

IP Dispute Resolution – Ordentliche Gerichte vs. Schiedsgerichte?

Ein Tagungsbericht vom 12. Mannheimer IP Forum des Interdisziplinären Zentrums für Geistiges Eigentum

von Daniel Skiebe*

Am 12.7.2019 lud das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum an der Universität Mannheim e.V. (IZG) zu seiner 12. Jahrestagung ins Mannheimer Schloss ein. Generalthema der Veranstaltung war das Verhältnis der ordentlichen Gerichtsbarkeit zur Schiedsgerichtsbarkeit, insbesondere ob Schiedsgerichte eine echte Alternative für Streitigkeiten im Geistigen Eigentum darstellen.

I. Einführung

Anlass für diese Fragestellung war nicht zuletzt, dass etwa **Streitigkeiten aus Lizenzverträgen schon derzeit regelmäßig vor Schiedsgerichten ausgetragen** werden. Das wirft die Folgefrage auf, ob auch die „FRAND-Frage“, d.h. der Anspruch auf Vereinbarung einer FRAND-Lizenz sowie deren Bedingungen von Schiedsgerichten besser und effizienter gelöst werden kann (FRAND = Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms). Allerdings lässt sich der Anspruch auf eine FRAND-Lizenz häufig nicht von der Frage trennen, ob das Patent essentiell ist und genutzt wird. Wollte man nun aber auch die Verletzungsfrage vollständig auf Schiedsgerichte auslagern, könnten erhebliche Durchsetzungsprobleme entstehen, nicht zuletzt mit Blick auf vorbereitende Hilfsansprüche. Schließlich wirft selbst das perfekte Schiedsverfahren die Frage auf, **ob dadurch der staatlichen Gerichtsbarkeit – und damit der interessierten Öffentlichkeit – nicht das relevante Fallmaterial entzogen** wird. Diese und ähnliche Fragestellungen wurden sowohl in den Fachvorträgen als auch in der abschließenden Podiumsdiskussion, bei der Vertreter der gerichtlichen Praxis auf Schiedsverfahrenspraktiker trafen, aufgeworfen und erörtert.

II. Fachvorträge

An die Begrüßung von Professor *Dr. Nadine Klass* (Universität Mannheim) schlossen sich eine Einleitung von Professor *Dr. Lea Tochtermann* (Universität Mannheim) und Professor *Dr. Markus Köhler* (Oppenländer) an, die die Fragen des Tages vorstellten und zu den Fachvorträgen einführten.

1. Aktuelle Rechtsprechung des BGH

In guter Tradition der Mannheimer IP Foren begann der Tag mit einem Bericht aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Richterin am BGH *Dr. Christiane Schmaltz* erläuterte aktuelle Entscheidungen des I. Zivilsenats u.a. zu Themen der missbräuchlichen Rechtsverfolgung,¹ der Bestimmtheit von Klageanträgen² und dem Streitgegenstand.³ Auch ging sie vertieft auf die Diskussion zu den

Urteilen Prozessfinanzierer I⁴ und II⁵ in der Literatur⁶ und Rechtsprechung⁷ ein. Speziell mit Blick auf das Schiedsverfahren wies *Schmaltz* auf eine Entscheidung zum **Gegenstandswert im Verfahren auf Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen** hin, wonach es sich streitwerterhöhend auswirken kann, wenn z.B. das Schiedsgericht eine Schiedswiderklage abgewiesen und hilfsweise zur Aufrechnung gestellte Forderungen negativ beschieden hat.⁸

2. „Was wäre, wenn es ein Schiedsspruch gewesen wäre?“

Dr. Peter Tochtermann, Vorsitzender Richter der u.a. für das Patentrecht zuständigen 7. Zivilkammer am LG Mannheim stellte im Anschluss aktuelle instanzgerichtliche Rechtsprechung in Patentsachen vor. Dabei stellte er stets auch die Frage: „Was wäre, wenn es ein Schiedsspruch gewesen wäre?“

a) Vollstreckung einer Rückrufverpflichtung

Ein Beschluss des LG Mannheim zur Vollstreckung einer Rückrufverpflichtung⁹ bot etwa Anlass zu der Frage, wie die Vollstreckung eines entsprechenden Schiedsspruchs für den OLG-Fachsenat für das Schiedsverfahrensrecht und nicht durch den patentrechtlich spezialisierten Fachsenat zu bewerkstelligen wäre. Vor dem Hintergrund, dass

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht an der Universität Osnabrück.

