

SCHIEDSVERFAHREN IM BEREICH DES GEISTIGEN EIGENTUMS

THOMAS LEGLER

Dr.iur., Rechtsanwalt, FCI Arb, ist Partner und Head Arbitration bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG in Genf.

Stichworte: Schiedsverfahren, Mediation, Schiedsfähigkeit, alternative Streitbeilegungsmechanismen

I. Einführung

Die jüngste Entwicklung neuer Technologien und Verfahren, insbesondere in den Bereichen Computer, Robotik, Biotechnologie und Chemie, hat die Zahl der Patentanmeldungen weltweit kontinuierlich ansteigen lassen¹. Ähnliches gilt für die Eintragung von Marken, Designs und Domainnamen.

Für viele Unternehmen stellt ihr geistiges Eigentum einen sehr wichtigen Vermögenswert dar. Dabei gehen sie häufig vertragliche Beziehungen in Bezug auf ihr geistiges Eigentum mit Partnern durch Lizenz- und Technologietransferverträgen sowie Kooperationsvereinbarungen ein. In den meisten Fällen agieren diese Unternehmen auf internationaler Ebene, indem sie ihr geistiges Eigentum in verschiedenen Ländern parallel schützen und nutzen.

Es erstaunt daher nicht, dass angesichts der wachsenden Bedeutung des Bereichs des geistigen Eigentums auch die Zahl der Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich steigt.

Wie im Folgenden gezeigt wird, eignet sich das Schiedsverfahren besonders gut für diese Art von Streitigkeiten, insbesondere wenn es sich um Streitigkeiten mit internationalem Charakter handelt.

II. Typologie möglicher Rechtsstreitigkeiten

Im Bereich des geistigen Eigentums sind viele verschiedene Arten von Streitigkeiten möglich. Zunächst sind da die Streitigkeiten, die sich aus einer vertraglichen Beziehung ergeben, insbesondere aus einem *Lizenzvertrag*. Häufig dreht sich der Streit um Fragen der Kündigung, der verspäteten oder nicht erfolgten Zahlung von Lizenzgebühren (*Royalties*) oder der nicht bestimmungsgemässen Nutzung des Lizenzgegenstands mit einem Anspruch auf Schadensersatz.

Andere Streitigkeiten betreffen die *Urheberschaft* oder die *Inhaberschaft* an einem Recht, insbesondere an einem Patent. Sie entstehen z. B. bei Fusionen und Übernahmen von Unternehmen oder in einem Arbeitsverhältnis.

Häufig kommt es auch zu *Verletzungen* von Rechten des geistigen Eigentums, bei denen der Richter entscheiden muss, ob die fragliche Handlung (oder der Gegenstand) in den Schutzbereich des betreffenden Rechts fällt. Diese Ansprüche sind nicht immer ausservertraglicher Natur, sondern können auch auf einem Vertrag beruhen.

Schliesslich kann sich ein Prozess im Bereich des geistigen Eigentums um die *Gültigkeit* eines Patents, einer Marke oder eines Designs drehen. Die Gültigkeit des Titels wird in einem Prozess wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums häufig als Verteidigungsmittel geltend gemacht. So kontert der Beklagte mit dem Argument, dass die angebliche Verletzung aufgrund der fehlenden Gültigkeit des Titels nicht stattgefunden hat (oder ohnehin nicht hätte stattfinden können). Diese Streitkonstellation kann auch in einem vertraglichen Kontext auftreten, wenn der Kläger z. B. behauptet, der Lizenznehmer verletze sein Patent nach Vertragsende, während der Lizenznehmer sich mit der Ungültigkeit des Titels verteidigt.

Bekanntlich kann ein Schiedsverfahren nicht ohne eine *gültige Schiedsvereinbarung* stattfinden, die sich in der Regel aus einem Vertragsverhältnis ergibt. Alternativ können die Parteien nach dem Auftreten eines Rechtsstreits einen Schiedsvertrag schliessen, doch ist dies eine eher seltene Konstellation. Reine Streitigkeiten über die Inhaberschaft oder die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ohne bestehendes vertragliches Verhältnis werden daher eher von staatlichen Gerichten behandelt.

Die oben beschriebenen Vertragsstreitigkeiten (oder die in diesem Zusammenhang geltend gemachte Ungültigkeit des Titels) können Teil eines Schiedsverfahrens sein.

¹ Laut den Statistiken der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) von 2021 stiegen die PCT-Patentanmeldungen im Jahr 2021 um 0,9% auf 277 500, den höchsten Stand aller Zeiten. Bei den Marken (Madriider System) stiegen die Anmeldungen um 14,4% auf 73 100, der schnellste Anstieg im Jahresvergleich seit 2005 (Quelle: WIPO Statistics Database, September 2021).

