

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)932/15-16號文件

檔號：CB1/BC/2/15

2016年5月20日內務委員會會議文件

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會報告

目的

本文件旨在匯報《2015年專利(修訂)條例草案》委員會的商議工作。

背景

香港現行的專利制度

2. 專利制度賦予專利擁有人專有權利，防止他人透過例如製造、使用、出售或進口等方式利用其專利發明，從而鼓勵創新科技發展。任何具有新穎性、包含創造性，並且能作工業應用的發明，只要不屬豁除類別，便可在香港註冊成為專利¹。

3. 根據1997年6月制定的《專利條例》(第514章)(下稱"《條例》")，在香港可批予的專利有兩類，即標準專利和短期專利。

標準專利

4. 根據《條例》第39條，標準專利的有效期最長為20年，須予以續期。

¹ 《專利條例》(第514章)第93條訂明一項發明的可享專利規定及豁除類別。不可享專利的事項例子包括發現、科學理論或數學方法；美學上的創作；藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法；以及其公布或實施是會違反公共秩序或道德的發明。條例草案其中一個目的是廢除第93條，並將之重新制定為新訂第9A條。請參閱附錄I第(a)項。

5. 香港是以"再註冊"制度作為批予標準專利的基礎，但須符合有關程序。在此制度下，某項相同的發明如已在3個"指定專利當局"(即中華人民共和國知識產權局(下稱"國家知識產權局")、英國專利局及歐洲專利局(就根據《歐洲專利公約》而批予並指定聯合王國的專利而言))之一取得專利，便可在香港獲批予標準專利。知識產權署轄下香港專利註冊處(下稱"專利註冊處")只會就為支持有關申請而提交的資料及文件²進行"形式審查"。在許多先進海外經濟體的專利制度下，其個別專利局會就申請進行"實質審查"，然後才批予標準專利，以確保有關發明符合當地法例所訂的可享專利規定。有別於此做法，在現行專利制度下，專利註冊處不會就申請標準專利的發明是否符合法例所訂的可享專利規定進行實質審查。

短期專利

6. 短期專利的有效期最長為8年，須予以續期。短期專利可提供較快捷和廉宜的方法，保護商業壽命較短的發明。現時，專利註冊處會就支持有關申請的文件(例如查檢報告³)進行形式審查，然後批予短期專利。專利註冊處不會就相關發明進行實質審查。

規管專利從業員

7. 現時，除了《條例》及其附屬法例施加的有限度規管(涉及代理人就《條例》所述的專利或專利申請作出的作為)⁴外，本地專利從業員大體上不受規管。因此，任何人基本上可自由在

² 在香港，申請標準專利的程序分為兩個階段：第一階段為記錄請求，即申請人須在指定專利當局發表相應的專利申請後6個月內，在香港提交該請求；第二階段為註冊與批予請求，即申請人須在指定專利當局批予專利或記錄請求在香港發表後的6個月內(以較後者為準)，在香港提交該請求。

³ 查檢報告必須由某一國際查檢主管當局(例如澳洲、加拿大、韓國、日本及美國等專利當局)或3個指定專利當局之一發出。

⁴ 例如：

- (a) 專利註冊處處長須拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人(《條例》第140(4)條)；
- (b) 在某些情況下，專利註冊處處長可拒絕就條例或規則下的任何事務而承認某人為代理人，例如該人曾被裁定犯了刑事罪行，或該人的姓名從大律師或律師登記冊上被剔除(《專利(一般)規則》第85(7)條(第514C章))。

香港提供專利代理服務，以及使用"專利代理人"、"專利師"或類似名銜。

檢討香港的專利制度

8. 為確保香港的專利制度會繼續與時並進，並推動香港發展成為區內知識產權貿易和創新及科技樞紐，政府當局於2011年10月對專利制度展開全面檢討。經考慮香港專利制度檢討諮詢委員會⁵(下稱"諮詢委員會")就本地專利制度日後的定位提出的建議後，政府當局於2013年2月公布其對本地專利制度的發展所作的政策決定，主要的建議如下：

標準專利制度

(a) 設立"原授專利"制度，在初期把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的"再註冊"制度；

