



O2012_010

Urteil vom 28. März 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dipl. Masch.-Ing. ETH André Georges Werner
Richter Dr. iur. Christoph Gasser
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus
Richter Dr. iur. Christoph Willi
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte

Universität Bern, Hochschulstrasse 4, 3012 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini, Schellenberg
Wittmer Rechtsanwälte, Löwenstrasse 19, Postfach 1876,
8021 Zürich,
Klägerin,

gegen

AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur), Gra-
benstrasse 15, 7000 Chur,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Mengiardi, Con-
rad Mengiardi Clavadetscher, Hartbertstrasse 1, 7000 Chur,
Beklagte,

Gegenstand

Patentabtretung, eventuell -nichtigkeit

Rechtsbegehren der Klägerin

a) gemäss Klage (act. 2_I_1)

(1) a) Die Beklagte sei zu verpflichten, einen hälftigen Anteil am Schweizerischen Patent Nr. 683 963 kostenlos an die Klägerin abzutreten;

b) Eventualiter sei das Schweizerische Patent Nr. 683 963 für nichtig zu erklären;

(2) Es sei die Beklagte zu verpflichten, über den im Zusammenhang mit der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erzielten Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen,

insbesondere durch Angabe der einzelnen Verkäufe von Produkten, welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erfasst sind, aufgeschlüsselt nach Mengen, Zeiten, Verkaufspreisen und Gestehungskosten sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege betreffend den Vertrieb sowie das Inverkehrbringen von Produkten, welche von den Ansprüchen des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erfasst sind

sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege betreffend die Lizenzerteilung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 an Dritte

sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fachlich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen;

(3) a) Es sei die Beklagte zu verpflichten, nach Wahl der Klägerin, die aufgrund des Ergebnisses der Auskunft gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 zu treffen ist,

(i) entweder der Klägerin den Schaden zu ersetzen, welcher ihr aufgrund der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 entstanden ist,

(ii) oder der Klägerin einen Anteil am Gewinn herauszugeben, den die Beklagte aufgrund der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erzielt hat;

b) Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine aufgrund des Ergebnisses der Auskunft gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 noch zu beziffernde Summe als Gegenleistung für die Abtretung der Erfinderrechte am Schweizerischen Patent Nr. 683 963 zu bezahlen;

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

PROZESSUALER ANTRAG

Das Verfahren sei vorab auf die Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens zu beschränken und es sei darüber durch Teilurteil zu entscheiden.

b) Ziff. 2 gemäss Replik (act. 2_I_3)

(2) Es sei die Beklagte zu verpflichten, über den im Zusammenhang mit der Anmassung des Schweizerischen Patents Nr. 683 963 erzielten Umsatz und Gewinn umfassend Rechnung zu legen,

insbesondere durch Angabe sämtlicher Lizenz- und sonstiger Einnahmen, die im Zusammenhang mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb des USS Trauma Moduls und der dazugehörigen Klemmbacke in der Schweiz erzielt wurden und immer noch werden, wobei auch solche Einnahmen anzugeben sind, die nicht direkt der Beklagten, sondern sonstigen begünstigten Personen, insbesondere der AO Stiftung in Chur, zufließen;

sowie durch Herausgabe der Buchhaltung und aller Belege, welche die von Rechtsbegehren Ziffer 2 Absatz 2 erfassten Einnahmen betreffen;

sowie die Richtigkeit der Auskünfte durch eine unabhängige und fachlich ausgewiesene Revisionsstelle bezeugen zu lassen;

Rechtsbegehren der Beklagten (act. 2_I_2):

1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist;
2. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich die zum jeweiligen Satz geschuldete Mehrwertsteuer, zu Lasten der Klägerin.

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf

1.

Die Universität Bern (Klägerin) ist gemäss Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes

über die Universität des Kantons Bern (UniG) vom 5. September 1996, in Kraft seit 1. September 1997, eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (act. 2_I_1_02). Im Jahre 1988, d.h. im Zeitpunkt des behaupteten Rechtserwerbs des Streitpatents CH 683 963 durch die Klägerin, war sie noch keine Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Gemäss dem damals gültigen Gesetz über die Universität des Kantons Bern vom 7. Februar 1954 war die Universität eine Verwaltungseinheit (act. 2_I_2_20) bzw. eine Verwaltungsabteilung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (vgl. die Ausführungen des damaligen Rektors der Klägerin in Uni Press 125/2005, S. 36; act. 2_I_2_21).

Die AO Technology AG (vormals Synthes AG Chur; Beklagte) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Chur. Die Synthes AG Chur änderte mit Statutenänderung vom 18. September 2006 ihre Firma in AO Technology AG. Ihr Zweck ist der Handel mit und die Förderung der Forschung und Entwicklung von medizinischen Instrumenten, Implantaten und Apparaten bzw. deren Schulung. Sie ist bzw. war Lizenzgeberin der global tätigen Synthes-Gruppe mit ca. 7600 Angestellten (act. 2_I_1_03 und act. 2_I_1_35). Die Beklagte wird von der AO-ASIF Stiftung mit Sitz in Chur beherrscht. Sie verwaltet insbesondere die Patent- und Markenrechte dieser Stiftung. Mit einer Vereinbarung vom 14. März 2006 wurde ein Teil der von der Beklagten gehaltenen und an die Synthes-Gruppe lizenzierten Marken und Patente an Gesellschaften der Synthes-Gruppe verkauft (act. 2_I_2_04 und act. 2_I_2_05). Die Marke Synthes stand bis am 28. August 2006 im Eigentum der Beklagten bzw. der AO-ASIF Stiftung. Die Synthes-Gruppe führte ihren Namen und den Vertrieb ihrer Produkte unter einer Markenlizenz der Beklagten. Sie, d.h. die Synthes, Inc. und die mit Synthes, Inc. verbundenen Gesellschaften, beherrschten nie die Beklagte. Die Änderung der Firma der Beklagten in AO Technology AG erfolgte mit dem Verkauf der Rechte am Namen Synthes an die Synthes-Gruppe (act. 2_I_2_04 und act. 2_I_2_05; act. 2_I_1_36 bis act. 2_I_1_44).

