

Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz und die Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens

ANDREA MONDINI* | RAPHAEL MEIER**

Vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz werden vermehrt Streitigkeiten geführt, die sich mit der Patentübertragung befassen. Der Beitrag zeigt auf, dass Streitigkeiten über die Patentinhaberschaft schiedsfähig sind, und nach welchem Recht diese in der Regel zu beurteilen sind. Weiter wird aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen das europäische und das Schweizer Patenterteilungsverfahren gestützt auf Schiedsklagen ausgesetzt werden kann, bevor auf die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsentscheiden über die Patentübertragung eingegangen wird. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich dabei auf internationale Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz.

Les tribunaux arbitraux internationaux dont le siège est en Suisse connaissent de plus en plus souvent de conflits qui traitent de la cession de brevets. La contribution ci-dessous démontre la compétence de ces tribunaux à trancher les litiges sur la titularité des brevets et le droit applicable. Elle explique en outre à quelles conditions on peut suspendre la procédure européenne et suisse de délivrance de brevets sur la base d'actions arbitrales avant de traiter la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales portant sur la cession de brevet. La contribution se li-

mite aux tribunaux arbitraux internationaux dont le siège se trouve en Suisse.

- I. Einleitung
- II. Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte bei Patentabtretungsansprüchen
 1. Objektive Schiedsfähigkeit patentrechtlicher Ansprüche
 2. Objektive Tragweite von Schiedsvereinbarungen
- III. Das auf Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten anwendbare Recht
- IV. Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens vor dem EPA aufgrund von Schiedsverfahren
 1. Schiedsklagen genügen für eine Aussetzung
 2. Nachweis der Einleitung eines Verfahrens
 3. Aussetzung durch die Rechtsabteilung des EPA
 4. Zeitpunkt der Aussetzung
 5. Wirkungen der Aussetzung
 6. Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens
- V. Aussetzung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA aufgrund von Schiedsverfahren
- VI. Aussetzung des und Verfügungsbeschränkungen im Schweizer Patenterteilungsverfahren
- VII. Vollstreckung von Schiedsentscheiden betreffend die Patentübertragung
 1. In der Schweiz
 2. Im Ausland

Zusammenfassung | Résumé

I. Einleitung

Im Zusammenhang mit Unternehmensübertragungen oder nach der Beendigung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen, von Lizenzverträ-

gen sowie von Distributionsverträgen kommt es nicht selten zu Streitigkeiten betreffend die Inhaberschaft an Patenten bzw. Patentanmeldungen. Da die entsprechenden Verträge im internationalen Verhältnis oft Schiedsklauseln enthalten, die ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz vorsehen¹, werden in der Schweiz vermehrt Schiedsverfahren geführt, die sich mit der Patentübertragung befassen².

Schiedsverfahren über Patentabtretungsansprüche werfen nicht nur Fragen in Bezug auf die Schiedsfähigkeit, das anwendbare Recht und die

¹ T. LEGLER, *L'arbitre suisse face à l'arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle dans un contexte international*, in: Python & Peter (Hg.), *L'éclectique juridique*, Recueil d'articles en l'honneur de Jacques Python, Zürich 2011, 180 f.; A. MONDINI, *Internationale Schiedsverfahren über Immaterialgüterrechte*, ZZZ 2004, 491; vgl. im Allgemeinen auch T. COOK / A. GARCIA, *International Intellectual Property Arbitration*, Alphen aan den Rijn 2010, 45.

² J. DE WERRA, *Commentaire de l'arrêt du TF, «Mécanisme de déclenchement»*, 4A_442/2014, sic! 4/2015, 257 ss. Für eine Übersicht über Verträge, aus denen sich oft immaterialgüterrechtliche Schiedsverfahren ergeben, siehe T. HALKET, in: T. Halket (Hg.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, New York 2012, 8 f.; LEGLER (Fn. 1), 179; P. GROZ / A. FRÜH, *Revision der Schiedsordnungen der WIPO*, sic! 2014, 436 f.; MONDINI (Fn. 1), 494; D. ROSENTHAL, in: M. Arroyo (Hg.), *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Alphen aan den Rijn 2013, IP & IT Arbitration in Switzerland, N 8, 1114. Im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen R. TSCHÄNI / H.-J. DIEM / M. WOLF, *M&A Transaktionen nach Schweizer Recht*, 2. Aufl., Zürich 2013, 90 f. Für ein Beispiel aus der Rechtsprechung siehe BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003.

* Lic. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich.
** MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.

Vollstreckung auf, sondern für den/die Abtretungskläger/-in³ kann es interessant sein, das Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) bzw. dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) während der Dauer des Patentabtretungsprozesses aussetzen zu lassen. Auf diese Fragen bzw. die Möglichkeit der Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens wird nachfolgend näher eingegangen.

II. Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte bei Patentabtretungsansprüchen

Damit ein Schiedsgericht für die Beurteilung eines Anspruchs zuständig ist, muss eine formell und materiell gültige Schiedsvereinbarung vorliegen⁴. Die materielle Gültigkeit der Schiedsvereinbarung setzt unter anderem voraus, dass die Streitsache objektiv schiedsfähig und von der objektiven Tragweite der Schiedsvereinbarung umfasst ist⁵. Auf diese zwei Aspekte wird nachfolgend näher eingegangen.

1. Objektive Schiedsfähigkeit patentrechtlicher Ansprüche

Die Schiedsfähigkeit beurteilt sich in der Schweiz nach Art. 177 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG)⁶, gemäss welchem jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein kann.

Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung interpretieren den Begriff des vermögensrechtlichen Anspruchs sehr weit. Vermögensrechtlich sind nicht bloss direkte Geldansprüche, sondern alle Ansprüche, die für eine Partei ein in Geld bestimmbares Interesse darstellen oder die sich indirekt als geldwerter Aktiv- oder Passivposten im Vermögen auswirken⁷.

Aufgrund der wirtschaftlichen Natur von Patenten sind alle sich aus einer patentrechtlichen Streitigkeit ergebenden Ansprüche vermögensfähig⁸. Entsprechend sind sämtliche typischen patentrechtlichen Tatbestände schiedsfähig, inklusive Klagen auf Übertragung von in- und ausländischen Patenten und Patentanmeldungen⁹. Es ist in der Schweiz denn auch bereits seit Längerem unbestritten, dass grundsätzlich sämtliche Streitigkeiten des Immaterialgüterrechts schiedsfähig sind¹⁰. Ausgenommen sind einzig Fragen über die Erteilung und konstitutive Eintragung von Immaterialgüterrechten¹¹.

