

Dezember 2014

2. Jahrg.

84364

Seite 205–272

# InTeR

Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht

# 4

## Herausgegeben von

Jürgen Ensthaler

Stefan Müller

Dagmar Gesmann-

Nuissl

## Herausgeberbeirat

Wilhelm-Albr. Achilles

Hans-Jürgen Ahrens

Udo di Fabio

Lars Funk

Thomas Klindt

Roman Reiss

Franz Jürgen Säcker

Klaus Schülke

Christian Steinberger

Walther C. Zimmerli

Klaus J. Zink

## Schriftleitung

Lehrstuhl für

Wirtschafts-,

Unternehmens- und

Technikrecht an der

Technischen

Universität Berlin

## In Verbindung mit

VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V.

*Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler*

205 Editorial: Juristische Anforderungen an Industrie 4.0

206 Innovations- und Techniksoziologie: InTeRview  
mit Prof. Dr. phil. Johannes Weyer

*RA Alexander Schultz, LL.M. (Informationsrecht)*

209 Drones over Germany – Rechtliche Rahmenbedingungen  
für zivile Kamera-Multicopter & First-Person-Video-Flug  
(FPV)

*Christian L. Heite, LL.M.*

221 Wie viel Innovation steckt im Rahmenprogramm für  
Forschung und Innovation?

*RA Dr. Mirko Andreas Wieczorek*

228 Smart Metering und Smart Grids

*Dr. Cornelius Mertzluft-Paufler*

234 Patent mit einheitlicher Wirkung und Einheitliches  
Patentgericht

*RAin Nadine Haubner, LL.M.*

239 Patentstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit

*Dr. Kai E. Wünsche*

247 Aufbrauchfrist im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

*Dr. Thomas Söbbing*

251 Die rechtliche Seite der kollektiven Intelligenz ...

*Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl*

257 Rechtsprechungsreport Innovations- und Technikrecht

269 InTeRessantes

scheidungen des Europäischen Patentamtes gezeigte wohlwollende Interesse<sup>26</sup> entgegenbringen wird.

Wie bereits erwähnt, schließt das neue System aus, dass bei der Validierung aus einer europäischen Patentanmeldung sowohl ein Patent mit einheitlicher Wirkung als auch ein nationales Patent mit überlappenden Geltungsbereichen entstehen.

Dies betrifft wohl aber nicht Schutzrechtsanmeldungen, die unabhängig von der europäischen Patentanmeldung getätigt wurden. Einige der künftigen Mitgliedsstaaten haben die Möglichkeit eingerichtet, parallel zu einem Patentschutz einen Gebrauchsmusterschutz zu erlangen (vg. Abb. 4, b). In Deutschland ist auch eine Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus einer bereits anhängigen europäischen Patentanmeldung möglich, so dass hier nachträglich ein flankierender Schutz aufgebaut werden kann.

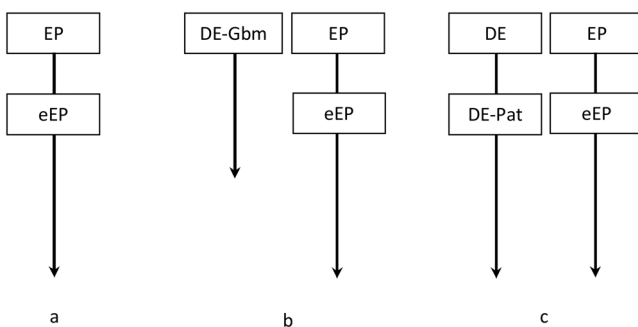


Abb. 4. Flankierender Schutz für ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (eEP) aus einer europäischen Patentanmeldung (EP). a: kein flankierender Schutz; b: flankierender Schutz durch ein paralleles Gebrauchsmuster (DE-Gbm); c: flankierender Schutz durch ein deutsches Patent (DE-Pat) aus einer parallelen deutschen Patentanmeldung (DE).

Kommt – beispielsweise wegen des Ausschlusses von Verfahren oder wegen der kürzeren maximalen Laufzeit – ein flankierender Gebrauchsmusterschutz nicht in Frage, so könnte versucht werden, mit parallelen nationalen Patentanmeldungen, die ohne Beanspruchung einer Priorität zum Zeitrang der europäischen Patentanmeldung hinterlegt wurden, um jede offensichtliche Verbindung zu vermeiden, flankierenden Schutz zu erlangen (Abb. 4, c). Hier ist jedoch das jeweilige nationale Doppelschutzverbot zu beachten, dass im Zusammenhang mit der allgemeine Vorgabe des Art. 139 Abs. 3 EPÜ steht. Zwar stellt § 8 IntPatÜbkG auf „dieselbe Priorität“, also denselben Zeitrang und das-

selbe Aktenzeichen, ab, jedoch ist noch nicht entschieden, ob damit nicht doch nur derselbe Zeitrang gemeint ist. Im ersteren Fall wären zwei parallel am selben Tag eingereichte Patentanmeldungen – eine national und eine europäisch – tatsächlich nicht vom Doppelschutzverbot betroffen, im letzteren Fall würde das Doppelschutzverbot auch für diese Konstellation greifen. Hier könnte durch gezielte Feinabstimmung der zur Erteilung vorgeschlagenen Ansprüche versucht werden, unabhängige Schutzrechtspositionen aufzubauen. Um hier zusätzliche Sicherheit zu schaffen, könnte versucht werden, die jeweiligen Patentanmeldungen von verschiedenen Personen – beispielsweise von zwei getrennt arbeitenden Patentanwälten einer Kanzlei – ausarbeiten zu lassen, wodurch sich automatisch geringfügige Unterschiede ergeben könnten, die aus der Anwendbarkeit des Doppelschutzverbots herausführen, oder – falls gefahrlos möglich – unterschiedliche Anmelder zu verwenden. Diese Optionen werden jedoch sicherlich nur in wenigen Fällen in Frage kommen.

## VI. Zusammenfassung

Das neue System eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung bietet sicherlich eine Reihe von interessanten neuen Möglichkeiten bei der Durchsetzung in der Europäischen Union, die hier nicht besprochen werden konnten. Es scheint jedoch dringend ratsam, sich schon jetzt mit dem neuen System auseinanderzusetzen, da es auch Auswirkungen auf bereits bestehende Patentportfolios hat und durch strategische Überlegungen im Betreiben des Anmeldeverfahrens auch vor dem Inkrafttreten in maßgeschneiderter Weise nutzbar ist. Ich danke meinen Kollegen Herrn Patentanwalt Dr. Manuel Kunst und Herrn Patent- und Rechtsanwalt Henrich Börjes-Pestalozza für hilfreiche Anmerkungen und Herrn Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler für interessante Anregungen und insbesondere den Hinweis auf Möglichkeiten der Kostenreduktion bei der Übersetzung.

26 BGH, Urt. v. 15.4.2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2011, 85 – Walzenformgebungsmaschine: „Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben.“ (Leitsatz a).

RAin Nadine Haubner, LL.M.\*

## Patentstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit

### I. Einleitung

Im gewerblichen Rechtsschutz spielen vor allem zwei Arten von Streitigkeiten eine Rolle: zum einen Streitigkeiten über die Nichtigkeit oder Zurücknahme von Schutzrechten und die Erteilung von Zwangslizenzen bei Patenten, zum anderen allgemeine Schutzstreitsachen, bei denen ein Anspruch aus einem verletzten Recht geltend gemacht wird.<sup>1</sup> Ein re-

levantes Beispiel für eine Streitigkeit über die Nichtigkeit eines Schutzrechts ist der Fall, dass ein Lizenzgeber einen Lizenznehmer auf Zahlung von Lizenzgebühren aus einem lizenzierten Patent in Anspruch nimmt und dieser sodann

\* Mehr über die Autorin erfahren Sie auf Seite III. Die Autorin dankt Herrn Rechtsanwalt Dr. Mark C. Hilgard für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrags.

