

We do IP.

HOYNG  
ROKH  
MONEGIER

# GRUR

Deutscher Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht

## WIPO IP Alternative Dispute Resolution (ADR) – Schiedsverfahren

**Kay Kasper**

16. Oktober 2025





1 Einleitung

2 Mediation und Schiedsverfahren

3 Warum Schiedsverfahren

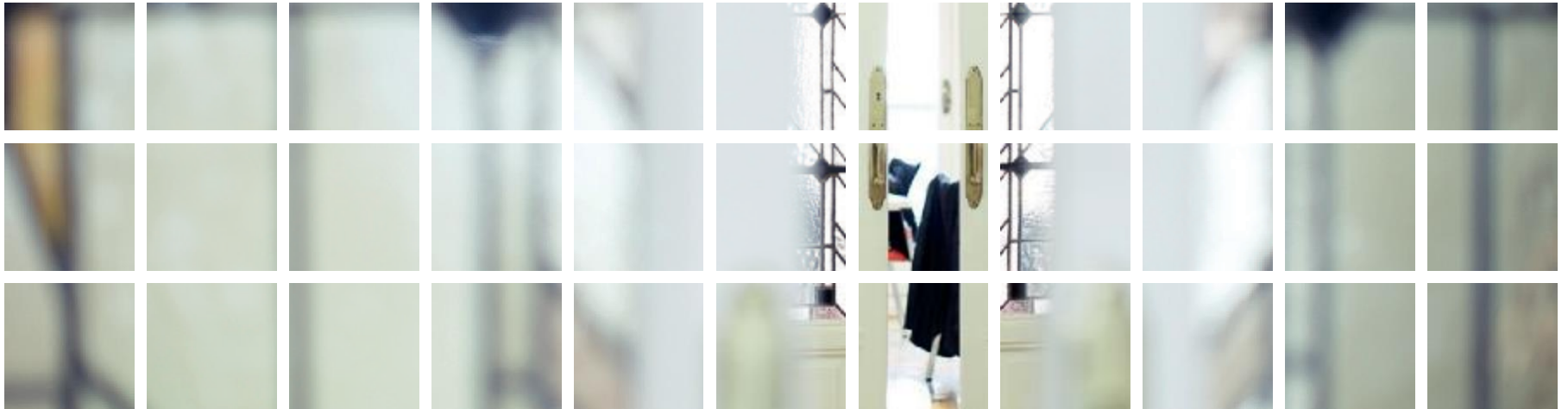
4 Arten von Schiedsverfahren

5 Phasen eines Schiedsverfahrens

6 Fallstudien

**GRUR**  
Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht

## Contents



**We do IP.**

**GRUR**

Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht



3

**1**

**Einleitung**

## Characteristica von Schiedsverfahren



Konsensuale, abschließende & bindende Streitlösung



Durch unabhängige Schiedsrichter (nicht staatlich)



Auf Grundlage einer **Schiedsvereinbarung**



Die Parteien wählen Sitz, Recht, Sprache



Award: bindend, durchsetzbar, (sehr) eingeschränkte  
Aufhebungsmöglichkeiten



**We do IP.**

**GRUR**

Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht



# 2

## Mediation und Schiedsverfahren

## Gemeinsamkeiten

- Beides sind Formen der alternativen Streitbeilegung (**ADR**)
- Beide involvieren eine/n **neutrale Dritte/n**
- Beide sind **privat, flexibel**, üblicherweise **schneller** und (idealerweise) kosteneffizienter als gerichtliche Verfahren
- Beide streben an, Geschäftsbeziehungen eher zu **erhalten** als den Streit zu eskalieren



Source: <https://lawbhoomi.com/difference-between-mediation-and-arbitration/>

## Mediation und Schiedsverfahren – Unterschiede

7

- Rolle des neutralen Dritten
  - ◆ Mediation: Ermöglichen – keine Entscheidung
  - ◆ Arbitration: Entscheider – bindendes Urteil
  
- Ergebnis
  - ◆ Mediation: Bindend nur, wenn die Parteien zustimmen
  - ◆ Arbitration: Bindend vom Beginn – keine Berufung
  