Für europäische Patentanmeldungen bestimmt sich die internationale Zuständigkeit von Patentabtretungsklagen i.S.v. Art. 61 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000¹²) nach dem Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll¹³, Art. 1–6). Das Anerkennungsprotokoll spricht bloss von Gerichten der Vertragsstaaten und schweigt sich über die Zulässigkeit von Schiedsgerichten aus. Es ist jedoch ein Grundsatz des Schweizer Schiedsrechts, dass für staatliche Gerichte zwingende Zuständigkeitsnormen die Schiedsfähigkeit eines Streitgegenstandes nicht beeinflussen¹⁴. Aus Schweizer Sicht stehen die Bestimmungen des Anerkennungsprotokolls somit einem Schiedsverfahren über die Abtretung einer Patentanmeldung nicht entgegen.

2. Objektive Tragweite von Schiedsvereinbarungen

Ein Schiedsgericht ist nur für die Beurteilung von Patentübertragungsansprüchen zuständig, wenn und soweit die konkrete Schiedsvereinbarung solche Ansprüche umfasst.

In der Schweiz gilt der Grundsatz, dass bei Vorliegen einer gültigen Schiedsabrede davon auszugehen ist, die Parteien hätten eine umfassende Zuständigkeit des Schiedsgerichts gewünscht¹⁵. Eine umfassende Zuständig-

⁷ BGer vom 20. September 2000, 1P_113/2000, E. 1b; BGE 118 II 353 ff. E. 3b; R. MABILLARD/R. BRINER, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 177 N 10, m.w.H.

⁸ S. LINIGER, Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz, Bern 2002, 52; MONDINI (Fn. 1), 491 f.

⁹ LEGLER (Fn. 1), 177 ff., 179 ff.; LINIGER (Fn. 8), 52 f.; MONDINI (Fn. 1), 494; vgl. BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, in welchem das BGer die Schiedsfähigkeit von Patentabtretungsklagen stillschweigend voraussetzt.

¹⁰ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 225; F. DESSEMONTET, Arbitration of Intellectual Property Rights and Licensing Contracts, in: E. Gaillard/D. Di Pietro (Hg.), Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards, The New York Convention in Practice, London 2008, 554 f.; LEGLER (Fn. 1), 179; MABILLARD/BRINER (Fn. 7), IPRG 177 N 15, m.w.H.; MONDINI (Fn. 1), 491 f.; ROSENTHAL (Fn. 2), N 75, 1136.

¹¹ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 226; LINIGER (Fn. 8), 54 f.; MABILLARD/BRINER (Fn. 7),

IPRG 177 N 15; MONDINI (Fn. 1), 491 f.

¹² Europäisches Patentübereinkommen, revidiert in München am 29. November 2000, SR 0.232.142.2.

¹³ Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents, in Kraft getreten für die Schweiz am 7. Oktober 1977, SR 0.232.142.22.

¹⁴ MABILLARD/BRINER (Fn. 7), IPRG 177 N 12.

¹⁵ BGE 140 III 134 ff. E. 3.2; 138 III 681 ff. E. 4.4; 129 III 675 ff. E. 2.3; 116 Ia 56 ff.

³ Zugunsten der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die maskuline Form gewählt; die feminine Form ist jeweils mitumfasst.

⁴ Siehe dazu ausführlich B. BERGER/F. KELLERHALS, International and domestic arbitration in Switzerland, 3. Aufl., Bern 2015, N 343 ff.; M. SCHOTT/M. COURVOISIER, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 186 N 54 ff.

⁵ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 343, 389 ff. und 489; SCHOTT/COURVOISIER (Fn. 4), IPRG 186 N 54.

⁶ Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987, SR 291.

keit bedeutet, dass das Schiedsgericht auch für bereicherungsrechtliche und ausservertragliche Ansprüche zuständig ist. Bei umfassender Zuständigkeit hat das Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz somit auch die Kompetenz, über Schutzrechtsverletzungen und den Bestand oder die Übertragung von Schutzrechten zu entscheiden¹⁶.

Die Vermutung einer umfassenden Zuständigkeit ist insbesondere bei der üblichen Formulierung gerechtfertigt, dass «alle aus oder im Zusammenhang¹⁷» mit einem Vertrag entstehenden Streitigkeiten umfasst werden. Eine solche Klausel umfasst auch ausservertragliche Ansprüche, solange sie im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen¹⁸. Ebenfalls umfasst eine solche Klausel grundsätzlich Ansprüche, die erst nach der Beendigung eines Vertrags entstehen, jedoch den vom Vertrag geregelten Sachverhalt betreffen (z. B. Patentverletzungsansprüche nach der Beendigung eines Patentlizenzvertrags oder eine Patentabtretungsklage nach Ablauf einer zeitlich befristeten

Geheimhaltungsvereinbarung)¹⁹. Es kann nämlich grundsätzlich bei den üblichen Formulierungen von Schiedsklauseln davon ausgegangen werden, dass die Parteien alle Ansprüche der ausschliesslichen Zuständigkeit des Schiedsgerichts zuweisen wollen, die sich aus dem durch den Vertrag geregelten Sachverhalt ergeben oder diesen direkt berühren²⁰.

Diese Vermutung sollte auch für etwas enger formulierte, übliche Klauseln gelten, welche sich auf «alle Streitigkeiten aus dem Vertrag²¹» beziehen. Auch solche Klauseln umfassen unserer Meinung nach ausservertragliche Ansprüche, sofern sich die Ansprüche aus dem vom Hauptvertrag geregelten Sachverhalt ergeben oder diesen unmittelbar berühren²². Das gilt umso mehr, wenn der fragliche Sachverhalt auch eine Vertragsverletzung zur Folge hat²³.

Enthält ein Vertrag eine übliche Schiedsklausel, wonach alle Streitigkeiten «aus oder im Zusammenhang» mit dem Vertrag umfasst werden, ist ein internationales Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz für Patentabtretungsklagen zuständig, die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen. Ein solcher Zusammenhang besteht dabei dann, wenn eine Partei eine Erfindung zum Patent anmeldet, zu welcher sie aufgrund des Vertrags Zugang erhielt bzw. welche unter einem Vertrag geschaffen wurde. Dies ist grundsätzlich auch dann noch der Fall, wenn die Erfindung erst vollendet oder das Patent erst angemeldet wird, nachdem das Vertragsverhältnis zwischen den Par-

teien beendet wurde (durch Zeitablauf, Kündigung etc.)²⁴.

