



■ 通过WIPO调解和仲裁解决知识产权许可争议

董琪瑶

WIPO Arbitration and Mediation Center | 世界知识产权组织仲裁与调解中心

关于本次研讨会:

欢迎您:

- 提出问题
- 下载幻灯片
- 获取研讨会录音

知识产权许可

“IP licensing is a frequently used means of exploitation of IP, including in the process of commercialization of research results.”

Successful Technology Licensing, WIPO

“A license is the permission by the owner [of a patented invention] to another person or legal entity to perform, in the country and for the duration of [the patent rights], one or more of the acts which are covered by the exclusive rights to [the patented invention] in that country. The concept of “license” applies also to the exclusive rights in other objects of industrial property.”

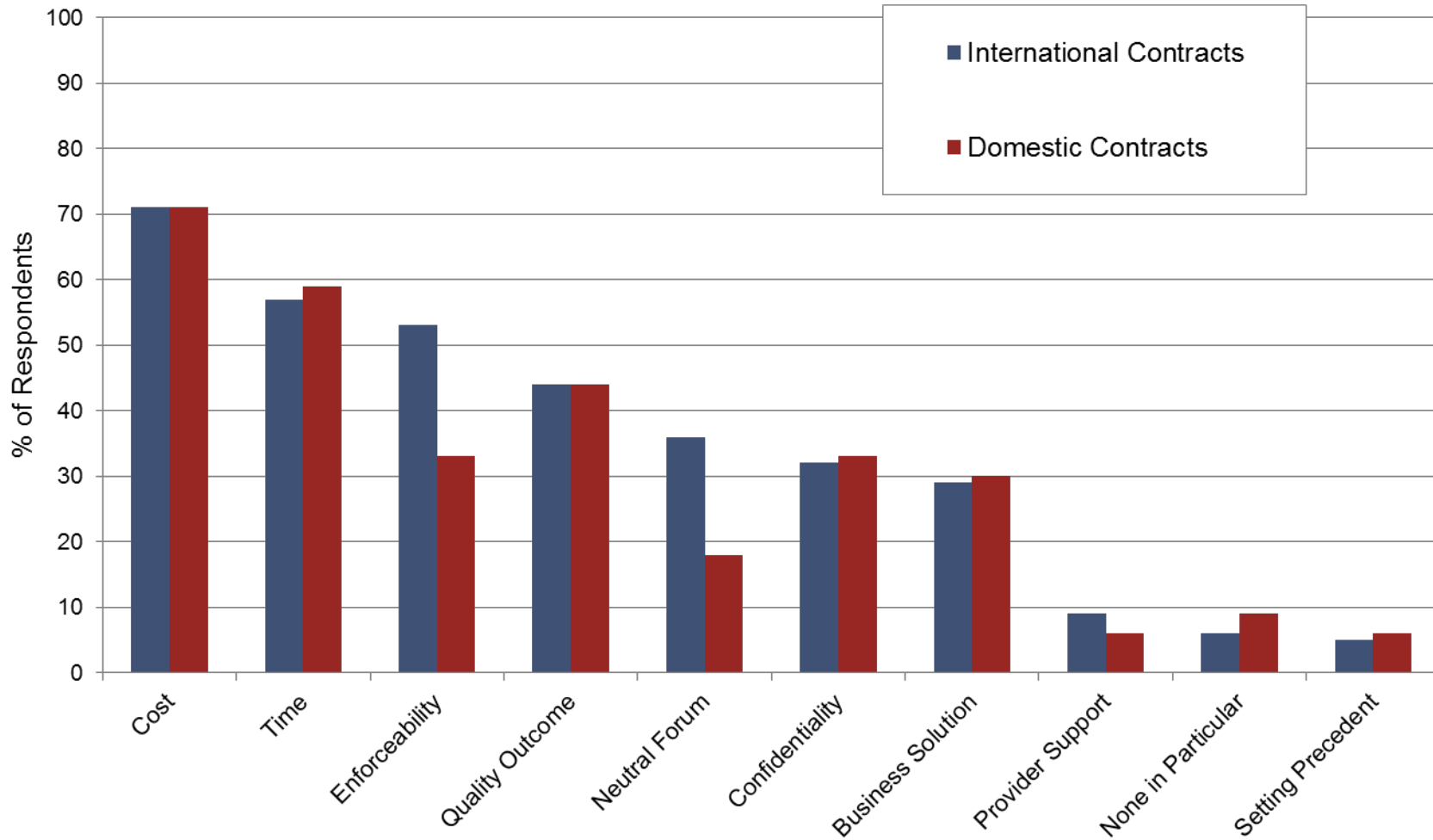
WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use

- 许可协议
 - 知识产权所有人（许可人）与被授权使用该知识产权的人（被许可人）所签订的协议。
 - 作为被允许使用许可人知识产权的对价，被许可人应按约定支付费用（许可费）。