III. Die Vorteile eines Schiedsverfahrens

Im Bereich des geistigen Eigentums bietet das Schiedsverfahren einige Vorteile. So können die Parteien einen oder mehrere auf geistiges Eigentum *spezialisierte Schiedsrichter ernennen*, wobei unter anderem die Kompetenz, die Erfahrung sowie die erforderlichen Sprachkenntnisse ausschlaggebend sind².

Nur wenige Länder haben für diese Art von Streitigkeiten spezialisierte Gerichte mit erfahrenen Richtern eingerichtet. In der Schweiz existiert seit nunmehr 10 Jahren das Bundespatentgericht³. Auf europäischer Ebene wird sich dies allerdings mit der gegenwärtigen Umsetzung des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPG-Übereinkommen) vom 19. 2. 2013 ändern.

Generell erweist sich das Schiedsverfahren als ein relativ *effizienter Prozess* (im Durchschnitt wohl so um 18 Monate), insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die rechtlichen Anfechtungsmöglichkeiten des Schiedsspruchs sehr begrenzt sind. Die Dauer hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, darunter die rechtliche oder technische Komplexität, die Anzahl der Dokumente, Zeugenaussagen und Gutachten, die auf dem Spiel stehen, sowie die Strategie und das Verhalten der Parteien⁴. Die Möglichkeit, den Schiedsspruch anschliessend praktisch weltweit vollstrecken zu können, ist ein weiterer klarer Vorteil dieses Verfahrens. Grundlage dazu bietet das New Yorker Übereinkommen,⁵ das in 170 Ländern gilt.⁶ Unter diesem Gesichtspunkt hat die Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich des geistigen Eigentums einen klaren Vorteil gegenüber einem staatlichen Verfahren, da es ausserhalb der Europäischen Union keinen Mechanismus gibt, der den von der Brüsseler *Ibis*-Verordnung⁷ und dem Lugano-Übereinkommen⁸ angebotenen Mechanismen ähnelt und eine einfache und schnelle Vollstreckung staatlicher Urteile ermöglichen würde.

Wird ein Recht des geistigen Eigentums ausservertraglich und in mehreren Hoheitsgebieten verletzt, sind grundsätzlich in jedem Land Verfahren vor den zuständigen Gerichten einzuleiten. Wenn der Beklagte die Nichtigkeit des fraglichen Rechts geltend macht, müssen diese verschiedenen Gerichte im Prinzip auch einzeln über die Gültigkeit des Titels entscheiden.

Die parallele *Durchführung mehrerer Verfahren* in verschiedenen Ländern ist kompliziert und kostspielig. Die Unterschiede im Verfahrensrecht und im materiellen Recht führen unter anderem dazu, dass die Verfahrensdauer in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist, was die Koordination erschwert. Ausserdem ist das Risiko, mit widersprüchlichen Entscheidungen konfrontiert zu werden, hoch. Zudem ist die Vollstreckung solcher Urteile nicht in allen Ländern gewährleistet.

Umgekehrt bietet das Schiedsverfahren in einer solchen internationalen Situation alle Vorteile. Ein Streit über ein Recht des geistigen Eigentums kann in einem einzigen Schiedsverfahren behandelt werden, wodurch Zeit und Geld gespart werden. Insbesondere können die Parteien die Beauftragung von Anwälten und Sachverständigen begrenzen, und Zeugen müssen nur einmal aussagen.

Schliesslich räumt das Schiedsverfahren den Parteien im Vergleich zu einem Verfahren vor einem staatlichen Gericht mehr *Vertraulichkeit* ein. Dies ist wichtig, da es bei Prozessen im Bereich des geistigen Eigentums sehr oft um vertrauliche Informationen oder Know-how geht.

Nicht alle Regeln der Schiedsinstitutionen schützen diese vertraulichen Informationen in gleicher Weise. Die Parteien haben jedoch die Möglichkeit, eine spezielle Vereinbarung über auftretende Fragen der Vertraulichkeit zu treffen.

Die WIPO-Schiedsgerichtsordnung ist in dieser Hinsicht ziemlich einzigartig, da sie spezielle Regeln für die Behandlung von Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen und Dokumenten aufgestellt hat⁹.

2 Mehrere Institutionen, darunter die WIPO und das Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), verfügen über eine Liste von Schiedsrichtern mit Erfahrung im Bereich des geistigen Eigentums. Darüber hinaus führt das Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC) eine Liste mit in diesem Bereich erfahrenen Schiedsrichtern, die allen schiedsrichterlichen Institutionen zur Verfügung steht.

