

执法咨询委员会

第九届会议

2014年3月3日至5日，日内瓦

通过替代性争议解决方案解决知识产权问题*

美利坚合众国西加利福尼亚法学院创新问题解决中心共同主任 *Thomas D. Barton* 教授
以及中心共同主任 *James M. Cooper* 教授编拟**

一、导 言

1. 下文对一些用于国内或国际场合解决知识产权(IP)争议的替代性争议解决方案(ADR)方法进行了简要说明。其包括预防、私下讨论和协商、向顾问咨询或中立的、早期中立的评估、调解、在线和解程序、仲裁、专家决定、以及以法庭为中心的和解方式。

2. 这些替代性方法并不相互抵触，相反能够结合起来用于有效地解决问题。运用这些方法的基本顺序如下：

- 首先，要预防问题的出现。
- 但是如果问题已然出现，那么就应利用自助办法：试图找到好的建议并启动双方私下的协商。
- 第三，如果协商无效，应请第三方通过评估或调解来促进协商的进行。
- 第四，如果这也无效，那么应授权第三方来通过专家决定、仲裁、专门法庭或传统诉讼来对该问题作出裁决。

* 本文为美国专利商标局所编拟报告的删节版。

** 本文所表达的观点只代表作者观点，并不代表秘书处或WIPO任何成员国的观点。

二、预 防

3. 技术上而言，预防并非属于替代性争议解决方案，因为有效的预防意味着甚至都没有争议¹。但是应当积极地考虑预防性措施，并且在提供和保护知识产权的法律制度中对其加以规定。相对来讲，预防性措施往往成本低廉。一旦产生问题或争议，解决这些问题的程序会更加昂贵，风险也更高。此外，有效开展预防性措施需要在实质上明确制度中其他所有方面，并力求对这些方面如何共同发挥作用加以理解和沟通。这些努力本身往往会揭示出那些能够消除的难点，同时也会搭建起一个沟通网络，进行即时反馈并改进制度。

4. 最佳的预防性措施包括分散式的自我纠正行为：令尽可能多的人具备知识和手段，来迅速且低成本地调整其行为，从而避免侵犯他人权利。但是预防往往始自对既定制度内部的纠纷或争议源进行一次组织管理严密的专家评估。对长期存在的问题加以修正，以减少非常态的可能。最后，提供资源，以便制度的使用者能够根据其制度的规则和价值来作出其自身的调整。

5. 美国专利商标局 (USPTO) 已经切实启动了预防教育，从而在知识产权问题预防方面发挥重要作用。其工作凸显了有效预防的各项原则：

- 首先，USPTO 提供可检索的现有专利和商标数据库，以便使人们能够避免侵权。
- 第二，USPTO 网站提供知识产权特性、申请程序和执法相关的信息。一个很好的例子就是，USPTO 网站上公布的关于商标注册和申请程序的“商标信息网络”视频，富有建设性和创造性。这些视频易于理解和接受，能够为人们提供信息，指导人们免去麻烦、节省支出，并保障其权利。
- 最后，对“常见问题”作出解答的非正式且十分实际的方式正是通过一种有效且甚至会受到人们欢迎的方式来向公众提供法律信息。

三、私下讨论和协商

6. 私下讨论和协商是问题发生后“自助”解决争议当事各方之间问题的第一步。在此阶段，律师或是公共机构都无须直接参与，但是不应忽视当事各方之间私下沟通的权利。

7. 公共机构可有助于促进这些协商。公共的知识产权权利认证机构可以作为一种便于获取的资源，来明确当事一方或另一方的初始权利，从而为私下协商提供便利。如果能够向错误一方指出一种便捷的信息源来表明法律权利，那么就能在无需第三方介入的情况下快速地消除无意侵权或滥用行为。声明一项权利有时也能明确哪一方必须为另一方作出赔偿。

8. 如果简单的双方协商无效，那么第三方——无论是个人还是机构——在帮助人们解决其争议中能够发挥以下部分或全部作用：

- a) 就所涉问题的实质内容或当事各方如何通过程序来加以解决，为当事各方提供建议；
- b) 如果该问题会由法官或陪审团作为传统法律案件加以审判，则对该问题可能的处理结果加以评估；