1 Van Raden, GRUR 1998, 444, 446.

im Wege der Widerklage die Nichtigkeit des Patents geltend macht.

Die Anzahl von Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz ist in den letzten Jahren aufgrund der Zunahme des internationalen Handels gestiegen.<sup>2</sup> Allerdings werden immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten in großem Umfang vor staatlichen Gerichten ausgetragen. Zu denken ist hier beispielsweise an die Verfahren in der Auseinandersetzung zwischen Apple und Samsung über das Galaxy Tab 7.7<sup>3</sup> und das Galaxy Tab 10.1<sup>4</sup> vor dem OLG Düsseldorf. Während die Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich internationaler Handelsstreitigkeiten aufgrund ihrer Vorteile gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit die bevorzugte Form der Streitbeilegung ist, scheinen heute immer noch Vorbehalte gegenüber einer schiedsrichterlichen Entscheidung immaterialgüterrechtlicher Streitigkeiten zu bestehen.

Im Folgenden soll mit Fokus auf patentrechtliche Streitigkeiten untersucht werden, ob diese einem Schiedsgericht unterworfen werden können und ob eine schiedsrichterliche Streitbeilegung der Entscheidung eines staatlichen Gerichts vorzuziehen ist. Hierzu wird zunächst dargelegt, welche staatlichen Gerichte nach dem PatG für Streitigkeiten im Zusammenhang mit deutschen Patenten zuständig sind. Nachfolgend wird die Schiedsfähigkeit von Patentstreitigkeiten untersucht. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Frage, ob Patentnichtigkeitsklagen schiedsfähig sind. Schließlich wird noch auf die jüngsten Entwicklungen auf EU-Ebene eingegangen: das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Errichtung eines Mediations- und Schiedszentrums für Patentsachen.

## II. Gerichtliche Zuständigkeiten nach dem Patentgesetz (PatG)

Nach § 65 Abs. 1 PatG ist für Klagen auf Nichtigkeitsklärung von Patenten und in Zwangslizenzverfahren das Bundespatentgericht zuständig. Für Patentstreitsachen bestimmt § 143 Abs. 1 PatG eine ausschließliche Zuständigkeit der Zivilkammern der Landgerichte.<sup>5</sup> Ausweislich der Legaldefinition in § 143 Abs. 1 PatG sind Patentstreitsachen alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in dem PatG geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird. Der BGH qualifiziert als Patentstreitsachen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst wie mit einer Erfindung eng verknüpft sind.<sup>6</sup> Hierunter fallen insbesondere Patentverletzungsprozesse.<sup>7</sup> Keine Patentstreitsachen sind demgegenüber die Verfahren beim Bundespatentgericht, insbesondere also die Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren, und die an diese anschließenden Rechtsmittelverfahren beim BGH.<sup>8</sup> Insofern sieht das deutsche Recht – im Gegensatz zu den Rechten anderer Länder – eine getrennte gerichtliche Zuständigkeit für Verletzungsklagen und Nichtigkeitsklagen vor.<sup>9</sup>

Gegen Urteile der Landgerichte in Patentstreitsachen findet nach § 511 ZPO die Berufung zum örtlich zuständigen Oberlandesgericht statt und im Anschluss die Revision zum BGH gemäß § 545 ff. ZPO. Demgegenüber ist nach § 110 Abs. 1 PatG gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Patentgerichts nur die Berufung an den BGH möglich.<sup>10</sup>

## III. Schiedsfähigkeit von Patentstreitigkeiten in Deutschland

In Anbetracht der gerichtlichen Zuständigkeitsregelungen im PatG stellt sich die Frage, ob patentrechtliche Streitigkeiten Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein und so der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen werden können. Nach § 1030 Abs. 1 S. 1 ZPO kann jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Vermögensrechtlich sind solche Ansprüche, die auf einem vermögensrechtlichen Rechtsverhältnis beruhen und Ansprüche, die zwar nicht auf einem vermögensrechtlichen Rechtsverhältnis beruhen, aber auf Geld oder geldwerte Sachen und Rechte gerichtet sind.<sup>11</sup> Nach § 1030 Abs. 1 S. 2 ZPO sind auch nichtvermögensrechtliche Ansprüche schiedsfähig, wenn die Parteien berechtigt sind, über den Streitgegenstand einen Vergleich zu schließen.

### 1. Vermögensrechtliche Streitigkeit

Ein Patent verleiht dem Inhaber gemäß §§ 1, 9, 16 PatG die Befugnis, die patentierte Erfindung 20 Jahre im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Das Recht auf das Patent ist ein Vermögenrecht.<sup>12</sup> Demnach sind grundsätzlich sämtliche sich aus einer patentrechtlichen Streitigkeit ergebenden Ansprüche, also Zahlungs-, Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche sowie negatorische Ansprüche vermögensrechtlicher Art und als solche schiedsfähig.<sup>13</sup> Das Recht auf das Patent setzt das Recht an der Erfindung voraus.<sup>14</sup> Dieses hat eine Doppelnatur.<sup>15</sup> Es umfasst sowohl persönlichkeitsrechtliche als auch vermögensrechtliche Aspekte.<sup>16</sup> Als Vermögenrecht begründet es das Recht auf das Patent,<sup>17</sup> das zur ausschließlichen Verwertung der Erfindung berechtigt. Gleichzeitig wirkt es als Forderungs- und Abwehrrecht gegen Dritte, die es beeinträchtigen.<sup>18</sup> Auf der anderen Seite weist das Recht an der Erfindung eine persönlichkeitsrechtliche Natur auf, das sogenannte Erfinderpersönlichkeitsrecht.<sup>19</sup> Dieses leitet sich aus der Schaffung der Erfindung her und manifestiert sich ins-

2 IP-Roadmap der internationalen Handelskammer, 11. Ausgabe 2012, S. 60.

3 OLG Düsseldorf, 24.7.2012 – I-20 W 141/11, IPRspr 2012, Nr. 234, 540 ff.

4 OLG Düsseldorf, 31.1.2012 – I-20 U 175/11, GRUR-RR 2012, 200 ff.

5 Die Patentstreitsachen sind aufgrund der Ermächtigung in § 143 Abs. 1 PatG auf 12 Landgerichte konzentriert. Eine Auflistung der Landgerichte findet sich bei Kircher, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG, 4. Aufl. 2012, § 143 Rn. 26.

6 BGH, 22.2.2011 – X ZB 4/09, GRUR 2011, 662, 663 – Patentstreitsache. Für eine beispielhafte Auflistung von Patentstreitsachen s. Kircher, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 143 Rn. 15.

7 Kaess, in: Busse, PatG, 7. Aufl. 2013, Vor § 143 Rn. 2.

8 Kircher, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 143 Rn. 16.

9 Schweyer, GRUR Int. 1983, 149, 150; s. auch Kaess, in: Busse (Fn. 7), Vor § 143 Rn. 2.

10 Hierzu ausführlich Kubis, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 110 PatG Rn. 1 ff.

11 Geimer, in: Zöller, ZPO, 30. Aufl. 2014, § 1030 Rn. 1.

12 Fitzner, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 6 Rn. 8.

13 Frost, Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich des geistigen Eigentums nach deutschem und US-amerikanischem Schiedsrecht, 2001, S. 41 f. m. w. N.

14 BGH, 18.5.2010 – X ZR 79/07, WRP 2010, 1055, 1059 – Steuervorrichtung; Keukenschrijver, in: Busse (Fn. 7), § 6 Rn. 10.

15 Keukenschrijver, in: Busse (Fn. 7), § 6 Rn. 11.

16 Fitzner, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 6 Rn. 10; Keukenschrijver, in: Busse (Fn. 7), § 6 Rn. 11.