1 BGH, Urt. v. 26.4.2018 – I ZR 248/16 – Abmahnaktion II; GRUR 2019, 199; BGH, Urt. v. 24.1.2019 – I ZR 200/17 – Das beste Netz; MDR 2019, 882.

2 BGH, Urt. v. 22.3.2018 – I ZR 118/16 – Hohlfasermembranspinnanlage II; GRUR 2018, 1161.

3 BGH, Urt. v. 19.4.2018 – I ZR 244/16 – Namensangabe, NJW 2018, 3242; BGH, Urt. v. 20.12.2018 – I ZR 104/17 – Museumsfotos, MMR 2019, 241.

4 BGH, Urt. v. 13.9.2018 – I ZR 26/17 – Prozessfinanzierer I, GRUR 2018, 1166.

5 BGH, Urt. v. 9.5.2019 – I ZR 205/17 – Prozessfinanzierer II, GRUR 2019, 850.

6 zustimmend: *Köhler*, WRP 2019, 139; ablehnend: *Wolf*, NJW 2018, 3581; *Römermann*, AnwBl. 2019, 86; *Stadler*, JZ 2019, Heft 4, 203.

7 OLG Schleswig, Urt. v. 14.2.2019 – 2 U 4/18, VuR 2019, 270, Anm. *Herbold*.

8 BGH, Beschl. v. 16.5.2019 – I ZB 46/18 – Gegenvorstellung, WM 2019 Heft 29, 1355.

9 LG Mannheim Beschl. v. 12.4.2019 – 2 O 146/17 ZV I.

oftmals ein **inzidenter Verletzungsprozess im Vollstreckungsverfahren** geführt würde, trete hier das Problem auf, dass das Vollstreckbarerklärungsverfahren nicht vor einem Spezialspruchkörper für Geistiges Eigentum durchgeführt würde.

b) Beweislastumkehr nach § 139 Abs. 3 PatG

In einem weiteren Urteil hatte sich das LG Mannheim mit Fragen der Beweislastumkehr nach § 139 Abs. 3 PatG befasst. Es standen **Geheimnisschutzinteressen der Beklagten** im Raum, die ein angegriffenes Verfahren nicht offenlegen wollte. Zwar ermöglicht § 139 Abs. 3 Satz 2 PatG Geheimnisschutz beim Umfang der Beweiserhebung zu berücksichtigen und nach § 172 GVG ist zudem ein Ausschluss der Öffentlichkeit möglich. Dies setzt allerdings hinreichenden bestreitenden Tatsachenvortrag voraus. Es ist nicht möglich, pauschal zu beantragen, dass ein entsprechender Vortrag dem Prozessgegner vorenthalten wird. Hier stellte *Tochtermann* die Frage, ob der Beklagten in Bezug auf den Geheimnisschutz im Schiedsverfahren besser geholfen gewesen wäre. Beispielsweise böte Art. 54 der WIPO Arbitration Rules eine Möglichkeit, mit dem „*attorneys' eyes only*“ **Prinzip** oder der **Begutachtung ausschließlich durch Sachverständige**, ob es sich um eine schutzwürdige und relevante Information handelt, den Geheimnisschutz sicherzustellen. Selbst wenn aber davon Gebrauch gemacht würde, sei die Frage zu stellen, ob einem solchen Schiedsspruch wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs möglicherweise die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung zu versagen wäre. Diese Frage wurde später von Professor *Dr. Mary-Rose McGuire* in ihrem Vortrag zum Geheimnisschutz vertieft.¹⁰

3. Schiedsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz aus Unternehmenssicht

Rechtsanwalt *Dr. Clemens Heusch* (Head of European Litigation *Nokia*) gab aus der Sicht einer Konzernrechtsabteilung Einblicke in die Beurteilung und Durchführung von Schiedsverfahren für Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere im Patentrecht. Dabei könne es keine pauschale Empfehlung für Schieds- oder staatliche Verfahren geben. *Heusch* gab als oftmals entscheidenden Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit zu bedenken, dass **Recherchen, die der Patentinhaber über die Verletzung anstellt, in einem staatlichen Verfahren öffentlich würden** und es Wettbewerbern dann ein Leichtes sei, von diesen Recherchen zum eigenen Vorteil zu profitieren. Außerhalb der FRAND-Fragestellung, also bei klassischen Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten, stehe die Schiedsgerichtsbarkeit jedoch vor praktischen Problemen, weil einerseits der Abschluss einer Schiedsabrede nach der vermeintlichen Patentverletzung selten gelingt und die Vollstreckung einer Nichtigkeitsentscheidung – obwohl grundsätzlich vor einem privaten Schiedsgericht verhandelbar – nur schwierig zu vollziehen ist. **Die Nichtigkeitsklärung eines Patents als hoheitlicher Akt ist grundsätzlich den zuständigen staatlichen Stellen vorbehalten.**¹¹ Im Falle eines Nichtigkeitschiedsspruchs ist z.B. vorstellbar, eine Nichtigkeit *inter partes* oder die Übertragung des Patents an die Schiedsrichter zu vereinbaren, die dann durch

Verzichtserklärung für den Entfall des Schutzes sorgen könnten. Letzteres sei jedoch wenig praktikabel, da es das **Schiedsgericht mit erheblichen Haftungsrisiken in Bezug auf den Bestand des Patents** belaste. Die aufgezeigten Vor- und Nachteile untermauerte *Heusch* mit einem Einblick in seine praktische Erfahrung mit der Streitbeilegung im Fall von FRAND Lizenzen nach den HUAWEI/ZTE Grundsätzen des EuGH.¹² Diese Streitigkeiten zählen nach Erfahrung von *Heusch* zu den häufigsten IP Streitigkeiten, die in Schiedsverfahren verhandelt werden. Vorteilhaft ist dabei etwa die Möglichkeit, durch das Schiedsgericht eine globale Lizenz festlegen zu lassen, da es von nationalen Rechtsordnungen unabhängig entscheiden kann, sowie das Schiedsgericht mit Branchenexperten zu besetzen. Auch bei der **Verhandlung der Verlängerung von Lizenzverträgen** sei es ein praktisch bewährtes Mittel, die reine Preisverhandlung in ein Schiedsverfahren auszulagern.

4. FRAND Bedingungen und Schiedsverfahren

Aus der Sicht eines ausgewiesenen Schiedsexperten vertiefte schließlich Rechtsanwalt Professor *Dr. Siegfried Elsing* (Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP) die Thematik der Behandlung von FRAND-Streitigkeiten in Schiedsverfahren. Nach Auffassung *Elsings* eignet sich die Schiedsgerichtsbarkeit in besonderem Maße für die Lösung von FRAND-Streitigkeiten. Vor dem Hintergrund des *Huawei*-Protokolls empfahl *Elsing*, bereits im FRAND Angebot eine Schiedsklausel vorzuschlagen. Großer Vorteil des Schiedsverfahrens sei, dass im Sinne eines *one stop shop* globale Lizenzen verhandelt werden könnten. Außerdem sei die **Frage des anwendbaren Rechts flexibler zu handhaben**¹³, so dass das Schiedsgericht auch *trade usages* anwenden und sich dabei in pragmatischer Weise beispielsweise der „*Georgia Pacific*“-Faktoren bedienen könne, wobei als Ergebnis die hypothetische Verhandlung zweier grundsätzlich kontraktionswilliger Parteien angenommen wird.¹⁴

Eine Mediation zur Begleitung eines FRAND Prozesses nach dem *Huawei* Protokoll sei jedoch aus praktischer Erfahrung selten erfolgsversprechend. Zumindest die Rahmenbedingungen müssten von einem Schiedsgericht gesetzt werden.¹⁵

10 s. dazu unten unter 6. *McGuire*.

