

Die Seite der AIPPI / La page de l'AIPPI

Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich des Geistigen Eigentums

Tagungsbericht über die gemeinsame Veranstaltung des WIPO Arbitration and Mediation Center und der AIPPI Schweiz vom 5. März 2010 im Metropol, Zürich

DANIELA DARDEL*

- I. Einführung
- II. Schiedsfähigkeit von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten
- III. Strategische Überlegungen bei der Einleitung von Schiedsverfahren
- IV. WIPO-Schieds- und Mediationsverfahren
- V. Panel-Diskussion 1: Erfahrungsberichte von Schiedsrichtern
- VI. Umgang mit technischem Sachverhalt: Beweisführung und Beweiswürdigung
- VII. Erledigung von Schiedsverfahren: Mediation und Vergleich
- VIII. Vollstreckung von Schiedsentscheiden
- IX. Panel-Diskussion 2: Perspektive der Benutzer

Bereits vor rund 18 Jahren hatte der geschäftsführende Ausschuss der AIPPI in seiner Entschliessung zu Frage Q106 festgehalten, sämtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums sollten der privaten Schiedsgerichtsbarkeit zugänglich sein¹. Zwei Jahre später wurde das WIPO Arbitration and Mediation Center eröffnet. In der Zwischenzeit erfreut sich die Schiedsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ständig wachsender Bedeutung und es bildet sich zunehmend eine einschlägige Spezialisierung bei Parteivertretern und Schiedsrichtern.

Vor diesem Hintergrund ergriff die AIPPI Schweiz mit Unterstützung des WIPO Arbitration and Mediation Center die Gelegenheit zu einer Bestandesaufnahme im Rahmen einer eintägigen Veranstaltung, die mit mehr als 70 Teilnehmern auf reges Interesse stiess.

I. Einführung

Nach einer einleitenden Begrüssung durch KONRAD BECKER, Präsident AIPPI Schweiz, übernahm THIERRY CALAME, Deputy Reporter General AIPPI und Lenz & Staehelin, Zürich, die Einführung in das Thema.

Der Referent erwähnte dabei namentlich die bereits im Rahmen der vorgenannten AIPPI-Entschliessung aus dem Jahr 1992 angeführten Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit, wie etwa die Möglichkeit, Schiedsrichter mit Spezialkenntnissen auszusuchen, Verhandlungen auf neutralem Gebiet mit einem neutralen Schiedsrichter durchzuführen oder einen komplizierten internationalen Fall für eine Vielzahl von Jurisdiktionen in einem einzigen Verfahren zu behandeln. Ermutigt durch die AIPPI, entschlossen sich die WIPO-Mitgliedstaaten 1993 – trotz anfänglicher Skepsis – zur Einrichtung einer eigenen, spezialisierten schiedsgerichtlichen Institution, dem WIPO Arbitration and Mediation Center. Diese Entwicklung stand im Einklang mit der Entschliessung der AIPPI, die bereits zuvor die Prüfung konkreter Vorschläge für effiziente Schiedsregeln sowie Überlegungen zu anderen Formen der Streitbeilegung wie Mediation oder Schiedsvergleiche angeregt hatte.

Im Rahmen seines Referats verwies THIERRY CALAME hingegen auch auf teilweise bis heute strittige Fragen wie etwa, inwieweit Schiedsgerichten Entscheidungsbefugnisse für Fragen zukommen sollten, die nicht nur zwischen den Schiedsparteien Wirkung entfalten können – namentlich die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von Immaterialgüterrechten.

Der Referent wies abschliessend auf die weltweit zunehmende Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des geistigen Eigentums hin. Das WIPO Arbitration and Mediation Center hat bis

¹ Geschäftsführender Ausschuss von Tokio, 5.–11. April 1992, AIPPI Jahrbuch 1992/III, 306 f.

heute über 220 Mediations- und Schiedsgerichtsverfahren administriert, die meisten davon im Verlauf der vergangenen fünf Jahre.