17 Keukenschrijver, in: Busse (Fn. 7), § 6 Rn. 11 m. w. N.

18 Benkard, GRUR 1950, 481, 488; Keukenschrijver, in: Busse (Fn. 7), § 6 Rn. 11.

19 Schmidt, Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936, 2009, S. 1.

besondere in dem Recht auf Erfindernennung nach §§ 37, 63 PatG.<sup>20</sup> Das Erfinderpersönlichkeitsrecht ist ein sonstiges Recht i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB.<sup>21</sup> Bei Verletzung des Erfinderpersönlichkeitsrechts kann der Erfinder dementsprechend auf Schadensersatz, Unterlassung, Beseitigung und Feststellung klagen.<sup>22</sup> Werden hierbei vermögensrechtliche Ansprüche geltend gemacht, handelt es sich bei diesen grundsätzlich um schiedsfähige Streitigkeiten i. S. d. § 1030 Abs. 1 S. 1 ZPO. Beispielhaft kann hier die Klage des Erfinders auf Schadensersatz wegen Verletzung seines Erfinderpersönlichkeitsrechts angeführt werden. Das Erfinderpersönlichkeitsrecht dient nämlich auch dem Schutz kommerzieller Interessen mit der Folge, dass es unabhängig von der Schwere des Eingriffs einen Schadensersatzanspruch begründet.<sup>23</sup> Ein weiteres Beispiel für einen vermögenswerten Anspruch ist die Klage des Erfinders auf Unterlassung ehrverletzender Behauptungen, sofern der Kläger geltend macht, durch die Behauptung sei seine berufliche Stellung und sein wirtschaftliches Fortkommen beeinträchtigt.<sup>24</sup>

Demnach sind vermögensrechtliche Patentstreitigkeiten grundsätzlich schiedsfähig.<sup>25</sup>

## 2. Einschränkung der Schiedsfähigkeit durch § 65 Abs. 1 PatG

Eine Einschränkung der Schiedsfähigkeit patentrechtlicher Streitigkeiten könnte sich allerdings aus Vorschriften des Patentgesetzes ergeben. § 1030 Abs. 3 ZPO bestimmt nämlich, dass Streitigkeiten nicht schiedsfähig sind, für die ein Gesetz außerhalb des 10. Buches der ZPO die Schiedsgerichtsbarkeit ausschließt oder einschränkt.

### a) Überblick über den Meinungsstand

#### aa) Fehlende Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen

Nach § 65 Abs. 1 PatG ist das Patentgericht für Klagen auf Nichtigerklärung von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85 und 85a PatG) zuständig. Aus dieser Vorschrift wird überwiegend geschlossen, dass Klagen auf die Nichtigkeit erteilter Patente, auf die Zurücknahme von Patenten und auf die Erteilung von Zwangslizenzen nicht schiedsfähig seien.<sup>26</sup> Normen, die die objektive Schiedsfähigkeit begrenzen oder ausschließen, nicht aber wie § 1030 Abs. 2 S. 1 ZPO selbst eine Rechtsfolge (in dem Fall die Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung) aussprechen, werden als Verbotsgesetze im Sinne des § 134 BGB qualifiziert.<sup>27</sup> Hieraus folge, dass eine Schiedsvereinbarung über Streitigkeiten im Sinne des § 65 Abs. 1 PatG nach § 134 BGB nichtig sei.<sup>28</sup>

#### bb) Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen

Während also die bislang herrschende Meinung die Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen verneint, wird zunehmend deren Schiedsfähigkeit vertreten.<sup>29</sup> So begründet *Schlosser* die Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen damit, dass ein vergleichsweise erklärter Verzicht auf einen Patentanspruch auch das Patentgericht im Nichtigkeitsverfahren binde.<sup>30</sup> Mitunter wird auch vorgebracht, ein Schiedsgericht dürfe zwar nicht die Nichtigkeit eines Patents anordnen, es könne den Schiedsbeklagten aber verurteilen, die Löschung des Patents bei der zuständigen Behörde zu beantragen.<sup>31</sup> Auch wird vertreten, ein Patent sei erst nach der rechtskräftigen Vollstreckbarerklärung durch das Bundespatentgericht mit Wirkung erga omnes nichtig.<sup>32</sup>

### b) Stellungnahme

#### aa) Keine Sperrwirkung ausschließlicher Zuständigkeitsregelungen

Für die letztgenannte Auffassung spricht, dass die Regelung einer ausschließlichen Gerichtszuständigkeit keine Sperrwirkung entfaltet. Streitigkeiten, für die eine ausschließliche Gerichtszuständigkeit besteht, können daher auch einem Schiedsgericht zur Entscheidung unterworfen werden. Dies wird auch aus der Regierungsbegründung zur Schiedsverfahrensnovelle deutlich. In dieser wird klar gestellt, dass ausschließliche Zuständigkeitsnormen sich regelmäßig nur auf die Zuständigkeit innerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit beziehen, jedoch keine Aussage gegen die Schiedsfähigkeit einer bestimmten Streitigkeit treffen.<sup>33</sup> Etwas anderes gelte nur, „wenn der Gesetzgeber besondere Gerichte für bestimmte Streitigkeiten wie die Klagen auf Nichtigerklärung oder Zurücknahme von Patenten eingerichtet hat.“<sup>34</sup> Da diese Verfahren Rechte betreffen, die kraft Verwaltungsakt erteilt worden sind und die deshalb nicht der Disposition der Beteiligten durch Parteivereinbarungen unterliegen, sei über diese Rechte auch nur durch richterliches Gestaltungsurteil zu entscheiden, das gegenüber jedermann wirkt und nicht nur inter partes.<sup>35</sup>

#### bb) Bericht der Kommission zur Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts

Die Begründung weicht damit von dem Bericht der Kommission zur Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts ab. In diesem wird ausgeführt, dass sich Ausnahmen vom Grundsatz des § 1030 Abs. 1 ZPO für vermögensrechtliche Ansprüche im Prinzip nur aus Vorschriften außerhalb des 10. Buches der ZPO ergeben können, die solche Einschränkungen

20 *Fitzner*, in: *Fitzner/Lutz/Bodewig* (Fn. 5), § 6 Rn. 11.

21 BGH, 24.10.1978 – X ZR 42/76, BGHZ 72, 236, 246 – Aufwärmvorrichtung.

22 *Fitzner*, in: *Fitzner/Lutz/Bodewig* (Fn. 5), § 6 Rn. 10.

23 *Keukenschrijver*, in: *Busse* (Fn. 7), § 6 Rn. 13.

24 *Frost* (Fn. 13), S. 43.

25 So auch *Frost* (Fn. 13), S. 43.

26 *Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann*, ZPO, 72. Aufl. 2014, § 1030 Rn. 12; s. auch BT-Drs. 13/5274, S. 35; *Lachmann*, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl. 2008, Rn. 311 ff.; *Reichold*, in: *Thomas/Putzo*, 35. Aufl. 2014, § 1030 Rn. 6; *Schwab/Walter*, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 4 Rn. 11; *Voigt*, in: *Musielak*, ZPO, 11. Aufl. 2014, § 1030 Rn. 3; wohl auch *Epping*, Die Schiedsvereinbarung im internationalen privaten Rechtsverkehr nach der Reform des deutschen Schiedsverfahrensrechts, 1999, S. 196.

27 *Niedermaier*, Schieds- und Schiedsverfahrensvereinbarungen in strukturellen Ungleichgewichtslagen, S. 162; s. auch *Reichold*, in: *Thomas/Putzo* (Fn. 26), § 1030 Rn. 7.

28 *Lachmann* (Fn. 26), Rn. 311; *Wais*, in: *Schütze/Tscherning/Wais*, Handbuch des Schiedsverfahrens, 2. Aufl. 1990, Rn. 155; s. auch *Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann* (Fn. 26), § 1030 Rn. 13.