短期專利制度

(b) 保留並適當地優化短期專利制度；及

規管專利從業員

(c) 長遠而言設立全面規管專利代理服務的制度，並分階段達成目標，其間可採取暫行措施。

條例草案

9. 條例草案於2015年10月30日刊憲，並於2015年11月11日提交立法會。條例草案旨在修訂《條例》，以：

(a) 就標準專利的批予訂定"原授專利"制度；

(b) 就短期專利批予後的實質審查訂定條文，並作出其他技術性修訂，藉此優化現有的短期專利制度；

⁵ 商務及經濟發展局局長於2011年10月委任香港專利制度檢討諮詢委員會，就下列事宜提供意見——

(a) 在考慮2011年10月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和公眾對這些議題的回應後，向政府建議香港專利制度的未來路向；及

(b) 在政府決定專利制度的未來發展後，為落實建議的具體安排出謀獻策。

- (c) 禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述，以作為暫行規管措施；及
- (d) 提出修訂，清楚說明根據政策原意，涉及第二或進一步醫藥用途的發明可視為具新穎性，因而可享專利⁶，以及處理其他技術性、過渡性及雜項事宜。

條例草案的主要立法建議載於下文。

設立批予標準專利的"原授專利"途徑

10. 條例草案訂立新條文，容許申請人在新的"原授專利"途徑下申請標準專利，並就這類申請訂定程序框架。批予標準專利的新訂"原授專利"制度與現行的"再註冊"制度的主要分別，在於"原授專利"制度可讓申請人在香港直接提交標準專利申請，而無須事先在香港以外的指定專利當局取得相應的專利。在推行"原授專利"制度後，現行的"再註冊"制度將予保留。

優化短期專利制度

11. 條例草案訂立新條文，藉以為短期專利批予後的實質審查訂定程序框架、為強制執行短期專利的法律程序訂定先決條件、修訂就未經審查的短期專利展開有關無理威脅的侵權法律程序的現有條文，以及增加每項短期專利申請最多可包含獨立權利要求的數目。

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

12. 條例草案在《條例》中加入一項新條文，以禁止任何人在其業務、行業或專業的過程中，或在與其業務、行業或專業相關的情況下，使用或准許他人使用某些名銜及描述(例如"認可專利師")，並提供若干豁免。

13. 條例草案的主要條文載於**附錄I**。

⁶ 涉及第二醫藥用途的發明一般是指，某一已知的物質或合成物(該物質或合成物早已用作醫學治療或診斷某種疾病或情況，即第一醫藥用途)，其後發現可用作醫學治療或診斷另一種疾病或情況，而這項第二醫藥用途之前不為人所知。擬議修訂讓專利申請人能以更簡單直接的草擬方式草擬其權利要求，以便在香港尋求涉及第二醫藥用途發明的保護，而無需採用現時專利申請人採用的一種稱為"瑞士式權利要求"的間接草擬方式。

法案委員會

14. 在2015年11月13日的內務委員會會議上，議員同意成立法案委員會研究條例草案。法案委員會的委員名單載於**附錄II**。

15. 法案委員會由廖長江議員擔任主席，曾於2015年12月至2016年4月期間舉行8次會議，與政府當局審議條例草案的細節，並於其中一次會議聽取5個代表團體口頭陳述意見。曾向法案委員會提出意見的代表團體名單載於**附錄III**。

法案委員會的商議工作

16. 法案委員會普遍支持條例草案，包括設立批予標準專利的"原授專利"制度。在審議過程中，法案委員會察悉並討論代表團體提交的意見書，內容有關就標準專利設立新的"原授專利"制度及保留現行的"再註冊"制度、優化短期專利制度，以及就規管本地專利從業員實施暫行措施。法案委員會的商議工作綜述於下文各段。

設立批予標準專利的新訂"原授專利"制度

"原授專利"申請的基本程序

17. 法案委員會察悉，條例草案第45條訂明有關申請審查和批予"原授專利"的法律及程序框架。法案委員會亦察悉，對使用者而言，批予標準專利的"原授專利"制度與現行的"再註冊"制度的主要分別，在於"原授專利"制度可讓申請人在香港直接提交標準專利申請，而無須事先在香港以外的指定專利當局取得相應的專利。專利註冊處處長(下稱"處長")收到"原授專利"申請後，會就有關申請進行形式審查。如申請符合最低限度的提交規定⁷，處長便會設定提交日期。處長接着會審查申請是否亦符

