagepatents A), wobei sie üblicherweise auf ihrer Außenfläche deutlich stärker verunreinigt sind als auf ihrer Innenfläche (Abs. [0007] des Klagepatents A).

**34**

Angesprochene Fachperson ist ein Diplom-Ingenieur oder Master der Fachrichtung Maschinenbau oder entsprechender Fachrichtung mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Anlagen zur Reinigung von Transportbehältern für Halbleiter und Lithografiemasken.

**35**

Im Stand der Technik sind Reinigungsvorrichtungen bekannt, bei denen FOUPs sowohl auf der Außen- als auch der Innenfläche gereinigt werden.

**36**

Das Klagepatent A kritisiert am Stand der Technik, dass dabei verunreinigende Partikel von der Außenfläche zur Innenfläche gelangen können. Um dennoch ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erreichen, muss der Reinigungsvorgang für eine entsprechend lange Zeitdauer durchgeführt werden, während der die FOUPs nicht für den Transport von Halbleiterwafern zur Verfügung stehen. Zudem ist die benötigte Menge an Reinigungsfluid vergleichsweise hoch (Abs. [0007] des Klagepatents A).

### 37

Hieraus definiert sich die objektiv zu bestimmende Aufgabe, eine Vorrichtung zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern bereitzustellen, mit welcher diese mit einfachen und kostengünstigen Mitteln innerhalb von kurzer Zeit gereinigt werden können (Abs. [0008] des Klagepatents A). Kernpunkt der Erfindung ist bei allen Streitgegenständlichen Patentfamilien die jeweils getrennte Reinigung von Innenraum und Außenraum des FOUP. Die vier Patentfamilien stellen bei wertender Betrachtung denjenigen Schutz dar, der erforderlich ist, um eine bestimmte Maschine unter patentrechtlichen Gesichtspunkten hinreichend zu schützen.

### 38

Patentfamilie A befasst sich mit dem Aufbau der Reinigungsvorrichtung als solcher und beschreibt die getrennte Reinigung von Innen- und Außenbereich des FOUP (Abs. [0011] ff. des Klagepatents A).

### 39

Patentfamilie B beschäftigt sich damit, dass der zu reinigende Hohlkörper am Deckel der Reinigungsvorrichtung angebracht wird. Da der Deckel dieser Vorrichtung zum Einbringen der FOUP ohnehin geöffnet werden muss, und da das Einbringen und Entnehmen aus dem Innenraum der Reinigungsvorrichtung einen zeitaufwändigen Schritt darstellt, wird so der Bewegungsablauf vereinfacht und die Dauer des Reinigungsvorgangs verkürzt (Abs. [0008] bis [0010] des Klagepatents B).

### 40

Die Patentfamilie C betrifft über die bloße Reinigung hinaus eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Trocknen von FOUP. Zentrales Merkmal ist dabei die Verwendung eines Verdrängungskörpers, wodurch einerseits das Volumen der Kammer und somit die mittels Vakuums zu entfernende Fluidmenge reduziert als auch die Strömung des Spülungsfluids gezielt gesteuert werden kann (Abs. [0013] bis [0015] des Klagepatents C).

### 41

Patentfamilie D ist durch die Verwendung von überkritischem CO<sub>2</sub> als Reinigungsflüssigkeit zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche gekennzeichnet (S. 5 Z. 6 ff. des Klagepatents D).

### 42

2. Als Lösung für die jeweiligen Problemstellungen stellen Klagepatente die jeweiligen Ansprüche 1 vor, die sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern lassen:

### 43

Klagepatent A (DE ‘...’)(Einschränkungen durch Unterstreichung markiert):

