

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
A. Einleitung	19
B. Gang der Darstellung und Methodik	21
C. Bedeutung der objektiven Schiedsfähigkeit für das Erkenntnis- und das Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren	23
I. Gegenstand der objektiven Schiedsfähigkeit	23
II. Objektive Schiedsfähigkeit – Zuständigkeit – Schiedsvereinbarung	25
III. Schiedsfähigkeitsstatut bei internationalen Schiedsverfahren	25
1. Besonderheiten bei internationalen Schiedsverfahren	26
2. Rechtliche Lage in Deutschland	26
a) Kumulative Anwendbarkeit weiterer Regelungen und Verhältnis zum Schiedsvereinbarungsstatut	27
b) Stellungnahme	28
IV. Entscheidung über die objektive Schiedsfähigkeit im Schiedsverfahren und vor staatlichen Gerichten	30
1. Rechtsfolgen der Schiedsunfähigkeit	30
2. Prüfung durch Schiedsgericht / Kompetenz-Kompetenz / Präklusion	32
3. Gerichtliche Prüfung im Erkenntnisverfahren	35
a) Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren	35
b) Entscheidung nach § 1032 Abs. 1 ZPO	35
aa) Kein Schiedsgericht angerufen	35
bb) Schiedsgericht ebenfalls angerufen	36
(1) Objektive Schiedsfähigkeit gegeben	37
(2) Objektive Schiedsfähigkeit nicht gegeben	37

c) Entscheidung nach § 1032 Abs. 2 ZPO	38
d) Entscheidung nach § 1040 Abs. 3 S. 2 ZPO	39
e) Teleologische Reduktion der Monatsfrist, § 1040 Abs. 3 S. 2 ZPO	40
4. Gerichtliche Prüfung im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren nach §§ 1059 Abs. 2 Nr. 2 a), 1060 Abs. 2 ZPO	41
5. Zwischenergebnis	42
V. Art. V UNÜ	43
1. Regelungstechnik des UNÜ	43
2. Regelungsinhalt Art. V Abs. 2 (a) UNÜ	44
3. Auswirkungen auf nationales Recht	45
VI. Ergebnis	46

D. Voraussetzungen der objektiven Schiedsfähigkeit im

Allgemeinen und Auslegung von § 1030 ZPO	47
I. Auslegung von § 1030 ZPO	47
1. Historische Entwicklung der objektiven Schiedsfähigkeit	47
2. Überblick zur Entstehungsgeschichte von § 1030 ZPO	49
3. Wortlaut und Konzeption der Regelung	50
a) Vermögensrechtlicher Anspruch	50
b) Vergleichsberechtigung hinsichtlich der Streitigkeit	53
aa) Dispositionsbefugnis nach altem Recht	53
(1) Materiell-rechtlicher Ansatz	54
(2) Prozessualer Ansatz und Theorie der objektiven Verfügbarkeit	54
bb) Zu § 1030 ZPO	56
c) Zwischenergebnis zu § 1030 Abs. 1 ZPO	59
d) Schiedsunfähigkeit nach § 1030 Abs. 3 ZPO	59
4. Zwischenergebnis zur Auslegung von § 1030 ZPO	60
II. Privatautonomie als Ausgangspunkt der objektiven Schiedsfähigkeit	61
1. Das Verständnis von Privatautonomie	61

a) Verhältnis zur Parteiautonomie	62
b) Verfassungsrechtliche Grundlagen	62
c) Zivilrechtliche Perspektive und Vertragsfreiheit	63
aa) Grundlagen	64
bb) Rechtlicher Rahmen der Vertragsfreiheit	64
cc) Positive und negative Vertragsfreiheit	66
dd) Materiale Richtigkeitsgewähr durch Vertragsschluss ...	66
ee) Formale und materielle Vertragsfreiheit	68
d) Schlussfolgerungen und Einordnung	68
2. Die Rechtsnatur der Schiedsgerichtsbarkeit: Ausdruck der Privatautonomie vs. Ersatz gerichtlich hoheitlicher Entscheidungsbefugnisse	71
3. Zwischenergebnis	74
III. Ordre Public als mögliche Begrenzung der objektiven Schiedsfähigkeit	75
1. Herleitung, Begriff und Verhältnis zur objektiven Schiedsfähigkeit	75
a) Materieller und verfahrensrechtlicher Ordre Public	77
aa) Materieller Ordre Public	77
bb) Verfahrensrechtlicher Ordre Public	78
b) Ordre Public international / d'arbitrage?	79
aa) Meinungsstand	79
bb) Stellungnahme	81
c) Zwischenergebnis und Perspektive	81
2. Betroffenheit von Rechten der Parteien des Schiedsverfahrens?	82
3. Betroffenheit von Rechten Dritter?	84
4. Verzicht auf Ordre Public-Schutz?	87
5. Der Ordre Public als geeignetes Begrenzungskriterium der Schiedsgerichtsbarkeit?	89
IV. Mögliche Vorteile von Schiedsverfahren – das Bedürfnis nach schiedsrichterlicher Streitbeilegung	91
1. Verfahrensdauer	92
2. Kosten	94