⁷ 為符合最低限度的提交規定，申請須載有下列各項 ——

- (a) 一項陳述，表示現正尋求一項原授標準專利；
- (b) 識別申請人身分的資料；及
- (c) 一份看似是一項發明的說明，或一項對過往就有關發明所提交申請的提述。

合其他形式上的規定⁸。如有需要，處長會在審查期間向申請人發出不足之處通知書，要求申請人糾正。申請如通過形式審查，處長一般會在某段訂明時間後發表申請。

18. 發表申請後，處長會應申請人的要求進行實質審查，以裁定申請是否符合訂明的規定⁹（下稱“審查規定”）而可獲批予專利。如有第三方在訂明期間內就申請提交論述，處長也會在進行實質審查期間加以考慮。如申請不符合任何審查規定，處長可提出反對，而申請人可提交申述及／或建議修訂說明書及權利要求，以回應該項反對。申請人亦可要求處長覆核該項反對。處長必須根據訂明程序，考慮所提交的申述及／或所建議的修訂是否已處理有關反對問題，以及覆核有關反對（如有的話）。經實質審查後，處長如認為申請符合所有審查規定，便會批予標準專利和發表該批予的專利，否則申請將被拒絕。

19. 政府當局表示，由於香港有待建立自行進行實質審查的能力，並缺乏審查的實際經驗，知識產權署已於2013年12月與國家知識產權局訂立合作安排。根據該項安排，國家知識產權局同意就新專利制度下的專利申請實質審查及人手培訓工作，向知識產權署提供技術協助和支援。視乎使用者對新專利制度的接受情況及申請數量，知識產權署計劃在中長期以分階段的方式，循序漸進地建立自行在本地進行實質審查的能力。當局可以首先從香港已具備不少專才，或香港有條件加強研發能力的特定範疇着手。

⁸ 為符合形式上的規定，申請須載有下列等各項 ——

- (a) 申請人和發明人的姓名或名稱和地址；
- (b) 如申請人並非發明人，須載有指出申請人如何得以有權就該項發明，申請原授標準專利的陳述；
- (c) 供送達文件的香港地址；
- (d) 一份提供以下資料的說明書：
 - (i) 有關發明的說明；
 - (ii) 至少一項權利要求；
 - (iii) 該說明或權利要求中提述的任何繪圖；
- (e) 一份撮錄；及
- (f) （如適用的話）作出具有優先權及不具損害性的披露的聲稱的有關文件。

⁹ 包括可享專利規定；亦請參閱註腳1。

新的"原授專利"制度的吸引力及成效

20. 由於批予標準專利的"原授專利"制度對香港的長遠經濟發展具策略重要性，因此委員普遍不反對政府當局提出設立此制度的建議，但部分委員(包括盧偉國議員及謝偉俊議員)對新的"原授專利"制度的吸引力及成效表示關注。有鑒於新的"原授專利"制度只會在香港實施，部分委員認為根據"原授專利"制度批予的專利，有需要獲得現時標準專利再註冊制度下3個指定專利當局(即國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局)的認可，以作為一項交互安排。鑒於本港市場規模細小，委員認為，倘若未能與其他司法管轄區訂立互認專利的安排，使用者便沒有太大誘因根據新的"原授專利"制度申請批予標準專利。委員認為，政府當局應推動與其他司法管轄區互認專利，令使用者有較大誘因循"原授專利"途徑在香港申請專利保護，使"原授專利"制度得以持續長遠發展。

21. 政府當局表示，鑒於專利的保護受地域限制，因此就某國家或區域的專利當局所批予的專利而言，國際上並無互認安排。不過，在設立新的"原授專利"制度後，香港與其他專利當局磋商訂立雙邊安排(例如"專利審查高速公路")時，會處於更有利的位置，俾能加快審查程序，利便"原授專利"的申請人以更短的時間和較低的費用在其他司法管轄區尋求專利保護。