29 *Geimer*, in: *Zöller* (Fn. 11), § 1030 Rn. 14; *Schlosser*, in: *Stein/Jonas*, ZPO, 22. Aufl. 2002, § 1030 Rn. 3.

30 *Schlosser*, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2. Aufl. 1989, Rn. 317; s. auch *Pfaff*, in: *FS-Nagel*, 1987, S. 278, 286 ff.; *Schweyer*, GRUR Int. 1983, 149, 154, nach deren Ansicht die Beteiligten eines Schiedsverfahrens einen außergerichtlichen Vergleich über die Nichtigkeit des Patents schließen müssen, wenn sie vermeiden wollen, dass ihre Streitigkeit vor dem staatlichen Gericht ausgetragen wird. Im Anschluss würde der Vergleich dem an ihn gebundenen Bundespatentgericht vorgelegt.

31 *Geimer*, in: *Zöller* (Fn. 11), § 1030 Rn. 15; *Ruess*, SchiedsVZ 2010, 23, 24; *Schmitz*, RNotZ 2003, 591, 595.

32 *Holzner*, Die objektive Schiedsfähigkeit von Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten, 2001, S. 107.

33 BT-Drs. 13/5274, S. 35.

34 BT-Drs. 13/5274, S. 35.

35 BT-Drs. 13/5274, S. 35. Im Ergebnis auch *Münch*, der die Schiedsfähigkeit aufgrund der öffentlich-rechtlichen Natur der in § 65 Abs. 1 PatG genannten Verfahren verneint, s. *Münch*, in: *MüKo-ZPO*, 4. Aufl. 2013, § 1030 Rn. 33.

gen *expressis verbis* beinhalten.<sup>36</sup> Künftig seien demnach Fälle, in denen die fehlende Dispositionsbefugnis der Parteien aus einer ausschließlichen Zuständigkeit bestimmter staatlicher Gerichte hergeleitet wird, im Sinne einer grundsätzlichen Schiedsfähigkeit zu beurteilen.<sup>37</sup> Beispielhaft führt der Kommissionsbericht die Klagen auf Nichtigerklärung oder Zurücknahme von Patenten an, für die eine ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts besteht.<sup>38</sup>

Kommissionsbericht und Gesetzesbegründung unterscheiden sich demnach trotz gleich lautendem Normtext des § 1030 ZPO. Während nach dem Wortlaut des Kommissionsberichts von einer grundsätzlichen Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen ausgegangen werden muss, kann aus der in der Begründung niedergelegten Interpretation gefolgert werden, dass eine schiedsrichterliche Entscheidung ausgeschlossen ist. Die Gesetzesbegründung ist aber nicht zwingend für die Auslegung.<sup>39</sup>

### c) *Interesse des Staates am Erhalt eines Rechtsprechungsmonopols*

Es kann sich vielmehr aus dem Sinn und Zweck der patentrechtlichen Vorschriften ergeben, dass diese einer schiedsrichterlichen Entscheidung über Patentnichtigkeitsklagen nicht entgegenstehen.<sup>40</sup>

Sinn und Zweck von Abgrenzungskriterien zur Regulierung der objektiven Schiedsfähigkeit ist die Wahrung des öffentlichen Interesses am Erhalt einer dem Staat zugeordneten Entscheidungsherrschaft.<sup>41</sup> Dies folgt auch aus der Entscheidung des BGH zu Beschlussmängelstreitigkeiten der GmbH. In dieser führte er aus, dass es an der objektiven Schiedsfähigkeit nur dann fehlt, „wenn sich der Staat im Interesse besonders schutzwürdiger, der Verfügungsmacht privater Personen entzogener Rechtsgüter ein Rechtsprechungsmonopol in dem Sinne vorbehalten hat, dass allein der staatliche Richter in der Lage sein soll, durch seine Entscheidung den angestrebten Rechtszustand herbeizuführen.“<sup>42</sup> Die Frage, ob Patentnichtigkeitsklagen schiedsfähig sind, hat sich unter Zugrundelegung der BGH-Rechtsprechung also an dem Interesse am Erhalt eines staatlichen Rechtsprechungsmonopols zu orientieren. Im Folgenden soll daher das Patentnichtigkeitsverfahren kurz dargestellt werden und im Anschluss der Frage nachgegangen werden, ob sich der Staat in Bezug auf dieses Verfahren ein Rechtsprechungsmonopol zugeordnet hat.

#### (1) *Das Patentnichtigkeitsverfahren nach §§ 81 ff. PatG*

Zwar handelt es sich bei der Patenterteilung um einen Verwaltungsakt,<sup>43</sup> das Patentnichtigkeitsverfahren nach §§ 81 ff. PatG ist jedoch kein verwaltungsgerichtliches Verfahren, sondern ein kontradiktorisches Gerichtsverfahren zwischen gleichgestellten Parteien ohne Mitwirkung der den Verwaltungsakt erlassenden Behörde.<sup>44</sup> § 87 Abs. 1 PatG bestimmt für das Verfahren den Amtsermittlungsgrundsatz. Im Übrigen wird das Verfahren aber von der Dispositionsbefugnis der Parteien beherrscht.<sup>45</sup> Das Verfahren wird auf Privatinitiative eingeleitet. Klagebefugt ist jedermann, ein besonderes Interesse an der Vernichtung des angegriffenen Patents muss in der Regel nicht geltend gemacht werden.<sup>46</sup> Die Patentnichtigkeitsklage wird gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 PatG gegen denjenigen gerichtet, der im Register eingetragen ist. Das Patent wird gemäß § 22 Abs. 1 PatG für nichtig erklärt, wenn einer der in § 21 Abs. 1 PatG geregelten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist. Nach § 23 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 PatG gelten mit der Nichtigerklärung die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht

eingetreten. Das Nichtigkeitsurteil wirkt damit gegenüber jedermann und nicht nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits.<sup>47</sup> Die Erklärung der Nichtigkeit des Patents wird nach § 30 Abs. 1 PatG im Patentregister vermerkt.

#### (2) *Dispositionsbefugnis des Schutzrechtsinhabers bzw. der Parteien*

Es stellt sich nunmehr die Frage, ob sich der Staat in Bezug auf das Patentnichtigkeitsverfahren ein Rechtsprechungsmonopol zugeordnet hat. Vom Vorliegen eines staatlichen Rechtsprechungsmonopols könnte ausgegangen werden, wenn es sich bei dem Patent um ein Rechtsgut handelte, das der Verfügungsmacht privater Personen entzogen ist. Die Patenterteilung erfolgt zwar durch Verwaltungsakt, allerdings kann der Patentinhaber das Patent jederzeit zum Erlöschen bringen. Das ist nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG möglich durch eine schriftliche Erklärung des Patentinhabers an das Patentamt. Das Patent erlischt nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG auch durch Nichtzahlung der Jahresgebühr. Es steht also zur Disposition des Schutzrechtsinhabers. Auch handelt es sich bei dem Patentnichtigkeitsverfahren um ein kontradiktorisches Gerichtsverfahren gleichgestellter Parteien, das vom Dispositionsgrundsatz geprägt ist.<sup>48</sup> Es ist also davon auszugehen, dass – abgesehen von der Patenterteilung, die durch Verwaltungsakt erfolgt – das Patent nicht der Verfügungsmacht privater Personen entzogen ist. Im Übrigen ist anerkannt, dass ein vergleichsweise erklärter Verzicht auf einen Patentanspruch auch das Patentgericht im Nichtigkeitsverfahren bindet.<sup>49</sup> Damit sind aber keine Gründe ersichtlich, die gegen eine Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen sprechen.

