



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

WIPO Schiedsgerichts- und Mediationsverfahren

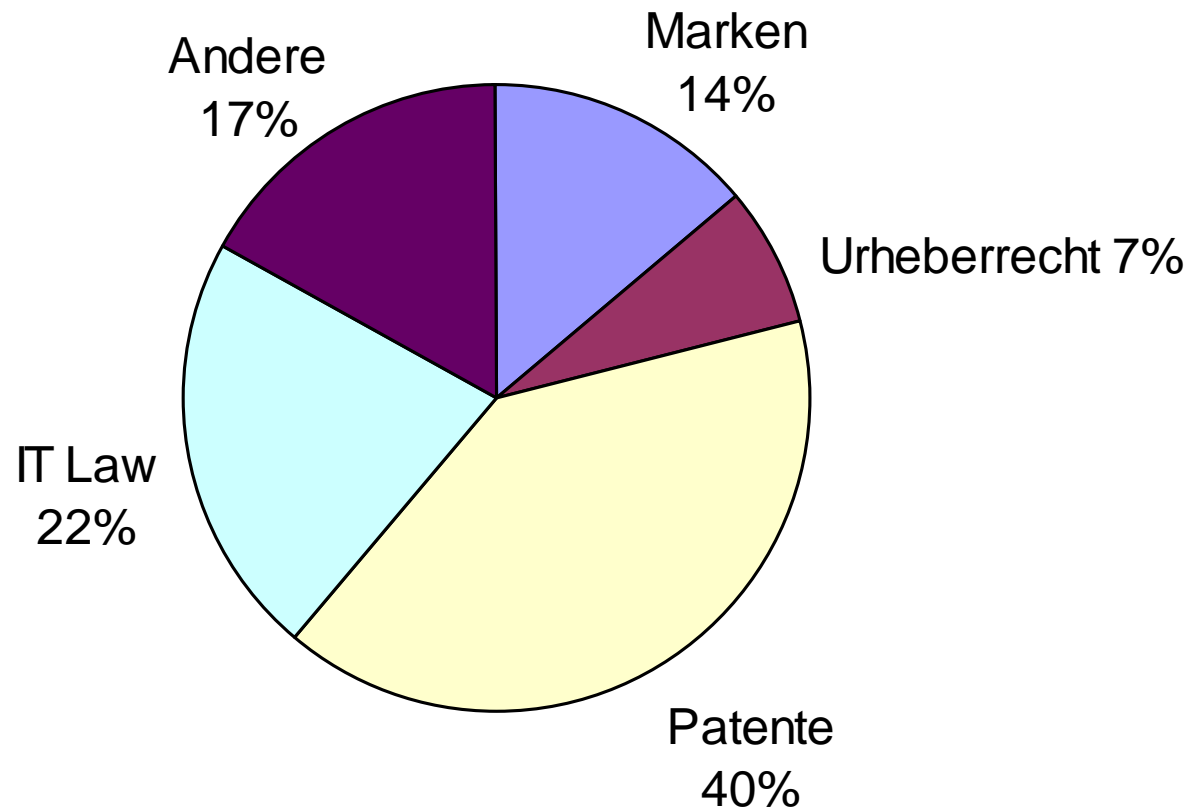
Judith Schallnau, Legal Officer
WIPO Arbitration and Mediation Center

Düsseldorf, 11. Oktober 2012

IP Streitigkeiten

- Patente
 - Marken
 - Gebrauchsmuster
 - Geschmacksmuster
 - Know-how
 - Urheberrecht
-
- Vertraglich/Nichtvertraglich
-
- WIPO Center: z.B. Patentlizenzen, Patentverletzungen, Markenverletzungen, Vertriebsvereinbarungen, F+E Verträge, Patent Pools, Joint Ventures

WIPO Verfahren - Rechtsgebiete



International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (Vorschau)

- Internationale Transaktionen
 - 91% der Umfrageteilnehmer: Verträge mit Partnern aus anderen Ländern

- In mehreren Ländern geschütztes IP
 - +75% der Umfrageteilnehmer: Verträge über Technologien mit Patentschutz in verschiedenen Ländern

- +390 Antworten weltweit
 - u.a. Pharma, IT, mechanische Industrie, Verbrauchsgüterbereich

Bedarfsgerechte Beilegung von IP Streitigkeiten

- International – Parteien, Rechte
- Neutrale Expertise – Recht, Technischer Bereich
- Effizienz – Kosten, Zeit, Durchsetzbarkeit
- Vertraulichkeit – Reputation, Know-how
- Partebeziehungen – Geschäftsbeziehungen bewahren

Streitbeilegungsoptionen

- Direkte Verhandlungen
- Gerichtsverfahren
- Alternative Dispute Resolution (ADR):
 - Mediation
 - Schiedsgerichtsbarkeit
 - Sachverständigenverfahren

Gerichtsverfahren

- Gerichtsverfahren in mehreren Ländern:
 - Unterschiedliche Rechtssysteme, Verfahren
 - Kosten- und zeitintensiv
 - Risiko widersprechender Ergebnisse
 - Spezialisierte Gerichte nicht die Regel
 - Keine internationale Durchsetzbarkeit nationaler Urteile