22. 部分委員(包括黃毓民議員)進一步建議，為使香港得以發展成為區域專利註冊中心，政府當局除了就各項利便專利申請的雙邊及多邊安排(例如"專利審查高速公路")進行磋商外，亦應考慮在新的"原授專利"制度運作初期，為循"原授專利"途徑提交的專利申請提供資助，以提高其吸引力。政府當局回應時表示，創新科技署現時管理的專利申請資助計劃一直有為首次在香港及／或海外就其發明申請專利的本地註冊公司及個人申請人提供資助，每項申請的最高資助額為首次專利申請直接費用總額的90%，資助金額上限為25萬元。

23. 另一些委員(包括謝偉俊議員)質疑，香港市場規模細小，而且缺乏生產基地，是否會有足夠的需求以維持一個具成本效益的"原授專利"制度。這些委員關注到，如果提交的申請數量不足，政府日後可能需要大幅補貼"原授專利"制度的運作。就此，委員認為，政府當局應爭取內地認可根據香港新訂的"原授專利"制度批予的專利，以增加國際投資者在香港透過"原授專利"途徑提交專利申請的誘因。

24. 政府當局表示，根據世界知識產權組織的統計資料，在2012年至2014年間，以全年標準專利申請數量計算，香港每年平均申請數量約為13 000宗，位列全世界首20名專利當局之內，於2014年排名第16位。政府當局進一步解釋，就提交專利申請的策略而言，本地市場的規模大小只是公司決定在何地提交專利申請時考慮的條件之一。現時，多個人口數目及／或本地生產總值與香港相若或可予比擬(例如以色列、芬蘭及新加坡)以至更小型(例如新西蘭)的先進經濟體均已設立本身的"原授專利"制度。政府當局更表示，待設立新的"原授專利"制度後，當局會探討進一步的對外合作機會，以便本地專利申請人在其他司法管轄區(包括內地)取得專利保護，藉此提高"原授專利"制度的吸引力。

25. 主席及另一些委員察悉，設立新的"原授專利"制度後，現行的標準專利"再註冊"制度將予保留。他們指出，鑒於在"再註冊"制度下，相應的專利在指定專利當局所屬的司法管轄區獲得保護後，該等專利在香港便能以廉宜的方式得到保護，但根據"原授專利"制度批予的專利的保護範圍卻局限於香港，使用者或會傾向選用現行的"再註冊"制度，而不會採用新的"原授專利"途徑。因此，保留"再註冊"制度可能不利於"原授專利"制度在香港的發展。

26. 政府當局解釋，保留"再註冊"制度，是諮詢委員會在考慮2011年公眾諮詢期間回應者所提交的意見書後作出的其中一項建議。在香港設立新的"原授專利"制度，可提供額外途徑，以便在香港尋求標準專利保護，特別是讓那些以香港市場為目標的本地實體可直接在香港申請標準專利，而無須經某指定專利當局進行，藉此為本地申請人提供一個高效率 and 便利的申請途徑。

"原授專利"申請的收費表

27. 政府當局表示，"原授專利"申請的收費表會在相關附屬法例中訂明。原則上，"原授專利"申請的收費會根據"用者自付"原則，以收回全部成本的基礎計算。不少委員(包括黃毓民議員、謝偉俊議員及鍾國斌議員)對新的"原授專利"制度下的申請收費水平表示關注。他們認為，新的"原授專利"制度涉及實質審查，運作成本較高，或會導致使用者須繳付更高費用，因而令"原授專利"制度的吸引力下降，有違設立新專利制度的預期政策目的。

28. 政府當局回應時向法案委員會保證，當局在擬定收費表時會考慮議員所提出的關注，即在"原授專利"制度下擬收取的費用應具競爭力，並在可負擔的範圍內。

新的"原授專利"制度下的本地實質審查能力及培育專利業界的人力資源

29. 委員察悉，部分代表團體認為，就新的"原授專利"制度而言，政府當局應盡快發展本地在多方面科技的查檢及審查能力，務求與國際標準一致，並應為新的"原授專利"制度所帶來的潛在人力需求訂立長遠計劃。

30. 政府當局表示，知識產權署計劃在中長期建立內部實質審查能力。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，政府當局認為，較為務實的做法，是因應使用者對"原授專利"制度的接受程度、使用者的申請數量及香港已累積專業知識或具優勢發展其研發能力的技術範圍，循序漸進地建立本地的查檢及審查能力。