#### dd) *Entscheidung des Schiedsgerichts*

Sicher kann ein Schiedsgericht ein Patent nicht mit Wirkung *erga omnes* für nichtig erklären.<sup>50</sup> Dies folgt schon aus der Tatsache, dass der Schiedsspruch nur Wirkung zwischen den Parteien entfaltet. Ein Schiedsgericht kann ein Patent demnach nur mit Wirkung zwischen den Parteien

36 BMJ, Kommission zur Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts, Bericht mit einem Diskussionsentwurf zur Neufassung des Zehnten Buchs der ZPO, 1994, S. 92.

37 BMJ, Kommission zur Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts, Bericht mit einem Diskussionsentwurf zur Neufassung des Zehnten Buchs der ZPO, 1994, S. 92.

38 BMJ, Kommission zur Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts, Bericht mit einem Diskussionsentwurf zur Neufassung des Zehnten Buchs der ZPO, 1994, S. 92.

39 Frost (Fn. 13), S. 46.

40 Vgl. zur Wortlaut- und systematischen Auslegung von § 1030 Abs. 3 ZPO i. V. m. Vorschriften des Patentgesetzes Frost (Fn. 13), S. 46 f.

41 Böcker, Das Sach- und Kollisionsrecht der objektiven Schiedsfähigkeit nach der Schiedsverfahrensnovelle, 1998, S. 77.

42 BGH, 29.3.1996 – II ZR 124/95, NJW 1996, 1753, 1754.

43 *Keukenschrijver*, in: Busse (Fn. 7), Vor § 34, Rn. 86.

44 *Ahrens*, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, (Fn. 5), § 81 Rn. 6 f.

45 *Mes*, PatG, 3. Aufl. 2011, § 81 Rn. 31.

46 S. nur BGH, 26.6.1973 – X ZR 23/71, NJW 1973, 2063 – Schraubenahtrohr.

47 *Ahrens*, in: Fitzner/Lutz/Bodewig (Fn. 5), § 84 Rn. 16.

48 Vgl. *Frost* (Fn. 13), S. 54.

49 Siehe bereits BGH, 1.12.1961 – I ZR 131/56, GRUR 1962, 294, 296 – Hafendrehkran, wonach die Parteien den Prozessstoff mit bindender Wirkung für das erkennende Gericht begrenzen können; *Ochmann*, GRUR 1993, 255, 257; *Schlosser* (Fn. 30), Rn. 317; kritisch hierzu: *Holzner* (Fn. 32), S. 108.

50 Vgl. auch *Keukenschrijver*, der die Schiedsfähigkeit der Nichtigkeitsklage jedenfalls mit Wirkung *erga omnes* verneint, *Keukenschrijver*, in: Busse (Fn. 7), Vor § 81 Rn. 2; s. ferner *Kaess*, in: Busse (Fn. 7), Vor § 143 Rn. 21 sowie *Schlosser*, in: Stein/Jonas (Fn. 29), § 1030 Rn. 3, nach dessen Auffassung bei der Patentnichtigkeitsklage nur das Recht des durch die Schiedsvereinbarung mit einer anderen Partei verbundenen Patentinhabers zur Disposition steht.

des Schiedsverfahrens für nichtig erklären.<sup>51</sup> Es handelt sich hierbei streng genommen also nicht um eine Nichtigkeitsklärung, die rechtsgestaltend für und gegen jedermann wirkt, sondern um eine Erklärung, die zu einer relativen Unwirksamkeit des Patents zwischen den Parteien führt.<sup>52</sup> Gegenüber der Allgemeinheit entfaltet das Patent zwar noch seine Ausschlusswirkung, die Allgemeinheit steht dabei aber nicht anders da, als ob nie ein Schiedsverfahren angestrengt worden wäre oder der Kläger die Nichtigkeitsfeststellungsklage zurückgenommen hätte.<sup>53</sup> Gleichsam muss ein Schiedsgericht den Schiedsbeklagten aber auch auf Antrag dazu verurteilen können, die Löschung des Patents bei der zuständigen Behörde zu beantragen mit der Folge, dass die Nichtigkeit des Patents gegenüber jedermann eintritt.<sup>54</sup>

Ein deutsches Schiedsgericht kann demnach ein Patent nicht mit Wirkung erga omnes für nichtig erklären. Anders ist dies beispielsweise in der Schweiz. Hier sind schiedsrichterliche Entscheidungen zulässig, die ein Patent mit Wirkung gegenüber jedermann für nichtig erklären.<sup>55</sup>

### 3. Zusammenfassung

Ein Schiedsgericht kann zwar nicht über die Erteilung eines Patents entscheiden, da es sich hierbei um ein Verwaltungsverfahren handelt; sämtliche anderen Patentstreitigkeiten – einschließlich Streitigkeiten über den Bestand des Patents – sind demgegenüber schiedsfähig.<sup>56</sup>

## IV. Vorteile des Schiedsverfahrens bei Patentstreitigkeiten

Es stellt sich daher die Frage, ob im gewerblichen Rechtsschutz und insbesondere bei Patentstreitigkeiten die Streitbeilegung durch ein Schiedsgericht einem staatlichen Gerichtsverfahren vorzuziehen ist.

### 1. Verfahrensgestaltung und besondere Sachkunde der Schiedsrichter

Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit den Vorteil, dass die Parteien in der Verfahrensgestaltung frei sind.<sup>57</sup> Sie können die Art des Schiedsgerichts (ad-hoc Schiedsgericht oder institutionelles Schiedsgericht<sup>58</sup>), anzuwendendes Recht, Schiedsort und Verfahrenssprache frei bestimmen. Auch die Anzahl der Schiedsrichter oder Person der Schiedsrichter kann von den Parteien frei vereinbart werden. Hierdurch können sie Schiedsrichter wählen, die sich durch eine bestimmte Qualifikation auszeichnen. Dies kann für die Streitbeilegung immaterialgüterrechtlicher Streitigkeiten von besonderer Bedeutung sein, da die Parteien auf diese Weise Schiedsrichter benennen können, die eine vertiefte Kenntnis des entsprechenden Rechtsgebiets aufweisen und/oder eine besondere Sachkunde hinsichtlich einer bestimmten technischen Materie. So kann es bei einem Dreier-Schiedsgericht unter Umständen Sinn machen, einen Schiedsrichter zu benennen, der eine bestimmte technische Sachkunde aufweist. Auch können die Parteien vereinbaren, dass die Schiedsrichter bestimmte für das Verfahren notwendige Fremdsprachenkenntnisse besitzen, was zu einer erhöhten Effizienz des Schiedsverfahrens beitragen kann.<sup>59</sup>

Anzumerken ist, dass die staatlichen Gerichte im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hoch qualifiziert sind, so

dass ihre Rechtsprechung eine hohe juristische Qualität aufweist.<sup>60</sup> Das Bundespatentgericht zeichnet sich beispielsweise durch die im deutschen Gerichtsaufbau einmalige Besonderheit aus, dass sich die Richterschaft nicht nur aus Juristen, sondern auch aus sogenannten technischen Mitgliedern zusammensetzt (vgl. § 65 Abs. 2 S. 2 PatG), wobei diese sämtliche Rechte und Pflichten eines Berufsrichters haben.<sup>61</sup> Auch hob eine in den Jahren 2009/2010 durchgeführte Studie die Spezialkammern und –senate am Düsseldorfer Land- und Oberlandesgericht aufgrund ihrer Internationalität sowie der Sachkunde ihrer Richter in juristischer wie auch in technischer Hinsicht hervor.<sup>62</sup>

Allerdings müssen die freie Wahl des Schiedsrichters, die freie Verfahrensgestaltung und die freie Wahl des anzuwendenden Rechts, des Schiedsorts sowie der Verfahrenssprache als Vorteile angesehen werden, durch die die Schiedsgerichtsbarkeit den wirtschaftlichen und praktischen Gegebenheiten in besonderem Maße Rechnung tragen kann.

