

## 执法咨询委员会

### 第十届会议

2015年11月23日至25日，日内瓦

#### 调解知识产权侵权争议：菲律宾的经验

撰稿：*Allan B. Gepty*，菲律宾知识产权局主管宣传、政策、执法与国际关系的副局长\*

#### 摘要

经济全球化以及各经济体之间的相互影响日益增加，给有效执行知识产权带来了挑战。随着国际贸易和商业的不断发展，知识产权的影响和应用已经明显跨越了国界，变得越来越重要。由于处理知识产权案件工作的复杂性和敏感性，且各司法管辖区保护和执行知识产权的方式多种多样，人们认为调解是解决知识产权争议的一条有效途径。这对涉及到真正的商业考虑的知识产权相关案件来说尤其有效。基本而言，权利人希望知识产权的执行工作速度更快、保密性更强、效率更高，并有一定的可预测性。然而，要想让调解工作更为人接受、取得更大的成功，调解机制就必须结构合理；调解员必须经过适当地遴选和培训；调解服务方面的人员必须技能娴熟，平台也必须可信可靠。

---

\* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表 WIPO 秘书处或成员国的观点。

## 一、导 言

1. 全球化给知识产权的执行基础带来了挑战。由于知识产权属于私权，具有地域性，因此知识产权在全球化的时代可否得到有效执行方面，始终有一个问题令人不安。国际贸易发展迅速，各经济体之间的影响日益加大，加上人们已注意到执法不力的后果，这些因素均将推动各国重新看待知识产权的执行工作。
2. 实际上，知识产权在应用和重要性方面不再具有地域性。它已经成为国际贸易和全球经济的重要组成部分。因此，随着国际贸易和商业的不断发展，知识产权的影响和应用已经明显超越了国界，变得越来越重要。作为一个发展中国家，菲律宾需要吸引更多的投资，也需要企业开展更多的经济活动。为了实现这一目标，重要的考虑因素之一是建立一个强大的、兼顾各方利益的、利于企业和行业发展的知识产权制度。
3. 菲律宾知识产权执法工作面临的挑战之一是如何迅速处理案件。因此，为了解决这一问题，该国相继出台和实施了一些改革措施，如指定特别商业法庭(SCC)处理与知识产权相关的案件；颁布知识产权案件特殊规则和程序(2011年10月18日，A.M.第10-3-10-SC号)；以及，继续加强针对法官、检察官和法院书记员的能力建设工作。
4. 关于菲律宾知识产权局(IPOPHL)的工作，特别是其法律事务局(BLA)和局长办公室(ODG)的工作，该局确定的战略目标之一是提供快捷、优质、有效的法律救济措施，并成为解决知识产权争议的首选场所。因此，该国相继出台了一些改革措施，其中之一就是将知识产权案件强制提交调解。
5. 考虑到处理知识产权相关案件工作的复杂性和敏感性，更不用说各司法管辖区保护和执行知识产权方式的多种多样性，人们认为调解等替代性争议解决机制将是解决知识产权争议的一条有效途径。权利人希望知识产权的执行工作速度更快、保密性更强、效率更高，并有一定的可预测性。
6. 在侵权案件中，基本上有两种违法行为：直接假冒或抄袭他人的知识产权，以及模仿或似是而非的效仿知识产权。
7. 对于直接假冒，可以适当采取传统的铁腕执法策略。这包括出具和实施搜查令、申请禁制令、起诉和赔偿。
8. 对于第二类违法，考虑到其涉及的是法律问题，考虑到案件的复杂性和结果的不确定性，也考虑到诉讼成本和经营风险，似乎采用一种其他方法来解决争议更为适合，也更切实可行。因此，一个了解诉讼流程的人肯定会考虑采取其它方法来解决知识产权问题。
9. 因此，在知识产权执法方面，适当的做法是仔细分析问题的成因性质，确定所需的救济，并根据每个案件的具体情况评估适当的救济措施。
10. 本文中，菲律宾的经验表明，一个值得信赖的、可信的、运行良好的调解机制可以成为解决知识产权争议的有效途径，尤其是当案件涉及到商业考虑的时候，更是如此。