- 1.1 Vorrichtung (10) zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern (30) für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken,
- 1.2 wobei der Hohlkörper (12) umfasst:
  - 1.2.1 eine Bodenwand (32) und eine oder mehrere Seitenwände (34), die eine Hohlkörperinnenfläche (33) bilden, und
  - 1.2.2 eine der Bodenwand (32) gegenüberliegende Öffnung (36), die von einer Randfläche (38) der Seitenwand (34) umschlossen wird,
- 1.3. wobei die Vorrichtung (10) umfasst:
  - 1.3.1 eine Aufgewand (20), auf welche der Hohlkörper (12) mit der Randfläche (38) aufgelegt werden kann,
  - 1.3.2 eine Verriegelungseinrichtung (26), mit welcher der Hohlkörper (12) mit der Randfläche (38) dichtend und lösbar mit der Aufgewand (20) verbindbar ist,
  - 1.3.3 zumindest eine von der Aufgewand (20) gebildete Durchgangsöffnung (24), die radial innerhalb der Verriegelungseinrichtung (26) angeordnet ist,
  - 1.3.4 eine Reinigungseinrichtung (40), mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) abgegeben werden kann, wenn der Hohlkörper (12) mit der Aufgewand (20) verbunden ist, und

- 1.3.5 einen ersten Abführkanal (70) mit einem ersten Ende (72) umfasst, wobei der erste Abführkanal (70) mit dem ersten Ende (72) ausschließlich mit der Durchgangsöffnung (24) in Fluidkommunikation steht und mit welchem das von der Reinigungseinrichtung (40) abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann,
- 1.4 dadurch gekennzeichnet, dass in der Auflagewand (20) ein erster Kanal (41) angeordnet ist, mit welchem ein Spülungsfluid zur Randfläche (38) geführt werden kann.

#### 44

Klagepatent B (DE' ...) (Einschränkung durch Unterstreichung markiert):

1. Vorrichtung (12) zum Behandeln von topfförmigen Hohlkörpern (10), insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken,
  - 1.1. umfassend
    - 1.1.1. - eine Wandung (14), welche einen Innenraum (16) umschließt,
    - 1.1.2. - eine im Innenraum (16) angeordnete Greif- und Bewegungseinrichtung (17) zum Bewegen des Hohlkörpers (10) innerhalb des Innenraums (16), und
    - 1.1.3. - eine von der Wandung (14) gebildete Wandungsöffnung (26), die von einem Verschlusskörper (28) verschließbar ist und durch welche der Innenraum (16) zugänglich ist,
  - 1.2. wobei der Verschlusskörper (28)
    - 1.2.1. mittels einer Befestigungseinheit (30) bewegbar in der Vorrichtung (12) gelagert ist, und
    - 1.2.2. einen Aufnahmeabschnitt (34) aufweist, mit welchem der Hohlkörper (10) lösbar mit dem Verschlusskörper (28) verbindbar ist.
  - 1.3. dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (10)
    - 1.3.1. einen ersten Greifabschnitt (46) und
    - 1.3.2. einen zweiten Greifabschnitt (48) aufweist, wobei
    - 1.3.3. der Aufnahmeabschnitt (34) Verriegelungsmittel (36) aufweist, mit denen der Verschlusskörper (28) unter Verwendung des ersten Greifabschnitts (46) mit dem Hohlkörper (10) zusammenwirken kann, und
    - 1.3.4. die Greif- und Bewegungseinrichtung (17) Greifmittel (50) aufweist, mit denen die Greif- und Bewegungseinrichtung (17) unter Verwendung des zweiten Greifabschnitts (48) mit dem Hohlkörper (10) zusammenwirken kann.

#### 45

Klagepatent C (DE '...):

1. Vorrichtung (10) zum Trocknen und/oder Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken,
  - 1.1. wobei der Hohlkörper (12)
    - 1.1.1. eine Hohlkörperwandung (14), die eine Hohlkörperinnenfläche (16) bildet, wobei die Hohlkörperinnenfläche (16) einen Hohlkörperinnenraum (17) begrenzt, und
    - 1.1.2. eine von der Hohlkörperwandung (14) umschlossene Hohlkörperöffnung (18) aufweist, durch welche der Hohlkörperinnenraum (17) zugänglich ist, umfasst,
  - 1.2. wobei die Vorrichtung (10)
    - 1.2.1. ein erstes Haltemittel (30), mit welcher die Vorrichtung (10) haltend mit dem Hohlkörper (12) zusammenwirken kann,
    - 1.2.2. eine Evakuierungseinrichtung (60) zum Anlegen eines Unterdrucks im Hohlkörperinnenraum (17) und/oder
    - 1.2.3. eine Fördereinrichtung (66) zum Fördern eines Spülungsfluids durch den Hohlkörperinnenraum (17), und
    - 1.2.4. einen Verdrängungskörper (48) umfasst, der durch die Hohlkörperöffnung (18) in den Hohlkörperinnenraum (17) einbringbar oder eingebracht ist.

