



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler Dienst, Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli, Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth sowie der Gerichtsschreiber Leonard Suter

## Urteil vom 10. März 2020

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ GmbH,**  
Klägerin

vertreten durch Vertreter Rechtsanwalt lic. iur. X1.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt X2.\_\_\_\_\_,

gegen

**B.\_\_\_\_\_ AG,**  
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y1.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwältin Y2.\_\_\_\_\_,

betreffend **Forderung**

## Inhaltsverzeichnis

I. Sachverhalt und Verfahren.....	3
A. Sachverhaltsübersicht.....	3
a. Parteien und ihre Stellung.....	3
b. Prozessgegenstand.....	4
B. Prozessverlauf.....	4
C. Beweisvorbringen der Parteien.....	5
Erwägungen.....	6
II. Formelles.....	6
1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit.....	6
2. Anwendbares Recht / Prozessvoraussetzungen.....	6
3. Weitere Eingaben der Parteien.....	6
4. Noven.....	7
III. Materielles.....	8
1. Vertragliche Grundlagen.....	8
2. Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung – Voraussetzungen.....	9
2.1. Massgebliche Vertragsbestimmungen.....	9
2.2. Wesentliche Parteistandpunkte.....	10
2.3. Rechtliches.....	11
2.4. Würdigung.....	11
3. Mögliche spezifische Vertragsverletzungen.....	12
3.1. Informationsaustausch (Geschäftsstrategie).....	12
3.1.1. Unbestrittener Sachverhalt.....	12
3.1.2. Wesentliche Parteistandpunkte.....	12
3.1.3. Würdigung.....	15
3.2. Abbildungen / Veröffentlichung geometrischer Merkmale.....	17
3.2.1. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 1).....	17
3.2.2. Würdigung (Abbildung 1).....	18
3.2.3. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 2 und 3).....	19
3.2.4. Würdigung (Abbildung 2 und 3).....	22
3.2.5. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 4).....	25
3.2.6. Würdigung (Abbildung 4).....	26
3.2.7. Zusammenfassung Abbildungen / Fazit.....	26
3.3. DNA Gehalt.....	27
3.3.1. Unbestrittener Sachverhalt.....	27
3.3.2. Wesentliche Parteistandpunkte.....	27
3.3.3. Rechtliches (Vertragsauslegung).....	27
3.3.4. Würdigung.....	28
4. Abschliessende Zusammenfassung.....	30
IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen.....	31
1. Gerichtskosten.....	31
2. Parteientschädigungen.....	31

**Rechtsbegehren der Klägerin:**

(act. 1 S. 3; act. 32 S. 4)

"Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin CHF 100'00.00 [recte: CHF 100'000.00] zu bezahlen."

**Rechtsbegehren der Beklagten:**

(act. 16 S. 2; act. 36 S. 2)

- "1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Eventualiter sei die Klage im Umfang von CHF 98'532.45 abzuweisen.
3. Subeventualiter sei festzustellen, dass ein Festhalten an der eingeklagten Konventionalstrafe mit Treu und Glauben nicht vereinbar ist und sei die Konventionalstrafe nach richterlichem Ermessen herabzusetzen und die Klage im Umfang des herabgesetzten Betrages abzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

**I. Sachverhalt und Verfahren**

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der Klägerin handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem Recht und Sitz in C.\_\_\_\_ (act. 3/3; act. 9/2). Gemäss Handelsregister besteht der Zweck des Unternehmens in der industriellen Herstellung und dem Vertrieb von medizinischen Geräten (act. 9/2). Nach eigenen Angaben ist die Klägerin seit mehr als 30 Jahren in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Augenheilkunde (Ophthalmologie) tätig und bietet dabei eine grosse Bandbreite von Medizinprodukten für Transplantationen der Augenhornhaut und Augenoperationen an (act. 1 Rz. 11). Die Beklagte ist eine (schweizerische) Aktiengesellschaft mit Sitz in D.\_\_\_\_, welche im Wesentlichen die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Produkten auf dem Gebiete der Medizinaltechnik bezweckt (act. 3/4). Wiederum nach eigenen Angaben betreibt sie seit 2011 ein Projekt zur Entwicklung von Gewebeverarbeitungsprozessen ("Tissue Proces-

sing"), in welchem Bereich sie über diverse registrierte Patente und hängige Patentanmeldungen verfüge (act. 16 Rz. 14 f.).

b. Prozessgegenstand

Im Zentrum der vorliegenden Auseinandersetzung steht unbestrittenermassen die Frage, ob die Beklagte die zwischen den Parteien abgeschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung vom 26. Mai 2015 bzw. 1. Juni 2015 (act. 3/5) verletzt hat und dementsprechend die darin vereinbarte Konventionalstrafe schuldet (act. 1 Rz. 1; act. 16 Rz. 154). Die massgebliche Verletzung soll die Beklagte, so die Klägerin, im Rahmen der Patentanmeldung vom tt. mm. 2015 DE 1 in Deutschland (nachfolgend: "Patentanmeldung DE 1") – im Wesentlichen mit der Offenbarung von Informationen zur Geschäftsstrategie und zu von der Klägerin hergestellten Produkten – begangen haben (act. 1 Rz. 18, Rz. 34 f.; act. 16 Rz. 6; act. 3/19 [siehe auch act. 17/16]).

B. Prozessverlauf

Am 23. Oktober 2017 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage ein (act. 1). Mit Verfügung vom 25. Oktober 2017 wurde ihr Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses angesetzt. Gleichzeitig wurde u.a. Frist angesetzt, um einen amtlich testierten Handels- bzw. Firmenregisterauszug oder ein ähnliches amtliches Dokument im Original einzureichen (act. 4). Die verlangten Dokumente wurden fristgerecht eingereicht (act. 7-9). Nachdem die Klägerin ausserdem den Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig geleistet hatte (act. 6), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 14. November 2017 eine Frist angesetzt, um die Klageantwort einzureichen (act. 10). Die Beklagte erstattete ihre Klageantwort innert Nachfrist am 21. Februar 2018 (act. 12; act. 14; act. 16). Am 20. April 2018 reichte die Beklagte *sinngemäss* eine Noveneingabe ein, indem sie dem Gericht, so wörtlich, "*erst kürzlich bekannt gewordene relevante Tatsachen zur Kenntnis*" brachte (act. 20; act. 21/1-3). Zu der genannten Eingabe äusserte sich die Klägerin u.a. mit Eingabe vom 3. Mai 2018 (act. 23). Am 30. Mai 2018 fand eine Vergleichsverhandlung statt, anlässlich welcher keine Einigung zustande kam (Prot. S. 10 f.). Mit Verfügung vom 4. Juni 2018 wurde der Prozess – zur Führung aussergericht-

licher Vergleichsgespräche – sistiert bis zum 29. Juni 2018 (act. 26). Nachdem die aussergerichtlichen Vergleichsgespräche zu keiner Einigung führten (vgl. act. 28-29), wurde das Verfahren mit Verfügung vom 5. Juli 2018 wieder aufgenommen und es wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 30). In der Folge erstattete die Klägerin ihre Replik rechtzeitig am 5. Oktober 2018 (act. 32). Mit Verfügung vom 16. Oktober 2018 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um die zweite Rechtsschrift (Duplik) zu erstatten, welche diese innert Frist am 3. Januar 2019 einreichte (act. 34 und 36). Mit Verfügung vom 9. Januar 2019 wurde der Aktenschluss festgestellt (act. 38). Mit Eingabe vom 21. Januar 2019 ersuchte die Klägerin um Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme zur Duplik (act. 40). Mit Verfügung vom 22. Januar 2019 wurde das klägerische Gesuch um Ansetzung einer *formellen Frist* zur Einreichung einer Stellungnahme zu allfälligen Dupliknoten abgewiesen (act. 41). Keine der Parteien hat sich danach noch vernehmen lassen.

Nachdem die Klägerin mitteilte, dass sie die Durchführung einer Hauptverhandlung wünsche (act. 45), fand am 10. März 2020 die Hauptverhandlung statt (Prot. S. 24 ff.; betreffend Noven vgl. unten Ziff. II.4).

### C. Beweisvorbringen der Parteien

Die Klägerin offeriert zum Beweis ihrer Behauptungen diverse Urkunden (act. 3/2-21; act. 33/22-57), ein Gerichtsgutachten sowie die Parteibefragung von E.\_\_\_\_\_, Dr. F.\_\_\_\_ (Klägerin) sowie Dr. G.\_\_\_\_, Dr. H.\_\_\_\_, Dr. I.\_\_\_\_ (Beklagte). Die Beklagte offeriert zum Beweis ihrer Darstellungen diverse Urkunden (act. 16 S. 60 f.: act. 17/2-26; act. 36 S. 66 ff.: act. 37/27-44; [bzgl. act. 21/1-3: vgl. Ziff. 3]), den Zeugen Dr. G.\_\_\_\_ (act. 16 S. 61; act. 36 S. 68) sowie diverse Gerichtsgutachten (act. 36 S. 68 ff.).