Kosten Patentverfahren

Country	Characteristic of Legal System	Average Length	Average Costs
France	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Unified Litigation - No specialized courts 	First Instance: 12-24months Appeal: 18-24 months	€ 80,000-150,000 (1 st Inst.)
Germany	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized courts 	First Instance: 12 months Appeal: 15-18 months	€ 50,000 (1 st Inst.) € 70,000 (App.)
Italy	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Unified Litigation - Specialized courts 	First Instance: Few months – 24 months Appeal: 18-24 months	€ 50,000-150,000 (1 st Inst.) € 30,000-70,000 (App.)
Spain	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Unified Litigation - Commercial courts 	First Instance: 12 months Appeal: 12-24 months	€ 100,000 (1 st Inst.) € 50,000 (App.)
UK	<ul style="list-style-type: none"> - Common Law - Unified Litigation - Specialized courts - Mediation promoted 	First Instance: 12 months Court of Appeal: 12 months Supreme Court: 24 months	€ 550,000-1,500,000 (1 st Inst.) € 150,000-1,500,000 (App.) € 150,000-1,500,000 (Supreme Court)
China	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized courts 	First Instance: 6 months Appeal: 3 months	USD 150,000 (1 st Inst.) USD 50,000 (App.)
Japan	<ul style="list-style-type: none"> - Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized courts 	First Instance: 14 months Appeal: 9 months	USD 300,000 (1 st Inst.) USD 100,000 (App.)
USA	<ul style="list-style-type: none"> - Common Law - Unified Litigation - Specialized court of appeals (CAFC) - Jury trial available - Mediation promoted 	First Instance: up to 24 months Appeal: 12+ months	USD 650,000-5,000,000* (1 st Inst.) USD 150,000-250,000 (App.)

Source: This chart is based on figures provided in Patent Litigation - Jurisdictional Comparisons, Thierry Calame, Massimo Sterpi (ed.), The European Lawyer Ltd, London 2006.

* Report of the Economic Survey, Prepared Under the Direction of Law Practice Management Committee, AIPLA, Arlington 2011.

■ Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR)

- **Mediation:** Nicht bindendes neutrales Verfahren, in dem ein unabhängiger Dritter (Mediator) den Parteien hilft, ihre Streitigkeit einvernehmlich zu lösen. Keine Entscheidungsbefugnis.
- **Schiedsgerichtsverfahren:** Neutrales Verfahren, in dem ein unabhängiger Dritter (Schiedsrichter) einen für die Parteien bindenden und rechtskräftigen Schiedsspruch erlässt.
- **Sachverständigengutachten:** Neutrales Verfahren, in dem eine spezifische Frage (oft technischer Natur) einem unabhängigen Sachverständigen unterbreitet wird, der ein für die Parteien bindendes/nicht bindendes Gutachten erlässt.

