

IP-/IT-Mediation

von

Dr. Michael Groß

Rechtsanwalt und Mediator in München

3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2018

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8005-0002-4

dfv Mediengruppe

© 2018 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft,
Frankfurt am Main

www.ruw.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach

Druck und Verarbeitung: WIRmachenDRUCK GmbH, 71522 Backnang

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Teil A Einleitung	1
Teil B Allgemein	7
I. Geschichte	7
II. Typen/Arten der Streitvermeidung und Streitschlichtung	10
1. Multi-Door Courthouse	10
2. Verhandeln	12
a) USA	12
aa) Distributive Verhandlungsstrategie	12
bb) Integrative Verhandlungsstrategie	15
cc) Analytische Verhandlungsmodelle	17
b) Deutschland	20
3. Streitentscheidung durch Dritte	20
a) Staatliche Gerichte	20
b) Schiedsgerichte	24
4. Außergerichtliche Konfliktbeilegung	27
a) Schlichtung	27
b) Mediation	28
c) Weitere ergebnisorientierte Verfahren	33
aa) Schiedsgutachten	33
bb) Adjudication	35
cc) Dispute Boards	35
dd) Neutral Evaluation und Early Neutral Evaluation/ Mini-Trial, Final-Offer-Arbitration, Mediation/ Arbitration	35
III. Rechtliche Grundlagen	43
1. Einführung	43
2. Das deutsche Mediationsgesetz	49
a) IP-Regelungen	49
b) Gastbeitrag: Mediation während eines laufenden Gerichtsverfahrens (<i>Volker Schlehe</i>)	51

Inhaltsverzeichnis

3. Gastbeitrag: Nicht geregelte Fragen (Prof. Dr. Reinhard Greger)	55
a) Einstweiliger Rechtsschutz	55
aa) Allgemeine Bedeutung	55
bb) Einstweiliger Rechtsschutz in außergerichtlichen Verfahren	57
(1) Schiedsgerichtsverfahren	57
(2) Verfahren zur einvernehmlichen Konfliktlösung ...	58
cc) Rechtsprechung zum einstweiligen Rechtsschutz in IP-/IT-Sachen	59
b) Zwangsvollstreckung	60
aa) Bedeutung	60
bb) Lösungen	61
cc) Besonderheiten bei Unterlassungspflichten	64
dd) Besonderheiten bei Abgabe von Willenserklärungen ...	64
IV. Risikoanalyse, Phasen der Mediation	65
1. Risikoanalyse	65
2. Phasen der Mediation	73
a) Phase 1: Mediationsvertrag, Planung und Beginn der Mediation	73
b) Phase 2: Informationssammlung/Bestimmung von Themen	74
c) Phase 3: Eigentliche Interessen der Parteien	75
d) Phase 4: Suche nach kreativen Lösungen	76
e) Phase 5: Konfliktlösungsoptionen	76
f) Phase 6: Mediationsvereinbarung und ihre praxisnahe Umsetzung	77
V. Empirische Daten	82
1. Deutschland	82
a) Kathrin Lambrette/Melanie Herrmann: Eine explorative Studie zur Akzeptanz von Wirtschafts- und Arbeitsmediation in Deutschland, Dresden 2002	82
b) Dr. Myrto Leiss: Zur Effizienz außergerichtlicher Verfahren im Wirtschaftsrecht – Eine empirische Untersuchung von Verhandlung und Mediation, München 2005	85
aa) Empirische Untersuchung des Verhandlungsverhaltens von Anwälten einer internationalen wirtschaftsrechtlichen Anwaltssozietät	85
bb) Empirische Evaluationsstudie des Mediationsverfahrens anhand eines Trainingsseminars für Wirtschaftsmidation	87