¹ 通常请参见 Thomas D. Barton, PREVENTIVE LAW AND PROBLEM-SOLVING: LAWYERING FOR THE FUTURE (2009)。

- c) 为争议当事各方之间更好的进行沟通提供便利，从而促进自助，以便当事各方能够找到各自的解决方案，同时也可能改善其未来的沟通；以及
- d) 就该问题作出决定，即作出专家决定、宣布仲裁决定或作出传统的法律判决。

这四项职能中的每一项(建议、评估、提供便利、以及作出决定)都在其他的第三方 ADR 机制中发挥着不同的作用。

四、向顾问咨询或保持中立

9. 大型建筑业项目中常见的顾问或常设的中立职能²，也能够被应用于各种知识产权纠纷中。对于复杂的多方许可协议或合资企业，其中当事各方明白它们会有一系列不可知的意外事件，这种方式会特别有效。

10. 其工作流程如下：在重大项目或合资企业启动时，当事各方商定任命一名指定的专家在产生问题时为当事各方提供不具法律约束力的建议。该顾问会告知其有关该项目的具体内容，并定期报告进展情况。这种主动的信息收集功能可以确保中立方能够了解所涉当事各方，并能够在需要建议的情况下迅速作出反应。

11. 经验表明，指定一名常设的中立方来就争议提供建议，能够有效降低争议的发生频率和严重程度。尽管与直觉相反，但是一旦某人被正式指定为顾问并私下为当事各方所认识，双方反而都不太愿意诉诸这名顾问。相反地，当事一方会更倾向于与该项目中的相对一方采取联系，而这两方可能存在着分歧或之前就有争议。然后可以开展非正式协商来解决这一问题，从而无需与常设的中立方来开展协商。

12. 像 USPTO 或版权局这样的机构能否来提供这种服务呢？对于一些项目而言，这很有可能，行政机构要比辅助法庭远远更具可行性。美国政府知识产权机构以及其他国家这方面的机构都是专家机构且得到尊重，其公共地位对于推动预防措施的实施特别有效。此外，这些机构是提供独立、客观专门技能的智囊库，能够提供可作为常设中立方的个人清单。提供发挥这种作用的人员——无论是该机构的长期雇员还是清单上所列的私人顾问——对于政府和公众来说是种双赢的作法。

- a) 其还能为公众提供一种附加服务，但这种服务应符合这些机构的使命；
- b) 提供常设中立方服务能够为各机构带来额外的资金资源(近期《美国发明法案》使得这种可能更具现实意义)；以及
- c) 这还可以是一种双方的学习体验，向私营当事各方推广知识产权知识的同时，也令常设中立方(以及不直接地令公共机构)了解该领域的最新技术发展。

² James P. Groton, *Preventive Practices: Lessons from the Construction Industry in Barton*, *supra* note 1, at 75 - 88.

五、早期中立评估

13. 早期中立评估 (ENE) 机制已被成功地应用于解决各类法律问题，因而也特别可能适用于解决知识产权问题。顾名思义，ENE是：如果要提起法律诉讼，则由双方都同意的专家来就争议的结果 (以及可能的成本) 来作出评估³。

14. 典型的 ENE 不会对争议作出裁决，也不会直接为争议当事各方之间的协商带来便利。但是 ENE 往往会促进当事各方之间开展更有效的私下协商，无论这些私下协商在哪个阶段遭到在法庭上各自持有不现实预期想法的当事一方或双方的阻碍。一旦人们从一个中立而有见识的来源处获得一种实际的评估结果，这就会缩小议价区间，从而实现一种双方都能接受的共识。

15. ENE成功的关键在于找到具备可信度和专门技能的人员。但是，像美国专利商标局和版权局这样的公共机构还是很适于提供ENE来作为初始ADR机制⁴。这些机构的工作人员具备专业技能，同时也具备很好的法律背景，能够作为有效可信的评估人员。对于希望获得兼职或提早退休机会的富有经验的知识产权律师而言，这项工作特别有前景。