Die Beklagte ist Inhaberin des Patents CH 683 963 mit der Bezeichnung Fixateur intern (Streitpatent). Es wurde am 10. Juni 1988 angemeldet und am 30. Juni 1994 erteilt. Als Erfinder werden Herr Dr. med. Max Aebi und Herr Robert Mathys jun. genannt (act. 2_I_1_25 und act. 2_I_1_26). Es ist im Jahre 2008 abgelaufen (zur Erteilung des Streitpatents vgl. act. 2_I_2_16 bis act. 2_I_2_19).

Herr Dr. med. Aebi war von Oktober 1984 bis Juli 1992 als Oberarzt an der Klinik für orthopädische Chirurgie der Klägerin öffentlich-rechtlich auf Kündigung angestellt. Er hatte unter anderem die Aufgabe, die Wirbelsäulenchirurgie an der Klinik der Klägerin aufzubauen (vgl. act. 2_I_1_05 bis act. 2_I_1_10). Aufgrund seiner Habilitation im Jahr 1988 wird Herr Dr. med. Aebi nachfolgend als Prof. Dr. med. Aebi bezeichnet. Leiter der Klinik war Prof. Dr. Reinhold Ganz, der selber erfinderisch tätig war und mehrfach auf Patenten der Protector AG und der Gebrüder Sulzer AG als Erfinder genannt wird (vgl. act. 2_I_2_08 bis act. 2_I_2_12).

Im Jahre 1985 wurde die AO-ASIF Stiftung (AO = Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen; ASIF = Association for the Study of Internal Fixation) gegründet. Innerhalb der Stiftung existieren verschiedene medizinisch-technische Kommissionen (nachfolgend TK-System; vgl. act. 2_I_1_11 bis act. 2_I_1_13). Im Jahre 1986 wurde im Rahmen der Stiftung eine Task Force Spine gebildet, die aus Prof. John Webb, Prof. Dr. med. Aebi und Robert Frigg bestand. Unter der Bezeichnung Universal Spine System (USS) bestand und besteht ein System von drei Modulen, d.h. einem degenerativen Wirbelsäulenmodul, einem Traumamodul und einem Deformitätsmodul. Dabei geht es um einen stabförmigen Längsträger und Elemente, bestehend aus Haken und Schrauben, zur Verankerung dieses Stabes an der Wirbelsäule (vgl. act. 2_I_1_23 und act. 2_I_1_24).

2.

Am 21. Juli 2006 reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren beim Kantonsgericht Chur ein (act. 2_I_1). Die Klägerin machte insbesondere geltend, die patentgemässe Erfindung hätte nicht ohne massgebliche Zusammenarbeit mit einem in der Wirbelsäulenchirurgie spezialisierten Arzt (Prof. Dr. med. Aebi) erfolgen können. Der ebenfalls als Erfinder aufgeführte Robert Mathys jun. sei Maschineningenieur und habe einzig über den notwendigen technisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund verfügt, um gemeinsam mit Prof. Dr. med. Aebi die auf die Bedürfnisse der praktischen Chirurgie abgestimmte patentgemässe Erfindung zu entwickeln. Die Beklagte habe kein Anrecht auf den von Prof. Dr. med. Aebi gemachten Anteil an der Erfindung, wobei die Beklagte die Erfindung eigenmächtig im Wissen um die Rechte der Klägerin, d.h. bösgläubig, angemeldet habe.

Die Beklagte reichte am 16. Oktober 2006 die Klageantwort mit dem Antrag auf Nichteintreten bzw. Abweisung der Klage ein (act. 2_I_2). Sie

brachte insbesondere vor, die Klägerin habe einen Schadenersatzanspruch (wenn auch der Höhe nach unbestimmt) weder substantiiert noch bewiesen, womit auch der Rechnungslegungsanspruch nicht gegeben sei. Sie bestritt, dass der Klägerin das Recht auf das Patent als Rechtsnachfolgerin von Prof. Dr. med. Aebi zustehe. Die Beklagte habe 1988 nach den gesamten Umständen keinen Anlass gehabt, am Recht von Prof. Dr. med. Aebi zur Übertragung seines Erfindungsanteils zu zweifeln, was jede Bösgläubigkeit ausschliesse. Sie erhob die Einrede der Verwirrung.

Die Klägerin reichte eine Replik ein, mit welcher sie Ziff. 2 des Rechtsbehrens modifizierte (act. 2_I_3), worauf die Beklagte die Duplik erstattete (act. 2_I_4).

3.

Am 29. Juni 2007 wurden Prof. Dr. med. Aebi (act. 2_IV_20), Martin Täuber (act. 2_IV_21), Prof. John Webb (act. 2_IV_22) und Robert Mathys jun. (act. 2_IV_23) als Zeugen einvernommen, und am 18. Januar 2008 erfolgte die Einvernahme von Dante Marchesi als Zeuge (act. 2_IV_43).

4.

Mit Verfügung vom 14. Februar 2008 beauftragte der Präsident des Kantonsgerichts von Graubünden einen Patentanwalt in Zürich mit der Durchführung eines Gutachtens (act. 2_IX_13). Dieser erstattete in der Folge das Gutachten (act. 2_VII_6). Auf entsprechende Beschwerde hin hob die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden mit Beirteil vom 16. Dezember 2009 die Beweisverfügung auf und schloss das Gutachten des Patentanwalts in Zürich wegen Befangenheit als Beweismittel aus (act. 2_X_37). Das Bundesgericht wies eine von der Klägerin gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil vom 26. Juli 2010 ab (act. 2_X_38). Mit Verfügung vom 1. Juli 2011 wies der Vorsitzende der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden den Antrag, den Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe, ab (act. 2_IX_25). Mit Verfügung vom 3. Januar 2012 wurden die Akten zur Weiterführung des Verfahrens an das Bundespatentgericht überwiesen (act. 1). Mit Eingabe vom 6. Februar 2012 stellte die Klägerin den Antrag, es sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein klagbarer Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent besteht (act. 4). Die Beklagte beantragte am 15. Februar 2012 die Abweisung des Antrags (act. 6). Den Parteien wurde mit Schreiben vom

7. März 2012 die Zusammensetzung des Spruchkörpers mitgeteilt (act. 8).

Prozessuales

5.

Das Bundespatentgericht ist gemäss Art. 41 PatGG für die Beurteilung der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfahren, welche nach Art. 26 PatGG in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, zuständig, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt wurde. Anwendbar ist gemäss Art. 10 Abs. 2 der Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht vom 28. November 2011 die schweizerische Zivilprozessordnung (SR 272).

