

# 知识产权纠纷非诉解决: 调解及其运用<sup>\*</sup>

刘友华, 陈 骞

(湘潭大学 法学院, 湖南 湘潭 411105)

**摘 要:** 调解是当事人在第三方协助下, 达成协议解决纠纷的方法。调解运用于知识产权纠纷的解决, 具有当事人自主、节约成本、保密性强、维持合作关系等优势。通过分析当事人利益目标, 促成利益目标转化, 引导其以“非零和博弈”方法寻求合作双赢, 使知识产权纠纷非诉解决更具现实性。

**关键词:** 知识产权; 纠纷解决; 调解; 利益目标

**中图分类号:** DF523 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5981(2013)05-0024-04

## 一

调解是由非一方当事人的中立方帮助协商、帮助找出争议的问题, 并作为当事人的桥梁传递信息、探求达成利益一致的基础, 找到解决问题的途径。调解以其主动性、低成本与自愿性等优势在纠纷解决中占据极为重要地位。

首先, 调解允许当事人进一步控制纠纷解决的进程及结果, 充分体现了当事人自主。尽管民事诉讼程序中“不告不理”原则由当事人启动, 并在规则设置上实现了一定程度的对抗, 但仍无法改变当事人对纠纷结果缺少自主、理性判断的局面。而在调解程序中, 调解结果建立在合意基础上, 更大程度地体现了其对自身利益的最佳判断。“裁判是一种很奢侈的纠纷解决方式, 故欲让所有的民事纠纷都通过裁决来解决的想法是不现实的。即使无视现实的制约而大肆鼓吹万能论, 但大多数纠纷通过裁决以外方式加以解决的事实依然是不会改变的。如果无视必须要对裁决解决方式在量上进行明显限制以尽可能抑制其甚至是几个百分点增长这一现实, 那么就会忽视使自主性解决方式向合理化方向发展的努力, 形成纠纷解决的整体水平长期在低迷中徘徊的局面。”<sup>[1]161</sup>

其次, 以调解方式解决纠纷, 在诉讼与非讼方式间适当分流, 可以减轻审判的压力。同时, 强调当事人自治的非讼解决方式, 因其简便、灵活, 能够改变诉讼审理冗长的局面, 既节约当事人的经济成本与心理成本(如精神压力、烦恼等), 也可节省社会公共资源, 法院可将有限资源为公众服务, 以解决亟需解决的其他纠纷, 缓解司法迟延的困境。

作为适用于商业领域的特殊民事权利, 知识产权具有法定性与有限期限等特征。在有限的期限内追求商业利益最

大化是知识产权纠纷当事人的最重要考量之一。通过调解解决知识产权纠纷, 能有效体现当事人的利益考量, 充分凸显其优势。

### (1) 摆脱诉讼冗长与拖延的困境

作为一种特殊的民事权利, 知识产权与一般民事权利的最大区别在于其法定性, 即由国家法定机关依照法定条件和法定程序授予。这样一来, 在知识产权纠纷中, 被告常常以原告(即知识产权权利人)的权利无效为由, 提起旨在解决权利是否有效的行政确权程序, 其后还可能存在针对确权判决的行政诉讼程序, 此时民事诉讼程序又需中止, 等待确权判决的结果。因此, 在当事人尤其是被告策略性运用程序权利时, 知识产权纠纷诉讼解决的拖延与冗长之势在所难免。而调解则是以当事人自主合意为基础的一次性解决方式, 这对在有限的保护期内追求商业利益的知识产权纠纷当事人而言, 优势明显。

### (2) 保密性强

知识产权案件尤其专利案件通常涉及保密问题, 如商业秘密和技术信息等。以诉讼解决可能无法达到预期效果, 还可能导致企业敏感信息的泄露。例如, 在 *Whelan Assoc. Inc. v. Jaslow Dental Lab. Inc.* 案件后, 许多来自计算机软件研发领域的专家因此感到面临威胁而不愿从事新的软件开发。<sup>[2]</sup> 在美国, 许多州通过法令的形式要求调解过程坚持保密原则, 要求调解等非讼程序不得损害当事人利益。例如, *Haworth, Inc. v. Steelcase, Inc.* 案件中, 联邦巡回法院在上诉中提到“当机密性不能再被坚持时, 苦心经营的调解非讼程序则并非将来可欲的选择。”<sup>[3]</sup>