## 二、做好基础工作

11. 2003年，菲律宾知识产权局启动了调解计划，来自该局的志愿人员接受了冲突解决(CoRe)集团基金公司的培训。志愿调解员在接受了调解培训并参加了知识产权案件调解模拟训练之后，开始调解法律事务局的未决案件。为了支持上述计划，菲律宾知识产权局于2004年12月22日颁发了《法律事务局案件调解细则》，其中规定调解被视为自愿，并在预审阶段进行。

12. 菲律宾知识产权局的替代性争议解决(ADR)计划也是行政部门的国家政策成果,面向的是所有部门、机构以及由政府拥有和控制的公司,目的是促进和鼓励运用替代性争议解决法解决争议。该计划符合第 9285 号共和国法,后者亦称为 2004 年替代性争议解决法法案。

13. 实施期间,人们发现了一些问题和关切点,如利益冲突明显,特别是知识产权从业人员和律师对调解程序的态度消极。由于允许商标和专利审查员担任调解员,因此人们对调解过程的客观性表示了关注。此外,由于缺乏足够的信息,缺乏对该机制的价值和重要性的认识,双方均不愿将其争议交付调解。替代性争议解决的概念最近才在普通法院推出,因此,法律从业人员还没有认识到替代性争议解决的优势,这一点可以理解。因此,有必要进一步促进和增强这一机制。

### 三、加强知识产权调解机制

14. 2010 年 1 月,菲律宾知识产权局成立了调解办公室,另外还创建了一个指导委员会,在撰写《调解程序议事规则》(第 154 号办公指令, S. 2010)方面提供必要的法律和技术援助。《议事规则》于 2010 年 7 月 29 日经过公共咨商,并最终于 2010 年 10 月 10 日获局长批准。该规则的突出特点包括:案件由法律事务局、文献资料和技术转让局(DITTB)和局长办公室强制提交调解,条件是当事方案件(IPC)和知识产权违法案件(IPV)仅应在收到当事方回复之后再交付调解;对在该规则生效前提交的案件规定一个解决期;对调解程序保密;对未能出席调解会议的当事方给予处罚,如驳回案件或宣布答辩人未到庭。另外显著的一点是,若调解失败,各方可以将争议提交仲裁程序。

15. 关于仲裁问题,菲律宾知识产权局与菲律宾争议解决中心有限公司(PDRCI)建立了合作伙伴关系,后者是菲律宾领先的制度化仲裁中心。因此,就知识产权争议解决机制而言,菲律宾知识产权局不仅提供了一个准裁决的职能,也提供了两种替代性争议解决机制。

16. 为了加强对替代性争议解决机制的管理,菲律宾知识产权局于 2011 年 12 月 9 日颁发了第 208 号办公厅指令,其中将所有替代性争议解决职能整合到一个单独的部门,称为“ADR 服务”。ADR 服务成为了法律事务局的一个附属部门,由法律事务局局长直接管理/监督。ADR 服务的业务和行政工作由一名运营管理总监负责,两名技术支持人员和三名文案支持工作人员给予协助。该部门负责管理菲律宾知识产权局的调解和仲裁服务,亦是负责将替代性争议解决发展为知识产权争议解决方面的一个可行机制的协调办公室。ADR 服务的主要职能包括:根据政策、法规和实施细则管理菲律宾知识产权局的调解和仲裁服务;撰写替代性争议解决政策、法规和实施细则;规划并落实面向菲律宾知识产权局认可的调解员的能力建设计划;以及,开展知识产权案件中涉及替代性争议解决机制运作和发展的工作。

17. 菲律宾知识产权局对调解员实施了一种认证程序,并开展了调解方面的培训课程。目前,菲律宾知识产权局的花名册上有 17 个经认可的调解员。他们来自不同的行业,可分为两大类:法律从业人员和中介机构的专业人士。有 10 名调解员属于法律专家,其中有 8 名调解员从事过知识产权诉讼和起诉。对于第二类调解员,他们多数都参与法院调解工作,并在调解和替代性争议解决方面对其他专业人员进行培训。

18. 根据菲律宾知识产权局的调解员遴选程序,候选人必须提出申请,以被考虑列入调解员名册,同时须符合菲律宾知识产权局设定的某些最低要求。他们必须至少有 7 年的调解案件或解决知识产权争议方面的法律实践经验。遴选标准涵盖教育、培训、经验和专业背景,方方面面。此外,候选人还须通过专家小组面试,之后进入该程序的培训阶段。在第二阶段,成功的候选人必须参加调解员知识产权和技能综合培训,培训课程已由菲律宾知识产权局在 WIPO 的帮助下制定,目的是加强知识产权和

