

《2015 年專利(修訂)條例草案》委員會

政府對團體代表提交的意見書及提出的意見的回應

《2015 年專利(修訂)條例草案》(《條例草案》)委員會在 2015 年 12 月 22 日召開會議，邀請團體代表發表對《條例草案》的意見。

2. 共有 5 個團體代表在會議上表達意見。另外，我們收到 8 份意見書。現在附表中列出有關的意見摘要及我們的回應。

商務及經濟發展局  
知識產權署  
2016 年 3 月

## 政府對團體代表提交的意見書及提出的意見的回應

A. 為標準專利設立「原授專利」制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
(a) 支持設立「原授專利」制度以推動創新及發展香港成為知識產權貿易樞紐。 [CMAHK, HKCPAA, HKIPA, HIPP, iProA, LES, FHKI]	- 我們備悉支持的意見。
(b) 基於在香港尋求專利保護的申請數目有限，毋須在本港設立「原授專利」制度。 [HKGCC, UDCHK]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 政府於 2011 年展開檢討本地專利制度的公眾諮詢，並成立了香港專利制度檢討諮詢委員會(諮詢委員會) 就有關事宜向政府提供建議。經考慮諮詢期內收到的意見及有關重要因素，包括(a)全球經濟景況、(b)國際專利概況、(c)發展香港成為區內創新科技及首屈一指的知識產權貿易樞紐的長遠願景，及(d)我們現行批予標準專利的「再註冊」制度的優點和缺點，諮詢委員會建議設立「原授專利」制度，因為此制度對香港的長遠經濟發展具策略重要性。<i>[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 3.8 至 3.33 段及第 3.36 至 3.38 段]</i></li> <li>- 政府接納該策略性建議，並分別於2013年2月及2015年4月向立法會工商事務委員會簡介政府對這次檢討的政策決定，及相關的主要立法建議。工商事務委員會在兩次會議均對有關建議表示支持。</li> <li>- 根據世界知識產權組織的統計資料，於2012年至2014年間，以全年標準專利申請量計算，香港每年平均的申請量約為13 000宗，屬全世界首20名的專利當局之內，香港在2014年排名第16位。這證明</li> </ul>

<sup>1</sup> 代表團體及其簡稱載於附錄。

A. 為標準專利設立「原授專利」制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	香港未來的「原授專利」制度擁有長遠的市場潛力。我們將隨時間致力鞏固「原授專利」制度，特別是發展自行進行實質審查的能力。
(c) 應盡快發展本地就多方面科技的查檢及審查能力，而能力的水平應與世界知識產權組織的標準一致。 [HIPP]	- 知識產權署計劃在中長線建立本地的實質審查能力。基於審查專利申請需要高度的技術知識和經驗，亦涉及廣泛的技術領域，我們認為，因應使用者對「原授專利」制度的接受程度、使用者的申請需求及香港已累積專業知識或具優勢發展其科研能力的技術範圍，循序漸進地建立本地的查檢及審查能力，較為務實 <sup>2</sup> 。
(d) 應為新「原授專利」制度所帶來的潛在人力需求訂立長遠計劃。 [iProA, FHKI]	- 強大的專利業界是「原授專利」制度的配套。長遠而言，香港應建立全面的規管制度，涵蓋專業的監管機構、資歷評審、名銜的使用、專業操守、培訓、服務專營，以及法定依據等範疇。諮詢委員會曾經初步商議這些長遠的議題。我們會在訂定未來路向時繼續徵詢諮詢委員會及持份者的意見。  - 與此同時，根據諮詢委員會的建議，我們建議與新專利制度同步實施暫行措施，對若干名銜的使用實施規管，以防止有人濫用具吸引力的名銜。因為在日後的全面規管制度下的資歷評審制度設立前，有關規管既可避免令服務使用者產生混淆，又可避免這些濫用名銜的情況對日後的規管制度的成效長遠有所影響。因此，《條例草案》載有新條文，預留若干可能會在日後的全面規管制度下授予合資格專利從業員的特定名銜。  - 另一方面，在專利審查方面，知識產權署正探討藉招聘持理科學位或具技術背景的專利審查員處理新專利制度下的專利申請而擴充專利註冊處的可行性。署方會與內地的國家知識產權局及其他專利局商討，為專利審查員提供培訓。

<sup>2</sup> 新加坡在 1995 年實施「原授專利」制度後，需要約 18 年時間才建立其本地的查檢及審查部門進行實質審查。

A. 為標準專利設立「原授專利」制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>(e) 新專利制度應引入「安全檢查」，要求實質在香港完成的發明須以香港為第一專利申請地，以鼓勵更多人使用「原授專利」制度。 [HKCPAA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 「安全檢查」一般是指申請人須先在其居住的司法管轄區提交其專利申請，或就某項在一個司法管轄區完成的發明須先在該司法管轄區提交專利申請，得批准後方可在其他司法管轄區提交專利申請。這項要求，主要是為了篩查可能會損害國家安全或公眾安全的本地發明的專利申請或來自本地的申請。「安全檢查」並不是主要專利條約的一項普遍要求。雖然某些司法管轄區，例如中國內地、新加坡、英國及美國實行類似的的要求，但亦有些司法管轄區如澳洲及新西蘭<sup>3</sup>沒有實施這項要求。</li> <li>- 香港目前的專利制度，並沒有「安全檢查」或以香港作為第一申請地的要求。</li> <li>- 雖然「安全檢查」要求可能增加香港的「原授專利」及/或短期專利申請數量，但此要求的一個主要缺點是限制申請人的申請策略，因申請人本來可能基於商業考慮傾向先在香港以外的司法管轄區尋求專利保護。此外，在這項要求下，申請人在內部審查期間將無可避免地會被限制於香港以外地區提交專利申請。因此，我們認為並不適宜在新專利制度下加入「安全檢查」要求。</li> </ul>