Der Prozess erweist sich als spruchreif. Auf die wesentlichen Parteivorbringen, die Akten sowie die offerierten Beweismittel wird – soweit für die Entscheidungsfindung notwendig – im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

## Erwägungen

### II. Formelles

#### 1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da die Klägerin ihren Sitz in Deutschland hat. Zur Begründung der *internationalen* bzw. *örtlichen* Zuständigkeit am Sitz der Beklagten (D. \_\_\_\_\_) stützt sich die Klägerin auf Art. 2 LugÜ und Art. 112 Abs. 1 IPRG sowie die zwischen den Parteien geschlossene Gerichtsstandsvereinbarung (act. 1 Rz. 3 f.; act. 3/5; act. 16 Rz. 3). Nach der unangefochtenen und zutreffenden klägerischen Ansicht ist die örtliche Zuständigkeit gegeben. Ebenso ist die *sachliche* Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG ohne Weiteres gegeben, was von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt wird (act. 1 Rz. 5; act. 16 Rz. 3): Die vorliegende Streitigkeit betrifft die geschäftliche Tätigkeit der Parteien (lit. a), aufgrund des CHF 30'000.– übersteigenden Streitwertes steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (lit. b) und die Parteien sind im schweizerischen Handelsregister eingetragen (lit. c).

#### 2. Anwendbares Recht / Prozessvoraussetzungen

Betreffend das anwendbare Recht haben sich die Parteien unbestrittenermassen auf Schweizer Recht geeinigt, was nach Art. 116 Abs. 1 IPRG zu beachten ist (act. 1 Rz. 7; act. 16 Rz. 154). Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

#### 3. Weitere Eingaben der Parteien

Die ausserhalb des ordentlichen Schriftenwechsels erfolgten Eingaben der Parteien (vgl. act. 20; act. 21/1–3; act. 23) sind im Folgenden – mangels Entscheidungsrelevanz – nicht zu berücksichtigen, womit deren (formelle) Zulässigkeit dahingestellt bleiben kann.

#### 4. Noven

Wie bereits mit Schreiben vom 15. Januar 2020 mitgeteilt, sind im Rahmen der Hauptverhandlung die Zulässigkeitsvoraussetzungen für allfällige Noven im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO substantiiert darzutun. Im Folgenden zu einzelnen anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Tatsachen, welche die Beklagte als – unzulässige – Noven identifiziert haben will:

(i) *"Prototypen dieses Produktes und Fotografien davon übermittelte die Klägerin der Beklagten im Rahmen der Zusammenarbeit" (act. 47 Rz. 3).*

(ii) *"[...] und ein Strafverfahren gegen die Beklagte und die für sie handelnden Vertreter wegen Betruges eingeleitet hat." (act. 47 Rz. 4).*

(iii) *"Dabei wurde deren [Anm.: die Geheimhaltungsvereinbarung] Abschluss und Inhalt von der Beklagten vorgeschlagen." (act. 47 Rz. 5).*

(iv) *"Abgesehen von der klar vorliegenden Verletzung der Vereinbarung durch die Veröffentlichung der Fotografien der Produkte der Klägerin, gibt die Beklagte in der Patentanmeldung preis, dass das verwendete Ausgangsprodukt einen exakten DNA-Gehalt von 2.42 Mikrogramm DNA pro verwendetes Ausgangsprodukt mit einer Abweichung von +/- 0.38 Mikrogramm aufweist. Durch diese Mengenangabe in Verbindung mit den ebenfalls veröffentlichten Produktbildern sind eindeutig Rückschlüsse auf das vor dem eigentlichen Dezellularisierungsverfahren durchgeführte Form- und Aufbereitungsverfahren der Klägerin möglich [...]" (act. 47 Rz. 7).*

(v) *"Allerdings war bisher kein transplantierbarer xenogener Cornealentikel mit einer ovalen Aussenkontur und einem keilförmigen bzw. prismatischen Profil sowie einer Kegelstumpfform vorbekannt" (act. 47 Rz. 16).*

(vi) *"Entsprechend vermag die Beklagte auch nicht aufzuzeigen, dass Produkte, welche sämtliche dieser Eigenschaften aufweisen, bereits vorbekannt waren [...] Es genügt, dass im Zeitpunkt der Veröffentlichung durch die Beklagte kein anderes Produkt bekannt war, welches ebenfalls alle dieser Eigenschaften aufwies." (act. 47 Rz. 17).*

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin selber für keine der vorgeannten Darstellungen im Einzelnen substantiiert dargetan hat, dass die Voraus-

setzungen des Novenrechts gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO gegeben wären. Unabhängig davon, ob es sich tatsächlich auch um *neue* Vorbringen handelt, sind diese damit bereits aus prozessualen Gründen grundsätzlich nicht zu beachten. Abgesehen davon ist letztlich ohnehin nicht erkennbar, dass die Klägerin aus den erwähnten Vorbringen rechtlich relevante Schlüsse ziehen könnte, welchen Entscheidrelevanz zukäme. Zusammengefasst kann damit verzichtet werden, im Folgenden (noch einmal) auf die anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Darstellungen einzugehen.

### **III. Materielles**

#### 1. Vertragliche Grundlagen

Anerkanntermassen haben die Parteien im Zuge einer (beabsichtigten) Zusammenarbeit im Bereich der "*Verarbeitung von kornealem Gewebe tierischer Herkunft*" (d.h. Dezellularisierung von Implantaten der Augenhornhaut [Cornea]) am 26. Mai 2015 bzw. 1. Juni 2015 eine sog. Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen (act. 1 Rz. 15; act. 16 Rz. 18; act. 3/5). Darin wird hauptsächlich die Frage geregelt, welche Informationen der Parteien als schutzwürdig und vertraulich gelten und wie mit diesen umzugehen ist (act. 3/5). Ausserdem haben die Parteien am 21. April 2016 bzw. 9. Mai 2016 (rückwirkend per 26. Mai 2015) unbestrittenermassen einen sog. Lieferungsvertrag abgeschlossen (act. 1 Rz. 24; act. 16 Rz. 40 ff.; act. 3/16). Darin wurde primär vereinbart, dass die Klägerin der Beklagten für Tests und vorklinische Versuche Corneaimplantate liefert, die Beklagte diese zu einem entsprechenden Kaufpreis durch Anwendung ihrer Prozesse dezellularisiert und zur weiteren Bearbeitung an die Klägerin zurückgibt (act. 1 Rz. 24 f.; act. 3/16 [§ 2 sowie Anlagen 2-4]). Neben dem Vertragsgegenstand regeln die Parteien in § 3 die Abgrenzung der gewerblichen Schutzrechte sowie im Folgenden weitere Vertragsbestimmungen, so u.a. einen Gerichtsstand in Deutschland sowie die Anwendbarkeit von deutschem Recht (act. 3/16 [§ 6]).

## 2. Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung – Voraussetzungen

### 2.1. Massgebliche Vertragsbestimmungen

Die genannte Vertraulichkeitsvereinbarung enthält in Ziff. 10 die zentrale Regelung betreffend einer allfälligen *Verletzung der Vereinbarung* und statuiert eine Vertragsstrafe (act. 3/5 S. 4):

**10.** Für jeden einzelnen Fall einer Verletzung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung durch den jeweiligen Informationsempfänger verpflichtet sich dieser, dem jeweiligen Informationsgeber eine Vertragsstrafe in Höhe von jeweils CHF 100.000 (für den Fall, dass Schuldner der Vertragsstrafe der Vertragspartner ist und der Vertragspartner eine Privatperson ist, CHF 10.000) zu zahlen. Sofern diese Vereinbarung Bestandteil einer zu vereinbarenden Kooperation wird, ist die Vertragsstrafe jedoch stets begrenzt auf 5% des jeweiligen Auftragswertes. Die Geltendmachung etwaiger weiterer, darüber hinausgehender Schadensersatzansprüche bleibt dem Informationsgeber ausdrücklich vorbehalten. Der jeweilige Informationsempfänger verzichtet bereits jetzt auf das Recht zur Zurückbehaltung oder der Aufrechnung gegen den Anspruch aus Satz 1 und wird unverzüglich die Vertragsstrafe an den Informationsgeber zahlen. Der jeweilige Informationsempfänger wird den jeweiligen Informationsgeber für alle aus einer schuldhaften Vertragsverletzung darüber hinaus entstandenen Schäden entschädigen. Im Übrigen befreit die Bezahlung dieser Vertragsstrafe nicht von der weiteren Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung.

Näheres dazu, welche Informationen als vertraulich gelten und durch die Vereinbarung geschützt werden sollen, wird in Ziff. 1 spezifiziert (act. 3/5 S. 1):

**1.** Alle Informationen, ob mündlich oder verkörpert, elektronisch oder digital übermittelt oder gespeichert, die Angaben technischer, technologischer, wissenschaftlicher, administrativer, wirtschaftlicher, geschäftlicher oder finanzieller Natur enthalten oder als geistiges Eigentum anzusehen sind, und an denen der jeweilige Informationsgeber ein Geschäfts-, Eigentums-, Besitz- oder sonstiges Schutzinteresse oder ein gesetzliches Schutzrecht bzw. eine vertragliche oder gesetzliche Schutzpflicht hat, und welche gegenüber dem jeweiligen Informationsempfänger direkt oder indirekt bekannt gegeben werden, werden im Folgenden als "**vertrauliche Information**" bezeichnet. Unabhängig davon, ob sie ausdrücklich als "**vertraulich**" bezeichnet oder gekennzeichnet sind, werden sie von dem jeweiligen Informationsempfänger streng vertraulich behandelt und werden weder ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch den jeweiligen Informationsgeber an Dritte weitergegeben, noch für einen anderen als die Bewertung einer möglichen Zusammenarbeit oder die Durchführung einer vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit mit dem Informationsgeber benutzt. Die Parteien verpflichten sich, über das Bestehen und die Inhalte dieser Vertraulichkeitsvereinbarung sowie über mögliche derzeitige Vertragsverhandlungen gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren.

