

Bundespatentgericht  
Tribunal fédéral des brevets  
Tribunale federale dei brevetti  
Tribunal federal da patantas  
Federal Patent Court



O2012\_043

## Fachrichtervotum vom 10. Februar 2015

---

Besetzung

Dr. sc. nat. Tobias Bremi

---

Verfahrensbeteiligte

**Bombardier Transportation GmbH**, Schöneberger Ufer 1,  
DE-10785 Berlin,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher, und Dr.  
iur. Mark Schweizer, beide Meyerlustenberger Lachenal,  
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,

gegen

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

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,  
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach  
2012, 8027 Zürich,

---

Gegenstand

Patentverletzung, Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug

**Prozessgeschichte:**

1.

Mit Klage vom 20. Dezember 2012 machte die Klägerin eine wörtliche Patentverletzung des Patentes EP 1 963 157 B1 (in der Folge als Klagepatent bezeichnet) durch eine Konstruktion der Beklagten geltend, und stellte folgende Rechtsbegehren:

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

a. einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegenden Enden des Wagenkastens angeordnet sind;

b. eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Traktionstransformatoren und zwei Traktionsstromrichter, wobei jeweils einem Traktionstransformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;

c. ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;

d. ein zweiter Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an.

2. Die Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, der Klägerin durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die mit den Schienenfahrzeugen gemäss Ziff. 1 vorstehend seit dem 3. September 2008 erzielten Umsätze, insbesondere

a. sämtliche Offerten für eine Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, inklusiv Preise, aufgeschlüsselt nach zu erbringender Leistung; b. sämtliche Rechnungen, die für eine Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge ausgestellt wurden;

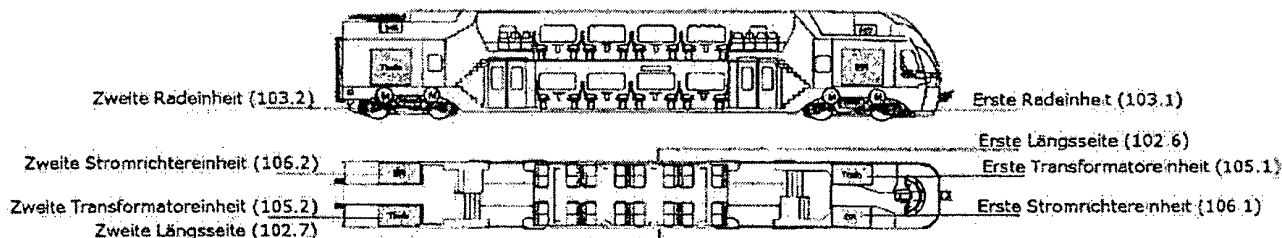
c. die Herstellungskosten der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, aufgeschlüsselt nach variablen und fixen Kosten, soweit die fixen Kosten direkt der Herstellung der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge zugeordnet werden können;

d. Urkunden, die belegen, dass alle gemäss lit. c vorstehend geltend gemachten Herstellungskosten tatsächlich angefallen sind und sich, soweit es sich um Fixkosten handelt, direkt der Herstellung der patentverletzenden Erzeugnisse zuordnen lassen.

3. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin einen von der Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 vorstehend zu beziffernden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen, inklusive 5% Zins seit dem Datum jeder Patentverletzung.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen solidarisch zu Lasten der Beklagten."

Die Verletzung des Klagepatents wurde von der Klägerin begründet mit einem Beleg der Herstellung und des Anbietens des Stadler-Dosto-Doppelstocktriebwegs gemäss der Publikation "Die Doppelstock-Triebzüge der Stadler Rail AG" (vergleiche act. 1\_9), in welcher insbesondere auf S. 347 folgende Darstellung wiedergegeben wird:



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

Schienenfahrzeug mit

1. einem Wagenkasten (102), der auf einer ersten Radeinheit (103.1) und einer in Längsrichtung des Wagenkastens (102) beabstandeten zweiten Radeinheit (103.2) abgestützt ist, und
2. einer elektrischen Antriebseinrichtung (104), welche die erste Radeinheit (103.1) und die zweite Radeinheit (103.2) antreibt, wobei

- 2.1 die Antriebseinrichtung (104) wenigstens eine erste Transformatoreinheit (105.1) und eine zugeordnete erste Stromrichtereinheit (106.1) umfasst, die in dem Wagenkasten (102) angeordnet sind.
- 2.1.1 Die erste Transformatoreinheit (105.1) und die erste Stromrichtereinheit (106.1) sind im Bereich der ersten Radeinheit (103.1) angeordnet und treiben die erste Radeinheit (103.1) an.
- 2.2. Die Antriebseinrichtung (104) umfasst eine zweite Transformatoreinheit (105.2) und eine zugeordnete zweite Stromrichtereinheit (106.2), die im Bereich der zweiten Radeinheit (103.2) angeordnet sind und die zweite Radeinheit(103.2) antreiben.

Der Eingriff in den Schutzbereich des Klagepatents wurde von den Beklagten nicht bestritten, weshalb diese Frage nicht weiter zu behandeln ist. Die Verteidigung erfolgte durch die Beklagten, wie weiter unten dargestellt, durch die Einrede der Nichtigkeit sowie die Einrede eines Mitbenutzungsrechts.

## 2.

Mit der Klageantwort vom 8. April 2013 beantragten die Beklagten die Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Entschädigung der notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte (act. 11).

In der Klageantwort erhoben die Beklagten die Einrede der Nichtigkeit indem sie ausschliesslich mangelnde erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents geltend machten

– ausgehend von der Publikation **Dauerstedt** (act. 11\_19, Björn Dauerstedt/Stefan Karch/Gerald Winzer, Doppelstock-Triebzüge RABe 514 der SBB für die S-Bahn Zürich, eb Elektrische Bahnen, Heft 11/2004, 475 - 481) kombiniert mit der Publikation **Wieser** (act. 11\_23, Urs Wieser/Peter Schoch/Matthias Emmenegger, Elektrische Gelenktriebwagen RABe 526.680 - 689 für 15 kV / 16,7 Hz, Eisenbahn-Revue, Heft 12/1998, 524-532;

– ausgehend von der **WO 96/10508** (act. 11\_24) entweder allein unter Zuhilfenahme des Fachwissens des Fachmanns oder in Kombination mit der Publikation **Wieser** bzw. mit der Publikation **Dauerstedt**.

Weiter machten die Beklagten ein Mitbenutzungsrecht zu Gunsten der Beklagten 1 und 2 geltend, sowie zu Gunsten der Beklagten 3, sollte letz-

terer eine Teilnahme an einer allfälligen Patentverletzung unterstellt werden. Die Beklagten machten eine gewerbsmässige Benützung der Erfindung im guten Glauben vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 PatG geltend unter Bezugnahme auf folgende Dokumente:

- Präsentation "Strategie 2001-2004" vom Januar 2002 (act. 11\_5, Auszug);
- Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002 (act. 11\_6);
- Schreiben Stadler Bussnang AG / BLS Lötschbergbahn AG vom 14. März 2005 (act. 11\_10);
- Präsentation "Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt" für die BLS vom 7. März 2005 (act. 11\_11);
- Präsentation "UITP Wien: Züge für die Regionalverkehrsmärkte" vom 11. Oktober 2005 von Herrn Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP Marketing Konferenz, Wien (act. 11\_12);
- Präsentation "Stadler DoSto-Konzept" für die DB AG vom 29. Mai 2006 (act. 11\_13).

### 3.

Mit auf die Fragen der Rechtsbeständigkeit und des Mitbenutzungsrechts beschränkter Replik vom 5. September 2013 (act. 14) bestritt die Klägerin die Existenz eines Mitbenutzungsrechts insbesondere damit, dass für die Entstehung eines solchen nicht bloss mehr oder weniger bestimmte Projekte oder die Anfertigung von Konstruktionsplänen genügten, und über derartiges gingen die von den Beklagten ins Recht gelegten Dokumentationen nicht hinaus.