3. Nichtöffentlichkeit und Vertraulichkeit	95
4. Kompetenz des Schiedsgerichts	96
5. Neutralität	98
6. Internationale Vollstreckbarkeit	99
7. Prozessuale Zusammenlegung von Patentverletzungs- und - nichtigkeitsklage	100
8. Entlastung der Gerichte	101
9. Zwischenergebnis	101
V. Argumentationsmuster zur objektiven Schiedsfähigkeit in ausgewählten Rechtsgebieten	102
1. Kartellrecht	103
a) Rechtliche Entwicklung	103
b) Die Entwicklung des Meinungsstandes	104
aa) Ausgangspunkt	104
bb) Mitsubishi-Entscheidung	105
cc) Entwicklung in Deutschland – Abschaffung § 91 Abs. 1 S. 1 GWB a.F.	106
c) Einordnung	108
2. Beschlussmängelstreitigkeiten	110
a) Rechtliche Entwicklung	110
aa) „Schiedsfähigkeit I“	110
bb) „Schiedsfähigkeit II“	111
cc) „Schiedsfähigkeit III“	112
b) Die Entwicklung des Meinungsstandes	112
c) Einordnung	114
3. Zwischenergebnis	115
VI. Ergebnis	116

E. Die Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage de lege lata	119
I. Der Meinungsstand und dessen Entwicklung	119
1. Gesetzesbegründung	119
2. Exkurs: Rechtliche Qualifikation von Gesetzesbegründungen	120
3. Schiedsunfähigkeit	121
4. Schiedsfähigkeit	122
5. Zwischenergebnis	123
II. Das Recht in der Schweiz und den USA	123
1. Schweiz	123
a) Art. 177 Abs. 1 IPRG	124
b) Stellungnahme des Schweizer Marken- und Patentamts	125
c) Wirkungsweise	125
2. USA	125
a) Mitsubishi v. Soler	126
b) 35 USC § 294 (Patent Act) – Inter-partes-Wirkung	126
3. Zwischenergebnis	126
III. Spezifika des Patents und der Patentnichtigkeitsklage	127
1. Das Patent	127
a) Ausgangspunkt: Das Patent als Eigentumsrecht	127
aa) Inhalt und Reichweite von Eigentumsrechten	128
bb) Die Disponibilität von Eigentum und dessen Grenzen	130
cc) Einordnung und Zwischenergebnis	130
b) Das Patent als Verwaltungsakt	131
c) Exkurs: Schiedsfähigkeit verwaltungsrechtlicher Streitigkeiten	131
d) Überblick über die Entstehungsgeschichte des Patentschutzes	133
e) Territorialität als prägendes Prinzip	136
f) Modifizierte Territorialität: Europäisches Einheitspatent und einheitliches Patentgericht	137
g) Die Entstehungsgrundlage des Patents	138
h) Wirkungsweise und Reichweite des Patents	140

i) Übertragbarkeit und wirtschaftliche Nutzbarkeit	144
aa) Gesamtrechtsnachfolge	144
bb) Einzelrechtsnachfolge	144
cc) Lizenzierung	146
dd) Zwischenergebnis	147
j) Begründung/Rechtfertigung des Patentschutzes	148
aa) Vier Theorien nach <i>Machlup/Penrose</i> zur Rechtfertigung	148
(1) Die Naturrechts- und Eigentumstheorie	148
(2) Die Belohnungstheorie	148
(3) Die Anspornungstheorie	149
(4) Die Offenbarungs- bzw. Vertragstheorie	149
bb) Ökonomische Begründung von Patentschutz	150
k) Zwischenergebnis und Bezug zur objektiven Schiedsfähigkeit	151
2. Die Patentnichtigkeitsklage	152
a) Rechtsnatur der Patentnichtigkeitsklage	152
b) Verhältnis zum Einspruchsverfahren	153
c) Verhältnis zur Verletzungsklage	153
d) Zuständigkeits- und Verfahrensfragen	155
aa) Erste Instanz, Bundespatentgericht	155
bb) Zweite Instanz, Bundesgerichtshof	158
e) Nichtigkeitsgründe, § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1- 4 PatG	158
f) Amtsermittlungsgrundsatz, § 87 Abs. 1 PatG	159
g) Rechtsfolgen	160
h) Zwischenergebnis und Bezug zur objektiven Schiedsfähigkeit	161
3. Zwischenergebnis	163
IV. Rechtswirkungen des Schiedsspruchs	163
1. Die Rechtskraft des Schiedsspruchs	164
a) Rechtskraft zivilgerichtlicher Urteile	164
b) § 1055 ZPO	165

