



Mediations- und Schiedsverfahren der WIPO im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

VPP, Kronberg, 20. June 2006

Johannes Christian Wichard
Deputy Director
WIPO Arbitration and Mediation Center



Überblick

- Das WIPO Arbitration and Mediation Center
- “ADR” und geistiges Eigentum
 - Vorteile und Grenzen allgemein
- WIPO Schlichtungsverfahren
- WIPO Schiedsgerichtsverfahren
- Diskussion

WIPO Arbitration and Mediation Center

- Seit Ende 1994
 - Eigenständige Verwaltungseinheit der WIPO
 - Sitz in Genf
- Förderung der Streitbeilegung im Bereich des geistigen Eigentums durch “ADR”
 - Durchführung von Verfahren
 - Fortbildung/Konferenzen im Bereich ADR/IP
 - Ausarbeitung von Verfahren
 - ☞ Individuelle Schieds- oder Schlichtungsklauseln
 - ☞ Spezielle Streitigkeiten (Domain Namen)

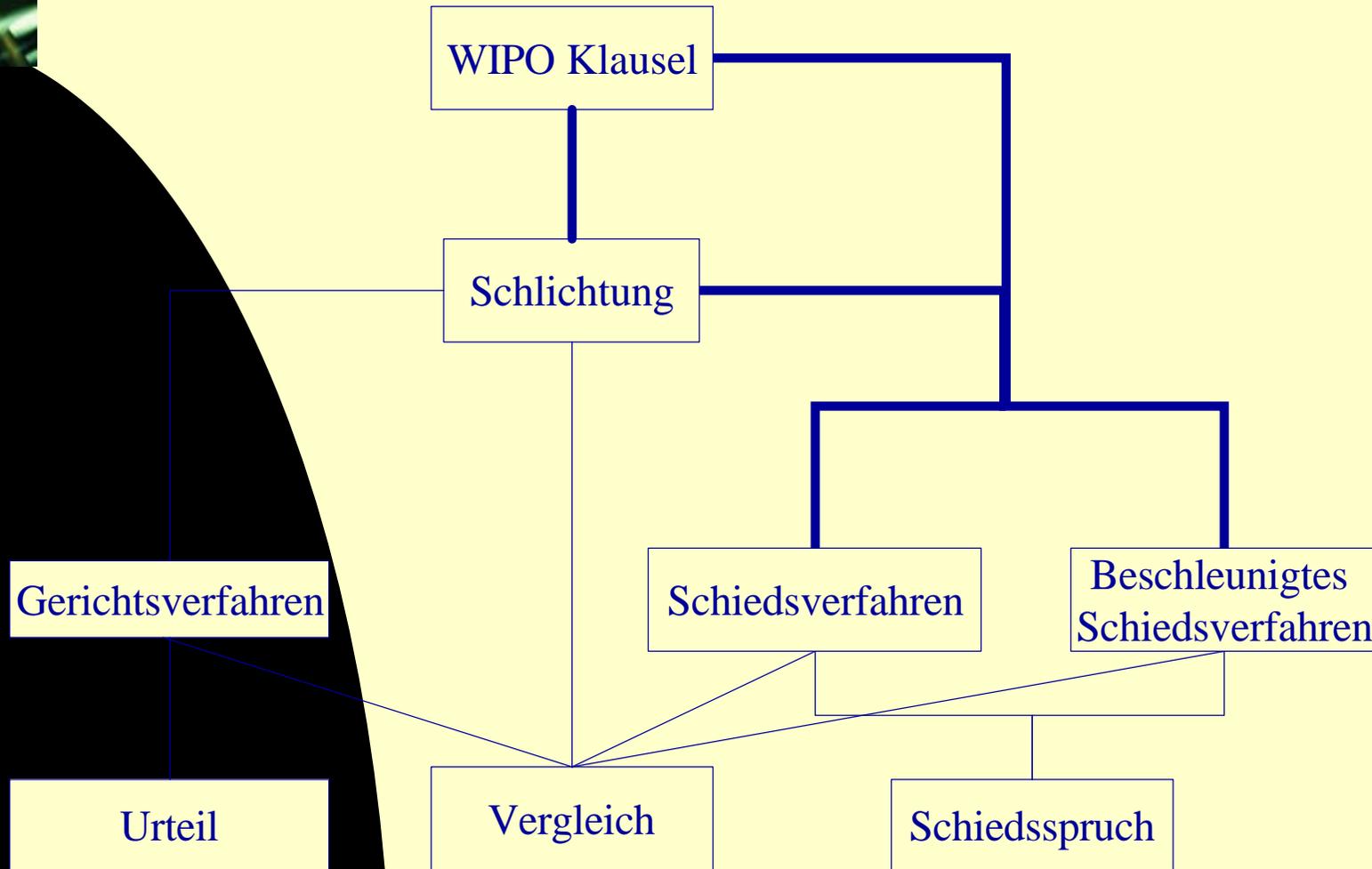
WIPO Center Experience: Domain Names

	UDRP	.info Sunrise	.biz STOP	.name ERDRP	Total
	1	-	-	-	1
	1,857	-	-	-	1,857
	556	1,579	53	-	3,188
	808	13,593	285	1	15,087
	0	-	-	-	1,100
		-	-	3	1,179
		-	-	1	1,457
		-	-	-	725
	15,172		338	5	24,594

- **Leading domain name dispute provider (>60% of all UDRP disputes)**
- **Parties from 131 countries**
- **13 languages**
- **Average duration: 60 days**

Angebotene WIPO Verfahren

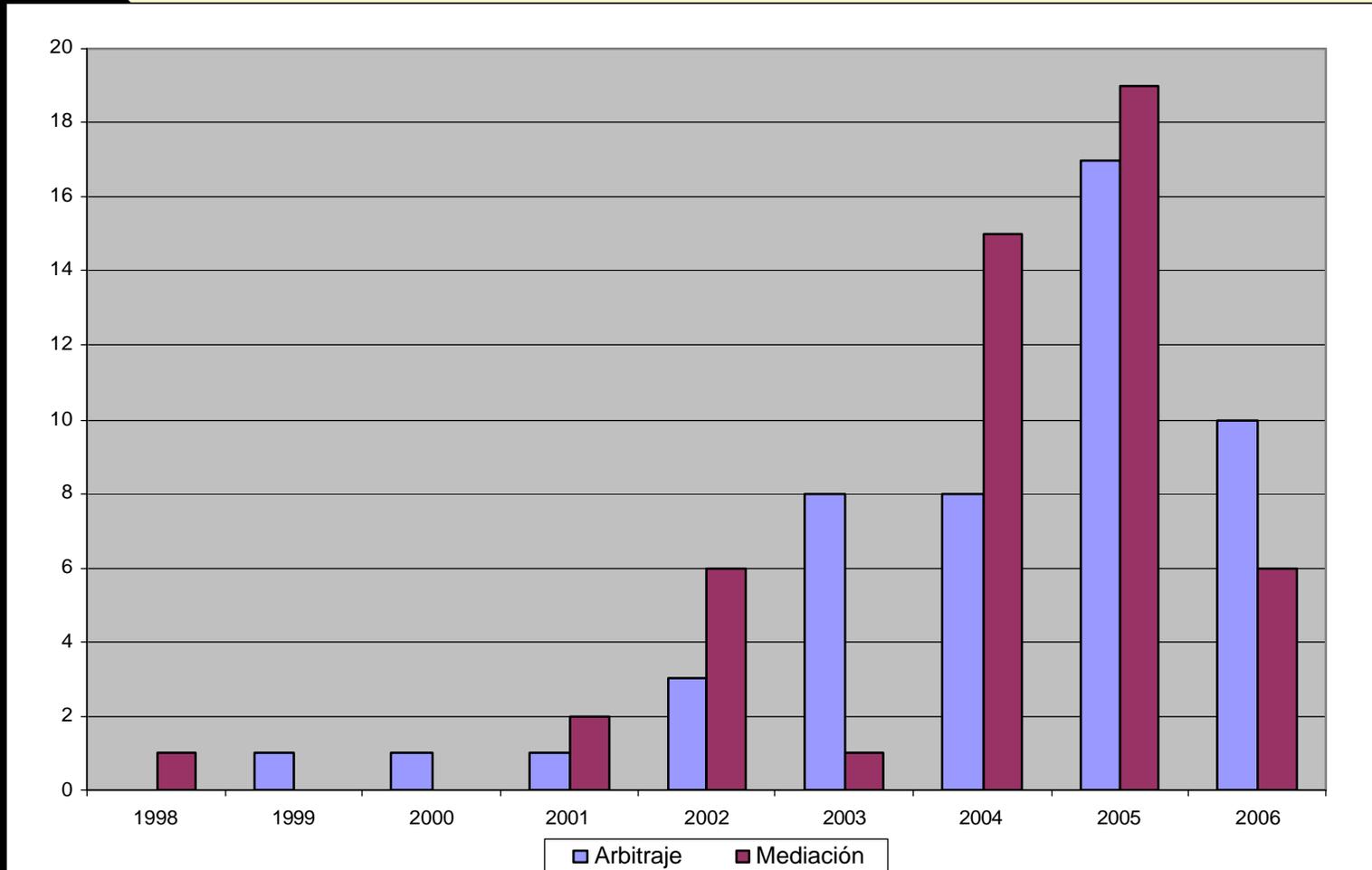
- Schlichtungsverfahren (Mediation)
- Schiedsgerichtsverfahren
- Beschleunigtes Schiedsgerichtsverfahren
- Kombinationen:
 - Schlichtungsverfahren mit im Falle mangelnder Beilegung der Streitigkeit nachfolgendem Schiedsgerichtsverfahren