3 Für Einzelheiten, siehe www.bpatger.ch.

4 Im Bereich des geistigen Eigentums kommt es häufig vor, dass die Parteien beschliessen, das Schiedsverfahren in zwei Teile aufzuteilen (*bifurcation*), was das Verfahren ziemlich verlängern kann: Im ersten Teil geht es um die Hauptfragen im Zusammenhang mit der angeblichen Vertragsverletzung (*Liability*), im zweiten Teil um die Festsetzung des Schadenersatzes oder der Lizenzgebühren (*Quantum*). Die erste Frage wird dann in einem Teilverteil (*partial award*) entschieden, während die zweite Frage auf der Grundlage des Teilverteils das Verfahren mit einem Endurteil (*final award*) abschliesst. Die Situation kann noch komplizierter werden, wenn der Kläger, um seine Ansprüche zu formulieren oder zu präzisieren, zuvor Buchhaltungsunterlagen benötigt, die sich in den Händen des Beklagten befinden. Diese Vorgehensweise (die auch von staatlichen Instanzen bekannt ist, vgl. Art. 85 ZPO) stellt eine sogenannte *Stufenklage* dar. Das Recht, so vorzugehen, liegt im materiellen Recht (z. B. eine vertragliche Rechenschaftspflicht) und unterscheidet sich vom prozessualen Recht, die Herausgabe von Dokumenten zu verlangen, das auch in Schiedsverfahren (*Discovery*) praktiziert wird (für weitere Details zur *Stufenklage*: siehe Urteil des Bundesgerichts 5A_256/2016 vom 9. 6. 2017, E. 8.2.5.2 f.; zur Unterscheidung zwischen dem materiellen Recht auf Information und dem Antrag auf Herausgabe von Dokumenten zu Beweis Zwecken: siehe Urteil des Bundesgerichts 4A_269/2017 vom 20. 12. 2017).

5 Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, abgeschlossen in New York am 10. 6. 1958, SR 0.277.12.

6 Liste der Mitgliedstaaten: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2 (abgerufen im Juni 2022).

7 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

8 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ), SR 0.275.12.

9 So sieht Art. 54 lit. d der WIPO-Schiedsgerichtsordnung die Ernennung eines *Vertraulichkeitsberaters* vor, der entscheiden kann, ob Informationen als vertraulich einzustufen sind und, wenn ja, unter welchen Bedingungen und an wen sie ganz oder teilweise offengelegt werden dürfen. Weitere spezifische Bestimmungen befassen sich mit der Vertraulichkeit der Existenz des Schiedsverfahrens (Art. 75), der während des Schiedsverfahrens offengelegten Informationen (Art. 76), des Schiedsspruchs (Art. 77) sowie der Wahrung der Vertraulichkeit durch das Schiedszentrum (Art. 78).

IV. Die Schiedsfähigkeit

Einige Länder gehen davon aus, dass Streitigkeiten über ein Recht des geistigen Eigentums aufgrund der Rolle des Staates bei der Schaffung, der Anerkennung und dem Schutz des betreffenden Rechts nicht schiedsfähig sind. Insbesondere Schiedsverfahren, die sich mit der Gültigkeit eines Rechts des geistigen Eigentums befassen, sind in einigen Ländern nicht möglich, da sie ein solches Vorgehen als *Verstoss gegen die öffentliche Ordnung* ansehen.

In ähnlicher Weise wird die Schiedsfähigkeit infrage gestellt, wenn ein Schiedsspruch über ein Recht des geistigen Eigentums in einem Land vollstreckt werden müsste, das die Streitigkeit, die zu dem Schiedsspruch geführt hat, als nicht schiedsfähig nach Art. V (2) lit. a des New Yorker Übereinkommens als schiedsfähig einstuft. Ein Kläger muss daher nicht nur sicherstellen, dass das Schiedsgericht in einem Land tagt, in dem seine Angelegenheiten als schiedsfähig angesehen werden, sondern er muss auch sicherstellen, dass die Schiedsfähigkeit in allen Ländern gegeben ist, in denen er einen zukünftigen Schiedsspruch vollstrecken lassen will.

Die Bedeutung der Frage der Schiedsfähigkeit muss jedoch insofern relativiert werden, als die meisten Streitigkeiten über geistiges Eigentum vertraglicher Natur sind und daher in den meisten Ländern theoretisch ohne Weiteres schiedsfähig sind.