Aber auch bei etwas engeren Schiedsklauseln, welche alle Streitigkeiten «aus jeglichen Bestimmungen des Vertrags» bzw. «aus dem Vertrag» umfassen, ist ein internationales Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz in der Regel für die Beurteilung von Patentabtretungsfragen zuständig. In den meisten Fällen ergibt sich nämlich der Patentabtretungsanspruch aus dem vom Hauptvertrag geregelten Sachverhalt oder berührt diesen Sachverhalt zumindest. Zudem verletzt der Patentanmelder durch die Vollendung der Erfindung oder durch die Patentanmeldung oft auch eine vertragliche Pflicht (z. B. eine Geheimhaltungspflicht oder ein Verbot der Anmeldung von Schutzrechten).

III. Das auf Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten anwendbare Recht

Vor staatlichen Gerichten in der Schweiz richten sich Patentabtretungsklagen, die ein schweizerisches Patent oder den schweizerischen Teil eines europäischen Patents betreffen, nach Art. 29–31 des Patentgesetzes (PatG)²⁵. Abtretungsklagen betreffend europäische Patentanmeldungen hingegen richten sich vor der Erteilung des Patents nach dem EPÜ 2000 (Art. 61 i.V.m. Art. 60 EPÜ 2000)²⁶.

In internationalen Verhältnissen vor staatlichen Gerichten bestimmt sich das anwendbare Recht für immateriellerrechtliche Streitigkeiten nach Art. 110 IPRG (Schutzlandprinzip). Vor

E. 3b; BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, E. 5.3; BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 489 ff.; D. GRÄNICHER, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 178 N 35.

¹⁶ LINIGER (Fn. 8), 34; MONDINI (Fn. 1), 495.

¹⁷ In Englisch sind die Formulierungen «any disputes arising from or in relation to the contract» oder «any dispute resulting from or with regard to this agreement» gebräuchlich. Vgl. BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 504, 512 und BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, Sachverhalt A. Im dem BGE 140 III 134 zugrunde liegenden Fall umfasste die Klausel Streitigkeiten «relating to or arising out of any provision of this agreement», und das BGer bejahte die Zuständigkeit des Schiedsgerichts.

BGE 138 III 681 ff. E. 4.4; BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, E. 5.3 f.; BGer vom 21. September 2007, 4A_220/2007, E. 6.2;

BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 512; vgl. COOK/GARCIA (Fn. 1), 126 f.; GRÄNICHER (Fn. 15), IPRG 178 N 35; LINIGER (Fn. 8), 34;

P. ROHN/P. GROZ, Drafting arbitration clauses for IP agreements, Journal of Intellectual Property Law & Practice Oxford 2012, Vol. 7, No 9, 653.

¹⁹ BGE 140 III 134 ff. E. 3.3.2; BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, E. 5.4.

²⁰ BGE 140 III 134 ff. E. 3.3.2.

²¹ In Englisch «all disputes arising from the agreement».

²² BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 473; COOK/GARCIA (Fn. 1), 126 f.; GRÄNICHER (Fn. 15), IPRG 178 N 35; vgl. BGE 140 III 134 ff. E. 3.3; BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, E. 5.3.

²³ Vgl. BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 473.

²⁴ BGer vom 19. Mai 2003, 4C_40/2003, E. 5.4.

²⁵ Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, SR 232.14.

²⁶ P. HEINRICH, Kommentar PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG/EPÜ 29 N 3.

internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz jedoch bestimmt Art. 187 IPRG das anwendbare Recht und Art. 110 IPRG findet keine Anwendung²⁷.

Gemäss dem für internationale Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz anwendbaren Art. 187 IPRG entscheidet das Schiedsgericht die Streitsache primär nach dem von den Parteien gewählten Recht. Besteht keine Rechtswahl, kommt das Recht des engsten Zusammenhangs zur Anwendung (Art. 187 Abs. 1 IPRG).

Nach Schweizer Schiedsrecht ist eine Rechtswahl grundsätzlich auch für ausservertragliche Fragen möglich, wie z. B. die Patentgültigkeit und u. U. die Patentabtretung²⁸. Ob eine Rechtswahl auch ausservertragliche Fragen umfasst, ist durch Auslegung zu ermitteln, wobei im Zweifel von einer umfassenden Rechtswahl auszugehen ist²⁹. Das führt dazu, dass Patentabtretungsfragen – die oft eine starke vertragliche Komponente aufweisen – in vielen Fällen durch das auf den Vertrag anwendbare Recht zu entscheiden sein werden³⁰. Das ist vor allem dann vorteilhaft und effizient, wenn mehrere nationale Patente betroffen sind, da dann eine Beurteilung nach verschiedenen Rechten verhindert werden kann³¹. Ein

Nachteil der Anwendung des auf den Vertrag anwendbaren gewählten Rechts kann sein, dass ein Schiedsurteil u. U. in gewissen Ländern nicht vollstreckt werden kann, auch wenn es aus Schweizer Sicht inter partes verbindlich ist³².

In Abwesenheit einer Rechtswahl ist das Recht des engsten Zusammenhangs zu ermitteln. Bei Patentabtretungsfragen wird das Recht des engsten Zusammenhangs bei nationalen Patenten in der Regel das Schutzlandrecht sein³³. Geht es hingegen um die Abtretung einer europäischen Patentanmeldung, wird das EPÜ den engsten Zusammenhang zur Streitsache aufweisen, zumindest bis zur Erteilung des Patents. Danach sollte wiederum in der Regel das Schutzlandprinzip zur Anwendung kommen, als Recht des engsten Zusammenhangs mit dem nationalen Teil des europäischen Bündelpatents³⁴. Denkbar und u. U. effizienter ist auch die Anwendung des auf den Vertrag anwendbaren Rechts als Recht mit dem engsten Zusammenhang. Das gilt vor allem dann, wenn sich die Inhaberschaft am Patent vorwiegend nach vertraglichen Gesichtspunkten richtet³⁵.

IV. Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens vor dem EPA aufgrund von Schiedsverfahren

Eine europäische Patentanmeldung führt bei der Erteilung zu einem Bündel verschiedener nationaler Patente. Das bedeutet, dass nach der Patenterteilung mehrere eigenständige nationale Pa-

tente bestehen, was es schwieriger macht, die Berechtigung an den Patenten übertragen zu lassen. Die Entscheidung eines Gerichts über die Abtretung einer Erfindung muss nämlich in jedem Vertragsstaat, für den ein europäisches Patent erteilt wurde, anerkannt und vollstreckt werden, wobei sich die Anerkennung und Vollstreckung nach den allgemeinen Regeln des anwendbaren internationalen Privatrechts richtet³⁶. Das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Durch ein Schiedsverfahren kann zwar vor einer einzigen Instanz auf Abtretung der Erfindung und aller damit zusammenhängenden nationalen Patente bzw. Teile europäischer Patente geklagt werden. Es ist jedoch wenn möglich trotzdem effizienter und vorteilhafter, schon vor der Erteilung auf Abtretung der europäischen Patentanmeldung zu klagen. Wurde nämlich das europäische Patent noch nicht erteilt, kann der Abtretungskläger auf Abtretung der europäischen Patentanmeldung klagen. Wird die Anmeldung vor Erteilung des Patents übertragen, werden alle nationalen Teile des Patents auf den Abtretungskläger registriert. Er kann so in einem Verfahren unter Anwendung eines einzigen Rechts die Übertragung der Patentanmeldung und so aller zukünftiger nationaler Patente erwirken.