**"Verkörperung"** oder „**verkörpert**“ Im Sinne des vorstehenden Absatzes umfasst insbesondere Schriftstücke mit Formeln, Daten oder Zeichnungen, Fotografien, Modelle, Material- und Produktproben, Tonbänder, Disketten, Datenträger jeder Art, Masken und Schaltungen.

Bezüglich der vom Verbot der Offenlegung *ausgenommenen* Informationen haben die Parteien auszugsweise folgende Regelung in Ziff. 5 vorgesehen (act. 3/5 S. 1):

5. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung beziehen sich nicht auf Informationen, hinsichtlich derer der Informationsempfänger nachweisen kann, dass sie
- a) zur Zeit des Abschlusses dieser Vereinbarung der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt waren, oder
  - b) nachfolgend öffentlich bekannt werden, ohne dass dies auf einer Verletzung dieser Vereinbarung beruht, oder nachfolgend dem Informationsempfänger rechtmässig auf nichtvertraulicher Basis durch einen Dritten bekannt gegeben werden, oder

## 2.2. Wesentliche Parteistandpunkte

Zur Erkennbarkeit der offenbarten Informationen im Sinne von Ziffer 1 verweist die Klägerin auf die Einschätzung durch einen Fachmann (act. 32 Rz. 9 [2. Aufzählungszeichen], Rz. 88, Rz. 156). Ebenso geht die Klägerin davon aus, dass die Beurteilung gemäss Ziffer 5 lit. a eine Experteneinschätzung erfordere, wobei sie auch für den dort verwendeten Begriff der "Öffentlichkeit" offensichtlich auf die Einschätzung in der Fachwelt abstellt (act. 32 Rz. 22 und Rz. 26). Nicht erforderlich sei indes, dass jeder Fachmann die offenbarten [geometrischen] Merkmale erkenne (act. 32 Rz. 156). Da es sich ja um eine neuartige Lösung handle, sei diese selbst für den Fachmann nicht zwingend auf den ersten Blick erkennbar, selbst wenn er sie sehe (act. 32 Rz. 156). Für die Annahme einer Vertragsverletzung sei weiter nicht vorausgesetzt, dass die massgeblichen Informationen tatsächlich patentierbar seien (act. 32 Rz. 10). Schliesslich sei das Patentamt, so die Klägerin, ein Dritter im Sinne der Vereinbarung, sodass bereits die Patentanmeldung die Vereinbarung verletze (act. 32 Rz. 120 und 164).

Zur Beantwortung der Frage, ob spezifische, nicht evidente Informationen im Sinne von Ziffer 5 vorliegen, ist nach Ansicht der Beklagten auf die Sicht einer fachkundigen Person abzustellen; sie reicht denn auch konkret ein Gutachten von Prof. Dr. Dr. J.\_\_\_\_\_ ein (act. 16 Rz. 66; act. 36 Rz. 21; act. 17/18; act. 37/32). Gleichermassen stellt sie für die Frage, ob eine vertrauliche Information im Sinne

von Ziffer 1 vorliegt, massgeblich auf die Einschätzung einer Fachperson/Experte ab (act. 16 Rz. 83, Rz. 104, Rz. 122, Rz. 135; act. 36 Rz. 23). Weiter bestreitet sie, dass bereits das Patentamt als "Dritter" zu erachten sei, so bestehe eine entsprechende Amtspflicht zur Geheimhaltung (act. 36 Rz. 141).

### 2.3. Rechtliches

Zum Schutz von vertraulichen Informationen werden oft sog. *Geheimhalte- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen* geschlossen (vgl. zum Ganzen NAOKI D. TAKEI, Inhalt und Rechtsfolgen von Geheimhaltevereinbarungen, in: SJZ 103 [2007] S. 57 ff.). Dabei genügen solle, "Geheime Information" ihrer Art nach allgemein zu definieren und allenfalls bestimmte Kategorien von Informationen aufzuzählen, die ausdrücklich offen gelegt werden sollen bzw. deren Offenlegung von den Parteien ausdrücklich nicht beabsichtigt ist (NAOKI D. TAKEI, a.a.O., S. 59). Regelmässig werden gewisse Informationen vom Verbot der Offenlegung ausgenommen, so üblicherweise zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannte Informationen (NAOKI D. TAKEI, a.a.O., S. 59). Die gesetzliche Regelung der *Konventionalstrafe* findet sich in Art. 160 OR. Neben der Nichterfüllung oder nicht richtigen Erfüllung der gesicherten Hauptverpflichtung setzt die Geltendmachung der Konventionalstrafe ein *Verschulden* des Schuldners voraus (EHRAT/WIDMER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2015, N. 14 zu Art. 160 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A\_174/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 4.1.). Nach der allgemeinen Beweisregel von Art. 8 ZGB muss der Gläubiger (i.c. Klägerin) die Nicht- oder Schlechterfüllung der Hauptleistung durch den Schuldner nachweisen; bei Unterlassungspflichten das Zuwiderhandeln (EHRAT/WIDMER, a.a.O., N. 19 b zu Art. 160 OR m.w.H.).

### 2.4. Würdigung

Der Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung ist vor dem Hintergrund des Schutzes des jeweiligen geistigen Eigentums respektive von möglichen Patentansprüchen der Parteien zu sehen (vgl. act. 32 Rz. 13 ff.). Abgesichert wurde die Vertraulichkeitsvereinbarung mittels einer Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 OR. Damit der geltend gemachte Anspruch auf die Konventionalstrafe

gegeben ist, obliegt es gemäss Art. 8 ZGB grundsätzlich der Klägerin darzutun, dass die Beklagte mit der in Frage stehenden Patentanmeldung überhaupt geschützte Informationen im Sinne von Ziffer 1 der Vertraulichkeitsvereinbarung weitergegeben hat (vgl. dazu im Einzelnen sogleich nachfolgend Ziff. 3). Erst soweit der Klägerin dieser Nachweis gelingt (bzw. der Beklagten nicht der Gegenbeweis gelingt), wäre es nach der vertraglichen Regelung von Ziffer 5 sowie nach Art. 8 ZGB an der Beklagten darzutun, dass die fraglichen Informationen bereits *allgemein der Öffentlichkeit bekannt* waren.

Die schriftlichen vertraglichen Grundlagen müssen in zweifacher Hinsicht um das gemeinsame (Vertrags-)Verständnis (Art. 18 OR) der Parteien ergänzt werden: Angesichts der in diesem Punkt übereinstimmenden Parteivorträge stellen offensichtlich beide Parteien bei den Ziffern 1 und 5 der Vertraulichkeitsvereinbarung auf den Horizont und Wissensstand einer *Fachperson* ab. Zusätzlich soll beim Begriff der "Öffentlichkeit" im Sinne von Ziffer 5 lit. a die Einschätzung aus Sicht des Fachpublikums massgeblich sein (vgl. dazu unten Ziff. 3.2.4.).

### 3. Mögliche spezifische Vertragsverletzungen

#### 3.1. Informationsaustausch (Geschäftsstrategie)

##### 3.1.1. Unbestrittener Sachverhalt

Angesichts der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung liegt es auf der Hand und ist unbestritten, dass die Beklagte über die Intention der Klägerin informiert war, ein *transparentes dezellularisiertes Corneaimplantat*, welches auf der Oberfläche *frei oder annähernd frei von ...* ist sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu entwickeln (act. 16 Rz. 17).

##### 3.1.2. Wesentliche Parteistandpunkte

Nach klägerischer Ansicht handelt es sich bereits bei der Information zu ihrer Intention ("[...] ein *transparentes ...-implantat*, welches auf der Oberfläche *frei oder annähernd frei von ... ist*, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu entwickeln") um eine der Beklagten anvertraute und durch die Vertraulichkeitsvereinba-

ung geschützte "Business-Strategie" (act. 1 Rz. 16 und Rz. 35). Sie, die Klägerin, habe ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Geschäftsstrategie nicht mit Dritten geteilt werde, zumal, was aus act. 3/10 erhelle, im selben Zeitraum andere Parteien mit ähnlichen Forschungsprojekten beschäftigt gewesen seien (act. 1 Rz. 36). Replicando führt die Klägerin zu der Geschäftsstrategie weiterführend aus, es handle sich bei ihren Produkten um *"zur Implantation bestimmte profilierte (d.h. spezifisch geformte), xenogene (d.h. nicht aus menschlichem Gewebe) Cornealentikel"*, was sich der zur Diskussion stehenden Patentanmeldung auf den Seiten 1 und 2 sowie 11 und 12 entnehmen lasse. Ein Lentikel unterscheide sich von einer Lamelle in der spezifischen Formgebung und weise in Abweichung zu dieser ein gleichmässiges Höhenprofil auf (act. 32 Rz. 23 ff.; act. 3/19 [act. 17/16]; act. 33/33-34). Es befänden sich keine vergleichbaren Produkte von Dritten auf dem Markt. Soweit ersichtlich habe kein Dritter die Strategie verfolgt, *"[...] aus tierischen Corneas einen Lentikel zu gewinnen, welcher so aufbereitet und zugeschnitten ist, dass durch dessen Implantation sowohl eine Verkrümmung der Augenhornhaut sowie Kurz /Weitsichtigkeit korrigiert werden kann, als auch eine Verschiebung der Sehachse bei Erkrankung der Netzhaut (Makuladegeneration)"* (act. 32 Rz. 26). Dieser Ansatz sei *neu* und bringe zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten und Vorteile; keine der von der Beklagten zitierten Veröffentlichungen befasse sich mit Lentikeln, welche aufgrund spezifischer geschaffener geometrischer Eigenschaften als refraktive Implantate eingesetzt werden könnten (act. 32 Rz. 134, Rz. 156). Im Unwissen über die Relevanz dieser Information, habe die Beklagte diesen Ansatz in der Patentanmeldung veröffentlicht (act. 32 Rz. 134).