Sodann bestritt die Klägerin das Naheliegen des Gegenstands von Anspruch 1, wobei sie sich insbesondere auch abgrenzte von einer vorläufigen Stellungnahme der mit dem parallel laufenden Einspruchsverfahren vor dem europäischen Patentamt befassten Einspruchsabteilung in der Ladung vom 13. Juni 2013 zu einer Verhandlung vom 25. November 2013 (act. 14\_12), in welcher mangelnde Neuheit gegenüber oder gegebenenfalls mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der WO 96/10508 festgehalten worden war.

**4.**

Am 18. Dezember 2013 fand eine Instruktionsverhandlung statt (vgl. Protokoll gem. act. 30), an welcher das Gericht unter anderem darauf hinwies, dass für die Entstehung eines Mitbenutzungsrechts zum einen der Erfindungsbesitz, oder besser, das Wissen um eine technische Lehre, die der beanspruchten technischen Lehre entspricht oder diese unmittelbar nahelegt, dargetan werden müsse, dass dies indes aber nur eine notwendige, keine hinreichende Voraussetzung für das Vorliegen eines Mitbenutzungsrechts sei. Zum anderen sei erforderlich, dass dargelegt werde, dass diese technische Lehre tatsächlich konkret gewerbsmässig benutzt wurde, beziehungsweise dazu Anstalten im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung getroffen worden seien. Das lasse sich nur substantiieren, indem erstens – ähnlich wie bei der Substantiierung einer Verletzung – eine Merkmalsanalyse vorgenommen und dargelegt werde, wie jedes Merkmal in der eigenen Ausführung konkret umgesetzt wurde, und zweitens konkret dargelegt werde, wie diese Ausführung benutzt wurde bzw. Anstalten dazu getroffen wurden.

Ein Vergleich wurde anlässlich der Instruktionsverhandlung nicht erzielt, und auch die Sistierung des Verfahrens bis am 31. Januar 2014 führte nicht zu einem Vergleich.

**5.**

Mit der ergänzenden Replik zur Frage der Verletzung vom 17. März 2014 stellte die Klägerin die folgenden ergänzenden Eventualbegehren (act. 36):

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

a) einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Achsen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenüberliegenden Enden des Wagenkastens angeordnet sind;

b) eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Traktionstransformatoren und zwei Traktionsstromrichter, wobei jeweils einem Traktionstransformator ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;

c) ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Wagenkasten im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;

d) ein zweiter Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind im Wagenkasten im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an.

An den ursprünglich gestellten Rechtsbegehren wird vollumfänglich festgehalten."

## 6.

Mit der Duplik vom 12. Mai 2014 (act. 40) bestätigten die Beklagten die zuvor gestellten Anträge und bezogen Stellung zu den Repliken.

Die Beklagten machten dabei neu mangelnde Neuheit geltend, und zwar gestützt auf

- die Präsentation "UITP Wien: Züge für die Regionalverkehrsmärkte" vom 11. Oktober 2005 von Herrn Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP Marketing Konferenz, Wien (act. 11\_12, leicht abgewandelte Fassung act. 40\_40), die im Rahmen der Klageantwort, aber nur im Zusammenhang mit dem Mitbenutzungsrecht, bereits zuvor geltend gemacht worden war;

- die Präsentationen von ABB an Siemens und Stadler vom 17. April 2003 (act. 40\_50) und vom 23. Mai 2003 (act. 40\_52);

- die Präsentation "Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt" für die BLS vom 7. März 2005 (act. 11\_11), die im Rahmen der Klageantwort, aber nur im Zusammenhang mit dem Mitbenutzungsrecht, bereits zuvor geltend gemacht worden war.