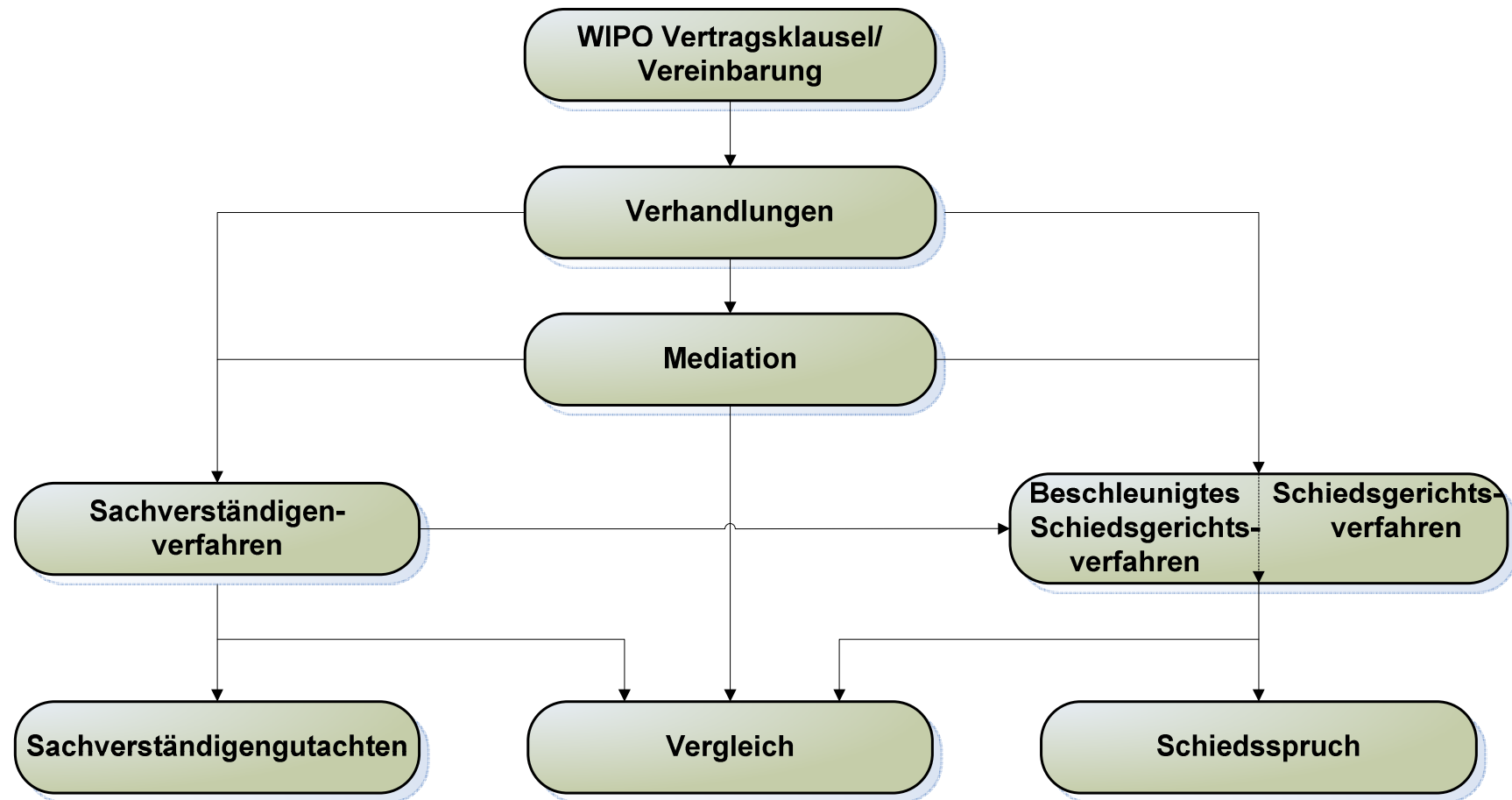
Rechtsgrundlage ADR

- Parteivereinbarung

- Streitbeilegungsklauseln
- Unterwerfungsvereinbarungen

- Verweisungen durch Gerichte
 - z.B. Deutschland : § 278a ZPO - Mediation, aussergerichtliche Konfliktbeilegung:
 - Gericht kann den Parteien eine Mediation oder ein anderes Verfahren der aussergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen

Kombinationen von ADR Verfahren



Vertragliche Rechtsgrundlage - Empfohlene WIPO Mediations- und Schiedsklauseln

Mediation mit für den Fall mangelnder Streitbeilegung nachfolgendem Schiedsgerichtsverfahren

- **Mediation vor Schiedsgerichtsverfahren,**

- Ablauf einer festgesetzten Frist
- Beendigung der Mediation

- **Kombination von Verfahrensvorteilen**

- Schiedsgerichtsverfahren gut vorbereitet

„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, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie ausservertragliche Ansprüche sind gemäss den Regeln für das **Mediationsverfahren der WIPO** dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens soll sein. In dem Mediationsverfahren soll die Sprache verwendet werden.“

„Falls und insoweit als solche Streitigkeiten nicht **innerhalb von [60] [90] Tagen** seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer Partei gemäss den Regeln für das **Schiedsgerichtsverfahren der WIPO** dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von [60] [90] Tagen eine Partei versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei gemäss den Regeln für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. 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.**“

WIPO ADR

Arbitration
and Mediation
Center

WIPO Schiedsgerichtsklausel: Ort des Schiedsgerichtsverfahrens in Volksrepublik China

Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be **submitted to the WIPO Arbitration and Mediation Center** to be finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules.

The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators]. The place of arbitration shall be [**location in China**]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [...]. The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with [...] law.

R

Arbitration
and Mediation
Center

■ WIPO Arbitration and Mediation Center

WIPO Arbitration and Mediation Center

- Teil der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
- Förderung der effizienten Streitbeilegung im Bereich des geistigen Eigentums durch “ADR”
 - WIPO Mediationen
 - WIPO (beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren
 - WIPO Sachverständigenverfahren

 - Fortbildungen zu ADR/IP
 - Spezielle Verfahrensregeln
 - Not-for-profit



WIPO Center - Fallbetreuung

- Prämisse:
 - Zeit- und kosteneffiziente Verfahren
 - Faires und durchsetzbares Qualitätsresultat für die Parteien

- Unterstützung u.a. bei:
 - Verfahrenseinleitung und Durchführung
 - Auswahl und Bestellung von Mediator/Schiedsrichter(n)
 - Finanzmanagement
 - Verfahrensfragen Mediator/Schiedsrichter/Parteien
 - Treffen/Anhörungen

WIPO Schiedsrichter, Mediatoren, Experten

- Unterstützung bei Auswahl/Bestellung von Schiedsrichtern, Mediatoren
- Datenbank mit 1500 Schiedsrichtern, Mediatoren, Experten aus über 70 Ländern

WIPO LIST OF NEUTRALS

BIOGRAPHICAL DATA

Peter L. MICHAELSON
Attorney, Arbitrator, and Mediator
Michaelson & Associates
Revmont Park, South Building
1161 Broad Street, Suite 118
Shrewsbury, New Jersey 07702
United States of America



Mailing Address:
P.O. Box 8489
Red Bank, New Jersey 07701-8489
United States of America