### (3) 维持合作关系

<sup>\*</sup> 收稿日期: 2013-05-05

作者简介: 刘友华(1977-), 男, 湖南祁阳人, 法学博士, 湘潭大学法学院副教授。

基金项目: 本文系湖南省教育厅优秀青年项目“知识产权纠纷多元化解决机制研究: 以博弈论为视角”(11B118) 阶段性成果。

知识产权纠纷大多发生在商业领域,而商业交易不可能在真空状况下进行,多数交易在持续合作间完成,长期合作伙伴关系较之某一具体纠纷的了结可能更为重要。调解程序可以让当事人在维护原有合作关系的状况下解决相互间纠纷,通过诉讼程序解决纠纷将难免破坏并僵化当事人的关系。

调解的最大功能是立足于今日而展望未来,判决的最大功能是着眼于过去而明确是非。因此,“调解使当事人从规则的违反与接受中解脱出来,相反,相互尊重、信任与理解的关系使当事人在缺乏事先的正式法律规定下分摊损失成为可能。”<sup>[4]</sup>对于植根于市场竞争的知识产权而言,调解无疑会增加其未来合作的空间。

## 二

一般而言,当事人在纠纷中呈现出来的利益是相互冲突的。而调解是尽可能使当事人在利益目标达成一致的基础上实现纠纷的解决。因为,人类的社会行为总是合乎一定目的和期待的、意图实现或争取某种成果的目的——理性行为。<sup>[5]</sup><sup>56</sup>因此,从当事人利益目标角度分析解构纠纷,将使纠纷的调解更具现实性。

### (1) 知识产权人的利益目标类型

知识产权作为特定财产权主要为排除他人的使用权,其蕴含的“排他性利益”主要由基本利益与对抗性利益组成。在基本利益中,权利人寻求通过自己使用或许可他人使用获得收益。在对抗性利益中,权利人寻求禁止他人使用而实现收益。这两种利益并不相互排斥,通常权利人都希望获得双重利益的结合。

基本利益来源于对抗性利益,因为如果不排除他人使用,权利人将无法获得充分收益。特定权利人可能追求一种利益,也可能追求双重利益。权利人利益目标的差异依赖于特定情境,如相同领域竞争者间的纠纷,权利人将主张对抗性利益;当非竞争者希望获得许可时,权利人则倾向主张基本利益。

根据权利人的不同利益选择,可以将其分为三种类型:追求基本利益型(以 OF 代表)、追求对抗利益型(以 OA 代表)与追求双重利益型(以 O 代表)。OF 代表权利人的目标是追求基本利益,其通过自己使用或许可他人使用获得收益;OA 代表权利人的目标是追求对抗性利益,其不关注从许可中获得收益,而关注排斥并禁止竞争者使用;O 代表权利人的目标是追求双重利益,两种利益总体上相对均衡,其最初力图排除他人使用,但最终可能被说服并允许他在支付许可使用费的条件下使用。

### (2) 侵权人的利益目标类型

基本利益与对抗性利益也同样适用于侵权人。权利人将知识产权作为财产权体现两种利益,而侵权人将无偿使用作为“特权”体现两种利益。在基本利益中,无论是出于营利还是娱乐目的,侵权人均希望免费使用,虽然其知晓权利人的知识产权是受法律保护的权利,并且其使用行为需要向权利人支付费用。在对抗性利益中,侵权人希望免费使用,

其既不相信权利人的权利应受法律保护,也不认为对方权利正当,进而拒绝为使用行为付费,因为他希望有与权利人有同样分享知识产品而获得收益的权利。侵权人在追求双重利益时,一些情况下希望免费使用(尽管知道使用应付费,但希望免费使用),而另一些情形下希望有免费使用的权利(不相信权利人应拥有权利,认为其自己应有权获得收益)。

根据侵权人的动机的不同,可以将其分为三种类型:追求基本利益型(以 IF 代表)、追求对抗利益型(以 IA 代表)与追求双重利益型(以 I 代表)。IF 代表追求基本利益,其希望进行免费使用,虽然知晓其使用需要付费。IA 代表追求对抗性利益,其希望进行免费使用但不愿为行为付费,也不认为权利人应受保护。I 代表大体均衡追求双重利益,其最初希望免费使用,但能被说服在一定条件下付费。