II. Schiedsfähigkeit von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten

Wie ERIK SCHÄFER, Cohausz & Florack, Düsseldorf, in seinem Referat einleitend festhielt, gelten in zahlreichen Staaten Streitigkeiten über den Bestand von Immaterialgüterrechten noch immer als nicht schiedsfähig. Dies namentlich mit der Begründung, es handle sich hierbei um durch staatlichen Hoheitsakt begründete Rechte, die nicht durch Entscheid eines privat konstituierten Schiedsgerichts vernichtet werden könnten. Entsprechend fuhr der Referent fort, nach deutschem Recht seien Streitigkeiten im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten im Allgemeinen grundsätzlich schiedsfähig, da sie vermögensrechtliche Ansprüche betreffen. Er strich jedoch auch heraus, in Deutschland werde überwiegend die Meinung vertreten, Streitigkeiten über die Vernichtung von Patenten (evtl. Marken) mit erga omnes-Wirkung seien nicht schiedsfähig, da für Patentnichtigkeitsstreitigkeiten ausschliesslich das Bundespatentgericht zuständig sei und die Patenterteilung durch Hoheitsakt erfolge.

Da ein Schiedsspruch nach der deutschen Zivilprozessordnung aufgehoben werden kann, wenn der Gegenstand des Streits nach deutschem Recht nicht als schiedsfähig gilt, ist davon auszugehen, dass zumindest ein Schiedsspruch, der deutsche Patente (evtl. Marken) ganz oder teilweise nichtig erklärt, wegen fehlender Schiedsfähigkeit aufgehoben würde. Die Prüfung der Schutzrechtsbeständigkeit im Rahmen von Vorfragen mit inter partes-Wirkung sei jedoch nach wohl herrschender Meinung auch unter deutschem Recht schiedsfähig.

Abschliessend empfahl der Referent, Schiedsorte für Patente und Marken betreffende Verträge in solchen Staaten festzulegen, in denen Rechtsbestandsstreitigkeiten als schiedsfähig erachtet werden (z.B. Schweiz oder USA) oder in deren Territorien keine Schutzrechte tangiert werden. Offen blieb die Frage, wie das Risiko umgangen werden kann, dass Schiedssprüche in einzelnen Ländern möglicherweise nicht anerkannt oder vollstreckt werden.

III. Strategische Überlegungen bei der Einleitung von Schiedsverfahren

HAROLD FREY und MARTIN AEBI, beide Lenz & Staehelin, Zürich, legten zunächst dar, dass zufolge des Territorialitätsprinzips im Immaterialgüterrecht die Gültigkeit verschiedener nationaler Schutzrechte stets separat aufgrund des jeweiligen nationalen Rechts geprüft werden müsse. Dies sei bei der Frage, ob ein einziges oder mehrere separate Schiedsverfahren eingeleitet werden sollten, zu berücksichtigen, da im Fall einer Bündelung von Verfahren sehr hohe Anforderungen an die Kompetenz des Schiedsgerichts gestellt würden.

Vorsorgliche Massnahmen werden nach Auffassung der Referenten im Regelfall mit Vorteil direkt beim staatlichen Gericht am Ort der beanspruchten Massnahme beantragt, da sich der dadurch erreichbare Rechtsschutz oft als effektiver erweist und da Schiedsgerichten vor der oft länger dauernden formellen Konstituierung keine Entscheidbefugnis zukommt.

Die meisten Schiedsordnungen stellen sehr geringe Anforderungen an die Umschreibung des Streitgegenstands im verfahrenseinleitenden Schriftsatz. In der Praxis ist der gewählte Detaillierungsgrad denn auch oftmals stark von taktischen Überlegungen abhängig. Die Referenten betonten jedoch, es sollte bei Klageeinleitung jedenfalls das Klagegerüst bestehend aus Falltheorie, rechtlicher Argumentation, Zeugen und Experten bereits stehen.

