

**Robin Bridge & John Liu**

**Robin Bridge & John Liu (Beijing)**

**Intellectual Property Agency Limited**



「新時代的知識產權營商之道」研討會

# 大灣區市場的商標管理和知識產權營商策略

講者：湯達熙律師

品牌局技術顧問兼喬立本廖依敏律師行合夥人

二零一九年九月十七日

© 喬立本廖依敏律師行

# 內容

01 粵港澳大灣區建設

02 粵港澳三地知識產權保護制度

03 商標確權

04 商標維權 知識產權法院 替代爭議解決方式  
相互認可和執行民商事案件判決

05 知識產權貿易

# 粵港澳大灣區建設



## 粵港澳大灣區(大灣區)包括

香港、澳門兩個特別行政區；  
廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、  
東莞、中山、江門、肇慶九市

圖片來源: <https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/template/common/images/photos/20170701-1.jpg>

## 規劃 綱要

01

### 《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》

由國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府於2017年7月1日在香港共同簽署

02

### 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

國家於2019年2月18日正式公布

“

依托粵港、粵澳及泛珠三角區域知識產權合作機制，全面加強粵港澳大灣區在知識產權保護、專業人才培養等領域的合作。強化知識產權行政執法和司法保護，更好發揮廣州知識產權法院等機構作用，加強電子商務、進出口等重點領域和環節的知識產權執法。加強在知識產權創造、運用、保護和貿易方面的國際合作，建立完善知識產權案件跨境協作機制。依托現有交易場所，開展知識產權交易，促進知識產權的合理有效流通。開展知識產權保護規範化市場培育和「正版正貨」承諾活動。發揮知識產權服務業集聚發展區的輻射作用，促進高端知識產權服務與區域產業融合發展，推動通過非訴訟爭議解決方式（包括仲裁、調解、協商等）處理知識產權糾紛。充分發揮香港在知識產權保護及相關專業服務等方面具有的優勢，支持香港成為區域知識產權貿易中心。不斷豐富、發展和完善有利於激勵創新的知識產權保護制度。建立大灣區知識產權信息交換機制和信息共享平台。

”

## 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

第四章 建設國際科技創新中心 第三節 優化區域創新環境  
強化知識產權保護和運用

“

實行嚴格的知識產權保護，強化知識產權行政保護，  
更好發揮知識產權法庭作用。

”

## 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

第十章 共建粵港澳合作發展平台

第一節 優化提升深圳前海深港現代服務業合作區功能 加強法律事務合作

## 三地知識產權保護制度

	香港	內地	澳門
須註冊 方可獲 有效保護	商標	商標	商標(工業產權)
	專利	專利	專利
	外觀設計	外觀設計	設計及新型專利
	植物品種權利	植物新品種權	-
登記	-	集成電路布圖設計	-
無須註冊	版權與相關權利	著作權與相關權利 (如計算機軟件保護) (可登記)	著作權與相關權利
	假冒	反不正當競爭法	(模仿行為) 商法典第164條
	商業秘密/違反保密責任	(商業秘密權) 反不正當競爭法	(商業秘密) 商法典第166條
	集成電路的布圖設計	-	-

## 商標確權



## 沒有妥善管理商標的後果

在中國，外國品牌就中文商標註冊欠缺部署，導致糾紛不斷發生。

商標確權



圖片來源: [https://cdn.thestandnews.com/media/photos/cache/weitaniu-05\\_VkmZg\\_1200x0.png](https://cdn.thestandnews.com/media/photos/cache/weitaniu-05_VkmZg_1200x0.png)

管理商標的必要性



## 地域性保護

- 粵港澳三地的商標註冊制度是獨立的體制
- 香港的註冊商標，只能夠在香港境內受到保障，不會自動在內地或澳門受到保護。
- 商標擁有人如欲以註冊方式保護其商標，就必須在每個司法管轄區逐一提交申請。

## 三地商標註冊制度之比較

	香港	內地	澳門
原則	自願性註冊		
	使用在先	申請在先	申請在先
法律法規	商標條例（第559章） 商標規則（第559A章）	中華人民共和國商標法 中華人民共和國商標法 實施條例	工業產權法律制度
相關政府部門	香港特別行政區政府知識 產權署商標註冊處	國家知識產權局商標局	澳門特別行政區政府經濟 局知識產權廳