Materielles

6.

Die Beklagte bestritt die Aktivlegitimation der Klägerin, da die Universität im Zeitpunkt des behaupteten Rechtserwerbs im Jahr 1988 lediglich eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern gewesen sei. Die Klägerin habe deshalb nicht Trägerin von Rechten sein können (act. 2_I_2 RZ 6 und 59). Dies ist unbestritten (act. 2_I_3 RZ 6 und 59; vgl. vorne E. 1 Abs. 1). Die Klägerin behauptet lediglich – aber völlig unsubstantiiert, dass im "Zeitpunkt der rechtlichen Verselbständigung die Rechte auf die Klägerin übergegangen" seien, führt aber nicht aus, welche Rechte aufgrund welcher Grundlage (act. 2_I_3 RZ 6; von der Beklagten in act. 2_I_4 RZ 39 erneut bestritten). Dem im Jahr 1996 in Kraft gesetzten Universitätsgesetz des Kantons Bern – wie auch der gestützt darauf erlassenen Universitätsverordnung und dem Universitätsstatut – kann ein Übergang solcher Rechte nicht entnommen werden (vgl. act. 2_I_4 RZ 116). Grundsätzlich handelt es sich um Rechtsfragen, und auch die Anwendung kantonalen Rechts untersteht an sich dem Grundsatz "iura novit curia" (Myriam A. Gehri/Michael Kramer [Hg.], ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2010, ZPO 57 N 6; Richard Frank/Hans Sträuli/Georg Messmer, ZPO, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, ZPO 58 N 3). Wie erwähnt, liegt soweit ersichtlich keine klare Bestimmung zu einem Rechtsübergang vor, wobei nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass möglicherweise in (allenfalls

nicht publizierten) Regierungsratsbeschlüssen über einen entsprechenden Rechtsübergang befunden worden ist. In einem solchen Fall wäre aber die Klägerin, die über die gesetzlichen und sonstigen Unterlagen betreffend ihren Status und ihre Rechte verfügt, gehalten gewesen, diese einzureichen (Art. 52 ZPO). Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang weder etwas behauptet noch entsprechende Unterlagen eingereicht. Damit ist aber die Sachlegitimation der Klägerin nicht dargetan, weshalb die Klage schon aus diesem Grund abzuweisen ist (vgl. Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, RZ 191).

7.

In der Patentschrift CH 683 963 werden Dr. Max Aebi, Bern, und Robert Mathys jun., Bettlach, als Erfinder aufgeführt; Inhaberin ist die Beklagte (act. 2_I_1_26). Für den Fall, dass die Sachlegitimation der Klägerin zu bejahen wäre, ist zu prüfen, ob diese ein Recht an der Erfindung hat, die Prof. Dr. med. Aebi in der Zeit seiner Anstellung bei der Universität Bern (damals noch eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern) – teilweise – gemacht hatte (nachfolgend E. 8). Unbestrittenermassen erfolgte die Anmeldung des Streitpatents mit Zustimmung des Miterfinders Robert Mathys jun. Bestritten ist, ob auch eine entsprechende Zustimmung seitens von Prof. Dr. med. Aebi (oder der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin) vorlag (nachfolgend E. 9).

8.

Die Beklagte bringt vor, die Erfindungen von Mitgliedern des Lehrkörpers einer Universität seien in den ausgehenden 80er Jahren nicht zu den Arbeitnehmererfindungen gezählt worden, weil man zu dieser Zeit davon ausgegangen sei, dass diese nicht zum Erfinden angestellt werden (act. 2_I_2 RZ 18 und 81 f.). Unbestritten ist, dass im Kanton Bern damals Arbeitnehmererfindungen durch Professoren gesetzlich nicht geregelt waren (act. 2_I_3 RZ 18 und 60).

8.1 In den 1980er Jahren war es in der Schweiz klare und vorherrschende Meinung, dass die Erfindungen von Professoren und sonstigen Mitgliedern des Lehrkörpers einer Universität nicht als "Arbeitnehmer"-Erfindungen behandelt werden, weil diese in der Regel nicht zum Erfinden angestellt werden (Martin J. Lutz/Alesch Staehelin, Technologietransfer an den schweizerischen Hochschulen, GRUR Int 1999, 219 ff., insbes. FN 48 mit einem anschaulichen Beispiel zur Rechtslage im Kanton Zürich und FN 49 zur Rechtslage vor der Gesetzesänderung von 1992 im Kanton Bern; im gleichen Sinne auch Julius Effenberger, Transfer von Wis-

sen, SJZ 99 [2003] Nr. 9 S. 217 ff., 219; François Dessemontet, Die Universitätserfindungen, GRUR Int 1983, 133 ff., 139 und 141; teilweise abweichend Pierre Gabus, La titularité des droits de propriété intellectuelle au sein des hautes écoles suisses, AJP 1992, 453 ff., 454, wo er allerdings einräumt, dass von der früheren Lehre eine abweichende Meinung vertreten worden war). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone enthält das Obligationenrecht seit Jahrzehnten in Art. 332 eine Bestimmung betreffend die Rechte des Arbeitgebers an Erfindungen des Arbeitnehmers. Aufgrund dieser Bestimmung ergibt sich, dass gewisse Erfindungen nicht gemacht werden können, wenn sich ein Professor strikt an sein Pflichtenheft hält, wobei die Universität als Arbeitgeberin wiederum an der bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindung – da sie nicht deren Erwerb erklärte – nicht interessiert war (Art. 332 Abs. 2 und 3 OR e contrario). Damit ist auch aufgrund der Regelung von Art. 332 OR zu schliessen, dass hier keine Gesetzeslücke besteht, da damals eine Regelung bestand, auch wenn sie von der heutigen verschieden ist. In Bezug auf das öffentliche Dienstverhältnis erfolgte ein Umdenken des Bundes und der Kantone betreffend Erfindungen, die Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang damit machen, erst viele Jahre nach dem Erlass des sogenannten Bayh-Dole-Act im Jahr 1980 und dessen erfolgreichen Umsetzung in den Vereinigten Staaten. Dieses Gesetz bestimmt, dass die Hochschule die Eigentumsrechte an allen Erfindungen, die mit Bundesmitteln unterstützt worden sind, beanspruchen kann (Lutz/Staehelin, GRUR Int 1999, 229 m.w.H.). In den 1990er Jahren wurden in der Schweiz zahlreiche Gesetze betreffend die Universitäten und Hochschulen geändert, so auf Bundesebene u.a. das Bundespersonalgesetz (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., RZ 16 zu Art. 3; Lutz/Staehelin, GRUR Int. 1999, 221), und beispielsweise im Kanton Bern das Universitätsgesetz von 1996 mit der Verselbständigung der Universität Bern sowie der Änderung des Personalgesetzes von 1992 (Lutz/Staehelin, GRUR Int 1999, 224). Im Gegensatz zum öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone hat der Kanton Bern erst in den 1990er Jahren in Bezug auf Status der Klägerin und die Frage der Erfindungen der kantonalen Mitarbeiter eine klare gesetzliche Regelung geschaffen. Aus diesem Grund muss das Bestehen einer Gesetzeslücke für die Zeit davor (vgl. act. 2_I_1 RZ 61 ff.; act. 2_I_3 RZ 58 ff., insbes. RZ 63) ausgeschlossen werden.

