

透过国际仲裁
解决跨国知识产权纠纷

谭允芝资深大律师

- (1) 常见的国际知识产权纠纷种类
- (2) 各类知识产权纠纷的可仲裁性
- (3) 以国际仲裁解决知识产权纠纷的好处和所受的限制
- (4) 仲裁协议下的法律与仲裁地点的选择
 - 香港的优势
- (5) 案例分析

(1) 常见的国际知识产权纠纷种类

(A) 有合约关系下的权利纷争 -

如特许合约、技术转让、合资研发、作品发表、演艺合作、版权使用等合约，双方在履行合约中、合约了结后的纠纷，一般可按合约条款透过协商、调解、仲裁、甚至诉讼解决。

(B) 无合约关系下的侵权纠纷

除非是无意的侵权，辩方不但同意负上侵权和赔偿的责任，双方对赔偿金额亦能达成共识，否则传统的索偿方法只有民事诉讼。

(2) 各类知识产权纠纷的可仲裁性

(A) 无须注册而可拥有的权利 -
权利的存在与否一般可以仲裁

- ◆ 商誉
- ◆ 版权
- ◆ 商业秘密

(B) 经注册而拥有的权利 - 对注册权利本身的有效性的裁决，如会影响仲裁各方以外的利益，则不是每个国家的法庭也会同意执行

◆ 专利发明

◆ 植物品种

◆ 商标

(3A) 以国际仲裁解决知识产权纠纷的好处

对比于民事诉讼：

- ◆ 排解纠纷的范围不受地域或国家法庭法权的限制，跨国的纷争可以在单一仲裁程序中得以集中解决，并在多个国家地域得到承认和执行
- ◆ 双方的机密得以保存

- ◆ 更有弹性的程序
- ◆ 有可能更快捷、更省钱
- ◆ 参与仲裁双方可以挑选有合适资历和技术背景的仲裁员参与仲裁，在某程度上控制仲裁人员的素质。
- ◆ 聆讯形式比较轻松和谐，更有利于合作排解纠纷。

- ◆ 对于权利拥有人来说，一旦其权利被裁决无效，也只限于影响其与裁决另一方的权益关系，不会一下子影响全部有关的商业利益。
- ◆ 仲裁庭的裁决是终极的裁决，省却了上诉程序带来的耽误和不明朗因素。

(3B) 以国际仲裁解决知识产权纠纷 所受的限制

- ◆ 如果纷争非起于合约关系，或合约里并没有仲裁的条款，双方必须先放下对抗性的立场，才有机会达成仲裁协议。

- ◆ 在包含侵权指控的案件里，一旦各执一辞，立场上各不相让，要达成仲裁协议便倍加困难。
- ◆ 调解是比较省便的排解纠纷的方法，以务实而不带批判性的态度解决纠纷，双方更容易接受试行。
- ◆ 终极裁决，不能覆核或推翻。

- ◆ 对于权利拥有人来说，如其权利在受挑战下被裁决有效，此裁决对仲裁以外的各方却并无约束性。
- ◆ 相对于民事诉讼，仲裁双方在仲裁本身的程序中均不会获得法庭法权的济助，对于文件交换的概括性、证人证供的真实性等要求，并无刑罚阻吓。

- ◆ 裁决在各国的认受执行，受“纽约公约”第五条限制。尤其对于知识产权某些争议上，可能基于“可仲裁性”、和裁决的某些范围会否“违反公众利益”的争议，以至裁决不获拟执行裁决的国家的法庭承认。

- ◆ 在诉讼双方实力财力悬殊的情况下，弱的一方或会觉得仲裁对其好处不大。

(4) 仲裁协议下的法律与仲裁地点的选择

— 香港的优势

- ◆ 语言应用多元化
- ◆ 成熟的知识产权法，参照英国和欧盟案例和立法原则，亦参考其他普通法国家案例，以达至合理持平的法律应用

- ◆ 地处国际枢纽
- ◆ 熟習仲裁程序和相关法律程序的法律
专业人员
- ◆ 成立已久管理完善的仲裁行政机关
- ◆ 中立而多元的中外仲裁员

- ◆ 已在近年更新的辅助仲裁程序的法例，赋予法庭各种济助法权
- ◆ 中立、公正而以法治为先的司法人员

(5) 合适以国际仲裁解决的知产侵权诉讼

案例：

- ◆ 国际发行的电脑软件怀疑遭上市公司侵权
- ◆ 中港老牌饮品商标与新晋国际品牌在国际市场之争