## 三地商標註冊制度之比較

	香港	內地	澳門
商品及服務分類	《尼斯國際商品及服務分類》第十一版 2019文本	《類似商品和服務區分表》	《尼斯分類》
申請類別	一個商標申請表格可包含多於一個貨品及／或服務分類的申請	可以通過一份申請就多個類別的商品申請註冊同一商標	一份申請只可填寫單一類別的產品或服務，如欲用於不同類別的產品或服務，則需作多份申請。
申請時間	有關申請如沒有不足之處，而又沒有遇到其他人反對註冊，則整個程序（由商標註冊處接獲申請至批准商標註冊）需時8至10個月	一般為9個月	若文件齊備，批准註冊需時約 6 - 8 個月
有效期限	自註冊日期起計的10年內有效，每段續期的期間為10年，續期次數不限。	註冊商標的有效期為十年。每次續展註冊的有效期為十年。	自批准日起計7年，以後每次續期7年，續期次數不限。

# 保護商標



## 香港

- **司法途徑（民事訴訟）**以禁制令、損害賠償等方式救濟
- 香港海關僅負責香港地區的商標侵權活動的**刑事調查與檢控**（商標條例沒有賦予任何其他行政機關就侵犯註冊商標專用權行為所引起的糾紛作出處理）



## 內地

- 行政保護 – 行政訴訟
- 司法保護 - 民事訴訟
- 刑事執法



## 澳門

- 司法保護：撤銷註冊商標的訴訟、民事賠償
- 刑事保護

## 在內地保護商標 - 假冒與侵權

- 市場調查，收集證據（公證要求）
- 處理侵權，可按情況採用行政及訴訟手段

### 國家市場監督 管理總局

1. 查封，銷毀假貨，  
罰款
2. 證據公證要求較寬鬆
3. 不能拿賠償
4. 管理總局查封報告可  
用作法院呈堂證據

### 法院

1. 證據公證要求嚴格
2. 財產保存
3. 證據保存
4. 可判令賠償損失

### 公安

1. 查封，罰款及  
監禁

### 海關

1. 進出境保護
2. 必須向海關辦理  
“知識產權海關  
保護備案”申請
3. 提供押金的要求



# 解決知識產權爭議

圖片來源:<https://www.pv.uz/thumb/view/w/1200/h/630/src/uploads/news/a50332cac9cdff4846d7c7a677ff2262.jpg?ver=2>

## 專門審理知識產權案件



廣州知識產權法院



深圳知識產權法庭



香港：知識產權案件審訊表

## 香港：知識產權案件審訊表

---

- 新訂定並在二零一九年五月六日實施的《實務指示》第22.1條
- 於高等法院原訟法庭設立「知識產權案件審訊表」
- 安排所有與知識產權案件有關的非正審申請及審訊排期在主管知識產權審訊表的陸啟康法官或其他指定法官席前審理
- 優化法庭案件管理
- 減少在解決涉及知識產權爭議時所需的訟費和時間