Bei der Argumentation zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit machten die Beklagten ergänzend geltend, dass das Dokument Dauerstedt auch kombiniert werden könne mit den Präsentationen von ABB an Siemens und Stadler vom 17. April 2003 (act. 40\_50) und vom 23. Mai 2003 (act. 40\_52), und die Beklagten legten dar, warum die inzwischen erfolgte Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 3. Januar 2014 (act. 40\_34), die Einsprüche zurückzuweisen, nicht korrekt sei.

Sodann brachten die Beklagten eine neue Argumentation zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vor ausgehend von der Publikation **Wieser**, kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen, unter Berücksichtigung von einem neu eingeführten Artikel "Red line car design takes shape", Railway Gazette International, Oktober 1991, 711-712 (act. 40\_58),

oder unter Berücksichtigung von diversen Vorbenutzungen (act. 11\_11, act. 11\_12, act. 11\_40, act. 40\_50, act. 40\_52).

In Bezug auf das Mitbenutzungsrecht legten die Beklagten im Lichte der gerichtlichen Erläuterungen anlässlich der Instruktionsverhandlung dessen Entstehung detaillierter unter Bezugnahme auf folgende Dokumentationen dar:

- Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002 (act. 11\_6);
- Schreiben Stadler Bussnang AG / BLS Lötschbergbahn AG vom 14. März 2005 (act. 11\_10) und Präsentation "Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt" für die BLS vom 7. März 2005 (act. 11\_11).

Im Rahmen von eher allgemein gehaltenen Erläuterungen zum Mitbenutzungsrecht und ohne weiter ins Detail zu gehen führten die Beklagten zudem erneut die Präsentation "Stadler DoSto-Konzept" für die DB AG vom 29. Mai 2006 (act. 11\_13) an sowie eine zusätzliche neu eingebrachte Präsentation aus dem Jahr 2006, belegt durch die Präsentation Stadler DoSto-Konzept für die BAG-SPNV vom 29. August 2006 (act. 40\_91).

## 7.

Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik (act. 48), wobei sie unter anderem die Öffentlichkeit der beiden für den Neuheitsangriff verwendeten Präsentationen bestritt, im einen Fall (act. 11\_12 und act. 40\_42), weil der Verein UIPT nicht als Öffentlichkeit betrachtet werden könne und die Dokumentation in der Datenbank MOBI+ nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet werden könne, und im anderen Fall (act. 40\_50 und act. 40\_52), weil die Unterlagen an Siemens und Stadler auch ohne ausdrückliche Vereinbarung im geschäftlichen Verkehr einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterlägen. Zudem legte die Klägerin dar, warum die geltend gemachten angeblich offenkundigen Vorbenutzungen inhaltlich den beanspruchten Gegenstand nicht vorwegnahmen. Zudem trug sie Gegenargumente vor, warum die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht gegeben seien. Zu den verschiedenen Tatbestandsvoraussetzungen des Mitbenutzungsrechts für die einzelnen Vorgänge brachte sie ebenfalls eine Gegenargumentation vor.



**8.**

Mit Eingabe vom 25. August 2014 (act. 52) nahm die Beklagte Stellung zu den neuen Vorbringen in der Eingabe der Klägerin vom 14. Juli 2014.

**9.**

Mit Gesuch vom 9. September 2014 (act. 56) beantragte die Beklagte die Herausgabe der Originale der Urkunden der Offerte vom 29.8.2002 an die SBB durch die SBB.

**10.**

Mit Verfügung vom 30. September 2014 (act. 60) ersuchte das Gericht die SBB um Herausgabe der entsprechenden Unterlagen. Dieser Aufforderung kam die SBB mit Eingabe vom 23. Oktober 2014 nach (act. 69 mit Beilagen act. 69\_1 und act. 69\_2).

**11.**

Mit Eingabe vom 30. September 2014 (act. 68) nahm die Klägerin zudem Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 25. August 2014.