有关于许可协议：

- 在所有技术相关协议中，许可协议最常引发争议
 - 有关许可的范围和存续、产品、质量标准、利润、许可费标准和支付等
 - 通常，当事人所处不同国家
 - 90%的问卷调查参与者与其他国家的当事人签订了许可协议
 - 80%问卷调查参与者与超过一个国家的他国当事人签订了许可协议

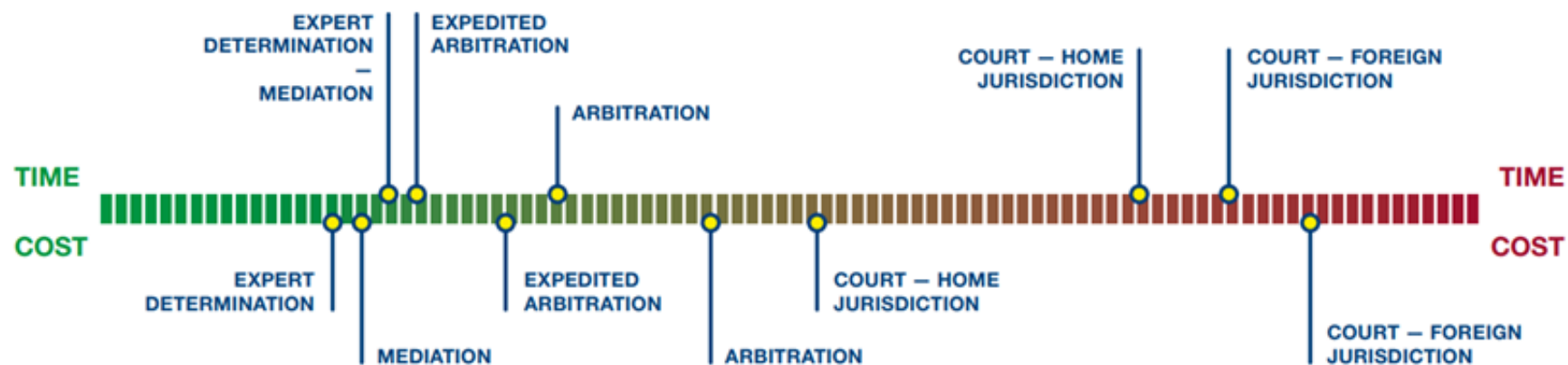
争议解决条款的考虑因素



时间和费用：IP ADR 对比司法诉讼？

(WIPO Center Report on International Survey of Dispute Resolution in Technology Transactions)

(《WIPO中心关于技术转让中争议解决的国际调查报告》)



调解

- 基于合意的非正式程序
- 中立居间人-调解员
 - 协助当事人就争议达成和解
 - 基于当事人各方的利益
 - 不可以强迫当事人接受争议解决方案
- 和解协议具有合同效力
- 与诉讼或仲裁程序互不排斥

仲裁

- 基于合意的正式程序
- 当事人将争议提交给一位或多位选定的仲裁员进行裁决
- 有法律约束力的最终决定（裁决）
 - 基于当事人的权利和义务
 - 国际可执行性
- 一般排除了可进行诉讼的选项

司法诉讼 vs 仲裁/调解

	Court Litigation	Arbitration	Mediation
Party agreement needed to initiate	✘	✓	✓
Parties can select specialized neutral	✘	✓	✓
Neutral is a decision maker	✓	✓	✘
Confidential	✘	✓	✓
Efficient for international disputes	✘	✓	✓
Parties can shape proceedings	✘	✓	✓
Possibility of appeal	✓	limited	n.a.
International enforcement of outcome	limited	✓	n.a.

WIPO 仲裁与调解中心（“WIPO中心”）

- 通过采用诉讼之外的其他程序，例如调解和仲裁，促进私人主体之间涉及知识产权或技术的商事争议的解决。
 - WIPO ADR的使用者来自世界各地
- 专业于解决知识产权及技术争议的ADR提供者
 - WIPO调解员、仲裁员和专家具备丰富的知识产权及技术领域的专业知识和经验，能够高效地解决或协助解决争议。
- 国际中立性



WIPO ADR规则

- 针对知识产权争议的要素
 - 如：保密性，技术证据，临时保护措施等
- 可适用于所有的商事争议
- 灵活性
 - 绝大多数的程序步骤均可由当事双方在与调解员/仲裁员协商后进行调整
- 可适用于国内及国际争议
 - 兼容并包不同的法律/程序传统

