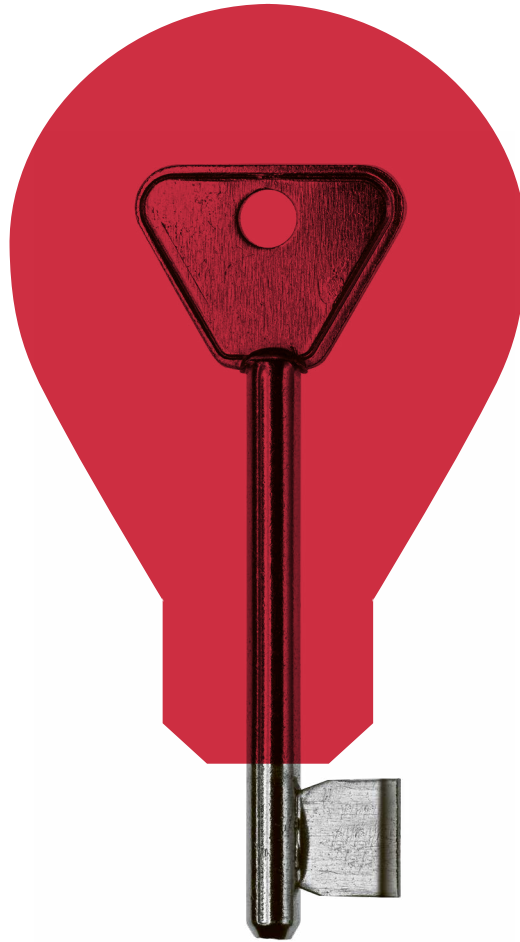


# N

Monthly  
Newsletter  
May 2023

Intellectual  
Property

Schellenberg  
Wittmer



# Schiedsgerichtsbarkeit und das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

Philipp Groz, Peter Picht, Alisa Zehner

## Key Take-aways

- 1.** Die Schweiz ist einer der am häufigsten gewählten Schiedssitze für die Beilegung internationaler, immaterialgüterrechtlicher Streitigkeiten.
- 2.** Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht enthält nicht nur Bestimmungen zur Beilegung von Patentstreitigkeiten im Rahmen gerichtlicher Verfahren, sondern auch solche zu Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit.
- 3.** Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht wird keine relevanten Auswirkungen auf die Schiedsgerichtsbarkeit in Patentsachen in der Schweiz haben.

## 1 Schiedsgerichtsbarkeit in Patentsachen in der Schweiz

Die Schweiz ist einer der am häufigsten gewählten Schiedssitze für die Beilegung internationaler Handelsstreitigkeiten. Dies gilt auch für internationale Verträge über Immaterialgüterrechte (**IGR**), wie beispielsweise Patentrechtsverträge. Nebst anderen potenziellen Vorteilen (wie der Vertraulichkeit in Schiedsverfahren), kann eine Schiedsvereinbarung für solche Streitigkeiten ein einziges Forum für die Beurteilung sämtlicher Fragen schaffen und so kostspielige und zeitaufwändige Parallelverfahren in mehreren Jurisdiktionen vermeiden (exemplarisch sei auf die Fallkonstellation hingewiesen, in welcher ein Lizenznehmer die Nichtigkeit der lizenzierten Patente widerklageweise oder einredeweise geltend macht).

Ursprünglich bestanden durchaus Vorbehalte, ob Streitigkeiten über IGR (insbesondere Verletzungs- und Bestandsfragen) durch (private) Schiedsgerichte entschieden werden können, oder ob solche Streitigkeiten den staatlichen Gerichten oder Behörden vorbehalten bleiben sollten. Heutzutage werden IGR-Streitigkeiten in vielen Rechtsordnungen als schiedsfähig erachtet (mit Wirkung zwischen den Parteien des Schiedsverfahrens, d.h. *inter partes*). Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Schiedsgericht in einem Streit um Lizenzgebühren feststellen kann, dass keine Lizenzgebühren fällig sind, weil das lizenzierte Patent als ungültig oder nicht verletzt erachtet wird.