### 2. Verfahrensdauer und –kosten

Im gewerblichen Rechtsschutz spielt der Faktor Zeit aufgrund der kurzen Innovationszyklen bei modernen Produkten und Technologien eine bedeutsame Rolle.<sup>63</sup> Es muss daher möglich sein, Rechtssicherheit herbeizuführen, ehe die tatsächliche Entwicklung den Rechtsstreit überholt hat, denn „ein wohlverwogenes und sorgfältig begründetes Urteil ist wertlos, wenn es zu spät kommt“.<sup>64</sup>

Grundsätzlich sind Schiedsverfahren schneller als staatliche Gerichtsverfahren. Gründe hierfür sind das Fehlen eines Instanzenzuges, die Möglichkeit formloser Zustellungen bei internationalen Schiedsverfahren sowie die Entbehrlichkeit von Sachverständigen und Übersetzern bei einer entsprechenden Sachkunde der Schiedsrichter.<sup>65</sup> Natürlich kann es im Einzelfall vorkommen, dass Schiedsbeklagte versuchen, durch Guerilla-Taktiken, wie beispielsweise das Stellen ungerechtfertigter Befangenheitsanträge gegen die Schiedsrichter, den Vorteil der kürzeren Verfahrensdauer zunichte zu machen. Auf solche Taktiken kann

51 Vgl. auch *Schlosser*, in: Stein/Jonas (Fn. 29), § 1030 Rn. 3, der eine schiedsrichterliche Gestaltungsentscheidung für unproblematisch hält, wenn nur die Parteien der Schiedsvereinbarung und des Schiedsverfahrens an dem zu gestaltenden Rechtsverhältnis beteiligt sind.

52 Ausführlich hierzu *Frost* (Fn. 13), S. 59.

53 *Frost* (Fn. 13), S. 53.

54 S. auch *Geimer*, in: Zöller (Fn. 11), § 1030 Rn. 15; *Ochmann*, GRUR 1993, 255, 257; *Ruess*, SchiedsVZ 2010, 23, 24; *Schütze*, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 5. Aufl. 2012, Rn. 637; a. A. *Lachmann* (Fn. 26), Rn. 313.

55 *Stieger*, GRUR Int. 2000, 278; s. auch *Holzer/Josi*, GRUR Int. 2009, 577, 578; *Ochmann*, GRUR 1993, 255, 257. Wird die Nichtigkeitsklage abgewiesen, wirkt das abweisende Urteil nach Schweizer Recht nur inter partes, s. *Stieger*, GRUR Int. 2000, 278.

56 Insbesondere Patentstreitsachen im Sinne des § 143 PatG sind unbestritten schiedsfähig, s. nur *Schwab/Walter* (Fn. 26), Kap. 4 Rn. 11.

57 *Schütze* (Fn. 54), Rn. 35.

58 Zu denken ist hier beispielsweise an die von der WIPO geschaffene eigene Schieds- und Schlichtungsorganisation, das WIPO Arbitration and Mediation Center.

59 *Schütze* (Fn. 54), Rn. 31.

60 *Van Raden*, GRUR 1998, 444, 445.

61 *Schuster*, in: Busse (Fn. 7), § 65 Rn. 27.

62 JUVE-Pressemitteilung v. 22.3.2010, <http://www.juve.de/pressemitteilungen/pressemitteilung-22-marz-2010> (zuletzt abgerufen am 4.11.2014).

63 *Van Raden*, GRUR 1998, 444.

64 *Van Raden*, GRUR 1998, 444 f.

65 Vgl. *Schütze* (Fn. 54), Rn. 32.

ein erfahrenes Schiedsgericht aber entsprechend reagieren. Einstweilige Verfügungen werden von staatlichen Gerichten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes oftmals innerhalb von Stunden oder Tagen erlassen.<sup>66</sup> Gleiches kann auch ein Schiedsgericht leisten, sofern es zum Erlass einstweiliger Maßnahmen befugt ist. Anzumerken ist allerdings, dass Schiedsgerichte nicht über staatliche Zwangsmittel verfügen. Ein Schiedsgericht muss sich daher unter Umständen der Hilfe staatlicher Gerichte bedienen, wenn eine Partei einer Anordnung nicht nachkommt. Allerdings können Parteien eines Schiedsverfahrens auch bei einem staatlichen Gericht einstweiligen Rechtsschutz beantragen; dies wird durch ein Schiedsverfahren nicht ausgeschlossen.<sup>67</sup>

Als Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit wird oftmals angeführt, Schiedsverfahren seien kostengünstiger als staatliche Gerichtsverfahren. Gerade bei niedrigen Streitwerten trifft dies jedoch oftmals nicht zu.<sup>68</sup> Da ein genereller Vergleich schwer durchführbar ist und die Entscheidung für oder gegen ein Schiedsverfahren letztlich nicht von den Kosten abhängig gemacht werden sollte,<sup>69</sup> wird hierauf nicht weiter eingegangen.

### 3. Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens

Insbesondere bei Verträgen, die einen Technologietransfer betreffen, wird den Parteien an einem größtmöglichen Geheimnisschutz gelegen sein.<sup>70</sup> Auch kann allein die Tatsache, dass über ein bestimmtes Schutzrecht gestritten wird, für Wettbewerber von besonderem Interesse sein.<sup>71</sup> Hier bietet die Schiedsgerichtsbarkeit einen wesentlichen Vorteil, nämlich die Vertraulichkeit des Verfahrens.<sup>72</sup> Anders als staatliche Gerichtsverfahren sind Schiedsverfahren nur parteiöffentlich.<sup>73</sup>

Zudem werden Schiedssprüche anders als staatliche Gerichtsentscheidungen ohne Zustimmung der Parteien nicht publiziert.<sup>74</sup> So bestimmt beispielsweise § 42 der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS), dass eine Veröffentlichung des Schiedsspruchs nur mit schriftlicher Zustimmung der Parteien und der DIS zulässig ist.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Vorteil der Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens entfallen kann, wenn eine Nachprüfung durch ein staatliches Gericht erfolgt, da die Verhandlungen vor diesem grundsätzlich öffentlich sind und auch eine Veröffentlichung der Entscheidung stattfindet. Selbstverständlich gilt dies nur in den Fällen, in denen tatsächlich ein staatliches Gericht mit einem Schiedsverfahren befasst wird.

### 4. Grenzüberschreitende Wirkung

Gerade im gewerblichen Rechtsschutz kommt es häufig zu Streitigkeiten mit Auslandsbezug.<sup>75</sup> Grundsätzlich gelten Schutzrechte nur in dem Land, in dem sie erteilt worden sind bzw. im Fall von europäischen Patenten validiert wurden (Territorialitätsprinzip).<sup>76</sup> Demnach müssen sie im Verletzungsfall in dem jeweiligen Land durchgesetzt werden.<sup>77</sup> Für europäische Patente bedeutet dies, dass sie in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Schicksale erleiden können.<sup>78</sup>

Durch die Übertragung einer Streitigkeit auf ein Schiedsgericht können die Parteien zu einer einheitlich bindenden Entscheidung gelangen. Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet also die Möglichkeit, grenzüberschreitende Rechtssicherheit zu schaffen und so die Gefahr divergierender Urteile und die damit verbundene Unsicherheit zu verhindern. Es kann somit effizienter sein, ein einziges Schiedsverfahren durchzuführen als staatliche Gerichtsverfahren in mehreren Ländern.