www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_446_2020.pdf

世界知识产权组织
(WIPO) 调解、
仲裁、快速仲裁
和专家裁决规则
和条款

Alternative Dispute Resolution

WIPO中心的仲裁及调解案件

Copyright

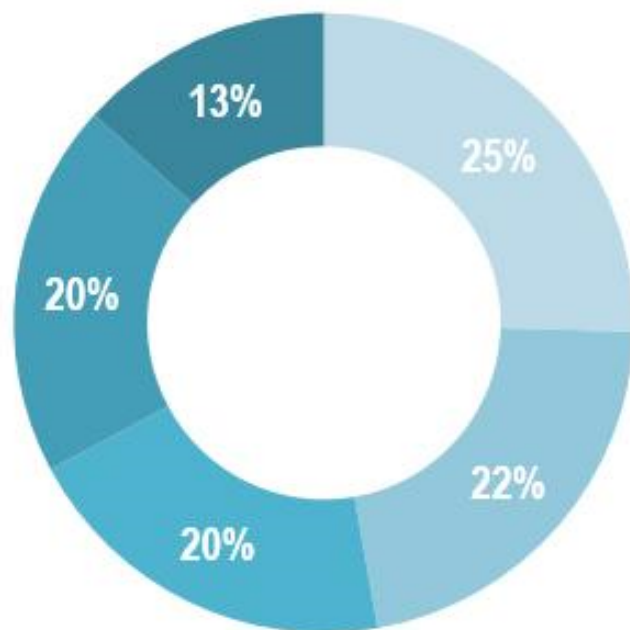
Art
Broadcasting
Collective Management
Entertainment
Film and Media
Infringements
TV Formats

Commercial

Design
Distribution
Energy
Franchising
Marketing
Sports

Trademarks

Coexistence
Infringements
Licenses
Oppositions
Revocations



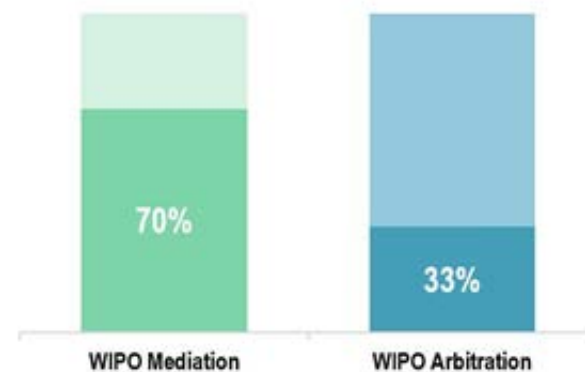
Patents

Cross-licensing
Infringements
Licenses
Ownership
Patent Pools
R&D / Tech
Transfer
Royalty Payment

ICT

Mobile Apps
Outsourcing
Systems Integration
Software Development
Software Licensing
Telecommunications

和解率



通往WIPO ADR的途径

■ Contract clause 合同条款

- Mediation or Arbitration or Expedited Arbitration; or

- Multi-tier/escalation (Mediation followed by Arbitration / Expedited Arbitration / Court Litigation)

- WIPO model clauses

 - Available online

 - WIPO Model Clause Generator

 - Parties can choose location, language, and law

■ Submission agreement in existing non-contractual disputes

针对已经发生的非合同争议签署的提交协议

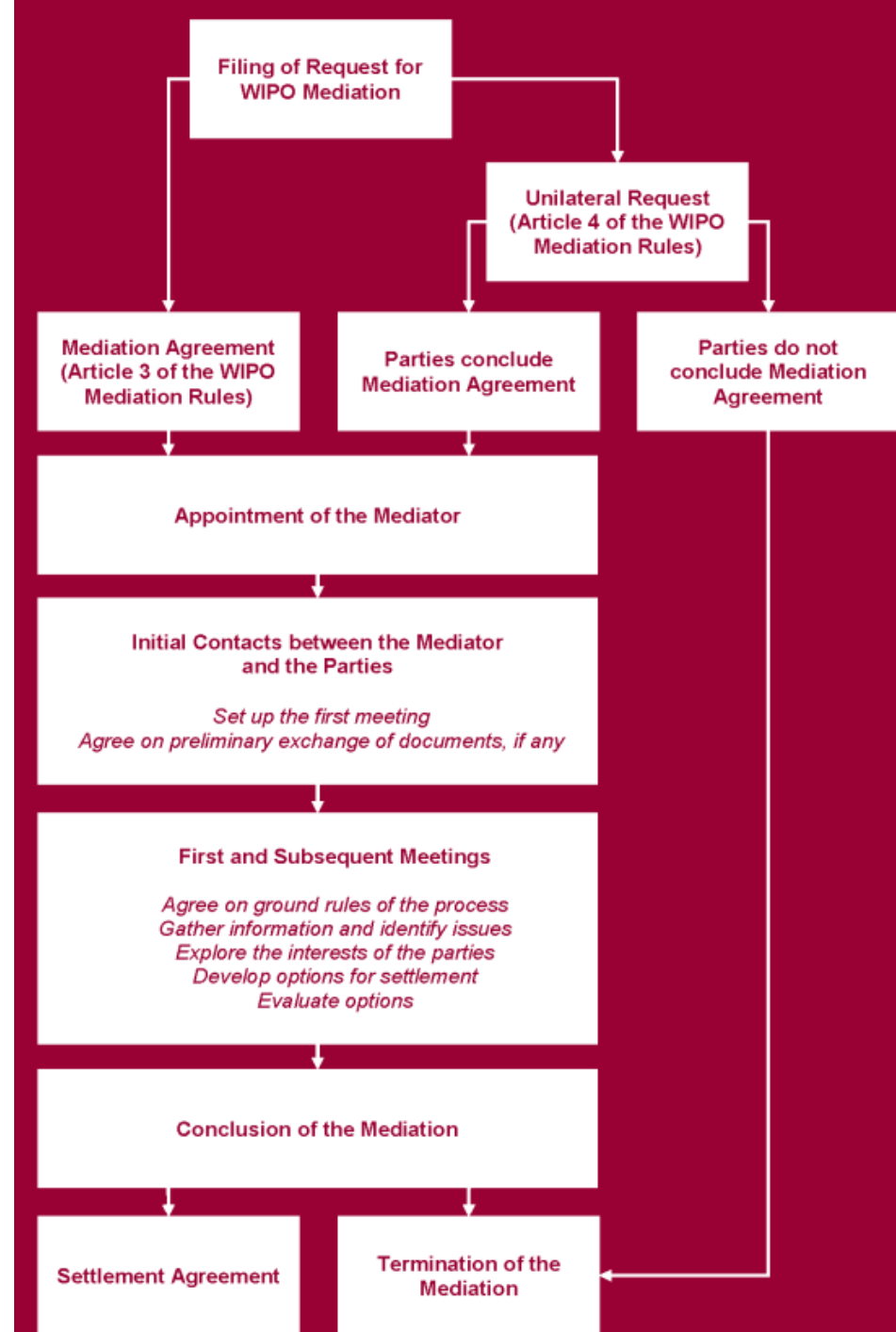
■ *Unilateral* request for WIPO Mediation by one party (Art. 4)

