

执法咨询委员会

第九届会议

2014年3月3日至5日，日内瓦

知识产权(IP)领域替代性争议解决制度的实践和操作

由德国慕尼黑弗劳恩霍夫协会Michael Groß博士编拟*

一、弗劳恩霍夫协会：事实与数字

1. 弗劳恩霍夫协会是欧洲最大的应用研究组织，目前拥有 66 个研究所和独立研究单位。协会工作人员超过 22,000 人，其中多数是资深科学家和工程师，每年的研发预算总额达 19 亿欧元，其中 16 亿欧元产生于合同研究。

发明与专利

2. 2012 年，弗劳恩霍夫协会共上报了 696 项发明，其中专利申请 499 项，达到了 70%以上。弗劳恩霍夫协会的有效权利(专利和实用新型)和专利申请组合在 2012 年年底共升至 6,103 项。签署的许可协议数量增至 3,167 份。

* 本文件表达的观点是作者的观点，不一定反映 WIPO 秘书处或本组织任何成员国的观点。

二、弗劳恩霍夫协会：替代性争议解决

A. 研发与许可协议

3. 在过去的五年中，弗劳恩霍夫协会认识到，有越来越多的国外研发商和授权商力求深入谈判以下几个问题：

- 适用法律
- 争议解决地点

研发商和授权商谈判这些问题的原因有哪些？

4. 如果一个涉外合同的当事方没有指定适用法律，则应适用与合同联系最为密切的州的法律，通常是合同备案所在州的法律。没有指定地点的，将适用受理申请并对研发协议和许可协议的有效性做出裁决的法院所在州的法律(参见《承认和执行外国仲裁裁决纽约公约》(1958年)第5条)。

5. 因此，当事各方力求对当事方熟悉的适用法律进行谈判。

适用法律：

应当选择哪种“中立法”？

6. 弗劳恩霍夫协会的经验是，多数情况下，协议当事方选择了：

- 瑞士法律；或
- 奥地利法律；或
- 英格兰法律。

7. 2012年，弗劳恩霍夫协会委托瑞士、奥地利和英格兰的三家律师事务所依据瑞士法律、奥地利法律和英国法律审查弗劳恩霍夫协会的一些示范合同(研发、许可)。

8. 审查后，弗劳恩霍夫协会为相关部门列出了检查清单。

9. 如果相关协议没有规定瑞士法律、奥地利法律或英格兰法律，但是规定了另外一种“中立法”，则弗劳恩霍夫协会将委托一家律师事务所审查协议，并按每一案件的是非曲直做出裁决。

10. 例如：2012年，弗劳恩霍夫协会提议德国法律为适用法律。一个加州的公司提议适用加利福尼亚州法律。双方同意适用纽约州法律。弗劳恩霍夫协会委托纽约的一家律师事务所根据纽约州法律审查许可协议(费用约为11,000美元，每小时费率895美元)。仅因为接受了纽约州法律，弗劳恩霍夫协会便赚了300万美元。

选择哪个地点？选择哪种替代性争议解决法？

11. 2008年以来，弗劳恩霍夫协会向其授权商提供了一种三个层次的ADR程序：

- 1) 出现争议时，当事方首先谈判。谈判期：如 30-90 天。
- 2) 谈判不成的，进行调解。调解期限：如 30-90 天。
- 3) 调解不成的，通过一名仲裁员进行快速仲裁。

例外(2012 年以来):

12. 争议数值达到 100,000 欧元的，仅采用第一层(谈判)，其次是国内裁决。

理由：欧洲支付程序更便宜！

接受率:

13. 95%的研发商/授权商接受三个层次的 ADR 程序！

B. 调解工作组

14. 弗劳恩霍夫协会于 2011 年成立了“调解工作组”，力求把关于 ADR 的想法在弗劳恩霍夫协会内部传播开来，至少可以节省费用和时间。作为德国工业调解与冲突管理圆桌会议(“圆桌会议” www.RTMKM.de)的一名成员，弗劳恩霍夫协会可以从圆桌会议其他成员的经验中受益。

15. 只有遇有与第三方(主要是研发协议、许可协议)的争议时，才会配备七名训练有素、经验丰富的内部调解员。内部调解员协调并陪伴有关过程(如编拟文件、准备谈判、编制时间表)。遇有与第三方的争议时，内部调解员会对如何找到并选择适当的“方法”(如调解、仲裁、小型审判、专家意见等)和“中立人”(如调解员、仲裁员、专家等)提出建议。

16. 内部争议由人事部门陪同解决。

17. 调解员保证机密性和专业性，并提供网络，不限制弗劳恩霍夫协会其他部门(如法律部门、专利部门、许可部门等)的职责。调解将始终与其他负责部门协调进行。遇有与第三方的争议时，调解员与法律部门协调进行调解。

18. 可以通过 mediation@Fraunhofer.de 或亲自联系调解工作组。答复将在一个工作日内做出。

19. 紧急和/或重要文件须在时间范围内同时邮寄和传真，并提交临时禁令。

C. 案 例

年份:	2011 年
当事方数量:	2 个
当事方注册地:	德国
争议事宜:	专利与技术诀窍许可协议、研发协议、一般合作
调解前争议时长:	6 年

调解期限:	1.5 天
ADR 组织:	欧洲冲突管理研究所 (EUCON), 德国慕尼黑
调解员数量:	2 人
费用:	约 13,000 欧元 (约 6,500 欧元/每方)
调解结果:	<u>和解:</u> 1 份研发框架协议, 2 份许可协议 <u>和解原因:</u> - 当事双方亲自交谈, 没有经过律师; - 当事方的前任谈判员已更换; - 当事方现在选择自己的/外部的经验丰富的谈判员 (部分是经验丰富的调解员)。

三、展 望

20. 弗劳恩霍夫协会的实践经验表明, 解决争议并不非常容易, 有必要采取一种长期的做法, 建立一个成功的冲突管理制度, 既省时又省钱。

21. 从我个人来看, 我可以保证, 这么做是值得的!

[文件完]