WIPO Erfahrung

- 51 Mediationen, 50 Schiedsverfahren
 - Parteien aus 16 Ländern
 - In Deutsch, Englisch und Französisch
 - Streitwert zwischen USD 20.000 und 750 Millionen
- Streitgegenstände:
 - Vertragliche Grundlage
 - ☞ z.B. Patentlizenzverträge, Software Lizenz- und Entwicklungsverträge, F&E Verträge, Joint Ventures, Vertriebsverträge, markenrechtliche Abgrenzungsverträge
 - Verletzungsverfahren
 - ☞ Nachträgliche Unterwerfung

WIPO Verfahren



ADR: Vorteile und Grenzen

- Vorteile:
 - International
 - Kompetent
 - Effizient
 - Vertraulich
- Grenzen: vertragliche Basis

International

- Rechte des geistigen Eigentums zunehmend international vermarktet und geschützt
 - Schutzmechanismen territorial
 - Eine Erfindung, eine Marke in Vielzahl v. Staaten geschützt
- Streitigkeit kann viele verschiedene Staaten berühren
 - Beispiel: Lizenznehmer behauptet Unwirksamkeit von Patenten in verschiedenen Staaten
 - Parallele Prozesse?
- Risiko unvereinbarer Ergebnisse
 - Bsp.: Verletzungsverfahren “Epilady” Europäisches Patent
 - “Verletzt” in 5 Staaten - “Keine Verletzung” in 4 Staaten

International

- Parteien können ein einziges Forum zur Beilegung des gesamten Streitfalls bestimmen
 - Einheitliche und umfassende Regelung
 - ☞ Anstelle eines Patchworks von (widersprüchlichen) Gerichtsurteilen
 - Neutralität
 - ☞ Keine Partei wird gezwungen, im Gerichtsstand der anderen zu prozessieren
- Einheitliches Sachrecht
- Schiedssprüche: erleichterte internationale Anerkennung und Vollstreckung nach dem New Yorker Abkommen

Beispiel: WIPO Schiedsverfahren

- Nordamerikanischer Softwarehersteller und Hardwarehersteller in Asien halten nahezu identische Marken in verschiedenen Ländern weltweit
- Widerspruchs- und Gerichtsverfahren -> gegenseitige Blockade
- Markenrechtlicher Abgrenzungsvertrag (mit WIPO Klausel)
- Streit bezüglich Markenregistrierungen in verschiedenen asiatischen und europäischen Ländern
- Schiedsverfahren
 - Umfassende und endgültige Beilegung des Streitfalles durch Schiedsspruch
 - Keine parallelen Verfahren in verschiedenen Staaten
 - Neutrales Forum
 - Internationale Durchsetzbarkeit des Schiedsspruchs

Kompetent

- Geistiges Eigentum
 - Spezialisiertes Rechtsgebiet
 - Technisches Umfeld (Patentrecht, Software etc.)
- In ADR bestimmen die Parteien den Schlichter oder Schiedsrichter (mit)
 - Schlichter/Schiedsrichter mit erforderlicher rechtlicher, technischer oder wirtschaftlicher Erfahrung

WIPO Schlichter und Schiedsrichter

- ca. 1000 potentielle Schlichter und Schiedsrichter
 - Aus fast 100 Ländern (einschliesslich Deutschland)
 - Decken das gesamte rechtliche und technische Spektrum des geistigen Eigentums ab
- WIPO Center
 - Benennung von Schlichtern/Schiedsrichtern im Rahmen von laufenden WIPO Verfahren
 - Ausserhalb von WIPO Verfahren gegen Benennungsgebühr (US\$ 500)

Effizient

- Kein Warten auf (knappe) Gerichtstermine
- Umfassende Lösung des Streitfalls
 - Ein Verfahren, ein Recht, eine Sprache, ein Prozessvertreter, kompetenter Schlichter/Schiedsrichter, grds. abschliessende Regelung (Vergleich, Schiedsspruch)
- Effizienz des Verfahrens weitgehend in den Händen
 - der Parteien,
 - des Schlichters/Schiedsrichters,
 - und der betreuenden Institution
 - ☞ WIPO: aktive Verfahrensbetreuung
 - ☞ WIPO Electronic Case Facility (ECAF)