一方当事人单方面申请WIPO调解（第4条）

■ Court referrals 法庭移交

WIPO调解的主要步骤

- 调解程序按当事人与调解员约定的方式进行
- 调解的开始
- 调解员的指定
- 首次及后续调解会议
- 调解的终止



WIPO调解案例（1）

指定调解员前达成和解

- 专利许可协议
- 欧洲大学和分拆公司
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成进行WIPO仲裁
 - 欧洲大学发起调解
 - 在指定调解员前双方达成和解

WIPO调解案例（2）

指定调解员前达成和解

- 有关某化合物的专利许可协议
 - 双方当事人均来自美国
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成进行WIPO快速仲裁
- 一方当事人基于违约发出终止协议的通知
- 另一方当事人提交WIPO调解申请
- 撤销协议终止通知
- 调解终止

WIPO调解案例（3）

调解并最终达成和解

- 技术许可协议，授权欧洲公司向欧盟专利局申请注册专利。
 - 欧洲研究机构和欧洲公司
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成在慕尼黑进行诉讼。
- 三年后，欧洲公司声称该许可协议无效，并以专利申请被驳回为由要求欧洲研究机构（许可人）返还许可费。
- 欧洲研究机构发起WIPO调解，要求欧洲公司支付许可费。
- 双方当事人请求WIPO中心提供调解员候选人名单，并要求候选人应专业于专利法并在许可协议撰写领域具有丰富经验。
 - 在慕尼黑进行为期一天的调解会议
 - 和解协议确认双方将继续合作
 - 修改原许可协议，许可费的支付将根据未来专利申请结果决定。
- 时长：三个月以内

WIPO调解案例（4）

调解并最终达成和解

- 软件许可协议
 - 两家欧洲公司
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成进行WIPO快速仲裁
- 争议有关于额外的许可费
- 双方当事人共同提交WIPO调解申请
 - 双方当事人达成了额外的调解协议以规范调解的程序和保密性
 - 例如，文件交换、调解员角色、调解员费等
- 经过一天的调解会议，在调解员的协助下，双方当事人达成和解。

WIPO调解案例（5）

调解程序之外达成和解

- 有关于麦克风技术的许可协议
 - 美国生产商和欧洲公司
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成在欧洲进行诉讼
 - 欧洲公司将其在该许可协议下的权利义务概括转让给另一家美国公司
- 双方当事人多个法域进行诉讼
- 共同提交WIPO调解申请
 - 调解员为专利法专家
 - 意见交换：许可范围、许可费、违约、费用、诉讼的和解等方面
 - 在日内瓦进行了一天的调解会议
 - 双方当事人交换和解方案，并同意将在之后双方的会议中基于本调解程序达成的共识进一步洽谈
- 时长：两个月

WIPO调解案例（6）

调解程序之外达成和解

- 软件许可协议
 - 美国软件开发商和欧洲通讯服务提供商
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成进行WIPO快速仲裁
 - 争议焦点：被许可人是否有权同意相关第三方使用该软件，以及相关第三方使用该软件是否需要支付额外的许可费？
- WIPO调解程序
 - 基于当事人的倾向，WIPO中心指定了一名专攻于软件争议领域的调解员
 - 通过调解，双方当事人解决了一系列争议事项，并且达成了共识框架
 - 在调解终止后，双方当事人继续进行直接磋商，并基于调解中已达成的共识和方案选项，就剩余未决事项达成了和解