- Formalitäten
  - ◆ Mediation: Informell – interessenbasiert, fokussiert auf die Beziehung
  - ◆ Arbitration: Formal(er) – strukturiert und ähnlich wie Gerichtsverfahren



## Mediation und Schiedsverfahren – Unterschiede

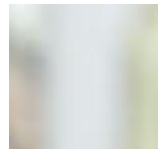
- Durchsetzbarkeit
  - ◆ Mediation: Beschränkt (Singapore Convention, 2019)
  - ◆ Arbitration: Grenzüberschreitend durchsetzbar (New York Convention, 1958)
  
- Kontrolle und Endgültigkeit
  - ◆ Mediation: Parteien kontrollieren das Ergebnis
  - ◆ Arbitration: Parteien kontrollieren den Prozeß – NICHT das Ergebnis



**We do IP.**

**GRUR**

Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht



# 3

## Warum Schiedsverfahren

## Vorteile

- Neutrales Forum für Parteien aus unterschiedlichen Ländern
- Auswahl der Schiedsrichter/innen mit entsprechender rechtlicher, kommerzieller und/oder technischer Expertise
- Vertraulichkeit: Verfahren sind privat (wobei durch ein Aufhebungsverfahren Teile öffentlich werden können)
- Effizienz: üblicherweise nur eine Instanz (Ausnahme JAMS)



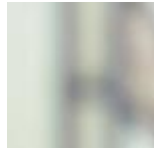
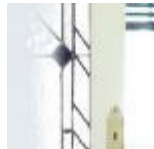
## Nachteile

- Die Kosten können bei komplexen Fällen und einem Spruchkörper mit drei Schiedsrichter/innen erheblich sein, insbesondere wenn noch Discovery Regeln vereinbart werden
- Kein Berufung, also keine Überprüfung der Tatsachenfeststellung; nur beschränkte Gründe für eine Aufhebung (JAMS bietet Berufung optional an)
- Anwendbarkeit: nicht unbedingt ideal für eher kleinere oder sehr eilige Fälle

**We do IP.**

**GRUR**

Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht



# 4

## Arten von Schiedsverfahren

## Ad Hoc Schiedsverfahren

- Keine Institution; die Parteien einigen sich auf Verfahren soweit nicht vorgegeben
- Häufig Einigung auf UNCITRAL Ad Hoc Regeln
- Bietet Flexibilität, aber die Parteien müssen ggf. Hilfe staatlicher Gerichte in Anspruch nehmen (bspw. Zusammensetzung des Spruchkörpers)



## Institutionelle Schiedsverfahren

- Regeln und Administration durch die Schieds-Institution
- Institutionen unterstützen bei Konstituierung des Schiedsgerichts, Logistik, Kostenvorschüsse und teilweise bei Überprüfung der Schiedssprüche (bspw. ICC)
- Beispiele: DIS (Germany), ICC (Paris), ZCC (Zurich), SCC (Stockholm), LCIA (London), CIETAC (China)
- Spezialisierte Institutionen für IP Streitigkeiten: WIPO





# 5

## Phasen eines Schiedsverfahrens

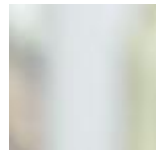
- Schiedsklage
- Konstituierung des Schiedsgerichts, Auswahl 1 oder 3 Schiedsrichter
- Prozeßuale Vorbereitung: Einigung auf spezielle Regeln des Verfahrens oder Zustimmung zu Vorschlag des Spruchkörpers
- Schriftliches Verfahren: Klageerwiderung, Beweise, Expertenberichte
- Anhörung: oral arguments, witness & expert examination
- Schiedsspruch: Schiedsgericht fällt abschließende bindende Entscheidung
- Post-award: Mögliches Aufhebungsverfahren am Sitz des Schiedsgerichts; Anerkennung & Durchsetzung grenzüberschreitend (New York Convention)