#### 46

Klagepatent D (WO'...):

1. Verfahren zum Reinigen von topfförmigen Hohlkörpern (12), insbesondere von Transportbehältern (30) für Halbleiterwafer oder für EUV-Lithografie-Masken mit einer entsprechenden Vorrichtung,
  - 1.1. wobei der Hohlkörper
    - 1.1.1. eine Bodenwand (32) und eine oder mehrere Seitenwände (34), die eine Hohlkörperinnenfläche (33) bilden, und
    - 1.1.2. eine der Bodenwand (32) gegenüberliegende Öffnung (36) aufweist, die von einer Randfläche (38) der Seitenwand (34) umschlossen wird, umfasst, und
  - 1.2. die Vorrichtung
    - 1.2.1. eine Reinigungseinrichtung (40) mit einer ersten Abgabeeinheit (43), mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) abgegeben werden kann, und
    - 1.2.2. einen ersten Abführkanal (70) aufweist, mit welchem das von der Reinigungseinrichtung (40) abgegebene erste Reinigungsfluid abgeführt werden kann, und
  - 1.3. das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- 1.3.1. Abgeben eines ersten Reinigungsfluids zum Reinigen der Hohlkörperinnenfläche (33) mittels der ersten Abgabeeinheit (43), und
- 1.3.2. Abführen des ersten Reinigungsfluids mittels des ersten Abführkanals (70), wobei
- 1.3.3. als erstes Reinigungsfluid überkritisches Kohlendioxid verwendet wird.

II.

**47**

Der Vindikationsanspruch gegen den Inhaber eines europäischen Patents richtet sich hinsichtlich des deutschen Teils nach deutschem Recht gemäß § 8 PatG, wobei die Besonderheiten des Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG zu beachten sind (Konertz/Kubis, BeckOK Patentrecht, Stand 15.07.2024, § 8 Rn. 57 ff.). Gleiches gilt hinsichtlich der PCT-Anmeldungen.

**48**

1. Die Vindikationsklägerin ist darlegungs- und beweisbelastet sowohl für den Erfindungsbesitz als auch für die Kausalität zwischen ihrer Erfindung und der Anmeldung der Vindikationsbeklagten (sog. Wissenstransfer). Entsprechendes gilt im Anwendungsbereich des Art. II § 5 IntPatÜG (OLG München BeckRS 2017, 152300 Rn. 92). Damit muss sie darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass eine Doppelerfindung ausscheidet.

**49**

2. Die Klägerin konnte bereits keinen Besitz an den streitgegenständlichen Erfindungen darlegen.

**50**

a. Erfindungsbesitz hat, wer aufgrund eigener Erkenntnis oder der Erkenntnis eines für ihn handelnden Dritten weiß, welche Maßnahmen er ergreifen muss, um den erfindungsgemäßen Erfolg herbeizuführen. Derjenige, der sich auf den Erfindungsbesitz beruft, muss über die Kenntnis einer fertigen und ausführbaren technischen Lehre verfügen (Scharen/Benkard, PatG, 12. Auflage, § 12 Rn. 5 m.w.N.). Versuche, durch die eine brauchbare Problemlösung erst gefunden werden soll, stellen noch keinen Erfindungsbesitz dar (LG Düsseldorf, Urteil vom 26.07.2012, Az. 4 a O 11/11). Demgegenüber liegt Erfindungsbesitz vor, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre fertig ist und der Erfinder subjektiv erkannt hat, dass eine tatsächliche Ausführung möglich ist (BGH GRUR 2012, 895, Rn. 18 – Desmopressin).

