

有关在香港以仲裁解决知识产权争议的常见问题

1. 什么是仲裁?

仲裁是以当事人同意为基础的争议解决办法，由争议各方委任的一位或多位独立仲裁员解决争议。仲裁员作出的裁决(仲裁裁决)对仲裁各方具有法律约束力。

2. 利用仲裁解决知识产权争议的主要优点是什么？

- *自主权*：
仲裁各方可同意：
 - 将哪些争议付诸仲裁
 - 仲裁庭可判给的补救和济助
 - 进行仲裁时所适用的程序，以加快解决争议
- *单一平台*：仲裁各方可在同一平台解决涉及多个司法管辖区的知识产权争议，而毋须于各地分别提出诉讼，从而节省时间及金钱
- *专业知识*：仲裁各方可委任争议相关范畴的专家担任仲裁员
- *保密*：除非仲裁各方另有协议，或属法定例外情况，否则仲裁程序及仲裁裁决应予保密
- *强制执行*：仲裁各方可利用[《纽约公约》](#)下执行仲裁裁决的机制（该公约规定所有缔约国相互执行仲裁裁决），及香港分别与[中国内地](#)和[澳门特区](#)签订的相互执行仲裁裁决的安排，在其他司法管辖区强制执行在香港作出的仲裁裁决

3. 哪类型的知识产权争议可以付诸仲裁？

在香港，当事人可以利用仲裁解决任何有关知识产权的争议，无论有关知识产权可否经注册而受到保护，以及是否于香港或其他司法管辖区注册或存在。这些知识产权包括专利、工业知识、商标、版权及于其他司法管辖区注册或存在的知识产权，例如实用新型或其他类型的“小型专利”、补充保护证书、

数据库权等，及未来可能出现的新型知识产权。

此外，任何性质的知识产权争议都可以付诸仲裁，包括知识产权可否强制执行，侵犯知识产权，知识产权的存在、有效性、拥有权、范围、期限或任何其他方面的争议；关于任何知识产权交易的争议以及关于须就知识产权支付的补偿的争议。

就算知识产权相关法例并无述明知识产权争议可以藉仲裁解决，当事人亦可选择藉仲裁解决有关争议。

4. 如果我们利用仲裁来解决知识产权争议，我们可以保留一些争议点在仲裁范围外吗？

仲裁方自主权是仲裁的吸引点之一。仲裁各方可以自由界定将哪些受争议的事宜纳入仲裁的范围。

5. 我可以透过仲裁寻求什么补救和济助？

一般来说，如果仲裁在香港进行，仲裁员有权判给香港原讼法庭在民事法律程序中可以命令判给的任何补救或济助，包括金钱损害赔偿、强制履行令（在知识产权仲裁的范畴中，这可以包括命令已注册的知识产权的拥有人放弃该知识产权、修订其适用范围，或将其转让给另一方）及强制性济助（例如命令一方不得作出侵权行为）。不过，经修订的《仲裁条例》明确允许知识产权争议各方透过协议规限仲裁员判给补救和济助的权力。

6. 如果对方不履行仲裁裁决，我可以怎样做？

你可以向香港原讼法庭提出申请，在香港强制执行仲裁裁决（不论该仲裁裁决是在香港或其他地区作出）。你还可以利用 [《纽约公约》](#) 下执行仲裁裁决的机制（该公约规定所有缔约国相互执行仲裁裁决），及香港分别与 [中国内地](#) 和 [澳门特区](#) 签订的相互执行仲裁裁决的安排，在有关司法管辖区强制执行在香港作出的仲裁裁决。不过，仲裁裁决是否可以在某个司法管辖区强制执行，取决于该司法管辖区的法律。例如，某些司法管辖区或会拒绝执行涉及已注册知识产权的有效性的仲裁裁决，因为这些司法管辖区只认可其国家机关及/或法院为有能力确立知识产权的有效性。当事人在评估争议解决的不

同办法及草拟仲裁协议时，应该考虑上述事宜并寻求法律意见。

7. 是否所有有关知识产权争议的仲裁裁决都能在香港强制执行？

在香港，争议**不会**仅因涉及知识产权而被认定为不可付诸仲裁。仲裁裁决也不会仅因与知识产权争议有关而被认定为不可强制执行或可被撤销。但是，争议可能因为其他理由而不可付诸仲裁，例如该争议不仅涉及知识产权，而且还涉及根据香港法律不可付诸仲裁的事宜（例如刑事罪行）。此外，仲裁裁决可能因某些原因而被视为违反公共政策，例如仲裁裁决是透过欺诈获得，或仲裁裁决是为了施行反竞争协议。

8. 仲裁裁决是否对非仲裁方具有约束力？

一般来说，仲裁裁决对下列人士属最终裁决并具约束力：

- (a) 仲裁各方；及
- (b) 透过或借着任何一方提出申索的任何人（例如承担了仲裁一方的法定权利及义务的受让人、约务更替人、破产案受托人、破产管理人、清盘人或遗产代理人）。