8.2 Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang ein von der Beklagten eingereichtes (nicht datiertes) Merkblatt "Patente an der Universität Bern" zu beachten, in dem unter anderem festgehalten wurde, dass die Universität

keine Patente auf ihren Namen anmeldet; Patentinhaber seien daher die Industriepartner oder allenfalls die Forscherin oder der Forscher selbst (act. 2_I_4_35; act. 2_I_4 RZ 60). Die Klägerin hat sich in der Stellungnahme vom 27. März 2007 (act. 2_I_5) zum eingereichten Merkblatt nicht geäußert, womit davon auszugehen ist, dass dieses dem Rechtszustand im Jahre 1988 entspricht. Damit steht fest, dass auch die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents der Auffassung war, (allfällige kostspielige) Patentanmeldungen gehörten nicht in den Aufgabenbereich einer Universität und es stünden ihr auch keine entsprechenden Rechte zu.

8.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass im Jahr 1988 im Kanton Bern jegliche positive Rechtssetzung bezüglich Dienstfindungen fehlte und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen erst in den 1990er Jahren geschaffen worden sind, womit kein Raum für eine Lückenfüllung besteht. Die Klägerin (bzw. der Kanton Bern) hat somit unter dem Titel der Dienstfindungen keine Rechte am Streitpatent erworben.

9.

Im Sinne einer Subeventualerwägung ist auf die Vorbringen der Klägerin einzugehen, die Beklagte habe das Streitpatent eigenmächtig und bösgläubig angemeldet, da ihr respektive ihren Organen und/oder Stellvertretern bekannt gewesen sei, dass Prof. Dr. med. Aebi in der massgeblichen Zeit eine Vollzeitstellung bei der Universität Bern gehabt und seine Beiträge zur fraglichen Erfindung deshalb im Rahmen seiner Arbeitszeit geleistet habe (act. 2_I_1 RZ 49 ff.; act. 2_I_3 RZ 72 ff.). Die Beklagte hielt fest, sie habe 1988 nach den gesamten Umständen keinen Anlass gehabt, am Recht von Prof. Dr. med. Aebi zur Übertragung seines Erfindungsanteils zu zweifeln, was jede Bösgläubigkeit ausschliesse (act. 2_I_2 RZ 72 ff.; act. 2_I_4 RZ 94, 113 und 136 ff.).

9.1 Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG kann der Berechtigte auf Abtretung oder auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents klagen, wenn das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht worden ist, der gemäss Art. 3 PatG kein Recht auf das Patent hat. Die Abtretungsklage ist vor Ablauf von zwei Jahren seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift anzuheben (Art. 31 Abs. 1 PatG). Die Klage gegen einen bösgläubigen Beklagten ist gemäss Art. 31 Abs. 2 PatG an keine Frist gebunden. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu 31). Der Beklagte ist bösgläubig, wenn er wusste oder bei der gebotenen Sorgfalt wissen musste (Art. 3

Abs. 2 ZGB), dass er nicht der alleinige Berechtigte ist (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 3 zu 31). Die Beweislast für das Klagefundament trägt der an der Erfindung Berechtigte (Art. 8 ZGB; W. Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Patentrecht, RZ 11.181). Gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB ist der gute Glaube zu vermuten (BSK ZGB I-Honsell Art. 3 RZ 28 f.). Will der Abtretungskläger die Gutgläubigkeit des Patentinhabers bestreiten, so trägt er für die damit behauptete Bösgläubigkeit die Beweislast (BSK ZGB I-Honsell, Art. 3 RZ 30). Wer allerdings bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen (Art. 3 Abs. 2 ZGB; Stieger, a.a.O., RZ 12.245; BSK ZGB I-Honsell, Art. 3 RZ 15 ff.; zum Massstab vgl. BSK ZGB I-Honsell, Art. 3 RZ 35 ff.). Gutgläubigkeit fällt etwa ausser Betracht, wenn der Anmelder die Kenntnis der Erfindung auf rechtswidrige Weise erlangt hat, zum Beispiel durch Auskundschaftung, Verleitung zur Vertragsverletzung oder Missbrauch von anvertrautem Wissen (Art. 4-6 UWG). Hat der Patentanmelder die Erfindung vom Erfinder selber oder mit dessen Zustimmung erlangt, so ist er nicht gutgläubig, wenn er aufgrund einer Verpflichtung zur Geheimhaltung bzw. Nichtverwertung der ihm anvertrauten Erfindung nicht davon ausgehen durfte, die Erfindung sei "frei". Eine solche Verpflichtung zur Nichtverwertung kann sich auch aufgrund einer stillschweigenden vertraglichen Nebenpflicht ergeben, so aus einem mit dem Patentanmelder geschlossenen Auftrag, Werkvertrag oder Zusammenarbeitsvertrag (BGE 77 II 263, 269 f. – Strassenhobel). Guter Glaube ist auch dann nicht gegeben, wenn der Patentanmelder wusste oder aufgrund der Umstände annehmen musste, dass der Erfinder beabsichtigte, die Erfindung zum Patentschutz anzumelden (zum Ganzen Stieger, a.a.O., RZ 12.246).

