

执法咨询委员会

第九届会议

2014年3月3日至5日，日内瓦

替代性争议解决作为知识产权执法工具——内容提要*

美利坚合众国纽约 *WilmerHale* 合伙人 *Trevor Cook* 编拟**

导 言

1. 本文对替代性争议解决(ADR)如何被用作知识产权(IP)执法工具进行了概述。
2. 替代性争议解决应在知识产权执法中发挥作用，这一点乍看之下不符合直觉。但事实上，替代性争议解决可以为知识产权执法带来很多贡献，它可以使知识产权纠纷至少在初始阶段在无关任何现有基本协议的情况下通过以国内法院或其他传统或正式执法制度无法解决的方式或其能加以解决但未必能够妥善解决的方式得到解决。

* 本文为《替代性争议解决方案(ADR)作为知识产权(IP)执法工具》(WIPO/ACE/9/3)的内容提要。

** 著有《专利用户指南》(Bloomsbury 2011年第三版)、《欧盟知识产权法》(牛津大学出版社 2010年版)、《制药生物技术与法律》(2009年第二版, LexisNexis)以及《知识产权仲裁》(Wolters Kluwer 2010年)(与 Alejandro Garcia 合著)。本文所表达的观点仅代表作者观点，并不代表秘书处或 WIPO 任何成员国的观点。

一、可用于知识产权执法的替代性争议解决程序的类型(如仲裁、调解、专家鉴定和其他基于当事各方同意的行政程序)

a) 导 言

3. 不能以单一的面面俱到但却排他性的方式来定义替代性争议解决(ADR)。ADR 的范围很广,从帮助当事各方协商达成争议解决办法到各类涉及争议实质性问题或其某些方面的独立决定(诸如仲裁或专家鉴定),前者可能会但未必一定会涉及到关于争议实质性问题的任何独立决定(即调解)。这类独立决定可能会对当事各方产生约束效力(如仲裁以及许多专家鉴定),也可能不具有约束力(专家鉴定有时也会如此),尽管不具约束力的决定(此处被称为“中立评估”)可能会对当事各方产生相当大的说服力,从而促进协商达成和解,而这取决于其传播的范围或执行这些决定的机构性质。这类独立决定往往由私营部门的个人或组织或其加以管理的流程作出,但并非一贯如此。下文更加全面地对各类 ADR 进行了概述。

b) 仲 裁

4. 仲裁定义如下:一种具有法律约束力的程序,由一名或多名仲裁员来对向其提交的争议作出最终决定。

5. 要对一项争议开展仲裁,当事各方必须首先同意将争议提请仲裁。

6. 最常见的做法就是,在争议产生之前,在当事各方之间的协议所管理的已有关系下,提请仲裁作为该协议的一项条款,当事各方往往会商定将“依据协议的、协议派生的或与协议有关的任何纠纷、争议或主张”提请仲裁。

7. 当事各方能够将问题提请仲裁所采取的另一种办法就是通过达成提请协议,一旦产生争议,协议即可生效,该协议(不同于之前提到的仲裁条款)还规定了所涉争议的性质。从知识产权执法角度而言,提请协议是将问题提请仲裁的一种更加有意思的方法,因为其不需要当事各方之间存在任何已有的关系,只需提请协议本身规定当事各方之间具有仲裁所需的关系。

8. 无论仲裁规定先于还是晚于争议,这种规定都应指明仲裁的某些方面,诸如至少规定仲裁地点、仲裁语言、仲裁员人数、将采用其仲裁规则的仲裁机构身份、以及还将由哪家机构来管理仲裁员遴选程序。

9. 总体而言,作为解决商业纠纷的方法,仲裁相比于诉讼所具有的优势在于当事各方具有自主权、保持中立、终局性、保密性、以及便于依照《承认和执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)进行国际执行,这些优势都得到了很好的认可,在此无需赘述。

c) 专家鉴定

10. 专家鉴定定义如下:当事各方将其之间科技或相关商业问题提交给一名或多名专家来就此问题作出决定的一种程序。除非当事各方商定,否则该决定具有约束力。

11. 专家鉴定程序最终会带来一项决定,一般而言是关于某个具体的问题,该决定可以具有约束力也可以不具约束力,但如果具有约束力的话,其通常在规范此类专家鉴定的合同框架内是可以实施的。