<sup>3</sup> 根據已廢除的《1953年專利法令》，新西蘭曾經有「安全檢查」的要求，即居住於該國的人如沒有先在該國提交專利申請或請求外地提交申請的許可，便不能就任何技術範圍在海外提交專利申請。在2014年9月生效的《2013年專利法令》中，已沒有這項要求。

B. 保留現行標準專利的「再註冊」制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
(a) 支持保留現行標準專利的「再註冊」制度。	- 我們備悉支持的意見。
(b) 應擴闊現行指定專利當局的名單至包括澳洲、加拿大、日本、美國等地的專利局。 [FHKI]	- 應否擴闊指定專利當局的名單，是諮詢委員會曾考慮的其中一項事宜。我們接納諮詢委員會的建議，即不擴闊此名單，原因是擴闊名單會鞏固「再註冊」制度，與在香港設立「原授專利」制度的方向背道而馳。此外，在指定專利當局的名單加入其他專利當局，或會令專利制度變得更為複雜。 [見2013年2月發表的諮詢委員會報告中第3.35及3.37(c)段]

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
(a) 支持優化短期專利制度的建議。 [CMAHK, HKIPA, HIPP, iProA, LES]	- 我們備悉支持的意見。
(b) 短期專利的可享專利的要求應比標準專利的要求較低，就如內地的情況一樣。 [HKCPAA]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 在小專利是否與標準專利有同樣或較低的可享專利的要求方面，海外國家亦沒有統一的做法或常規。例如德國、法國及台灣的小專利與標準專利的可享專利的要求相若；中國內地、澳洲、日本及丹麥的小專利的新穎性或創造性要求則比標準專利的要求較低。</li> <li>- 而香港自 1997 年引入短期專利制度以來，短期專利的可享專利的要求一直與標準專利的要求相同。</li> <li>- 經過詳細考慮後，諮詢委員會建議維持短期專利現行的可享專利的要求。諮詢委員會認為，現行的短期專利制度的好處是提供一個方便兼廉宜的方式，為其後在香港或其他地方提交的標準專利申請取得《巴黎公約》優先權日期。如降低短期專利的可享專利的標準，則提交可享專利性較低的短期專利將可能不足以支持其後的標準專利申請。此外，專利從業員和使用者已熟悉現行的可享專利要求，亦有案例關於可享專利的標準可供參考，如降低可享專利的標準，便會失去這些好處。[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 4.37 至 4.39 段]</li> <li>- 此外，我們將引入標準專利及短期專利的實質審查，兩種專利維持相同的可享專利要求，可利便及加快建立常規、經驗及本地的案例。因此，我們不建議改變短期專利的可享專利要求。</li> </ul>

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>(c) 引入短期專利的實質審查的建議會減少短期專利制度的優點，以及完全會阻礙該制度的使用。 [LSHK]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 現行的短期專利制度所扮演的特別角色，是與標準專利制度相輔而行，提供快捷廉宜的方法，保護商業壽命較短的發明。另一方面，由於短期專利是未經實質審查便獲批予，我們亦認同為保障公眾利益，有需要防止制度被濫用、減少訴訟和註冊不可享專利的發明。為了在各種不同的考慮因素中取得平衡，我們接納了諮詢委員會的以下建議： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 保留短期專利制度；</li> <li>(b) 維持短期專利無需實質審查便可獲批予；以及</li> <li>(c) 引入批予後的實質審查。</li> </ul> <p style="text-align: center;">[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 4.1 至 4.21 段]</p> </li> <li>- 短期專利批予後的實質審查旨在斷定專利的有效性，特別是為了強制執行專利的目的。類似或相同性質及目的的批予後機制在一些設有小專利制度的海外司法管轄區亦並非是新鮮的事物。例如，澳洲、中國內地、丹麥、德國及日本均不設批予前的強制性實質審查，但也設有一些與發明的可享專利性或強制執行專利有關的批予後機制，包括查檢、技術評價書或實質審查。<sup>4</sup> [見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告的附件 D]</li> <li>- 為了回應有關批予後的實質審查可能會導致強制執行短期專利有所延誤的關注，《條例草案》建議，未經實質審查的短期專利的擁有人展開侵權程序，但條件為必須先向專利註冊處處長作出實質審查的</li> </ul>

<sup>4</sup> 在澳洲及丹麥，擁有人及任何第三方可要求對創新專利(澳洲)或實用新型(丹麥)進行批予後的實質審查。另一方面，在德國，實用新型的申請人或註冊擁有人及第三方可要求取得實用新型的查檢報告。以下是一些司法管轄區強制執行小專利的一般情況的說明：