Das Schweizer Recht verfolgt einen ausgesprochen **liberalen und schiedsgerichtsfreundlichen Ansatz**. Nach Schweizer Recht kann in einem internationalen Schiedsverfahren mit Sitz in der Schweiz jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens bilden (Art. 177(1) des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht). IGR-Streitigkeiten gelten damit als schiedsfähig. Ein Schiedsspruch, der zum Beispiel feststellt, dass ein Patent nichtig ist, kann in der Schweiz vollstreckt und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum zur Änderung des Registers in Bezug auf ein in der Schweiz geltendes Patent vorgelegt werden. Auf diese Weise erlangt ein Schiedsspruch über den Bestand eines Patents sogar Wirkung gegenüber Dritten, d.h. *erga omnes*-Wirkung.

## 2 Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (**EPGÜ**) tritt am 1. Juni 2023 in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an steht das neue Einheitspatent zur Verfügung (vgl. EU-Verordnung Nr. 1257/2012). Das Einheitspatent wird auf einem Europäischen Patent basieren, hat aber (auf Antrag des Patentinhabers) eine einheitliche Wirkung, welche sich auf das gesamte Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten erstreckt. Das bereits existierende (klassische) Europäische Patent (das bei Erteilung ein Bündel individueller nationaler Patentrechte vermittelt) steht weiterhin als Alternative zur Verfügung.

Das Einheitliche Patentgericht (**EPG**) wird ausschliesslich zuständig sein zur Beurteilung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Einheitspatenten und Europäischen Patenten (so insbesondere über deren Verletzung und/oder deren Bestand),

ergänzenden Schutzzertifikaten (**ESZ**), die für ein von einem solchen Patent erfasstes Erzeugnis erteilt wurden sowie Anmeldungen eines Europäischen Patents (Art. 3 und 32 EPGÜ). Für Bestandes- oder Verletzungsklagen im Zusammenhang mit Europäischen Patenten oder ESZ besteht während einer siebenjährigen Übergangsfrist (bis 2030) eine parallele Zuständigkeit bei den nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden (Art. 83(1) EPGÜ). Inhaber von Europäischen Patenten und ESZ können während dieser Übergangsfrist auf die ausschliessliche Zuständigkeit des EPG verzichten (sog. *opt-out*; Art. 83(3) EPGÜ).

Derzeit haben 17 EU-Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert. Nicht-EU-Mitgliedsstaaten (wie die Schweiz oder das Vereinigte Königreich) können sich nicht am EPG und am Einheitspatent beteiligen. Dennoch wird das neue System für Schweizer Unternehmen von erheblicher Bedeutung sein (etwa soweit diese Inhaberinnen von Patenten sind, die in den Zuständigkeitsbereich des EPG fallen oder als Parteien in Verfahren vor dem EPG agieren).

## 3 Das EPGÜ schafft ein Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen

Artikel 35 EPGÜ schafft zudem ein spezielles Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen (**MSZP**), das für Patentstreitigkeiten zuständig ist, die allgemein in den Anwendungsbereich des EPG fallen. Artikel 35(2) EPGÜ schränkt die Zuständigkeit des MSZP ein, indem dieser statuiert, dass ein Patent in Mediations- und in Schiedsverfahren "*weder für nichtig erklärt noch beschränkt werden*" darf (was wahrscheinlich bedeutet, dass nur Entscheide mit *erga omnes*-Wirkung verboten sind). Das MSZP wird zwei Sitze in Lissabon (Portugal) und Ljubljana (Slowenien) haben. Seine Aufgabe wird es sein, Mediations- und Schiedsregeln aufzustellen, eine Liste von Mediatoren und Schiedsrichterinnen zu erstellen, alternative Streitbeilegungsverfahren im Zusammenhang mit dem Einheitspatent zu betreuen und solche Streitbeilegungsverfahren im Allgemeinen zu fördern. Gemäss Regel 11(1) der Verfahrensordnung des EPG (**VO EPG**) kann der EPG den Parteien vorschlagen, das MSZP in Anspruch zu nehmen, "*um die Möglichkeit einer Streitbeilegung auszuloten.*"