WIPO调解案例（7）

通过调解避免了冗长昂贵的多国诉讼

- 一家技术公司在三大洲的多国拥有注册发明专利，并在咨询合同中向生厂商进行了披露
 - 合同并未转让或许可任何权利于生厂商
 - 生厂商开始销售某产品，技术公司认为该产品包含了其注册发明专利
- 技术公司表示将在注册其专利的所有国家就该争议提起诉讼
- 在外部专家的帮助下，双方当事人开始就专利许可继续磋商，但是无法就许可费的数目达成合意
 - 技术公司要求数百万美元，远远超过生产商愿意支付的价格
- 双方当事人将争议提交WIPO调解
 - WIPO中心为当事人提供了在专利法和相关技术领域有专业背景的调解员候选人
 - 经过两天的调解会议，当事人就许可费达成了共识，并同意在未来将继续签订咨询协议。

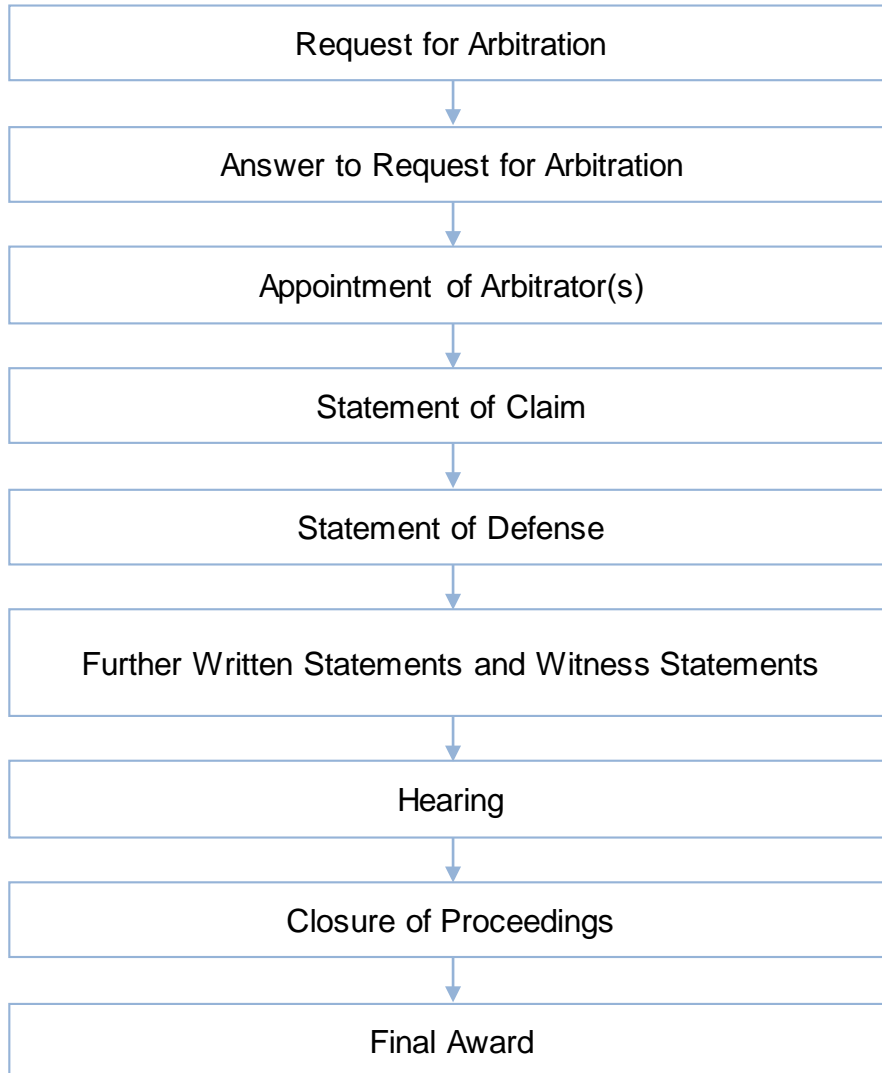
WIPO调解案例（8）

电话调解

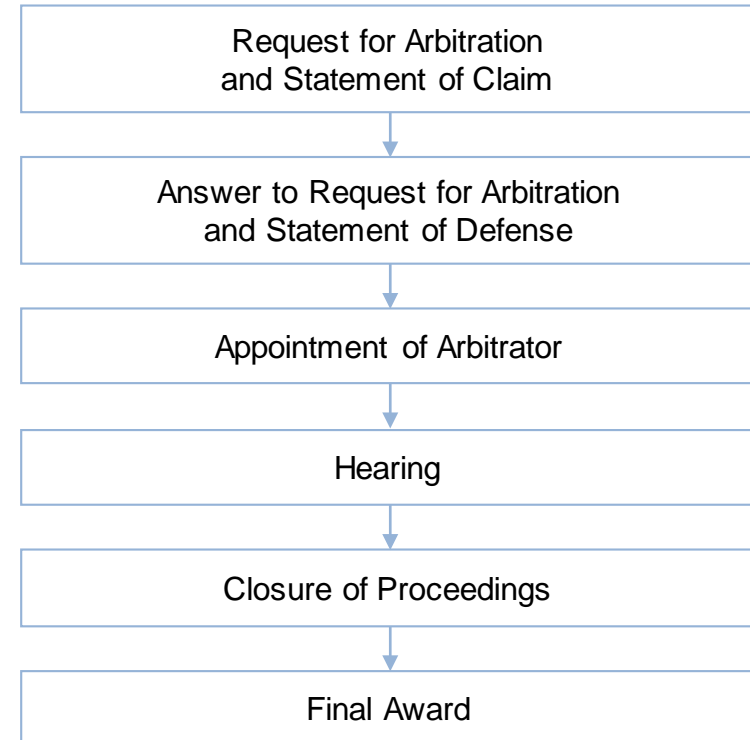
- 有关于手机APP的许可协议
 - 亚洲公司和美国初创企业
 - 争议解决条款：WIPO调解，调解不成进行WIPO仲裁
- 争议有关于许可协议授权对某手机APP的使用。争议焦点：终端客户使用该APP的额外功能是否需要额外付费？
- WIPO调解程序
 - WIPO中心为当事人提供调解员候选人名单，并根据当事人的选择最终指定了一名具有丰富技术争议解决的调解员。
 - 调解会议完全通过电话进行
 - 包括调解员和一方当事人的沟通以及调解员和双方当事人的沟通
 - 在指定调解员后的两个月之内，双方当事人在调解员的协助下达成了和解，并表达了愿意未来双方继续合作的意愿。

WIPO仲裁的主要步骤

WIPO 仲裁



WIPO 快速仲裁



- One exchange of pleadings
- Shorter time limits
- Sole arbitrator
- Shorter hearings
- Fixed fees

WIPO仲裁案例（1）

通过仲裁裁决解决争议

- 医疗产品的商标许可和供应协议
 - 两家欧洲制药公司
 - 根据协议，被许可人有权许可其附属公司销售该医疗产品。
 - 争议解决条款：WIPO快速仲裁