(a) 澳洲— 在展開侵權訴訟前，創新專利須已進行實質審查，及已獲證明符合全部訂明的要求。

(b) 日本— 實用新型擁有人對侵權者行使其權利前，須先獲得實用新型技術評價書。

(c) 中國內地— 由國家知識產權局擬備的專利權評價報告可以在侵權訴訟中作為證據。據我們了解，侵權訴訟的原告人一般會呈交該報告作支持其案情的證據。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p>請求(而該請求其後不能被撤回)。上述建議旨在使短期專利在未完成實質審查時，仍可較快展開強制執行的法律程序，而同時亦保留短期專利須接受實質審查這項保障措施，以防止一些弱專利藉被強制執行而被濫用。[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 4.11 至 4.21 段]</p>
<p>(d) 建議新增的第 89A(2)條，要求短期專利的擁有人在威脅提起侵權訴訟時，須應要求提供有關專利的文件。這項規定對專利擁有人，特別是中小企，以及提供意見的專業及非專業人員是不必要地及過份嚴厲。即使其威脅可能是合乎情理的，但這些人士可能會由於不知悉有關的技術性要求或一時疏忽，被視作已作出提起訴訟的無理威脅。這項建議已超越了防止就弱專利威脅提起侵權訴訟的原意。現行有關威脅的法例已可達到阻止未經實質審查的短期專利擁有人作出不合理的威脅的目的。須提供專利文件的要求可作為展開侵權程序的先決條件，而沒有提供有關文件的制裁是可能會有對其不利的訟費命</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 這項立法建議旨在實施諮詢委員會的建議，即要求短期專利的擁有人在作出侵權訴訟威脅時，須提供有關專利的詳細資料(特別是查檢報告)。如沒有提供有關資料，則該威脅會被視作無理威脅。這項建議，旨在讓「受威脅一方在掌握資料後決定是否和如何回應該威脅」及「減省正式法律程序中，可能因由不具專門技術知識的法官審理案件而導致的訟費」。[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 4.17 至 4.19 段]</li> <li>- 在考慮若干法律及專利從業員團體的意見後，《條例草案》建議要求短期專利擁有人在作出訴訟威脅時，須在因該威脅而受屈的人提出要求後的 7 天內，免費向他提供一些專利文件的副本，或他可免費取得該等副本的途徑。由於載有該專利的詳細資料的重要專利文件(如查檢報告及專利的說明書)可在知識產權署網站的電子專利註冊記錄冊取得，我們認為這項要求合理，而且對短期專利擁有人來說，並非過度沉重的負擔。</li> <li>- 就香港律師會及亞洲專利代理人協會香港分會的關注，即未能遵守提供文件的要求的後果，對一些作出事實上有充份理由的威脅的短期專利擁有人或其法律代表過份嚴厲，以下的考慮可能有關； <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 網上的專利註冊記錄冊可供公眾免費取得有關短期專利的重要詳細資料；和</li> <li>(b) 要求威脅提起侵權訴訟的短期專利擁有人在收到要求後須提供足夠的專利資料，可以利便被威脅的一方在掌握資料後決定是否和如何回應該威脅，及有助減少不必要的訴訟及節省訟費；</li> </ul> </li> <li>- 我們會繼續與香港律師會及亞洲專利代理人協會香港分會保持溝通。</li> </ul>



C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>令。</p> <p>[APAA, LSHK]</p>	
<p>(e) 香港有關無理威脅提起侵權法律程序的法律條文，比英國的有關法律條文更嚴厲。有需要重新審視香港有關的法律條文，並可參考英國在英國法律改革委員會發表報告書後就相應條文的修訂建議，修訂香港的條文。</p> <p>[LSHK]</p>	<p>- 香港現行有關無理威脅提起侵犯專利訴訟的法律條文，即《專利條例》(條例)第 89 條，於 1997 年訂立，並以英國的《1977 年專利法令》當時的第 70 條作藍本<sup>5</sup>。該條文適用於標準專利及短期專利，旨在防止專利被擁有人濫用，用作無理地威脅提起侵犯專利的訴訟。一般而言，因威脅提起侵犯專利訴訟而受屈的人，可在原訟法庭提起針對作出威脅的人的法律程序，以尋求濟助(包括作出宣布指該等威脅是不能獲充分理據支持的；制止繼續作出該等威脅的強制令；及/或就原告人因該等威脅而已蒙受的損害(如有的話)判給損害賠償)。不過，如法院信納威脅所涉及的作為構成侵犯專利及該專利是有效的，則原告人無權獲得濟助。此外，就直接侵犯專利的作為(即聲稱的侵權行為是製造用以推出市場的某一產品或使用某一種方法)而作出的提起訴訟的威脅，不得提起無理威脅的法律程序。換言之，專利擁有人有權警告有關產品的製造商，或有關方法的使用者，而不會在有關無理威脅提起侵權訴訟的法律程序中成為被告。</p> <p>- 我們已經考慮一些海外普通法司法管轄區，包括澳洲、愛爾蘭、新加坡及英國的無理威脅提起侵權程序的條文<sup>6</sup>。事實上，香港的條文在有關作出威脅的形式<sup>7</sup>、誰可就無理威脅而提起法律程序以尋求濟助<sup>8</sup>，以及原告人在該程序可尋求的濟助的種類<sup>9</sup>方面，與所有上述的海外司法管轄區的相應條文，甚</p>