## 4 Auswirkungen des MSZP auf bestehende alternative Streitbeilegungsmechanismen für Patentstreitigkeiten?

Generell scheint es, als hätten die Verfasser des EPGÜ (und der VO EPG) beim Entwurf der (wenigen) Bestimmungen zum MSZP und zur alternativen Streitbeilegung, in erster Linie das **Konzept der Mediation und nicht dasjenige der Schiedsgerichtsbarkeit** vor Augen gehabt. Infolgedessen bleiben viele Fragen rund um die Schiedsgerichtsbarkeit **unbeantwortet**, auch solche in Bezug auf mögliche Auswirkungen auf bestehende alternative Streitbeilegungsmechanismen für Patentstreitigkeiten ausserhalb des Systems des EPG.

#### 4.1 Aktueller Stand des MSZP

Derzeit ist noch **Vieles über die Organisation des MSZP offen**. Soweit ersichtlich, wurde bisher noch keine Direktion ernannt. Die Auswahlkriterien für Mediatoren und Schiedsrichterinnen wurden ebenfalls noch nicht veröffentlicht, geschweige denn die Personen, die letztendlich auf der Liste der Mediatoren und Schiedsrichterinnen stehen werden. Zudem bleibt bis dato offen, ob die Parteien in einem Schiedsverfahren vor dem MSZP auch Schiedsrichter auswählen können, die nicht auf der Liste des MSZP stehen. Auch die Schiedsordnung wurde noch nicht publiziert. Das MSZP wird somit im Juni 2023 kaum, wie geplant, einsatzbereit sein, und möglicherweise auch noch nicht in naher Zukunft.

#### 4.2 Sitz von Schiedsverfahren vor dem MSZP

Der **Sitz eines Schiedsverfahrens** ist von entscheidender praktischer Bedeutung. Er bestimmt den Staat, in dem ein Schiedsspruch als ergangen gilt sowie das anwendbare nationale Schiedsrecht (*lex arbitri*), das wiederum praktische Auswirkungen auf verschiedene Fragen hat, wie etwa diejenige der Anfechtbarkeit eines Schiedsspruchs. Das EPGÜ enthält keine Hinweise darauf, wo vom MSZP geleitete Schiedsverfahren ihren Sitz haben können und ob das MSZP auch Schiedsverfahren leiten kann, die einen Staat zum Schiedssitz wählen, der nicht Mitglied des EPGÜ ist (so bspw. die Schweiz). Im Juli 2022 wurden die Organisationsregeln des MSZP angenommen (**OR MSZP**). Regel 4 OR MSZP sieht vor, dass Schiedsverfahren "*entweder an einem der Sitze [des MSZP] oder anderswo durchgeführt werden*" können. Diese Bestimmung scheint mehr im Sinne einer Klarstellung verstehen zu sein, dass Schiedsverhandlungen nicht in Lissabon oder Ljubljana stattfinden müssen, und nicht als Festlegung möglicher Sitze von Schiedsverfahren, welche durch das MSZP administriert werden.

---

## Neben dem EPG wird ein eigenes Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen geschaffen.

---

#### 4.3 Gegenstand von Schiedsverfahren vor dem MSZP

Artikel 35(2) EPGÜ statuiert, dass das MSZP Dienste für Mediation und Schiedsverfahren zur Verfügung stellt "*in Patentstreitigkeiten, die unter dieses Übereinkommen fallen*". Sofern die Parteien zustimmen, wäre es jedoch wünschenswert, auch damit zusammenhängende Fragen im selben Schiedsverfahren klären zu können, selbst wenn diese (teilweise) nicht in den Anwendungsbereich des EPGÜ fallen (z.B. eine damit zusammenhängende Streitigkeit über den schweizerischen Teil eines Europäischen Patents). Regel 5 OR MSZP scheint dies zu unterstützen. Die Norm sieht vor, dass das MSZP die

Schiedsgerichtsbarkeit "*in Fällen, die ganz oder teilweise in die Zuständigkeit des EPG fallen*", fördern soll.