- 协议履行一段时间后，双方当事人尝试重新协商该许可和供应协议中的条款
 - 协商失败，许可人终止协议
 - 被许可人附属公司仍依据该协议提出了商标注册申请
 - 商标注册被批准；被许可人和其附属公司均使用该商标销售该医疗产品
 - 许可人启动WIPO快速仲裁程序
 - 商标侵权争议
 - WIPO中心提供了制药领域争议解决的专家作为仲裁员候选人
 - 在日内瓦开庭
 - 自程序开始后8个月内作出最终裁决

WIPO仲裁案例（2）

临时保护措施；通过仲裁裁决解决争议

- 奢侈产品的商标许可和销售协议
 - 两家欧洲公司
 - 协议覆盖多个欧洲国家
 - 争议解决条款：WIPO快速仲裁，仲裁地为日内瓦
- 合同生效后数年，当事人就产品的销售发生了争议，许可人终止合同
- 被许可人提出WIPO快速仲裁申请，称许可人擅自终止协议，并要求其赔偿损失
 - 基于WIPO中心的建议，当事人合意选定一个有经验的律师作为本案的仲裁员
 - 选定仲裁员后，双方当事人均请求对还在市场流通的产品进行临时保全措施
 - 独任仲裁员审理决定有关临时保护措施请求的管辖权和条件以及具体的实体法律问题

WIPO仲裁案例（3）

三人仲裁庭

- 专利许可协议
 - 一方当事人为在澳大利亚、欧洲、北美和亚洲注册有专利的欧洲发明人，另一方当事人为亚洲公司
 - 争议解决条款：WIPO仲裁，三人仲裁庭
- 当事人就谁应当承担专利注册续期费用产生争议
- 亚洲公司终止协议
- 欧洲发明人提出WIPO仲裁申请，要求赔偿并且要求确认其有权免费使用涉案专利
 - 三位仲裁员均有扎实的知识产权专业知识，并有处理多语言证据的能力
 - 在仲裁庭组成后14个月内作出裁决
 - 亚洲公司无权擅自终止协议，被裁决支付赔偿金以及返还发明人专利原型及相关文件

WIPO仲裁案例（4）

仲裁裁决确认的和解

- 专利许可协议
 - 北美发明人和欧洲公司
 - 争议解决条款：WIPO仲裁
- 发明人终止协议，引发一系列有关付款的争议。发明人提出WIPO仲裁申请
 - 当事人合意提名独任仲裁员
 - 预备会议讨论程序事项
- 当事人通知WIPO中心双方正在尝试达成和解，请求中止仲裁程序。仲裁员准予。
- 当事人达成和解协议，仲裁员以合意裁决进行确认