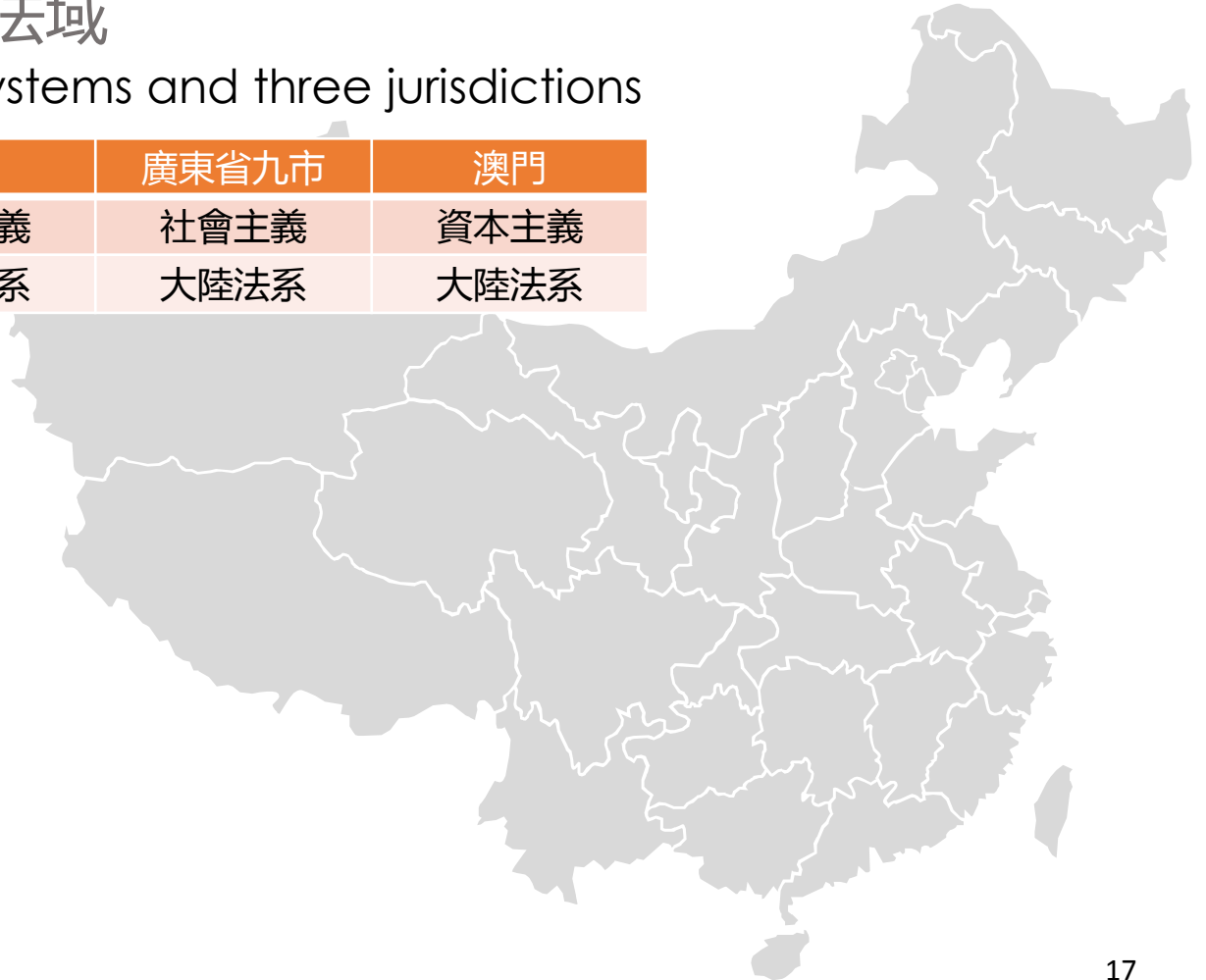


# 獨特格局

一國兩制 三個法域

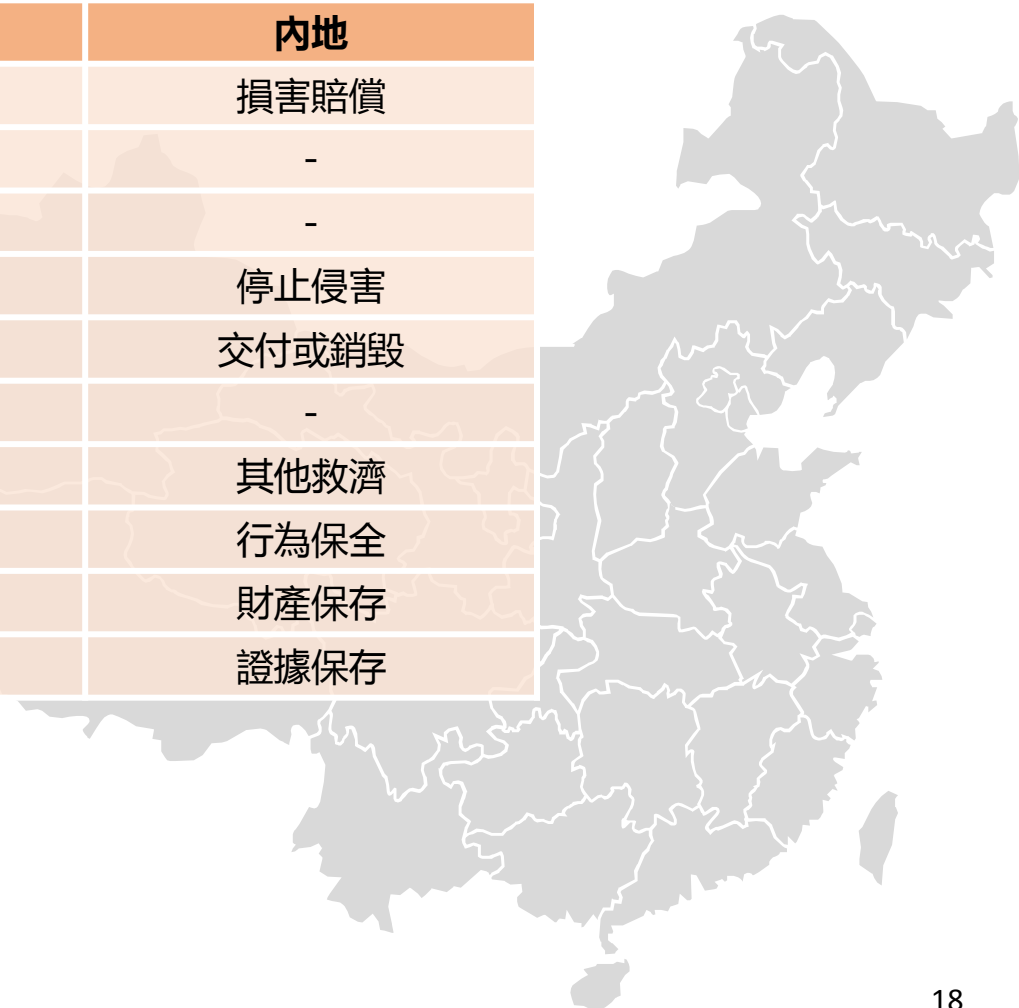
One country, two systems and three jurisdictions

	香港	廣東省九市	澳門
社會制度	資本主義	社會主義	資本主義
法系	普通法系	大陸法系	大陸法系



# 粵港兩地救濟比較

	香港	內地
金錢判項	損害賠償	損害賠償
	交出所得利潤	-
	判給訟費	-
非金錢判項	禁制令	停止侵害
	交付或銷毀	交付或銷毀
	披露	-
	-	其他救濟
非正審申請	臨時禁制令	行為保全
	資產凍結令	財產保存
	容許查察令	證據保存



## 相互認可和執行民商事案件判決

有意進軍內地市場的外資企業(包括香港企業)經常同時在香港及內地尋求保護其知識產權，一套更全面的相互認可和執行民商事判決的機制可減少當事人在兩地就同一爭議重複提出訴訟的需要，並為當事人的利益提供更佳保障。

### 《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》

- 最高人民法院和香港特區政府在2019年1月18日於北京簽訂
- 會透過本地法律實施，並會在兩地均完成有關實施《安排》的所需程序後才生效。《安排》將適用於生效日或之後作出的判決。

“