**51**

b. Die Klägerin hat nicht hinreichend dargelegt, dass sie für die einzelnen Erfindungen Erfindungsbesitz hatte. Ihr Vortrag beschränkt sich darauf, dass sie jeweils einzelne Gesichtspunkte, die der jeweiligen Erfindung zugrunde liegen, gekannt habe. Damit genügt sie ihrer Darlegungs- und Beweislast jedoch nicht, weil dieser Vortrag nicht den Erfindungsbesitz begründet, sondern lediglich einzelne Ideen darlegt, die in das fachliche Allgemeinwissen fallen. Dabei übersieht sie, dass es verfehlt ist, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind. Denn es steht der Patentfähigkeit einer technischen Lehre nicht zwangsläufig entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für sich genommen im Stand der Technik bekannt ist. Entscheidend ist die technische Lehre in ihrer Gesamtheit (BGH GRUR 2011, 903. Rn. 21 – Atemgasdrucksteuerung).

**52**

Die Klägerin stützt ihren Vortrag zum Erfindungsbesitz darauf, dass den zuständigen Produktentwicklern der Klägerin bekannt gewesen sei, dass ihre Kunden auf die Reinheit des Inneren des FOUP deutlich größeren Wert legten als auf die der Außenseite. Dies sei ein Aspekt gewesen, den der Beklagte zu 2) in Gesprächen mit Arbeitnehmern der Klägerin besonders betont habe. Daraus habe sich die Fragestellung entwickelt, wie gezielt der FOUP-Innenraum gereinigt werden könne. Dabei sollte ein reduzierter Energieverbrauch und eine verkürzte Reinigungsdauer erzielt werden. Die konkret von der Klägerin vorgetragenen Veranstaltungen und Überlegungen zum damaligen Zeitpunkt begründen jedoch noch keinen Erfindungsbesitz, sondern stellen allgemeines „Brainstorming“ dar bzw. gehen über dieses nicht hinaus. Im Einzelnen:

**53**

(1) Die Klägerin trägt vor, Arbeitnehmer der Klägerin hätten im Frühjahr 2020 die vom Klagepatent A beanspruchte Erfindung als eines von mehreren Konzepten für die neue Reinigungsvorrichtungsgeneration entwickelt. Einer der Mitarbeiter der Klägerin, Herr ..., habe die von Anspruch 1 des Klagepatents A beanspruchte Erfindung in einem Zeitraum zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020 entwickelt und anschließend bei zwei Besprechungen am ... und ... vorgestellt, bei denen der Beklagte zu 2) jeweils nicht

anwesend gewesen sei. Der Beklagte zu 2) habe jedoch durch Randgespräche mit Mitarbeitern der Klägerin von dieser wie auch den anderen Erfindungen erfahren. Nach dem klägerischen Vortrag zeige die nachfolgend eingeleichtete Skizze, welche der am ... vorgeführten PowerPoint-Präsentation entnommen wurde (S. 7 der Anlage TW-a 8), die fertige Erfindung.

**54**

...Im Rahmen dieser Besprechung habe Herr ... das Konzept anhand der nachfolgend eingeleichteten, aus der Erinnerung des Arbeitnehmers für die Klage nochmals nachträglich erstellten Skizzen (Anlage TW-A 7) erläutert:

... ..

**55**

Die Klägerin ist der Ansicht, die fertige Erfindung habe schon vor der ersten Besprechung am ... vorgelegen. Im Nachgang dazu sei die als Anlage TW-A 8 vorgelegte PowerPoint-Präsentation erstellt worden. Diese sei bei dem als „Brainstorming Meeting“ (siehe Anlage TW-A-10) bezeichneten Treffen am ... gezeigt worden.