Ein weiterer Vorteil in der Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens besteht darin, dass der wahre Berechtigte im Falle einer erfolgreichen Klage eine neue Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen kann (Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000), wodurch verhindert werden kann, dass ein Patent

²⁷ P. BURCKHARDT, in: M. Artoyo (Hg.), *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Alphen aan den Rijn 2013, Article 187 PILS N 4, 163.

²⁸ ROHN/GROZ (Fn. 18), 654 f.; ROSENTHAL (Fn. 2), N 118 ff., 1146 f.; zur Zulässigkeit der Rechtswahl für ausservertragliche Fragen im Allgemeinen BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 1401; BURCKHARDT (Fn. 27), Article 187 PILS N 33, 169; D. GIRSBERGER/V. VOSER, *International Arbitration in Switzerland*, 2. Aufl., Zürich 2012, N 896; vgl. allgemein COOK/GARCIA (Fn. 1), 86 f.

²⁹ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 1401; BURCKHARDT (Fn. 27), Article 187 PILS N 33, 169; GIRSBERGER/VOSER (Fn. 28), N 896.

³⁰ Vgl. BGE vom 7. Januar 2015, 4A_442/2014, sic! 4/2015, 257 ss, E. 3 und die Kommentierung des Entscheids von DE WERRA (Fn. 2)

³¹ Vgl. ROSENTHAL (Fn. 2), N 120, 1146; ROHN/GROZ (Fn. 18), 654.

³² ROSENTHAL (Fn. 2), N 120, 1146.

³³ Vgl. LINIGER (Fn. 8), 91.

³⁴ Vgl. für staatliche Verfahren; S. GRUBER/L. ZUMBUSCH/A. HABERL/A. OLDEKOP, *Europäisches und internationales Patentrecht, Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und Patent Cooperation Treaty (PCT)*, 7. Aufl., München 2012, Rz. 16.13, 261; HEINRICH (Fn. 26), PatG/EPÜ 29 N 3.

³⁵ Vgl. Fn. 30.

³⁶ Vgl. R. KRASSER, *Patentrecht*, Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht, 6. Aufl., München 2009, 383; M. M. PEDRAZZINI/C. HILTI, *Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht*, 3. Aufl., Bern 2008, 487.

abgetreten wird, welches nicht den Vorstellungen des Berechtigten entspricht³⁷. Durch die Aussetzung des Erteilungsverfahrens kann sodann verhindert werden, dass der Patentanmelder die Anmeldung während dem Patentabtretungsverfahren auf einen Dritten überträgt.

Aus diesen Gründen sieht die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (AO EPÜ 2000³⁸) die Möglichkeit der Aussetzung des Anmeldeverfahrens während eines Patentabtretungsverfahrens vor.

1. Schiedsklagen genügen für eine Aussetzung

Die Aussetzung des Erteilungsverfahrens ist in den Regeln 14 und 15 AO EPÜ 2000 geregelt. Gemäss Regel 14 AO EPÜ 2000 wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, wenn ein Dritter nachweist, dass er gegen den Anmelder ein Verfahren im Sinne von Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000 eingeleitet hat. Aus dem Gesetzestext geht nicht eindeutig hervor, ob auch eine Schiedsklage genügt, um ein Erteilungsverfahren nach Regel 14 Abs. 1 AO EPÜ 2000 auszusetzen.

Der Gesetzestext spricht lediglich von einem «Verfahren» (auf Englisch «proceedings» und auf Französisch «procédure»), welches das Ziel hat, «eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 zu erwirken». Regel 14 AO EPÜ 2000 spezifiziert also nicht, dass es sich um ein staatliches Gerichtsverfahren handeln muss.

Für eine weite Auslegung von Art. 14 AO EPÜ 2000 spricht, dass dadurch die Rechte von besser berechtigten Dritten umfassender geschützt werden³⁹. Zudem sind gemäss

Art. 5 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll Gerichtsstandsvereinbarungen betreffend den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zulässig. Art. 5 Anerkennungsprotokoll betrifft zwar ausdrücklich staatliche Gerichte von Vertragsstaaten und nicht Schiedsgerichte. Da die Wirkungen von Schiedsurteilen aber die gleichen sind wie die Wirkungen von Gerichtsurteilen⁴⁰, ist Art. 5 Anerkennungsprotokoll analog auf Schiedsverfahren anzuwenden⁴¹.

Das bedeutet, dass Schiedsurteile über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents grundsätzlich vom EPA zu anerkennen sind⁴². Infolgedessen genügen anhängige Schiedsklagen, um das Erteilungsverfahren auszusetzen⁴³. Das Europäische Patentamt EPA setzt denn auch nach eigener Erfahrung der Autoren das Erteilungsverfahren gestützt auf Schiedsklagen betreffend die Abtretung der europäischen Patentanmeldung aus.

2. Nachweis der Einleitung eines Verfahrens

Voraussetzung für eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens ist der Nachweis, dass ein Schiedsverfahren eingeleitet wurde (Regel 14 Abs. 1 AO EPÜ 2000). Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA beurteilt sich nach nationalem Recht, wann ein Verfahren als eingeleitet gilt⁴⁴. Das be-

deutet, dass sich diese Frage für Schiedsverfahren vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz nach dem zwölften Kapitel des IPRG richtet, sofern die Geltung des zwölften Kapitels nicht nach Art. 176 Abs. 2 IPRG ausgeschlossen wurde.

Im zwölften Kapitel des IPRG regelt Art. 181 IPRG die Rechtshängigkeit. Nach diesem Artikel ist ein Schiedsverfahren hängig, sobald eine Partei mit einem Rechtsbegehren das Verfahren zur Bildung des Schiedsgerichts einleitet oder – was in der Praxis selten ist – den in der Schiedsvereinbarung bezeichneten Schiedsrichter anruft. Rechtshängigkeit entsteht also mit der ersten Handlung, die für die Verfahrenseinleitung notwendig ist⁴⁵.

