

Anmerkung der Universität Zürich:
Zum Schutz von Personendaten
wurde dieser Bericht stellenweise
anonymisiert.

Umbricht Rechtsanwälte
Herr Dr. Markus Rüssli
Bahnhofstrasse 22
8024 Zürich

Bern, 26. Februar 2021
unsere Akte 27190 - PR
Ihr Zeichen

Patentabklärungen Prof. N. N. Bericht

Sehr geehrter Herr Dr. Rüssli

Gerne lasse ich Ihnen hiermit meinen Bericht zukommen.

1 Fragestellung

Gemäss Auftrag vom 15. Dezember 2020 habe ich Abklärungen zu folgender Fragestellung durchgeführt:

«Wie sind die Rechte auf die Patente (namentlich seit 1. Oktober 2014 bis heute) zu beurteilen? Wie sind die von Prof. N. N. geltend gemachten «Verlängerungen, Erweiterungen und Renovationen» von Patenten rechtlich zu qualifizieren? Stehen der UZH an den von Prof. N. N. nach dem 1. Oktober 2014 angemeldeten «Verlängerungen, Erweiterungen und Renovationen» von Patenten Rechte zu (namentlich US __001, US __002, EP __001, US __003, US __004, US __005, US __006, US __007, US __008)?»

**KELLER SCHNEIDER Patent- und
Markenanwälte AG (Bern)**
Eigerstrasse 2
CH-3000 Bern 14
T +41 31 310 80 80
bern@kellerschneider.com

Bahnhofplatz 18
CH-8401 Winterthur
T +41 52 209 02 80
winterthur@kellerschneider.com

WERNER A. ROSHARDT ^{EP|CH}
Dipl. Phys. ETH

PHILIPP RÜFENACHT ^{EP|CH}
Dr. Dipl. Phys. Uni BE

ROMAN STÄBLER ^{EP|CH}
Dipl. El.-Ing. ETH

HANNES SPILLMANN ^{EP|CH}
PD Dr. Dipl. Chem. Uni ZH

MIRKO SCHADE ^{DE}
Dipl.-Ing., MBA

SAMUEL GUTMANN ^{EP | CH}
Dipl. Chem. FH / Dipl. Math. Uni BE

JUSTIN HOPPLER ^{EP|CH}
Dr. Dipl. Phys. Uni BE

STEPHAN KESSLER ^{EP|CH}
MSc Biochemie Uni BE

SUSANNE FINKLENBURG ^{EP|CH}
Dr. MSc Phys. Uni BE

IN KOOPERATION MIT:

**KELLER SCHNEIDER Patent- und
Markenanwälte AG (Zürich)**
Beethovenstrasse 49
CH-8027 Zürich
T +41 43 430 32 32
zuerich@kellerschneider.com

MARTIN SCHNEIDER ^M
Dr. iur. HSG

CÉLINE SCHWARZENBACH ^{M|RA}
MIBL

EVELYN ZWICK ^{EP|CH}
Dipl. Phys. ETH, MBA

FRANZISKA STREBEL PREISWERK ^M
MLaw

ROLF OERTIG ^{EP}
Dipl. Ing. ETH

JULIA HOSTETTLER ^M
MLaw

Konsulenten
UELI GRÜTER ^{RA}
LL.M.

CLARENCE FELDMANN ^{EP|CH}
Dipl. Ing. FH

**K&P Patentanwalts-
gesellschaft mbH**
Linprunstrasse 10
DE-80335 München
T + 49 89 5480 37 37
muenchen@kellerschneider.com

Fuggerstrasse 2
DE-87719 Mindelheim
T + 49 82 62 900 50
mindelheim@kellerschneider.com

FRANZ MÖLTGEN ^{EP|DE}
Dipl.-Ing. Maschinenbau

GERHARD WIESE ^{EP|DE}
Dipl.-Ing. (FH)

^{EP} Europäische Patentanwältin/
Europäischer Patentanwalt

^{CH} Schweizer Patentanwältin/
Schweizer Patentanwalt

^{DE} Deutsche Patentanwältin/
Deutscher Patentanwalt

^{RA} Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

^M Markenwältin/Markenanwalt

2 Hintergrund

2.1 Umstände

Gemäss Auftrag vom 15. Dezember 2020 stellt sich die Sachlage wie folgt dar:

Prof. N. N. ist seit 1. Oktober 2014 ordentlicher Professor [] an der Universität Zürich. [] Seit seiner Ernennung zum Professor wurden mehrere Patentanmeldungen eingereicht, in denen N. N. als Erfinder genannt ist. Da gemäss § 12a des Universitätsgesetzes des Kantons Zürich vom 15. März 1998 Erfindungen, welche das Universitätspersonal in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit macht, im Eigentum der Universität stehen, stellt sich für die Universität Zürich die Frage, wem die Erfindungen gehören. In seiner Stellungnahme vom 14. September 2020 hat Professor N.N. erklärt, dass es sich bei den Patenten, die nach Oktober 2014 angemeldet wurden, um Erneuerungen handeln würde. Zwei neue Patente seien über Unitectra, die für die Universitäten Basel, Bern und Zürich tätig sei, angemeldet worden und seien im Besitz der Universität Zürich.

2.2 Rechtliche Punkte

2.2.1 Genannte Erfinder

Erfindungen, die dem Patentschutz zugänglich sind, entstehen nach international weitgehend übereinstimmender Praxis jeweils durch die Tätigkeit einer natürlichen Person oder mehrerer natürlicher Personen. Das Recht auf das entsprechende Patent kann aber unmittelbar und automatisch, namentlich aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder Bestimmungen in einem Arbeits- oder sonstigen Vertrag, auf Dritte übergehen, insbesondere auf einen oder mehrere Arbeitgeber der involvierten Erfinder.

Erfinder haben grundsätzlich einen Anspruch auf Nennung gegenüber dem Patentamt. Die Erfinder werden in den entsprechenden amtlichen Registern erfasst und auch auf den Veröffentlichungen der Anmeldungen und Patente aufgeführt. Bei einer Mehrzahl von Erfindern erfolgt im Rahmen der Patentanmeldung und des Patent-Erteilungsverfahrens üblicherweise keine Zuordnung der einzelnen Beiträge zu den jeweiligen Erfindern.

Es ist zu beachten, dass in einigen Jurisdiktionen Erfinder auf das Recht zur Nennung verzichten können und dass seitens des Amtes auch keine inhaltliche Prüfung stattfindet, ob der genannte Erfinder oder die genannten Erfinder tatsächlich mit dem eigentlichen Erfinder oder den eigentlichen Erfindern übereinstimmen.

2.2.2 Zeitrang von Erfindungsbeiträgen und Patentanmeldungen bzw. Patenten

Erfüllt eine Patentanmeldung gewisse Erfordernisse, wird ihr ein Anmeldetag zuerkannt. Die Anmeldung kann nach diesem Anmeldetag inhaltlich nicht mehr erweitert werden.

Unter gewissen Bedingungen kann eine Patentanmeldung den Zeitrang einer früheren Anmeldung beanspruchen. Dieser Zeitrang gilt dann für ihren gesamten Inhalt oder mit einen Teil ihres Inhalts, nämlich insoweit dieser Inhalt bereits in der früheren Anmeldung enthalten war.

Folgende Anmeldungstypen sind für die vorliegenden Abklärungen von Bedeutung:

Art der Anmeldung	Länder	Zeitpunkt der Einreichung	Zeitrang	Bemerkungen
Prioritätsanmeldung	int.	beliebig	Anmeldetag	-
Provisional Application	USA	beliebig	Anmeldetag	dient nur zur Begründung eines Zeitrangs, führt nicht

Art der Anmeldung	Länder	Zeitpunkt der Einreichung	Zeitrang	Bemerkungen
				zu einem erteilten Schutzrecht
Nachanmeldung	int.	12 M. nach der frühesten Priorität	Anmeldetag(e) Prioritätsanmeldung(en); evtl. eigener Anmeldetag	Beanspruchung einer oder mehrerer Prioritäten früherer Anmeldungen
Teilanmeldung (Divisional)	int.	während der Anhängigkeit einer Stammanmeldung	wie Stammanmeldung	Stammanmeldungen können Prioritäten beanspruchen
Fortsetzungsanmeldung (Continuation)	USA	während der Anhängigkeit einer Stammanmeldung	wie Stammanmeldung	Stammanmeldungen können Prioritäten beanspruchen
Teil-Fortsetzungsanmeldung (Continuation-in-part)	USA	während der Anhängigkeit einer Stammanmeldung	wie Stammanmeldung, zusätzlich eigener Anmeldetag	Stammanmeldungen können Prioritäten beanspruchen; inhaltlich gegenüber Stammanmeldung ergänzt

3 Durchgeführte Abklärungen

3.1 Grundlage, Grenzen

Die vorliegenden Abklärungen stützen sich auf die öffentlich zugänglichen bibliografischen Angaben, insbesondere in Bezug auf Zeitränge und Erfindenangaben, auf Veröffentlichungen von Patentanmeldungen sowie auf Dokumente, die im Rahmen einer (Online-)Akteneinsicht bei den jeweiligen Patentämtern öffentlich zugänglich sind. Sie stützen sich im Weiteren auf Unterlagen, die von Prof. N. N. vorgelegt wurden.