<sup>5</sup> 相應的英國法律條文在過去多年曾經被修訂。最新的修訂是由《2004 年專利法令》作出，於 2005 年 1 月 1 日起生效。

<sup>6</sup> 見澳洲的《1990 年專利法令》第 128 至 132 條；愛爾蘭的《1992 年專利法令》第 53 條；新加坡的《專利法令》第 77 條；以及英國的《1977 年專利法令》第 70 條。我們亦已考慮了新西蘭的法律狀況。新西蘭現行的《2013 年專利法令》與其已廢除的《1953 年專利法令》不同，並沒有包含關於無理威脅提起侵犯專利訴訟的條文。

<sup>7</sup> 在香港及所有在研究範圍內的海外普通法司法管轄區，威脅可以不同方式的口頭或書面通訊或言辭作出，不論是「以通告、公告或其他方式」作出。

<sup>8</sup> 在香港及所有在研究範圍內的海外普通法司法管轄區，無理威脅的法律程序可以由因該威脅而受屈的人提出，不論他是否直接被威脅的人。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p>為相似。而這些司法管轄區主要的分別，概述如下：</p> <p><u>甚麼行為不構成威脅</u></p> <p>(a) 在香港及所有在我們研究範圍內的海外普通法司法管轄區(英國除外)，關於某一專利/專利申請存在的通知本身並不構成提起法律程序的威脅。</p> <p>(b) 英國的條文指出，僅提供與專利有關的事實資料；僅作查詢(而查詢的單一目的是找出某專利是否被侵犯及被何人侵犯，而侵犯的方式是為處置而製造或進口某產品或使用某方法)；以及為上述查詢而僅作出有關該專利的宣稱，並不構成提起訴訟的威脅。</p> <p><u>抗辯理由</u></p> <p>(c) 在香港及所有在我們研究範圍內的海外普通法司法管轄區，被告人普遍可以證明所涉及的行為構成侵犯專利作抗辯理由。</p> <p>(d) 不過，在香港、新加坡及澳洲，如原告人證明所涉及的專利在某一有關方面/權利要求屬無效，則上述抗辯理由並不適用。</p> <p>(e) 在英國，如原告人證明所涉及的專利在某一有關方面屬無效，則除非被告人證明他在作出威脅</p>

<sup>9</sup> 在所有研究範圍內的海外普通法司法管轄區的無理威脅的法律程序中，可尋求的三種主要的濟助，與在香港的法律程序中可尋求的濟助，大致相同。- 見就 C 部份意見撮要(e) 的政府的回應的第一要點，該要點列出香港的一般情況。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p>的時候，並不實際知悉或並沒有推定的通知得悉該專利屬無效，否則該普遍的抗辯理由並不適用。<sup>10</sup></p> <p>(f) 此外，英國亦就另一項獨有的抗辯理由訂立條文，即被告人可證明已盡其最大的努力<sup>11</sup>，找出直接侵犯某專利的人的身分<sup>12</sup>，但未能成功找出，並在作出威脅之前或同時，相應地通知被威脅的人，並須指出他如何盡其最大的努力。</p> <p><u>豁免</u></p> <p>(g) 在愛爾蘭、新加坡及英國，不只在威脅關乎由為處置而製造某產品或使用某方法組成的聲稱的直接侵權行為的情況下，亦在聲稱的侵權行為由為處置而進口某產品組成的情況下，無理威脅的法律程序均<u>不</u>適用。因此，在這些司法管轄區的法律情況，與香港的情況相比，對專利擁有人比較有利。相反地，澳洲的法律條文並沒有指明無理威脅的法律程序，並不適用於某些行為。</p> <p>(h) 法律從業員以專業身分代表其客戶所作的行為，在澳洲及新加坡，在無理威脅的法律程序中獲得明文豁免。香港、愛爾蘭及英國並沒有此種豁免。</p>

<sup>10</sup> 英國法律改革委員會在其最近有關無理提起侵權訴訟的威脅的法律改革建議中，其中一項建議為廢除此項抗辯理由。(見以下第 12 及 13 頁。)

