

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 |
| | VII |

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 Wirtschaftsmidiation | 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 Verfahrensakten 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 ./ Huwei“ .. | 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 |