有關在香港以仲裁解決知識產權爭議的常見問題

1. 什麼是仲裁?

仲裁是以當事人同意為基礎的爭議解決辦法，由爭議各方委任的一位或多位獨立仲裁員解決爭議。仲裁員作出的裁決(仲裁裁決)對仲裁各方具有法律約束力。

2. 利用仲裁解決知識產權爭議的主要優點是什麼？

- *自主權：*
  仲裁各方可同意：
  - 將哪些爭議付諸仲裁
  - 仲裁庭可判給的補救和濟助
  - 進行仲裁時所適用的程序，以加快解決爭議

- *單一平台：*仲裁各方可在同一平台解決涉及多個司法管轄區的知識產權爭議，而毋須於各地分別提出訴訟，從而節省時間及金錢

- *專業知識：*仲裁各方可委任爭議相關範疇的專家擔任仲裁員

- *保密：*除非仲裁各方另有協定，或屬法定例外情況，否則仲裁程序及仲裁裁決應予保密

- *強制執行：*仲裁各方可利用《紐約公約》下執行仲裁裁決的機制（該公約規定所有締約國相互執行仲裁裁決），及香港分別與中國內地和澳門特區簽訂的相互執行仲裁裁決的安排，在其他司法管轄區強制執行在香港作出的仲裁裁決

3. 哪類型的知識產權爭議可以付諸仲裁？

在香港，當事人可以利用仲裁解決任何有關知識產權的爭議，無論有關知識產權可否經註冊而受到保護，以及是否於香港或其他司法管轄區註冊或存在。這些知識產權包括專利、工業知識、商標、版權及於其他司法管轄區註冊或存在的知識產權，例如實用新型或其他類型的“小型專利”、補充保護證書、數據庫權等，及未來可能出現的新型知識產權。

此外，任何性質的知識產權爭議都可以付諸仲裁，包括知識產權可否強制執行，侵犯知識產權，知識產權的存在、有效性、擁有權、範圍、期限或任何其他方面的爭議；關於任何知識產權交易的爭議以及關於須就知識產權支付的補償的爭議。

就算知識產權相關法例並無述明知識產權爭議可以藉仲裁解決，當事人亦可選擇藉仲裁解決有關爭議。

4. 如果我們利用仲裁來解決知識產權爭議，我們可以保留一些爭議點在仲裁範圍外嗎？

仲裁方自主權是仲裁的吸引點之一。仲裁各方可以自由界定將哪些受爭議的事宜納入仲裁的範圍。

5. 我可以透過仲裁尋求什麼補救和濟助？

一般來說，如果仲裁在香港進行，仲裁員有權判給香港原訟法庭在民事法律程序中可以命令判給的任何補救或濟助，包括金錢損害賠償、強制履行令（在知識產權仲裁的範疇中，這可以包括命令已註冊的知識產權的擁有人放棄該知識產權、修訂其適用範圍，或將其轉讓給另一方）及強制性濟助（例如命令一方不得作出侵權行為）。不過，經修訂的《仲裁條例》明確允許知識產權爭議各方透過協議規限仲裁員判給補救和濟助的權力。

6. 如果對方不履行仲裁裁決，我可以怎樣做？

你可以向香港原訟法庭提出申請，在香港強制執行仲裁裁決（不論該仲裁裁決是在香港或其他地區作出）。你還可以利用《紐約公約》下執行仲裁裁決的機制（該公約規定所有締約國相互執行仲裁裁決），及香港分別與中國內地和澳門特區簽訂的相互執行仲裁裁決的安排，在有關司法管轄區強制執行在香港作出的仲裁裁決。不過，仲裁裁決是否可以在某個司法管轄區強制執行，取決於該司法管轄區的法律。例如，某些司法管轄區或會拒絕執行涉及已註冊知識產權的有效性的仲裁裁決，因為這些司法管轄區只認可其國家機關及/或法院為有能力確立知識產權的有效性。當事人在評估爭議解決的不同辦法及草擬仲裁協議時，應該考慮上述事宜並尋求法律意見。

7. 是否所有有關知識產權爭議的仲裁裁決都能在香港強制執行？

在香港，爭議**不會**僅因涉及知識產權而被認定為不可付諸仲裁。仲裁裁決也不會僅因與知識產權爭議有關而被認定為不可強制執行或可被撤銷。但是，爭議可能因為其他理由而不可付諸仲裁，例如該爭議不僅涉及知識產權，而且還涉及根據香港法律不可付諸仲裁的事宜（例如刑事罪行）。此外，仲裁裁決可能因某些原因而被視為違反公共政策，例如仲裁裁決是透過欺詐獲得，或仲裁裁決是為了施行反競爭協議。

8. 仲裁裁決是否對非仲裁方具有約束力？

一般來說，仲裁裁決對下列人士屬最終裁決並具約束力：
(a) 仲裁各方；及
(b) 透過或藉著任何一方提出申索的任何人（例如承擔了仲裁一方的法定權利及義務的受讓人、約務更替人、破產案受託人、破產管理人、清盤人或遺產代理人）。