调解方面的知识和技能。为期 4 天的培训课程包括调解和替代性争议解决概念以及深入了解知识产权方面的讲座。培训还包括一次模拟训练和一次最终评估。

19. 认证期将持续一年。经认可的调解员调解过至少 12 个案件，并成功解决了至少 6 个案件的，将获得下一年的认证。未能调解并解决所需数量案件的，将失去认证资格。

20. 2014 年 5 月 7 日，菲律宾知识产权局与 WIPO 签署了一项谅解备忘录，内容涉及向提交给菲律宾知识产权局的案件的所涉当事方提供替代性争议解决服务。这个合作给人们获取到 WIPO 仲裁与调解中心(WIPO 中心)的调解服务提供了机会。IPOP HL-WIPO 框架规定了一个争议解决联合程序，目的是为调解菲律宾知识产权局的未决的知识产权争议提供便利。菲律宾知识产权局提供的 WIPO 调解选项可能对国际当事方或寻求解决多个司法管辖区的相关争议的当事方特别有利。

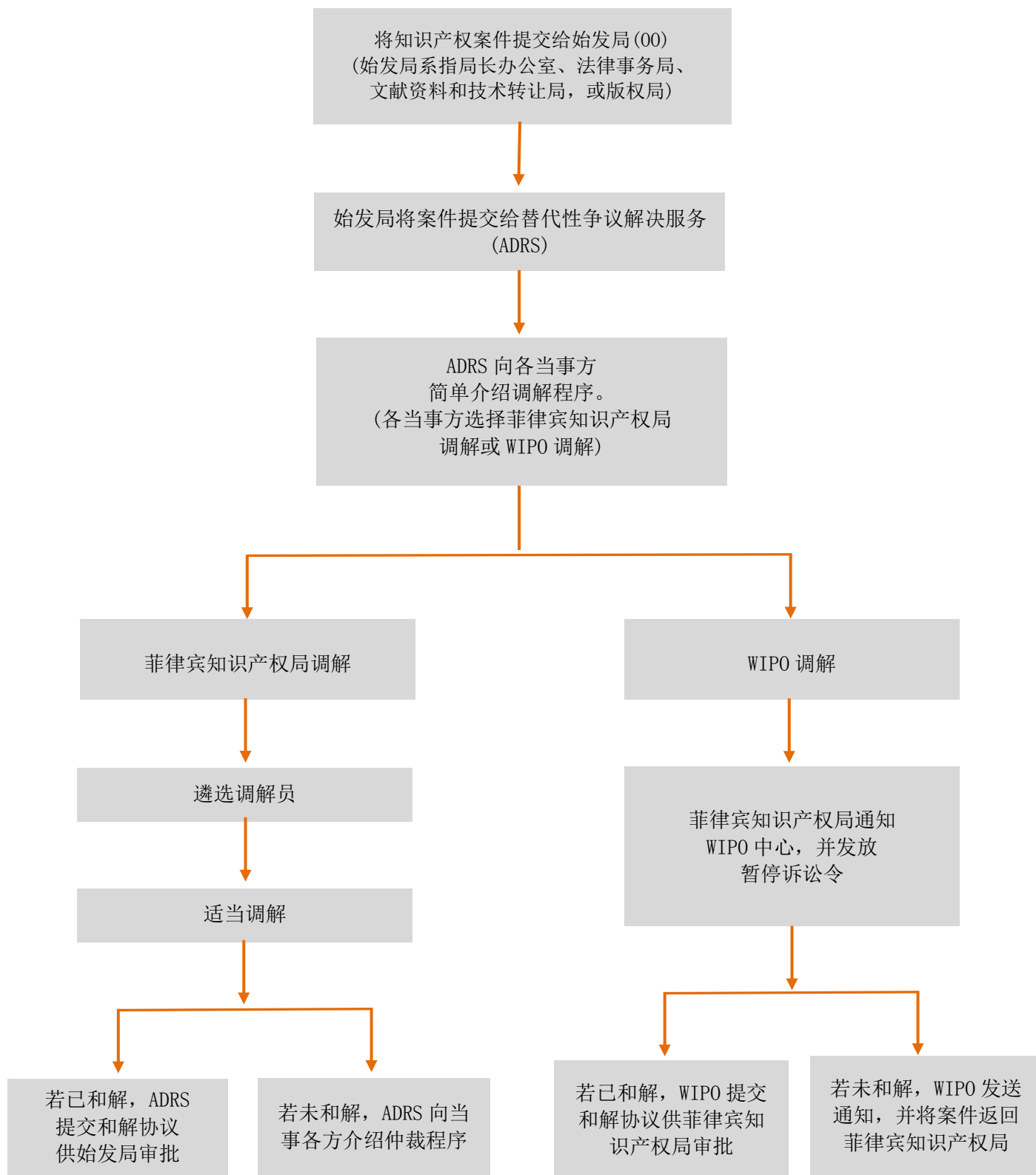
21. 2015 年 4 月 16 日，菲律宾知识产权局与 WIPO 正式启动将案件提交给 WIPO 中心的调解服务。新的调解程序于 2015 年 5 月 7 日开始生效。