9.2 Die Klägerin brachte nicht vor, die Beklagte habe auf rechtswidrige Weise Kenntnis von der Erfindung gemäss Streitpatent erlangt. Gemäss ihren eigenen Ausführungen arbeitete der Miterfinder Robert Mathys jun., der selbst auch im Verwaltungsrat der Beklagten war, mit Prof. Dr. med. Aebi zusammen, wobei sie selber davon ausgeht, es sei von einem hälftigen Anteil der beiden Erfinder Robert Mathys jun. und Prof. Dr. med. Aebi auszugehen (act. 2_I_1 RZ 57, 74). Gemäss den Ausführungen der Klägerin hat Prof. Dr. med. Aebi durch seine chirurgische Tätigkeit und die daran anknüpfende geistige Arbeit massgeblich zur Schaffung der technischen Problemlösung beigetragen (act. 2_I_3 RZ 51). Sie hält weiter fest, dass Prof. Dr. med. Aebi notwendigerweise die "Infrastruktur der Universitätsklinik (Labor etc.)" benutzte (act. 2_I_3 RZ 49). Sie verfügte aber neben der medizinischen Infrastruktur nicht auch über die technischen Ein-

richtungen, um die von Prof. Dr. med. Aebi eingebrachten Ideen und Erfahrungen konkret in den erfindungsgemässen Gegenstand umzusetzen. Es steht damit fest, dass die konkrete Ausgestaltung des erfindungsgemässen Gegenstandes und die Präsentation gegenüber dem Patentanwalt allein durch den Miterfinder Robert Mathys jun. erfolgten (act. 2_I_1 RZ 37; act. 2_I_2 RZ 52 ff., insbes. RZ 53: Patentanmelungsverfahren). Insgesamt ist davon auszugehen, dass Robert Mathys jun. bzw. die Beklagte aufgrund der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Aebi rechtmässig Kenntnis von der Erfindung, die ausschliesslich von der Beklagten technisch umgesetzt worden war, erhalten hatte.

9.3 Auch bei einer rechtmässigen Kenntnisnahme der Erfindung kann die Gutgläubigkeit des Patentanmelders verneint werden, wenn ihm eine ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung zur Geheimhaltung bzw. Nichtverwertung oblag. Wie erwähnt, ist die Klägerin hierfür beweispflichtig (Art. 8 ZGB). Die Klägerin behauptet nicht, dass sie bzw. Prof. Dr. med. Aebi mit der Beklagten eine entsprechende Vereinbarung, sei es schriftlich oder mündlich, getroffen habe. Sie führt auch nicht aus, sie bzw. Prof. Dr. med. Aebi habe zu irgendeinem Zeitpunkt die Beklagte daraufhin hingewiesen, sie sei zur Patentanmeldung nicht berechtigt. Schliesslich behauptete sie auch nicht hinreichend substantiiert und erbrachte den entsprechenden Beweis, wonach die Beklagte einerseits und Prof. Dr. med. Aebi andererseits stillschweigend eine Verpflichtung zur Nichtverwertung oder ausschliesslich gemeinsamen Verwertung des Patents als deren Miteigentümer vereinbart hätten. Sie behauptet schliesslich auch nicht, eine solche Vereinbarung zwischen der Beklagten und Prof. Dr. med. Aebi sei unter Einräumung der entsprechenden Berechtigung an die Klägerin geschlossen worden. In diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung ist der Umstand, dass Prof. Dr. med. Aebi, wie die Klägerin behauptet, bei weiteren Erfindungen als Miterfinder mitwirkte, wobei er teilweise auch in den Patentschriften als solcher genannt wurde (act. 2_I_1 RZ 39 ff.). Dabei behauptet die Klägerin auch in diesem Zusammenhang nicht, die Parteien hätten in Bezug auf Erfindungen, an denen Prof. Dr. med. Aebi als Miterfinder mitgewirkt hatte, eine Vereinbarung getroffen, wonach die Patente gemeinsam angemeldet und verwertet werden sollten. Insgesamt begründete und bewies die Klägerin in keiner Weise ihre Behauptung, dass die Beklagte bzw. ihre Organe gewusst hätten bzw. hätten wissen müssen, dass Professoren über die bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen nicht ohne Zustimmung der Universität hätten verfügen können (act. 2_I_1 RZ 49).

9.4 Wie erwähnt, ist der Patentanmelder auch dann nicht gutgläubig, wenn er wusste oder wissen musste, dass der (Mit-)Erfinder beabsichtigte, die Erfindung zum Patentschutz anzumelden. Die Klägerin hielt in diesem Zusammenhang fest, der Beklagten sei bekannt gewesen, dass Professoren über die bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindungen nicht ohne Zustimmung der Universität, d.h. der Klägerin, verfügen könnten (act. 2_I_1 RZ 49; bestritten, vgl. act. 2_I_2 RZ 72). Auch wenn es zutreffen sollte, dass die Klägerin zusammen mit Robert Mathys jun. Berechtigte am Streitpatent war, behauptete sie in keiner Weise, sie habe als an der Erfindung Berechtigte zu irgendeinem Zeitpunkt Schritte unternommen, um die Erfindung gemäss Streitpatent anzumelden. Die Klägerin behauptete ferner auch nicht, sie habe die Beklagte im Zeitraum der Anmeldung des Streitpatents oder unmittelbar, nachdem sie von der Erteilung des Streitpatents Kenntnis erhalten hatte, darauf hingewiesen, dass sie Mitberechtigte am Streitpatent sei. Insgesamt steht fest, dass die Klägerin in der Zeit zwischen erfinderischer Tätigkeit von Prof. Dr. med. Aebi und der Erteilung des Streitpatents in keiner Weise Ansprüche gegenüber der Beklagten bzw. Robert Mathys jun. geltend gemacht hat. Schon allein angesichts dieses Umstandes ist es äusserst fraglich, ob sie der Beklagten zu Recht ein bösgläubiges Verhalten vorwerfen kann, indem sie sich nicht hinreichend über die Rechte der Klägerin an der Diensterfindung von Prof. Dr. med. Aebi informiert habe.