Die Referenten legten weiter dar, Rechtsbegehren seien wie in staatlichen Gerichtsverfahren grundsätzlich so spezifisch zu formulieren, dass sie bei Gutheissung ohne Weiteres vollstreckt werden können. Spätestens im letzten Schriftsatz vor der Beweisverhandlung sollte die Formulierung bestimmt und unzweideutig vorliegen, damit die Beweisverhandlung zielgerichtet auf das von den Parteien Geforderte ausgerichtet und die andere Partei zu den endgültig formulierten Begehren Stellung nehmen kann. Zu beachten seien zudem Regelungen wie in den ICC Rules, wonach neue Ansprüche nach Unterzeichnung der Terms of Reference nur noch mit Einwilligung des Schiedsgerichts geltend gemacht werden dürfen.

Abschliessend wiesen die Referenten darauf hin, eine beklagte Partei sollte sich bewusst sein, dass die Klägerin zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung oft bereits weitgehende Klagevorbereitungen getroffen hat, weshalb die Beklagte einen von der Klägerin vorgeschlagenen Zeitplan kritisch überprüfen sollte. Dies insbesondere auch im Hinblick auf einzubringende Gutachten, denen gerade in

komplexen Sachverhalten oft eine zentrale Bedeutung zukomme. Die Parteien sollten sich auch bewusst sein, dass – je nach Besetzung des Schiedsgerichts – die Dokumentationspflicht wesentlich weiter gehen kann als in kontinentaleuropäischen Gerichtsverfahren üblich. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, Schiedsverfahren seien vertraulich, sehen zahlreiche wichtige Schiedsgesetze (insbesondere auch das Schweizer IPRG) keine solche Pflichten vor – zumindest nicht explizit. In Verfahren, in denen der Vertraulichkeit hohe Bedeutung zukommt, sollte diese jedenfalls separat in Abstimmung mit der anwendbaren Schiedsordnung geregelt werden.

IV. WIPO-Schieds- und Mediationsverfahren

SARAH THEURICH, Legal Staff WIPO Arbitration and Mediation Center, Genf, stellte zunächst das 1994 gegründete Schieds- und Mediationszentrum der WIPO vor, das sich insbesondere der Förderung der effizienten Streitbeilegung im Bereich des Geistigen Eigentums verschrieben hat. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Organisation von Weiterbildungen sowie der Entwicklung von Verfahrensregeln und speziellen Streitbeilegungssystemen für bestimmte Bereiche. Schliesslich führt das Zentrum eine Liste mit rund 1500 Schiedsrichtern, Mediatoren und Experten.

Die Referentin stellte die von der WIPO empfohlenen Streitbeilegungsklauseln vor und empfahl, die Musterklauseln an besondere Bedürfnisse anzupassen. Auch sollte die Möglichkeit eines beschleunigten Schiedsgerichtsverfahrens in Betracht gezogen werden. Eine schnelle Lösung für eine spezifische Frage oder Unklarheit zwischen den Parteien, wie etwa die Frage über die Höhe der Lizenzgebühr oder die Klärung eines technischen Problems, biete auch das Gutachterverfahren, so die Referentin. Dieses sei informeller und flexibler als ein Schiedsgerichtsverfahren und werde grundsätzlich mit einem bindenden Gutachten abgeschlossen. Die Verfahren könnten auch kombiniert werden, indem eine Mediation durchgeführt wird, der, wenn nötig, ein Schiedsverfahren folgt.

Aus der abschliessend präsentierten Übersicht ging hervor, dass fast die Hälfte der WIPO-Verfahren Patente betrafen, 17% IT-Fragen, 9% Markenrecht und 7% Urheberrecht. Bei je knapp einem Drittel der bisherigen WIPO-Schiedsverfahren war Schweizer, deutsches oder amerikanisches Recht anwendbar, wobei die meisten Schiedsgerichtsverfahren ihren Sitz in Genf hatten, gefolgt von Berlin und New York. Drei Viertel der Mediationsverfahren fanden ihren Abschluss in einem Vergleich; bei den Schiedsgerichtsverfahren endeten immerhin knapp drei Fünftel mit einem Vergleich, rund zwei Fünftel mit einem Schiedsspruch.