16. 典型 ENE 的评估职能甚至也能够与更强有力的咨询职能相结合，其类似于常设中立方的作用。如果当事各方仍能够采取其他做法的话，这种咨询职能会涉及到问题的实质。或者，ENE 这种额外的咨询职能也可涉及到另外的程序选项。换言之，如果适当地了解了各种 ADR 可能性，在私下和解无效的情况下，ENE 可作为一名顾问来就当事各方下一步可能会采取的程序提出建议。

六、调 解

17. 调解主要用于促进当事各方之间进行更好的沟通，以便实现和解。调解员也可能发挥评估人员的作用，但是一些调解员并不同意将这种职责纳入其原本职责中。总之，调解的明确目的在于解决争议，使得当事各方能够签订一份正式的书面协议，从而将其作为私人合同来加以落实。调解员善于沟通，能够帮助当事各方明确利益所在，从而找到利益的共同之处。总体而言，调解工作使得创造性的解决方案以及更好地保护当事各方间的关系成为可能⁵。

18. 调解普遍被认为会带来的优势包括：保持当事各方克制、补偿的灵活性、快速提供解决方案、保密性、低成本、以及保持或改进当事各方关系的可能性。尽管有着这些优势，知识产权争议方似乎

³ 根据 Kenneth B. Germaine, *Getting a Grip on a Trademark/Trade Dress Case Before It Gets a Grip on the Budget: Using Subject-Savvy Early Neutral Evaluators to Grapple with Difficult Dilemmas*, PLI ORDER NO. 18666 JUNE-JULY, 2009 UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 2009 389, 391:

ENE 在各类知识产权争议中可以作为一种有效的评估技能。ENE 通过一名公正的第三方——一名深入参与法律问题并擅长倾听各方意见的人——来帮助双方——或在单方面的情况下，帮助单一当事方——在支付巨额诉讼费用之前先对其优势/劣势加以了解。实际上，根据已有的权利主张和信息，可以很早期启动 ENE，从而就可能避免用于“开示”的巨额支出。作为一名公正的中立方，ENE 专业人员能够从与争议各方不同的角度来看待问题，从而能够指出争议各方可能无法一眼看出的问题和可能的解决方案。

⁴ *Id.*, at 391-92.

⁵ Max Vilenchik, *Expanding the Brand: The Case for Greater Enforcement of Mandatory Mediation in Trademark Disputes*, 12 *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 281, 291 (2010)。

并不很乐于接受调解。例如，某些文化会抵触调解，因为这种做法缺少国家的行政参与⁶。而在其他的法律传统中，抵触的原因更多是出于所涉及的事实情形非常复杂以及某些知识产权法律非常技术性。当事各方会怀疑调解员能否理解问题以及是否有效。但是如果当事各方(如通过世界知识产权组织(WIPO)或美国一些地方法院⁷)所触及的调解员是知识产权方面的专家，那么调解工作似乎会更易于被接受⁸。

七、在线和解程序

19. 由于这种做法能够极大地降低成本，法律专业人员和在线技术人员已经尝试进行了多年的在线和解办法来解决法律问题。这些工作也取得了多方面的结果。

20. 知识产权相关在线 ADR 程序的一个成功实例就是统一域名解决政策(UDRP)程序。UDRP 很大程度上是由 WIPO 应互联网域名与数字地址分配公司(ICANN)的要求所开发的，用于解决“域名抢注”问题或互联网域名商标纠纷。

21. UDRP 是用来解决域名抢注问题的一种有效而低成本的方式。但是其成功并不能简单复制。这是因为问题本身的特征以及 UDRP 程序之间的有效契合。首先，从法律和事实两方面来看，域名抢注问题是一个相对简单的问题。这缩小了调查的范围，降低了作证需求；其还意味着准备工作相对简单。当事一方或另一方几乎无需“开示”重要信息。其次，赔偿也很方便。只需就域名的使用作出“有效/无效”的二选一裁决；无需计算赔偿金额。

22. 最后，UDRP 得益于参与度和裁决实施的保障。在问题产生后，不必依赖于被告方同意参与该程序，其参与事先作为注册域名的一项要求而得到保障。通过与商定遵照 UDRP 决定的互联网域名注册机构的合作，裁决的实施也几乎得到保障。对裁决也鲜有上诉至法庭的。