Beispiel: WIPO Beschleunigtes Schiedsverfahren

- Streitfall, in dem beide Parteien eine Entscheidung innerhalb von 6 Wochen benötigen
- Klausel sieht beschleunigtes Schiedsverfahren nach WIPO Regeln vor
- Parteien vereinbaren weiter abgekürzte Fristen für Schriftsätze (10 Tage), und Schiedsspruch (10 Tage)
- Ein Austausch von Schriftsätzen
- Eintägige mündliche Verhandlung
- Schiedsspruch innerhalb von 5 Wochen nach Einleitung

Vertraulich

- Private Verfahren - Vereinbarung der Parteien
- WIPO Schieds- und Schlichtungsregeln
 - Verpflichten alle Verfahrensbeteiligten zu Wahrung der Vertraulichkeit hins. von
 - ☞ Existenz des Verfahrens
 - ☞ Äusserungen im Rahmen des Verfahrens
 - ☞ Ergebnis des Verfahrens
 - Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in WIPO Schiedsverfahren (Artikel 52)

Grenzen

- Vertragliche Grundlage von ADR
 - Ohne vertragliche Grundlage keine Verpflichtung zur Teilnahme - Prbl.: bösgläubige Rechtsverletzer
- Folge: Wirkung grds. *inter partes*
 - grds. keine allgemein wirksame Erklärung der (Un-)Wirksamkeit eines Rechts
 - grds. keine direkte Einwirkung auf das (Patent-, Marken- etc.) Register (Eintragung oder Löschung)
- *Inter partes* Wirkung reicht meistens aus

WIPO Schlichtungsverfahren/Mediation

- Kontrolle der Parteien / kein Risiko
 - Verfahren : jederzeit beendbar
 - ☞ Nach erster Sitzung mit dem Schlichter
 - Ergebnis: vereinbart (Vergleichsschluss)
- Kooperation statt Konfrontation
 - Interessengeleitet, zukunftsorientiert
 - Wahrung (Ausbau) geschäftlicher Beziehungen
- Schlichter - “Katalysator”
 - Keine Zwangsmittel, keine bindende Streitentscheidung
- Effizient und klärend
 - ca. 80% Erfolgsquote

Beispiel: WIPO Schlichtungsverfahren

- Patentverletzungsstreitigkeit
 - Technologieconsultant (Europa) vs. Maschinenbauer (Asien)
 - Erfindung in allen wesentlichen Märkten geschützt
 - Verhandlungen über Patentlizenz scheitern
 - Parallele Verletzungsverfahren?
- Nachträgliche Vereinbarung eines WIPO Schlichtungsverfahrens
- *<http://arbiter.wipo.int/mediation/case-example.html>*



```
graph TD; A[Schlichtungsantrag] --> B[Schlichterbestellung]; B --> C[Organisatorische Vorfragen]; C --> D[Sitzungen]; D --> E[Beendigung];
```

SCHLICHTUNGSANTRAG

SCHLICHTERBESTELLUNG

ORGANISATORISCHE
VORFRAGEN

SITZUNGEN

BEENDIGUNG

Einleitung

- Schlichtungsantrag, Art. 3
 - kurz, vgl. Art. 3 - 5
 - ggf. Hemmung der Verjährung, Art. 27
- Schlichterbestellung, Art. 6, 7
 - Parteien, hilfsweise Center
 - Expertise
 - ☞ Mediation
 - ☞ Technik, Recht, Wirtschaft, etc.

Sitzung



- Alternativen zum Vergleichsschluss
 - ☞ Kosten und Risiken von Gerichtsverfahren (“BATNA”)
- Interessen der Parteien
 - ☞ M: Weitere Benutzung der Technologie
 - ☞ T: Weitere Aufträge
- Vergleichsoptionen und Bewertung
 - ☞ Gegenseitiges Interesse an Kooperation



Beendigung

- Vergleichsschluss
 - ☞ Lizenzvertrag + weitere Zusammenarbeit (Verträge mit bestimmtem Volumen über einen Zeitraum von mehreren Jahren)
 - ☞ Dauer der Mediation: 4 Monate
 - ☞ Gebühren: USD 24.000
- Erfüllung als Normalfall
- Anderweitige Beendigung
 - Entscheidung des Schlichters
 - Erklärung einer/beider Partei(en) nach erster Sitzung

WIPO Schiedsgerichtsverfahren

- Privates Verfahren auf vertraglicher Grundlage
- in dem ein von den Parteien oder mit ihrer Zustimmung eingesetztes privates Schiedsgericht
- in einer privatrechtlichen Streitigkeit
- eine endgültige Entscheidung trifft,
- die zwischen den Parteien bindend ist.
- Schiedsvereinbarung ist erzwingbar (also keine einseitige Anrufung nationaler Gerichte)