<sup>11</sup> 同上。英國法律改革委員會亦建議被告人在確立此抗辯理由時，只須證明他已採取「所有合理的步驟」，而無須證明他已「盡其最大的努力」。

<sup>12</sup> 以下是須找出身分的人士的類別—

(a) 如有關發明是產品 – 為處置而製造或進口該產品的人的身分；

(b) 如有關發明是方法，以及聲稱的侵權行為是由提供該方法予人使用所組成 – 使用該方法的人的身分；

(c) 如有關發明是方法，以及聲稱的侵權行為是處置藉該方法而直接獲得的任何產品，或作出處置該些產品的要約，或使用或進口該些產品，或保管該些產品，使用該方法以製造該些產品的人的身分。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p><u>在小專利制度的應用</u></p> <p>(i) 在我們研究範圍內的司法管轄區中，只有澳洲及愛爾蘭與香港相似，都設有小專利制度。</p> <p>(j) 在澳洲，除非有關創新專利已進行實質審查及已被當地的專利當局核證，否則任何由創新專利擁有人作出的提起侵犯專利訴訟的威脅，都會被當作是無理威脅，因此能有效地阻止未經實質審查的創新專利的擁有人威脅提起侵權訴訟。這措施比我們優化本地短期專利制度的建議更嚴格。雖然《條例草案》建議引入短期專利的批予後的實質審查，但《條例草案》並沒有將批予後的實質審查列為威脅提起侵權程序的先決條件，與諮詢委員會的建議一致。[見2013年2月發表的諮詢委員會報告中第4.17至4.18段]</p> <p>(k) 另一方面，愛爾蘭並沒有相應的法律條文，對作出提起侵權訴訟的威脅施加限制。</p> <p>英國最近的改革建議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在2014年4月，英國法律改革委員會發表題為《專利、商標及外觀設計權利：無理威脅》的報告書，當中建議將不同知識產權(即專利、商標、註冊外觀設計及未經註冊外觀設計)法例中的無理威脅的條文修訂至一致，以及進一步改革無理威脅的條文。</li> <li>- 在2015年10月，英國法律改革委員會發表一份法案及說明立法建議的報告，報告書題為《專利、商標及外觀設計權利：不具充分理由的威脅》<sup>13</sup>。主要的立法建議包括引入「許可通訊」<sup>14</sup>，優化可用</li> </ul>

<sup>13</sup> 英國政府計劃於適當時候制定主體法例以實施有關無理訴訟威脅的改革所需的建議，以及考慮立法建議，同時亦於2015年10月22日開始公眾諮詢，以尋求持份者對有關改革的支持意見，以及爭取持份者支持政府為無爭議性的法案所設立的國會程序，來訂立所需的主體法例。公眾諮詢在2015年11月13日結束。英國政府現正分析持份者的意見。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p>的抗辯理由<sup>15</sup>，以及擴大包括「基本角色」<sup>16</sup>及專業法律顧問<sup>17</sup>的豁免責任範圍。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 就英國的情況而言，與香港的情況相比，英國的現行法律條文一般而言對專利擁有人比較有利。原因是在英國的條文下，抗辯理由及豁免的範圍較大。視乎英國最近的改革建議，該範圍會獲優化及擴大(有關改革建議仍未獲立法通過)。但要注意英國並無小專利制度，而我們須詳細考慮把英國最近的改革建議引入本地的標準專利及短期專利制度是否合適。最重要的是，英國的改革建議旨在令包括專利、商標及外觀設計權利的知識產權法例的無理威脅法律條文變得一致，而這改革將影響深遠。</li> <li>- 自條例於 1997 年生效至今，只有三份香港判決與提起侵犯專利的法律程序的無理威脅有關<sup>18</sup>。因此</li> </ul>

<sup>14</sup> 建議指如果侵權訴訟的威脅並非是明示的威脅，而該威脅包含在「許可通訊」中(即某些通訊，就包含有關威脅的資料而言，是純粹以及有需要為「許可目的」而作出)，同時作出該通訊的人合理地相信該通訊是真實的，則該威脅並非是有理由提起訴訟的。在此前提下，「許可目的」指 -

- (a) 發出某專利存在的通知；
- (b) 找出該專利是否被侵犯及被誰侵犯；以及
- (c) 發出通知指出某人擁有在該專利內或在該專利下的權利，而其他人知悉該權利一事會與任何就該專利而提起的法律程序有關。

此外，法院在其認為在維護公正而有需要的情況下，獲賦權可在「許可目的」的列表加入事項。

<sup>15</sup> 見註腳 10 及 11。

<sup>16</sup> 「基本角色」指已作出，或有意作出以下行為的人：

- (a) 為處置而製造或進口某一產品，雖然該威脅與關乎該產品的其他行為有關；或
- (b) 使用某一方法，雖然該威脅與關乎該方法的其他行為有關。

<sup>17</sup> 建議指如法律專業顧問根據客戶的指示行事，在包含威脅的通訊中指明其客戶，以及其服務是受某一監管團體規管，則他們有關無理威脅的責任便獲豁免。這與澳洲及新加坡現行的相應豁免類似。不過，建議的豁免將不會影響他們的客戶在威脅中的根本責任。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<p>並沒有明確的證據顯示現行的無理威脅的條文過份壓迫專利擁有人。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 基於這次的立法工作的重點是實施諮詢委員會的主要建議，因此另行檢討有關香港專利的無理威脅的條文會比較合適及謹慎，以便屆時能詳細考慮應否及如何令其他本地知識產權法例中的無理威脅的條文變得一致。</li> </ul>
<p>(f) 支持准許第三方可提交就原授標準專利及短期專利的可享專利性的論述的建議。 [HKBA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 我們備悉支持的意見。</li> </ul>
<p>(g) 就如標準專利一樣，短期專利應只受一次實質審查。建議新增的第 127B 條並沒有限制第三方就未經實質審查的短期專利請求實質審查的次數。容許多次重覆請求實質審查可導致機制被濫用。 [HKBA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 我們確認如一項短期專利已被實質審查，或是有人已提出實質審查的請求，而法院並未有命令終止實質審查，該擁有人或第三方不可再請求對該專利進行實質審查。</li> <li>- 我們會研究現時有關條文的草擬是否已可清楚反映有關政策目的。</li> </ul>
<p>(h) 現行的第 129(1)條(將重編為第</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 《條例草案》建議，如專利擁有人強制執行未經實質審查的短期專利，須由該專利擁有人證明專利的</li> </ul>