**56**

Dieser PowerPoint-Präsentation kann entgegen der klägerischen Ansicht noch keine fertige technische Erfindung im Sinne einer nacharbeitbaren Lehre entnommen werden; es handelt sich vielmehr um die Darstellung von Grundüberlegungen. Eine konkrete Ausgestaltung, wie die getrennte Reinigung von Innenraum und Außenraum technisch vorgenommen werden soll, lässt sich der Skizze nicht entnehmen, selbst wenn die nachträglich erstellte Skizze tatsächlich den Stand der Beratungen zutreffend wiedergeben sollte. Soweit die Klägerin vorträgt, die Anweisung zum technischen Handeln sei in der zweiten Besprechung und in Randgesprächen offengelegt worden, so ist das unbehelflich. Da die PowerPoint-Präsentation bereits vor Termin am ... erstellt wurde, erlaubt sie keine Rückschlüsse darauf, ob der Erfindungsgedanke gegebenenfalls in dieser Besprechung konkret entwickelt wurde. Der Vortrag zu den Randgesprächen ist nicht hinreichend substantiiert, so dass den von der Klägerin angebotenen Beweisangeboten nicht nachgekommen werden musste. Ansonsten würde eine unzulässige Tatsachenermittlung stattfinden.

**57**

(2) Die Klägerin trägt hinsichtlich des Klagepatents B vor, dass in den Produktentwicklungsbesprechungen am ... auch verschiedene Konzepte zum Aufbau, insbesondere der Anordnung der Tür (Verschlusskörper) und/oder des FOUP-Aufnahmeabschnitts vorgestellt worden seien. Dabei sei auch das Konzept der Funktionsintegration besprochen worden, was dem Merkmal 1.2.2 entspreche, das das Klagepatent B vom Stand der Technik abgrenze. Maßgeblich habe Herr ... dazu beigetragen, der damals als Arbeitnehmer für die mechanische Produktentwicklung der Klägerin verantwortlich gewesen sei. Auch im Juli 2020 habe ... dieses Konzept erläutert und in Abgrenzung zu einem Konkurrenzprodukt verschiedene Ansätze für die Gestaltung des Loadport bzw. die Beweglichkeit des Loadport vorgestellt. Eine Option sei dabei der Aufbau wie nach Merkmal 1.2.2. gewesen. Diese Option sei jedoch nicht weiterverfolgt worden.

**58**

Damit ist die Klägerin auch hinsichtlich des Klagepatents B ihrer Darlegungslast nicht nachgekommen. Sie hat auf den vorbekannten Stand der Technik hingewiesen, ohne dazulegen, inwieweit sie diesen weiterentwickelt habe. Dass der Transportweg des zu reinigenden Behältnisses von wesentlicher Bedeutung ist, entspricht dem allgemeinen Fachwissen. Die seitens des Klagepatents B gewählte konkrete technische Ausgestaltung ist aus dem klägerischen Vortrag nicht ersichtlich. Aus diesem Grund war den von der Klägerin angebotenen Beweisangeboten nicht nachzukommen.

**59**

(3) Die Klägerin trägt bezüglich der Patentfamilie C vor, dass es maßgeblich auf den in Merkmal 1.2.4 genannten Verdrängungskörper ankomme, mit dem sich die Erfindung vom Stand der Technik abgrenze. Dieses Merkmal sei bei einer formlosen Besprechung am ... von ... mittels PowerPoint-Präsentation (Anlage TW-C 3) vorgestellt worden. Bei der Präsentation sei es unter anderem darum gegangen, zur Verkürzung der Reinigungsdauer das Volumen der Vakuumkammer zu reduzieren. Auf der nachfolgend eingeleichteten S. 3 der Präsentation sei ein Volumenkörper aus Glas gezeigt. Gleichzeitig sei eine

Berechnung aufgeführt, aus der sich ergebe, dass bei einer Verwendung dieses Verdrängungskörpers das Kammervolumen um 15 Liter reduziert und die Reinigungszeit damit verkürzt werden könnte.

**60**

... Auch mit diesem Vortrag genügt die Klägerin ihrer Darlegungslast nicht. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass bei einer Reinigungsvorrichtung, bei der es auf die Hochsensibilität der Reinheit ankommt, die Verringerung des Reinigungsraums vorteilhaft ist. Eine hinreichen konkretisierte technische Ausgestaltung ist demgegenüber nicht dargelegt. Auch diesbezüglich war den von der Klägerin angebotenen Beweisangeboten deshalb nicht nachzukommen.