Schiedsfähigkeit von geistigem Eigentum

- Bedeutsam nach Schiedsverfahrensrecht und Recht des Vollstreckungsortes
- § 1030 ZPO: “Jeder vermögensrechtliche Anspruch”
 - ↳ nichtvermögensrechtlich: “insoweit...als Parteien berechtigt sind, über den Gegenstand einen Vergleich zu schliessen”
 - ↳ Dispositionsbefugnis von Rechteinhabern
- Keine entgegenstehenden gesetzlichen Vorschriften
 - ↳ Besonderer Gerichtszug für Klagen auf Nichtigerklärung/Zurücknahme von Patenten (BPatG)?
 - ↳ Aber: Anspruch unterliegt weitgehend der Disposition

Empfohlene Vertragsklausel für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO

“**Alle** Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie ausservertragliche Ansprüche **sind dem Schiedsgerichtsverfahren gemäss den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.** Das Schiedsgericht soll aus [drei Schiedsrichtern] [einem Einzelschiedsrichter] bestehen. Der **Ort des Schiedsgerichtsverfahrens** soll sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die **Sprache** verwendet werden. Die Streitigkeit soll **unter Anwendung des Rechts von** entschieden werden.”

Schiedsklausel

- **Unterwerfung:**
 - Vertragliche Ansprüche und darauf bezogene ausservertragliche Ansprüche
 - Ausschliesslich (an Stelle staatlicher Gerichte)
 - Endgültige Regelung (keine Berufung)
 - Anwendbare Schiedsregeln
- **Weitere empfohlene Regelungen:**
 - Anzahl der Schiedsrichter (Einer- oder Dreiertribunal)
 - Sprache
 - Anwendbares Sachrecht
 - “Ort des Schiedsgerichtsverfahrens”

Schiedsklauseln Negative Beispiele

(1)

- “In case if negotiations will lead to nothing, parties will come to ARBITRATION CENTER in Geneva”

(2)

- Exchange of telexes:
“Arbitration, if any, by ICC Rules in London”

(3)

- “In case of arbitration, the WIPO Arbitration Rules shall apply; in case of litigation, any dispute shall be brought before the courts of England.”

Schiedsklauseln Negative Beispiele

(4)

- F&E Rahmenvertrag: Gerichtsstand Paris
- Aber Lizenzvertrag (auf der Basis des Rahmenvertrages):
WIPO Arbitration Rules

(5)

- Lizenzvertrag:
 - Verletzungsstreitigkeiten: WIPO expedited arbitration
 - Alle anderen (vertraglichen) Streitigkeiten: AAA
mediation followed by AAA arbitration

Schiedsklauseln Negative Beispiele

(6)

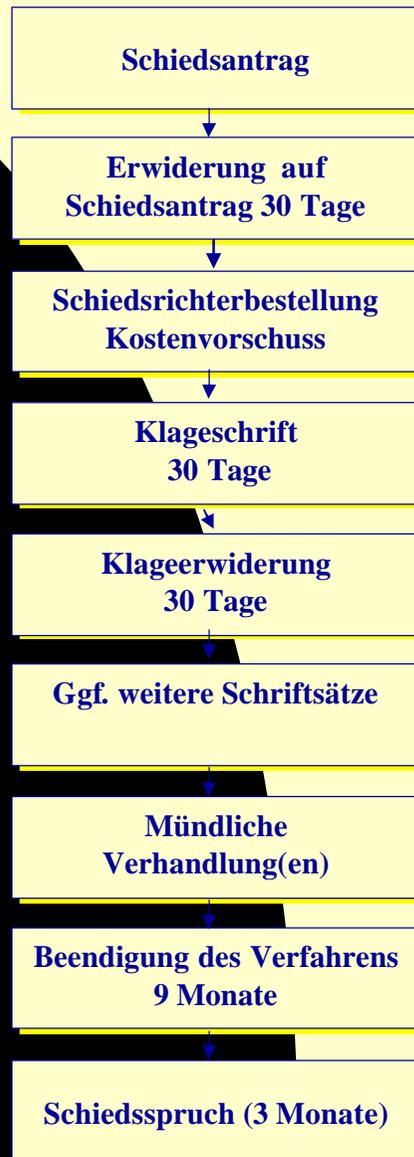
- “Any disputes shall be solved by arbitration between the parties; failing that, arbitration in the English language will be conducted in Houston, Texas, USA, according to the Paris Convention, which shall be final and binding upon both parties.”