Telephone: +1 732 542 7800

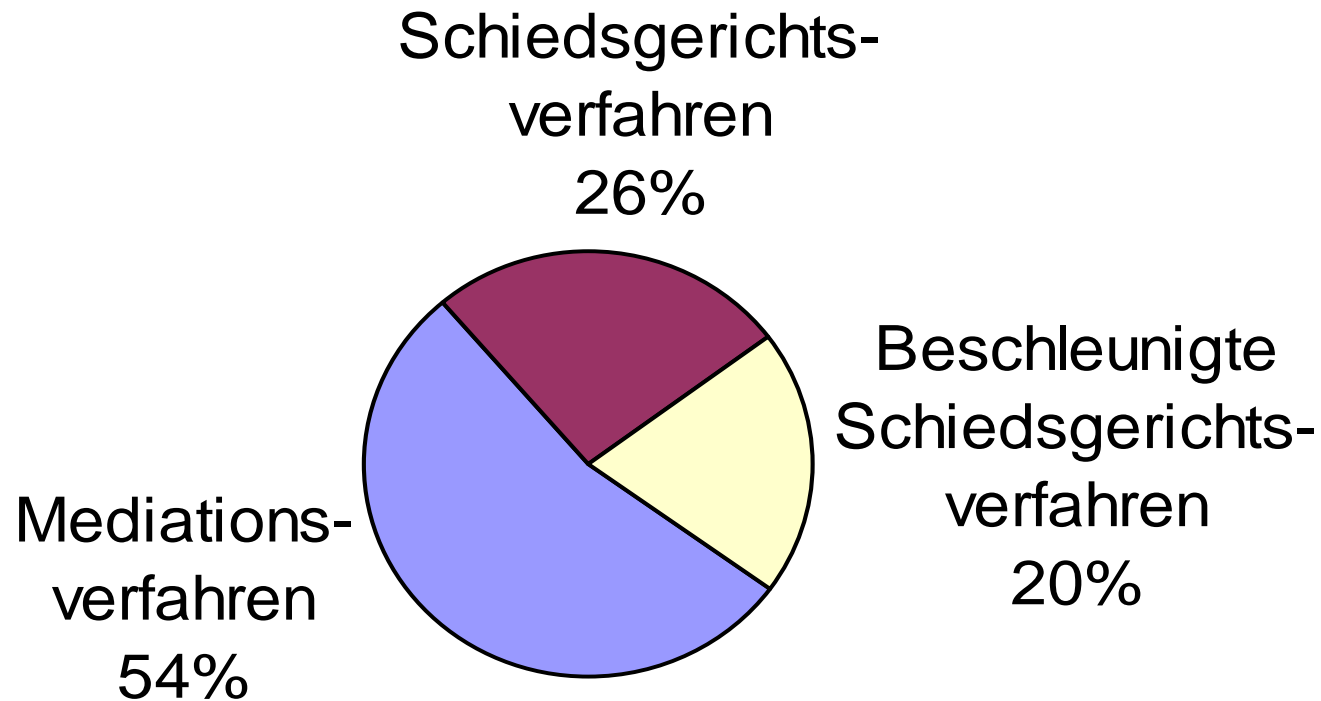
Facsimile: +1 732 542 7858
E-mail: pete@mandw.com
Website: www.mandw.com

Date of Birth: [REDACTED]
Nationality: American

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

WIPO Verfahrensstatistik



WIPO Schiedsgerichtsverfahren - Ort

■ Häufigkeit:

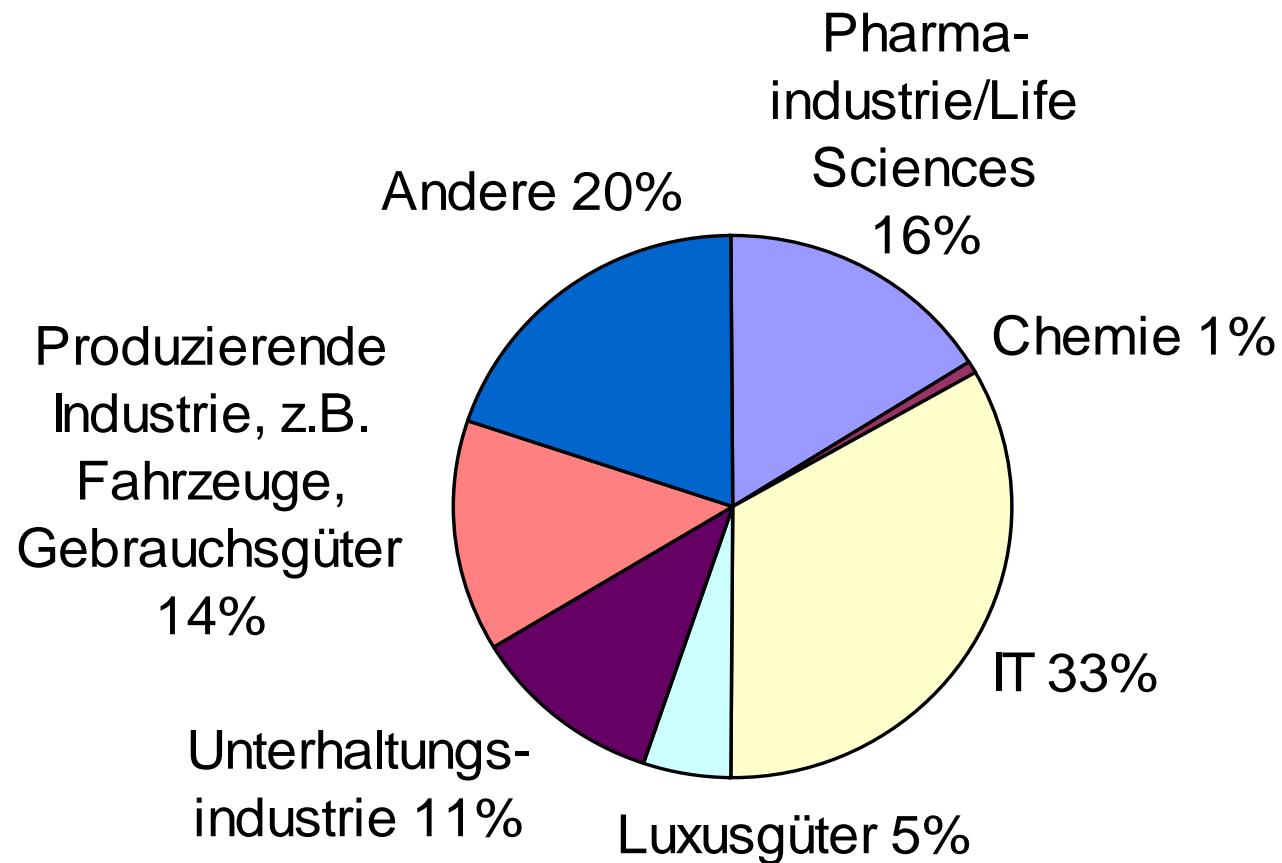
1. Genf
2. Berlin
3. London

■ Deutschland weitere: Frankfurt, Hamburg

■ USA: New York, Los Angeles (California), San Francisco (California), Jacksonville (Florida)

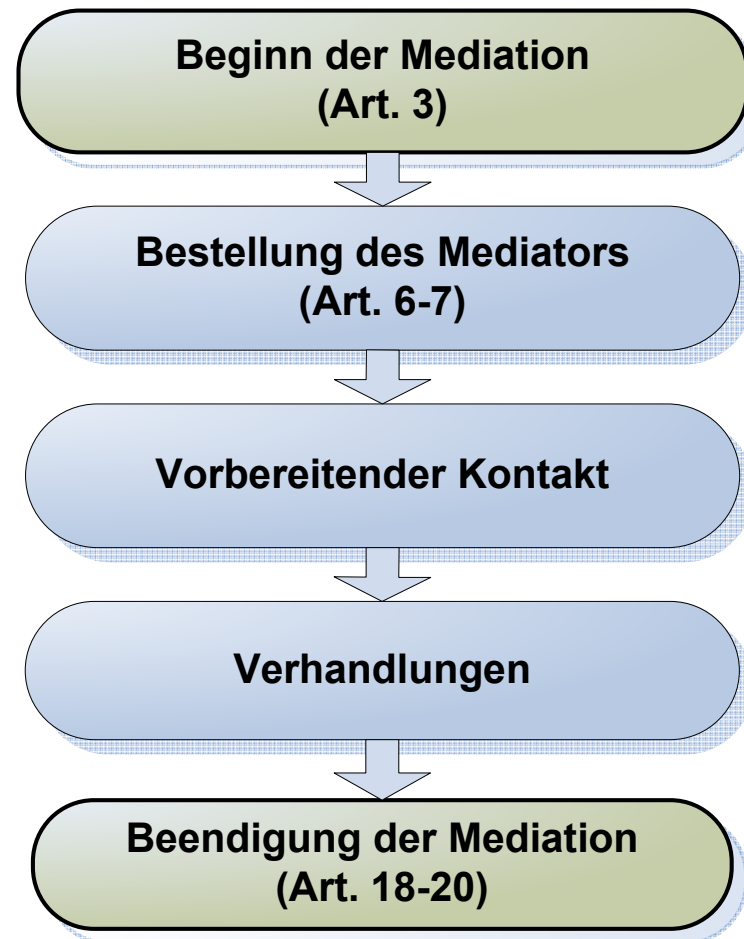
■ Weitere: Zürich, Paris

WIPO Verfahren - Wirtschaftszweige



■ WIPO Mediationsverfahren

WIPO Mediation – Verfahrensschritte



WIPO Mediation im Automobilsektor (I)

- Parteien: Unternehmen USA / Schweiz
- Patentverletzungsverfahren bzgl. US Patente des US-amerikanischen Unternehmens
- Streitbeilegungsvereinbarung 2007
- Streitbeilegungsklausel für den Fall erneuten Streits:
WIPO Mediation followed by WIPO Arbitration
- Antrag auf Durchführung des Mediationsverfahrens
zwei Jahre später

WIPO Mediation im Automobilsektor (II)

- Verfahren: Parteienanfrage Kandidatenliste für Mediator
- Parteien wählten amerikanischen Rechtsanwalt spezialisiert auf US Patentrecht mit Erfahrung in Mediation von Patentverletzungsfällen
- Zweitägiges Treffen (Genf, WIPO)
- Vergleich: Anzahlung, jährliche Raten, Lizenzgebühr auf Grundlage von net sales, Neuformulierung Lizenzvertrages
- Beilegung eines 2 Jahre dauernden Streits in 5 Monaten
- Weiterführung von Geschäftsbeziehungen

Kosten Mediation

Schedule of Fees and Costs - Mediation

The Center believes that mediation should be cost effective. In consultation with parties and mediators, the Center ensures that fees charged in a WIPO mediation are appropriate in light of the circumstances of the dispute.