c) Berücksichtigung des Schiedsspruchs als Einrede und Disponibilität	166
d) Zwischenergebnis	168
2. Ordre Public-Verstoß bei Inter-partes-Wirkung	168
a) Abweichung von objektiver Rechtslage gegenüber Dritten	168
b) Abweichender Streitgegenstand bzw. Anspruch?	170
3. Wirkung erga omnes	172
a) Gestaltungswirkung des Schiedsspruchs	173
b) Betroffenheit der Rechte Dritter	175
c) § 30 Abs. 1 S. 2 PatG und die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens	175
aa) Anwendbarkeit im Schiedsverfahren	175
bb) Konkurrenzverhältnis zur Vertraulichkeit im Schiedsverfahren	176
(1) Anzeige der Nichtigserklärung	177
(2) Anzeige der Erhebung der Nichtigkeitsklage	178
d) Zwischenergebnis	178
4. § 1053 ZPO – der Vergleich vor dem Schiedsgericht	178
a) Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut und die Erga-omnes-Wirkung	179
b) Der Ordre Public-Vorbehalt aus § 1053 Abs. 1 S. 2 ZPO	181
c) Zwischenergebnis zu § 1053 ZPO	182
5. Lösung nach § 894 S. 1 ZPO?	182
a) Anwendbarkeit im Schiedsverfahren	182
b) Wirkungsweise der Norm	183
c) Stellungnahme	184
6. Zwischenergebnis	185
V. Ergebnis	186

F. Ökonomische Analyse der Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage

I. Ausgangspunkt einer ökonomischen Betrachtung	187
1. Methodologischer Individualismus und Verhaltensökonomik ...	188

2. Effizienz	191
a) Pareto-Effizienz	191
b) Kaldor-Hicks-Kriterium	192
c) Coase-Theorem	193
3. Vollständige und unvollständige Verträge	195
II. Minimierung sozialer Kosten	197
1. Schiedsunfähigkeit als Reaktion auf unvollständigen Vertrag? ...	198
2. Schiedsunfähigkeit als staatlicher Eingriff zur Überwindung von Marktversagen	199
a) Schiedsfähigkeit als „Urzustand“	199
aa) Privatautonomie als Grundlage	199
bb) Bindungswirkung von Schiedsklauseln	200
cc) Begründungsbedürftigkeit von Schiedsunfähigkeit	200
dd) Zwischenergebnis	201
b) Regulierungsmechanismus der Schiedsunfähigkeit	201
aa) Das Verbot im ökonomischen Sinn	201
bb) Sanktionsbewehrtheit?	202
(1) Angreifbarkeit bzw. mangelnde Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs	203
(2) Moral Hazard bei unterliegender Partei	203
c) Marktversagen?	204
d) Zwischenergebnis	206
3. Vergleich der sozialen Kosten von Schiedsfähigkeit und Schiedsunfähigkeit	206
a) Soziale Kosten der Schiedsfähigkeit	206
aa) Entscheidung privater Schiedsrichter über (teilweise) öffentliche Rechtspositionen?	206
bb) Verminderung der positiven Externalität der Rechtsfortbildung	207
(1) Rechtsfortbildung durch staatliche Gerichte	208
(2) Rechtsfortbildung durch Schiedsgerichte	209
(3) Anreize zum Betreiben von Rechtsfortbildung?	211
(a) Staatliche Richter	212

(b) Private Richter bzw. Schiedsgerichte	212
(c) Stellungnahme zur Analyse der Anreize	214
(4) Zwischenergebnis	216
cc) Potentielle Mehrfachprozesse wegen fehlender Anzeige nach § 30 Abs. 1 S. 2 PatG	216
dd) Soziale Kosten bei Inter-partes-Wirkung des Schiedsspruchs	218
(1) Wegfall der positiven Externalität durch Beseitigung eines rechtswidrigen Patents	218
(2) Prozessunökonomische Mehrfachprozesse bei Inter-partes-Wirkung	219
b) Soziale Kosten der Schiedsunfähigkeit	220
aa) Potentielle Vorteile von Schiedsverfahren nicht nutzbar / unvollständiger Vertrag	220
bb) Keine Effizienzgewinne infolge Wettbewerbs zwischen Gericht und Schiedsgericht	221
(1) Effizienzgewinne durch Spezialisierung	221
(2) Effizienzgewinne durch Verhaltenssteuerung	222
(3) Zwischenergebnis	223
cc) Schiedsverfahren als Verhandlungslösung	223
dd) Wert eines Patents reduziert	225
(1) Schiedsunfähigkeit als Nebenbedingung des Maximierungsproblems des Patentinhabers	225
(2) Wert des Patents in der Verfügungsrechtetheorie ..	226
c) Kosten-Nutzen-Betrachtung der Justiz und Schiedsfähigkeit .	228
aa) Kosten-Nutzen-Modell der Justiz	228
bb) Kosten-Nutzen-Analyse im Falle der Schiedsfähigkeit .	230
(1) Nutzen	231
(2) Kosten	231
cc) Verzerrungen und Fehlanreize aus Quersubventionierung	233
dd) Zwischenergebnis	234
III. Ergebnis	234

G. Gesamtergebnis	237
Literaturverzeichnis	241