11 vgl. BGH, Urt. v. 8.7.1955 – I ZR 24/55, NJW 1955, 1553: Das Nichtigkeitsverfahren ist seinem Wesen nach ein Verwaltungsstreitverfahren, in dem darüber entschieden wird, ob der Verwaltungsakt der Patenterteilung zu Recht ergangen ist; *Benkard/Rogge/Kober-Dehm*, PatG, 11. Aufl. 2015, PatG § 22 Rz. 8; S. dazu auch unter 5. International IP Arbitration.

12 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – C-170/13 – Huawei/ZT, MMR 2015, 599.

13 Grundsätzlich zur Frage des anwendbaren Rechts bei FRAND Verfahren: *McGuire*, Die FRAND-Erklärung, GRUR 2018, 128.

14 Vgl. *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

15 S. dazu: 8. Paneldiskussion.

5. International IP Arbitration

Weitere grundlegende Fragen des Internationalen IP Schiedsrechts behandelte im Anschluss Rechtsanwältin *Dr. Antje Baumann* (Baumann Resolving Disputes). Ausgangspunkt bildete die **Frage der Schiedsfähigkeit**. Nach § 1030 ZPO kann zwar jeder vermögensrechtliche oder sonstige vergleichsfähige Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein, die Nichtigerklärung von Patenten ist jedoch gem. § 1030 Abs. 3 ZPO i.V.m. § 65 PatG dem BPatG vorbehalten. Dennoch sei es in Deutschland möglich, eine Nichtigerklärung *inter partes* vor dem Schiedsgericht zu verhandeln,¹⁶ wobei die Nichtigkeit nicht durch das Schiedsgericht selbst durchgesetzt werden könne. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass dies in den meisten, aber nicht in allen Jurisdiktionen der Fall ist, wobei in Belgien und der Schweiz sogar ein Patent mit *erga omnes* Wirkung durch ein Schiedsgericht für nichtig erklärt werden kann.¹⁷ Hier ist also Vorsicht bei der Auswahl des Schiedsortes geboten. *Baumann* ging weiterhin auf Fragen des anwendbaren Rechts ein. Das auf die Frage der Schiedsfähigkeit **anwendbare Prozessrecht** ist grundsätzlich nach dem **Schiedsort** zu bestimmen. Das **materiell anwendbare Recht** richtet sich dagegen nach dem **IPR des Forums**. Bei Schiedsgerichten innerhalb der EU bestimmt sich das anwendbare materielle Recht daher abhängig von der geltend gemachten Anspruchsgrundlage nach der Rom I und Rom II Verordnung. Fragen zu **Bestand und Rechtsnatur des Schutzrechtes sind aber nach dem Schutzlandrecht** zu beurteilen. Auch in **Investitionsschiedsverfahren** sind Verletzungen Geistigen Eigentums justiziabel. Es sei damit zu rechnen, dass Investitionsschiedsverfahren im Bereich des Geistigen Eigentums in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

6. Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess und im Schiedsverfahren

Mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten befasste sich vor dem Hintergrund des neuen Geheimnisschutzgesetzes¹⁸ Professor *Dr. Mary-Rose McGuire* (Universität Osnabrück). *McGuire* hinterfragte die pauschale Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse im Schiedsverfahren grundsätzlich besser geschützt seien. Für einen effektiven Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Verfahren ist die bloße Vertraulichkeit i.S.d. Nichtöffentlichkeit des Verfahrens nicht ausreichend. Ein effektiver Schutz setzt vielmehr auch die Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht weiterzugeben, sowie ggf. die Möglichkeit zur vollständigen Geheimhaltung voraus. Geheimhaltung meint den Schutz des Geschäftsgeheimnisses vor der Verwendung durch den Prozessgegner. Dem Anspruchsteller ist oft unbekannt, welches Geheimnis – bspw. welche Fassung eines Produktionsprozesses – genau der Anspruchsgegner erlangt hat. Somit besteht grundsätzlich die Gefahr, dem Prozessgegner gerade durch das Verfahren Zugriff auf noch weitere Geschäftsgeheimnisse zu geben. **Gerade für den Aspekt der Geheimhaltung geben die großen europäischen Schiedsregeln aber keine Regelungen vor.** Selbst der WIPO Mechanismus zum Geheimnisschutz¹⁹ wird in der Praxis kaum angewendet. Der Schutz von Ge-

schäftsgeheimnissen im Schiedsverfahren liegt daher größtenteils im Ermessen der Schiedsrichter oder ist häufig von der Zustimmung der Gegenpartei abhängig. Auch das Schiedsgericht befindet sich dabei in einem permanenten Konflikt zwischen Geheimhaltungsinteresse und dem Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs. In einem staatlichen Verfahren konnte bisher nur die Öffentlichkeit ausgeschlossen und die Weitergabe der durch das Verfahren erlangten Geschäftsgeheimnisse untersagt werden. Selbst hierbei bestehen jedoch Durchsetzungsschwierigkeiten. **§§ 16, 20 GeschGehG sieht nun weitergehende Geheimhaltungsmaßnahmen vor.** Zwar ist nach deutschem Recht kein echtes *in camera*-Verfahren vorgesehen, immerhin kann aber der Zugang des Prozessgegners zur mündlichen Verhandlung begrenzt werden, um dem Aspekt der Geheimhaltung vor ordentlichen Gerichten Rechnung zu tragen.²⁰ Wichtigste Neuerung ist aber, dass dem Prozessgegner die eigene Nutzung gerichtlich untersagt werden kann. Diese neuen Mechanismen könnten auch im Patentrecht zur Anwendung kommen. Denn mit der Anerkennung des Geschäftsgeheimnisses als grundrechtlich geschütztes Recht²¹ ist eine Abwägung gegen das Recht auf rechtliches Gehör im Wege einer praktischen Konkordanz eröffnet. **Auch vor dem Hintergrund der bestmöglichen Geheimhaltung ist die Wahl zwischen Schieds- oder staatlichem Verfahren abhängig vom Streitgegenstand zu treffen.** Weil bei FRAND Streitigkeiten nicht die Geheimhaltung, sondern die Vertraulichkeit im Fokus steht und die Regeln des GeschGehG in Patentstreitsachen zudem nicht anwendbar seien, sei ein Schiedsverfahren vorzugswürdig. Bei einem Verletzungsprozess nach GeschGehG hingegen wird die Geheimhaltung von den neuen gesetzlichen Regelungen und der Enforcement-RL²² insoweit abgesichert, dass ein staatliches Verfahren vorzugswürdig erscheint. Zu bedenken gab *McGuire* zudem, dass **auch in der Phase der staatlichen Durchsetzung eines Schiedsspruchs die Geheimhaltung sichergestellt werden muss.** Dem sei schon bei der Abfassung des Schiedsspruchs Rechnung zu tragen. Aufgrund von Art. 9 GeschGehRL²³ kann bei Geschäftsgeheimnis-

16 im Vordringen befindliche Ansicht, vgl. *Hasselblatt*, Münchener Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2017, § 7 Außergerichtliche Streitbeilegung, Rz. 113.

17 Siehe dazu *Chrocziel/Kasolowsky/Whitener/Prinz zu Waldeck und Pyrmont*, International Arbitration of Intellectual Property Disputes, S. 19 ff.; s. zur Situation in der Schweiz ferner *Legler*, ASA Bull Vol. 37 (2019), 289 [293 f.].

18 einführend: *Alexander*, WRP 2019, 673.