Inhaltsverzeichnis

c) Gerald Spindler: Gerichtsnaher Mediation in Niedersachsen – Bilanz eines Forschungsprojekts, Göttingen 2006	90
d) PricewaterhouseCoopers-Studie 2005: „Commercial Dispute Resolution – Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“ . .	91
e) PricewaterhouseCoopers-Studie 2007: „Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen“ – Ergebnisse einer qualitativen Folgestudie zu „Commercial Dispute Resolution – Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“ . .	94
f) PricewaterhouseCoopers-Studie 2011: „Konfliktmanagement – Von den Elementen zum System“ . .	96
g) PricewaterhouseCoopers-Studie 2013: „Konfliktmanagement als Instrument wertorientierter Unternehmensführung“	98
h) PricewaterhouseCoopers-Studie 2015: „Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahrzehnts“	98
i) MediationsZentrum der IHK für München und Oberbayern: Jahresbericht 2016	98
j) Zur Effizienz der Schlichtung im IT-Bereich – Eine Auswertung der Verfahrensakte der DGRI-Schlichtungsstelle seit 1991	99
2. Ausland: EU	100
a) Österreich	100
aa) Alpen-Adria Universität Klagenfurt: Wirtschaftsmediation für Klein- und Mittelunternehmen in Österreich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 2005	100
bb) Studie „Angstkultur statt Konfliktlösungskultur in österreichischen Unternehmen?“, 2004, und Studie „Konfliktlösung und Wirtschaftsmediation in den Österreichischen Unternehmen“, 2006, der Unternehmensberatung Wietasch & Partner und des Instituts für Grundlagenforschung GmbH (IGF) im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich	102
cc) Forschungsprojekt des „Europäischen Instituts für Wirtschaftsmediation“ im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Wirtschaftsmediation im Europäischen Vergleich, Wien 2005	103
b) Frankreich	103
c) Großbritannien	104
aa) „Woolf-Report“ 1996	104
bb) CEDR	106

Inhaltsverzeichnis

cc) Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes – International Dispute Resolution Survey, Queen Mary University of London/Pinsent Masons LLP, London, November 2016	107
d) Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen, Art. 35 EPGÜ	108
3. Ausland: International	108
a) Australien	108
b) China	109
c) Japan	109
d) Singapur	109
e) USA	110
aa) Brousseau/Chasserant/Bessy/Coeurderoy, The Diversity of Technology Licensing Agreements And Their Causes	110
bb) Studie zur Mediation in Patentsachen	116
f) Südamerika Praxisbericht	120
g) WIPO Arbitration and Mediation Center, International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions, March 2013	126
h) WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts, July 2015	130
4. Hopt/Steffek: Rechtsvergleichendes Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht zur Mediation im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz, Hamburg 2008	130
5. Gastbeitrag: WIPO Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit (<i>Judith Schallnau</i>)	140
a) WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum	140
b) Statistischer Überblick	141
c) WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) Verfahren	141
aa) Definitionen	141
bb) Rechtsgrundlage	143
(1) Vertragsklauseln und Unterwerfungsvereinbarungen	143
(2) WIPO Musterstreitbeilegungsklauseln und Unterwerfungsvereinbarungen	144
cc) Entscheidungskriterien bei der Wahl von ADR-Verfahren	145
(1) Kosten	145
(2) Zeitliche Effizienz	146
(3) Kompetenz	146
(4) Neutralität	147
(5) Vertraulichkeit	147