Haben sich die Parteien in der Schiedsabrede auf eine Schiedsordnung geeinigt (institutionelle Schiedsverfahren), bestimmt die Schiedsordnung, mit welchem Schritt das Verfahren eingeleitet wird⁴⁶. In vielen Schiedsordnungen gilt das Verfahren mit Eingang der Einleitungsanzeige bzw. Schiedsklage beim jeweiligen Sekretariat als eingeleitet (so z.B. die Swiss Rules of International Arbitration 2012⁴⁷, die 2012 ICC Schiedsordnung⁴⁸ und die Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO⁴⁹). Unter den UNCITRAL Schiedsregeln hingegen tritt die Rechtshängigkeit erst mit der Zustellung des Schiedsantrags bei der Gegenseite ein⁵⁰.

EPÜ 61 N 22.

³⁷ Das gilt zumindest für die Schweiz und auch für viele andere Vertragsstaaten des EPÜ 2000. Vgl. Fn. 70.

³⁸ C. HEATH, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 27. Lieferung, Köln 2004, EPÜ 61 N 58; STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 22.

³⁹ HEATH (Fn. 41), EPÜ 61 N 58.

⁴⁰ HEATH (Fn. 41), EPÜ 61 N 58; STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 22.

⁴¹ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 12. Juli 2002, J 0007/00, E. 3.1. Anderer Meinung: C. HEATH, Anhängigkeit nationaler Gerichts-

verfahren und das EPÜ, GRUR Int 2004, 738 und STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 18.

⁴² M. STACHER/M. FEIT, in: M. Arroyo (Hg.), Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, Aalphen aan den Rijn 2013, Article 181 PILS N 1, 98.

⁴³ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 1025; S. PFISTERER, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 181 N 9; STACHER/FEIT (Fn. 45), IPRG 181 N 5.

⁴⁴ Art. 3 Abs. 2 Swiss Rules.

⁴⁵ Art. 4 Abs. 2 ICC Schiedsordnung.

⁴⁶ Art. 7 WIPO Regeln.

⁴⁷ Art. 3 Abs. 2 UNCITRAL Schiedsregeln.

³⁷ PEDRAZZINI/HILTI (Fn. 36), 487.

³⁸ Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, angenommen vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 2006, SR O.232.142.21.

³⁹ D. STAUDER, Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar, 6. Aufl., Köln 2012,

Um dem EPA die Einleitung des Verfahrens nachzuweisen, sollte eine Kopie des Schiedsantrags eingereicht werden, wobei aus den Rechtsbegehren des Schiedsantrags ersichtlich sein sollte, dass die Abtretung der Patentanmeldung beantragt wird. Falls der Eingang des Schiedsantrags von der Schiedsinstitution bzw. der Gegenseite oder einem Schiedsrichter bestätigt wurde, sollte auch eine solche Eingangsbestätigung eingereicht werden⁵¹. In sehr dringenden Fällen muss zumindest nachgewiesen werden, dass das Schiedsbegehren abgesendet wurde⁵².

3. Aussetzung durch die Rechtsabteilung des EPA

Die Entscheidung über die Aussetzung wird von der Rechtsabteilung des EPA (Legal Division) getroffen, da diese ausschliesslich für Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders zuständig ist (vgl. Art. 20 EPÜ 2000)⁵³.

Sind die Voraussetzungen von Regel 14 AO EPÜ 2000 erfüllt, so muss das EPA das Patenterteilungsverfahren aussetzen, es steht ihm diesbezüglich kein Ermessen zu⁵⁴. Die Aussetzung erfolgt dabei an dem Tag, an welchem alle erforderlichen Dokumente beim EPA eingegangen sind, also die Einleitung des Verfahrens nachgewiesen wurde⁵⁵.

Das EPA setzt das Patenterteilungsverfahren in der Regel ohne förmliche Entscheidung aus und ohne dem Patentanmelder rechtliches Gehör zu gewähren⁵⁶. Der Patentanmelder wird jedoch über die Aussetzung unterrichtet und hat die Möglichkeit, sich ihr zu widersetzen. Tut er dies, hebt das EPA entweder mit einer förmlichen Entscheidung die Aussetzung auf oder weist die Einwände des Patentanmelders zurück. Beide dieser förmlichen Entscheidungen können dann mittels Beschwerde nach Art. 106 ff. EPÜ 2000 angefochten werden⁵⁷. Weist das EPA hingegen das Aussetzungsbegehren eines Dritten zurück, tut es dies mit einer förmlichen Entscheidung, welche vom Dritten mittels Beschwerde angefochten werden kann⁵⁸.

4. Zeitpunkt der Aussetzung

Gemäss Regel 14 Abs. 1 AO EPÜ 2000 kann das Erteilungsverfahren frühestens nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. Spätestens ist eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens auf der anderen Seite bis zum Tag der Patenterteilung möglich, da die Zuständigkeit des EPA dann endet und das Patent in ein Bündel nationaler Patente zerfällt⁵⁹. Laut der Rechtsprechung der Beschwerdekammer wird die Patenterteilung nicht bereits wirksam, wenn die Prüfungsabteilung den Erteilungsbe-

schluss fasst (Art. 97 Abs. 2 EPÜ 2000), sondern erst am Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Patenterteilung hingewiesen wird (Art. 97 Abs. 4 EPÜ⁶⁰). Ein Eintragungsverfahren kann also sogar noch nach der Bekanntmachung des Beschlusses über die Erteilung des Patents durch die Prüfungsabteilung ausgesetzt werden, und zwar bis die Erteilung im Europäischen Patentblatt publiziert wird.

5. Wirkungen der Aussetzung

Eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens bewirkt, dass alle laufenden Fristen gehemmt werden, mit Ausnahme der Fristen zur Bezahlung der Jahresgebühren. Der noch nicht verstrichene Teil der Fristen beginnt am Tag der Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens zu laufen, wobei jedoch die verbleibenden Fristen mindestens zwei Monate betragen (Regel 14 Abs. 4 AO EPÜ 2000). Während der Aussetzung darf gemäss Regel 15 AO EPÜ 2000 weder die Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaates zurückgenommen werden. Der rechtliche Status der Patentanmeldung bleibt also während der Aussetzung unverändert; weder das EPA noch die Beteiligten können rechtliche Massnahmen mit bindender Wirkung ergreifen⁶¹.

⁵¹ Vgl. K.-J. MELULLIS, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare, Bd. 4a, 2. Aufl., München 2012, EPÜ 61 N 20.

⁵² Wobei das bloss Absenden des Schiedsantrags je nach Schiedsordnung für die Rechtsabhängigkeit nicht genügt.