### **Beurteilung:**

#### **Neuheit:**

**12.**

Im Rahmen der Duplik bringen die Beklagten unter anderem zum ersten Mal mangelnde Neuheit gestützt auf die Präsentationen respektive Konzeptunterlagen, die von ABB an Siemens und Stadler am 17. April 2003 (act. 40\_50) und 23. Mai 2003 (act. 40\_52) übermittelt worden sind (act. 40 RZ 48-60), vor.

In ihrer Stellungnahme zur Duplik macht die Klägerin bezüglich dieses Neuheitsangriffs ausschliesslich geltend, dass dieser Vorgang vom 17. April 2013 nicht als ein der Öffentlichkeit Zugänglichmachen betrachtet werden könne. Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Konzeptunterlagen die Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents vorweg nehmen. Entsprechend ist diese Frage, inwieweit die übermittelten Unterlagen die Merkmale von Anspruch 1 offenbaren, nicht weiter zu prüfen, und es bleibt nur zu prüfen, ob die Übermittlung der Konzeptunterlagen von ABB an Siemens und Stadler die Anforderungen an eine offenkundigen Vorbenutzung erfüllen.

**13.**

Bestritten hinsichtlich der Vorbenutzung ist nur, dass die Übermittlung der Unterlagen ein Zugänglichmachen an die Öffentlichkeit darstellt, der Zeitpunkt vor dem Prioritätstag des Klagepatents und die Tatsache der Übermittlung an sich werden nicht bestritten.

Die Beklagten machen diesbezüglich in ihrer Duplik geltend, dass die E-Mail von Guggisberg vom 17. April 2003 (act. 40\_49, S. 7) und die darin enthaltenen Beilagen (act. 40\_50 und act. 40\_51) keinen Hinweis auf eine Vertraulichkeit dieser Unterlagen enthielten, und sie reichen als Beleg eine Erklärung von Guggisberg und Keller ein, worin diese bestätigen, dass zwischen ABB und Siemens keine Geheimhaltungsvereinbarung betreffend technische Informationen, welche die ABB der Siemens während der Offertphase zur Verfügung stellte, bestanden habe (act. 40\_49, S. 1).

In ihrer Stellungnahme zur Duplik führt die Klägerin dagegen folgendes aus (act. 48 RZ 38-45):

- bei Versand solcher Konzeptunterlagen an potentielle Kunden handle es sich nach ständiger Praxis regelmässig um Tatbestände, die auch ohne ausdrückliche Vereinbarung einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen würden;
- die Schweizer Rechtsprechung halte fest, dass die Bestellung einer in den Schutzbereich des Patents fallenden Ausführungsform allein noch keine offenkundigen Vorbenutzung sein könne;
- beide Parteien hätten beim geltend gemachten Vorgang Interesse an einer Geheimhaltung gehabt, entsprechend gebe es eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung;
- der ausdrückliche Hinweis auf Geheimhaltung auf S. 2 des Schreibens von Siemens in den von der Beklagten selber eingereichten Unterlagen (act. 40\_49 S. 3) sei Beleg für die grundsätzliche Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen;
- der vertrauliche Ton der Korrespondenz sei ein Hinweis auf Vertraulichkeit ("...Lieber Peter...");
- die Firmen Siemens und Stadler seien zum Zeitpunkt der Übermittlung der Konzeptunterlagen gemeinsam mit der Firma ABB gemeinsam in die Abwicklung eines Auftrags zur Lieferung von Triebzügen des Typs RABe

514 involviert gewesen, das heisse in einer Entwicklungskooperation, dies unter Beweisangebot eines Zeugen Dominik Böhm;

deswegen bilde der Vorgang keinen Stand der Technik im Sinne von Art. 7 PatG.