<sup>18</sup> 根據司法機構的網上判案書資料庫而研究的結果。

C. 優化短期專利制度	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>129(2)條)要求專利擁有人承擔證明短期專利有效性的舉證責任，該條文應予以修改，使上述舉證責任只適用於未經實質審查的短期專利。</p> <p>[HKBA]</p>	<p>有效性。另一方面，如短期專利已進行實質審查，政策的原意是除非質疑專利有效性的一方能提出相反證據，否則該專利是推定為有效的，與標準專利的情況相似。</p> <p>- 我們會研究現時有關條文的草擬是否已可清楚反映有關政策目的。</p>
<p>(i) 建議把短期專利的最長保護期由 8 年延長至 10 年。</p> <p>[FHKI]</p>	<p>- 在考慮於 2011 年諮詢公眾時所收到的意見及衡量引入短期專利制度的原來目的是保護商業壽命較短的發明後，我們接納諮詢委員會的建議，維持短期專利的最長保護期為 8 年。 [見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 4.28 至 4.31 段]</p>

D. 在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
(a) 支持規管本地專利從業員的建議。 [CMAHK, HKIPA, HIPP, iProA, LES, FHKI]	- 我們備悉支持的意見。
(b) 香港急需設立全面的規管制度，包括建立專業規管機構、資歷評審、名銜的使用、專業操守及培訓。 [HIPP]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 雖然諮詢委員會了解規管專利代理行業，是建議設立的新「原授專利」制度的一項配套措施，但諮詢委員會建議以設立全面的規管制度為最終目標，並分階段達到該目標，及制訂適當的暫行措施。 <i>[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 5.25 段]</i></li> <li>- 設立全面的專利代理服務規管制度需處理幾項重要事項，包括專業規管機構的設立、資歷評審、名銜的使用、專業操守、培訓、服務專營、法定依據，以及適當的過渡安排。我們需要慎重考慮這些事項，並需顧及對香港新專利制度的需求以及把香港定位為區內首屈一指的知識產權貿易樞紐的更大目標。此外，我們亦須諮詢專利從業員及專利制度使用者。因此，香港難免需要更多時間才可設立全面的規管制度。以新加坡為參考，該國於 1995 年設立「原授專利」制度，但在 2002 年才設立規管專利從業員的制度。</li> <li>- 現階段，我們正聚焦處理應與新專利制度同步實施的暫行規管措施，並建議規管若干名銜的使用，以防止有人濫用具吸引力的名銜。因為在日後的全面規管制度下的資歷評審制度設立前，此舉既可避免令服務使用者產生混淆，又可避免這些濫用名銜的情況對日後的規管制度的成效長遠有所影響。 <i>[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 5.25 段]</i>因此，《條例草案》載有新條文，以預留若干可能會在日後的規管制度下授予合資格專利從業員專用的特定名銜。</li> <li>- 我們將繼續就長遠設立全面規管制度與諮詢委員會商議，並適時諮詢持份者。</li> </ul>



D. 在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
(c) 建議的規管措施除了適用於個人專利從業員，亦應同時適用於機構/公司。 [iProA]	- 新增第 144A 條建議的暫行規管措施除了適用於個人外，亦適用於機構/公司。
(d) 建議新增的第 144A(2)(e)條並不清晰。例如，某人可否自稱為「於香港提供專利代理服務的專利代理人 (“a patent agent”)/ 專利師 (“attorney”)」，或一名香港律師可否在提供專利代理服務時自稱為“attorney”，並不清晰。 [APAA, HKIPA, HIPP]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 建議引入的條文是根據諮詢委員會的建議，並已考慮由諮詢委員會所成立的工作小組(包括專利從業員的本地專業團體的代表)的意見。由於香港仍未設立全面的規管專利代理服務制度，有關條文旨在防止一些可能會構成誤導名銜或描述被使用，以致令人認為某人進行專利代理服務的資格已獲香港政府認可或香港法律承認 (“官方認可”)。[見 2013 年 2 月發表的諮詢委員會報告中第 5.5 至 5.26 段]</li> <li>- 建議的暫行措施只是規管在提供專利代理服務的過程中使用若干名銜，並非規管或限制提供專利代理服務。在研究長遠的全面規管制度時，我們會考慮規管專利代理服務。</li> <li>- 建議的暫行措施亦沒有限制某人使用在現行法律下有權在香港合法使用的名銜/描述(如專業名銜)。鑒於現時很多專利代理服務提供者為合資格的法律執業者，建議新增的第 144A(4)條旨在清楚說明在香港合資格的法律執業者在香港提供專利代理服務時可合法使用「律師」、「大律師」或「外地律師」的名銜。</li> <li>- 建議新增的第 144A(2)(e)條並非旨在阻止合資格的法律執業者使用 “attorney” 的名銜。此外，第 144A(2)條本身並不禁止使用 “Hong Kong patent attorney” / “Hong Kong patent agent” 的名銜。不過，即使一個名銜或描述並未有被明確禁止使用，使用該名銜或描述(例如與其他文字或描述一起使用)的方式，亦不應令其他人認為某人在香港提供專利代理服務的資格已獲官方認可，否則有關使用便會被納入第 144A(2)(e)條的規管範圍。</li> </ul>