⁶ Karin Klemp, *Lawyer, personal communication, March 9, 2012 concerning Brazilian culture.*

⁷ *Vilenchik, supra note 5, at 290.*

⁸ 一家地方法院是这样开展调解的：

在那些将 ADR 用于专利问题的法院似乎有效使用 ADR。美国特拉华地方法院在专利诉讼界以具备处理专利案件方面的专业知识而著称。该地方法院很大程度上依赖于调解的 ADR 职能。该法院的一些法官会要求各方与地方法官 Trostle 会面来讨论调解，将其作为其协商令的一部分，而其他的法官则只建议这种做法。

在为期一天的调解过程中，地方法官 Trostle 鼓励各方探求各种创新的解决方案，并为各方提供框架来在非敌对的氛围中继续开展讨论。在一天的调解后，各方往往会继续通过电话会议的方式与 Trostle 进行协商。由于这种程序并不复杂，因此获得了很大的成功。根据地方法官 Trostle 的数据，大约 65%至 70%的专利案件通过调解直接得到解决。

Thomas Hitter, *What is So Special About the Federal Circuit? A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit*, 13 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 441, 465-66 (2004)。

八、仲 裁

23. 作为一种 ADR 方法，美国国家仲裁和国际仲裁都得到了长期的认可。仲裁是一种灵活的程序，私营的第三方能够参与决定争议的实质问题所在。通过规定在争议出现时要求进行仲裁的已有合同条款或规定在争议出现时诉诸仲裁的协议，当事各方能够参与制定用于某一特定仲裁的程序。

24. 从普通法程序的观点来看，在商定诉诸仲裁程序的协议中，当事各方能够用来裁定的共同可变因素包括：采用关于证据的规定；遵照在先判例；事实开示的范围；进行口头介绍；以及仲裁决定是否附有一份仲裁员出具的书面理由。此外，通过规定其仲裁的合同，当事各方也可规定适用于其仲裁行为的实体法律。例如，在所适用的一般性法律之外，当事各方也可商定，可由当事各方的传统来决定其解决方案；或由行业惯例；或特定国家的法律；或甚至允许仲裁员酌情采用公平原则。

25. 所以用于解决知识产权纠纷的私下仲裁是具有众多优势的。可以依照所涉主题的专门技能以及公平行事的声誉来遴选仲裁员(或仲裁委员会)；仲裁程序可保密，甚至关于是否进行了仲裁也可保密；当事各方可选择仲裁所在地和所依据的法律；仲裁决定或“裁决”可以具有权威性，并只能就有限的问题向法院提出上诉⁹；以及仲裁决定通过《纽约公约》¹⁰(经多数国家所批准)可在全球范围内执行。如上所述的最后一项优势非常重要。跨越各国的法律制度来执行法庭判决往往会在法律和政策方面面临问题，同时也耗费时间和资金。

26. 但是，仲裁可能存在的一个局限在于其对知识产权承认或有效性产生影响的能力存在质疑¹¹。多数知识产权问题在多数国家都可通过仲裁解决，但并非都是如此¹²。一些国家不愿意对知识产权的有效性或适当承认权利加以仲裁反映出一种深切的担忧。知识产权本质上是独占性的，与生俱来带有反竞争效应或保护当地企业的可能。私下仲裁可能会对流入公共机构的信息加以限制，从而限制公共管理机能的发挥¹³。

27. 仲裁的两个附加特征会加剧这种公共权力向私人权力的转移：无需实质审查对仲裁决定进行保密和法庭执法。仲裁几乎可以是完全得到保密的，这一点往往会作为其主要吸引力的一方面被加以讨

⁹ Scott H. Blackmand, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, 47 *American University Law Review* 1709, 1732–33 (1998)。还可参见 Julia A. Martin, *Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 *Stanford Law Review* 917, 953–54 (1997)。

¹⁰ 1958 年《关于承认和执行外国仲裁裁决的联合国公约》(《纽约公约》), 330 *U.N.T.S.* 3, 21 *U.S.T.* 2517, TIAS 6997 (1958 年 6 月 10 日)。