31. 至於專利業界長遠的人力資源培育計劃，政府當局表示，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。諮詢委員會曾初步商議這些長遠的議題，而政府當局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。

32. 關於專利審查，政府當局補充，知識產權署正計劃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，以擴充專利註冊處。署方會與國家知識產權局及其他已上軌道的專利局商討，為專利審查員提供合適的技術培訓。

33. 部分委員(包括黃毓民議員)對於知識產權署決定只向國家知識產權局尋求技術協助提出質疑。他們認為，鑒於在專利的批予方面，內地與香港是競爭對手，當局在設立"原授專利"制度的事宜上依賴國家知識產權局提供支援，可能會削弱使用者對香港專利制度的信心。

34. 政府當局解釋，在"原授專利"制度運作初期，國家知識產權局會就實質審查及人手培訓工作向知識產權署提供技術支援。國家知識產權局是全球排名首5位的專利當局，具備專業知識和能力，自2011年以來處理的國家專利申請數目最多，更屬於《專利合作條約》下的國際查檢主管當局及國際初步審查單

位，國際社會已公認國家知識產權局是可靠及信譽昭著的專利查檢及審查機關。此外，國家知識產權局有能力審查以中文或英文(即香港的法定語文)提交的專利申請，因此給予申請人在選擇語文上的方便。

35. 有見及此，政府當局認為，在初期階段就香港的"原授專利"制度向國家知識產權局尋求技術支援，是實際和恰當的做法。不過，政府當局向法案委員會保證，當局會根據香港法律訂明的可享專利規定審查專利申請，而處長則會根據香港法律決定批予或拒絕一項申請。此外，政府的目的是在中長期發展香港的本地審查能力。

優化短期專利制度

短期專利的實質審查

36. 法案委員會察悉，條例草案第120條訂明對短期專利批予後進行實質審查的法律及程序框架。條例草案第123條修訂《條例》第129條，訂明在某些情況下，作出有關短期專利實質審查的請求將列為為執行專利而展開法律程序的先決條件。就此，部分代表團體亦關注到，引入短期專利的實質審查的建議可能會削弱短期專利制度的優點，以及有礙該制度的使用。

37. 政府當局解釋，雖然短期專利制度為商業壽命較短的發明提供另一種較快捷和廉宜的保護方式，但短期專利在批予前未經審查，亦不享有專利有效性的推定。因此，當局建議優化有關制度，俾能在未經實質審查的短期專利的擁有人與使用者之間取得更佳的平衡，並減少濫用的空間。在經優化的短期專利制度下，對一項未經實質審查的短期專利進行實質審查的要求，將會列作為執行專利而展開法律程序的先決條件。短期專利制度的相關優化措施，將有助在專利擁有人與受侵權訴訟威脅的受屈一方的合法權益之間取得合理平衡。鑒於短期專利制度擬加入批予後的實質審查這項新措施，條例草案也會修訂有關無理威脅展開法律程序和該程序中關於短期專利的有效性或無效性的舉證責任的現有條文。

38. 委員亦察悉，政府當局曾研究短期專利申請所包含的獨立權利要求數目可否予以放寬，並建議容許每項短期專利申請可包含最多兩項獨立權利要求，但該兩項要求必須關乎同一項發明或組成單一項發明構思的一組發明。建議放寬有關限制旨在取得合理平衡，一方面實行一套以處理相對簡單而商業壽命較短的發明為主的短期專利制度，另一方面則給予使用者靈活

性，俾能在提出不多於兩項獨立權利要求的情況下，以較低成本取得短期專利，而權利要求所關乎的種類或類別也不受限制。

威脅提起關於侵權的法律程序

39. 法案委員會察悉，部分代表團體關注到條例草案第78條下新訂第89A(2)條建議規定未經實質審查的短期專利的擁有人在威脅提起關於侵權的法律程序時，須應要求提供有關專利的文件。這項規定對專利擁有人(特別是中小型企業)及提供意見的專業及非專業人員，是不必要地及過分嚴厲。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，因而被視作已作出提起法律程序的無理威脅。這些代表團體認為，此項建議已超越了防止就弱專利威脅提起關於侵權的法律程序的原意。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。他們認為，須提供專利文件的要求可作為展開關於侵權的法律程序的先決條件，而不遵從有關條件須接受對其不利的訟費命令的制裁。