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Aufgabenstellung der Patentanmeldung sei vor Beginn der Zusammenarbeit der Parteien bereits öffentlich bekannt gewesen. Ausserdem liege es auf der Hand, dass Cornea-Gewebe für eine Transplantation transparent und möglichst frei von Elementen, welche eine Abstossungsreaktion auslösten, sein müsse (act. 16 Rz. 70). Sie habe sich schon Jahre vor dem Beginn der Zusammenarbeit mit der Dezellularisierung von Geweben und der Anwendung des Prozesses auf medizinische Produkte beschäftigt (act. 16 Rz. 71). Die fragliche Aufgabenstellung sei in der Medizintechnik und Augenheilkunde bereits öffentlich bekannt, was anhand diverser wissenschaftlicher

Publikationen ersichtlich sei; hierzu führt die Beklagte drei Publikationen der Jahre 2009-2013 an (act. 16 Rz. 72 ff.; act. 17/19-21). Überdies habe diesen Befund genauso das Deutsche Patentamt (DPMA) mit zwei Bescheiden bestätigt, wonach verschiedene Formen von dezellularisiertem, transparentem Cornea-Gewebe bereits bekannt seien (act. 16 Rz. 76; act. 17/22-23). Zusammengefasst schliesst die Beklagte darauf, dass diese Information bereits öffentlich bekannt gewesen sei, sodass diese nicht vertraulich im Sinne der Vertraulichkeitsvereinbarungen hätte sein können (act. 16 Rz. 77).

In ihrer Duplik weist die Beklagte darauf hin, die Klägerin habe ihre "Geschäftsstrategie" immer wieder geändert, sie verhalte sich nicht konsistent (act. 36 Rz. 27 ff. Rz. 68). Der Begriff "Lentikel" werde erst in den spezifischen Ausführungsbeispielen zu Dezellularisierung verwendet, dort jedoch gleichbedeutend mit dem Begriff "Proben". In Ziffer 0039 werde Lentikel schliesslich definiert mit "Stücke von Corneagewebe", was, wie im Patentrecht üblich, als massgebliche Definition zu beachten sei (act. 36 Rz. 31). Jedenfalls könne aus der Erwähnung dieses Begriffs weder auf das klägerische Begriffsverständnis geschlossen werden noch darauf, dass in den Abbildungen 2 und 3 gezeigte Cornea-Proben spezifisch zugeschnitten oder absichtsvoll geformt worden seien (act. 36 Rz. 32 ff.). Die klägerischen Schlussfolgerungen litten an weiteren Überlegungsfehlern, so lege sich erstens die Patentanmeldung der Beklagten gar nicht auf xenogenes Gewebe fest, sondern erwähne neben möglichen tierischen Spezies auch menschliches Spendergewebe; zweitens werde nichts zur genauen weiteren Verwendung des dezellularisierten Gewebes offenbart, es werde in Ziff. 0008 bzw. 0001 von Implantation sowie Transplantation gesprochen; drittens werde mit keinem Wort die Implantation in eine Cornea im Sinne eines additiven Implantationsverfahrens erwähnt oder offenbart und viertens unterstelle die Klägerin, dass das Gewebe bei der Herstellung von Implantaten zwingend erst nach dessen Zuschnitt dezellularisiert werde; umgekehrt sei es sinnvoller (act. 36 Rz. 34).

Die Klägerin versuche, so die Beklagte weiter, zu verschleiern, dass die Verwendung von xenogenen, dezellularisierten Cornea-Lentikeln als Implantat bereits seit Jahrzehnten bekannt sei, die Geschäftsstrategie sei beispielsweise bereits 1987

in einem Fachartikel beschrieben worden (act. 36 Rz. 68 f.; act. 37/35). Spezifisch die Eignung von porcinen Spendercorneas sei schon 2009 hervorgehoben worden (act. 36 Rz. 70). Bereits in der 2002 veröffentlichten Patentanmeldung WO 2 sei die Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von dezellularisierten xenogenen cornealen Lentikeln mit spezifischen geometrischen Merkmalen zur Implantation, u.a. in eine Cornea, detailliert beschrieben worden (act. 36 Rz. 72 ff.; act. 37/36).

### 3.1.3. Würdigung

Wie die Beklagte grundsätzlich zu Recht vorbringt, hat die Klägerin ihren Standpunkt dazu variiert, exakt welche "Geschäftsstrategie" durch den Text der Patentanmeldung offenbart worden sein soll. Die einzige "Geschäftsstrategie", für welche die Klägerin konkret Fundstellen in der Patentanmeldung nennt, ist die *Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation* (Seiten 1-2 und 11-12). Der Patentanmeldung lässt sich ohne Weiteres entnehmen, dass es um die Dezellularisierung von xenogenem (oder menschlichem) Corneagewebe zur Implantation geht (vgl. S. 1 f.), was von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt wird.

Damit eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung angenommen werden kann, darf die offenbarte Information nicht nach Ziff. 5 bereits öffentlich bekannt sein. Dass die massgeblichen Informationen vorliegend allerdings im Kern *bereits öffentlich bekannt* waren, ergibt sich aus den eigenen Darstellungen der Klägerin, welche vorbringt, dass im selben Zeitraum andere Parteien mit ähnlichen Forschungsprojekten beschäftigt gewesen seien (vgl. act. 1 Rz. 36), wozu sie sich auf eine Forschungs-Information der Universität Tübingen mit folgendem Titel stützt (vgl. act. 3/10): "*Herstellung einer künstlichen Hornhaut (Artificial cornea) auf Basis eines dezellularisierten Xenotransplantates, Optimierung der Herstellungsprozesse*". Dazu im Einklang stehen die von der Beklagten angeführten Nachweise zu früheren Erwähnungen zum Thema *Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation*, wozu sich die Klägerin nicht äusserte. Somit verbleibt als allfällige "Geschäftsstrategie" hier lediglich die Möglichkeit, dass eine spezifische Form oder Gestaltung offenbart wurde.

Die ausdrückliche Nennung von spezifisch *profilierten* oder *geformten* Cornealentikeln in der Patentanmeldung ist nicht ersichtlich. Es wird dagegen Bezug genommen auf die Struktur von Corneagewebe, damit die Transparenz erhalten bleibe (vgl. S. 1 f.). Weiter lässt sich der Patentanmeldung nichts zu den beabsichtigten kombinierten Eigenschaften in Bezug auf die Verkrümmung der Augenhornhaut, Korrektur von Kurz-/Weitsichtigkeit und Erkrankung der Netzhaut entnehmen. Die Klägerin stützt sich massgeblich auf den Begriff *Lentikel*, welcher unbestrittenermassen in der Patentanmeldung ab S. 10 auftaucht. Allein die Erwähnung dieses Begriffs lasse auf eine spezifische Formgebung schliessen. Die Beklagte bestreitet, mit dem Begriff *Lentikel* eine spezifische Formgebung gemeint zu haben. Massgebend sei allein der Zusammenhang in der Patentanmeldung: "*Lentikel (also Stücke von Corneagewebe)*". Die von der Klägerin ins Feld geführte Definition des *Lentikels* (engl.: "lenticule") ist unbehelflich, wird dort doch lediglich in allgemeiner Weise von einem "scheibenförmigen" Stück von Corneagewebe gesprochen, welches an sich noch keine *spezifische* Form aufweist: "*A disc-shaped piece of corneal tissue or a piece of synthetic material manufactured to produce a given curvature and thickness. [...]*" (Hervorhebungen hinzugefügt) (act. 33/33). Offensichtlich handelt es sich also bei einem "Lentikel" um eine *generelle* Bezeichnung, welche u.a. im Zusammenhang mit der Implantation von Corneagewebe verwendet wird.

Als weiteren Punkt stützt sich die Klägerin auf den Vergleich *Lamelle-Lentikel*, so wie ein *Lentikel* im Gegensatz zu einer *Lamelle* ein "gleichmässiges Höhenprofil" auf. Da der Begriff "*Lamelle*" in der Patentanmeldung gar nicht verwendet wird, bleibt die Relevanz der klägerischen Behauptungen fraglich, was aber offen bleiben kann. Zunächst ist nicht erkennbar, woraus die Klägerin auf ein *gleichmässiges Höhenprofil* schliessen will, welches als solches selbst noch nicht genügend klar eine spezifische Formgebung beschreibt. Weiter weist die von der Klägerin selber eingebrachte Definition einer *Lamelle* augenscheinlich ebenfalls auf die Bezeichnung "dünne Scheibe" hin (vgl. act. 33/34).