In Bezug auf die Schiedsfähigkeit haben sich drei Ansätze herausgebildet. Gewisse Länder betrachten Streitigkeiten über die Gültigkeit eines Rechts des geistigen Eigentums als praktisch *stets schiedsfähig* (Schweiz, Belgien). Andere sehen sie als schiedsfähig, wobei der Schiedsspruch jedoch nur eine *Inter-partes-Wirkung* hat (Frankreich, USA). Und wenige betrachten solche Streitigkeiten als *nicht schiedsfähig* (Südafrika)¹⁰.

Nach Art. 177 IPRG¹¹ kann in der Schweiz «jede Angelegenheit vermögensrechtlicher Natur Gegenstand eines internationalen Schiedsverfahrens» sein. Nach Art. 354 ZPO¹² können innerstaatliche Schiedsverfahren «jeden Anspruch zum Gegenstand haben, der in der freien Verfügung der Parteien steht». Grundsätzlich steht ein vermögensrechtlicher Anspruch in der freien Verfügung der Parteien.

In Anbetracht dieser Definition geht die Lehre davon aus, dass alle Streitigkeiten über geistiges Eigentum *in der Schweiz schiedsfähig* sind, einschliesslich solcher über unlauteren Wettbewerb (vgl. BGE 102 Ia 493, 504)¹³. Hinzu kommt, dass das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum bereit ist, Schiedssprüche zu vollstrecken, die von einem in der Schweiz tagenden Schiedsgericht erlassen wurden und sich auf einen Titel des geistigen Eigentums beziehen. Diese Aussage beruht auf einer Stellungnahme des damaligen Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 15.12.1975, die auch heute noch als gültig angesehen werden kann¹⁴.

V. Auf dem Weg zu einem Wandel in Europa?

Bisher gewährte ein «europäisches Patent» lediglich ein Schutzrecht in dem/den benannten Land/Ländern, und zwar im Rahmen der geltenden nationalen Regelung. Im Dezember 2012 beschloss die Europäische Gemeinschaft, ein echtes «Gemeinschaftspatent» mit supranationalem Schutz nach dem Vorbild der Gemeinschaftsmarke zu schaffen. 2013 wurde beschlossen, ein Einheitliches Patentgericht einzurichten, das für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den klassischen europäischen Patenten und den neuen Gemeinschaftspatenten zuständig sein wird (EPG-Übereinkommen)¹⁵. Gleichzeitig sieht das entsprechende Übereinkommen in Art. 35 vor, dass die Mitgliedstaaten auch ein Zentrum für Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit in Patentsachen in Ljubljana und Lissabon errichten. Seine künftige Zuständigkeit ist noch nicht geklärt, könnte aber theoretisch auch die Behandlung von Patentstreitigkeiten ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft und damit zusammenhängende Fragen wie Streitigkeiten über Know-how umfassen¹⁶. Sollte dieses Vorhaben verwirklicht werden, würde die Frage der Schiedsfähigkeit in Europa wahrscheinlich weiter an Bedeutung verlieren. Dies wird jedoch davon abhängen, wie Art. 35 Abs. 2 auszulegen ist, der bestimmt, dass ein Patent im Rahmen eines Schiedsverfahrens nicht für nichtig erklärt werden kann.¹⁷

¹⁰ Siehe dazu im Einzelnen: THOMAS LEGLER, L'arbitre suisse face à l'arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle dans un contexte international, L'éclectique juridique: recueil d'articles en l'honneur de JACQUES PYTHON, Bern 2011, 187.

¹¹ Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18.12.1987, SR 291.

¹² Zivilprozessordnung, SR 272.

¹³ Siehe insbesondere: KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration – Law and Practice in Switzerland, Oxford 2015, 102, Ziff. 347; THOMAS LEGLER, L'arbitre suisse face à l'arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle dans un contexte international, L'éclectique juridique: recueil d'articles en l'honneur de JACQUES PYTHON, Bern 2011, 178 und zitierte Verweise.

¹⁴ THOMAS LEGLER, Arbitration of Intellectual Property Disputes, ASA Bulletin 2/2019, 150.

¹⁵ https://www.epo.org/applying/european/unitary/upc_de.html (abgerufen im Juni 2022).

¹⁶ PETER CHROCZIEL/BORIS KASOŁOWSKY/ROBERT WHITENER/WOLRAD PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, International arbitration of intellectual property disputes: a practitioner's guide, München, Oxford und Baden-Baden 2017, 53.

¹⁷ JACQUES DE WERRA, New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court (UPC), Revista Brasileira de Arbitragem (RBA), 2014, 27 f., der darauf hinweist, dass ein Schiedsspruch über die Gültigkeit eines Patents zumindest eine *Inter-partes-Wirkung* haben sollte.