Schiedsklauseln Praxistips

- Vermeidung von Zuständigkeitsstreitigkeiten
- So klar und eindeutig wie möglich
- So einfach wie möglich
- So genau wie nötig
- Orientierung an bewährten Mustern
- Zusätzliche Elemente z.B.:
 - Qualifikation der Schiedsrichter
 - “zweite Instanz”?

Beispiel eines WIPO Schiedsverfahrens

- Französische Bio-Pharma-Firma (A) hält Patente auf eine Biotech-Erfindung, die sie zu einem neuen pharmazeutischen Produkt fortentwickeln möchte; klinische Versuche in Phase IIa
- Zusammenarbeits-Vertrag mit der Schweizer Tochter eines grösseren Pharma-Unternehmens
- Notwendige Änderung in der Technologie (während der Verhandlungen erwähnt) entwertet alle Testergebnisse
- B verlangt Anpassung des Vertrags, A besteht auf ursprünglichem Vertrag und leitet Schiedsverfahren ein²



WIPO Schiedsverfahren

Zweiphasenmodell:

- 1) Kurzer Schiedsantrag +
Erwiderung
- 2) Vollständige Klageschrift +
Klageerwiderung erst nach
Bestellung des Schiedsgerichts

Einleitung des Verfahrens

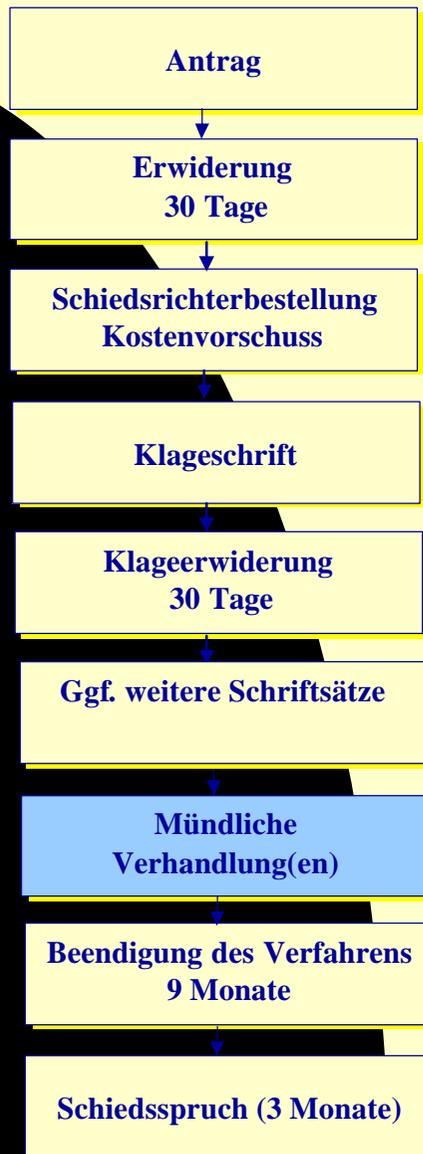


- Inhalt, Artikel 9
 - ☞ Antrag
 - ☞ Namen und Adressen der Parteien und ihrer Vertreter
 - ☞ Abschrift der Schiedsvereinbarung
 - ☞ Kurze Beschreibung von Streitfall und Klagebegehren
- Wirkung wie Klageerhebung vor staatlichem Gericht (§262 ZPO)
 - ☞ Unterbrechung von Verjährung und Ersitzung §§ 220 I, 209, 210, 941 BGB



Schiedsrichterbestellung

- In der Hand der Parteien
- Einzelschiedsrichter (Art. 16)
 - Parteivereinbarung
 - Sonst: Listenverfahren (Art. 19)
- Drei Schiedsrichter (Art. 17)
 - grds.: Parteivereinbarung
 - Sonst:
 - ☞ Jede Partei bestellt einen Schiedsrichter
 - ☞ Diese bestellen den Vorsitzenden
 - ☞ Falls keine fristgemässe Bestellung: Listenverfahren



Beweis

- Beweiserhebung
 - Kontrolle des Schiedsgerichts, keine Bindung an Beweisregeln
 - Balance zwischen common law und civil law Traditionen
 - Begrenzte “discovery” Art. 48(b)
- Zeugen, Sachverständige
 - “Cross examination” Art. 54(c)
- Technische Beweise
 - Art. 49, 51
- Vertraulichkeit
 - Art. 52