仲裁裁決對仲裁當事人以外的人，包括特許持有人，並**無**約束力。然而，仲裁各方可以同意向第三者賦予仲裁裁決的利益，例如在仲裁協議中加入相關條款。

9. 我是知識產權的再授特許持有人。如果知識產權擁有人與特許持有人進行仲裁但我沒有加入成為仲裁一方，該仲裁是否對我有約束力？

一般而言，由於你不是仲裁一方，也不是“透過或藉著任何一方提出申索的人”，所以你**不會**受仲裁裁決約束。但是，在某些情況下，仲裁裁決可能使特許持有人無法履行他/她與其他人已簽訂的合約（例如仲裁引致他/她和知識產權擁有人之間的特許被終止）。這種情況對你和特許持有人之間的法律關係會有什麼影響，將視乎你的再授特許包含的條款和其他適用的法律原則。

為了增加法律確定性，知識產權交易各方可以考慮在合約中加入合適的條款（例如彌償損失條款、終止條款、有權知悉仲裁及其他形式的爭議解決程序的條款及/或加入成為上述程序一方的條款），並在有需要時諮詢法律意見。

10. **我需要向香港相關知識產權的註冊處處長（商標註冊處處長，專利註冊處處長或外觀設計註冊處處長）註冊仲裁裁決嗎？**

一般來說，仲裁裁決只對仲裁各方和透過或藉著任何一方提出申索的人具有約束力。該裁決對仲裁當事人以外的人不具約束力，亦**不會**被香港相關知識產權的註冊處處長受理註冊或記錄。

此外，由於仲裁裁決對香港法院或相關知識產權的註冊處處長沒有約束力，所以毋礙香港法院或相關知識產權的註冊處處長在日後審理第三者向知識產權擁有人提出的訴訟時，對任何事項，包括已註冊的知識產權的有效性持有另一觀點。

11. **若有人侵犯我在香港獲得批予的短期專利，我可以利用仲裁解決我與侵權者之間的爭議嗎？**

你可以隨時在香港使用仲裁來解決有關短期專利的任何爭議。

《2016 年專利(修訂)條例》實施後，在香港法院執行短期專利的情況將會有所改變。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。根據修訂後的《專利條例》第 129 條，短期專利擁有人在法院展開執行專利程序前，須獲專利註冊處處長發出實質審查證明書，或已作出實質審查的請求，或獲法院核證該專利的有效性。由於仲裁是一項以當事人同意為基礎的程序，除非仲裁各方另有協定，上述在法院展開執行程序的條件**不會自動適用**於仲裁程序。儘管如此，短期專利的擁有人仍須在仲裁程序中確立短期專利的有效性，例如透過援引其他如專家報告等的證據。

12. **如果我已經就某知識產權爭議在相關知識產權的註冊處處長（商標註冊處處長，專利註冊處處長或外觀設計註冊處處長）或版權審裁處席前展開法律程序，我能暫停該法律程序，以嘗試藉仲裁解決該爭議嗎？**

可以。為方便起見，當事人可以共同申請暫停在相關知識產權的註冊處處長或版權審裁處席前展開的法律程序。

13. **在《2017 年仲裁（修訂）條例》生效之前，我已經展開了仲裁程序以解決知**

識產權爭議。修訂條例會否適用於進行中的仲裁程序？

修訂條例中大部分關於知識產權仲裁的新訂法例條文，已於 2018 年 1 月 1 日(**“生效日期”**)起生效*，並適用於在生效日期或以後展開的仲裁。仲裁各方亦可同意將新訂法例條文適用於生效日期前展開的仲裁及其相關程序(包括上訴，申請撤銷裁決的程序，及強制執行裁決的程序等)。

*修訂條例中有關強制執行短期專利的法例條文會在《2016 年專利(修訂)條例》生效當日(即 2019 年 12 月 19 日)起生效。

14. 仲裁是否保密？

在香港，仲裁程序和仲裁裁決都是保密的，除非仲裁各方另有協定，或屬少數法定例外情況，例如：

- 為保障或體現有關一方的法律權利或利益，或為強制執行或質疑裁決，而在法律程序中作出披露；
- 法例規定須向政府團體、規管團體、法院或審裁處作披露；
- 披露對象為當事人的專業顧問或其他顧問。

15. 我是否可以就仲裁裁決提出上訴？

一般而言，在香港作出的仲裁裁決屬最終裁決，只可根據有限的理由質疑裁決。不過，在香港，仲裁各方可在仲裁協議中訂明，可基於有嚴重不當事件為理由而質疑仲裁裁決，及/或就法律問題而對仲裁裁決提出上訴。

16. 我可否委託香港的仲裁機構管理我的仲裁？

香港有數間世界級的仲裁機構可以協助你管理你的仲裁。有關仲裁機構的詳細資料，請按此參閱律政司網頁。

17. 我是否必須在爭議發生之前，先與對方協定使用仲裁解決日後的爭議？

當事人可以在爭議發生之前或之後隨時把爭議付諸仲裁。不過，一般人通常會在完成商業交易或簽訂商業協議時，已就爭議解決機制達成共識。你在評

估爭議解決的不同辦法及草擬適合你的爭議解決條款/仲裁條款或仲裁協議時，應尋求法律意見。

18. 如何能獲得更多有關《2017 年仲裁（修訂）條例》的資料？

如欲獲得更多相關資料，你可以參考以下網頁：

(1) http://www.doj.gov.hk/chi/public/arbitration.html#iparb
(2) http://www.ipd.gov.hk/chi/IP_Arbitration.htm