权利人的利益目标选择取决于:如何才能使知识产权价值最大化?实际上,市场条件、可利用的资源及纠纷的具体情境等均可能影响其选择。诸多条件可能引起 OA(追求对抗利益型)转换为 OF(追求基本利益型),或者相反。这种转换的潜在原因是权利人利益目标的可改变性。

与权利人容易改变其目标不同,侵权人一般倾向于保持最初的利益倾向。一般而言,权利人的诉求随商业环境变化有所改变,但侵权人对其使用行为的看法(如可否使用知识产品、应否付费等)多依赖于行为正确与否——是否有权使用知识产品。由于侵权人利益目标的选择是基于对行为“对与错”的判断,这需要社会环境发生重大变化才可能促使侵权人目标的改变。

促成当事人相互理解对方的利益与目标,并促成其在特定因素下转换利益目标,从而双方在利益目标上接近或达成一致,使妥协成为可能。可能承担的法律责任和后果通常是引起侵权人改变其利益目标的最重要因素。承担责任的威胁越强,这种利益目标的改变越可能发生。这是在调解谈判中可以利用的因素。现实中既存的或潜在的不利判决可能引发这种改变,但总体上这不太像权利人的目标那样容易改变。

“非零和博弈”是多方博弈中的重要均衡,是指在纠纷解决及谈判中,当事人认为一方的收益并非必然等于另一方的损失,合作方式将带来“向前看”的双赢的解决方案。它不仅促成纠纷的解决,还能保持当事人间的既存关系。在“非零和博弈”方法下,决策者假定进行“非零和博弈”能互利双赢,即要么双方的状况都变得更好,要么一方变得更好而另一方不至于变得更坏。

首先,促使当事人充分理解调解程序及谈判的利害关系。当事人对程序理解越多,谈判的效率就越高。谈判中,必须强调协商在调解程序中的重要性。当事人需要了解双方及与程序相关的信息。但是,信息交流可能会使当事人处于压力之中,使谈判陷于两难:信息交流不充分将很难评估双方立场。因此,可以建立相应程序与规则,体现当事人的偏好、利益与替代方案,推动当事人尽可能交流与分享信息。

其次,引导当事人换位思考,更多从对方角度理解其利

益诉求。当然,也不应基于对对方的同情而丧失自己的立场。“换位思考不需要同情对方的困境,而且是一个价值中立的观察模式,是在没有特定诉求时对对方诉求与立场的考察”。<sup>[6]</sup>

再次,引导当事人运用“非零和博弈”,转换各自偏好。在纠纷中,当事人一般有不同的偏好与预期。如果纠纷发生在相关市场竞争者之间时,达成妥协的难度则更大;而在相反利益的竞争者之间,则极易形成讨价还价的局面,协议也容易达成。例如,一个希望获得更大商业利益的权利人与一个希望继续获得使用的侵权者之间在讨价还价时,偏好的差异就是促成协议达成的重要便利因素。<sup>[7]</sup>因此,促成当事人偏好的转换是成功调解的重要方法。

### 三

通过分析纠纷中当事人的利益目标,促成当事人利益目标的转换,使当事人利益目标趋向一致,是调解成功的重要步骤与方法。运用于实践中,最重要的就是通过当事人不同的行为所传递的信息判断、分析其利益目标,这样才能有效促成调解。以下“正泰诉施耐德”案,即是在分析当事人利益目标基础上调解成功的典型案例。

正泰集团股份有限公司(下称正泰)是中国低压电器行业的“老大”,施耐德电气低压公司是全球低压电器行业的“老大”。2006年7月,正泰集团以天津施耐德(下称施耐德)生产的断路器产品侵犯其97248479.5号实用新型专利权为由,将其诉至温州市中级人民法院,要求立即停止侵权,赔偿损失50万元。2007年2月,正泰集团以被告经审计确定的历年销售额推算天津施耐德获得的利润为依据,变更诉讼请求,将索赔数额增加至3.35亿元。

被诉后,施耐德认为,原告专利为“无效专利”,其所披露的技术方案已在国内外公开,为公知技术。自身产品早在1990年就已开始生产并投入使用,是在获得合法授权基础上进行生产的。因而提出并启动了“正泰专利无效”宣告程序。专利复审委员会判定正泰的“高分断小型断路器”专利有效,驳回了无效宣告请求。施耐德对复审决定不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。遭到败诉后,又上诉至北京市高级人民法院。2010年3月26日,北京市高级人民法院驳回上诉。