#### 四、程 序

22. 所有知识产权案件，如 IPC 和有着提交给法律事务局的经验证的回复的 IPV 案件、提交给局长办公室的上诉案件、有关许可条件的争议(涉及作者的公开表演权及有关提交给版权局的作品方面的其它通信)，以及提交给文献资料和技术转让局的涉及特许权使用费和许可条件的案件，均将提交调解解决。文献资料和技术转让局、法律事务局、版权及相关权局和局长办公室被称为始发局(00)。

23. 菲律宾知识产权局的调解程序旨在给各当事方提供一个解决其争议的有效途径。各方既可以选择菲律宾知识产权局调解，也可以将其案件提交 WIPO 调解。

### 菲律宾知识产权局调解程序



24. 一旦提交调解，各当事方均须在始发局指定的日期和时间出席情况介绍会。将对未出席的当事方给予处罚。投诉人未能出席情况介绍会及其他计划中的会议的，将构成驳回案件的理由。另一方面，如果答辩人未能出席这次会议，可能会被宣布未出庭，投诉人将被允许提供单方面证据。业务管理负责人或经其正式授权的代表将向各当事方简要介绍调解这一替代性利益冲突解决程序，并将协助各方遴选和指定调解员。菲律宾知识产权局在遴选调解员方面严格尊重当事方的意愿，这意味着只有当事方可以就调解员的选择作出决定。调解程序始于各当事方出席情况介绍会，止于各方谈判失败或和解协议开始执行。

25. 应当严格遵守相关审理程序的保密性。这一点很重要，因为专利诉讼等知识产权案件可能涉及具有商业价值的机密信息。《知识产权局调解程序议事规则》第 9 条规定，所有调解会议将秘密进行，应当对涉及所有事件的审理工作保密。调解过程中作出的任何承认和说明在法律程序中将不获认可。

26. 调解过程从开始到终止最多需要 90 天。

27. 菲律宾知识产权局的未决争议交由 WIPO 调解的选项，主要涉及一个或多个当事方居住在菲律宾境外的案件。在调解工作介绍会上，当事方将就是否把争议提交 WIPO 调解交换意见。各当事方可以从 WIPO 调解员专家小组中指定任何调解员，也可以根据 WIPO 议事规则选择其他程序。对于有关方未能出席情况介绍会和有关会议的处罚，与菲律宾知识产权局调解类似。在调解费用方面，WIPO 中心经与菲律宾知识产权局协商，根据争议情况，制定了一个费用适当且具成本效益的费用表。有关费用比 WIPO 通常的调解费用要低得多。

28. 如果各当事方就案件达成和解，和解协议将提交始发局批准。

29. 如果调解失败，将向各当事方介绍仲裁方法，特别是其优势和程序，作为解决其争议的另一种选择。如果当事方选择不把案件提交仲裁，ADR 服务将通知始发局替代性争议解决程序终止，并将案件返回该局进一步审理。

30. 和解协议可以怎样强制执行，取决于案件的性质。调解 IPC 案件时，和解协议的决定将通过商标局(BOT)和专利局(BOP)的适当行动予以执行。对于 IPV 案件，如果各当事方不主动遵守协议，受害方可以申请普通法庭执行决定，以获得赔偿或采取其他具体措施。这同样也将适用于仲裁裁决的执行工作。