Aufgrund der oben, im Punkt 2.2.1 genannten Umstände und aufgrund der Tatsache, dass Patentanmeldungen üblicherweise erst 18 Monate nach ihrer Hinterlegung (bzw. nach ihrem Prioritätsdatum) veröffentlicht und damit öffentlich zugänglich werden, ist es grundsätzlich möglich, dass weitere Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen bestehen, die für die vorliegende Fragestellung relevant sein könnten.

3.2 Abklärungsschritte

Ich habe zunächst, gestützt auf die Datenbank PatBase alle Patentfamilien identifiziert, in denen Prof. N. N. in mindestens einem Mitglied als Erfinder genannt ist (die ursprüngliche Abfrage datiert vom 22. Dezember 2020; eine erneute Abfrage am 25. Februar 2021 hat keine weiteren Familien ergeben).

Es handelt sich dabei um 14 Patentfamilien mit insgesamt 346 Publikationen. **Beilage 1** umfasst die entsprechenden Auszüge der Patentfamilien aus der Datenbank PatBase, **Beilage 2** ist eine Excel-Tabelle mit den relevanten bibliografischen Daten der 346 Publikationen. In dieser Excel-Tabelle sind auch die Ergebnisse meiner Abklärung festgehalten.

In einem nächsten Schritt habe ich diejenigen 323 Publikationen als unkritisch ausgesondert,
 - in denen N. N. nicht als Erfinder genannt ist und/oder
 - der spätestmögliche massgebliche Zeitrang aufgrund der bibliografischen Daten vor dem 1. Oktober 2014 liegt.

In der Excel-Tabelle sind diejenigen Felder grün markiert, aufgrund welchen ich die entsprechende Publikation als unkritisch aussondern konnte.

Die übrigen 23 Publikationen können 3 Patentfamilien (11, 12 und 14) zugeordnet werden. Diese drei Patentfamilien habe ich in der Folge näher untersucht, vgl. nachfolgende Abschnitte.

3.3 Patentfamilie der US ___009 (A. Inc.) [11]

3.3.1 Mitglieder, bibliografische Daten

Die Patentfamilie 11 umfasst 3 Publikationen; relevant ist dazu eine (nicht veröffentlichte) US-Provisional-Anmeldung:

- P0 Die US-Provisional-Anmeldung USP ___001 (**Beilage 3**) wurde am **30. Oktober 2013** angemeldet. Erfinder: A. A, B. B., C. C., **N. N.**, D. D., E. E..
- P1 Die US-Anmeldung USA ___001 (**Beilage 4**) wurde am **28. Oktober 2014** angemeldet und am 30. April 2015 als US ___009 veröffentlicht. Sie beansprucht den Zeitrang der P0. Erfinder: A. A, B. B., C. C., **N. N.**, D. D., E. E..
- P2 Das US-Patent US ___007 wurde am 17. Juli 2018 gestützt auf die P1 erteilt.
- P3 Die US-Anmeldung USA ___002 wurde am **15. Juli 2018** angemeldet und am 06. Dezember 2018 als US ___010 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Fortsetzungsanmeldung (Continuation) der P1. Sie beansprucht dadurch auch die Priorität der P0. Erfinder: A. A, B. B., C. C., **N. N.**, D. D., E. E..

3.3.2 Relevante Zeitränge

Der Zeitrang bzw. die Zeitränge der P2 und der P3 entsprechen aus rechtlichen Gründen identisch dem Zeitrang bzw. den Zeiträngen der P1.

Je nach Inhalt kommt der P1 ein Zeitrang vom 30. Oktober 2013 und/oder ein Zeitrang vom 28. Oktober 2014 zu. Entsprechend habe ich mittels eines Inhaltsvergleichs der P1 mit der P0 geprüft, inwiefern sie den früheren Zeitrang der P0 vom 30. Oktober 2013 genießt:

- In die Beschreibung wurde ein Verweis auf frühere Anmeldungen aufgenommen: Keine inhaltliche Ergänzung.
- Die Reihenfolge der Ansprüche wurde umgestellt. Die inhaltliche Prüfung hat ergeben, dass alle Ansprüche der P1 wie folgt durch den Inhalt der P0 gestützt sind:

Anspruch P1	Basis P0
1-7	Ansprüche 24-30
12	Ansprüche 35
25	Ansprüche 48
26	Ansprüche 49
27-43	Ansprüche 1-17
44-47	Ansprüche 18-21
64-66	Ansprüche 87-89
84-89	Ansprüche 107-112
90	Ansprüche 64-75

Anspruch P1	Basis P0
106	Ansprüche 80-84

3.3.3 Ergebnis

Insgesamt umfasst die P1 also gegenüber der P0 keine inhaltlichen Erweiterungen: Somit geniessen alle Mitglieder der Familie den Zeitrang vom 30. Oktober 2013. Entsprechend sind die Mitglieder der Patentfamilie als **unkritisch** einzustufen.

3.4 Patentfamilie der WO ___001 (B. Inc.) [12]

3.4.1 Mitglieder, bibliografische Daten

Die Patentfamilie 12 umfasst 10 Publikationen, davon ist in 8 N. N. als Erfinder genannt; relevant ist dazu eine (nicht veröffentlichte) US-Provisional-Anmeldung:

- P0 Die US-Provisional-Anmeldung USP ___002 (**Beilage 5**) wurde am **22. Dezember 2014** angemeldet. Erfinder: F. F., G. G..
- P1 Die US-Anmeldung USA ___003 (**Beilage 6**) wurde am **14. Oktober 2014** angemeldet. Sie wurde am 14. April 2016 als US ___011 veröffentlicht. Erfinder: F. F., G. G..
- P2 Die Internationale Patentanmeldung (PCT) WOA ___001 (**Beilage 7**) wurde am **14. Oktober 2015** angemeldet. Sie wurde am 21. April 2016 als WO ___001 veröffentlicht. Sie beansprucht die Zeitränge der P0 und der P1. Erfinder: F. F., G. G., **N. N.**
- P3 Die US-Anmeldung USA ___004 ging aus der P2 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Sie wurde am 19. Oktober 2017 als US ___003 veröffentlicht.
- P4 Das US-Patent US ___012 wurde am 10. Dezember 2019 gestützt auf die P3 erteilt.
- P5 Die US-Anmeldung USA ___005 wurde am 18. November 2019 als Fortsetzungsanmeldung (Continuation) der P3 eingereicht. Sie übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Sie wurde am 19. März 2020 als US ___013 veröffentlicht.
- P6 Die europäische Patentanmeldung EPA ___001 ging aus der P2 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Deren bibliografische Daten wurden am 23. August 2017 als EP ___001 veröffentlicht.
- P7 Das europäische Patent EP ___002 wurde am 02. Oktober 2019 gestützt auf die P6 erteilt.
- P8 Bei der DE ___001 handelt es sich um die Veröffentlichung der bibliografischen Daten des deutschen Anteils der P7.
- P9 Die chinesische Patentanmeldung CN ___001 ging aus der P2 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge.
- P10 Das chinesische Patent CN ___002 wurde am 06. März 2020 gestützt auf die P9 erteilt.

3.4.2 Relevante Zeitränge

Je nach Inhalt kommt den Mitgliedern der Patentfamilie ein Zeitrang vom 14. Oktober 2014, 22. Dezember 2014 oder 14. Oktober 2015 zu.

Alle Daten liegen nach dem massgeblichen Datum vom 01. Oktober 2014. Allerdings dauert es erfahrungsgemäss nach der Ausarbeitung entsprechender Ergebnisse durchaus oft einige Wochen bis wenige Monate, bis entsprechende Anmeldungen eingereicht werden. Somit kann es durchaus relevant sein, ob massgebliche Zeitränge lediglich im letzten Quartal 2014 begründet wurden (so dass es ohne Weiteres plausibel ist, dass die entsprechenden Erfindungsbeiträge vor dem 1. Oktober 2014 erarbeitet wurden) oder ob weitere Beiträge im Oktober 2015 erfolgt sind.

Ich habe somit den Inhalt der P2 mit der P1 und der P0 verglichen, um die relevanten Zeitränge der P2 zu bestimmen. Eine Übersicht über den Zeitrang der jeweiligen Inhalte lässt sich anhand der Patentansprüche erhalten, die den beanspruchten Schutzzumfang definieren:

Ansprüche WO	relevanter Zeitrang		
	14. Oktober 2014	22. Dezember 2014	14. Oktober 2015
1-12	X		
13			X
14-27	X		
28		X	
29-32	X		
33-38		X	
39	X		
40		X	
41-43			
44-47		X	

Neu hinzugekommen ist in der Internationalen Patentanmeldung vom **14. Oktober 2015** also folgender Anspruch:

13. //

In den Prioritätsdokumenten findet sich kein Hinweis auf eine elektrisch leitfähige Nadel.