¹¹ 通常请参见 M. A. Smith, et. al., *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, *Harvard Journal of Law and Technology* 299 (2006)。

¹² *Id.* 也请参见 Martin, *supra* note 9, at 944–46。

¹³ 尽管 ADR 为解决专利和知识产权争议提供了经济方面的激励机制，仍有人担心其会有碍于公共利益。专利是“反垄断权一般性规则的一种例外，是自由开放市场的准入权。”专利是授予特定人的一种权利，从而将其他人排除在外。因此，非常希望与专利相关的独占权能够仅仅授予那些开展了有效研究的人。与政府合同和雇员纠纷不同，争议各方之外的人关心的是一项专利有效性的结果——特别是专利持有人的竞争者。司法审查和开示程序中的全面披露被用来通过授予有效的财产权利来保护社会和经济利益。Hitler, *supra* note 8, at 463。

论。当事各方可私下商定保密的不同级别。他们可以在仲裁员面前说明裁定理由；或商定不对当事各方之外进行披露；或可以对裁定条款加以保密；甚至还可以防止公众了解到进行了仲裁这一事实。关于知识产权的公共政策发展某种程度上丧失了有关效果或趋势的信息。类似地，法律发展，特别是普通法司法管辖区的法律发展，受到了较少一些广为传播的裁决的阻碍，否则这些裁决会有助于对知识产权立法或司法学说加以解释。

28. 《纽约公约》或那些规定了对仲裁决定的实质问题无需法庭审查的相应的国内法规¹⁴也限制了公众对知识产权问题的影响力。但是Philip McConaughay教授已指出，法院对仲裁决定的实质问题的“二次审查”所带来的困境或在执行裁决之前施以其他质量控制措施¹⁵。通过二次审查，特定的经济和社会政策就能够得到更强的管控，也能够进一步发展西方法律中一致性和可预测性的理想化概念¹⁶。另一方面，二次审查可能会伤及仲裁的灵活性，这会转而降低仲裁作为法院外解决方案的吸引力¹⁷。

29. 提高法院对仲裁决定的实质问题审查的级别，会有助于保护竞争市场中的公共利益以及知识产权的适当获取，也会保持人们对司法手段是支持裁决这一认识的信心。但过于强化的法庭监管都会弱化保密性、清晰度和效率。解决这一困境的可能手段就是加强法院或行政机构在提供仲裁员、针对仲裁员应如何开展工作制定规定模板等方面的作用。

九、专家决定

30. 专家决定是WIPO所提供的一项服务¹⁸。其过程就是一个简化的仲裁程序，依赖于某些在线沟通方式和作为第三方决策者的知识产权专家，该专家可由当事各方来选定，也可由WIPO来指定。

31. 与仲裁相比，WIPO专家决定是一种“法律结构”松散的过程，特别适用于较窄的技术、科学或商业问题，如知识产权评估或专利权利要求的范围¹⁹。

¹⁴ Lucille M. Ponte & Erika M. Brown, *Resolving Information Technology Disputes After NAFTA: A Practical Comparison of Domestic and International Arbitration*, 7 *Tulane Journal of International & Comparative Law* 43, 63-65 (1999)。

¹⁵ “对[仲裁]违法可能性表达过担忧的主要评论者们提出各类建议，敦促对程序进行大规模改革，以增加国际仲裁获得适当法律成果的可能性”，Philip J. McConaughay 对这些建议总结如下：

拟议的改革扩展到强制性和非强制性法律案件等情况。这些建议都呼吁增加仲裁过程的透明度、程序规则更加统一、证据规则标准、仲裁选项合理、并公开仲裁选项和决定。一些评论者甚至提出，通过将上述改革措施纳入审判制度，设立单一的中立国际机构来管理所有的国际商业仲裁。

Philip J. McConaughay, *The Risks and Virtues of Lawlessness: A “Second Look” at International Commercial Arbitration*, 93 *NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW* 453, 457 - 58 (1999)。