**61**

(4) Die Klägerin beruft sich darauf, dass sich die Patentfamilie D allein durch das Anspruchsmerkmal 1.3.3 (überkritisches Kohlenstoffdioxid) vom Stand der Technik unterscheide. Die Klägerin habe jedoch bereits im Jahr 2012 im Rahmen einer anderen Patentanmeldung (Anlage TW-D 3) vorgeschlagen, eine Reinigungskammer mit „supercritical liquid cleaning“ zu betreiben. Zudem habe bei der Klägerin am ... eine Besprechung zum Stand der Produktentwicklung stattgefunden. In dieser Besprechung sei überkritisches Kohlenstoffdioxid als Reinigungsfluid zur Reinigung von FOUPs gegen verschiedene Arten von Verunreinigungen, nämlich gegen VOCs (volatile organic compounds = flüchtige organische Verbindungen), AMCs (airborne molecular contamination = atmosphärische molekulare Verunreinigungen) und Feuchtigkeit besprochen worden. Dies sei auch der Seite 4 der PowerPoint-Präsentation (Anlage TW-D 4) zu entnehmen, welche in der Besprechung präsentiert und vorab per E-Mail unter den Teilnehmern zirkuliert worden sei:

**62**

... Schließlich ist auch dieser Vortrag nicht geeignet, um einen Erfindungsbesitz der Klägerin darzulegen. Sie beschränkt sich darauf vorzutragen, dass die Verwendung von überkritischem Kohlendioxid als Reinigungsmittel bereits seit 2012 bekannt gewesen sei. Dies ist für sich genommen nicht ausreichend, um einen Erfindungsbesitz zu belegen. Die Klägerin hat die für einen Erfindungsbesitz erforderliche Kenntnis der konkreten Verwendung von überkritischem Kohlendioxid bei der mit weiteren Komplikationen verbundenen getrennten Reinigung von Innen- und Außenraum des FOUP nicht dargelegt.

**63**

Insgesamt ist der Vortrag der Klägerin nicht hinreichend konkret, als dass den zahlreichen Beweisangeboten der Klägerin nachgekommen werden müsste. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass das Patenterteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt für die Dauer einer anhängigen Vindikationsklage ruht, sind Zeugen- und Sachverständigenbeweisangebote in Vindikationsverfahren sorgfältig zu prüfen, ob sie durch hinreichend konkreten Tatsachenvortrag – der dem Beweisangebot vorangestellt ist – begründet werden. Dies ist vorliegend bei keiner der Patentfamilien der Fall.

**64**

3. Darüber hinaus ist die Klägerin auch bezüglich des Wissenstransfers ihrer Darlegungslast nicht hinreichend nachgekommen.

**65**

a. Ein Wissenstransfer ist dann schlüssig dargetan, wenn feststeht, dass Unterlagen oder Informationen, die gerade die streitgegenständliche Erfindung offenbaren, dem Patentanmelder übergeben oder mitgeteilt worden sind. Die Übergabe irgendwelcher Informationen, mag die Weitergabe auch nach dem jeweils anwendbaren Recht unzulässig gewesen sein, ist nicht geeignet, einen Wissenstransfer gerade hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindungen darzutun (LG München I, GRUR-RS 2020, 22572).

**66**

b. Beim Wissenstransfer ist hinsichtlich der Anforderungen an die Darlegungslast nach der Art der Verkörperung des mitgenommenen Wissens zu unterscheiden. Sofern beim Verlassen eines Unternehmens geheime Unterlagen mitgenommen werden, besteht eine widerlegliche Vermutung dafür, dass die angemeldete Erfindung auf diesem Wissen beruht. Sofern allerdings eine Erfindung auf nicht verkörpertem Wissen beruhen soll, d.h. das „Wissen nur im Kopf“ mitgenommen wurde, trifft die Klägerseite bezüglich des Wissenstransfers eine deutlich höhere Darlegungslast.