Weitere Ergänzungen der Internationalen Anmeldung gegenüber den beiden Prioritätsdokumenten betreffen folgende Abschnitte der Beschreibung:

S. 2, Z. 12-22:

//

S. 4, Z. 10-14 [entsprechend dem Anspruch 13]:

//

S. 8, Z. 28 bis S. 9, Z. 2:

//

S. 9, Z. 11-16:

//

S. 12, Z. 20-24:

//

S. 20, Z. 20 bis S. 21, Z. 30

//

3.4.3 Zwischenergebnis, Ergänzungsbedarf

Alle Anmeldungen der Familie 12 haben einen Zeitrang von nach dem 1. Oktober 2014. Letztlich umfassen die Anmeldungen Inhalte mit einem Zeitrang vom 14. Oktober 2014, mit einem Zeitrang vom 22. Dezember 2014 und mit einem Zeitrang vom 14. Oktober 2015. Während N. N. bei den Prioritätsanmeldungen nicht als Erfinder genannt wurde, ist er der drittgenannte Erfinder der internationalen Patentanmeldung. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Nennung der Erfinder

korrekt erfolgt ist, bedeutet dies, dass N. N. für diejenigen oben aufgeführten Inhalte alleine oder mitverantwortlich ist, die neu in die internationale Anmeldung aufgenommen wurden. Diese Inhalte haben aufgrund des Anmeldedatums einen Zeitrang vom 14. Oktober 2015, also mehr als ein Jahr nach dem Anstellungsbeginn an der Universität Zürich.

Die Äusserungen in der Stellungnahme von Prof. N. N. (S. 11, Abs. 4) und das entsprechende Schreiben des CEO der B. Inc., F. F. (Beilage 23 dieser Stellungnahme), vermochten den Sachverhalt nicht vollständig aufzuklären. Wir haben deshalb Herrn Prof. N. N. die folgenden Fragen unterbreitet:

1. Welche Inhalte der von F. F. in der Beilage 23 Ihrer Stellungnahme erwähnten US Provisional Application USP ___003 haben dazu geführt, dass Sie im Rahmen der P2 als Erfinder zu nennen waren?
2. Haben Sie für die P0 und/oder die P1 erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
3. Falls die Frage 2 zu bejahen ist:
 - a) Weshalb wurden Sie nicht als Erfinder genannt?
 - b) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
 - c) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?
4. Haben Sie für die P2 (weitere) erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
5. Falls die Frage 4 zu bejahen ist:
 - a) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
 - b) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?

3.4.4 Ergänzende Auskünfte, Beurteilung

Herr Prof. N. N. hat am 19. Februar 2021 Stellung genommen zu den unterbreiteten Fragen (**Beilage 8**):

1. Welche Inhalte der von F. F. in der Beilage 23 Ihrer Stellungnahme erwähnten US Provisional Application USP ___003 haben dazu geführt, dass Sie im Rahmen der P2 als Erfinder zu nennen waren?
Ich habe den Katheter erfunden, der Längskanäle und seitliche Öffnungen aufweist, und das flexible Längselement, das durch diese Kanäle und Öffnungen hindurchgeht, die in Anspruch 1 von P2 aufgeführt sind. Dies ist ein neues Konzept zur Identifizierung der [...] und hat auch andere mögliche neue Anwendungen. Dies war Teil meiner ursprünglichen Idee und bleibt in den neuen Versionen der Patente erhalten.
2. Haben Sie für die P0 und/oder die P1 erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
Ich habe keine Beiträge zu den in P0 oder P1 beanspruchten Erfindungen geleistet. Die neuen Ansprüche entspringen den Ideen der Ingenieure der B. Inc..
3. Falls die Frage 2 zu bejahen ist:
 - a) Weshalb wurden Sie nicht als Erfinder genannt?
 - b) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
 - c) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?
4. Haben Sie für die P2 (weitere) erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
Alle meine persönlichen Beiträge zu den in P2 beanspruchten Erfindungen wurden spätestens mit der Einreichung der ersten vorläufigen Anmeldung am 15. April 2013 geleistet.
5. Falls die Frage 4 zu bejahen ist:

- a) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
- b) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?