D. 在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>(e) 建議新增的第 144A(3)條的效力不清晰，例如一名英國註冊專利代理人是否可在香港提供專利代理服務的過程中使用有關名銜。建議新增的第 144A(1)條下的規管不應適用於在香港居留並已獲取海外資格的專利從業員在香港提供專利代理服務。</p> <p>[APAA, HKCPAA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 建議新增的第 144A(3)條旨在澄清在海外司法管轄區合法取得的有關提供專利代理服務的專業名銜，只要在使用時清楚註明有關的海外司法管轄區，便不會被禁止使用。舉例說，這些名銜可包括「註冊專利代理人(英國)」、「新加坡註冊專利代理人」、「美國專利師」等名銜。</li> </ul>
<p>(f) 要成為合資格的專利師，必須擁有良好的理科或技術背景。若《條例草案》在新增的第 144A(4)條為香港律師提供豁免，該豁免應只適用於專利代理服務中有關程序的事項。</p> <p>[HKCPAA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 如(d)項所述，建議的暫行措施旨在規管特定名銜在提供專利代理服務過程中的使用，並非規管提供專利代理服務。</li> <li>- 建議新增的第 144A(4)條旨在澄清，合資格的法律執業者並非不可在提供專利代理服務的過程中使用他們的法律專業名銜。</li> <li>- 在徵詢諮詢委員會及持份者的意見後，我們會在將來考慮有關服務的規管及過渡安排(如有的話)的議題。</li> </ul>
<p>(g) 觸犯暫行規管措施的建議刑事責任過於嚴厲。[HKCPAA, HKIPA] 建議</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 建議的刑事責任是根據《法律執業者條例》(第 159 章)中類似的罪行的刑事責任而擬定(非法使用任何名銜或說明以默示某人是合資格或獲法律承認為合資格以律師或大律師身分行事)<sup>19</sup>。</li> </ul>

D. 在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>將刑罰定為「行政處罰」，例如由知識產權署發出警告。</p> <p>[HKCPAA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 我們亦已考慮在某些專業範疇例如醫生、牙醫、中醫師、工程師、會計師、社會工作者、地產代理的法例中，有關冒充為合資格的人士或非法使用有關名銜的法律條文及刑罰<sup>20</sup>。我們留意到根據有關法律條文中刑罰的最高罰款由港幣\$25,000 至\$500,000 不等，而大部分的法律條文(除有關社會工作者的條文外)甚至包括最高監禁 1 至 3 年的刑罰。鑒於建議有關規管的條文只是為設立全面規管制度之前的暫行措施，我們認為擬訂合適的罰款級別而不制定監禁的刑罰，是阻止誤導性的名銜被使用的合適做法。</li> <li>- 因現行處理類似的罪行的本地法例並未有「行政處罰」，我們並不打算在《條例草案》中加入「行政處罰」的條文。</li> </ul>
<p>(h) 在引入全面規管制度後，在香港的合資格人士應可使用「註冊專利師」</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 我們會繼續與諮詢委員會討論發展全面規管制度的長遠計劃，包括實施的細節。我們會全面規管制度的細節適時諮詢持份者。</li> </ul>

<sup>19</sup> 見以下所述的《法律執業者條例》的第 44(1) 及 46(1)條：

44(1) 任何—

(a) 並非是合資格大律師而直接或間接執業為大律師或以大律師身分行事的人；

即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款\$500000。

46(1) 任何不合資格人士故意冒充律師，或採用或使用任何名字、名銜、加稱或說明以默示他是合資格或獲法律承認為合資格以律師身分行事者，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款\$500000。

<sup>20</sup> 有關的條文是《醫生註冊條例》(第 161 章)第 28 條、《牙醫註冊條例》(第 156 章)第 25 條、《中醫藥條例》(第 549 章)第 108 條、《工程師註冊條例》(第 409 章)第 30 條、《專業會計師條例》(第 50 章)第 42 條、《社會工作者註冊條例》(第 505 章)第 35 條，以及《地產代理條例》(第 511 章)第 15 條。

<b>D. 在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施</b>	
<b>意見摘要 [代表團體]<sup>1</sup></b>	<b>政府的回應</b>
<p>的名銜，而在香港以外的司法管轄區獲得資格的人士應可使用「專利師」或「專利代理人」的名銜，而有關名銜應指明該司法管轄區。在香港以外的司法管轄區獲得資格的人士只可在通過相關考試後，才可使用「註冊專利師」的名銜。</p> <p>[FHKI]</p>	
<p>(i) 知識產權署應與其他專業團體或政府認可的團體，舉辦訓練課程及考試，並授予專業資格。知識產權署應發出指引，規管專利代理。</p> <p>[FHKI]</p>	