**We do IP.**

**GRUR**

Deutsche Vereinigung für gewerblichen  
Rechtsschutz und Urheberrecht



# 6

## Fallstudien

## Joint Venture Vertrag – mit Schiedsklausel

- JV funktioniert nicht – Gründe liegen nicht im IP-Bereich
- JV hat erhebliches IP angemeldet, Klauseln im Vertrag sind unklar
- Schiedsverfahren eingeleitet, Parteien “kämpfen” über die Inhaberschaft
- Bei Case Management Konferenz werden die AAA Discovery Regeln zusätzlich für das Schiedsverfahren vereinbart
- Der Fall zieht sich über mehr als neun (9) Jahre, Ausgang unbekannt
- Take away 1: Mehr Geld für einen guten Vertrag hätte sehr viel Geld und Zeit in dem Verfahren gespart.
- Take away 2: Wenn Beziehungen wichtig sind, sollte eine Mediationsklausel zusätzlich zu der Schiedsklausel in Betracht gezogen werden



## Co-operations- und Vertriebsvertrag – mit WIPO Schiedsklausel

- Co-operation funktioniert nicht, kein besonderer IP Bezug
- Streit über Geld, Umfang der Vertriebsrechte und Nutzungsrechte an Marken
- Schiedsverfahren eingeleitet, beschränkte Beweisanordnung zur Vorlage von Unterlagen, Anhörung innerhalb von 14 Monaten, Schiedsspruch innerhalb weiterer 3 Monate
- Take away 1: Schiedsverfahren können den Parteien eine schnelle Entscheidung bringen.
- Take away 2: WIPO Regeln erlauben effektiven Umgang mit Streitstoff außerhalb von IP



## Schiedsverfahren – Merkmale

- Mediation kann einem Schiedsverfahren vorangehen oder folgen
- Vor einem längeren Schiedsverfahren, versuchen Sie Mediation
- Wenn der Streit sehr komplex ist, mag man in Betracht ziehen, die Regeln des Schiedsverfahrens zu mediieren oder zumindest die wesentlichen Punkte vorab herauszuarbeiten
- Mediation ist in Fällen, in denen parteiseitig keine Entscheidungen getroffen werden sollen oder können, wenig effektiv
- Erwägen Sie gründlich, welche Schiedsregeln die besten für die jeweilige Situation sind
- Merke: Das staatliche Gericht am Sitz des Schiedsverfahrens ist zuständig für ein Aufhebungsverfahren





# HOYNG ROKH MONEGIER



[www.hoyngrokhmonegier.com](http://www.hoyngrokhmonegier.com)

## AMSTERDAM

Rembrandt Tower, 30<sup>th</sup> floor  
Amstelplein 1  
1096 HA Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 20 592 4411  
E [amsterdam@hoyngrokh.com](mailto:amsterdam@hoyngrokh.com)

## BRUSSELS

Avenue des Nerviens 85, 1<sup>st</sup> Floor  
1040 Brussels  
Belgium  
T +32 2 740 00 00  
E [brussels@hoyngrokh.com](mailto:brussels@hoyngrokh.com)

## DÜSSELDORF

Steinstraße 20  
40212 Dusseldorf  
Germany  
T +49 211 550 220  
E [duesseldorf@hoyngrokh.com](mailto:duesseldorf@hoyngrokh.com)

## LYON

52, rue de la République  
69002 Lyon  
France  
T +33 1 40 69 01 69  
E [lyon@hoyngrokh.com](mailto:lyon@hoyngrokh.com)

## MADRID

C/ Príncipe de Vergara, 36,  
5.º dcha.  
28001 Madrid  
Spain  
T +34 91 521 85 86  
E [madrid@hoyngrokh.com](mailto:madrid@hoyngrokh.com)

## MANNHEIM

O 7, 16  
69161 Mannheim  
Germany  
T +49 211 550 220  
E [duesseldorf@hoyngrokh.com](mailto:duesseldorf@hoyngrokh.com)

## MUNICH

Theaterstraße 7  
Entrance Maffeistraße  
80333 Munich  
Germany  
T +49 89 904 11 710  
E [munich@hoyngrokh.com](mailto:munich@hoyngrokh.com)

## PARIS

33, rue Vivienne  
75002 Paris  
France  
T +33 1 40 69 01 69  
E [paris@hoyngrokh.com](mailto:paris@hoyngrokh.com)