12. 专家鉴定的优势在于：“该程序成本较低且更加迅速，可以避免刻板应用证据规则和程序，而且做出的决定是终局决定，从而可以避免拖延、可能的重新听证和上诉，特别适用于要求具备该主题专家知识的情况或当事各方可继续保持关系的情况”（*The Heart Research Institute Ltd v Psiron Ltd* [2002] NSW 646）。

13. 专家鉴定通常涉及问题所产生的合同中所明确的具体问题。专家鉴定所解决的一个典型问题就是对资产的评估，与其他法律方面一样，这也同样地适用于知识产权领域，就知识产权而言，在专利组合出售合同中对专利组合价值进行调整或对知识产权许可规定的许可费进行调整，以反映执行协议时无法得到量化的某些专门事项。但是，与仲裁一样，专家鉴定也能用来处理其他知识产权问题，诸如那些传统意义上认为应交由法院来处理的问题。

14. 尽管在知识产权以外的领域中已经设立起关于专家鉴定的法律，特别是那些与建筑施工相关的领域，尽管在知识产权领域尚未如此明确，但专家鉴定实际上已经在该领域得到广泛应用，即便看上去这种方式貌似还没有得到广泛认可。

15. 因此，对域名争议的解决办法，诸如那些根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）所进行的争议解决，可被视为一种专家鉴定。通过与 UDRP 批准的特定域名注册机构签署合同，域名申请人能够自愿提请采用 UDRP 的规则。在申请人与注册机构所签署的合同框架内，UDRP 决定自动生效。UDRP 程序不是要取代国家法院决定域名的使用是否侵犯商标权的司法权。但是商标侵权诉讼成本很高，在互联网国际化和非物质化性质的情况下，若尝试将其用于域名纠纷，在为所涉商标、域名申请人或域名注册机构确定具有相关司法管辖权的国家法院方面会存在实际困难。因而，实际情况下，采用 UDRP 决定可以处理绝大部分此类存在问题的商标诉讼。

16. 关于知识产权的专家鉴定的另一个例子来自信息通信技术（ICT）领域所存在的某些与标准相关的专利池规则，例如有关语音或视频编解码器规定需要采用专家鉴定。

d) 中立评估

17. 在问题尤为复杂以及当事各方如果需要了解假如争议要诉诸法院或审判庭时可能产生的结果的情况下，事先进行中立评估及就某些问题提供不具有约束力的意见，就会显现出特殊的作用。

18. 在知识产权案例中利用中立评估的一个饶有趣味的例子来自联合王国知识产权局的咨询服务。根据该服务，应任何人的请求，联合王国知识产权局将在请求提出三个月内就针对在联合王国有效的专利的侵权行为以及这些专利的有效性的某些方面提供咨询意见，其他人也可发表意见，在某些情况下，专利权人或其独占被许可人可就此类咨询意见提出质疑。

e) 调 解

19. 调解被定义为一种非正式的程序，一名中立的中间人——调解员——协助当事各方来就争议达成和解方案。在知识产权争议的解决中，调解具有重大的价值。但是，由于其完全是由双方自愿达成的，以及其灵活性和所采用程序的变通性，并由于其主要是可控的谈判，因此其并未带来特别的法律问题。

二、知识产权执法环境下的 ADR 法律和法规框架

a) 导 言

20. 仲裁领域的 ADR 法律法规框架最为完备。

b) 用于知识产权的适用法律和司法管辖权问题

21. 知识产权由国家法律(有时是地区法律)来加以规定,因而一般只在当地(或地区)有效,而知识产权通常会存在于不同的司法管辖区内,每个司法辖区都有其知识产权实体法律,也有其自身的国家法院和知识产权局,这些权利就可以通过这些机构得以实施或对其进行质疑。

22. 对于处理国际层面上日益增长的争议的程序角度而言,这些争议必然会涉及到多个司法管辖区内的并行存在的知识产权,同时也受制于不同的法律规定,因而知识产权的这种地域性会产生重要的后果。这基本上是因为国家法院系统无法解决国际层面上的此类争议,即由于这类权利的地域性所导致的,同时也使得一部分这些国家法院不愿意对这类争议提出意见。

23. 但是,这并未成为国际知识产权仲裁的障碍。事实上,国际知识产权仲裁往往不仅要考虑到仲裁协议本身的法律问题和仲裁地问题,即在国际仲裁中传统上需要考虑的问题,同时还要考虑争议实质问题的适用法律问题,即对争议实质问题——所涉知识产权的侵权和/或有效性问题——进行裁决所依据的法律。

c) 仲裁决定的国际执行

24. 在所讨论的各类 ADR 中,只有仲裁可以说是由国际法规框架来加以规定,并允许外国仲裁决定在当地得以执行。相对而言,还没有任何国际公约来规定当地执行外国法庭的判决。