#### 4.4 Kann ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz Streitigkeiten über Einheitspatente behandeln?

Wie dargelegt, ist die Schweiz kein Vertragsstaat des EPGÜ. IGR-Streitigkeiten sind in der Schweiz schiedsfähig. Dies bedeutet für ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz, dass dieses in seine Zuständigkeit fallende Klagen betreffend die Verletzung oder den Bestand eines lizenzierten Einheitspatents nicht mit der Begründung zurückweisen sollte, das EPGÜ statuiere eine ausschliessliche Zuständigkeit des EPG für derartige Streitigkeiten. Vielmehr können Parteien weiterhin rechtsgültig vereinbaren, patentbezogene Streitigkeiten in der Schweiz vor einem Schiedsgericht auszutragen, auch wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die gemäss EPGÜ in die ausschliessliche Zuständigkeit des EPG fallen. Dies ist auch relevant betreffend Schiedsklauseln in bestehenden internationalen Verträgen über Europäische Patente, da diese ab dem 1. Juni 2023 von der Zuständigkeit des EPG erfasst werden können.

---

## Internationale patentrechtliche Streitigkeiten können weiterhin von Schweizer Schiedsgerichten entschieden werden.

---

#### 4.5 Einvernehmlicher Schiedsspruch und bestätigende Entscheidung des EPG

Gemäss Regel 11(2) VO EPG kann das EPG auf Antrag der Parteien einen "*einvernehmlichen Schiedsspruch*" durch Entscheid bestätigen. Gemäss Regel 365(1) VO EPG kann dieser Entscheid "*als Endentscheidung des Gerichts vollstreckt werden*". Es scheint so, als hätten die Verfasser der VO EPG Bedenken hinsichtlich der Vollstreckbarkeit eines im Rahmen einer Mediation erzielten Vergleichs gehabt und nicht bedacht, dass ein vor einem Schiedsgericht erzielter Vergleich nach den Vorschriften des (New Yorker) Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (**NYÜ**) vollstreckt werden kann. Gemäss Regel 11(2) VO EPG steht eine solche bestätigende Entscheidung auch dann zur Verfügung, wenn der einvernehmliche Schiedsspruch nicht unter "*Nutzung*" des MSZP erzielt wurde. Fraglich scheint im Lichte dessen, ob dies beispielsweise bedeutet, dass ein Schiedsspruch, der von einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz unter der ICC Schiedsgerichtsordnung gefällt wurde und ein Einheitspatent betrifft, Teil einer bestätigenden Entscheidung des EPG werden kann. Auf der Grundlage von Regel 11 VO EPG scheint dies nicht ausgeschlossen zu sein, zumindest nicht für den Fall, dass das Verfahren vor dem EPG bis zum Ausgang des Schiedsverfahrens ausgesetzt wurde.