V. Panel-Diskussion 1: Erfahrungsberichte von Schiedsrichtern

Moderation:

JACQUES DE WERRA, AIPPI Schweiz, Universität Genf

Sprecher:

DANIEL KRAUS, Universität Neuchâtel und Umbricht, Zürich

KLAUS KUPKA, Taylor & Wessing, Frankfurt a.M.

THOMAS LEGLER, Python & Peter, Genf

DANIEL KRAUS berichtete unter anderem über einen im Bereich Kaffeemaschinen tätigen Erfinder, der ein Schiedsverfahren bei der WIPO eingeleitet hatte. Die Beklagte, eine deutsche, international tätige Firma, hatte einen Lizenzvertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, dass zunächst ein «Schlichtungsverfahren» hätte stattfinden sollen, da die Schiedsklausel ein solches Verfahren im Rahmen des vorgeschriebenen vorgängigen Einigungsversuchs vorsehe. Da vorliegend keine Frist für das Verfahren zur gütlichen Einigung vorgesehen war, entschied das Schiedsgericht, diese Klausel sei nicht verbindlich und stelle damit kein Hindernis für die Anrufung des Schiedsgerichts dar.

KLAUS KUPKA stellte einen Patentreizfall vor, in dem er als alleiniger Mediator mit Entscheidungsbefugnis als Schiedsrichter für den Fall der Nichteinigung amtierte. Alsdann erläuterte er ein komplexes

Schiedsverfahren über F&E mit zahlreichen Gutachten und aufwendiger Beweisaufnahme. Den Verfahren gemeinsam war der Versuch, mit mediativen Instrumenten eine Lösung zu finden. Dies scheiterte beim ersten Verfahren, während es beim zweiten mit langer Vorbereitung und Ausdauer gelang. KLAUS KUPKA machte klar, dass sich die Strategie des Vorgehens nach den von dem Verfahren angebotenen oder verlangten Möglichkeiten richten sollte. Bei der Mediation sei es das Ziel, die Interessen der Parteien und Hinderungsgründe für eine einvernehmliche Lösung erkennbar zu machen, um eine materielle Lösung zu finden. Im klassischen Streitverfahren jedoch sei es so, dass zunächst Positionen aufgebaut werden, die es zu halten gelte.

THOMAS LEGLER erläuterte, gemäss Schweizer Praxis seien Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten mit erga omnes-Wirkung, insbesondere Verfahren über die Gültigkeit oder Nichtigkeit von IP-Rechten, schiedsfähig. Ein Schiedsgericht könne auch über Bestandesklagen betreffend ausländische Rechte befinden. Problematisch bleibe jedoch die Vollstreckbarkeit solcher Entscheide insbesondere in Ländern, die nicht dieser liberalen Sichtweise folgen. Ein Ausweg für dieses Problem liege darin, eine Partei zur Abgabe einer Löschungserklärung (inter partes) zu verurteilen, was einer Durchsetzbarkeit nicht im Wege stehe. THOMAS LEGLER trat anschliessend noch auf das Problem der Erstreckung einer Schiedsvereinbarung auf ausservertragliche Ansprüche ein. Zu bejahen sei eine solche bei Formulierungen wie «Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag». Als gutes Beispiel führte er die WIPO-Musterschiedsklausel an.

VI. Umgang mit technischem Sachverhalt: Beweisführung und Beweismittel²

WERNER STIEGER, Homburger AG, Zürich, legte zunächst dar, dass für die Erstellung des technischen Sachverhalts (d.h. wenn zum Verständnis anderes als juristisches Wissen erforderlich ist) Experten als Schiedsrichter oder als Berater ernannt werden, oder aber Gerichts- oder Parteigutachten erstellt werden können.