ADMINISTRATION FEE	MEDIATOR'S FEES (*)	
0.10% of the value of the mediation, subject to a maximum of \$10,000	\$300-\$600 per hour	\$1,500-\$3,500 per day

(All amounts are in United States dollars) (*) Indicative rates

1. The amount of the administration fee shall be 0.10% of the value of the mediation, subject to a maximum administration fee of \$10,000.
2. The value of the mediation is determined by the total value of the amounts claimed.
3. Where the Request for Mediation does not indicate any claims for a monetary amount or the dispute concerns issues that are not quantifiable in monetary amounts, an administration fee of \$1,000 shall be payable, subject to adjustment. The adjustment shall be made by reference to the administration fee that the Center, after consultation with the parties and the mediator, determines in its discretion to be appropriate in the circumstances.

International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (Vorschau)

■ Gründe für Mediation

■ internationale Verträge:

- Kosten (84%)

- Zeit (79%)

- Business Solution (53%)

- Neutrales Forum (42%)

■ Nationale Verträge

- Kosten (89%)

- Zeit (83%)

- Business Solution, Qualitätsresultat (spezialisierte Mediator), Vertraulichkeit (39%)

International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (Vorschau)

- Erfahrung der Umfrageteilnehmer mit Mediation:

- 8 Monate Durchschnittsdauer

- WIPO Fälle: 5 Monate

- Kosten unter USD 100,000

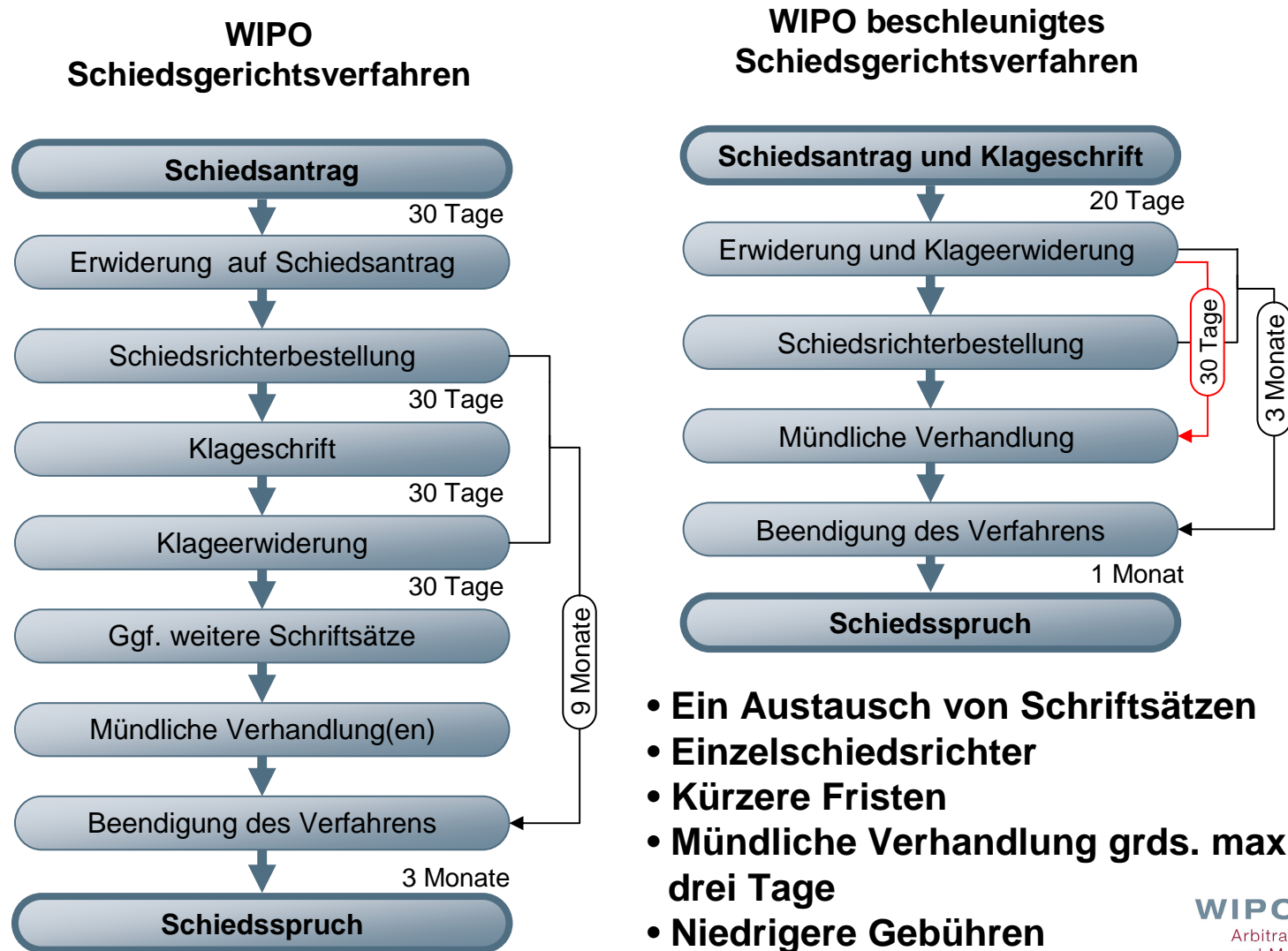
- (91% der Umfrageteilnehmer)