9.5 Die Klägerin macht geltend, es habe Robert Mathys jun. wie auch den übrigen Beteiligten klar sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi seinen Anteil an der Erfindung während seinem hundertprozentigen Arbeitspensum und unter Beanspruchung der universitären Infrastruktur gemacht habe (act. 2_I_1 RZ 51). Das in diesem Zusammenhang von der Klägerin eingereichte Antragsformular der AO Stiftung für Forschungsunterstützung (act. 2_I_1_30) stammt, wie die Beklagte unbestrittenermassen ausführte (act. 2_I_2 RZ 77; act. 2_I_3 RZ 77), aus dem Jahre 2005, womit die Klägerin aus diesem nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Die Klägerin nennt als Indiz, dass der Beklagten und den von ihr beauftragten Patentanwälten die Problematik der Berechtigung am Streitpatent bewusst gewesen sei, die Korrespondenz zwischen der Beklagten und Prof. Dr. med. Aebi, die, wenn es um die Anmeldung eines Patents gegangen sei, nicht an dessen Geschäftsadresse an der jeweiligen Universität sondern an die Privatadresse von Prof. Dr. med. Aebi gegangen sei (act. 2_I_1 RZ 53; act. 2_I_1_31). Das im Namen der Beklagten verfasste Schreiben betreffend geplante internationale Patentanmeldung für "spreizbares Zwischenwirbelimplantat" stammt indessen aus dem Jahre 1997 (act.

2_I_1_31), womit nicht nachvollziehbar ist, in welcher Weise dieses Rückschlüsse auf das Verhältnis der Parteien im Jahre 1988 erlauben soll. Immerhin ist dem Schreiben eine Vereinbarung zwischen Prof. Dr. med. Aebi und der Beklagten beigelegt, gemäss welcher Prof. Dr. med. Aebi als Erfinder sämtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte abtrat, wobei die Beklagte sämtliche Kosten für die Patentierung der Erfindung übernahm und Prof. Dr. med. Aebi sich bereit erklärte, alle im Zusammenhang mit der Erfindernennung und Übertragung der Erfindungsrechte notwendigen Dokumente zu unterzeichnen (act. 2_I_1_30 S. 2). Im Übrigen wurde die Privatadresse von Prof. Dr. med. Aebi auch auf der veröffentlichten europäischen Patentschrift EP 0 348 581 (gleich lautendes Parallelpatent zum Streitpatent) aufgeführt (act. 2_I_2_26; vgl. act. 2_I_2 RZ 83). In der Anmeldung des Streitpatents vom 6. September 1988 erhielt Prof. Dr. med. Aebi die Unterlagen betreffend Erfindernennung (act. 2_I_1_32). Die Klägerin führte in diesem Zusammenhang nicht aus, Prof. Dr. med. Aebi habe gegenüber der Beklagten bzw. dem IGE oder dem EPA Einwände in dem Sinne erhoben, dass nicht allein die Beklagte, sondern auch die Klägerin am Streitpatent berechtigt sei. Dies lässt den Schluss zu, dass er mit der von der Beklagten vorgenommenen Anmeldung des Streitpatents einverstanden war, was zumindest ein Indiz dafür ist, dass die Beklagte in guten Treuen von ihrer Berechtigung zur Patentanmeldung ausgehen durfte.

In Bezug auf die Anmeldung des Streitpatents vom 31. August 1988 (act. 2_I_1_32 S. 2 und 3) hielt die Klägerin fest, darin werde in Bezug auf Prof. Dr. med. Aebi auf einen angeblich existierenden Vertrag zwischen ihm und dem Anmelder ohne Datumsangabe verwiesen. Das Anstellungsverhältnis zur Klägerin werde verschwiegen, und es werde auch nicht die Universitätsadresse von Prof. Dr. med. Aebi sondern dessen Privatadresse genannt (act. 2_I_1 RZ 54; act. 2_I_1_32). Nachdem die Klägerin dieses Aktenstück eingereicht hat, ist davon auszugehen, dass dieses Prof. Dr. med. Aebi ordnungsgemäss zugestellt worden war. Wie erwähnt, wandte sich Prof. Dr. med. Aebi weder gegen die Patentanmeldung noch gegen die in der Anmeldung gemachten Angaben. Er erhob insbesondere weder gegenüber der Beklagten noch gegenüber dem EPA den Einwand, nicht er sondern die Klägerin sei an der Erfindung gemäss Streitpatent berechtigt, womit er selber nicht rechtsgültig auf seine Berechtigung als Erfinder des Streitpatents habe verzichten können. Die Erhebung eines solchen Einwand wäre umso mehr angebracht gewesen, als in Bezug auf den Erfinder Robert Mathys jun. in der Anmeldung darauf hingewiesen wurde, dass die Beklagte das Recht auf das europäische

Patent erlangt habe gemäss Dienstvertrag zwischen Robert Mathys jun. und der Firma Mathys & Co. und gemäss Vertrag zwischen der Mathys & Co. und der Beklagten (act. 2_I_1_32 S. 2).

9.6 Die vom Kantonsgericht von Graubünden einvernommenen Zeugen machten in diesem Zusammenhang folgende Aussagen:

Prof. Dr. med. Aebi führte aus, es habe u.a. als Forschungsschwerpunkt zu seinen Pflichten während seiner Tätigkeit am Universitätsspital Bern gehört, eine akademische Wirbelsäulenabteilung aufzubauen und dabei Implantate neu zu entwickeln (act. 2_VI_20 S. 2; weitgehend übereinstimmend act. 2_VI_21 S. 2 und act. 2_VI_43 S. 1). Er habe bereits vor dem Jahr 2003 gewusst, dass er als Miterfinder auf verschiedenen Patenten genannt werde. Ihm sei jeweils ein Blatt unterbreitet worden, das er unterschrieben habe, und damit habe er die Patentrechte an die Beklagte abgetreten (act. 2_VI_20 S. 2/3). Auf Anweisung von Prof. Dr. med. Ganz sei er ab 1985 Mitglied der Wirbelsäulen-TK der AO Stiftung gewesen. Prof. Ganz habe Erfindungen im Zusammenhang mit Sulzer Medica gemacht, was dokumentiert sei. Mit Sulzer Medica seien jeweils schriftliche Verträge abgeschlossen worden, während seine Tätigkeit mit der AO Stiftung auf Handschlag beruht habe. Es sei richtig, dass er (Zeuge) aufgrund seines Pflichtenhefts die Universität Bern über seine Erfindungen und Beteiligungen an Patenten hätte informieren sollen. Als junger Mediziner sei er ein wenig naiv gewesen und habe dies nicht gemacht. Von der Universität Bern sei er damals auch nicht betreffend diese Patente kontaktiert worden (act. 2_VI_20 S. 3/4). Die Mängel des früheren Implantatsystems seien vom Chirurgen angesprochen, und es sei die Weiterentwicklung skizziert worden. Robert Mathys jun. habe dann die verschiedenen Lösungen technischer Art versucht, worauf diese in extenso diskutiert und verbessert worden seien. Durch dieses Zusammenspiel sei dann das neue Patent entstanden. Wenn er eine Einschätzung der Anteile an der Entwicklung machen müsste, so würde er sagen, dass der Anteil des Chirurgen und jener des Ingenieurs in etwa gleichwertig gewesen seien (act. 2_VI_20 S. 4/5). Prof. John Webb hielt fest, im Gegensatz zu den bisherigen Systemen, bei denen die Schrauben und Muttern auf der Seite gewesen seien, habe Prof. Dr. med. Aebi diesen Zugang von oben kreiert. Die Rolle von Robert Mathys jun. sei es gewesen, dies in technische Diagramme umzusetzen, so dass es produziert werden konnte. Aus seiner Sicht sei der Beitrag von Prof. Dr. med. Aebi rund 90 % gewesen (act. 2_VI_22 S. 2).