(6) Durchsetzbarkeit	148
(7) Flexibilität	148
d) Beispiel für den Ablauf einer WIPO Mediation	148
VI. Verträge, Berufsrecht, Kosten der Mediation, Marketing,	
Ausbildung	152
1. Verträge	152
a) Mediandenvertrag (Partei – Partei)	152
b) Mediationsorganisationsvertrag (Medianden – Mediationsorganisation)	154
c) Mediatorvertrag (Medianden – Mediator(en))	154
d) Mediationsvergleich	156
2. Berufsrecht	159
a) Allgemein	159
b) Haftung, Verjährung, Versicherung	160
3. Kosten der Mediation	163
a) Empirische Daten.	163
aa) Gerald Spindler	163
bb) CEDR.	163
cc) Civil Procedure Rules (CPR 1998)	164
dd) EUCON	165
ee) Ditges.	165
ff) KPMG „Konfliktkostenstudie I“, 2009, und „Konfliktkostenstudie II“, 2012	166
b) Transaktionskosten	167
4. Marketing	168
5. Ausbildung	169
Teil C Praxisbeispiele für IP-/IT-Streitigkeiten	173
I. Rechtliche Bereiche bei IP-/IT-Streitigkeiten	173
1. Verträge	173
a) Forschungs- und Entwicklungs-Verträge	173
aa) Horizontale F+E-Verträge	173
bb) Vertikale F+E-Verträge	173
b) Lizenzverträge	173
aa) Horizontale Lizenzverträge	174
bb) Vertikale Lizenzverträge	174
c) Arbeitsverträge	174
d) Fusionen, Ausgründungen	174
e) Verschiedene	175
2. Widerrechtliche Entnahme, Einspruch, Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen.	175
3. Kartellrecht	175

Inhaltsverzeichnis

II. Praxisbeispiele	176
1. Forschung und Entwicklung	176
a) Allgemein	176
b) IBM v. FUJITSU	181
c) DESCA 2020 Model Consortium Agreement, Version 1.2.4, October 2018	182
d) NATO SCIENCE FOR PEACE PROGRAMME (Project Sfp-973 799 Semiconductors)	183
e) Gastbeitrag: Keine Kooperation ohne Mediation – Maßgeschneiderte ADR-Regelung für militärisches Technikprojekt eines Industriekonsortiums (<i>Völker Schlehe</i>)	184
f) Gastbeitrag: Mediative Vertragsgestaltung im B2B-Bereich (<i>Völker Schlehe</i>)	187
g) Gastbeitrag: Konfliktmanagementklauseln für Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Lizenzverträge (<i>Marianne Bösl</i>)	190
aa) Konfliktmanagementklausel insbesondere mit deutschen Vertragspartnern	191
(1) IHK	191
(2) DIS	194
bb) Konfliktmanagementklausel mit ausländischen Vertragspartnern	196
(1) WIPO	196
(2) ICC	198
h) Gastbeitrag: Praxistipps für die Entwicklung eines Konfliktmanagementsystems am Beispiel des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (<i>Tina Marschall</i>)	200
aa) UKE Inside – Besonders gute Rahmenbedingungen	201
bb) Das Ziel des KMS	202
cc) Navigatoren	203
dd) Weitere Praxistipps	204
(1) Arbeiten im Netzwerk	204
(2) Sich die Zeit nehmen, die die Entwicklung eines KMS braucht	205
(3) Posten, Budget und Personal klären	205
(4) Breite Kommunikation auf allen Ebenen	205
(5) Transfer	205
(6) Das KMS zukunftssicher machen	206
2. Lizenzverträge	206
3. WIPO Mediation Case Examples	209
a) M1. A WIPO Patent Mediation	209

Inhaltsverzeichnis

b) M2. A WIPO Copyright Mediation	210
c) M3. A WIPO Copyright Mediation Followed by Expedited Arbitration.....	210
d) M4. A WIPO Mediation of an IT/Telecom Dispute	210
e) M5. A WIPO Mediation of a Biotech Dispute	211
f) M6. A WIPO IT Mediation.....	211
g) M7. A WIPO Mediation of a Trademark Coexistence Dispute.....	211
h) M8. A WIPO Mediation of a Pharma Patent License	212
i) M9. A WIPO Mediation of Telecom Patent License Dispute ..	212
j) M10. A WIPO Mediation in the automotive sector.....	213
k) M11. A WIPO Mediation of a Software/ IT Dispute	213
l) M12. A WIPO Mediation in the Area of Research and Development	214
4. CEDR case studies.....	214
a) Telecommunications contract dispute the risks of going to Court	214
b) Manufacturing IP dispute avoids adverse publicity through mediation.....	215
c) Government IT contract dispute resolved with specialist mediators.....	216
d) Entrenched parties in breach of copyright dispute achieve a clean break	217
e) Engineering firm resolves share purchase dispute in two days	218
f) Commercial solution found to scientific design rights dispute	219
g) £ 17 million construction dispute resolved in two days	219
h) Denmark – US telecoms dispute	220
i) Israeli – US telecoms dispute	221
j) Making the last mile shorter – a personal injury case study ..	221
k) Mediation saves time and money in international professional negligence dispute.....	222
l) Swiss – British IT dispute	223
m) UK, USA and Germany electronic trading	223
n) USA – UK a contractual relationship for IT	224
o) Commercial solution found to scientific design rights dispute	224
p) Government IT contract dispute resolved with specialist mediators.....	225
q) Portugal – UK IP dispute	226
r) UK – USA IP dispute.....	226
s) USA – UK industrial espionage.....	227
5. Praxisfälle	228
a) Patentlizenzvertrag	228