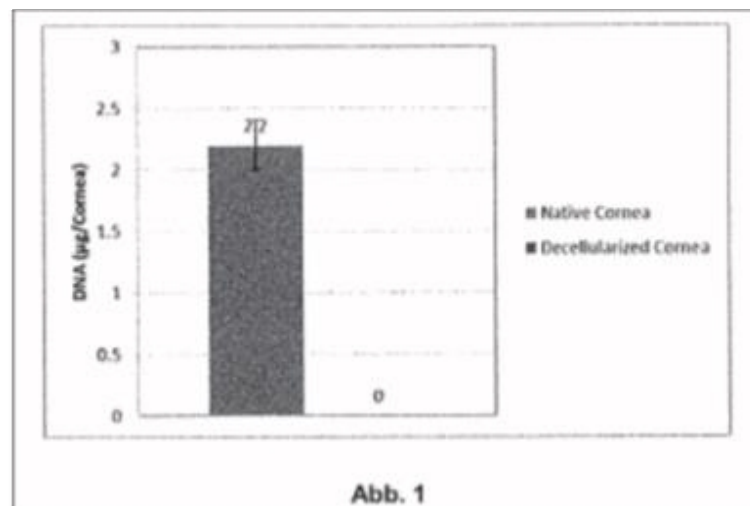
Zusammengefasst lässt sich sowohl vom Begriff *Lentikel* als auch *Lamelle* wenig aussagekräftig höchstens auf eine "scheibenförmige" Gestalt schliessen. Weder

die klägerischen Behauptungen noch die entsprechenden Beilagen (act. 33/33-34) lassen einen weitergehenden Schluss zur Formgebung zu. Die "scheibenförmige Form" der Produkte ist nicht nur funktionsbedingt naheliegend, sondern lässt sich auch ohne Weiteres aus den Abbildungen in der Patentanmeldung erkennen (vgl. Abbildung 2 und 3). Auf jeden Fall ist lediglich mit dem Formmerkmal "scheibenförmig" keine spezifische Formgebung kein bestimmtes Profil dargetan, was sich als Information für eine individuelle "Geschäftsstrategie" eignen würde.

### 3.2. Abbildungen / Veröffentlichung geometrischer Merkmale

#### 3.2.1. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 1)

##### Abbildung 1:



Zur Begründung der Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, dass jede der vier in der Patentanmeldung DE 1 enthaltenen Abbildungen vertrauliche Informationen von ihr enthielten (act. 1 Rz. 18; act. 3/19 [act. 17/16]). Fälschlicherweise behauptete die Beklagte bezüglich Abbildung 1, es zeige den DNA-Gehalt von nativem Corneagewebe im Vergleich zu Corneagewebe nach der Behandlung mit dem Verfahren der Beklagten. Die Beklagte habe durch die Patentanmeldung Eigenschaften (DNA-Gehalt) von cornealem stromalem Material veröffentlicht, nachdem dieses von ihr zu Corneaimplantaten verarbeitet worden sei, womit spezifische Eigenschaften der proprietären Produkte der Klägerin in die öffentliche Sphäre gebracht worden seien (act. 1

Rz. 19; act. 32 Rz. 79). Aus der Patentanmeldung gehe hervor, dass sich die Angaben auf den DNA-Gehalt eines zur Implantation aufbereiteten Cornealentikels beziehe; für den Fachmann sei erkennbar, dass sich die Angaben zu "nativer Cornea" auf bereits aufbereitete Produkte bezögen (act. 32 Rz. 137).

In Bezug auf die Abbildung 1 hält die Beklagte entgegen, es diene der Veranschaulichung des erfindungsgemässen Verfahrens über die Angabe der DNA-Werte vor und nach der Dezellularisierung (act. 16 Rz. 82). Die Angabe des DNA-Gehalts erfolge über die Angabe von Mikrogramm pro Cornea-Probe. Der Wert für das als "Native Cornea" bezeichnete Gewebe werde mit ca. 2,2 Mikrogramm pro Cornea-Probe angegeben; nach der Dezellularisierung für "Decellularized Cornea" werde ein Wert von 0 Mikrogramm angegeben (act. 16 Rz. 82). Abbildung 1 lasse sich nicht entnehmen, dass das als "Native Cornea" bezeichnete Gewebe ein von der Klägerin geliefertes und bereits vorher aufbereitetes Corneaimplantat sei, bei dem die Klägerin bereits über 90% der Zellen der Cornea entfernt habe (act. 16 Rz. 83). Der angegebene DNA-Gehalt sei ein absoluter Wert in Mikrogramm je Cornea und beziehe sich nicht auf einen bestimmten Referenzwert, selbst eine fachkundige Person könne so keine entsprechende Beziehung zu Vergleichswerten setzen (act. 16 Rz. 83 f.). Der DNA-Gehalt sei z.B. abhängig von der Quelle des Gewebes, bei Tieren komme es namentlich auf die Art und Grösse sowie Wachstum an. Sodann könne die Messmethode zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und schliesslich hätten Transport und die Lagerung der Cornea-Proben einen Einfluss (act. 16 Rz. 85 ff.).

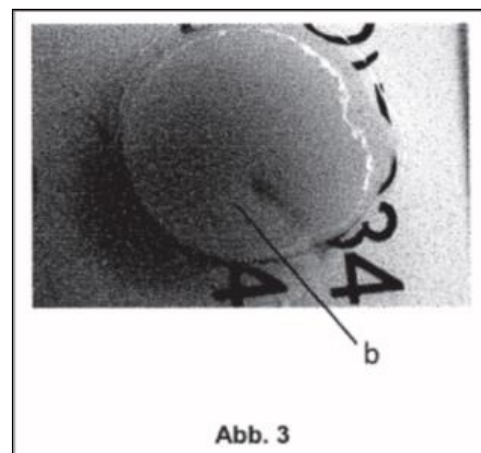
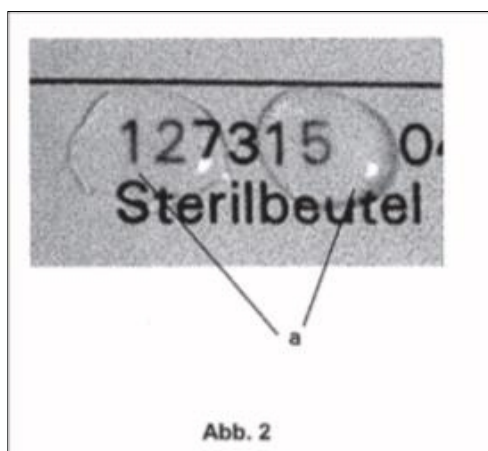
### 3.2.2. Würdigung (Abbildung 1)

Der Begriff "natives Corneagewebe" wird von den Parteien nicht ausdrücklich definiert – auszugehen ist wohl schlicht von unbehandeltem Gewebe (vgl. act. 1 Rz. 19; act. 16 Rz. 82 ff.; act. 32 Rz. 88 e contrario; act. 3/19 S. 9 f. unter Hinweis auf Abbildungen 1 und 4 [act. 17/16]). Selbst wenn es sich bezüglich Abbildung 1 nicht um "natives Corneagewebe" handeln sollte – was die Beklagte nota bene auch nicht (mehr) behauptet – und dieses Gewebe bereits vorher (durch die Klägerin) bearbeitet worden sein sollte, so ist dennoch nicht erkennbar, weshalb die Klägerin daraus rechtlich relevante Schlüsse ziehen könnte. In Übereinstimmung

mit der Beschreibung in der Patentanmeldung (vgl. act. 17/16 [0034]) dient die Abbildung 1 offensichtlich in erster Linie der Veranschaulichung des im Zentrum stehenden Dezellularisierungsverfahrens. Damit einhergehend wird dabei die Veränderung des DNA-Gehalts abgebildet. Die Beklagte legt überzeugend dar, dass der abgebildete Ausgangswert (2,2 Mikrogramm pro Cornea-Probe) lediglich zur Illustration des Dezellularisierungsverfahrens dienen kann, zumal keinerlei weitere Angaben zum Ausgangswert, selbst zu Herkunft und Spezies, gemacht werden. Die Klägerin bringt dagegen keine stichhaltigen Argumente vor. In der Tat ist denn auch nicht plausibel, wie ohne massgebliche Referenzwerte bzw. weitere Angaben entsprechend sinnvolle und zutreffende Schlüsse, wie von der Klägerin behauptet, gezogen werden könnten. Überdies bleibt unklar, worin überhaupt eine der Klägerin zuzurechnende und damit schutzwürdige Information zu sehen sein soll, welche offenbart werden könnte. Mangels anderslautender Begründungen ist nicht nachvollziehbar, inwiefern bereits die Erwähnung einer 2,2 Mikrogramm DNA enthaltenden Cornea Probe in irgendeiner Weise charakteristisch und bemerkenswert sein soll. Auch die anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Argumente erweisen sich – soweit überhaupt prozessual beachtlich – als wenig substantiiert und aussagekräftig (vgl. oben Ziff. II.4 [iv]).

### 3.2.3. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 2 und 3)

Abbildung 2 und 3:



Die in der Patentanmeldung DE 1 ersichtliche Abbildung 2 zeige, so die Klägerin, Corneaimplantate, welche sie der Beklagten zur Verfügung gestellt habe (act. 1 Rz. 21). Die Herstellung dieser Produkte umfasse die Durchlaufung mehrerer Prozesse, die insbesondere bezüglich Geometrie und Materialeigenschaften zu spezifischen Merkmalen der Produkte führten. Dadurch seien spezifische Eigenschaften der proprietären Produkte der Klägerin veröffentlicht worden, was eine potentielle Patentanmeldung ihrerseits tangiere, sodass ein entsprechendes Patent höchstwahrscheinlich nicht erteilt werden würde (act. 1 Rz. 21 und 37; act. 32 Rz. 56 f.).