### 5. Vollstreckung des Schiedsspruchs

Ein Schiedsspruch bedarf zu seiner Vollstreckung einer gerichtlichen Vollstreckbarerklärung. Während die Durchsetzbarkeit eines inländischen Schiedsspruchs gegenüber einem inländischen staatlichen Gerichtsurteil aufgrund des Vollstreckbarerklärungsverfahrens gemindert ist, ist die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs gegenüber einem staatlichen Gerichtsurteil erleichtert.<sup>79</sup> Grund hierfür ist, dass weitaus mehr Staaten internationale Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unterzeichnet haben als Abkommen, die sich mit der Vollstreckung ausländischer staatlicher Urteile befassen.<sup>80</sup>

Problematisch kann allerdings die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs sein, der ein deutsches Patent mit Wirkung gegenüber jedermann für nichtig erklärt und der in Deutschland für vollstreckbar erklärt werden soll. Da nach deutschem Recht ein Schiedsgericht ein Patent nicht mit Wirkung erga omnes für nichtig erklären kann, besteht die Gefahr, dass ein deutsches Gericht einen solchen ausländischen Schiedsspruch auf Antrag des Vollstreckungsgegners die Anerkennung versagt (§ 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).<sup>81</sup> Vorzugswürdig wäre hier eine Umdeutung des Schiedsspruchs dahingehend, dass die Nichtigkeit nur zwischen den Parteien des Schiedsverfahrens wirkt.

### 6. Zusammenfassung

Auch im gewerblichen Rechtsschutz bietet die Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit eine Reihe von Vorteilen. So sind die Parteien in der Verfahrensgestaltung frei. Sie können das anzuwendende Recht frei bestimmen, den Schiedsort und die Verfahrenssprache. Darüber hinaus kann die freie Wahl der Schiedsrichter für die Parteien von besonderem Interesse sein,

66 Vgl. Ruess, SchiedsVZ 2010, 23.

67 Vgl. hierzu Schütze (Fn. 54), Rn. 480 ff.

68 Reinisch, in: Tietje (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, 2009, § 16 Rn. 21.

69 Schütze (Fn. 54), Rn. 33 m. w. N.

70 Ochmann, GRUR 1993, 255, 258.

71 Ruess, SchiedsVZ 2010, 23, 24 m. w. N.

72 S. auch IP-Roadmap der internationalen Handelskammer, 11. Ausgabe 2012, S. 61.

73 Vgl. Schütze (Fn. 54), Rn. 411.

74 Vgl. Schütze (Fn. 54), Rn. 35.

75 Van Raden, GRUR 1998, 444, 445.

76 Van Raden, GRUR 1998, 444, 445; s. auch Frost (Fn. 13), S. 18 f.

77 Van Raden, GRUR 1998, 444, 445.

78 Eck, GRUR Int. 2014, 114; vgl. auch Van Raden, GRUR 1998, 444, 445.

79 Schütze (Fn. 54), Rn. 36.

80 Ochmann, GRUR 1993, 255, 259.

81 Noch zu § 1044 Abs. 2 Nr. 2 ZPO a.F. Ochmann, GRUR 1993, 255, 257; wohl auch Schweyer, GRUR Int. 1983, 149, 154; s. auch Schulze, Grenzen der objektiven Schiedsfähigkeit im Rahmen des § 1030 ZPO, 2002, S. 213.

wenn beispielsweise eine besondere Sachkunde für die Streitentscheidung hilfreich ist. Ferner bietet die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens ebenso einen wesentlichen Vorteil wie die Möglichkeit grenzüberschreitender Rechtsicherheit im Hinblick auf europäische Patente. Entscheidende Kriterien für oder gegen ein Schiedsverfahren sollten demgegenüber nicht die Verfahrensdauer und -kosten sein, da diese stark einzelfallabhängig sind.

## V. Europäisches Einheitspatent und einheitliches Patentgericht

### 1. Überblick

Neben dem deutschen Patent und dem europäischen Patent könnte zukünftig auch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) Nutzern Patentschutz bieten. Im Unterschied zum europäischen Patent bedarf das Einheitspatent keiner Validierung in den Mitgliedsstaaten. Es hat vielmehr gemäß Art. 3 Einheitspatent-Verordnung<sup>82</sup> in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten einheitliche Wirkung, sofern diese in dem Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde.

Wie dargelegt, besteht bei europäischen Patenten bislang die Gefahr abweichender gerichtlicher Entscheidungen, wenn ein Patentinhaber Rechtsschutz in verschiedenen Ländern erzielen möchte. Diese Gefahr divergierender Entscheidungen und mangelnder Rechtssicherheit soll durch die Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts beseitigt werden. Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ)<sup>83</sup> wurde am 19. Februar 2013 durch 25 EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet. Nicht unterzeichnet wurde es von Spanien, Polen und Kroatien. In Kraft tritt das Übereinkommen allerdings gemäß Art. 89 EPGÜ erst, wenn es durch mindestens 13 Mitgliedsstaaten ratifiziert wurde. Dabei muss eine Ratifizierung durch die drei Mitgliedsstaaten erfolgen, in denen es im Jahr vor der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden europäischen Patente gab. Hierbei handelt es sich um Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich.<sup>84</sup> Bislang haben erst fünf Staaten (Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich und Schweden) das Übereinkommen ratifiziert.<sup>85</sup>

Es ist daher noch offen, ob und wann das EPGÜ in Kraft treten wird. Gleiches gilt für das Einheitspatent. Die beiden EU-Verordnungen zur Verwirklichung des Einheitspatents<sup>86</sup> traten zwar am 20. Januar 2013 in Kraft, anwendbar sind sie allerdings erst ab dem Tag des Inkrafttretens des EPGÜ.<sup>87</sup>

### 2. Geltungsbereich und ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts

Das EPGÜ gilt ausweislich Art. 3 EPGÜ für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sowie ergänzende Schutzzertifikate, die zu einem durch ein Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden sind. Es gilt ferner für europäische Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens noch nicht erloschen sind oder nach diesem Zeitpunkt erteilt worden sind und für europäische Patentanmeldungen, die zu diesem Zeitpunkt anhängig sind oder danach eingereicht werden. Der Geltungsbereich des EPGÜ umfasst daher Einheitspatente sowie bestehende bzw. künftig erteilte europäische Patente (einschließlich ihrer nationalen Teile).

Art. 32 EPGÜ enthält einen Katalog von Klagen, für die eine ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts besteht. Hierzu zählen unter anderem Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen, Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von Patenten und Klagen auf Schadensersatz. Demgegenüber sind die nationalen Gerichte für alle Klagen betreffend europäische Patente und Einheitspatente zuständig, die nicht in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des einheitlichen Patentgerichts fallen, wie beispielsweise Klagen auf Übertragung eines Patents.

Auffällig ist, dass das EPGÜ in Kapitel VII ein Mediations- und Schiedsverfahren für Patentsachen vorsieht.<sup>88</sup> Hierauf soll im Folgenden eingegangen werden und offene Fragen bzw. Unklarheiten adressiert werden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen.

### 3. Mediations- und Schiedsverfahren für Patentsachen

Kapitel VII EPGÜ, das aus einem einzigen Artikel (Art. 35) besteht, sieht die Errichtung eines Mediations- und Schiedszentrums für Patentsachen (Zentrum) mit Sitz in Laibach und Lissabon vor. Die Vorschrift wirft eine Reihe von Fragen auf, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Nach Art. 35 Abs. 3 EPGÜ legt das Zentrum eine Verfahrensordnung fest. Da eine solche bislang scheinbar nicht erarbeitet worden ist, sollten diese Fragen bei der Ausarbeitung der Verfahrensordnung Berücksichtigung finden.

#### a) Nichtigerklärung von Patenten

Gemäß Art. 35 Abs. 2 S. 1 EPGÜ stellt das Zentrum Dienste für Mediation und Schiedsverfahren in Patentstreitigkeiten, die unter das Übereinkommen fallen, zur Verfügung. Allerdings bestimmt Art. 35 Abs. 2 S. 3 EPGÜ, dass ein Patent in Mediations- und Schiedsverfahren weder für nichtig erklärt noch beschränkt werden darf. Damit kommt nach dem Wortlaut der Vorschrift eine Nichtigerklärung eines Patents durch ein Schiedsgericht nicht in Betracht. Darf dann aber ein Schiedsgericht ein Patent auch nicht mit Wirkung inter partes für nichtig erklären? Davon ausgehend, dass die Einführung des Zentrums die Schiedsgerichtsbarkeit bei patentrechtlichen Streitigkeiten fördern soll, würde dieser Sinn konterkariert, wenn ein Beklagter nicht widerklegend die Nichtigerklärung eines Patents zumindest mit Wirkung zwischen den Parteien beantragen könnte.