E. 其他事項	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
<p>(a) 須更新適用於舊的《專利註冊條例》的《高等法院規則》第 103 號命令，以反映新的《專利條例》。</p> <p>[HKBA]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 我們正另行為更新《高等法院規則》有關專利、商標及外觀設計法律程序的條文展開立法工作。更新《高等法院規則》第 103 號命令的草擬工作正在進行。</li> <li>- 《2015 年專利(修訂)條例草案》獲得通過後，我們會確保第 103 號命令的更新會使有關條文能適用於新的「原授專利」制度及優化後的短期專利制度的法律程序。</li> </ul>
<p>(b) 應修改現行條例第 44 條，以包括《歐洲專利公約》下的中央限制/撤銷程序，從而提供予香港標準專利擁有人一個直接及相對廉宜的機制，使他們在其相應的歐洲專利(指定英國)在上述的中央限制/撤銷程序被撤銷後，可以將其香港專利在專利註冊記錄冊中剔除。</p> <p>[CWT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 根據現行條例的第44條，香港標準專利擁有人必須在其相應的指定專利在有關的指定專利當局進行的「訂明的反對或撤銷專利的法律程序」中被撤銷後，向專利註冊處處長(“處長”)申請撤銷其專利。</li> <li>- 以上述條文而言，「訂明的反對或撤銷專利的法律程序」不包括指定專利當局的所有批予後的法律程序。現時，根據在《專利(一般)規則》第36條的定義，「訂明的反對或撤銷專利的法律程序」只適用於《歐洲專利公約》第V部有關批予後的反對程序，該程序須在相關的歐洲專利(指定英國)獲批予後的9個月內提出。此適用範圍與歐洲專利的有效性仍可在獲批予後的短期間內被反對程序挑戰有關，而根據歐洲專利而批予的香港標準專利，在該歐洲專利在成功的反對程序中被撤銷後亦應因此而被撤銷。另一方面，內地國家知識產權局的批予後的無效法律程序，以及英國的批予後的撤銷的法律程序，則不在第44條的範圍內。</li> <li>- 第 44 條的適用範圍只限於某些批予後的法律程序，反映其立法原意並非是每當指定專利在有關的指定專利當局被撤銷或被宣告為無效後，第 44 條便自動適用於撤銷相應的香港標準專利或使其被宣告為無效。第 44 條的有限應用，與香港批予的標準專利是獨立於由指定專利當局批予的相應指定專利的政策是一致的，而香港標準專利亦不應無限期中與其相應的指定專利掛鈎。因此，第 44 條並沒有要求標準專利擁有人承擔無限期的法律責任，在其相應的指定專利在《專利(一般)規則》中「訂明的反對或撤銷專利的法律程序」以外的法律程序中被撤銷後，須向處長申請撤銷其香港專利。</li> </ul>

E. 其他事項	
意見摘要 [代表團體] <sup>1</sup>	政府的回應
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 根據《歐洲專利公約》第 105a 條的所謂「中央限制/撤銷程序」，在批予後的任何時間，在歐洲專利的擁有人的要求下，可以修改權利要求的方式來限制該專利，或撤銷該專利。考慮到條例第 44 條有限的適用範圍，以及上一段所述的根本政策，我們不建議把「中央限制/撤銷程序」納入第 44 條的適用範圍。</li> <li>- 另一方面，除第44條外，條例第48條亦提供途徑予專利擁有人，使他們可在其專利獲批予後的任何時間，向處長申請放棄其專利。此外，根據條例第91條，香港標準專利可在原訟法庭的撤銷的法律程序中被撤銷。</li> </ul>
<p>(c) 政府應與國家知識產權局洽商專利互認。 [FHKI]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 專利保護在本質上受地域限制。專利是各個司法管轄區/地域根據其法律及實務獨立地批予。在國際層面上，兩個司法管轄區之間並無專利互認的安排。</li> <li>- 國際間的合作可以透過「專利審查高速公路」以便利本地申請人在其他司法管轄區尋求專利保護。</li> <li>- 在建立與國際標準相若的高質素「原授專利」制度後，香港便能更有條件地與內地及其他司法管轄區商討互相加快專利申請程序的事宜。因此，盡快通過建立「原授專利」制度的《條例草案》，對優化本地專利註冊制度相當重要，能令香港更有條件尋找國際間進一步合作的機會。</li> </ul>

## 團體代表的名單

團體代表	簡稱
亞洲專利代理人協會 (香港分會)	APAA
香港中華廠商聯合會	CMAHK
香港大律師公會	HKBA
香港中國專利代理師協會	HKCPAA
香港總商會	HKGCC
香港專利師協會	HKIPA
香港專利代理人公會有限公司	HIPP
互聯網專業協會	iProA
香港律師會	LSHK
中國許可貿易工作者協會香港分會	LES
Universal Display Corporation, Hong Kong Ltd.	UDCHK
註冊英國專利師 Chin Wah TSANG	CWT
香港工業總會	FHKI