仲裁裁决对仲裁当事人以外的人，包括特许持有人，并无约束力。然而，仲裁各方可以同意向第三者赋予仲裁裁决的利益，例如在仲裁协议中加入相关条款。

9. 我是知识产权的再授特许持有人。如果知识产权拥有人与特许持有人进行仲裁但我没有加入成为仲裁一方，该仲裁是否对我有约束力？

一般而言，由于你不是仲裁一方，也不是“透过或借着任何一方提出申索的人”，所以你不会受仲裁裁决约束。但是，在某些情况下，仲裁裁决可能使特许持有人无法履行他/她与其他人已签订的合约（例如仲裁引致他/她和知识产权拥有人之间的特许被终止）。这种情况对你和特许持有人之间的法律关系会有什么影响，将视乎你的再授特许包含的条款和其他适用的法律原则。

为了增加法律确定性，知识产权交易各方可以考虑在合约中加入合适的条款（例如弥偿损失条款、终止条款、有权知悉仲裁及其他形式的争议解决程序的条款及/或加入成为上述程序一方的条款），并在有需要时咨询法律意见。

10. 我需要向香港相关知识产权的注册处处长（商标注册处处长，专利注册处处长或外观设计注册处处长）注册仲裁裁决吗？

一般来说，仲裁裁决只对仲裁各方和透过或借着任何一方提出申索的人具有约束力。该裁决对仲裁当事人以外的人不具约束力，亦不会被香港相关知识产权的注册处处长受理注册或记录。

此外，由于仲裁裁决对香港法院或相关知识产权的注册处处长没有约束力，所以毋碍香港法院或相关知识产权的注册处处长在日后审理第三者向知识产权拥有人提出的诉讼时，对任何事项，包括已注册的知识产权的有效性持有另一观点。

11. 若有人侵犯我在香港获得批予的短期专利，我可以利用仲裁解决我与侵权者之间的争议吗？

你可以随时在香港使用仲裁来解决有关短期专利的任何争议。

《2016年专利(修订)条例》实施后，在香港法院执行短期专利的情况将会有所改变。商务及经济发展局局长已指定2019年12月19日为《2016年专利(修订)条例》开始实施的日期。根据修订后的《专利条例》第129条，短期专利拥有人在法院展开执行专利程序前，须获专利注册处处长发出实质审查证明书，或已作出实质审查的请求，或获法院核证该专利的有效性。由于仲裁是一项以当事人同意为基础的程序，除非仲裁各方另有协定，上述在法院展开执行程序的条件不会自动适用于仲裁程序。尽管如此，短期专利的拥有人仍须在仲裁程序中确立短期专利的有效性，例如透过援引其他如专家报告等的证据。

12. 如果我已经就某知识产权争议在相关知识产权的注册处处长（商标注册处处长，专利注册处处长或外观设计注册处处长）或版权审裁处席前展开法律程序，我能暂停该法律程序，以尝试藉仲裁解决该争议吗？

可以。为方便起见，当事人可以共同申请暂停在相关知识产权的注册处处长或版权审裁处席前展开的法律程序。

13. 在《2017年仲裁(修订)条例》生效之前，我已经展开了仲裁程序以解决知识产权争议。修订条例会否适用于进行中的仲裁程序？

修订条例中大部分关于知识产权仲裁的新订法例条文，已于2018年1月1日(“生效日期”)起生效*，并适用于在生效日期或以后展开的仲裁。仲裁各方亦可同意将新订法例条文适用于生效日期前展开的仲裁及其相关程序(包括上诉，申请撤销裁决的程序，及强制执行裁决的程序等)。

*修订条例中有关强制执行短期专利的法例条文会在《2016年专利(修订)条例》生效当日(即2019年12月19日)起生效。

14. 仲裁是否保密？

在香港，仲裁程序和仲裁裁决都是保密的，除非仲裁各方另有协定，或属少数法定例外情况，例如：

- 为保障或体现有关一方的法律权利或利益，或为强制执行或质疑裁决，而在法律程序中作出披露；
- 法例规定须向政府团体、规管团体、法院或审裁处作披露；
- 披露对象为当事人的专业顾问或其他顾问。

15. 我是否可以就仲裁裁决提出上诉？

一般而言，在香港作出的仲裁裁决属最终裁决，只可根据有限的理由质疑裁决。不过，在香港，仲裁各方可在仲裁协议中订明，可基于有严重不当事件为理由而质疑仲裁裁决，及/或就法律问题而对仲裁裁决提出上诉。

16. 我可否委托香港的仲裁机构管理我的仲裁？

香港有数间世界级的仲裁机构可以协助你管理你的仲裁。有关仲裁机构的详细资料，请按[此](#)参阅律政司网页。

17. 我是否必须在争议发生之前，先与对方协定使用仲裁解决日后的争议？

当事人可以在争议发生之前或之后随时把争议付诸仲裁。不过，一般人通常会在完成商业交易或签订商业协议时，已就争议解决机制达成共识。你在评估争议解决的不同办法及草拟适合你的争议解决条款/仲裁条款或仲裁协议时，应寻求法律意见。

18. 如何能获得更多有关《2017年仲裁（修订）条例》的资料？

如欲获得更多相关资料，你可以参考以下网页：

(1) <http://www.doj.gov.hk/sc/public/arbitration.html#iparb>

(2) http://www.ipd.gov.hk/sc/IP_Arbitration.htm