⁵³ ABl EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3, G 1, 113 f.; L. DYBDAHL-MÜLLER, Europäisches Patentrecht, 3. Aufl., Köln 2009, N 349.

⁵⁴ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 20. Januar 1998, J 7/96, E. 2.1 m.w.H.; MELULLIS (Fn. 51), EPÜ 61 N 24.

⁵⁵ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 30. November 2007, J 15/06, E. 5; DYBDAHL-MÜLLER (Fn. 53), N 348.

⁵⁶ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 4. Dezember 1996, J 28/94, E. 2.1; Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 30. November 2007, J 15/06, E. 5, 7 und 8.

⁵⁷ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 4. Dezember 1996, J 28/94, E. 2.2.1; Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 30. November 2007, J 15/06, E. 5, 7 und 8.

⁵⁸ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 4. Dezember 1996, J 28/94, E. 2.2.2.

⁵⁹ Vgl. Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 4. Dezember 1996, J 28/94, E. 6.2.

⁶⁰ Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 20. Januar 1998, J 7/96, E. 2.2-3, 6.1-6.3 und 10; DYBDAHL-MÜLLER (Fn. 53), N 348.

⁶¹ DYBDAHL-MÜLLER (Fn. 53), N 350.

6. Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens

Das Patenterteilungsverfahren wird fortgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000 ergangen ist (Regel 14 Abs. 3 AO EPÜ 2000). Schiedsentscheide werden mit Eröffnung endgültig und damit rechtskräftig⁶². Der Zeitpunkt sowie die genauen Modalitäten und Ausnahmen zur Fortsetzung des Verfahrens sind in Regel 14 sowie 16 ff. AO EPÜ 2000 geregelt. Art. 61 EPÜ 2000 regelt die Wahlmöglichkeit des Dritten, wenn ihm der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen wird.

Ebenfalls fortgeführt wird das Erteilungsverfahren, wenn der Dritte der Fortführung schriftlich zustimmt, wobei diese Zustimmung endgültig ist, d. h., sie kann nicht widerrufen werden (Regel 14 Abs. 1 AO EPÜ 2000).

Gemäss Regel 14 Abs. 3 AO EPÜ 2000 kann das EPA bereits bei der Aussetzung des Verfahrens oder auch zu einem späteren Zeitpunkt einen Termin bestimmen, an dem das Erteilungsverfahren ohne Rücksicht auf das Patentabtretungsverfahren fortgeführt werden soll. Ob und wann es einen solchen Termin festsetzt, steht im Ermessen des EPA⁶³. Üblicherweise setzt das EPA nicht bereits bei der Aussetzung des Erteilungsverfahrens einen Termin fest, an dem das Verfahren fortgesetzt werden soll⁶⁴.

V. Aussetzung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA aufgrund von Schiedsverfahren

Weist ein Dritter während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist ein Verfahren im Sinne von Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000 nach, wird auch das Einspruchsverfahren gemäss Regel 78 Abs. 1 AO EPÜ 2000 ausgesetzt. Die Voraussetzungen und Folgen sind dabei dieselben wie für die Aussetzung des Erteilungsverfahrens, und Regel 78 Abs. 1 AO EPÜ 2000 verweist explizit auf Regel 14 Abs. 2–4 AO EPÜ 2000. Entsprechend kann auf die Ausführungen zur Aussetzung des Erteilungsverfahrens verwiesen werden. Zu erwähnen ist an dieser Stelle einzig, dass das Einspruchsverfahren erst ausgesetzt wird, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig gehalten hat (Regel 78 Abs. 1 AO EPÜ 2000).

VI. Aussetzung des und Verfügungsbeschränkungen im Schweizer Patenterteilungsverfahren

Auch das Schweizer Prüf- und Erteilungsverfahren kann wegen Patentabtretungsklagen ausgesetzt werden⁶⁵. Ebenfalls können Verfügungsbeschränkungen (Registersperren) als vorsorgliche Massnahmen erwirkt und im Patentregister vorgemerkt bzw. eingetragen werden (Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG und Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV⁶⁶).

Selbst wenn die Parteien mittels einer Schiedsabrede die ausschliessliche Zuständigkeit eines Schiedsge-

richts mit Sitz in der Schweiz vereinbart haben, können vorsorgliche Massnahmen auch von den zuständigen staatlichen Gerichten verlangt werden, sofern die Parteien das nicht explizit ausgeschlossen haben⁶⁷.

Eine Verfügungsbeschränkung kann in der Schweiz also auch vor oder während eines Schiedsverfahrens vor einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz grundsätzlich beim BPatGer (Art. 26 Abs. 2 PatGG) oder jedem anderen staatlichen Gericht beantragt werden, sofern eine Zuständigkeit besteht. Aufgrund von Art. 183 IPRG kann eine Verfügungsbeschränkung als vorsorgliche Massnahme jedoch auch von einem internationalen Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz verlangt werden⁶⁸.

Von einem internationalen Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz verfügte Verfügungsbeschränkungen sollten unserer Ansicht nach vom IGE im Register eingetragen werden. Falls nicht, könnte gemäss Art. 183 IPRG der staatliche Richter um Mitwirkung ersucht werden. Ein Schiedsgericht kann hingegen das IGE nicht direkt anweisen, eine Registersperre vorzumerken, und es kann auch nicht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (z. B. Strafdrohungen nach Art. 292 StGB⁶⁹ bei Widerhandlung gegen die Verfügungsbeschränkung).

VII. Vollstreckung von Schiedsentscheiden betreffend die Patentübertragung

Wird eine Patentabtretungsklage abgewiesen, stellt sich vollstreckungstech-

⁶² Art. 190 Abs. 1 IPRG; M. ARROYO, in: M. Arroyo (Hg.), *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Alphen aan den Rijn 2013, Article 190 PILS N 1 f., 204; FRISTERER (Fn. 46), IPRG 190 N 7.

⁶³ MELULLIS (Fn. 51), EPÜ 61 N 27; DYBDAHL-MÜLLER (Fn. 53), N 351.

⁶⁴ DYBDAHL-MÜLLER (Fn. 53), N 351.

⁶⁵ Entscheid des BPatGer vom 28. Oktober 2014 i.S. S2014_008, E. 4.2. Das BPatGer stützte die Anordnung der einstweiligen Aussetzung des Prüf- und Erteilungsverfahrens und die Registersperre auf Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV (E. 4.2).

⁶⁶ Verordnung über die Erfindungspatente, SR 232.141.

⁶⁷ C. BOOG, in: M. Arroyo (Hg.), *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Alphen aan den Rijn 2013, Article 183 PILS N 3, 118; R. MABILLARD, *Basler Kommentar Internationales Privatrecht*, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 183 N 5.