Beendigung / Schiedsspruch

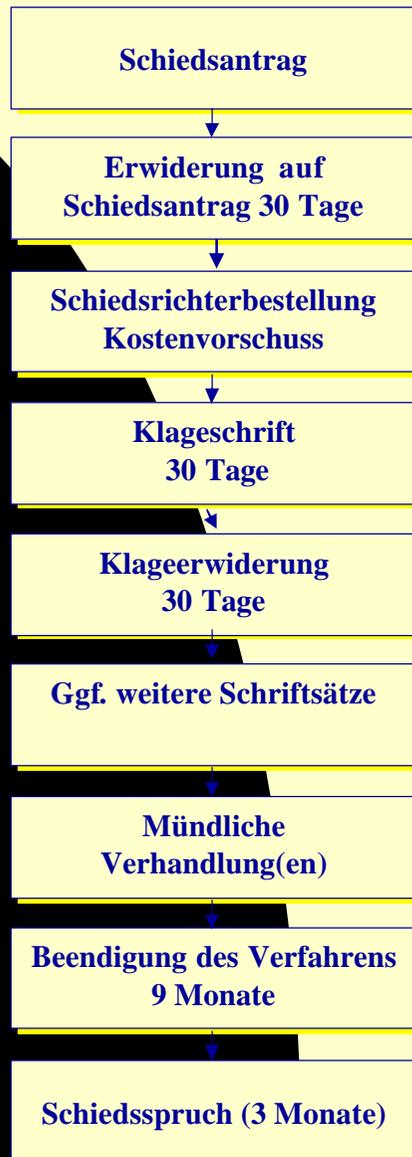
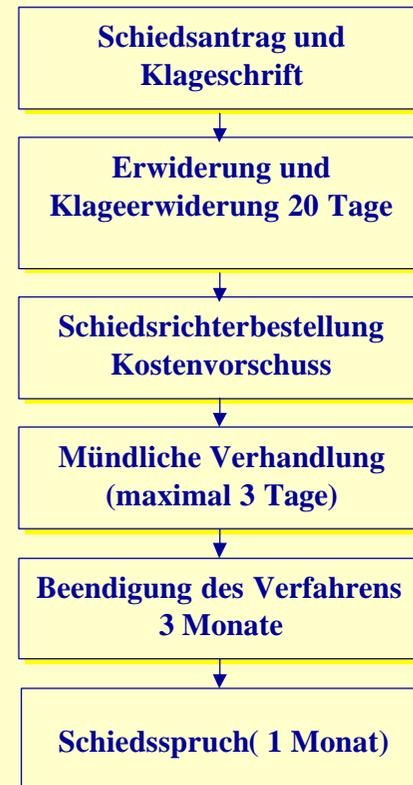
- International vollstreckbar:
 - New Yorker Übereinkommen
 - ☞ 137 Vertragsstaaten
 - Anerkennungsversagungsgründe abschliessend:
 - ☞ Unwirksamkeit/Überschreitung der Schiedsvereinbarung
 - ☞ Verletzung rechtlichen Gehörs
 - ☞ Nichtverbindlichkeit oder Aufhebung des Schiedsspruchs
 - ☞ Nichtschiedsfähigkeit des Streitgegenstandes
 - ☞ *Ordre public*

WIPO Arbitration Example

- 22/01: A - Schiedsantrag: Schadensersatz und entgangener Gewinn
- 20/02: B - Erwiderung: Gegenklage für Milestone Payments und Forschungsausgaben
- 19/03: Bestellung des Einzelschiedsrichters nach Listenverfahren
- 15/04: Klage
- 13/05: Klageerwiderung
- 23/06: Schriftliche Zeugenaussagen
- 14/07: Weitere schriftliche Zeugenaussagen und Expertengutachten
- 23-25/07: Mündliche Verhandlung
 - Umfassend vorbereitet
 - “Reality check” durch Schiedsrichter
 - Parteien beginnen Vergleichsverhandlungen
- 25/7: Vergleichsschluss
- 27/08: Beendigung nach Ausarbeitung des vollständigen Vergleichsvertrags

Einstweiliger Rechtsschutz

- Durch Schiedsgericht (nach Bestellung)
 - Art. 46(a)-(c) WIPO Regeln:
 - ☞ ggf. in Form eines vorläufigen Schiedsspruchs
 - ☞ Sicherheitsleistung
 - ☞ *Inter partes*
 - § 1041 ZPO
 - ☞ Vollziehung grds. auf Antrag vom Gericht “zuzulassen”
- Durch nationales Gericht
 - Art. 46(d): Antrag keine Verletzung der Schiedsabrede
 - § 919 (Arrest), §§ 937, 942 ZPO (eV)

WIPO Schiedsverfahren**WIPO beschleunigtes Schiedsverfahren****•Einphasenmodell:****Klageschrift mit Schiedsantrag****Klageerwiderung mit Erwiderung****•Einzelschiedsrichter****•Kürzere Fristen****•Mündliche Verhandlung grds. max. drei Tage****•Niedrigere Gebühren**