**第二條** 本安排所稱“民商事案件”是指依據內地和香港特別行政區法律均屬於民商事性質的案件，不包括香港特別行政區法院審理的司法覆核案件以及其他因行使行政權力直接引發的案件。

”

排除有關國家知識產權局商標局、商標評審委員會之行政訴訟的判決

《關於內地與香港特別行政區法院  
相互認可和執行民商事案件判決的安排》

“

**第三條** 本安排暫不適用於就下列民商事案件作出的判決：（三）內地人民法院審理的有關發明專利、實用新型專利侵權的案件，香港特別行政區法院審理的有關標準專利（包括原授專利）、短期專利侵權的案件，內地與香港特別行政區法院審理的有關確認標準必要專利許可費率的案件，以及有關本安排第五條未規定的知識產權案件

**第五條** 本安排所稱“知識產權”是指《與貿易有關的知識產權協定》第一條第二款規定的知識產權，以及《中華人民共和國民法總則》第一百二十三條第二款第七項、香港《植物品種保護條例》規定的權利人就植物新品種享有的知識產權。

⇒ 版權與相關權利、商標、地理標誌、外觀設計、專利、集成電路的布圖設計、商業秘密

”

## 《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》

“

**第四條** 本安排所稱“判決”，在**內地**包括**判決、裁定、調解書、支付令**，不包括保全裁定；在**香港**特別行政區包括**判決、命令、判令、訟費評定證明書**，不包括禁訴令、臨時濟助命令。

”