Alle meine persönlichen Beiträge zu den in P2 beanspruchten Erfindungen wurden spätestens mit der Einreichung der ersten vorläufigen Anmeldung am 15. April 2013 geleistet. Der Hauptbeitrag ist oben aufgeführt und wird im Schreiben der Patentanwälte der B. Inc. im Anhang erläutert.

Zur Untermauerung dieser Aussagen hat Herr Prof. N. N. eine umfassende Stellungnahme des Patentanwalts der B. Inc., H. H., weitergeleitet (**Beilage 9**). Gemäss dieser Stellungnahme stellt sich die Situation in Bezug auf die P2 zusammengefasst wie folgt dar:

1. Am 15. April 2013 wurde eine erste US-Provisional-Anmeldung USP ___003 mit N. N. als alleinigem Erfinder eingereicht (**Beilage 10**, Hinterlegungsbescheinigung als **Beilage 11**). Sie betrifft eine Kathetervorrichtung und Verfahren zum Lokalisieren und Stabilisieren eines Durchstechelements zum Durchstechen der [...]. Diese US-Provisional-Anmeldung ist mit den oben zitierten P0, P1 und P2 nicht über Prioritäten und/oder Fortsetzungen verknüpft. Sie wurde auch nicht publiziert, ihr Inhalt wurde im Rahmen der Veröffentlichung der US ___002 (**Beilage 12**) am **16. Oktober 2014** öffentlich zugänglich.
2. Bei der Einreichung der P1 wurde gleichzeitig ein sog. Preliminary Amendment vorgenommen. Die entsprechenden Ansprüche umfassten gemäss Aussage von F. F. gegenüber dem Patentanwalt keine Beiträge von N. N.. Entsprechend wurde er im Rahmen der P1 nicht als Erfinder genannt.
3. Die ursprünglich eingereichten Ansprüche der P0 umfassten gemäss Aussagen von F. F. gegenüber dem Patentanwalt ebenfalls keine Beiträge von N. N.. Entsprechend wurde er im Rahmen der P0 nicht als Erfinder genannt.
4. P2 umfasst Ansprüche, deren Gegenstand sich aus Beiträgen sowohl von N. N. als auch der Herren F. F. und G. G. ergibt. Die Beiträge von N. N. waren bereits in der ersten US-Provisional-Anmeldung (siehe vorstehenden Punkt 1) enthalten. Weil die P2 die Priorität der P1 vom 14. Oktober 2014 beansprucht, die vor der Veröffentlichung dieses Inhalts im Rahmen der US ___002 liegt, stellte die US-Provisional bzw. die US ___002 keinen relevanten Stand der Technik für die P2 dar. Die Beiträge von N. N., welche alle bereits am 15. April 2013 vorgelegen hatten, zum Zeitpunkt der Anmeldung der P2 aber noch nicht Teil des Standes der Technik bildeten, waren also erfindungswesentlicher Bestandteil der P2. N. N. wurde deshalb im Rahmen der P2 als Erfinder genannt.

Ich habe diese Aussagen geprüft. Der Anspruch 36 gemäss Preliminary Amendment der P1 scheint im Gegensatz zu den weiteren Ansprüchen 21, 23 und 24 gewisse Überschneidungen mit dem Gegenstand der ersten Provisional-Anmeldung aufzuweisen. Es lässt sich anhand der vorliegenden Informationen nicht abschliessend beurteilen, ob N. N. mit den in der ersten Provisional enthaltenen Informationen nicht doch allenfalls einen relevanten Beitrag zum Gegenstand der P1 geleistet hat. Dass er hier allenfalls fälschlicherweise nicht als Erfinder benannt wurde, ist im Rahmen der vorliegenden Abklärung aber nicht von Belang.

Ansonsten erscheinen die Aussagen in der Stellungnahme des Patentanwalts der B. Inc. schlüssig. Sie vermögen zu erklären, weshalb N. N. in der erst am 14. Oktober 2015 eingereichten P2 als Erfinder aufgeführt ist, jedoch nicht in den mit der P2 verknüpften P0 und P1, obwohl die entsprechenden Beiträge aus dem Jahr 2013 datieren.

3.4.5 Ergebnis

Gestützt auf die vorhandenen Unterlagen kann ich feststellen, dass keine Anzeichen dafür bestehen, dass N. N. nach dem 1. Oktober 2014 erfindungswesentliche Beiträge für Mitglieder der vorliegenden Patentfamilie geleistet hat.