40. 法案委員會亦察悉，某代表團體認為香港有關無理威脅提起關於侵權的法律程序的擬議法律條文，較英國的有關法律條文更嚴厲。香港有關的法律條文需予重新審視，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提出的修訂建議，修訂香港的條文。

41. 政府當局表示，條例草案第78條下擬議新訂第89A條加入一項要求，規定未經實質審查的短期專利的擁有人若向另一人威脅提起侵犯專利的法律程序，則該擁有人須應要求，向受屈的人提供某些專利文件。這項建議旨在協助受屈的人掌握資料，以決定是否及如何回應該威脅。

42. 對於有意見認為香港有關無理威脅提起關於侵權的法律程序的擬議法定條文較英國的有關條文更嚴厲，政府當局回應時表示，香港有關無理威脅提起侵犯專利訴訟的現行法律條文(即《條例》第89條)於1997年訂立，並以英國《1977年專利法令》當時的第70條為藍本。該等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作無理地威脅提起侵犯專利的法律程序。一般而言，因威脅提起侵犯專利法律程序而受屈的人，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，就直接侵犯專利的行為(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)而作出的提起法律程序的威脅，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關於侵權的法律程序中成為被告。

43. 自《條例》於1997年生效至今，香港只有3份書面決定與提起侵犯專利的法律程序的無理威脅有關(截至2016年3月)¹⁰，因此沒有明確的證據顯示現行的無理威脅條文過分欺壓專利擁有人。基於這次立法工作的重點是實施諮詢委員會的主要建議，另行檢討有關香港專利的無理威脅條文會比較合適及謹慎，而屆時亦可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條文變得一致。

44. 就英國的情況而言，政府當局表示，與香港的條文相比，英國的現行法律條文一般而言對專利擁有人較為有利。原因是根據英國的條文，抗辯理由及豁免的範圍較大。根據英國最近提出而仍未獲立法實施的改革建議，該範圍會予以優化及擴大。應注意的是，英國並無小專利制度，香港亦須詳細考慮把英國最近的改革建議引入本港的標準專利及短期專利制度是否合適。再者，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。

45. 考慮到代表團體及委員提出的意見，政府當局已研究如何可改善有關條文，例如回應受屈一方就威脅提起關於侵權的法律程序的請求的擬議期限，並同時顧及威脅提起強制執行程序的一方應就確立其申索作好充分準備。因此，法案委員會察悉，政府當局將會就條例草案第78條下新訂第89A條提出委員會審議階段修正案(下稱"修正案")，訂明 ——

- (a) 提供予受屈一方的專利資料，僅限於用作識別有關專利的專利編號，以及任何已提交但未發表的專利說明書的修訂請求；
- (b) 書面請求須附有擬議新訂第89A條的副本，使專利擁有人知悉抗辯無理威脅申索的相關法定要求(包

¹⁰ 以萬律(Westlaw)數據庫及司法機構網上判決書資料庫的搜尋結果為根據。

括需遵從該項專利資料請求)；及

- (c) 提供專利資料的時限由7天延長至該書面請求送遞日期起計的14天內，或請求專利資料的一方同意的任何更長期限。

46. 法案委員會察悉，一個代表團體認為，條例草案第120條下擬議新訂第127B條沒有限制第三方就短期專利請求進行實質審查的次數，容許多次重複請求實質審查可導致機制被濫用。此外，條例草案第123條下擬議新訂第129條(旨在對專利擁有人施加證明短期專利有效性的舉證責任)應予修改，使舉證責任只適用於未經實質審查的短期專利。

47. 政府當局解釋，如一項短期專利已完成實質審查，或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，則該擁有人或第三方不可再請求對該專利進行實質審查。至於專利的有效性，政府當局表示，根據條例草案，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有效性。另一方面，如短期專利已進行實質審查，政策原意是除非質疑專利有效性的一方能提出相反證據，否則該專利被推定為有效，情況與標準專利相似。

48. 為進一步澄清有關的政策目的，政府當局將會就條例草案的以下條文提出修正案 ——

- (a) 修訂條例草案第120條下的擬議新訂第127B條，以澄清請求對某短期專利進行實質審查的次數應予設限，以避免制度被濫用；及
- (b) 修訂條例草案第123條下的第129條，以澄清在強制執行程序中有關短期專利有效性的舉證責任，並說明相關的證據類別。