Diese Ausführungen bestreiten die Beklagten in ihrer Eingabe vom 25. August 2014 (act. 52 RZ 51-58) wie folgt:

- eine an einen Kunden gerichtete technische Information sei grundsätzlich keine vertrauliche Information;
- im Schreiben von Siemens an ABB gebe es tatsächlich einen Geheimhaltungsvorbehalt, dieser betreffe aber ausdrücklich nur diesem Schreiben beigefügte Unterlagen und nicht Unterlagen, die in einer Antwort enthalten seien, und es gehe bei der offenkundigen Vorbenutzung ja gerade um den Weg von ABB an Siemens und nicht von Siemens an ABB
- gerade die Tatsache, dass im Schreiben von Siemens an ABB ein solcher Geheimhaltungsvorbehalt ausdrücklich erwähnt sei, zeige, dass ansonsten kein solcher bestehe ohne ausdrücklichen Hinweis;
- das Angebot stehe nicht im Zusammenhang und im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen ABB, Stadler und Siemens, sondern sei ausserhalb.

#### 14.

Tatsächlich ist gemäss ständiger Rechtsprechung des europäischen Patentamts, welche sachgerecht erscheint, die Übermittlung einer technischen Information an einen Kunden grundsätzlich nicht als geheim zu betrachten (vergleiche beispielsweise T173/83, T958/91 sowie T602/91). Unstreitig gibt es im Zusammenhang mit dem geltend gemachten Vorgang keine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung von Siemens gegenüber ABB, die zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Es stellt sich also die Frage, ob der geltend gemachte Vorgang gegebenenfalls einer impliziten Geheimhaltung unterliegt. Eine solche kann sich aus den gesamten Umständen der Übermittlung ergeben, und kann beispielsweise bei einer Entwicklungszusammenarbeit oder ähnlichem gegeben sein, wo aus der Art der Zusammenarbeit ein gemeinsames Interesse an der Geheimhaltung ersichtlich ist.

Grundsätzlich ist ein mit konkreten technischen Spezifikationen hinterlegtes Verkaufsangebot nicht als mit einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung verbunden zu betrachten, sofern nicht die äusseren Umstände konkret darauf hinweisen. Derartige konkrete äussere Umstände wurden nicht dargelegt. Die ABB hatte offensichtlich kein Interesse, die angebotene Technologie als geheim zu klassifizieren oder selber zum Patent anzumelden.<sup>1</sup> Es ist also nicht erkennbar, dass der Anbieter der Information ein Geheimhaltungsinteresse hatte. Auch der Empfänger der Information hatte offensichtlich nur ein Interesse an der Geheimhaltung der von ihm an den Anbieter übermittelten Informationen, nicht aber daran, vom Anbieter erhaltene Informationen ebenfalls geheim zu halten. Es fehlt also beim geltend gemachten Vorgang an einem erkennbaren gemeinsamen Geheimhaltungsinteresse.

Zudem lässt sich der geltend gemachte Vorgang nicht vergleichen mit der Situation in der Rechtsprechung des BAGE vom 18. Juni 1975,<sup>2</sup> denn die Beauftragung zur Herstellung eines Prototypen bei einem Lieferanten, wo tatsächlich wechselseitiges Geheimhaltungsinteresse angenommen werden kann, kann nicht mit einem Angebot eines Lieferanten an einen potentiellen Käufer verglichen werden.

Der vertrauliche Ton zwischen den beiden Betroffenen kann sicherlich nicht genügen, eine implizite Geheimhaltung anzunehmen, und das von der Klägerin behauptete gemeinsame Projekt ist unbestritten nicht ein dem Austausch übergeordnetes oder zugeordnetes Zusammenarbeitsprojekt. Von einer gemeinsamen Entwicklung kann also beim geltend gemachten Vorgang keine Rede sein.

Damit ist die Übermittlung der Unterlagen von ABB an Siemens und Stadler ein der Öffentlichkeit zugänglichmachen, und der Anspruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorweggenommen.

---

<sup>1</sup> Deswegen auch nicht einschlägig sind die Überlegungen von Heusler in Singer/Stauder, europäisches Patentübereinkommen, 6. Auflage, Köln 2012, EPÜ 54 N27, weil dort davon ausgegangen wird, dass der Anbieter anschliessend ein Patent anmeldet; vgl. auch Benkard/Melullis, EPÜ Art. 54 N 111, Verkaufsangebot ist i.d.R. öffentliche Zurverfügungstellung.

