

《2017年仲裁(修訂)條例》(“《修訂條例》”)

《2016年仲裁(修訂)條例草案》在2017年6月14日獲得通過，《修訂條例》在2017年6月23日刊憲。《修訂條例》可在以下網址瀏覽：

<http://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20172125/cs1201721255.pdf> (中文本)/

<http://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20172125/es1201721255.pdf> (英文本)

《修訂條例》

2. 《修訂條例》旨在：

- (a) 修訂《仲裁條例》(第609章)，以澄清有關知識產權權利(“知識產權”)的爭議可透過仲裁解決，以及澄清強制執行涉及知識產權的仲裁裁決，並不違反香港公共政策；以及
- (b) 更新《仲裁(紐約公約締約方)令》(第609章，附屬法例A)附表內，關於在1958年6月10日於紐約簽訂的《承認及執行外國仲裁裁決公約》(“《紐約公約》”)締約方的名單。

3. 我們相信有關修訂，有助釐清知識產權仲裁在香港法律下的法律狀況，從而吸引爭議各方(包括國際當事人)在香港透過仲裁解決知識產權爭議，亦利便在香港強制執行相關的仲裁裁決。這可進一步鞏固香港作為主要國際仲裁中心的競爭力，並加強香港相對區內其他司法管轄區在解決知識產權爭議方面的優勢。

釐清知識產權爭議仲裁性的政策目的

4. 政府的一貫政策，是提升香港作為亞太區主要國際法律及解決爭議服務中心及區內首屈一指的知識產權貿易中心的地位。律政司及知識產權貿易工作小組均認為知識產權仲裁為香港應發展及推廣的其中一個範疇。¹

5. 爭議事項可否付諸仲裁，是重要問題，應在仲裁展開之前釐清。對於可否以仲裁方式解決知識產權爭議，特別是涉及國家機構或政府當局所批予的註冊知識產權(例如專利、商標及外觀設計)的有效性問題，不同司法管轄區採取不同做法。² 至於香港，《仲裁條例》並無針對知識產權爭議可否以仲裁解決的具體條文，也沒有關於知識產權可否以仲裁解決的權威性判決。因此，現時的法律狀況並不完全清楚。

6. 在這背景下，律政司於 2015 年 5 月成立了“關於知識產權的可仲裁性工作小組”³研究有關問題。在 2015 年 12 月至 2016 年 1 月期間，政府就有關問題諮詢持份者，並於 2016 年 1 月諮詢立法

¹ 見知識產權貿易工作小組(由商務及經濟發展局局長擔任主席)在 2015 年 3 月發表的報告第八章
(報告上載於：
http://www.cedb.gov.hk/citb/doc/tc/Councils_Boards_Committees/Final_Report_Chin.pdf)

及律政司司長於 2016 年 6 月 29 日舉辦的第二屆國際商會國際仲裁服務亞洲會議的主題演講 (主題演講上載於：
<http://www.doj.gov.hk/eng/public/pdf/2016/sj20160629e.pdf>)

² 例如，在美國和比利時，有法例條文明確准許藉仲裁解決關乎專利的有效性或是否遭到侵犯的爭議。美國亦有案例確認有關版權及專利爭議的可仲裁性。在瑞士，根據瑞士聯邦知識產權局 1975 年的裁決，仲裁庭獲賦權就所有知識產權問題，包括專利、商標及設計的有效性，作出裁決。在內地，《版權法》明文准許藉仲裁解決版權的爭議。另一方面，專利及註冊商標的有效性問題屬於行政事務，不能交予仲裁。至於另一些司法管轄區，可能因沒有法例條文或法院裁決明確處理這問題，令其法律狀況有欠清晰。

³ 可仲裁性工作小組由律政司、知識產權署及香港國際仲裁中心的代表，以及具備這範疇專業知識的法律執業者組成。

會司法及法律事務委員會。在考慮持份者及立法會委員的意見後，律政司司長決定提交有關的《條例草案》，以貫徹上文第 2(a)段所列出的目標。

《修訂條例》的主要特點

7. 《修訂條例》在《仲裁條例》加入新增的第 11A 部。《仲裁條例》新訂第 103A 至 103C 條就“知識產權”及“知識產權爭議”提供詳細的釋義。《仲裁條例》新訂第 103D(1)條澄清，知識產權爭議能藉仲裁，在爭議的各方之間解決。新訂第 103D(4)條進一步訂明，某項知識產權爭議不會僅因有以下情況，而不能藉仲裁解決，即香港法律或其他地方的法律，給予某指明實體管轄權，裁定該項爭議，而該等法律並無述明該項爭議有可能藉仲裁解決。

8. 《仲裁條例》新訂第 103F 條澄清，仲裁裁決不會僅因涉及知識產權，而根據《仲裁條例》第 81 條遭撤銷。同樣，新訂第 103G 條澄清，仲裁裁決不會僅因涉及知識產權，而根據《仲裁條例》第 10 部遭拒絕強制執行。

9. 與《仲裁條例》第 73 條一致，新訂第 103E 條澄清，某項知識產權的第三方特許持有人(不論是否專用特許持有人)本身不能被視為“透過或藉著有關知識產權仲裁程序的任何一方提出申索”的人。因此，除非第三方特許持有人加入成為仲裁一方，否則他們不會直接獲得仲裁裁決的利益，或直接受該裁決約束。新訂第 103H 條釐清，《仲裁條例》第 73(1)條，即把仲裁裁決的終局性和約束力局限於仲裁“各方”和“透過或藉著任何一方提出申索的任何人”的條文，適用於根據《仲裁條例》第 10 部按有關裁決(包括屬宣布性質的裁決)條款登錄的判決。

10. 新訂第 103I 及 103J 條載有關於專利仲裁程序的技術性條文。新訂第 103I 條訂明，《專利條例》(第 514 章)第 101(2)條並不阻止在仲裁中對某項專利的有效性提出爭論。新訂第 103J 條訂明，《專利條例》第 129(1)條(經《2016 年專利(修訂)條例》(2016 年第 17 號條例)⁴ 修訂)所列明關於為強制執行短期專利而展開法律程序的先決條件不適用於仲裁程序，惟仲裁各方另有協議則除外，但短期專利的所有人仍須在仲裁程序證明該項專利的有效性。

11. 《仲裁(紐約公約締約方)令》附表已作修訂，以更新《紐約公約》締約方的名單，並將“Faroe Islands”的拼寫方式修訂，以便與其他法例的拼寫達成一致。

生效日期

12. 根據《修訂條例》第 1 條，《修訂條例》條文的生效安排如下：

(1)有關《仲裁(紐約公約締約方)令》的修訂，自憲報刊登當日(即 6 月 23 日)實施；

(2)《修訂條例》第 2 部，即有關知識產權仲裁的修訂(新訂第 103J 條除外)，自 2018 年 1 月 1 日實施；

(3)新訂第 103J 條自《2016 年專利(修訂)條例》第 123 條開始實施的日期(即 2019 年 12 月 19 日)起實施。

⁴ 根據 2019 年 10 月 4 日的《〈2016 年專利(修訂)條例〉(生效日期)公告》，商務及經濟發展局局長已指定 2019 年 12 月 19 日為《2016 年專利(修訂)條例》開始實施的日期。

律政司
法律政策科
2019年11月

#460834 v5