25. WIPO 仲裁与调解中心的实际经验已表明,多数仲裁决定都得到了自愿的执行。但是,在有必要执行的情况下,当事各方必须依靠其期望这些仲裁决定得以执行的国家的国家法院。如果希望在仲裁所在国以外的国家执行决定,当事各方可依靠《纽约公约》所规定的单一国际法律框架来执行外国仲裁决定。根据《纽约公约》被要求执行一项仲裁决定的法庭通常无法对仲裁决定的实质问题进行审查,而只能根据《公约》第五条所规定的一条或多条以下理由对仲裁决定不予承认和执行。

d) 国家针对知识产权可仲裁性的观点

26. 多数国家的知识产权法律对于知识产权和仲裁之间的关系并未加以规定。一些国家或地区法律专门对知识产权仲裁加以认可。美利坚合众国认可,对与美国专利有关的争议可以进行仲裁,尽管只对当事各方有效。在欧盟,《统一专利法庭协议》也认可,专利争议可以进行仲裁,因为其规定要建立专利调解与仲裁中心来“为该《协议》所涵盖的专利争议的调解和仲裁提供便利。”比利时法律更进一步,不仅明确规定了专利仲裁,还明确认可其可具有 普遍效力。瑞士法律甚至将这种方法扩展到广泛意义上的知识产权。

27. 这一问题得到了知识产权仲裁方面众多法律人士的关注和评论,已经成为知识产权可仲裁性问题,一些人对知识产权相关争议可适当成为仲裁目标的范围提出质疑。这个问题很重要,因为如果知识产权——仲裁的对象无法适当地作为仲裁决定的对象,那么该仲裁决定就无法执行。在此类知识产

权——如专利——在一国知识产权局注册从而被授予独占权的情况下，这些人士就认为这一问题尤为麻烦。但是，除了比利时和瑞士的极少数例外情况之外，有关知识产权的仲裁决定无法具有 *普遍效力*，与世界大部分地区不符，这一点千真万确，与此同时，这不应对其当事各方之间的效力产生任何影响。

28. 如上所述，一项仲裁决定在知识产权有效性和范围方面的当事各方之间的效力与此类决定缺乏任何 *普遍效力* 之间的区别得到了美国法律的明确认可。这种明确的规定可以被有效地纳入到其他国家法律中，如果这些国家并不打算像那少数几个国家一样认可仲裁决定的 *普遍效力*。这样做会完全消除针对可仲裁性的所有担忧，不管其如何应用不当。

三、ADR 作为知识产权执法工具的优势和局限

a) 导 言

29. 这一部分集中针对仲裁，因为仲裁与诉讼的对比最为明晰，在各类 ADR 中，也只有仲裁可进行此类对比，本文所讨论的各类 ADR 中，只有通过采用仲裁才能在当事各方之间就任何类型的争议达成可执行的决定。

b) 仲裁作为知识产权执法工具的优势和局限

30. 总体而言，作为解决商业纠纷的一种方法，仲裁对于诉讼的优势在于当事各方具有自主权、保持中立、达成最终决定、保密性、以及国际执行，这些优势都得到了很好的认可。但是吗，仲裁相对于诉讼具有的一系列优势要归功于当事各方具有自主权这一概念，这一概念是知识产权领域所独有的。

31. 仲裁在知识产权方面具有特别价值的一个优势在于，其能够规定各方根据争议的具体需求来调整仲裁庭的人员组成。在知识产权领域中，这就意味着利用具有相关领域知识产权法律熟练知识的专家和知识产权从业者，就专利领域而言，还意味着挑选在技术或科技方面具备适当资格的仲裁庭成员的范围。

32. 仲裁之于知识产权争议的另一个优势在于，其能够使得当事各方根据其具体需求来调整所采用的程序以及可能采用的补偿性质。

33. 知识产权争议仲裁的另一个长期而言可能最为重要的优势在于，其能够提供单一程序来解决跨司法管辖区的争议。知识产权的国家或地区特性与日益增长的贸易国际性和技术的国际性传播之间产生着结合，同时也意味着，将知识产权争议仅仅囿于一个国家渐渐变得少之甚少。其结果就是越来越多的关于同一个被诉侵权主题的知识产权争议在不同的法庭被根据日益协调一致但略微不同的适用法律来加以裁定，这些法庭在程序上也存在着极大的区别。此类争议往往同时发生，除了多个并行的程序所带来的成本倍增这一点显而易见以外，在这种情况下对跨司法管辖区的知识产权诉讼进行有效管理的成本和难度都随着这类并行诉讼的数量的增多而呈指数型增长，因为必须要确保在一个司法辖区的诉讼中所采取的立场与在其他司法辖区所采取的立场相符。