WIPO仲裁案例（5）

磋商，磋商不成进行仲裁；仲裁过程中达成和解

- 有关于医疗产品的许可协议
 - 美国公司和八家欧洲公司
 - 争议解决条款：友好磋商（30天），若未解决进行WIPO仲裁。
仲裁地为日内瓦，独任仲裁员，具体的程序期限
- 争议有关于许可费中税款的抵扣
- 30天的磋商期，未达成和解
- WIPO仲裁
 - 当事人合意指定瑞士籍仲裁员
 - 在开庭日和解，仲裁程序终止

WIPO仲裁案例（6）

合并仲裁

- 有关三款独立的网络游戏的许可协议
 - 欧洲游戏软件开发商和数家位于南美和欧洲的被许可人
 - 争议解决条款：两份软件许可协议规定WIPO快速仲裁，三份协议未包含仲裁条款
- 被许可人共同发起WIPO快速仲裁，声称许可人游戏质量瑕疵，违约
- 同天，许可人针对三位被许可人分别提交了三份WIPO快速仲裁申请，声称各位被许可人违约
 - 当事人同意由WIPO中心推荐的一名仲裁员候选人作为独任仲裁员
 - 由于案件事实和法律关系类似，各方当事人签署协议，同意将三个仲裁程序合并为一个程序进行
 - 自WIPO仲裁程序开始后一年内获得最终裁决

WIPO仲裁案例（7）

瑕疵的仲裁条款

- 排他的专利许可协议
 - 一方当事人是拥有多个用于体育产品上的美国和欧洲注册专利的亚洲发明人，另一方当事人是美国生产商
 - 争议解决条款：WIPO快速仲裁
 - 瑕疵条款：依据WIPO规则解决有关于专利有效性和执行的争议，依据另一仲裁机构的仲裁规则解决许可协议引发的其他争议
- 有关许可费的支付发生分歧
- 发明人以被许可人违约为由，提出WIPO快速仲裁申请
- 当事人无法对独任仲裁员人选达成合意；WIPO中心指定一位对美国专利法也有充分经验的欧洲专利法律师
 - 由于争议解决条款的复杂结构，被许可人质疑独任仲裁员对于某些专利争议的管辖权
 - 独任仲裁员首先处理管辖权争议，并最终确认其对于案件所涉争议的管辖权
 - 庭审为期8天，当事人进行了证据的提交和证人证言质证。
 - 独任仲裁员作出最终裁决，认为被许可人侵犯了涉案美国专利

示范合同条款：WIPO 调解，并在调解不成的情况下，进行快速仲裁条款

凡因本合同以及本合同随后的任何修正案所引起、致使或与之相关的争议、纠纷或权利主张，包括但不限于合同的签订、效力、约束力、解释、执行、违反或终止以及非契约性权利主张，均应服从根据《WIPO调解规则》进行的调解。调解地为[写明地点]。调解所用语言为[写明语言]。

如果，以及一旦达至某程度以致任何此种争议、纠纷或权利主张在调解开始后[60][90]天之内调解不成，应根据任何一方当事人提出的仲裁申请，交由并最终服从由WIPO仲裁与调解中心实施管理的根据《WIPO快速仲裁规则》进行的仲裁。另外，如果在所述[60][90]天期限届满前，任何一方当事人未能参加或继续参加调解，则争议、纠纷或权利主张应根据另一方当事人提出的仲裁申请，交由并最终服从由WIPO仲裁与调解中心实施管理的根据《WIPO快速仲裁规则》进行的仲裁。仲裁地为[写明地点]。仲裁程序所使用的语言为[写明语言]。交由仲裁的争议、纠纷或权利主张应根据[写明管辖区]的法律裁决。

www.wipo.int/amc/zh/clauses

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Home IP Services Alternative Dispute Resolution WIPO Clause Generator **WIPO | ADR**

WIPO Clause Generator

Step 3 – Build your clause: WIPO Mediation followed, in the absence of a settlement, by Arbitration Clause

Mediation

The parties should determine where they want the mediation to take place.

Core Elements ?

Place of Mediation

Language of the Mediation

Duration of the Mediation Proceedings

Additional Elements ?

Qualifications of the Mediator

Conduct of the Mediation

Arbitration

Core Elements ?

Number of Arbitrators

Place of Arbitration

Language of Arbitration

Substantive Law

Additional Elements ?

Appointment Procedure

Qualifications of the Arbitrators

ECAF

Evidence

Time Period of Delivery of the Final Award

Appeal

The place of mediation shall be .

Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

The place of mediation shall be [specify place].

The language to be used in the mediation shall be [specify language].

If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the mediation within [specify timeline] days of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. Alternatively, if, before the expiration of the said period of [specify timeline] days, either party fails to participate or to continue to participate in the mediation, the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request for Arbitration by the other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules.

The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators].

The place of arbitration shall be [specify place].

The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language].

The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].