- WIPO Fälle: Durchschnitt USD 21,000

■ WIPO Schiedsgerichtsverfahren

■ WIPO beschleunigte
Schiedsgerichtsverfahren

WIPO (beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren



- Ein Austausch von Schriftsätzen
- Einzelschiedsrichter
- Kürzere Fristen
- Mündliche Verhandlung grds. max. drei Tage
- Niedrigere Gebühren

WIPO Schiedsgerichtsverfahren

- Parteiautonomie hinsichtlich der Bestellung der Schiedsrichter (Art. 16-17)
- Vertraulichkeit (Art. 52, 73-76)
- Einstweiliger Rechtsschutz (Art. 46a-c)
- Technische Beweise (Art. 49-51)
- Schiedsfähigkeit von geistigem Eigentum – inter partes
- Keine Berufung
- International vollstreckbar: New York Übereinkommen 1958

WIPO Schiedsgerichtsverfahren - Pharmabereich (I)

- Parteien: drei Pharmaunternehmen aus zwei europäischen Ländern
- Markenlizenz- und Vertriebsvertrag (Medikament Behandlung Knochenkrankheit)
- Streitbeilegungsklausel: WIPO beschleunigtes Schiedsgerichtsverfahren
- Neuverhandlung des Lizenzvertrages nach einigen Jahren scheiterte und Lizenzgeber kündigte Vertragsverhältnis
- Ein Lizenznehmer meldete Marke für ein Medikament mit ähnlichem Anwendungsbereich wie das lizenzierte Medikament an

WIPO Schiedsgerichtsverfahren - Pharmabereich (II)

- Lizenzgeber stellte Antrag auf Durchführung des Schiedsgerichtsverfahrens
- Streitgegenstand: rechtmässige Beendigung des Vertrages und mögliche Verletzung der älteren Marke des Lizenzgebers durch Anmeldung der neuen Marke
- Ort des Schiedsgerichtsverfahrens: Genf, Schweiz
- Anwendbares Recht: Französisches Recht
- Verfahrenssprache: Französisch
- WIPO Zentrum: Kandidatenliste
- Eintägige Anhörung
- Schiedsspruch 8 Monate nach Verfahrensbeginn

WIPO Schiedsgerichtsverfahren - Gebrauchsgüterbereich (I)

- Zwei US Unternehmen, Gerichtsverfahren in verschiedenen Ländern
- Patentverletzungsverfahren europäisches Patent
- Detaillierte Unterwerfungsvereinbarung WIPO Schiedsgerichtsverfahren:
 - Drei Schiedsrichter
 - Zeitplan für das Verfahren und die Anhörung
 - Abänderung der WIPO Regeln durch Parteiabrede: z.B. verkürzte Fristen, Bestimmungen zu Beweisaufnahme (Experimente)

WIPO Schiedsgerichtsverfahren - Gebrauchsgüterbereich (II)

- Rechtsbegehren: Untersagungsverfügung
- WIPO Zentrum Kandidatenliste; 3 Kandidaten mit langjähriger Erfahrungen in Schiedsgerichtsbarkeit und dem anwendbaren Patentrecht
- Verfahrensablauf wie in Unterwerfungsvereinbarung vorgesehen
- Eintägige Anhörung in Genf, inklusive Zeugenvernehmung
- Schiedsspruch fünf Monate nach Beginn des Schiedsgerichtsverfahrens

Komplexes WIPO Patent Schiedsgerichtsverfahren (I)

- Parteien aus USA / Asien: US und Europäische Patente für Medizinprodukte
- Streitbeilegungsvereinbarung vorheriger Gerichtsverfahren in USA und Europa
- WIPO Klausel Schiedsgerichtsverfahren:
 - Schiedsgericht: Einzelschiedsrichter mit Zuständigkeit für US Patente und Einzelschiedsrichter mit Zuständigkeit für Europäische Patente
 - Berufungsschiedsgerichtsverfahren: 3 Schiedsrichter

Komplexes WIPO Patent Schiedsgerichtsverfahren (II)

- Ort: New York
- Anwendbares Recht: New York

- Rechtsbeistände der Parteien vereinbaren:
- Bestellung eines Einzelschiedsrichters aus USA und eines Einzelschiedsrichters aus Europa
- Benutzung von WIPO ECAF (Electronic Case Facility)
- Zeitplan für Verfahren
- Ablauf der mündlichen Verhandlung

Komplexes WIPO Patent Schiedsgerichtsverfahren (III)

- Rechtsbeistände der Parteien vereinbaren weiter:
- Umfang von “discovery”
- Geheimhaltungsvereinbarung (Art. 52)
- “Preliminary claim construction” der US und Europäischen Patente

- Schiedssprüche 18 Monate nach Bestellung der Schiedsrichter

- Verzicht auf Berufung

Kosten (beschleunigtes) WIPO Schiedsgerichtsverfahren

Schedule of Fees and Costs Arbitration / Expedited Arbitration

The Center believes that arbitration should be cost effective. In consultation with parties and arbitrators, the Center ensures that all fees charged in a WIPO arbitration are appropriate in light of the circumstances of the dispute. The costs of arbitration depend on different factors, including the amount in dispute and its complexity. The parties' conduct will also have an impact on the costs of the arbitration.

WIPO Expedited Arbitration provides for fixed arbitration costs when the amount in dispute is up to US\$ 10 million.