In ihrer Replik stellt die Klägerin Abbildung 2 v.a. in Zusammenhang mit Abbildung 3 (act. 32 Rz. 47 ff.): Die funktionale *ovale* bzw. *ellipsoide* Form ihrer Produkte sei in der Patentanmeldung klar erkennbar (act. 32 Rz. 35). Zudem wiesen ihre Produkte eine *prismatische* Formgebung auf (act. 32 Rz. 38 f.). Weiter bestehe auf der nach innen gerichteten Seite ein grösserer Durchmesser als auf der nach oben gerichteten Seite (act. 32 Rz. 40). Die Eckengeometrie ("Kegelstumpfform") sowie das prismatische Profil der Produkte seien normalerweise ohne ein Mikroskop nicht zu erkennen, während dies bei der Abbildung 3, infolge eines missglückten Dezellularisierungsversuchs, anders sei. Dieser Versuch habe nicht bloss zu einer Trübung geführt, sondern zu einer Ausdehnung in der Vertikalen, sodass das Produkt nicht als dünner Lentikel wahrgenommen werde und als Konsequenz ein Fachmann von blossem Augen sowohl die prismatische Form wie auch den Unterscheid des Durchmessers der Unterseite zur Oberseite erkennen könne (act. 32 Rz. 47). Die ausschliessliche Dehnung in der Vertikalen könne einem Vergleich des Produktes von Abbildung 2 mit demjenigen von Abbildung 3 entnommen werden; aufgrund der Kegelstumpfform sei deutlich erkennbar, dass das Produkt von Abbildung 3 eine grössere Dicke aufweise als dasjenige von Abbildung 2 (act. 32 Rz. 48).

Hinsichtlich Abbildung 2 führt die Beklagte aus, die Klägerin nenne nicht, welche konkrete Information aus der Abbildung ersichtlich sein soll (act. 16 Rz. 98). Es liessen sich daraus schon keine spezifischen Produkteigenschaften erkennen, weil die ursprünglichen Materialeigenschaften durch den Prozess der Dezellulari-

sierung wesentlich verändert worden seien; so schwele die Cornea-Probe u.a. an (act. 16 Rz. 99). Der Prozess führe zudem zu einer Änderung der mechanischen Eigenschaften, womit wiederum die Form beeinflusst werde (act. 16 Rz. 100). Namentlich lasse sich aus der Abbildung weder der Ursprung der Proben erkennen noch ob es sich um die gesamte Cornea oder nur einen Teil davon handle (act. 16 Rz. 104 ff.). Ohnehin öffentlich bekannt sei, dass man zur Herstellung von Cornea-Produkten auch porcines Gewebe verwenden könne und dieses möglichst transparent sein müsse (act. 16 Rz. 108). Die rundliche bzw. ovale Form sei keine spezifische Eigenschaft und bereits in vielen Fachpublikationen enthalten (act. 16 Rz. 109; act. 17/26). Duplicando bestreitet die Beklagte weiter, dass aus der Abbildung 2 auf eine *ellipsoid* zugeschnittene Form geschlossen werden könne (act. 36 Rz. 47). Aus einem eher ovalen Umriss eines Körpers in Draufsicht könne nicht eindeutig auf die Form der Unterseite und Seiten des Körpers geschlossen werden (act. 36 Rz. 47 f.). Es könne weder festgestellt werden, dass es sich um ein ellipsoid-förmiges Objekt handle noch dass das abgebildete Objekt überhaupt spezifisch zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 47). Zusammengefasst könne aus der fraglichen Abbildung 2 weder geschlossen werden, dass es sich um einen Lentikel einer Cornea handle noch dass dieser ellipsoid zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 51).

Weiter bestreitet die Beklagte, es könne aus Abbildung 3 abgeleitet werden, dass die dort abgebildete Cornea-Probe mit einem *prismatischen* Profil zugeschnitten worden sei (act. 36 Rz. 52). Die Klägerin ignoriere vollständig, dass die Abbildung 3 zahlreiche unregelmässige Beulen und Eindellungen aufweise (act. 36 Rz. 53). Ausserdem verändere ihr Dezellularisierungsprozess eine Cornea-Probe auch ohne vorprozessuale Behandlung bzw. vorprozessualen Zuschnitt (act. 36 Rz. 53). Ebenso werde bestritten, dass eine *Kegelstumpfform* erkennbar sei (act. 36 Rz. 57 f.). Zudem könne ein Körper, der ellipsoid sei, nicht gleichzeitig kegelstumpfförmig sein (act. 36 Rz. 58). Cornea-Lentikel mit ovaler/ellipsoider Form und deren Vorteile seien bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung DE 1 bekannt gewesen, wozu die Beklagte auf die US-Patente US 3 sowie US 4 verweist (act. 36 Rz. 82 ff.). Vor 2015 seien runde, ovale, polygonale, konvexe, konkave, prismatische und kegelstumpfförmige Formen bekannt ge-

wesen (act. 36 Rz. 86). Das US-Patent 5 wiederum, veröffentlicht am tt. mm. 1999, habe u.a. eine prismatische Form und die daraus entspringenden Vorteile beschrieben (act. 36 Rz. 89; act. 37/39). Die Kegelstumpfform bei Cornea-Implantaten sei in Patenten des Jahres 2002 bzw. 2005 bereits veröffentlicht worden (act. 36 Rz. 93 ff.).

#### 3.2.4. Würdigung (Abbildung 2 und 3)

Im Unterschied zu Abbildung 1 ist vorliegend grundsätzlich klar, *welche* vertraulichen Informationen der Klägerin offenbart worden sein sollen, so geht es um die individuelle Formgebung der klägerischen Produkte, welche – nach klägerischer Ansicht – durch ihre neuartige und spezifische Form verschiedene vorteilhafte Eigenschaften mit sich bringen solle. Zur Diskussion stehen damit "*Angaben technischer Natur*" im Sinne von Ziffer 1 Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Klägerin stützt sich zusammengefasst auf folgende Formmerkmale des Corneagewebes: "ellipsoide/ovale Form" (von oben betrachtet) [act. 32 Rz. 35 f.]; "prismatisches Profil" [act. 32 Rz. 38]; "grösserer Durchmesser auf der nach innen gerichteten Seite als auf der nach oben gerichteten" [act. 32 Rz. 40 ff.]; "Kegelstumpfform" [act. 32 Rz. 47]. Nicht konkret geäußert hat sich die Klägerin zu den effektiven Grössenverhältnissen der Formen und der konkreten Ausgestaltung. Diesbezügliche Ausführungen anlässlich der Hauptverhandlung erweisen sich als verspätet und zu wenig substantiiert (siehe oben II.4). Naheliegend ist, so formuliert es auch die Klägerin (vgl. act. 33/25 Frage 2 [S. 2 f.]), dass die angeblich offenbarten vertraulichen Informationen (Formgebung) von einem Dritten überhaupt als solche *wahrnehmbar* sein müssen und er diese als *spezifische, nicht evidente Form erkennen* muss. Für eine unzulässige Offenbarung ist dagegen nicht vorausgesetzt, dass ein Dritter anhand der erkannten individuellen Formgebung auf spezifische Eigenschaften schliessen könnte. Da die Klägerin selber nicht ausdrücklich behauptet, es sei *tatsächlich* bereits eine Patentanmeldung von ihr durch die beklagte Patentanmeldung betroffen, sondern lediglich mutmasst, es *könnte* ("höchstwahrscheinlich") diverse Schwierigkeiten bei einer allfälligen Anmeldung geben, ist darauf nicht weiter einzugehen.

Wie bereits erwähnt, stellen die Parteien für die Erkennbarkeit von Informationen im Sinne von Ziffer 1 auf die Einschätzung durch eine Fachperson ab (vgl. oben Ziff. 2.4.). Bei den jeweils von den Parteien in diesem Zusammenhang ins Recht gelegten Einschätzungen von Fachpersonen handelt es sich indes lediglich um Parteibehauptungen, welche nicht als Gutachten nach Art. 183 ff. ZPO berücksichtigt werden könnten (vgl. BGE 141 III 433 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 5.1. ff.).

Soweit die klägerischen Erklärungen zu den angeblich erkennbaren Formmerkmalen überhaupt (zumindest für einen Laien) nachvollzogen werden können, so erschliesst sich nicht ohne Weiteres, wie selbst eine Fachperson ohne weitere (technische) Angaben bloss anhand der qualitativ nicht hochstehenden Bildausschnitte, welche das Corneagewebe zudem lediglich aus einer Perspektive zeigen, verlässlich entsprechende – teilweise dreidimensionale – Formen erkennen können soll. Dessen ungeachtet kann, da sich das Einholen eines Gutachtens – wie noch zu zeigen sein wird – bereits aus anderen Gründen erübrigt, offen gelassen werden, ob die Voraussetzungen für das Einholen eines Gutachtens im Sinne von Art. 183 ZPO gegeben wären.

Nach Darstellung der Klägerin sind entscheidende Schlüsse aus einem Vergleich zwischen Abbildung 2 und 3 zu ziehen, konkret soll eine unterschiedliche Dicke der Produkte erkennbar sein. Weder aus der Beschreibung in der Patentanmeldung noch aus den Abbildungen selber lassen sich Informationen zur Relation von Abbildung 2 und 3 entnehmen. Selbst ob es sich (ganz oder teilweise) um dasselbe Corneagewebe handelt und inwiefern dieses jeweils bereits bearbeitet worden ist, bleibt unklar. Die Klägerin zeigt jedenfalls nicht auf, wie ein Dritter trotzdem zuverlässige Schlüsse aus dem Vergleich von Abbildung 2 und 3 ziehen könnte. Zu berücksichtigen ist ferner der Hintergrund, dass die Abbildungen 2 und 3, wie die Beklagte plausibel ausführt, nicht wegen allfälliger geometrischer Formen, sondern ausschliesslich zur Illustration der Wirkungen der Dezellularisierungsprozesse auf die *Transparenz* der Produkte verwendet wurden (vgl. act. 17/16 [0036 und 0037]). Im Einklang mit diesen Vorbringen weisen die Beschreibungen in der Patentanmeldung (S. 10) ausdrücklich darauf hin, dass es bei

den Abbildungen 2 und 3 darum geht, Unterschiede der Transparenz je nach Zellularisierungsverfahren aufzuzeigen.