34. 国家法院通常不愿意对外国知识产权的侵权提出意见，甚至更不愿意对此类权利的有效性作出评论。相对而言，仲裁使得当事各方通过单一程序在不同的国家来决定多项并行的知识产权的侵权情况和有效性，从而形成一项具有当事各方之间效力的决定，该决定并不意在具有 *普遍效力*。在不同司法管辖区同时产生知识产权相关仲裁的情况下，尽管每项主题都要应用不同的适用法律，如果仲裁当事各方希望，他们可以指定对其争议适用一部单一的法律。或者，当事各方可以将争议留待被诉侵权

行为发生的各国根据不同的适用法律来作出裁决。此类程序对于任何一个国家法院来说难以实施，但实际上仲裁员确实在执行。

35. 但是，知识产权仲裁也有其局限性，最大的一个局限来自其须各方同意达成一致的特性，这无可避免地对程序的适当性带来了一些限制，例如关于民事法庭、刑事法庭和边境措施所打击的有意侵权行为。此外，根据《纽约公约》，临时决定以及不同国家对其加以不同处理所带来的不确定状态可能意味着，对于可能会涉及到要求予以临时赔偿的知识产权争议而言，诉讼比仲裁可能更为妥当。但是，这个问题并不仅限于知识产权。

四、ADR 用于知识产权执法的当前情况

a) 合同性和(初始)非合同性争议中的侵权主张

36. ADR、特别是仲裁，可用于无论知识产权是否遭侵权的争议中。同时在合同性争议和非合同性争议中，这都会涉及到根据一部或多部适用法律或根据当事各方选用的一部或多部法律针对所涉一项或多项知识产权的保护范围进行的评估。在作为提请仲裁协议主题的非合同性争议的情况下，其尤其还可能扩展到当事各方之间针对所涉一项或多项知识产权的有效性、以及根据一部或多部相关适用法律规定的任何一个特定被告方。

37. 由于调解几乎总是保密的，而仲裁往往也是保密的，因此除了一般意义而言，无法从调解和仲裁中提取实例，除了在诉讼中可能需要参考到某一次仲裁之外。

b) 调解和其他与公共机构(法庭、知识产权局等)相关的 ADR

38. 针对那些无正当理由拒绝参与 ADR 的当事人，一些法庭利用诉讼费用制裁。许多法庭和知识产权局，诸如联合王国知识产权局和欧盟内部市场协调局(OHIM)，其本身就提供调解服务。

c) 调解和 ADR Pledge

39. 尽管多数仲裁机构提供调解服务，还有众多其他机构和个人也提供此类服务。此类调解服务并不旨在专门针对知识产权争议，但是许多产业机构也提供专门针对知识产权争议的服务。许多主要的工业公司还签约加入了 ADR Pledge 体系。

d) 自我监管机制(包括在线执法工具)

40. 某些行为可能会涉及知识产权侵权，这些行为需要利用诸如域名注册机构或管理实体或电子市场的机构这样的第三方所提供的便利，针对这些行为，合同性条款就会让此类便利的用户利用 ADR 制度来维护此类知识产权。

41. ADR 可用于互联网平台相关的争议，诸如在线市场，从而有助于解决在线争议，并且可能被用于与互联网平台相关的知识产权争议中，如根据《通知和删除》(NTA)程序。

e) 其 他

42. ADR 用于知识产权执法方面还有众多的其他实例(诸如商品交易会的自我监管、商号的监管等)。另一个发展迅速的领域就是将专家鉴定和仲裁用于解决标准制定组织和标准涉及的核心专利情况下产生的争议。

43. 专家鉴定可用于标准专利的专利池情况，其被用于提供一种机制来判定专利池成员向专利池提供的专利是否对于相关标准是必不可少的。

44. 仲裁还可用于信息通信技术 (ICT) 领域，目前正越来越多地被建议用作为一种解决判定标准涉及的核心专利“[公平、]合理和非歧视性([F]RAND)”使用费的争议解决方法。

[文件完]