<sup>2</sup> SMi 1975, 286f

**Erfinderische Tätigkeit:****15.**

Käme man zum Schluss, dass die Übermittlung der Unterlagen von ABB an Siemens und Stadler (act. 40\_50 und 40\_52) nicht als Zugänglichmachung der Öffentlichkeit zu betrachten sei, so läge keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn – wie von der Beklagten im Rahmen der Duplik ein erstes Mal vorgetragen – von der Publikation **Wieser** (act. 11\_23) kombiniert mit dem Namen der Duplik neu eingeführten Artikel "Red line car design takes shape", Railway Gazette International, Oktober 1991, 711-712 (**Red Line Car**, act. 40\_58) ausgegangen wird.

Die Beklagte macht diesbezüglich in der Duplik geltend (vergleiche act. 40 RZ 109-121), und dies bleibt von der Klägerin unbestritten (vergleiche act. 48 RZ 92-96), dass der Unterschied zwischen der Offenbarung von Wieser und dem beanspruchten Gegenstand in Teilen von Merkmal 1 (*keine zweite Radeinheit*), Merkmal 2 (*die Antriebseinrichtung treibt auch keine zweite Radeinheit an*) und Merkmal 2.2 (*die Antriebseinrichtung weist keine zweite Transformator- und Stromrichtereinheit auf, welche in einem Bereich einer zweiten Radeinheit angeordnet ist und diese antreiben*), bestehe.

Der Fachmann und seine Kenntnisse wurden von den Parteien nicht ausdrücklich in den Schriftenwechseln definiert. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts<sup>3</sup> handelt es sich beim zuständigen Fachmann um jene fiktive Person, die typischerweise mit der Entwicklung des im Klagepatent beschriebenen Gegenstands befasst ist, und der Fachmann verfügt über mittelmässige Kompetenzen und Kenntnisse in jenem technischen Gebiet, um das es im Klagepatent geht. Als Fachmann ist entsprechend im Lichte der Ausführungen der Parteien ein Hochschul- oder Fachhochschul-Elektrotechniker anzunehmen mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Antriebssystemen für Triebwagen.

Damit stellt sich dem Fachmann bei Betrachtung dieser Unterschiede die objektive Aufgabe, einen Triebwagen bereitzustellen, der über eine höhere Antriebsleistung/Traktion verfügt, wie dies die Beklagte definiert und die Klägerin nicht bestritten hat.

---

<sup>3</sup> BGE 4A\_142/2014, 2.10.2014, E. 5

Der Artikel **Red Line Car** offenbart unstrittig einen elektrisch angetriebenen Triebwagen, der über zwei Radeinheiten verfügt (Merkmal 1), bei welchem die Antriebseinrichtung auch eine zweite Radeinheit antreibt (Merkmal 2). Dabei sind im Triebwagen unstrittig zwei unabhängige Antriebseinheiten vorgesehen.

**Wieser** und **Red Line Car** stammen beide aus dem gleichen technischen Gebiet der elektrisch angetriebenen Triebwagen, und entsprechend würde der Fachmann ausgehend von **Wieser** das Dokument **Red Line Car** bei der Suche nach einer Lösung der oben genannten objektiven Aufgabe in Betracht ziehen. Er würde aus **Red Line Car** die technische Lehre erhalten, dass in einem Triebwagen mit zwei Radeinheiten diese beiden Radeinheiten jeweils über individuelle, vollständige und unabhängige elektrische Antriebe angetrieben werden können.

Damit führt die Kombination der beiden Dokumente direkt zum beanspruchten Gegenstand, zumal in Anspruch 1 des Klagepatents nicht gefordert wird, dass beispielsweise in einem Wagen beide Antriebseinrichtungen über einen einzigen Abnehmer mit Strom versorgt werden, und entsprechend auch eine einfache Duplizierung des Antriebs mit jeweils eigenem Stromabnehmer im Mittelwagen von **Wieser** und Integration in den Triebwagen gemäss **Red Line Car** im Anspruchswortlaut liegt.