## 五、有效的知识产权调解工作：促进贸易和商业发展

31. 事实上，一个可以确保知识产权得到保护和执行的环境有利于贸易发展和企业公平竞争。企业更愿意将精力和资源集中在业务上，以创造更多的生产性经济活动。长期处于一种不确定的诉讼之中，丝毫不利于知识产权的发展，不管其是作为一种权利还是作为一个促进经济发展的工具。

32. 例如在一个案件中，当事双方都是各种化妆品产品的分销商。A 是一家外国公司，B 是一家当地公司，双方一直进行着不公平竞争，A 向一个普通法院提起了诉讼。之后，A 在菲律宾知识产权局起诉 B 分销混淆相似的化妆品产品，对此颇为不满，还申请撤销 B 的两个工业品外观设计注册。

33. 此知识产权侵权案件于 2011 年 2 月提交给 ADR 服务调解，调解程序在随后的一个月开始启动。2011 年 6 月，双方和解，涉及所有未决案件，其中包括普通法院未决的不正当竞争案件。A 同意撤回其所有针对 B 的案件，换取后者撤诉所有反诉。B 决定继续其外观设计注册，但同意到期后不续展此外观设计注册。更为重要的是，B 同意从市场上撤出被诉讼产品。

34. 从 2011 年到 2015 年 4 月，共有 1227 个案件提交替代性争议解决，其中 729 个案件的当事方同意参与调解程序。59.4% 的接受率表明了各当事方对菲律宾知识产权局替代性争议解决或调解程序的信心和信任。结果是，在这 729 个案件中，有 309 个案件的当事方达成了和解。42.4% 这一较高的成功率证明了菲律宾知识产权局的调解员的胜任能力和娴熟技巧。

35. 下表显示了 2011 至 2015 年 4 月菲律宾知识产权局调解程序的接受率和成功率：

表1 接受率

年 份	所提交的案件数量	当事方同意参与调解的案件数量	接受率
2011年	381	279	73.2%
2012年	298	166	55.7%
2013年	250	125	50.0%
2014年	238	135	56.7%
2015年(截至4月)	60	24	40.0%
总 计	1227	729	59.4%

表2 成功率

年 份	和解的案件数量	当事方同意参与调解的案件数量	接受率
2011年	90	279	32.2%
2012年	83	166	50.0%
2013年	55	125	44.0%
2014年	69	135	51.1%
2015年(截至4月)	12	24	50.0%
总 计	309	729	42.4%

## 六、调解方面的最佳做法

36. 菲律宾知识产权局已经找出了有助于其服务取得最好效果的调解方面的最佳做法。

- 成立一个专门负责管理调解程序并向各当事方提供协调和咨询服务的部门。
- 各项规则和程序符合国家和国际法律标准。此外，菲律宾知识产权局调解程序遵循法庭调解的做法，因此，诉讼当事方和法律工作者可以轻松地融入这一机制。
- 确保调解程序的保密性，使双方愿意在调解过程中交流各自的利益和立场。
- 将知识产权案件强制提交调解。该程序让各当事方有机会选择和解机制，而不必局限在诉讼程序中。
- 对不出席情况介绍会和计划中的调解会议的当事方施以适当的处罚。各当事方出席情况介绍会，有助于当事方寻求可以和解法律争议的方法，尤其是当他们适当了解了有关程序及其优点的时候。
- 确保调解员胜任有余，经过审慎的认证程序之后，无论在能力还是信誉方面都足以处理调解案件。
- 在调解工作中恪尽职守，确保程序完善、机制廉洁。

## 七、结 语

37. 鉴于种种考虑，也鉴于在全球化时代执行知识产权的复杂性，可以说引入替代性争议解决机制，特别是调解方法，可以有效地以具有成本效益的方式解决知识产权争议。这对伴之以真正的商业考虑的知识产权相关案件来说尤其有效，不管这些案件涉及的是简单的法律问题还是复杂的法律问题均如此。

38. 因此，利用有效的调解机制，很可能会导致取得积极的成果，不仅对未决的问题或案件本身来说，而且对任何相关问题以及甚至妨碍在调解发生地所在国地域管辖之外开展业务的所有案件来说亦是如此。

39. 要想让调解工作更为人接受、成功率更高，调解机制就必须结构合理；调解员必须经过适当地遴选和培训；ADR 服务方面的人员必须技能娴熟，平台也必须可信可靠。

[文件完]