WIPO Beschleunigtes Schiedsverfahren Flexibilität

- Beispiel 1 (s.o.)
 - Verkürzte Fristen
 - Begrenzter Streitstoff
 - Eintägige mündliche Verhandlung
 - Schiedsspruch nach 5 Wochen
- Beispiel 2
 - Patentstreitigkeit (US und EPO Patente)
 - Hochkomplexe technische, juristische und vertragliche Probleme
 - Prozessuale Fragen der “Discovery”, Schutz von Betriebsgeheimnissen
 - Achttägige mündliche Verhandlung
 - Schiedsspruch nach 15 Monaten

WIPO Gebührentabelle für Schiedsverfahren

Schedule of Fees (All amounts are in United States dollars)

	Amount in dispute	Expedited Arbitration	Arbitration
Application Fee	Any Amount	\$1,000	\$2,000
Administration Fee *	Up to \$2.5 M	\$1,000	\$2,000
	Over \$2.5 M and up to \$10 M	\$5,000	\$10,000
	Over \$10 M	\$ 5,000 +0.05% of amount over \$10 M up to a maximum fee of \$15,000	\$10,000 +0.05% of amount over \$10 M up to a maximum fee of \$25,000
Arbitrator's Fee *	Up to \$2.5 M	\$20,000 (fixed fee)	As agreed by the Center in consultation with the parties and the arbitrator(s) Indicative rate(s) \$ 300 to \$ 600 per hour
	Over \$2.5 M and up to \$10 M	\$40,000 (fixed fee)	
	Over \$10 M	As agreed by the Center in consultation with the parties and the arbitrator	

...es the total amount of the fees payable in a dispute, e.g. the
...ble when the amount in dispute is \$5 million is \$5,000 (and not a
...ould have resulted from adding the fees of \$5,000 and \$1,000)

WIPO Electronic Case Facility (ECAF)

<http://arbitr.wipo.int/ecaf/introduction.jsp>

- Online Verfahrensakte
 - WIPO Schieds- und Schlichtungsverfahren
 - Erleichtert Korrespondenz und Verwaltung umfangreicher Dokumente
 - Auflistung nach Einsender, Datum, Betreff
 - Email Notifizierung
 - Weitere Informationen:
 - ☞ Case Overview, time tracking, finance overview, message board
- Sicherheit
 - Authentifizierung + Encryption + Firewall

WIPO ECAF Docket

The screenshot shows a web browser window displaying the WIPO ECAF Docket for case 2004A1, Licensing Ltd. v. AB Technics Inc. The interface includes a navigation menu on the left with links for ECAF Home, Log Out, Help, Arbitration, and Mediation. The main content area features a breadcrumb trail: Case Overview, Contact Information, Time Tracking, Docket Listing, Finance Overview, and Message Board. Below this, the section is titled "Docket Listing" and includes a note: "Only documents to be recorded as part of the casefile should be submitted in the Docket." There are two buttons: "Search Docket" and "Submit New File". A sorting instruction states: "To sort, you may click on the column headers". A table lists the docket items with columns for Item No, Submitted By, Date, and Subject.

<u>Item No</u>	<u>Submitted By</u>	<u>Date</u>	<u>Subject</u>
7	John Doe Claimant Representative	14/02/05 14:52:51	Claimant's Reply to Response
6	Sophie Cloakville Respondent Representative	23/11/04 17:10:02	Comments re: Confidentiality Advisor
5	John Doe Claimant Representative	22/11/04 14:52:24	Proposals re: Confidentiality Advisor
4	John Doe Claimant Representative	14/05/04 17:16:46	Mark Smith
3	Sophie Cloakville Respondent Representative	14/05/04 17:13:50	Answer to Request for Arbitration
2	Tom Jones Case Manager	14/05/04 17:09:56	Acknowledgment of Receipt of Request
1	John Doe Claimant Representative	14/05/04 16:59:10	Request for Arbitration

Nächste Veranstaltungen

- WIPO Arbitration Workshop
17.-18. Oktober 2006
- WIPO Advanced Workshop on Domain Name
Dispute Resolution: Update on Practices and
Precedents, 19.-20. Oktober 2006
- WIPO Mediation/Advanced Mediation
Workshops, Juni 2007

Weitere Informationen

- **Web Seite:**
 - <http://arbiter.wipo.int>
- **Mailing Lists:**
 - <http://arbiter.wipo.int/subscribe/all.html>
- **E-mail:**
 - arbiter.mail@wipo.int
 - christian.wichard@wipo.int