

《2007年專利(修訂)條例草案》委員會
二零零七年七月十九日會議所提事項

引言

在法案委員會二零零七年七月十九日會議上，委員要求當局－

- (a) 考慮可否在第 72I(3)和 72Q(3)條增訂準則，以便利法院釐定須支付報酬的款額；
- (b) 匯報為施行擬議第 72I 和 72Q 條而對《高等法院規則》作出修訂的進度；
- (c) 重新評估第 72I(6)(d)和 72Q(1)(c)條使用“該特許被終止當日”作為申請法院覆核的時限計算基準是否適當；以及
- (d) 研究可行的行政安排，以方便本地製造商根據第 72K 條申請專利藥劑製品的出口強制性特許。

2. 本文件旨在提供委員要求的資料。

擬議第 72I 和 72Q 條 — 釐定報酬的款額

3. 委員問及能否在第 72I(3)和 72Q(3)增訂準則，方便法院釐定須支付報酬的款額。

4. 目前，第 72I(3)和 72Q(3)條分別提供兩項非盡列的因素供法院考慮，即(a)對合資格進口成員地的經濟價值；以及(b)人道或非商業因素。因素(a)源自對《與貿易有關的知識產權協議》作出修訂的《日內瓦議定書》(“《議定書》”)的附件第 31bis 條第二段。把這個因素納入第 72I(3)和 72Q(3)條，目的在於確保符合《議定書》的規定。因素(b)則為法院提供額外指引。在把這兩個準則納入《2007年專利(修訂)條例草案》(“《條例草案》”)前，我們已參考一些已發展國家的相關法例。個別國家只規定應支付“適當”或“合理”的報酬。歐洲聯盟和加拿大同時採用了因素(a)和(b)，作為釐定須支付報酬款額的基礎。

5. 我們相信，擬議第 72I(3)和 72Q(3)條的條文，已為涉及法律訴訟的各方在進行庭上陳詞和向法院提交證據以證實申索的事宜上，提供合理明確的準則。第 72I(3)和 72Q(3)條的非盡列性質，表示各方也可以就他們認為法院在釐定報酬款額時應考慮的其他因素進行陳詞

和提交證據。第 72I(3)和 72Q(3)條現時的草擬模式，在利便法庭釐定報酬款額的同時，亦無約束各方提交其他相關證據，包括國際間就強制性特許制度下支付報酬的常規做法和標準。

6. 世界貿易組織(“世貿組織”)總理事會於二零零三年八月訂立的暫時豁免制度(《議定書》通過前所引用的制度)，鮮有在國際間採用¹，更遑論經過法庭驗證。在沒有先例可援的情況下(同時考慮到《條例草案》的現行條文與我們所知的最佳做法相符)，當局認為宜根據現行條文繼續我們的工作。日後，我們會因應外國引用《議定書》條文的經驗，再探討現行條文是否足夠。

根據擬議第 72I 及 72Q 條提出申請的高等法院程序

7. 當局已向高等法院規則委員會提交修訂《高等法院規則》(第 4 章附屬法例 A)第 103 號命令的相關草案，予作考慮。擬議的第 103 號命令，針對與《專利條例》(第 514 章)各項規定相關的事宜，訂明進行訴訟和向高等法院提出申請及作出轉介的程序。擬議命令訂立了規則，訂明藉發出原訴傳票開展法律程序的規定，以及原訴法律程序的要求和程序中送達文件的規定。該項命令也載有規則，規管委任科學顧問和向專利所有人送達文件的程序。

8. 當局正因應高等法院規則委員會的建議修改相關草案，並會研究應否及如何進一步修訂擬議命令，以訂立其他規定(包括根據擬議第 72I 及 72Q 條進行法律程序的程序)。如規則委員會原則上通過擬議修訂，當局便會諮詢法律及知識產權從業員，包括香港大律師公會和香港律師會。上述有待通過成為法例的命令屬於附屬法例，須提交立法會進行先訂立後審議的程序。

第 72I(6)(d)和 72Q(1)(c)條所訂計算申請法院覆核的 28 日限期的基準點

9. 委員提出他們的顧慮，由於終止進／出口強制性特許的公告未必會即時刊登，所以因特許終止而感到受屈的第三者(不包括進／出口強制性特許持有人)如要根據擬議第 72I(6)(d)和 72Q(1)(c)條向法院申請覆核，時間便可能較為短促。

¹ 自二零零三年八月訂立暫時豁免制度以來，只見有一個相關通知。二零零七年七月，盧旺達通知世貿組織，他們有意根據在多哈訂定的《關於與貿易有關的知識產權協議與公共衛生的宣言》的第 6 段規定，輸入加拿大製造的愛滋病藥品 TriAvir。

10. 根據第 72I(6)(d)和 72Q(1)(c)條，因進／出口強制性特許的終止而感到受屈的人，可在特許終止當日後的 28 日內，向法院提出申請，以覆核該特許的終止。與此同時，第 72G(2)和 72P(2)條規定，衛生署署長須在切實可行範圍內，盡快於官方公報刊登該項終止的公告。為確保因特許的終止而感到受屈的第三者(不包括特許持有人)可盡快得悉此事，以便有充裕時間向法院申請覆核，我們決定作出特別安排，在切實可行範圍內，盡快於官方公報刊登第 72G(2)(b)或 72P(2)(b)條(視屬何情況而定)所規定的公告，無論如何，公告會在衛生署署長終止有關特許後一天內刊登。衛生署署長會與知識產權署(負責在官方公報刊登公告的部門)緊密合作，確保能適時刊登公告。

11. 我們也曾評估可否把刊登終止公告的日期訂為計算 28 日限期的起始日。根據現行第 72I(6)和 72Q(1)條，因衛生署署長決定終止特許而感到受屈的人，可即時向法院提出覆核申請。法院在決定覆核申請前，可根據第 72I(7)(e)或 72Q(2)(e)條(視屬何情況而定)，就如何處置有關的專利藥劑製品作出命令。如採用第 72G(2)(b)和 72P(2)(b)條所規定公告的刊登日期，特許持有人便不能在有關公告於官方公報刊登前，根據第 72I(6)(d)或 72Q(1)(c)條向法院提出申請。無論這過渡期如何短暫，都可能會出現問題，例如特許持有人管有的專利藥劑製品的法律地位，以及這些藥品在過渡期間應如何處理等。因此，我們認為應維持現訂的起始日，即特許被終止當日。與此同時，我們會按照第 10 段的承諾，盡力確保如有任何一方感到受屈(不包括特許持有人)，他們會有充裕時間向法院申請覆核。

便利申請出口強制性特許的行政安排

12. 委員詢問當局會否作出行政安排，以便利本地製造商根據第 72K 條申請專利藥劑製品的出口強制性特許。

13. 當局會擬備相關指引和適當的申請表格，以便利本地製造商申請出口強制性特許。我們在制訂有關出口強制性特許的行政措施時，會考慮其他世貿組織成員的做法。我們的目標是在《條例草案》通過後的三個月內確立有關措施。

商務及經濟發展局
工商及旅遊科
二零零七年九月