Gemäss der Aussage von Robert Mathys jun. besteht eine langjährige Beziehung zur Beklagten dahingehend, dass die Firma Mathys AG Lizenznehmerin der Beklagten sei bzw. gewesen sei. Die Mathys AG verfüge über eine langjährige Erfahrung in der Erstellung von orthopädischen Implantaten. Prof. Dr. med. Aebi habe an der technischen Entwicklung des Streitpatents keinen wesentlichen Input gegeben, da es sich vor allem um eine technische Weiterentwicklung gehandelt habe, an der Prof. Dr. med. Aebi gar nicht habe mitwirken können (act. 2_VI_23 S. 2). Nach seiner Erinnerung habe ihm Prof. Dr. med. Aebi auch keine Skizzen der neuen Entwicklung, die dann durch die Mathys AG gemacht worden sei, gegeben. Nach seiner Beurteilung sei nahezu 100 % des Beitrages von der Mathys AG gekommen. Es habe sich, wie erwähnt, um eine rein technologische Entwicklung gehandelt, und die Mediziner hätten lediglich die Mängel am Vorgängerprodukt vorgebracht (act. 2_VI_23 S. 3/4).

Aufgrund der Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass Prof. Dr. med. Aebi sich selber nicht um die Patentierung der zusammen mit Robert Mathys jun. gemachten Erfindung bemüht und auch nicht die Klägerin über die Patentanmeldung informiert hatte. Vielmehr hatte er gemäss eigenen Angaben jeweils die Patentrechte an die Beklagte abgetreten. Die Klägerin hat sich das Verhalten von Prof. Dr. med. Aebi unabhängig davon, ob es sich um eine Arbeitnehmererfindung handelt oder nicht, anrechnen zu lassen. Hingegen durfte die Beklagte, welche in einem Vertragsverhältnis zur Mathys & Co. stand, bei welcher Robert Mathys jun. Arbeitnehmer war, angesichts dem von der Mathys & Co. getätigten Aufwand zur Weiterentwicklung der Erfindung in technischer Hinsicht davon ausgehen, dass sie zur Anmeldung der gemeinsam von Prof. Dr. med. Aebi und Robert Mathys jun. gemachten Erfindung berechtigt war.

9.7 Entgegen den Ausführungen der Klägerin genügt für die Annahme einer Bösgläubigkeit der Beklagten der Hinweis nicht, Robert Mathys jun. bzw. der Beklagten habe bewusst sein müssen, dass Prof. Dr. med. Aebi seinen Anteil an der Erfindung nicht ausserhalb seiner klinischen Tätigkeit für die Beklagte habe leisten können (act. 2_I_1 RZ 51). Daraus kann nicht geschlossen werden, die Klägerin sei damals (1988) auch gewillt gewesen, eine im Rahmen der Operationstätigkeit eines Oberarztes gemachte Erfindung auch anzumelden. Gemäss den Vorbringen der Beklagten wussten alle Beteiligten aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass die Universität nie eigene Rechte geltend gemacht hatte, wenn eine Erfindung von einem leitenden Arzt des Universitätsspitals im Zusammenhang

mit orthopädischen Implantaten angemeldet worden sei (act. 2_I_2 RZ 73).

Die Klägerin machte in diesem Zusammenhang geltend, sie habe bereits in den sechziger und siebziger Jahren Erfindungen ihrer Angestellten zum Patent angemeldet (act. 2_I_3 RZ 18), wobei sie allerdings in keiner Weise vorbrachte, entsprechende Schritte seien auch in Bezug auf die vorliegende Erfindung gemacht worden. In Bezug auf die swissreg-Auszüge betreffend Patentanmeldungen durch die Klägerin in den sechziger und siebziger Jahren (act. 2_I_3_45) führte die Klägerin nicht aus, auf welche Weise und auf welcher Rechtsgrundlage die Universität (damals noch ohne eigene Rechtspersönlichkeit) bzw. das Institut für angewandte Physik die Rechte an den entsprechenden Erfindungen von wem erworben haben sollte. Alle zehn zwischen 1977 und 1987 eingereichten Patente der Klägerin wurden zwischen 1977 und 1987 wegen Nichtbezahlung der Jahresgebühr gelöscht, so dass, wie aus den Unterlagen zu schliessen ist, die Universität Bern im Zeitpunkt, als das Streitpatent angemeldet wurde (1988), über kein gültiges Patent bzw. eine Patentanmeldung verfügte (vgl. act. 2_I_4 RZ 58 f.; act. 2_I_4_34). Die von der Klägerin eingereichten Verzichtserklärungen des Kantons Bern datieren von 1990 (act. 2_I_3_46; act. 2_I_3_47), lassen aber immerhin den Schluss zu, dass in Einzelfällen Rechte an Erfindungen ausdrücklich abgetreten worden waren. Von der Klägerin ist aber nicht dargelegt worden, dass die Beklagte von diesem Umstand Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. Die von der Klägerin gemachten Hinweise auf die Praxis betreffend Erfindungen an anderen Universitäten vermögen eine Bösgläubigkeit der Beklagten nicht zu belegen, nachdem die Fälle nicht durchwegs vergleichbar sind und die Klägerin nicht darlegen konnte, dass aus einer erfinderischen Tätigkeit konkret Lizenzgebühren an die Universität Bern überwiesen worden waren (act. 2_I_3 RZ 29; act. 2_I_3_49 bis act. 2_I_3_51; act. 2_I_4 RZ 76 ff.; act. 2_I_4_37).