**67**

c. Zunächst ist die Frage zu klären, wie das durch die Anstellung bei dem ehemaligen Arbeitgeber vermittelte Wissen eines ausscheidenden Arbeitnehmers bei dessen nachfolgenden Erfindungen rechtlich zu beurteilen ist. Der Bundesgerichtshof hat für die Konstellation der Zusammenarbeit zweier Erfinder Minimalanforderungen aufgestellt, wonach jeder Beitrag für die Einräumung einer Mitberechtigung ausreicht; es muss sich nicht um den Kern der Erfindung handeln. Vielmehr reichen jede Mitsprachlichkeit und jeder Wissensanstoß aus. Es werden nur solche Beiträge als nicht ausreichend angesehen, die den Gesamterfolg (gar) nicht beeinflusst haben und deshalb für die Lösung unwesentlich sind (BGH GRUR 1966, 558, 559 f- Spanplatten; BGH GRUR 2004, 50, 51 – Verkranzungsverfahren). Dieses Minimalkonzept wird der Konstellation des Ausscheidens eines ehemaligen Arbeitnehmers aus einem Unternehmen nicht gerecht. Bei einem Unternehmenswechsel kann man nicht auf die – im Rahmen einer langjährigen Beschäftigung beim Arbeitgeber fast zwangsläufig auftretende – Verbesserung des allgemeinen Fachwissens des ausscheidenden Arbeitnehmers abstellen, da ansonsten bei jeder von diesem Arbeitnehmer in der Folgezeit getätigten Erfindung ein Konnex zum ehemaligen Arbeitgeber bestünde. Ein derart weitgehender Schutz des ehemaligen Arbeitgebers steht wertungsmäßig zu den erheblich eingeschränkten Chancen des ausscheidenden Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt in keinem angemessenen Verhältnis. In diesen Situationen kann die Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots von 1 bis 2 Jahren sachgerecht sein, da so der ehemalige Arbeitgeber vor der Nutzung seines aktuellen Wissens durch einen Konkurrenten geschützt wird, im Gegenzug aber die finanziellen Einbußen seines ehemaligen Arbeitnehmers kompensiert. Sofern kein Wettbewerbsverbot vereinbart wird, muss durch andere Mechanismen sichergestellt werden, dass ein angemessener Interessensausgleich stattfindet. Der Rückgriff auf die seitens des Bundesgerichtshofs für den Fall zweier Miterfinder aufgestellten Grundsätze wird in dieser Konstellation den unterschiedlichen Positionen nicht gerecht.

**68**

d. Daher ist bei der Frage, was ein ausscheidender Arbeitnehmer an Wissen mitnehmen darf, zwischen Geheimwissen des Arbeitgebers und – wenn auch durch die Beschäftigung möglicherweise in erheblichem Maße gesteigertem – fachlichen Allgemeinwissen zu unterscheiden mit der Folge, dass allein dem Geheimwissen zuzuordnende bzw. darauf beruhende Erfindungen vindiziert werden können. Demgegenüber unterfallen dem vindikationsrechtlichen Schutz diejenigen Erfindungen nicht, die auf dem Wissen beruhen, das schon Gegenstand von vorveröffentlichten Patenten war. Auch Erfindungen, die auf der Erweiterung des Allgemeinwissens durch intensive fachliche Befassung mit der Sache zurückzuführen sind, sind von der Vindikation ausgeschlossen. Dabei ist es hinzunehmen, dass der ausgeschiedene Arbeitnehmer durch die Beschäftigung in seinem ehemaligen Betrieb und die damit erfahrene Verbesserung seines allgemeinen Fachwissens im Rahmen der neuen Anstellung Erfindungen auch auf seinem ehemaligen Beschäftigungsgebiet macht.