3.5 Patentfamilie der WO __002 (A. Inc.) [14]

3.5.1 Mitglieder, bibliografische Daten

Die Patentfamilie 14 umfasst 14 Publikationen, davon ist in 12 N. N. als Erfinder genannt; relevant sind dazu zwei (nicht veröffentlichte) US-Provisional-Anmeldungen:

- P0a Die US-Provisional-Anmeldung USP __004 (**Beilage 13**) wurde am **19. Juni 2014** angemeldet. Erfinder: A. A., I. I., J. J., K. K., E. E., L. L., **N. N.**, M. M..
- P0b Die US-Provisional-Anmeldung USP __005 (**Beilage 14**) wurde am **11. März 2015** angemeldet. Erfinder: A. A., I. I., J. J., K. K., E. E., L. L., **N. N.**, M. M.. Der Inhalt der P0a wird durch Verweis in die P0b aufgenommen ("incorporation by reference").
- P1 Die internationale Patentanmeldung (PCT) WOA __002 (**Beilage 15**) wurde am 14. Juni 2015 angemeldet. Sie wurde am 23. Dezember 2015 als WO __002 veröffentlicht. Sie beansprucht die Zeitränge der P0a und der P0b. Erfinder: A. A., I. I., J. J., K. K., E. E., L. L., **N. N.**, M. M..
- P2 Der Recherchenbericht zur P1 wurde am 14. April 2016 als WO __002' veröffentlicht.
- P3 Korrigierte bibliografische Angaben zur P1 wurden am 25. Februar 2016 als WO __002'' veröffentlicht.
- P4 Die US-Anmeldung USA __006 ging aus der P1 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Sie wurde am 30. März 2017 als US __008 veröffentlicht.
- P5 Das US-Patent US __014 wurde am 31. Oktober 2017 gestützt auf die P4 erteilt.
- P6 Die europäische Patentanmeldung EPA __002 ging aus der P1 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Deren bibliografische Daten wurden am 26. April 2017 als EP __003 veröffentlicht.
- P7 Der ergänzende europäische Recherchenbericht zur P6 wurde am 21. Februar 2018 als EP __003' veröffentlicht.
- P8 Das europäische Patent EP __004 wurde am 07. August 2019 gestützt auf die P6 erteilt.
- P9 Die chinesische Patentanmeldung CN __003 ging aus der P1 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge.
- P10 Das chinesische Patent CN __004 wurde am 24. September 2019 gestützt auf die P9 erteilt.
- P11 Die japanische Patentanmeldung JP __001 ging aus der P1 hervor und übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge.
- P12 Das japanische Patent JP __002 wurde am 14. August 2019 gestützt auf die P11 erteilt.
- P13 Die US-Anmeldung USA __007 wurde am 27. Oktober 2017 als Fortsetzungsanmeldung (Continuation) der P4 eingereicht. Sie übernimmt deren Zeitrang bzw. deren Zeitränge. Sie wurde am 8. März 2018 als US __015 veröffentlicht.
- P14 Das US-Patent US __016 wurde am 26. Mai 2020 gestützt auf die P13 erteilt.

3.5.2 Relevante Zeitränge

Meine Abklärungen haben ergeben, dass sämtliche Informationen der Internationalen Patentanmeldung P1 aus der ersten US-Provisional P0a oder aus der zweiten US-Provisional P0b hervorgehen. Weil die erste US-Provisional P0a bereits am 19. Juni 2014, also vor dem relevanten Datum, die zweite US-Provisional P0b aber erst am 11. März 2015, also nach dem relevanten Datum, angemeldet wurde, habe ich geprüft, welche Inhalte nicht schon aus der P0a, sondern erst aus der P0b hervorgehen. Es handelt sich um folgende Inhalte der P1:

- P1, S. 5 Z. 3 bis S. 6, Z. 24 [in der P0b, S. 5, Z. 8 bis S. 6 Z. 32]

- P1, S. 14 Z. 21 bis S. 22, Z. 9 [in der P0b, S. 15, Z. 7 bis S. 23 Z. 7]
- P1, S. 25 Z. 16 bis S. 34, Z. 3 [in der P0b, S. 26 Z. 17 bis S. 35 Z. 18 (mit Ausnahme einer Präzisierung im letzten Abs.)]
- P1, Figurenbeschreibung Fig. 12-24 [in der P0b, S. 36 Z. 26 bis S. 37 Z. 19]
- P1, S. 58 Z. 9 bis S. 74 Z. 18 [in der P0b, S. 61 Z. 5 bis S. 78, Z. 12]
- Ansprüche 36-99, 120-185 [in der P0b, Ansprüche 36-99, 120-185]

3.5.3 Zwischenergebnis

Die Internationale Patentanmeldung P1 umfasst also Beiträge, die sicherlich vor dem relevanten Datum erarbeitet wurden sowie Beiträge, die allenfalls erst nach diesem Datum erarbeitet wurden. Es liess sich ohne weitere Angaben nicht eruieren, ob Ergebnisse seitens Prof. N. N. in die spätere Anmeldung P0b eingeflossen sind und ob diese allenfalls nach dem relevanten Datum entstanden sind. Wir haben deshalb Herrn Prof. N. N. die folgenden Fragen unterbreitet:

1. Haben Sie für die P0b erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:
 - a) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
 - b) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?