#### 4.6 Vollstreckung von Schiedssprüchen zu Einheitspatenten und Europäischen Patenten

Das NYÜ findet Anwendung, wenn eine Partei einen in der Schweiz ergangenen Schiedsspruch im Ausland anerkennen und vollstrecken lassen will. Artikel 5(2)(a) NYÜ sieht vor, dass ein Gericht die Anerkennung und Vollstreckung verweigern kann, wenn der Streitgegenstand nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als schiedsfähig erachtet wird. Es ist daher möglich, dass ein Vollstreckungsgericht in einem vom EPGÜ gebundenen EU-Mitgliedstaat auf Grundlage von Artikel 35(2) EPGÜ eine restriktive Auffassung bezüglich der Schiedsfähigkeit von Patentstreitigkeiten vertritt und die Anerkennung und Vollstreckung infolgedessen verwehrt. Hiervon betroffen können insbesondere Schiedssprüche sein, die Einheitspatente oder Europäische Patente **widerrufen oder einschränken**. Dies unabhängig davon, ob das Schiedsverfahren vom MSZP geleitet wurde oder nicht. Ein erhöhtes Risiko besteht wohl bei Schiedssprüchen, die die Patentnichtigkeit *erga omnes* feststellen.

In der Praxis besteht indes nur selten die objektive Notwendigkeit, die Nichtigkeit eines Patents *erga omnes* im verfügbaren Teil eines Schiedsspruchs zu erklären, um eine vertragliche Streitigkeit beizulegen. Nichtigkeitseinwände (z.B. zur

Abwehr von Zahlungs- oder Unterlassungsansprüchen) können in der Regel entweder als Vorfragen in der Begründung des Schiedsspruchs abgehandelt werden, oder das Schiedsgericht erklärt das Patent lediglich *inter partes* für ungültig.

## 5 Ausblick

Auch wenn wir die Entwicklungen am EPG und am MSZP weiterhin genau verfolgen werden, scheint es unwahrscheinlich, dass das MSZP in naher Zukunft eine geeignete Alternative für die schiedsgerichtliche Beilegung patenrechtlicher Streitigkeiten sein wird. Das MSZP wird zudem, soweit zurzeit ersichtlich, keine negativen Auswirkungen auf bestehende (und bewährte) alternative Streitbeilegungsmechanismen in Patentsachen zeitigen. Parteien von Vereinbarungen, die sich (auch) auf Patente beziehen, tun zwar gut daran, mögliche Auswirkungen des EPG und der Schaffung des Einheitspatents überprüfen zu lassen. Doch gehen wir nicht davon aus, dass bestehende Schiedsklauseln, die andere Schiedsinstitutionen als das MSZP und Schiedssitze ausserhalb eines EPGÜ-Mitgliedstaates vorsehen, angepasst werden müssen.



**Philipp Groz**  
Partner Zürich  
philipp.groz@swlegal.ch



**Prof. Dr. Peter Georg Picht**  
Of Counsel Zürich  
peter.picht@swlegal.ch



**Dr. Lorenza Ferrari Hofer**  
Partnerin Zürich  
lorenza.ferrarihofer@swlegal.ch



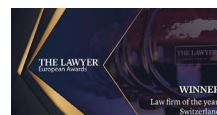
**Philippe Bärtsch**  
Managing Partner Genf  
philippe.baertsch@swlegal.ch

Der Inhalt dieses Newsletters stellt keine Rechts- oder Steuerauskunft dar und darf nicht als solche verwendet werden. Sollten Sie eine auf Ihre persönlichen Umstände bezogene Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Schellenberg Wittmer oder an eine der oben genannten Personen.

Schellenberg Wittmer AG ist Ihre führende Schweizer Wirtschaftskanzlei mit mehr als 150 Juristinnen und Juristen in Zürich und Genf sowie einem Büro in Singapur. Wir kümmern uns um alle Ihre rechtlichen Belange – Transaktionen, Beratung, Prozesse.



Schellenberg Wittmer Ltd



**Schellenberg Wittmer AG**  
Rechtsanwälte

**Zürich**  
Löwenstrasse 19  
Postfach 2201  
8021 Zürich / Schweiz  
T +41 44 215 5252  
www.swlegal.ch

**Genf**  
15bis, rue des Alpes  
Postfach 2088  
1211 Genf 1 / Schweiz  
T +41 22 707 8000  
www.swlegal.ch

**Singapur**  
Schellenberg Wittmer Pte Ltd  
6 Battery Road, #37-02  
Singapur 049909  
T +65 6580 2240  
www.swlegal.sg