10.

Zusammenfassend ist die Sachlegitimation der Klägerin nicht gegeben, und es steht fest, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Patentanmeldung mangels gesetzlicher Grundlage nicht die Rechte am Streitpatent erwarb. Schliesslich gelingt es ihr nicht, die Vermutung, dass die Beklagte gutgläubig das Streitpatent anmeldete, umzustossen, womit Art. 31 Abs. 2 PatG vorliegend nicht zur Anwendung kommt. Wie erwähnt, kann die Zweijahresfrist gemäss Art. 31 Abs. 1 PatG nicht unterbrochen werden (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu 31). Nachdem das Streitpatent am 30. Juni

1994 veröffentlicht worden war, d.h. mehr als zwölf Jahre vor Einleitung der Abtretungsklage (act. 2_I_1_26), ist die Frist gemäss Art. 31 Abs. 1 PatG abgelaufen und die Abtretungsklage verwirkt. Das Rechtsbegehren (1)a) ist deshalb abzuweisen.

11.

Im Rechtsbegehren (1)b) verlangt die Klägerin als Eventualbegehren, CH 683 963 sei nichtig zu erklären. Wie bereits ausgeführt, ist eine Bösgläubigkeit der Beklagten zu verneinen. Eine allfällige Gutgläubigkeit ist in Art. 26 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 27 PatG nicht erwähnt und eine Verwirkungsfrist nicht explizit vorgesehen. Die Klägerin kann vorbringen, es gebe hier keine Verwirkung, um damit die Verwirkungsfrist gemäss Art. 31 Abs. 1 PatG zu umgehen. Ob Art. 31 Abs. 1 PatG auch auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG anzuwenden ist, braucht aber im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden, da der Klägerin die Legitimation zur Geltendmachung der Nichtigkeit fehlt. Gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG hat der Berechtigte die Wahl, entweder auf Abtretung oder auf Feststellung der Nichtigkeit zu klagen; und gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG kann auf Nichtigkeit klagen, wer auch zur Abtretungsklage nach Art. 29 Abs. 1 PatG berechtigt wäre (Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel et al. 2002, Rz. 18.29). Der Folgerung der Klägerin (act. 2_I_1 Rz. 85), dass sie damit auch vorliegend zur Nichtigkeitsklage berechtigt ist, kann jedoch nicht gefolgt werden, da sie die Miteigentümerschaft der Beklagten nicht bestreitet. Da sich die Wirkung einer gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG (auch in Verbindung mit Art. 27 PatG) gutgeheissenen Klage auf einen oder mehrere Ansprüche des (hier) erteilten Patents als Ganzes richtet, fehlt der Klägerin, die "nur" Miteigentümerin ist, die alleinige Berechtigung an einer solchen Klage. Somit kann Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG unabhängig von der Gut- oder Bösgläubigkeit der Beklagten nicht zu Anwendung gelangen.

Ohnehin aber erscheint ein Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitsklage nach dem Ablauf des Patents CH 683 963 im Jahr 2008 als nicht mehr gegeben, da das Interesse an der Nichtigkeitsklage noch im Zeitpunkt des Urteils vorhanden sein muss (BGE 109 II 165, 167; Herbert Wohlmann, in: Baker & McKenzie [Hg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern 2010, ZPO 242 N 5). Zwar kann das Interesse an der Nichtigkeitsklage gegen ein schon erloschenes Patent weiterhin bestehen, etwa wenn der Patentinhaber gegen den Nichtigkeitskläger für die Patentlaufzeit noch Ansprüche vorbringen könnte (BGE 109 II 165, 167 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 28 N 5, m.w.H.). Das vorliegend von der Klägerin

vorgebrachte Interesse (siehe act. 2_I_1 Rz. 87: "Sie [die Klägerin] hat mithin einzuschreiten, wenn sich eine private Unternehmung bei der Klägerin mitentwickelte Erfindungen anmasst und diese ohne Rücksprache mit der Klägerin patentieren lässt und das Patent daraufhin kommerziell ausbeutet") fehlt jedoch mindestens nach dem Erlöschen des Patents.

Damit ist auch das Rechtsbegehren (1)b) abzuweisen. Sind aber die Rechtsbegehren (1)a) und (1)b) abzuweisen, besteht keine Grundlage für den Schutz der Rechtsbegehren (2) und (3), womit auch diese abzuweisen sind. Nachdem die Klägerin ein unbefugtes Verwerten des Streitpatents durch die Beklagte nicht nachgewiesen hat, besteht auch kein Beseitigungsanspruch aus UWG.

Kosten und Entschädigungsfolgen

12.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie hat auch die Kosten des kantonalen Verfahrens von CHF 33'642.45 zu tragen, die gemäss Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden (act. 1) vorläufig je zur Hälfte von den Parteien bezogen worden waren. Die Klägerin ist deshalb zu verpflichten, der Beklagten den Betrag von CHF 16'821.20 zu ersetzen.

13.

Zudem hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung zu entrichten.

14.

Den Streitwert bezifferte die Klägerin mit CHF 8'000.00 klar übersteigend, wobei sie festhielt, eine genauere Schätzung des Streitwerts werde ihr nach Einsichtnahme in die von der Beklagten zu edierenden Akten möglich sein (act. 2_I_1 RZ 3; act. 2_I_3 RZ 5). Die Beklagte machte unter Hinweis auf Aussagen der Klägerin in der Öffentlichkeit (act. 2_I_2 RZ 5; act. 2_I_2_2; act. 2_I_2_3) geltend, bei der vorliegenden Streitsache sei von einem Streitwert in ein- bis zweistelliger Millionenhöhe auszugehen. Nachdem es sich um ein Schutzrecht von erheblicher Bedeutung handelt, erscheint es angemessen, den Streitwert auf CHF 1'000'000.00 festzusetzen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

Die Klage wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Verfahren wird festgesetzt auf CHF 50'000.00.

3.

Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 110'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet.

4.

Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten den Betrag von CHF 16'821.20 zu ersetzen.

5.

Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung von CHF 70'000.00 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 28.03.2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand am 28.03.2012