《關於內地與香港特別行政區法院  
相互認可和執行民商事案件判決的安排》

“

**第十七條** 知識產權侵權糾紛案件以及內地人民法院審理的《中華人民共和國反不正當競爭法》第六條規定的不正當競爭糾紛民事案件、香港特別行政區法院審理的假冒糾紛案件，內地與香港特別行政區法院相互認可和執行判決的，限於根據原審法院地發生的侵權行為所確定的金錢判項，包括懲罰性賠償部份。

有關商業秘密侵權糾紛案件判決的相互認可和執行，包括金錢判項（含懲罰性賠償）、非金錢判項。

”

## 《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》

## 替代爭議解決服務

### 香港特區政府政策範疇發展重點

- 建設香港作為**亞太區主要爭議解決服務中心**
- 加強粵港澳司法及法律交流與協作，推動建立共商、共建、共享的多元化糾紛解決機制，為粵港澳大灣區建設提供優質、高效、便捷的司法及法律服務和保障。完善國際商事糾紛解決機制，建設國際仲裁中心，支持粵港澳仲裁及調解機構交流合作，為粵港澳經濟貿易提供仲裁及調解服務。
- 推動**通過非訴訟爭議解決方式（包括仲裁、調解、協商等）處理知識產權糾紛**。充分發揮香港在知識產權保護及相關專業服務等方面的優勢。



# 仲裁

## 自主權

仲裁各方可同意：  
對哪些爭議作出仲裁、可獲  
判的補救和濟助、仲裁程序

1

2

## 保密

仲裁程序和裁決應於保密，  
除非仲裁各方另有協定或屬  
法定例外情況

## 同一平台

3

# 好處

4

## 約束力

仲裁裁決一般只對仲裁各  
方屬最終裁決並具約束力，  
並不會影響第三者的權力

5

6

## 專業知識

仲裁各方可委任知識產權  
的專家擔任仲裁員

## 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，及香港分別與  
內地和澳門簽訂的相互執行仲裁裁  
決的安排



## 仲裁(香港)

- 法律框架:《仲裁條例》(第609章)
- 《2017年仲裁(修訂)條例》對《仲裁條例》作出修訂,包括:
  - 澄清所有知識產權爭議均可透過仲裁解決,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。
- 有關修訂條文已於2018年1月1日開始生效(新訂第103J條除外;該條將於《2016年專利(修訂)條例》第123條生效當日起生效)

## 廣東省仲裁機構

---

- 廣州知識產權仲裁院
- 中國廣州仲裁委員會
- 中國南沙國際仲裁中心
- 深圳國際仲裁院

## 執行仲裁裁決

- 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）。
- 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

## 調解

- 由各方委聘調解員以助商定各方均同意的解決爭議的方案。
- 調解過程中既無需委聘審裁員，亦無需提交證據，而且代表律師亦可在場或不在場。
- 調解程序屬自願安排，未必會得出結果，但高度專業的調解員往往能協助各方解決糾紛，並把解決方案記錄在具法律約束力的合約內。
- “知識產權本身是一個技術專業領域，並不是每一個法官都熟悉知識產權，而且訴訟一定會有贏有輸。反觀，調解過程能挑選具有相關法律和知識產權專業的人作調解，能對雙方的優缺點作中立評估，為雙方尋求實用的長期解決方案，達到雙贏的局面，同時避免跨國訴訟消耗漫長的時間和昂貴的金錢。”

## 粵港澳大灣區知識產權糾紛調解中心

- 2019年5月24日，粵港澳大灣區知識產權合作研討會在澳門舉行，會上首創提出成立粵港澳大灣區知識產權糾紛調解中心，將會是首個粵港澳大灣區中專門從事涉及粵港澳知識產權糾紛的**民間調解組織**。
- 粵港澳大灣區知識產權合作研討會由廣東省知識產權研究會、澳門商標協會、香港和解中心聯合舉辦，來自廣東、香港、澳門的創新主體、社團組織、高等院校、服務機構、仲裁機構等近50人參加了會議。與會嘉賓簽署了《粵港澳大灣區知識產權合作倡議書》，并圍繞粵港澳大灣區知識產權合作進行了研討。
- 會上還簽署了《粵港澳大灣區知識產權合作倡議書》，倡議在民間組織合作、服務業與產業合作、知識產權糾紛調解、成果轉化及國際交流等五方面進行粵港澳大灣區知識產權合作。