Step 4 – Download or copy the final result

WIPO ADR示范条款

推荐使用的WIPO合同条款和同意提交的协议

使用WIPO争议解决程序基于当事人的合意。为了促进当事人达成协议，WIPO中心提供推荐使用的合同条款（针对某个具体合同可能产生的未来争议而提交）和同意提交的协议（针对现有争议，包括由法院推荐的争议）。

推荐使用的WIPO合同条款和同意提交的协议：

- 调解
- 仲裁
- 快速仲裁
- 专家裁决
- 调解，并在调解不成的情况下，进行[快速]仲裁
- 调解，并在调解不成的情况下，进行专家裁决
- 调解，并在调解不成的情况下，进行诉讼
- 专家裁决，如随后未进行[快速]仲裁，则具有约束力

推荐使用的WIPO合同条款和同意提交的协议有以下其他语言可供选择，包括 中文、法文、德文、日文、希腊的、韩文、葡萄牙文、俄文 和 西班牙文。

为协助当事人起草条款和同意提交的协议，WIPO中心提供WIPO条款生成系统。

WIPO 替代性纠纷解决机制(ADR)

如果您需要关于起草条款的其他协助，您可以通过电子邮件或电话联系我们。邮件地址是 arbiter.mail@wipo.int 及电话是+41 22 338 8247。

WIPO Clause Generator
起草有效的争议解决条款

www.wipo.int/amc/zh/clauses

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

在中国采用WIPO调解和仲裁解决知识产权和技术争议

- Collaboration between the Supreme People's Court of China (SPC) and WIPO was established in 2017
2017年，WIPO与中国最高人民法院搭建合作框架。
- Accreditation by the Ministry of Justice of China to provide mediation and arbitration services for international IP disputes in China
中国司法部准予在中国境内开展涉外知识产权争议案件的仲裁与调解业务。
- Referral of IP cases to WIPO Mediation
移交知识产权案件进行WIPO调解

www.wipo.int/amc/zh/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html



Request for WIPO Mediation

(Article 3 of the [WIPO Mediation Rules](#))

Notes: Please complete and sign this form and send it by email to arbitr.referrals@wipo.int.

1. Parties

Please provide the following contact information:

Claimant	Respondent
Name:	Name:
Country of domicile:	Country of domicile:
Tel:	Tel:
E-mail:	E-mail:
Address:	Address:
Represented by:	Represented by:
Tel:	Tel:
E-mail:	E-mail:
Address:	Address:

2. Please provide the name of the court and the court case reference:

- (a) The Claimant agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

Place and Date: _____

Signature: _____

- (b) The Respondent agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

Place and Date: _____

Signature: _____



WIPO 调解申请书 (《WIPO 调解规则》第 3 条)

注意: 完整填写并签署本申请书后, 请将申请书通过电子邮件发送至 arbitr.referrals@wipo.int.

1. 当事人

请提供下列联系信息:

原告/上诉人	被告/被上诉人
姓名:	姓名:
居住国:	居住国:
电话:	电话:
邮箱:	邮箱:
地址:	地址:
代理人:	代理人:
电话:	电话:
邮箱:	邮箱:
地址:	地址:

2. 请提供案件审理法院名称及案件号

- a) 原告/上诉人同意将上述争议按照《WIPO 调解规则》提交并进行调解。

地点及日期: _____

签名: _____

- b) 被告/被上诉人同意将上述争议按照《WIPO 调解规则》提交并进行调解。

地点及日期: _____

签名: _____

WIPO Good Offices服务

- 当一方当事人考虑将双方之间的争议提交进行调解或仲裁时，WIPO中心可以为双方当事人提供程序性建议
 - 侵权
 - 司法诉讼进行中

- 此阶段不产生任何费用

WIPO Mediation Pledge for IP and Technology Disputes

The World Intellectual Property Organization (WIPO) through its Arbitration and Mediation Center contributes to awareness of alternative dispute resolution (ADR) options for resolving IP and technology disputes.

Without binding parties, the WIPO Mediation Pledge for IP and Technology Disputes seeks to encourage the use of mediation to reduce the impact of disputes in innovation and creative processes.

As a signatory of this Pledge, we recognize that mediation may offer a more collaborative, time- and cost-efficient manner of resolving commercial disputes related to IP and technology than court litigation.

In light of this, to the extent we consider this appropriate:

Companies, Universities, R&D Centers, and Individuals

- We are prepared to explore the inclusion of mediation clauses in contracts and agreements we are party to;
- In the absence of such clauses, we are prepared to explore the resolution of existing disputes through mediation.

Lawyers and Law Firms

So that clients can make informed choices:

- We are prepared to explore with clients the inclusion of mediation clauses in contracts and agreements they are party to;
- In the absence of such clauses, we are prepared to explore with clients the resolution of existing disputes through mediation.



来自90个国家的
400+ 签署人

加入《WIPO调解意向书》！

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

更多信息

- Queries 咨询: arbiter.mail@wipo.int / arbiter.referrals@wipo.int
- Clauses 示范条款: www.wipo.int/amc/zh/clauses
- Rules 规则: www.wipo.int/amc/zh/rules
- Neutrals and case examples 调解员/仲裁员及典型案例: www.wipo.int/amc
- [WIPO中心领英](#)
- [WIPO 中心新闻推送](#)
- [WIPO 中心网络研讨会](#)