Technische Experten als Schiedsrichter seien grundsätzlich zulässig und von den gängigen Schiedsgerichtsordnungen jedenfalls nicht ausgeschlossen, so der Referent. Hingegen seien Experten als Berater von Schiedsgerichten in den gängigen Schiedsordnungen nicht vorgesehen. Die Meinungen hierzu seien geteilt. Der Vorteil in beiden Fällen liege in einer Effizienzsteigerung, indes die möglicherweise fehlende Transparenz insbesondere bei Beratern als problematisch erscheine.

Der Referent erläuterte, dass ein Schiedsgericht insofern mehr Flexibilität im Umgang mit technischen Sachverhalten biete, als es in der Regel frei über die Zulässigkeit von Beweismitteln bestimmen könne und kein Numerus clausus vorgesehen sei. Die Zulässigkeit von unabhängigen Gerichtsgutachtern sei unbestritten. Der Referent hob allerdings hervor, dass ein Schiedsgericht ein Gutachten frei würdigen sollte und keine Delegation der Entscheidungskompetenz an die Gutachter stattfinden dürfe. Insbesondere erscheine es als problematisch, wenn der Gutachter einen Urteilsentwurf kritisch durchsehe. Privatgutachter, die in der Common Law Tradition anerkannt, in der Civil Law Tradition aber lediglich als Parteibehauptung und nicht als Beweismittel berücksichtigt werden (so auch in der neuen Schweizer Zivilprozessordnung), seien im Rahmen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit als Beweismittel anerkannt.

Als neue Tendenzen zeigte der Referent das sog. Pre-trial Expert Conferencing, eine gerichtlich angeordnete Zusammenarbeit von Experten sowie das sog. Expert Conferencing, die gleichzeitige themenweise Befragung von Experten, auf.

VII. Erledigung von Schiedsverfahren: Mediation und Vergleich

MICHAEL GROSS, Fraunhofer-Gesellschaft und Bird & Bird, München, schälte im Rahmen seines Referates die Unterschiede der Streitschlichtung im Rahmen von Mediation und Gerichtsverfahren heraus. Bei der Mediation verhandeln die Parteien freiwillig, um nicht Ansprüche, sondern auf die Zukunft gerichtete Interessen zu identifizieren und zu berücksichtigen. Im Rahmen von Gerichtsverfahren gehe es hingegen darum, Sachverhalte rechtlichen Normen zuzuordnen, um daraus Ansprüche für die Beteiligten abzuleiten.

Der Referent legte grosses Gewicht auf die Präsentation der Vorteile der Mediation, die er am Beispiel eines konkreten Falles erläuterte. Nach seiner Auffassung gehören dazu die Möglichkeit der

² Die ergänzte Fassung des an der Tagung gehaltenen Vortrags wurde in der sic! 7/8/2010, 493–507 publiziert.

Gesprächsführung in angenehmer Atmosphäre, die zeitliche Gestaltung nach Parteivereinbarung, die Möglichkeit von verschiedenen «Phasen» im Rahmen der Gesprächsgestaltung, wie etwa eine informelle Vorrunde im Rahmen eines Abendessens, ebenso wie der Umstand, dass aufgrund der Freiwilligkeit eine jederzeitige Abbruchmöglichkeit von Gesprächen stattfinden kann. Schliesslich erläuterte der Referent die durch die gemeinsamen Interessen der Parteien gewährleistete Verhandlung von sämtlichen möglichen, auch «unvernünftigen» Optionen, die schliesslich zu einer «Win-win»-Lösung führen könnten.