19 Art. 54 WIPO Rules.

20 Umstritten, weitere Darstellung *McGuire*, GRUR 2015, 424 [431 f.].

21 vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006 – 1 BvR 2087/03, MMR 2006, 375 [382].

22 RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

23 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

verletzungen auf die Geheimhaltung auch in der Durchsetzungsphase vertraut werden. Schließlich zog *McGuire* das Fazit, dass für genuine Ansprüche aus dem GeschGehG – also solchen in Bezug auf die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen – grundsätzlich staatliche Verfahren vorzugswürdig seien, weil die Konsequenzen eines Verstoßes gegen Geheimhaltungsvorschriften in diesem Rahmen strenger geahndet werden könnten. In Bezug auf Fragen des Geheimnisschutzes bei sonstigen Streitigkeiten im Geistigen Eigentum sei zu hoffen, dass die Schiedsinstitutionen zeitnah mit der Aufnahme von vergleichbaren Regelungen zur Geheimhaltung in die jeweiligen Schiedsregeln reagieren.

7. Einblick in das WIPO UDRP Domainschutz Verfahren und seine Umsetzung in der Praxis

Einen Einblick in eines der zahlenmäßig relevantesten Anwendungsgebiete des institutionalisierten Schiedsverfahrens²⁴ im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (jährlich über 3.000 Fälle, Tendenz steigend) gab Rechtsanwalt *Dr. Alexander Duisberg* (Bird & Bird). Im Rahmen des **von der WIPO administrierten UDRP Verfahrens** werden Domainstreitigkeiten in einem weitgehend formalisierten und meist rein schriftlichen, kontradiktorischen Verfahren ausgetragen. Das UDRP Verfahren ist dabei für Domainstreitigkeiten um alle generischen Top Level Domains anwendbar,²⁵ da bei Registrierung einer solchen Domain eine Schiedsvereinbarung automatisch abgeschlossen wird. Die Verfahrensdauer beträgt im Allgemeinen nur zwei Monate. Die Vollstreckung wird durch die Registrare selbst vorgenommen. Typische Anwendungsfälle des UDRP Verfahrens löst das sog. ‚*cyber squatting*‘ aus, bei dem maschinell Domains besetzt werden, die durch Tippfehler von bekannten Seiten abweichen.²⁶ Ein Anspruch auf Freigabe der Domain liegt nach Art. 4 UDRP dann vor, wenn die Domain identisch oder der Marke des Beschwerdeführers zum Verwechseln ähnlich ist, der Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an der Domain hat und die Registrierung und Benutzung der Domain bösgläubig erfolgte. In der anschließenden, lebhaften Diskussion wurde von den Teilnehmern weiter erörtert, inwiefern private, institutionalisierte und digitalisierte Streitbeilegungsinstitutionen wie das UDRP Verfahren oder das *Amazon patent Verfahren*²⁷ zukünftig an Bedeutung gewinnen können.

8. Podiumsdiskussion – „Wer kann IP besser? Ordentliche Gerichte vs. Schiedsgerichte?“

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten im direkten Diskurs Vertreter führender Patentgerichtsstandorte – RiLG *Dr. Georg Werner* (LG München), VorsRi’in OLG *Ulrike Voß* (OLG Düsseldorf) und *Peter Tochtermann* (LG Mannheim) – sowie in IP Streitigkeiten erfahrene Praktiker – *Antje Baumann*, Rechtsanwalt *Klaus Haft* (Hoyng ROKH Monegier) und *Dr. Clemens Heusch* – aus ihrer jeweiligen Sicht Vor- und Nachteile der Streitbeilegung vor ordentlichen Gerichten oder Schiedsgerichten. Zunächst wurde die Möglichkeit einer **Auslagerung der FRAND-Frage an Schiedsgerichte** erörtert. Hier zeigte sich die Richterschaft in Bezug auf eine Verfahrensunter-

brechung nach § 251 ZPO skeptisch, da der Zeitvorteil kaum spürbar sei. Problematisch könne zudem sein, ohne ein Ergebnis aus dem außergerichtlichen Verfahren in das ordentliche Verfahren zurückzukehren. *Werner* stellte als weitere Variante die „**Münchener Mediation**“ vor, ein alternatives Streitbeilegungsmodell, bei dem die Parteien unter gerichtlicher Aufsicht und unterstützt von Patentrichtern ein Mediationsverfahren durchführen können. Dieses Verfahren sei seit 2010 etwa dreißig Mal durchgeführt worden.