⁶⁸ Unter Umständen könnte auch ein sog. Emergency Arbitrator angerufen werden.

⁶⁹ Schweizerisches Strafgesetzbuch, SR 311.0.

nisch kein Problem, alles bleibt beim Alten. Wird hingegen entschieden, dass ein Patent bzw. eine Patentanmeldung abzutreten sei, wird der wahre Berechtigte i.d.R. daran interessiert sein, auch im Patentregister eingetragen zu werden. Veranlasst der zu Unrecht im Register Eingetragene die Registeränderung nicht von sich aus, muss das Schiedsurteil vollstreckt werden. Die Vollstreckung gestaltet sich unterschiedlich, je nachdem wo das Schiedsurteil vollstreckt werden soll.

1. In der Schweiz

Schiedssprüche von internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz sind bezüglich ihrer Rechtswirkung und Vollstreckbarkeit Zivilurteilen gleichgestellt⁷⁰. Für die Vollstreckung von nicht auf eine Geldleistung gerichteten Urteilen werden demnach Art. 335 ff. ZPO analog angewendet⁷¹.

Schiedssprüche von internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz über die Übertragung von schweizerischen Patenten oder schweizerischen Teilen von europäischen Patenten werden vom IGE zur Vollstreckung entgegengenommen⁷². Das ergibt sich daraus, dass das BAGE (heute IGE) schon im Jahr 1975 in einer Auskunft festhielt, dass es Patente gestützt auf Nichtigkeitsurteile von Schiedsgerichten aus dem Register löscht, sofern eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung vorliegt⁷³. Werden Bestandesentscheide von Schiedsgerichten vom IGE vollstreckt, ist kein Grund ersichtlich, wieso dies nicht auch für Übertragungsent-

scheide gelten soll⁷⁴. Auch für die Vollstreckung von Übertragungsentscheidungen wird das IGE jedoch eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung nach Art. 193 Abs. 2 IPRG verlangen⁷⁵.

Schiedssprüche über die Übertragung von schweizerischen Patenten oder dem schweizerischen Teil von europäischen Patenten können also in der Schweiz grundsätzlich registerwirksam vollstreckt werden.

2. Im Ausland

a) Europäische Patentanmeldungen

Der wahre Berechtigte an einer europäischen Patentanmeldung muss dem EPA eine rechtskräftige und anerkannte Entscheidung vorlegen, um die Rechte nach Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000 auszuüben⁷⁶. Das EPA muss dann die Anerkennungsfähigkeit von Entscheidungen prüfen und feststellen, es darf aber weder die Zuständigkeit des Gerichts noch die Gesetzmässigkeit der Entscheidung überprüfen (Art. 9 Abs. 2 Anerkennungsprotokoll)⁷⁷.

Entscheidungen i.S.v. Art. 61 EPÜ 2000 entfalten ihre Wirkung in allen benannten Vertragsstaaten, in denen sie anerkannt worden oder aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen sind⁷⁸.

Laut Art. 9 Anerkennungsprotokoll werden die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen über den Anspruch auf Ertei-

lung eines europäischen Patents in den anderen Vertragsstaaten ohne besonderes Verfahren anerkannt. Das Anerkennungsprotokoll bezieht sich jedoch auf staatliche Gerichte der Vertragsstaaten, nicht auf internationale Schiedsgerichte. Da Art. 9 Anerkennungsprotokoll aber unseres Erachtens analog auf Schiedsverfahren anzuwenden ist⁷⁹, sollten Schiedssprüche von Schiedsgerichten mit Sitz in einem Mitgliedstaat unseres Erachtens in sämtlichen Vertragsstaaten ohne separates Verfahren anerkannt werden. Auf jeden Fall aber sind solche Schiedssprüche nach dem New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ⁸⁰) anzuerkennen.

Art. 61 Abs. 1 EPÜ 2000 spricht denn auch bloss von einer rechtskräftigen Entscheidung, ohne zu spezifizieren, dass es sich um die Entscheidung eines staatlichen Gerichts handeln muss. Entsprechend hat das EPA Schiedssprüche anzuerkennen⁸¹ und die Rechte nach Art. 61 EPÜ 2000 können mittels Schiedssprüchen durchgesetzt werden.

b) Ausländische nationale Patente und ausländische Teile von erteilten europäischen Patenten

Bei Schiedssprüchen über ausländische nationale Patente bzw. ausländische Teile von erteilten europäischen Patenten richtet sich die Anerkennung und Vollstreckung nach dem Recht des Staates, in dem vollstreckt werden soll. In den meisten Fällen wird sich die Anerkennung und Vollstreckung nach dem NYÜ richten.

Im Zusammenhang mit Schiedsverfahren über Patentrechte sind vor allem die in Art. V Ziff. 2 NYÜ regel-

⁷⁴ Gl. M. LEGLER (Fn. 1), 181.

⁷⁵ Vgl. Auskunft des BAGE, PMMBL 1976 I 9 f., welche noch unter dem vor Inkrafttreten der ZPO geltenden Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (KSG) ergangen war und gemäss welcher eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung nach Art. 44 KSG notwendig war. Ebenso M. CARTIER, in: M. Arroyo (Hg.), *Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide*, Alphen aan den Rijn 2013, Article 193 PILS N 32, Fn. 57.

⁷⁶ STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 9.

⁷⁷ STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 12.

⁷⁸ STAUDER (Fn. 39), EPÜ 61 N 11.

⁷⁹ Vgl. Fn. 41 sowie Art. 11 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll.

⁸⁰ SR 0.277.12.

⁸¹ Vgl. Fn. 42.

⁷⁰ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 2007; GIRSBERGER/VOSER (Fn. 28), N 1132.

⁷¹ BERGER/KELLERHALS (Fn. 4), N 2007; GIRSBERGER/VOSER (Fn. 28), N 1140 ff.

⁷² Vgl. LEGLER (Fn. 1), 181; LINIGER (Fn. 8), 115 ff.; MONDINI (Fn. 1), 494.

⁷³ Auskunft des BAGE, PMMBL 1976 I 9 f.; siehe dazu auch LEGLER (Fn. 1), 181 und LINIGER (Fn. 8), 115 ff.

ten Verweigerungsgründe des *Ordre public* und der fehlenden Schiedsfähigkeit relevant⁸². Obwohl die Schiedsfähigkeit von Patentübertragungsansprüchen international weitgehend bejaht wird⁸³, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anerkennung und Vollstreckung von schweizerischen Schiedssprüchen betreffend die Patentübertragung aufgrund von Art. V Ziff. 2 NYÜ verweigert werden könnte.