¹⁶ *Id.* at 458 - 45。

¹⁷ *Id.*, at 458: “针对[亚洲和大部分发展中国家]参与者的商业争议解决方案的成功往往正表明了仲裁改革支持者希望予以取代的那些仲裁‘违法性’特征可得到应用：谨慎保密、程序和证据的全面灵活性、缺乏合理意见以及公布的仲裁决定归咎于违法、谴责和过错。”

¹⁸ WIPO, *Expert Determination*, 参见 <http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/>, (最近访问于 2013 年 11 月 21 日)。

十、以法庭为中心的和解

32. 以法庭为中心的和解方法往往并不专门适用于知识产权案件，但是也肯定可用于解决知识产权争议。最通常的方法就是法庭下令举行和解会议，被分配以一件正式案件的法官会要求律师(也可能要求当事各方)非正式地出席，来讨论可能的和解办法。法官可能会强势地促成和解方案，也可能不会。即便未能达成一项全面的和解方案，一些问题也会得到解决。

33. 但是，对于知识产权案件特别有前景的一点是，可以利用地方法官或指定一名专门法官。其作用有些类似ENE的作用²⁰，但是具有更强的职权。

34. 与法庭直接相关的一种更为奇异的方法就是“小型审判”，争议当事各方的律师能够在所有各方面前发表简要的抗辩。在这种小型审判中，没有法官或陪审团，但是会有一个中立方来控制整个过程²¹。这种ADR方法背后的原理在于当事一方首次听取另一方是如何从法律方面来看到该争议的。听取了这些抗辩意见后，当事各方本身会更愿意来就私下和解进行协商。但是另一方面，律师也会担心这样做是否会过多地透露出其在庭审中想要采取的策略²²。

35. 尽管如此，一些人认为这种小型审判具有相当大的前景²³。小型审判与其他的ADR方法不同，它会在创新解决方案和关系方面带来一些特别的可能性²⁴。

十一、结 论

36. 知识产权执法应当对法律认可为合法的权利予以保护，并为其未来的使用提供便利。如果要实现社会发明和创造力的根本目标，那么知识产权法律的三项职能—权利承认、执法和提供便利—必须得到适当的平衡。随着全球化和数字化的推进，制定有效、高效和多产的执法程序变得愈加困难，但同时也显得更为至关重要。

37. 审判必须保持中心的地位。其透明度、清晰度、职权、先例以及将公共监管意见带入知识产权争议的能力，这些都使得审判成为一种无法衡量价值的资源。但是其不断上升成本、延迟、不确定的专门技能、以及可能会对关系造成的损害也为其他的方法营造出了一个私营市场。

38. 这一市场带来了程序方面出色的创新。下一个阶段就是在公共机构和国际组织内加大 ADR 方法的使用力度。这不应、同时也不会替代这些方法的单纯私下使用。但是，将这些替换性作法纳入公共

[脚注接上页]

¹⁹ WIPO 仲裁与调解中心, *Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?* 42 LES NOUVELLES 301, 303 (2007)。

²⁰ Kevin R. Casey, *Alternative Dispute Resolution and Patent Law*, 3 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 1, 11-13 (1993)。

²¹ 参见 *Blackmand*, *supra* note 9, at 1715; Thomas J. Klitgaard & William E. Mussman, *High Technology Disputes: The Minitrial as the Emerging Solution*, 8 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH LAW JOURNAL 1, 2 (1992)。

²² Richard Naiberg, personal communication, March 9, 2012。

²³ Casey, *supra* note 20, at 1。

²⁴ Klitgaard & Mussman, *supra* note 21, at 3-4。

法律体系和权利承认机构中，可能会提高 ADR 方法本身的质量和一致性，也会使得将公共价值纳入知识产权争议解决方案中变得更加便捷。其会进一步促进 ADR 方法的设计创新，并将知识产权法律从业者在适应这些程序方面的经验用于在特定环境下解决特定的问题。

39. 最后，提供一种更加广泛、灵活且低成本的知识产权维权制度会使得知识产权普遍更加地便于理解和获得。通过提升效率和各方参与，会鼓励更多的创新者为其发明和表达寻求法律认可；一旦这些权利得到保障，这些想法就能为创新者、公众以及基于这些权利来进行新的发明创造的人们提供更好的应用。

[文件完]