Abschliessend legte der Referent anhand von Beispielen aus der Praxis dar, dass mittels Mediation innert knapp zwei Monaten Streitigkeiten beigelegt wurden, die sonst Jahre gedauert hätten. Gerade wegen dieser enormen Zeitersparnis erscheint dem Referenten die Mediation aufgrund der zukunftsgerichteten, kostensparenden und «beziehungsschonenden» (Kunden und Lieferanten) Aspekte als das bevorzugte Mittel zur Streitbeilegung.

VIII. Vollstreckung von Schiedsentscheiden

MARIE LOUISE SEELIG, Shearman & Sterling, Frankfurt a.M., fokussierte insbesondere auf die drei wichtigsten Vollstreckungsversagensgründe für ausländische Schiedssprüche gemäss dem New Yorker Übereinkommen: Die fehlende Schiedsfähigkeit, die Unwirksamkeit einer Schiedsvereinbarung und den Verstoss gegen den Ordre public. Sie strich in diesem Zusammenhang heraus, es sei in Deutschland umstritten, ob die Frage der Rechtsbeständigkeit von Patenten und Marken schiedsfähig sei oder nicht. Dies im Gegensatz zur Schweiz, wo Schiedsgerichte als befugt gelten, über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte zu entscheiden und die damit auf der «Liberalitätsskala» ganz oben stehe. Unwirksam sei eine Schiedsvereinbarung unter anderem auch, wenn die objektive Schiedsfähigkeit fehle wobei zur Bestimmung der Wirksamkeit inzident wiederum die Schiedsfähigkeit geprüft werden müsse.

Die Referentin stellt weiter fest, dass manche Autoren einen Ordre-public-Verstoss in Schiedssprüchen über die Gültigkeit von Marken- und Patentrechten sähen, wenn deren Eintragung und Entscheidung über die Gültigkeit staatlichen Institutionen vorbehalten seien. Schliesslich legte die Referentin unter Berufung auf die Rechtsprechung dar, dass selbst die inzidente Prüfung der Gültigkeit von Patenten, z.B. im Rahmen einer lizenzvertraglichen Streitigkeit, als unvereinbar mit dem Ordre public angesehen werden könnte. Die Referentin präsentierte abschliessend ein Beispiel zur Gestaltung einer Schiedsklausel, mit welcher eine inter partes-Wirkung betont und damit die schiedsrichterlichen Kompetenzen begrenzt werden sollten, um spätere Probleme bei der Vollstreckbarkeit zu vermeiden.

In der anschliessenden Diskussion äusserten verschiedene Veranstaltungsteilnehmer Vorbehalte zur Darlegung von MARIE LOUISE SEELIG mit Bezug auf eine mögliche Ordre-public-Widrigkeit der inzidenten Prüfung des Rechtsbestands eines Patents.

IX. Panel-Diskussion 2: Perspektive der Benutzer

Moderation:

THIERRY CALAME, Deputy Reporter General AIPPI und Lenz & Staehelin, Zürich

Sprecher:

JAN-MICHAEL AHRENS, Siemens, Erlangen

MICHAEL GROSS, Fraunhofer-Gesellschaft und Bird & Bird, München

ERIK SCHÄFER, Cohausz & Florack, Düsseldorf

BERND WENZEL, Nestlé, Vevey

Im Fokus der zweiten Panel-Diskussion stand das Thema Mediation. Dabei wurden die Ausführungen von MICHAEL GROSS zu diesem Thema durch Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. Es kristallisierte sich heraus, dass die Mediation, die weniger auf Konfrontation ausgerichtet ist, insbesondere im Hinblick auf die Wahrung von wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Parteien sinnvoll sein

kann. Jedoch gibt es in der Praxis auch Situationen, in denen gerade das Gegenteil, d.h. die Konfrontation, zielführender ist. Die Mediation stellt damit nur eines von mehreren möglichen geeigneten Mitteln der Streitbeilegung dar, welchem je nach Situation der Vorzug gegeben werden sollte, oder eben gerade nicht.

* lic. iur., Zürich.