Eine registerwirksame Vollstreckung von Schiedsentscheiden über Patentabtretungen – wie sie in der Schweiz grundsätzlich möglich ist – wird im Ausland oftmals nicht möglich sein. Die meisten Staaten räumen Schiedsentscheiden lediglich inter partes Wirkung ein⁸⁴, sodass keine registerwirksame Vollstreckung möglich ist⁸⁵.

Eine mögliche Lösung, um Schiedsentscheiden indirekt Registerwirkung zu verschaffen, ist, dass der Schiedskläger beantragt, der Beklagte sei zu verpflichten, das Patent registerwirksam zu übertragen⁸⁶. Das Schiedsgericht kann den Beklagten dann verpflichten, die Patentübertragung beim Patentamt zu beantragen⁸⁷. Das würde im Endeffekt zu einer Erga-Omnes-Wirkung des Schiedsentscheids führen. Allerdings könnte auch in solchen Fällen die Vollstreckung je nach Land Schwierigkeiten bereiten (aufgrund der Verweigerungsgründe des *Ordre public*

und der fehlenden Schiedsfähigkeit gemäss Art. V Ziff. 2 NYÜ⁸⁸).

Zusammenfassung

Internationale Verträge über Immaterialgüterrechte enthalten oft Schiedsklauseln, welche ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz vorsehen, und infolgedessen werden in der Schweiz vermehrt Schiedsverfahren geführt, die sich mit der Patentübertragung befassen.

In der Schweiz sind alle sich aus einer patentrechtlichen Streitigkeit ergebenden Ansprüche vermögensfähig und damit grundsätzlich objektiv schiedsfähig, inklusive Klagen auf Übertragung von in- und ausländischen Patenten und Patentanmeldungen. Ob Patentabtretungsansprüche von einer Schiedsklausel erfasst werden (objektive Tragweite der Schiedsklausel), hängt vom Wortlaut der Klausel und den Umständen des Einzelfalls ab, wobei im Zweifel von einer umfassenden Zuständigkeit des Schiedsgerichts auszugehen ist.

Ist eine Patentabtretungsklage vor einem internationalen Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz rechthängig, kann das Patenterteilungsverfahren vor dem EPA auf Antrag des Klägers ausgesetzt werden. Dafür muss der Rechtsabteilung des EPA die Einleitung des Schiedsverfahrens nachgewiesen werden. Das Erteilungsverfahren kann frühestens nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. Nachdem die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt publiziert wurde, ist eine Aussetzung nicht mehr möglich.

Auch das Schweizer Prüf- und Erteilungsverfahren kann wegen Patentabtretungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz ausgesetzt und Verfügungsbeschränkungen

können als vorsorgliche Massnahmen erwirkt und im Patentregister vorgemerkt werden.

Die Vollstreckung von Schiedsentscheiden über die Patentübertragung gestaltet sich unterschiedlich, je nachdem ob der Schiedsentscheid in der Schweiz oder im Ausland vollstreckt werden soll. In der Schweiz können Schiedssprüche über die Übertragung von schweizerischen Patenten oder dem schweizerischen Teil von europäischen Patenten registerwirksam vollstreckt werden, wohingegen eine registerwirksame Vollstreckung im Ausland in der Regel nicht möglich sein wird. Schiedsentscheide über die Berechtigung an europäischen Patentanmeldungen können beim EPA durchgesetzt werden, da dieses Schiedssprüche grundsätzlich anzuerkennen hat.

Résumé

Les contrats internationaux sur les droits de propriété intellectuelle contiennent souvent des clauses d'arbitrage qui prévoient un tribunal arbitral avec un siège en Suisse. Par conséquent, on entame de plus en plus de procédures arbitrales en Suisse qui traitent de la cession de brevet.

En Suisse, tous les droits découlant d'un conflit du droit des brevets sont des droits patrimoniaux et sont donc objectivement susceptibles d'être soumis à l'arbitrage, y compris les actions en cession de brevets nationaux et étrangers et les demandes de brevet. La question de savoir si les actions en cession de brevet tombent dans le champ d'application d'une clause arbitrale (portée objective de la clause arbitrale) dépend de la lettre de la clause et des circonstances du cas d'espèce, en partant du principe qu'en cas de doute la compétence du tribunal arbitral est éteinte.

Lorsqu'une action en transfert de brevet est pendante devant un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse, la procédure de délivrance du bre-

⁸² LINIGER (Fn. 8), 113; MONDINI (Fn. 1), 496.

⁸³ MONDINI (Fn. 1), 496.

⁸⁴ P. NÜTZLI, Intellectual Property Arbitration, in: European Intellectual Property Review 197, 194 f.; COOK/GARCIA (Fn. 1), 68 f. und 71.

⁸⁵ Vgl. betreffend Nichtigkeitsklagen PEDRAZZINI/HILTI (Fn. 36), 501.

⁸⁶ ROSENTHAL (Fn. 2), N 95 ff., 1141 f.; vgl. BGer vom 7. Januar 2015, 4A_442/2014, sic! 4/2015, 257 ss, E. 2.

⁸⁷ Vgl. mit Beispielen aus der Schiedspraxis COOK/GARCIA (Fn. 1), 290 f.; PEDRAZZINI/HILTI (Fn. 36), 501.

⁸⁸ Vertieft COOK/GARCIA (Fn. 1), 68 ff., 287 ff. und 321 ff.; vgl. auch ROSENTHAL (Fn. 2), N 100, 1142.

vet devant l'OEB peut être suspendue sur requête du demandeur. Il faut prouver l'introduction de la procédure arbitrale devant la division juridique de l'OEB. Alors que la suspension de la procédure de délivrance peut avoir lieu au plus tôt après la publication de la demande européenne de brevet, une suspension n'est plus possible après la publication de délivrance dans le Bulletin européen des brevets.

On peut également demander devant des tribunaux arbitraux interna-

tionaux ayant leur siège en Suisse la suspension de la procédure suisse d'examen et d'octroi en raison d'une action en transfert de brevet et obtenir et faire mentionner au registre des brevets comme mesures provisionnelles des restrictions au droit de disposer.

L'exécution de sentences arbitrales portant sur la cession de brevet s'exécute de diverses manières selon que la sentence doit être exécutée en Suisse ou à l'étranger. En Suisse, les sentences arbitrales sur la cession de brevets suisses ou de la partie

suisse de brevets européens peuvent être exécutées avec effet sur le registre, ce qui ne sera toutefois pas possible dans la règle à l'étranger. Les sentences arbitrales portant sur les droits sur des demandes de brevets peuvent être mises en oeuvre auprès de l'OEB puisque celui-ci doit en principe reconnaître les sentences arbitrales.