**69**

e. Die Klägerin hat den Wissenstransfer nicht schlüssig dargelegt. Dabei stützt sie ihren Vortrag nicht darauf, dass der Beklagte zu 2) bei seinem Ausscheiden aus dem klägerischen Unternehmen Unterlagen mitgenommen haben soll. Vielmehr knüpft sie daran an, dass die Erfindungen auf nicht verkörperten, mithin „im Kopf des Beklagten zu 2)“ mitgenommenen Wissen beruhen sollen. In diesem Fall ist weiterer Vortrag dazu erforderlich, dass es sich zum einen um nicht jedermann zugängliches Geheimwissen handelt, und auf welche konkrete Art und Weise der Beklagte zu 2) hiervon Kenntnis erlangt haben soll. Eine reine Möglichkeitsargumentation, wie die Klägerin die hier vorgenommen hat, reicht nicht aus. Aus denselben Gründen kann sich die Klägerin nicht auf einen Anscheinsbeweis stützen, da die widerrechtliche Entnahme von Wissen keinen typischen Geschehensablauf darstellt (Mellulis/Benkard, PatG, 12. Auflage, § 8 Rn. 47 b). Eine andere Beurteilung kann sich aus den Umständen des Einzelfalls ergeben, wozu es jedoch nicht ausreichend ist, dass die seitens der Beklagten zu 1) angemeldeten Erfindungen den Kernbereich der klägerischen Tätigkeit betreffen.

**70**

Entgegen der klägerischen Ansicht kann aus den vorgelegten Email-Korrespondenzen (Anlagen TW 10 und TW 11) bereits nicht ersehen werden, dass der Beklagte zu 2) bis kurz vor seinem Ausscheiden aus dem klägerischen Unternehmen einer der zentralen Ansprechpartner für Patentschutz, insbesondere auf dem Gebiet der FOUP war. Die Emails sind stark geschwärzt, sodass der genaue Inhalt nicht erkannt werden kann. Es kann folglich nicht ausgeschlossen werden, dass die Emails andere Fragestellungen betreffen.

**71**

Selbst wenn man den seitens der Klägerin – zuletzt mit nachgelassenem Schriftsatz vom 22.10.2020 – vorgetragene Sachverhalt, dass sich der Beklagte zu 2) aktiv bemüht hat, an Informationen zu gelangen (vgl. E-mailkorrespondenz vom ... .., Anlage TW20), als wahr unterstellt, kann daraus nicht zwangsläufig der Schluss gezogen werden, dass der Beklagte zu 2) genau die den streitgegenständlichen Erfindungen zugrundeliegenden Informationen auch erhalten hat. Jedenfalls handelt es sich nicht um einen Geschehensablauf, der zu einer Umkehrung der Beweislast führen würde.

## **72**

Zudem ist aus Sicht der Kammer auch nachvollziehbar, dass die seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der Nasschemie tätigen Beklagten zu 4) und zu 5) über die für die Lösung der Aufgabenstellung des Klagepatents erforderliche Fachkompetenz verfügen, sodass auch hieraus keine Beweiserleichterung hergeleitet werden kann. Die Ausführungen der Klägerin dazu, dass es unglaublich sei, dass die Beklagten zu 4) und zu 5) als Geschäftsführer der ... trotz der Corona-Pandemie Kapazitäten für die Entwicklung der streitgegenständlichen Erfindungen gehabt hätten, liegen neben der Sache, zumal die Klägerin selbst vorträgt, im gleichen Zeitraum – beispielsweise durch Besprechungen am ... – an diesen Erfindungen gearbeitet zu haben. Da wie ausgeführt die Darlegungs- und Beweislast auf Klägerseite liegt, sind die Beklagten auch nicht gehalten, weitergehende Ausführungen zu den jeweiligen Beiträgen der Miterfinder bzw. der Entstehungsgeschichte der Erfindungen zu machen.

## **III.**

## **73**

Mangels Bestehens eines Vindikationsanspruchs war die Klage auch hinsichtlich der geltend gemachten Folgeansprüche abzuweisen.

## **C.**

## **74**

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO. Die Festsetzung des Streitwerts richtet sich nach § 3 ZPO. Der Streitwert basiert auf den Angaben der Parteien in der Hauptverhandlung. Dort wurde ein Betrag von 6 Mio. EUR für beide Verfahren diskutiert. Dieser Betrag war an der Zahl der Patentanmeldungen bzw. Patente orientiert. Die Aufteilung zwischen den beiden Verfahren (Az. 7 O 13928/23 und Az. 7 O 13005/24) spiegelt dies wider. Grundsätzlich wurde jedes Schutzrecht mit etwa 400.000,00 EUR bewertet.