82 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1

83 Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, 2013/C 175/01.

84 *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310.

85 Für den aktuellen Stand der Ratifizierung s. <http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?command=details&lang=en&aid=2013001&doclang=EN> (zuletzt abgerufen am 4.11.2014).

86 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 und 89.

87 S. zum „Einheitspatentsystem“ auch *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 115 f.

88 Für eine Darstellung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht s. *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310.



Im Übrigen folgt auch aus dem 16. Entwurf einer Verfahrensordnung für das Patentgericht<sup>89</sup> (nicht für das Zentrum!), dass ein Schiedsgericht zumindest eine Partei verurteilen darf, der Nichtigerklärung eines Patents zuzustimmen. Regel 11 Abs. 2 des 16. Entwurfs einer Verfahrensordnung für das Patentgericht sieht vor, dass das Patentgericht auf Antrag der Parteien durch eine Entscheidung einen Vergleich oder einen Schiedsspruch bestätigen soll, der eine Formulierung beinhaltet, wonach der Patentinhaber verpflichtet ist, ein Patent zu beschränken, darauf zu verzichten oder der Nichtigerklärung eines Patents zuzustimmen oder Rechte aus diesem nicht gegenüber der anderen Partei und/oder Dritten geltend zu machen.<sup>90</sup> Wenn aber ein Schiedsgericht eine Partei dazu verurteilen kann, einer Nichtigerklärung eines Patents zuzustimmen, muss es ein Patent auch mit Wirkung zwischen den Parteien für nichtig erklären können.

#### b) *Schiedsrichterliste*

Nach Art. 35 Abs. 4 EPGÜ stellt das Zentrum ein Verzeichnis von Mediatoren und Schiedsrichtern zur Verfügung, die die Parteien bei der Streitbeilegung unterstützen. Wenn dadurch die Auswahl von Schiedsrichtern auf Personen aus der Liste beschränkt ist, kann dies für die Parteien nachteilig sein. So besteht die Gefahr, dass es den Parteien hierdurch verwehrt wird, eine bestimmte Person mit einer großen Expertise in einem speziellen Fachbereich zu wählen, weil sich diese nicht auf der Liste befindet.

#### c) *Vollstreckung eines Schiedsspruchs*

Unklar ist auch, wie die Vollstreckung eines Schiedsspruchs zu erfolgen hat. Ausweislich Art. 35 Abs. 2 S. 2 EPGÜ gilt Art. 82 des Übereinkommens, der die Vollstreckung der Entscheidungen regelt, entsprechend für jeden Vergleich, der durch die Inanspruchnahme der Dienste des Zentrums erreicht worden ist. Es stellt sich hier allerdings die Frage, ob bei einem Vergleich im Schiedsverfahren auch das in Regel 365 des 16. Entwurfs einer Verfahrensordnung für das Patentgericht enthaltene Verfahren für Vergleiche Anwendung findet. Dann müssten die Parteien den „Judge-Rapporteur“ benachrichtigen (Regel 365 Abs. 1 S. 1). Anschließend würde das Patentgericht den Vergleich durch eine gerichtliche Entscheidung bestätigen, aus der sodann vollstreckt werden kann (Regel 365 Abs. 1 S. 2). Hier ist unklar, ob dies auch für den Fall gelten soll, dass das Schiedsgericht durch einen Schiedsspruch entscheidet, bei dem es sich nicht um einen Vergleich handelt oder ob dann hinsichtlich der Vollstreckbarerklärung die entsprechenden Bestimmungen nationalen Rechts bzw. das New Yorker Übereinkommen Anwendung findet.

#### d) *Weitere bestehende Unklarheiten*

Zweifelhaft ist auch, ob die Parteien hinsichtlich des von den Schiedsrichtern anwendbaren Rechts frei sind und hinsichtlich der Verfahrenssprache. Das EPGÜ schweigt auch darüber, welches Gericht für die Aufhebung eines Schiedsspruchs zuständig ist. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die gerichtliche Zuständigkeit im Aufhebungsverfahren eher im Übereinkommen selbst als in einer Verfahrensordnung hätte verankert werden sollen.

#### 4. Zusammenfassung

Das im EPGÜ vorgesehene Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen ist nur für solche Patentstreitigkeiten von Bedeutung, die unter das Übereinkommen fallen. Insofern ist es für deutsche Patente bedeutungslos. Dass das EPGÜ die Anwendung alternativer Streitbeilegungsmethoden durch ein solches Zentrum ermöglichen möchte, ist als positive Entwicklung zu werten. Es bestehen allerdings eine Reihe offener Fragen bzw. Unklarheiten beispielsweise hinsichtlich des anwendbaren Rechts und der Verfahrenssprache. Diese sollten bei der Ausarbeitung einer Verfahrensordnung des Zentrums Berücksichtigung finden.

#### VI. Fazit

1. Vermögensrechtliche Patentstreitigkeiten sind schiedsfähig i. S. d. § 1030 Abs. 1 S. 1 ZPO. Dies gilt auch für Patentnichtigkeitsklagen. Da das Patent zur Disposition des Schutzrechtsinhabers steht und nicht der Verfügungsgewalt privater Personen entzogen ist, hat sich der Staat kein Rechtsprechungsmonopol in Bezug auf das Patentnichtigkeitsverfahren zugeordnet, das einer Schiedsfähigkeit von Patentnichtigkeitsklagen entgegenstehen könnte.

2. Ein Schiedsgericht kann ein Patent nicht mit Wirkung erga omnes für nichtig erklären, sondern nur mit Wirkung zwischen den Parteien (inter partes). Möglich ist auch, dass ein Schiedsgericht den Schiedsbeklagten auf Antrag verurteilt, die Löschung des Patents bei der zuständigen Behörde zu beantragen mit der Folge, dass die Nichtigkeit gegenüber jedermann eintritt.

3. Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet im gewerblichen Rechtsschutz gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit eine Reihe von Vorteilen. Durch die freie Verfahrensgestaltung, die freie Wahl des anzuwendenden Rechts, des Schiedsorts und der Verfahrenssprache sowie die Vertraulichkeit des Verfahrens kann die Schiedsgerichtsbarkeit den wirtschaftlichen und praktischen Gegebenheiten in besonderem Maße Rechnung tragen. In Bezug auf europäische Patente bietet die Schiedsgerichtsbarkeit darüber hinaus die Möglichkeit, grenzüberschreitende Rechtssicherheit zu schaffen.

4. Zukünftig könnte neben dem deutschen und dem europäischen Patent auch das Einheitspatent Nutzern Patentschutz bieten. Art. 35 EPGÜ sieht die Errichtung eines Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen vor, das Dienste für Mediation und Schiedsverfahren für Patentstreitigkeiten zur Verfügung stellen soll, die unter das Übereinkommen fallen. Wenngleich die Errichtung eines solchen Zentrums als positive Entwicklung zu werten ist, bestehen eine Reihe offener Fragen bzw. Unklarheiten, die bei der Ausarbeitung einer Verfahrensordnung des Zentrums Berücksichtigung finden sollten.

89 Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure („Rules“) of the Unified Patent Court, 16th draft of 31 January 2014, <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/reviced-draft-rules-of-procedure.pdf> (zuletzt abgerufen am 4.11.2014).

90 Im Wortlaut: „including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties.“