2007年9月,温州市中级人民法院作出一审民事判决。判处施耐德向原告正泰支付3.3亿余元的赔偿,并勒令其停产侵权产品。一审败诉后,施耐德以专利侵权的认定、赔偿金额的判定存在争议等为由,向浙江省高级人民法院提起上诉。

2009年4月,正泰与施耐德专利侵权纠纷案达成庭外和解,施耐德向正泰支付补偿金1.5亿余元。此外,正泰与施耐德还达成一系列全球和解协议。<sup>[8]</sup>

两大低压电器巨头间专利纷争升级的背后凸显的是国际市场竞争白热化。实际上是市场竞争主体以专利权为武器抢占未来市场的“专利战”。为商业利益在全球鏖战数年,战场从温州中级人民法院到专利复审委员会、北京市第

一中级人民法院、北京市高级人民法院与浙江省高级人民法院,双方几乎利用了所有救济程序,从民事侵权诉讼、专利无效的行政救济、专利无效确权的司法救济(行政诉讼一审、二审)再回到民事侵权诉讼的原点,典型地体现了知识产权纠纷解决程序的冗长。在该案中,当事人利益冲突明显,可谓针锋相对。

正泰集团股份有限公司观点:

(1) 天津施耐德未经授权情况下,在制造、销售侵犯正泰享有专利权的产品,生产的断路器产品侵犯其97248479.5号实用新型专利权为,要求立即停止侵权,赔偿损失3.35亿元。

(2) 坚决保护自身专利权。如正泰集团董事长南存辉所言:正泰坚决要告施耐德,不图赔偿的高低,而是要表达一个态度:即中国企业、特别是中国民营企业对待知识产权的态度。

(3) 施耐德对中国低压器市场志在必得,最终旨在利用知识产权打压、消灭作为中国电气行业龙头企业的正泰。

依前述纠纷当事人的利益框架分析,正泰在诉讼中一直强调对方当事人构成侵权,并要求赔偿损失,强调通过专利维权维护市场的决心。从上述分析可见,正泰否认对方的权利,不关注从许可使用中获得收益,而在于排斥并禁止相关竞争者对知识产品的使用,它实际上是追求对抗性利益者(OA)。

施耐德电气低压(天津)有限公司观点:

(1) 正泰集团的专利不具备专利性,为“无效专利”,其所披露的技术方案,早已在国内外公开,成为公知技术。施耐德被诉产品早在1990年就已开始生产并投入使用,是在获得合法授权基础上进行生产的。

(2) 不同意专利复审委员会判定正泰的“高分断小型断路器”专利有效的决定。

(3) 强烈质疑法院委托的财务与利润审计,称该审计没有对成本进行审计,未能确定产品利润,不能作为确定赔偿的依据。

在民事诉讼中,强烈质疑法律委托的财务与利润审计,表明其底线是扣除成本后的产品利润作为赔偿额,但基于诉讼策略考虑,法律程序上仍针锋相对,不认可对方的实用新型专利权,启动专利权无效的行政诉讼程序,可看出其旨在抢占中国市场以攫取垄断利润。依据前述当事人利益框架分析,施耐德属于追求基本利益者(IF)或者至少是追求双重利益的结合者(I)。

从上述以当事人观点所表达的利益分析可看出,这一专利侵权纠纷属于OA+IF或OA+I,当事人之间的利益有较大冲突,但仍有一定的相似性,适合于以调解非讼方式解决。当然,这需要在诉讼中寻找双方当事人利益一致或达成妥协的契机。

该案中,主要有以下因素对当事人的和解有促进作用:

(1) 2010年3月26日,北京市高级人民法院驳回施耐德的上诉,使得施耐德在挑战对方专利权在法律上与事实上

不再可能,这是和解或调解成功的最大契机。

(2) 民事二审中,双方进行了三次证据交换和质证。表明双方当事人都希望能达到和解。

(3) 施耐德在民事一审程序中强烈质疑法院委托的财务与利润审计,称该审计没有对成本进行审计,未能确定产品利润,不能作为确定赔偿的依据。表明,施耐德公司有承担侵权赔偿的底线与心理准备。