TYPE OF FEE	AMOUNT IN DISPUTE	EXPEDITED ARBITRATION	ARBITRATION
Registration Fee	Any Amount	\$1,000	\$2,000
Administration Fee *	Up to \$2.5M	\$1,000	\$2,000
	Over \$2.5M and up to \$10M	\$5,000	\$10,000
	Over \$10M	\$5,000 +0.05% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$15,000	\$10,000 +0.05% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$25,000
Arbitrator(s) Fees *	Up to \$2.5M	\$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 \$2.5M and up to \$10M	\$40,000 (fixed fee)	
	Over \$10M	As agreed by the Center in consultation with the parties and the arbitrator	

Gebührenermässigung für PCT Anmelder

WIPO Arbitration / Expedited Arbitration – Reduced Schedule of Fees and Costs for PCT Users

The Center believes that arbitration should be cost effective. In consultation with parties and arbitrators, the Center ensures that all fees charged in a WIPO arbitration are appropriate in light of the circumstances of the dispute. The costs of arbitration depend on different factors, including the amount in dispute and its complexity. The parties' conduct will also have an impact on the costs of the arbitration.

WIPO Expedited Arbitration provides for fixed arbitration costs when the amount in dispute is up to US\$ 10 million.

TYPE OF FEE	AMOUNT IN DISPUTE	EXPEDITED ARBITRATION	ARBITRATION
Registration Fee	Any Amount	\$750	\$1,500
Administration Fee *	Up to \$2.5M	\$750	\$1,500
	Over \$2.5M and up to \$10M	\$3,750	\$7,500
	Over \$10M	\$3,750 +0.0375% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$11,625	\$7,500 +0.0375% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$19,125
Arbitrator(s) Fees *	Up to \$2.5M	\$20,000	As agreed by the Center

International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (Vorschau)

- Gründe für Schiedsgerichtsbarkeit
- internationale Verträge:
 - Zeit (64%)
 - Kosten (58%)
 - Qualitätsresultat (spezialisiertes Schiedsgericht) (56%)

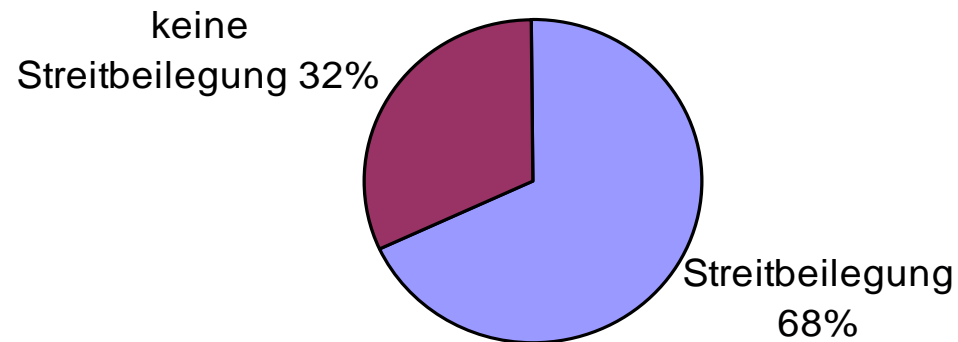
- Nationale Verträge
 - Zeit (71%)
 - Kosten (60%)
 - Qualitätsresultat (spezialisiertes Schiedsgericht) (50%)

International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (Vorschau)

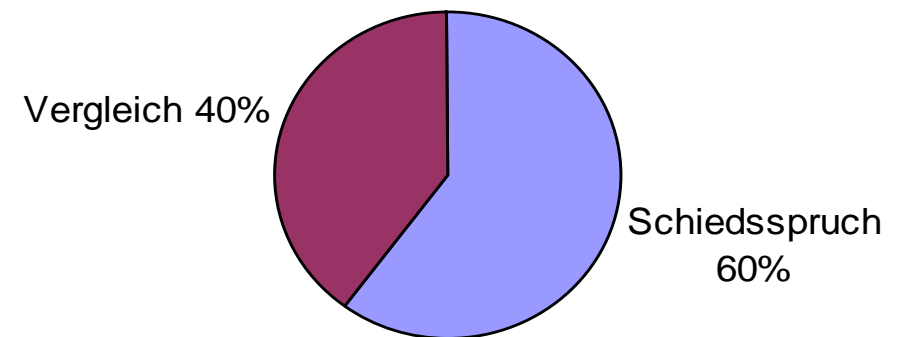
- Erfahrungen der Umfrageteilnehmer mit Schiedsgerichtsbarkeit
- 61% der Umfrageteilnehmer : 6-12 Monate Durchschnittsdauer
- WIPO Fälle: beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren 7 Monate
- Durchschnittskosten USD 400,000 – USD 425,000
- WIPO Fälle: Durchschnitt USD 165,000

WIPO Verfahren - Vergleich

Mediation



(Beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren



Weitere Informationen

- Modellvertragsklauseln:
<http://www.wipo.int/amc/en/clauses/>

- Kontakt:
 - judith.schallnau@wipo.int; +4122 338 7256
 - arbiter.mail@wipo.int

- Information zu Verfahren, Mediatoren, Schiedsrichtern, Fallbeispielen: <http://www.wipo.int/amc/en/>

- Vielen Dank!