#### 16.

Die von der Klägerin diesbezüglich vorgetragene Gegenargumente (vgl. z.B. Act 63, RZ 99-106) können nicht überzeugen.

Dass es in **Wieser** keinen ausdrücklichen Hinweis gibt, von der zentralen Anordnung im Fahrzeug mit lokaler Konzentrierung des Antriebs im Mittelwagen abzuweichen, ist an sich richtig. **Wieser** betrifft aber generell gemäss Titel einen Triebwagen, d.h. eine Zugkomposition ohne separate Lokomotive. Bei solchen Triebwagen ist normalerweise der Antrieb nicht in einem separaten Gelenkwagen. Deshalb erwägt der Fachmann bei der gestellten Aufgabe sicherlich, den Antrieb wie bei einem Triebwagen üblich in einem Wagenkasten mit zwei Fahrwerken anzuordnen.

Ebenfalls richtig ist es, dass **Red Line Car** keinen Transformator offenbart. **Red Line Car** offenbart aber einen elektrisch angetriebenen Triebwagen mit zwei unabhängigen, das jeweilige Fahrwerk antreibenden elektrischen Antrieben. Soweit der Fachmann dazu ausgehend von **Wieser** überhaupt eine Inspiration braucht zeigt **Red Line Car** ausdrücklich,

dass bei einem elektrischen Triebwagen ohne weiteres zwei unabhängige, das jeweilige Fahrwerk antreibende elektrische Antriebe angeordnet werden können.

Damit liegt mangelnde erfinderische Tätigkeit im Lichte der Kombination dieser beiden Dokumente vor.

### **Mitbenutzungsrecht:**

#### **17.**

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass auf jeden Fall auf Basis der Offerte an die SBB vom 29. August 2002 ein Mitbenutzungsrecht gegeben sein dürfte. Die Klägerin bestritt dies (vergleiche act. 48 RZ 135-142) mit dem Argument, dass die Unterlagen gemäss act. 40\_6A nicht so der SBB eingereicht worden seien. Dieses Argument wurde inzwischen durch die von der SBB herausgegebenen Unterlagen (act. 68\_1 und act. 68\_2) widerlegt.

Zudem bestreitet die Klägerin ein Benutzungsrecht mit dem Argument, es hätte sich bei der Offerte an die SBB vom 29. August 2002 nur um ein Konzept und nicht um eine konkrete technische Lösung gehandelt.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Unbestrittenermassen offenbart die Offerte an die SBB vom 29. August 2002 sämtliche Merkmale von Anspruch 1. Soweit die Klägerin geltend machen will, dass das angebotene Konzept, obwohl alle Anspruchsmerkmale wiedergebend, keine konkrete durchführbare Offenbarung sein könne und entsprechend auch kein Weiterbenutzungsrecht begründen könne, müsste sie sich mangelnde Durchführbarkeit von Anspruch 1 des Klagepatents entgegenhalten lassen. Da die Klägerin aber offensichtlich selber davon ausgeht, dass die Merkmalskombination von Anspruch 1 des Klagepatents durchführbar ist, eine konkrete technische Lehre darstellt, und keine für die Durchführung der Erfindung wesentlichen Merkmale fehlen, muss auch die Offerte an die SBB vom 29. August 2002 genügend sein, um ein Weiterbenutzungsrecht zu begründen.

Demzufolge stünde den Beklagten, sofern das Klagepatent als rechtsbe-  
ständig beurteilt werden sollte, auf Basis der Offerte an die SBB vom 29.  
August 2002 ein Mitbenutzungsrecht im Sinne von Art. 35 PatG zu.

St. Gallen, 10. Februar 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. sc. nat. Tobias Bremi