”

香港致力提升其作為亞太區**知識產權貿易中心**的地位，並提供多元的知識產權中介服務，包括知識產權代理、知識產權管理及顧問、法律服務、爭議解決（包括仲裁及調解）及盡職調查等。

香港特別行政區 粵港澳大灣區政策範疇



圖片來源：  
[https://www.investhk.gov.hk/sites/default/files/wHyHK\\_PremierBusiness\\_1.jpg](https://www.investhk.gov.hk/sites/default/files/wHyHK_PremierBusiness_1.jpg)

## 知識產權貿易

# 知識產權貿易

一般指涉及知識產權的交易，或商業上各種處理知識產權的方式。

## 知識產權商品化模式

### 轉讓 Assignment

知識產權由轉讓人轉移至承讓人。轉讓人可即時獲得銷售收入；承讓人可完全地擁有及控制所轉讓之知識產權。

### 授權 Licensing

知識產權擁有人（授權人）向獲授權人給予許可，讓其在合約範圍內使用授權人的知識產權，以賺取版稅；授權可以是專用的、唯一的或非專用的。

### 特許經營 Franchising

特許人按照特許經營協議向加盟人授予知識產權（如商標，屬營商方法、工作系統及程序的商業秘密和工業知識）

其他模式：合作研究、以創業資金或私募基金投資成立創業公司、成立策略聯盟及聯營公司



# 知識產權貿易



## 知識產權盡職審查

在進行知識產權交易前，確定、查核和分析有關知識產權組合的涵蓋範圍、擁有權、有效性及可執行性等，以評估交易的價值和風險。



## 知識產權審核

對知識產權資產作定期、有系統及全面的檢討，辨識並妥善管理企業內的知識產權資產。

Icon made by [Surang](https://www.flaticon.com) from [www.flaticon.com](https://www.flaticon.com)



## 知識產權估值

以成本、以市場或收益為本計算知識產權的價值，令知識產權交易的財務條款與該知識產權的價值相稱。

Icon made by [Nhor Phai](https://www.flaticon.com) from [www.flaticon.com](https://www.flaticon.com)

# 知識產權貿易



圖片來源：<https://asiabc.co/wp-content/uploads/tax.jpg>

## 《2018年稅務(修訂)(第5號)條例》

- 已於2018年6月29日生效
- 於2018/19起的課稅年度，**企業購買八類知識產權所招致的資本開支均可獲得扣減利得稅。**  
 ( 原有可獲扣稅的五類知識產權：專利、工業知識、版權、註冊外觀設計、註冊商標；修例新增的三類知識產權：集成電路的布圖設計(拓樸圖)、植物品種，和表演的權利 )
- **知識產權註冊開支的扣稅範圍**，亦由原有只涵蓋商標、設計及專利，**擴闊**至包括植物品種權利

## 展望未來

---

- 建立完善的知識產權保護跨境協作機制
- 建立大中華區商標註冊互認機制的提倡
  - 為香港與內地之間，訂立一項並行《馬德里議定書》的特別安排，  
以便利兩地相互提交商標申請

## 有用資訊

---

- 粵港澳大灣區相關合作項目

[https://www.ipd.gov.hk/chi/ip\\_cooperation\\_corner/Bay\\_Area\\_Development.htm](https://www.ipd.gov.hk/chi/ip_cooperation_corner/Bay_Area_Development.htm)

- 粵港知識產權合作專欄

[https://www.ipd.gov.hk/chi/ip\\_cooperation\\_corner.htm](https://www.ipd.gov.hk/chi/ip_cooperation_corner.htm)

- 粵港澳大灣區網站

<https://www.bayarea.gov.hk/tc/home/index.html>

- 內地與澳門商標專欄

[https://www.economia.gov.mo/zh\\_TW/web/public/pg\\_ip\\_sctmm?\\_refresh=true](https://www.economia.gov.mo/zh_TW/web/public/pg_ip_sctmm?_refresh=true)

- 粵港澳知識產權資料庫

[http://202.128.247.48/main\\_t.htm](http://202.128.247.48/main_t.htm)



**謝謝你們細心聆聽！**