Haft wandte ein, dass es in der Praxis große Bedenken gegen die Anwendung des § 315 BGB gebe, da sich der FRAND Betrag immer in einem Korridor bewege²⁸, bei dem die Parteien jeweils unterschiedliche Enden der Bandbreite anpeilten. Das Risiko, durch die Entscheidung eines unerfahrenen Spruchkörpers an einem der extremen Enden von FRAND zu landen, könne minimiert werden, so *Heusch*, indem die **Entscheidung an ein mit Experten besetztes Schiedsgericht delegiert** werde. Ein mit IP-Experten besetztes Schiedsgericht könne, so *Baumann*, die Wirtschaftlichkeit ggf. besser beurteilen. Für klassische Verletzungsverfahren ist nach Ansicht der Diskussions Teilnehmer jedoch kaum eine umfassende Verlagerung auf Schiedsgerichte zu erwarten, weil der Einigungsdruck eher durch ein staatliches Gericht aufgebaut werde und die Parteien selten nachträglich zur Vereinbarung einer Schiedsklausel bereit seien.

III. Schlussbetrachtung

Die Veranstaltung hat gezeigt, dass eine pauschale Antwort auf die Frage, welche Streitbeilegungsmethode in IP-Streitigkeiten vorzugswürdig ist, nicht gegeben werden kann. Weiter zu beobachten ist, inwiefern die Verlagerung ganz spezifischer Verfahrensarten oder auch die bloße Auslagerung von einzelnen Streitpunkten in ein Schiedsverfahren Sinn machen kann. Selbst dann sind jedoch Fragen der Koordination von staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten *en detail* zu beachten. Insbesondere die Durchsetzung der von einem Schiedsgericht festgestellten Patentnichtigkeit ist in der Praxis noch nicht etabliert. Schiedsinstitutionen sollten Streitigkeiten aus dem Geistigen Eigentum vermehrt in den Blick nehmen und ihre Schiedsregeln bspw. in Bezug auf den Geheimnisschutz im Verfahren optimieren. Ziel könnte es sein, zu einem routinierten Zusammenspiel beider Systeme zu gelangen, bei dem sich die jeweiligen Vorteile der Verfahrensarten opti-

24 Wobei es sich bei dem UDRP Verfahren um ein quasi administratives Verfahren, nicht um ein Schiedsverfahren i.S.d. §§ 1025 ff. ZPO handelt, s. BeckOGK/*Koch*, 1.1.2019, BGB § 12 Rz. 964; *Bettinger*, WRP 2000, 1109 [1110].

25 Bspw. .com, .net, .biz, .org. Für die Domain .de stehen weiterhin die ordentlichen Gerichte offen.

26 vgl. LG Hamburg, Urt. v. 16.7.2009 – 327 O 117/09, hier jedoch ordentliche Gerichtsbarkeit wegen „de“ Domain als Gegenstand.

27 vgl. <https://revisionlegal.com/amazon/patent-neutral-evaluation-procedure/>, abgerufen am 24.9.2019.

28 LG Düsseldorf Urt. v. 9.11.2018 – 4a O 16/17 – Bewegungsvektor, Rz. 217.

mal ausnutzen lassen. Dies könnte für alle beteiligten Praktiker einen großen Gewinn darstellen.

Die nächste IZG Veranstaltung findet am 29.11.2019 in Mannheim statt. Weitere Informationen und Termine unter www.uni-mannheim.de/izg/.

ottoschmidt