Unabhängig von der Frage, ob Informationen im Sinne von Ziffer 1 der Vertraulichkeitsvereinbarung offenbart wurden, entfällt nach Ziffer 5 eine Vertragsverletzung, soweit (i.c. durch die Beklagte) nachgewiesen werden kann, dass diese Informationen *zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt* waren. Wie erwähnt ist dabei auf die Sicht eines Fachpublikums abzustellen (vgl. oben Ziff. 2.4.). Nähere Erläuterungen zum Verständnis der Klausel haben die Parteien nicht gemacht, insbesondere bestehen keine Hinweise darauf, dass der Begriff der *Öffentlichkeit* in geografischer oder quantitativer/qualitativer Hinsicht einzuschränken wäre. Auf der Hand liegt, dass die Vertragsklausel vor dem Hintergrund des Patentschutzes zu sehen ist. Demzufolge ist im Einklang mit patentrechtlichen Grundsätzen ("Stand der Technik" [Art. 7 CH-PatG; Art. 54 EPÜ; § 3 DE-PatG]; BGE 144 III 337 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A\_427/2016 vom 28. November 2016 E. 2) davon auszugehen, dass die Veröffentlichung in irgendeiner Patentschrift diese Voraussetzung erfüllt, indem zumindest die Möglichkeit der Kenntnisnahme geschaffen wird.

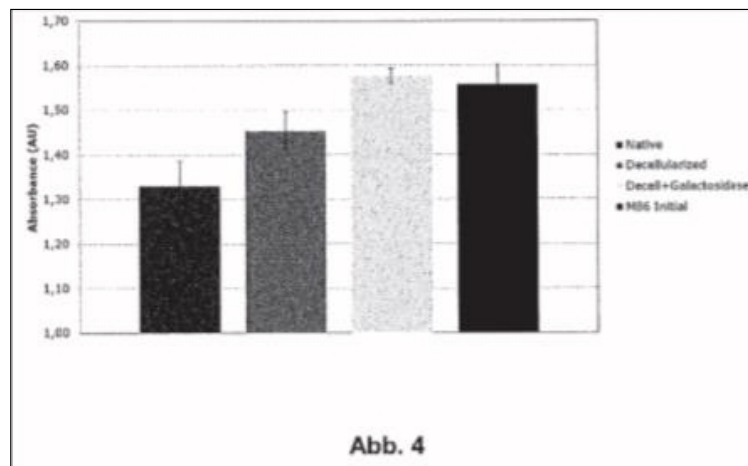
Zu der "ovalen/ellipsoiden Form" führt die Beklagte zunächst das US-Patent 3 (act. 37/37), veröffentlicht am tt. mm. 2014, an. Wie die Beklagte zu Recht vorbringt, wird darin denn auch in Ziffer 0047 [S. 4] auf diverse mögliche Formen hingewiesen, so wörtlich: "[...] *a circular shape, an oval shape, a polygonal shape, a non-polygonal shape, or the like.*" Weiter wird das US-Patent US 4 (act. 37/38), veröffentlicht per tt. mm. 2005, erwähnt, in welchem in FIG. 13A eine Linse mit ovaler/ellipsoider Form (ebenfalls zur Korrektur von Astigmatismus) sowie in FIG. 12B eine Linse mit Kegelstumpfform abgebildet ist. Bezüglich "prismatischer Form" weist die Beklagte auf das US-Patent 5 (act. 37/39), veröffentlicht am tt. mm. 1999, hin, in welchem in FIG. 7 ein Prisma im Querschnitt gezeigt wird sowie sich die folgende Beschreibung (u.a. zur Behandlung von Makuladegeneration) findet: "[...] *and in particular macula degeneration by inducing a prism in the cornea of an eye [...]*". In Bezug auf die "Kegelstumpfform" sowie den unter-

schiedlichen Durchmesser der Seiten, beruft sich die Beklagte (zusätzlich) auf die Abbildung Fig. 3C im Patent WO 2 (act. 37/36) (veröffentlicht am tt. mm. 2002).

Sämtliche von der Beklagten angeführten Patente wurden vor dem massgeblichen Zeitpunkt Mai/Juni 2015 veröffentlicht. Wenn auch bereits fraglich erscheint, ob die ins Feld geführten Formmerkmale nicht ohnehin als unspezifisch bzw. evident bezeichnet werden müssten, so waren – wie gerade gezeigt – sämtliche angeführten Merkmale auf jeden Fall der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt, was die Beklagte schlüssig und von der Klägerin zuletzt unwidersprochen dargetan hat.

### 3.2.5. Wesentliche Parteistandpunkte (Abbildung 4)

#### Abbildung 4:



Die Klägerin bringt vor, Abbildung 4 zeige die Belegung mit Alpha-Gal-Epitopen von klägerischen Produkten, teilweise nachdem sie ihre Aufbereitungsprozesse durchlaufen hätten (act. 1 Rz. 23).

Die Beklagte hält dagegen, weder in Abbildung 4 noch in der Patentanmeldung fänden sich irgendwelche Hinweise auf die Klägerin oder deren vorgebliche Produkte (act. 16 Rz. 133, Rz. 170). Die Angaben in Abbildung 4 der Patentanmeldung zum Gehalt der Alpha-Gal-Epitopen vor und nach der Durchführung einer Dezellularisierung sagten nichts darüber aus, welchen Prozessen das betroffene Gewebe vor diesen Prozessen unterworfen worden sei oder welche Prozesse die

Klägerin für ihre Produkte möglicherweise anwende (act. 16 Rz. 134). Weder könne etwas zu Ursprung oder den Eigenschaften abgeleitet werden (act. 16 Rz. 135). Abbildung 4 stelle einen rein qualitativen Vergleich an, die dargestellten Werte seien nur im Verhältnis zueinander und im Hinblick auf den in der Patentanmeldung beanspruchten Prozess [0038] verständlich (act. 16 Rz. 136).

### 3.2.6. Würdigung (Abbildung 4)

Im Wesentlichen kann auf die Ausführungen zu Abbildung 1 verwiesen werden. Es fehlt bereits eine erkennbare schutzwürdige Information der Klägerin, welche mittels der Abbildung hätte offenbart werden können. In Übereinstimmung mit der Beschreibung in der Patentanmeldung (act. 17/16 [0038]) lässt sich der Abbildung 4 lediglich ein Vergleich der Konzentration von Alpha-Gal-Epitopen unter dem Aspekt des beklagischen Dezellularisierungsverfahrens entnehmen. Wiederum nicht erkennbar ist, wie sich – auch nur theoretisch – ohne weitere Referenzpunkte Schlüsse auf Produkte oder Prozesse der Klägerin ziehen lassen sollen. Abgesehen von einer pauschalen Bestreitung bringt die Klägerin schliesslich keine stichhaltigen Argumente gegen die beklagischen Ausführungen vor (act. 32 Rz. 141).

### 3.2.7. Zusammenfassung Abbildungen / Fazit

Anhand der Abbildung 1 lässt sich (im Wesentlichen mangels relevanter Angaben und Referenzwerte) nicht erkennen, dass schutzwürdige Informationen offenbart worden wären. Die Beklagte konnte nachvollziehbar dartun, dass sämtliche angeblich anhand der Abbildungen 2 und 3 erkennbaren Formmerkmale der Öffentlichkeit bereits bekannt gewesen sind, womit eine Vertragsverletzung gemäss Ziffer 5 der Vertraulichkeitsvereinbarung ausser Betracht fällt; insbesondere das Einholen eines Gutachtens ist damit obsolet. Hinsichtlich Abbildung 4 fehlen erneut Informationen und Referenzpunkte, aufgrund welcher sich überhaupt irgendwelche Schlüsse hinsichtlich schutzwürdiger Informationen ziehen lassen könnten. Zusammengefasst hat die Beklagte die zwischen den Parteien geschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung nicht im Sinne von Ziffer 10 i.V.m. Ziffer

5 verletzt, indem sie anlässlich der Patentanmeldung DE 1 vom tt. mm. 2015 verschiedene Abbildungen veröffentlicht hat.

### 3.3. DNA Gehalt

#### 3.3.1. Unbestrittener Sachverhalt

In der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 26. Mai 2015 bzw. 1. Juni 2015 (act. 3/5) findet sich wörtlich folgende Bestimmung (Ziffer 6 in fine): "*Der Informationsempfänger wird weder versuchen, von einem möglicherweise erhaltenen **Material die Zusammensetzung zu analysieren** noch dieses nachzubauen. Alle Urheber-, Patent-, Design-, Gebrauchsmuster- oder sonstigen Rechte am geistigen Eigentum verbleiben bei dem Informationsgeber.*" (Hervorhebungen hinzugefügt).

#### 3.3.2. Wesentliche Parteistandpunkte

Die Klägerin weist darauf hin, dass die Ermittlung des DNA Gehalts einer aufwändigen Analyse bedürfe. Bereits durch die Ermittlung des DNA Gehalts der Produkte der Klägerin sei die Vertraulichkeitsvereinbarung gemäss Ziffer 6 verletzt worden (act. 32 Rz. 80 und Rz. 158).

