

知识产权组客户资讯

知识产权

2024 年 1 月 26 日

跨境保护：内地与香港知识产权判决的互认与执行新要点

《内地民商事判决(相互强制执行)条例》(以下简称“条例”)将于 2024 年 1 月 29 日正式生效。该条例旨在实施 2019 年签署的《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》(以下简称“安排”),使得大陆和香港之间的法院判决得到广泛的相互认可和强制执行。

香港是中国的特别行政区,拥有独立的法律制度。因此,为了让香港和内地之间可以跨境执行判决,有必要作出特殊安排。但此前的相关安排范围有限,仅限于商业合同纠纷和金钱判项。新的条例将扩大互认判决的适用范围,不仅包括与合同纠纷和侵权案件相关的各类判决,无论是金钱判项还是非金钱判项,而且也包括与“指明知识产权”案件相关的判决。

为什么知识产权判决互认很重要?

与知识产权相关判决的相互认可和执行机制的建立,无疑是一项积极而重要的进步。在条例生效后,知识产权所有人可以寻求跨境执行被告财产,而无需再次提出诉讼。境外当事人亦可选择在适用普通法系的香港法院提出诉讼,在获得胜诉后执行对方在内地持有的财产。

该条例有以下要点值得注意:

- 该条例中规定的“指明知识产权”涵盖商标、地理标志、专利、工业外观设计、版权、植物新品种、集成电路设计以及“保护未被披露的资料”的权利(我们理解为“商业秘密”)。
- 该条例特别涵盖对涉及知识产权的合同纠纷作出的判决。
- 该条例涵盖了有关知识产权侵权的判决,但以下判决除外:内地有关发明专利和实用新型侵权的判决、香港法院有关标准专利(包括原授专利)和短期专利侵权的判决、香港和内地有关标准必要专利许可费率的判决。
- 有关商业秘密的侵权纠纷,惩罚性和惩戒性的损害赔偿和强制履行(即禁令、临时救济或财产保全令)判决均可执行。有关其他“指明知识产权”的侵权纠纷,惩罚性和惩戒性的损害赔偿可以执行,但强制履行判决不可执行。
- 该条例不适用于就知识产权有效性作出的判决。然而,以是否认定知识产权的有效性作为初步争议点的法院判决,应依照该条例得到认可和执行。例如,如果原告因商标许可费问题提起诉讼,而被告对原告的商标有效性提出质疑,那么法院会首先确认商标的有效性,并判决被告因此需要承担的许可费用。在这种情况下,原告将有权申请执行该判决。
- 与先前的相关安排不同,该条例不再要求当事人须达成唯一管辖权协议,即在协议中选择内地或香港法院作为争议的唯一管辖法院。这将使当事人在选择最合适的法院来解决争议时具有更大的灵活性。毕竟,在大多数知识产权侵权案件中,当事人之间极有可能不存在任何协议,更遑论唯一管辖权条款。

- 但是，依照该条例，申请认可和执行的当事人需要通过证明争议与原判决地之间的联系来满足特定的管辖标准。特别在知识产权侵权案件中，需要证明侵权行为发生在原判决地，因此相关的知识产权应得到该地法律的保护。
- 判决的执行将通过简单的登记程序进行。

该条例使香港成为首个与中国达成此类安排的司法管辖区，巩固了香港作为解决与内地有关的争议的首选地点以及区域知识产权贸易中心的地位。但需要注意的是，该条例内的知识产权条款极为复杂（尤其是有关可获得救济的内容），并且存在一些重要的例外情形需要仔细考虑。尽管如此，该条例的实施可以更好地保护企业的权益，为在香港或内地进行诉讼的当事人提供更多的确定性和便利性。

欲了解更多资讯吗？

蔡小婷

合伙人

annie.tsoi@deacons.com
+852 2825 9255

郑慧明

合伙人

catherine.zheng@deacons.com
+852 2825 9617

顾嘉敏

资深顾问律师

charmaine.koo@deacons.com
+852 2825 9300

本文所载资讯只作一般指引而不应被依赖为或被视为可取代具体意见。的近律师行对于因依赖在此等资料内所载的任何资讯而可能引致的任何损失一概不承担任何责任。的近律师行并没有就任何该等资讯的准确性、有效性、时效性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。谨此全面保留有关本文内容的一切所有权权利。