3.5.4 Ergänzende Auskünfte, Beurteilung

Herr Prof. N. N. hat am 19. Februar 2021 Stellung genommen zu den unterbreiteten Fragen (**Beilage 8**):

1. Haben Sie für die P0b erfindungsrelevante Beiträge geliefert?
Ich habe zum Inhalt der ersten vorläufigen Anmeldung (P0a), die im Juni 2014 eingereicht wurde, beigetragen, zur zweiten vorläufigen Anmeldung (P0b), die im März 2015 eingereicht wurde, habe ich nicht beigetragen.
2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:
 - a) Wann wurden die Beiträge erarbeitet?
 - b) Was war der Inhalt Ihrer Beiträge?
Nicht relevant

Zur Untermauerung dieser Aussagen hat Herr Prof. N. N. ein Schreiben von O. O., CEO der A. Inc., vom 12. Februar 2021 weitergeleitet (**Beilage 16**). Dieser bestätigt, dass keine Hinweise dafür vorliegen würden, dass N. N. zur zweiten vorläufigen Anmeldung P0b beigetragen hat.

Die Tatsache, dass N. N. als Erfinder nicht nur in der P0a, sondern auch in der P0b erwähnt ist, lässt sich ohne weiteres damit erklären, dass der gesamte Inhalt der P0a durch Verweis in die P0b aufgenommen wurde.

Belege für die Aussagen von N. N. und O. O. liegen nicht vor – allerdings ist es auch schwierig, einen entsprechenden Negativbeweis zu führen. Es ergeben sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Darstellung des Sachverhalts in Frage gestellt werden müsste.

3.5.5 Ergebnis

Gestützt auf die vorhandenen Unterlagen kann ich feststellen, dass keine Anzeichen dafür bestehen, dass N. N. nach dem 1. Oktober 2014 erfindungswesentliche Beiträge für Mitglieder der vorliegenden Patentfamilie geleistet hat.

4 Ergebnis

In zwei Patentfamilien, je eine von der Firma B. Inc. und von der Firma A. Inc., wurden Anmeldungen eingereicht, deren Zeitrang klar nach dem 1. Oktober 2014 liegt und in denen Prof. N. N. als Erfinder genannt ist.

Ergänzende Abklärungen zur Patentfamilie der B. Inc. haben ergeben, dass die entsprechenden Arbeitsergebnisse von Prof. N. N. bereits im April 2013 vorgelegen haben dürften.

Zur Patentfamilie der A. Inc. liegt eine Stellungnahme von deren CEO vor, gemäss welcher Prof. N. N. nach Juni 2014 ebenfalls keine erfindungsrelevanten Inhalte mehr beigetragen hat.

Meine Abklärungen haben somit keine Hinweise darauf ergeben, dass Arbeitsergebnisse von Prof. N. N., die nach dem 1. Oktober 2014 entstanden sind, in (bis heute veröffentlichte) Patentanmeldungen oder Patente Dritter eingeflossen wären.

Bern, 26. Februar 2021

Dr. Philipp Rüfenacht, Patentanwalt

- Beilage 1** PatBase-Auszüge der geprüften Patentfamilien
- Beilage 2** Excel-Tabelle mit bibliografischen Daten und Abklärungsergebnissen
- Beilage 3** USP ___001
- Beilage 4** USA ___001
- Beilage 5** USP ___002
- Beilage 6** USA ___003
- Beilage 7** WOA ___001
- Beilage 8** Stellungnahme von Prof. N. N. vom 19. Februar 2021
- Beilage 9** Stellungnahme von H. H. vom 17. Februar 2021
- Beilage 10** US-Provisional-Anmeldung USP ___003
- Beilage 11** Hinterlegungsbescheinigung zur USP ___003
- Beilage 12** US ___002
- Beilage 13** USP ___004
- Beilage 14** USP ___005
- Beilage 15** WOA ___002
- Beilage 16** Stellungnahme von O. O. vom 12. Februar 2021