Inhaltsverzeichnis

b) Entwicklung einer Software (Hotelbuchung)	229
c) Patent- und Know-how-Lizenzvertrag	229
d) Liefervertrag über Maschinenbauteile	231
Teil D Mediator Tool Box: FRAND-Lizenzgebühren	233
I. Einführung	233
1. Die wachsende Bedeutung von (technischen) Standards:	
5G und IoT	233
a) GVO Technologietransfervereinbarungen (GVO TT), Leitlinien (LL GVO TT) und Leitlinien über horizontale Zusammenarbeit (LL HZ)	234
b) European Commission: Patents and Standards (2014), JRC Science And Policy Report: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms (2015), CRA: Transparency, Predictability and Efficiency of SSO-based Standardization and SEP Licensing (2016), JRC Science For Policy Report: Licensing Terms of Standard Essential Patents (2017)	240
c) EC Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European and Social Committee – Setting out the EU Approach to Standard Essential Patents (29.11.2017)	241
d) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents, Japan Patent Office (5.6.2018)	258
2. FRAND – die „richtige“ Bezugsgröße für die Bestimmung der Höhe der Lizenzgebühr	259
a) Rechtsprechung	260
aa) Deutschland	260
bb) EU	261
cc) China	261
dd) UK	262
ee) Indien	265
ff) USA	267
gg) Japan	269
b) Ausblick	270
3. Höhe der Lizenzgebühr	270
a) Bewertungskriterien	270
aa) Überblick	271
(1) Allgemeine Faktoren	271
(2) Art der Lizenzgebühren	274
(3) Checkliste: Bestimmung der Lizenzgebühren	281
bb) Georgia Pacific Factors	287
cc) Länder/Regionen	290

Inhaltsverzeichnis

(1) Europa	290
(2) China, Indien, USA	291
b) Höhe.....	291
aa) Allgemein	291
bb) Länder/Regionen	292
(1) Europa: „ETSI 2010“	292
(2) The UK High Court: „Unwired Planet ./ Huawei“ ..	293
(3) USA	294
(4) China, Indien.....	308
c) Vertragsklauseln.....	309
II. Mediation et al. – Möglichkeiten der ADR	377
1. Vor- und Nachteile der häufigsten ADR-Mittel	377
a) Verhandlungen	377
b) Mediation	378
c) Schiedsgericht	378
d) Staatliches Gericht.....	379
2. LL GVO TT und LL HZ	379
3. Communication der Europäischen Kommission vom 29.11.2017	380
4. Queen Mary University of London, Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes – International Dispute Resolution Survey, London, November 2016.....	381
5. WIPO ADR for FRAND Disputes.....	383
III. Ausblick.....	383

Anhang

Anhang 1: Mediationsordnung IHK-MediationsZentrum	385
Anhang 2: DIS	392
a) DIS-Konfliktmanagementordnung	392
b) DIS-Mediationsordnung 2010 (MedO)	400
c) DIS-Schiedsgerichtsordnung 2018	406
Anhang 3: WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentren	450
a) Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements.....	450
b) WIPO ADR Procedures.....	457
c) WIPO ADR for FRAND Disputes.....	459
Literaturverzeichnis	473
Stichwortverzeichnis.....	489