(4) 双方在技术层面存诸多争议,在法律层面则在世界范围内仍有诸多诉讼,无法排除后续诉讼纠葛之可能。诉讼战无论是在成本上还是在全球商业战略上对双方均有相当的影响。

基于以上分析,该案看似当事人利益冲突明显,实质上仍有调解、和解的空间。上述因素的存在有利于促使双方的利益目标类型发生转化。

对正泰而言,双方在全球多个市场有 20 多个专利诉讼,由此引起的正泰产品不能进入相关市场造成的隐性损失和机会成本,或许达数亿元之巨。尽管正泰在该案中胜诉是可期待的,但也存在陷于其他诉讼纠纷中疲于应付的风险。因此,在现实层面上,在对方就其他领域作出妥协时,正泰就赔偿问题上作出让步并非不可能。

对施耐德而言,该案的败诉风险较高,赔偿额同样可能不低。因此,在其他方面作出退让与对方达成和解,以降低赔偿额;同时,减少市场竞争与诉讼的对抗,实现和解也可降低商业战略中的隐性损失。

因此,实现全球和解对双方来说都是理智的选择。唯此,也才有最终解决方案的达成。经法院主持调解,施耐德在尊重涉案专利基础上,与正泰当庭达成调解协议:施耐德在调解书生效之日起 15 天内,向正泰支付补偿金人民币 1.575 亿元,如未能按照前述期限和金额付款,正泰有权申请执行民事一审判决。

在调解协议中,正泰在损害赔偿问题上作出了利益让

步,约为索赔额 3.3 亿的一半。尽管对方约定调解协议的内容保密,但据透露,这一揽子全球和解应该包括施耐德在全球诉正泰的一系列专利侵权案的和解。主要内容是双方同意就某些产品和专利在一定时间内和一定范围内互不起诉。<sup>[9]</sup> 正泰和施耐德之间持续近 3 年的专利鏖战最终能在互让互谅中收场,不仅体现了良性的市场竞争规则,更凸显了法官对纠纷中当事人利益的准确把握,同时彰显了通过调解实现当事人双赢的程序价值。

#### 参考文献:

- [1] [日]小岛武司. 诉讼制度改革的法理与实证[M]. 陈刚等,译. 法律出版社,2001.
- [2] Whelan Assoc., Inc. v. Jaslow Dental Lab., Inc., 797 F.2d 1222 (3rd Cir. 1986), cert denied, 479 U.S. 1031 (1987).
- [3] Haworth, Inc. v. Steelcase, Inc., 12 F.3d 1090, 1093 (Fed. Cir. 1993).
- [4] Lon L. Fuller, Mediation—Its Forms and Functions, 44 S. CAL. L. REV. 305 (1971).
- [5] [德] 马克斯·韦伯. 经济与社会(上) [M]. 林荣远,译. 商务印书馆,2004.
- [6] Yu, Peter K., "Toward a Nonzero-sum Approach to Resolving Global Intellectual Property Disputes: What We Can Learn from Mediators, Business Strategists, and International Relations Theorists". University of Cincinnati Law Review, Vol. 70, 33, 2002.
- [7] Vilhelm Aubert, Competition and Dissensus: Two Types of Conflict and of Conflict Resolution, 7J. Conflict Resol. 26, 30 (1963).
- [8] 陈东升. 正泰与施耐德专利侵权案庭外和解内幕披露 [N]. 法制日报, 2010-04-23.
- [9] 孔令泉, 张兴平. 中国专利第一案和解幕后 [EB/OL]. <http://news.mzyfz.com/times/d/20090420/133852.shtml>. 最后访问日期: 2012-01-15.

责任编辑: 饶娣清

## Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: Mediation and Applications in Practice

LIU You-hua, CHEN Qian

(Faculty of Law, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105, China)

**Abstract:** Mediation is a way for parties to achieve an agreement under the helps of the third party in order to resolve disputes. Being applied to the resolution of intellectual property disputes, mediation possesses some advantages of party autonomy, cost savings, confidentiality and maintaining cooperative relations etc. There are a host of efficient approaches to mediate, of which analysing the interest objectives of parties, facilitating the transformation of interest objective and guiding to the "non-zero-sum game theory" to seek Win-win corporation belong to the primary ways of mediation.

**Keywords:** intellectual property; dispute resolution; mediation; interest objectives