Die Beklagte bestreitet, dass die reine Ermittlung des DNA-Gehalts der klägerischen Produkte die Vertraulichkeitsvereinbarung verletzen würde. Die Parteien hätten dies nicht so regeln wollen. Eine solche Regelung mache auch überhaupt keinen Sinn, zumal es zwingender Bestandteil der Entwicklung eines Dezellularisierungsverfahrens vor und nach der Durchführung dieses Verfahrens sei, das jeweils zu dezellularisierende Gewebe auf den DNA-Gehalt zu prüfen (act. 36 Rz. 60, Rz. 143 ff.). Obschon die Klägerin über DNA-Messungen im Bilde gewesen sei, sei auch sie im Rahmen der Zusammenarbeit nicht von einer Vertragsverletzung ausgegangen (act. 36 Rz. 61 und Rz. 145 f.; act. 37/33-34).

#### 3.3.3. Rechtliches (Vertragsauslegung)

Für die Auslegung eines Vertrages (Art. 18 Abs. 1 OR) ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in erster Linie auf den *übereinstimmenden wirklichen Willen* der Parteien abzustellen ("subjektive" Vertragsauslegung). Bleibt eine tat-

sächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des *Vertrauensprinzips* ("objektive" oder "normative" Auslegung) so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (so z.B.: BGE 144 III 43 E. 3.3; BGE 144 V 84 E. 6.2.1; BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 132 III 626 E. 3.1; BGE 123 III 165 E. 3a). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Parteeverhalten *nicht* von Bedeutung ist (CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-18 OR, Bern 2018, N. 165 zu Art. 18 OR unter Hinweis auf BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 132 III 626 E. 3.1). Als Auslegungsmittel eines Vertrages kommen insbesondere der Sinngehalt des Wortlauts, die Begleitumstände, der systematische Zusammenhang, die Entstehungsgeschichte des Vertrages sowie die Interessenlage der Parteien und der Vertragszweck in Betracht (CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 132 ff. zu Art. 18 OR; Entscheide des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150130 vom 2. März 2017 E. 2.2. ff. [S. 23 ff.] m.w.H. und HG150107 vom 26. Mai 2017 E. 2.3.1.1. [S. 38 ff.]).

Bei der subjektiven Auslegung wird grundsätzlich nach dem "inneren" Willen geforscht – wenngleich auf den gegenüber der Aussenwelt geäusserten Willen abgestellt werden kann. Im Gegensatz zur normativen Auslegung lassen sich hier auch Rückschlüsse aus dem nachträglichen Parteeverhalten ziehen (CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 59 zu Art. 18 OR; JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, Zürcher Kommentar, Auslegung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, Art. 18 OR, 4. Aufl. 2014, N. 319).

#### 3.3.4. Würdigung

Offenkundig ist der Inhalt der Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Parteien strittig, womit die Vertragsauslegung zum Zuge kommt (vgl. zum Ganzen CHRISTOPH MÜLLER, a.a.O., N. 17 ff. zu Art. 18 OR). Nicht zur Diskussion steht demgegenüber die Vertragsänderung, da gar keine der Parteien behauptet, es hätte

nach dem Vertragsschluss eine entsprechende Änderung stattgefunden; nebenbei wäre diesbezüglich der in Ziff. 11 statuierte Formvorbehalt zu beachten. Die Klägerin stützt sich auf Ziffer 6 der Vertraulichkeitsvereinbarung und behauptet, die Beklagte hätte eine Vertragsverletzung begangen, indem sie den DNA-Gehalt ihrer Produkte analysierte. Nähere Ausführungen zum Verständnis der Bestimmung in Ziffer 6 macht die Klägerin nicht, sie stützt sich ausschliesslich auf dessen Wortlaut. Die Beklagte wendet sich gegen diese Interpretation der Klägerin. Die Parteien hätten Ziffer 6 nicht so verstanden, dass die simple DNA-Messung untersagt sei. In der Tat lässt sich den von der Beklagten angeführten E-Mails ohne Weiteres entnehmen, dass die Klägerin über DNA-Messungen der Beklagten in Kenntnis gesetzt wurde, so u.a.: "*Die Ergebnisse zur DNS Bestimmung vor der Behandlung sind wie folgt:*" (vgl. act. 37/33-34). Die erwähnten E-Mails waren nota bene an Herrn E.\_\_\_\_\_, seines Zeichens Geschäftsführer der Klägerin und Unterzeichner der Vertraulichkeitsvereinbarung, gerichtet. Von der Klägerin blieben diese Darstellungen zuletzt unwidersprochen, sodass davon auszugehen ist, dass sie effektiv Kenntnis der DNA-Messungen seitens der Beklagten hatte und darauf *nicht* (ablehnend) reagierte. Dass es beispielsweise Abmahnungen gegeben hätte, wurde nicht behauptet. Vor dem Hintergrund des in der Realität gelebten Vertrages lässt sich – im Widerspruch zur klägerischen Behauptung – zuverlässig darauf schliessen, dass nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien offensichtlich kein Anwendungsfall von Ziffer 6 vorliegen sollte, wenn die Beklagte lediglich DNA-Messungen an klägerischen Produkten vornimmt.

Ungeachtet von diesem Ergebnis der subjektiven Vertragsauslegung gelangt man gleichermassen mittels *normativer Auslegung*, d.h. selbst ohne Berücksichtigung des nachvertraglichen Verhaltens, zu demselben Ergebnis: Bereits auf den ersten Blick erscheint abwegig, dass es der Beklagten hätte untersagt sein sollen, den DNA Gehalt zu ermitteln, zumal sie ja gerade für die Dezellularisierung von Cornea beigezogen wurde, deren Kernfunktion offenkundig die Entfernung von u.a. DNA ist, was wiederum in naheliegender Weise deren Analyse erfordert. Wäre es der Beklagten gestützt auf Ziffer 6 untersagt, den DNA-Gehalt zu analysieren – was man allenfalls vom simplen Wortlaut der Bestimmung her annehmen könnte – würde damit ihre vertragliche Hauptpflicht massgeblich eingeschränkt, allenfalls

gar verunmöglicht. Bereits angesichts dieses evidenten Widerspruchs konnte und durfte vernünftigerweise Ziffer 6 *nicht* im Sinne der Klägerin verstanden werden. Zu beachten ist schliesslich der systematische Zusammenhang und die Entstehungsgeschichte respektive die Interessenlage der Parteien. Wie bereits erwähnt (vgl. oben Ziff. 2.4.) dient die Vertraulichkeitsvereinbarung, so insbesondere Ziffer 6, primär dem Schutz geistigen Eigentums (exemplarisch die Klägerin zum ausschliesslichen Zweck: "[...] *dass durch den Vertragspartner keinerlei Informationen über die sich noch in der Entwicklung befindenden Produkte weitergegeben werden.*" [act. 32 Rz. 19]). So ist auch isoliert das Verbot der Analyse von Material an sich noch vernachlässigbar und vielmehr im Zusammenhang zu sehen mit dem Verbot dieses nachzubauen respektive unrechtmässig zu kopieren, sodass Rechte am geistigen Eigentum beeinträchtigt werden könnten. Zusammenfassend lässt sich der klägerische Standpunkt weder gestützt auf eine subjektive noch normative Auslegung des Vertrages halten.

#### 4. Abschliessende Zusammenfassung

Zur Regelung ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit im Bereich der "*Verarbeitung von kornealem Gewebe tierischer Herkunft*" (d.h. Dezellularisierung von Implantaten der Augenhornhaut [Cornea]) haben die Parteien am 26. Mai 2015/1. Juni 2015 eine sog. Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen (Ziff. 1). Um dem gegenseitigen Bedürfnis nach Schutz des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen, haben die Parteien die Vertraulichkeitsvereinbarung mittels entsprechender Konventionalstrafe gesichert (Ziff. 2). In der Folge entstand ein Streit zwischen den Parteien darüber, ob die Beklagte mit der Patentanmeldung vom tt. mm. 2015 DE 1 unerlaubterweise vertrauliche Informationen der Klägerin offenbart und damit gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstossen hatte, sodass die Konventionalstrafe geschuldet wäre. Zunächst ist es der Klägerin nicht gelungen darzutun, dass die Beklagte Informationen offenbart hat, welche als individuelle "Geschäftsstrategie" – konkret die *Dezellularisierung xenogener Cornealentikel zur Implantation* – erkennbar wären (Ziff. 3.1.3.). Weiter gelang es der Klägerin nicht überzeugend darzulegen, dass sich den von der Beklagten veröffentlichten Abbildungen in der Patentanmeldung geometrische Merkmale entnehmen liessen, welche als

vertrauliche Information zu betrachten wären, deren Offenbarung materiell eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung darstellen würde (Ziff. 3.2.2.; Ziff. 3.2.4.; Ziff. 3.2.6. f.). Als weiteren Punkt führt schliesslich die Vertragsauslegung zur Erkenntnis, dass die Ermittlung des DNA Gehalts der klägerischen Produkte durch die Beklagte keine Vertragsverletzung darstellen kann (Ziff. 3.3.4.). Insgesamt gelingt es der Klägerin somit *nicht*, stichhaltige Gründe für eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung durch die Beklagte vorzutragen, sodass die geforderte Konventionalstrafe nicht zum Tragen kommt; dementsprechend ist die Klage abzuweisen.

#### **IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

##### 1. Gerichtskosten

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert unbestrittenermassen CHF 100'000.– (act. 1 S. 3 und Rz. 9; act. 16 Rz. 154). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 8'750.– festzusetzen und der Klägerin aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu decken.

##### 2. Parteientschädigungen

Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient. Für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtschrift ist je ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 100'000.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV beträgt die

Parteientschädigung rund CHF 14'200.–. Die Beklagte hat keinen Mehrwertsteuerzuschlag beantragt.

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'750.–.
3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 14'200.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 10. März 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiber:

Roland Schmid

Leonard Suter