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

禁止使用某些名銜及描述

49. 法案委員會從政府當局得悉，規管本地專利從業員的主要目的，是為了培育強大的專利專業隊伍，作為新專利制度的配套。為此，當局須設立全面的規管制度，處理的事宜涵蓋成立專業的監管機構、資歷評審、名銜的使用、專業操守、培訓、

服務專營，以及提供法定依據等。委員亦察悉，諮詢委員會一直在商議這些長遠的議題，並徵詢持份者的意見。

50. 政府當局進一步表示，諮詢委員會集中研究應在目前的一系列立法建議內納入哪些暫行措施，與新專利制度同步實施。諮詢委員會建議，作為暫行措施，應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，因為諮詢委員會認為，濫用具吸引力的名銜不僅會在資歷評審制度根據日後的全面規管制度設立之前令服務使用者產生混淆，亦會對日後的規管制度的成效長遠有所影響。

51. 法案委員會亦察悉，條例草案第129條下擬議新訂第144A條載有新條文，以禁止使用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。條例草案引入暫行規管措施，規定若使用"註冊專利代理人"、"註冊專利師"、"認可專利代理人"及"認可專利師"這些名銜，以及某個名銜或描述，以致相當可能會令人產生印象，認為該人持有某種資格、獲法律承認或獲政府認可而在香港進行專利代理服務，即屬犯罪。當局會制訂適當的豁免情況，以便在香港以外合法取得的專業名銜能在香港的專利業界合法和合理地使用。條例草案亦載有條文，清楚說明在香港合資格的法律執業者提供專利代理服務時使用其合法名銜，例如"律師"、"大律師"或"外地律師"，將不受新的規管條文約束。

52. 部分委員(包括主席及郭榮鏗議員)贊同部分代表團體提出的意見，認為條例草案第129條下擬議新訂第144A(2)(e)條(即"相當可能會令人產生以下印象的任何名銜或描述：某人持有在香港境內提供專利代理服務的資格，而該資格是獲法律承認的，或獲政府認可的")或許不夠清晰，不足以判斷某人可否自稱為"於香港提供專利代理服務的專利師(patent attorney)"，或一名香港律師可否在提供專利代理服務時自稱為"attorney"。

53. 政府當局澄清，擬議條文是根據諮詢委員會的建議而引入，而諮詢委員會已考慮在其轄下成立的工作小組(由本地主要的專利從業員代表團體組成)提出的意見。由於香港仍未設立全面的規管專利代理服務制度，有關條文旨在防止使用一些可能會構成誤導的名銜或描述，以致令人認為某人進行專利代理服務的資格已獲政府認可或香港法律承認。

54. 政府當局進一步澄清，擬議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。有關專利代理服務的規管，會在研究長遠的全面規

管制度時予以考慮。為求清晰起見，政府當局補充，擬議暫行措施亦沒有尋求限制任何人使用在現行法律下有權在香港合法使用的名銜／描述(例如合資格的法律執業者的專業名銜)。鑒於現時很多專利代理服務提供者是合資格的法律執業者，擬議新訂第144A(4)條旨在清楚說明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其合法名銜，例如"律師"、"大律師"、"外地律師"。

55. 政府當局表示，擬議新訂第144A(2)(e)條並非旨在阻止合資格的法律執業者自行使用"attorney"的名銜。此外，第144A(2)條本身並不禁止使用"香港專利師(Hong Kong patent attorney)"／"香港專利代理人(Hong Kong patent agent)"的名銜。不過，即使某名銜或描述未有被明確禁止使用，但使用該名銜或描述(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該人在香港提供專利代理服務的資格已獲官方承認／認可。

56. 法案委員會察悉，因應代表團體及委員的關注，政府當局建議就擬議新訂第144A條提出修正案，從而澄清第(2)(e)款的擬議禁止範圍及刑事責任的門檻¹¹。此外，由於就第(2)(e)款提出的擬議修正案足以表明該條文並不禁止使用其他合法的專業名銜(包括法律專業的名銜)，第(4)及(6)款已無須保留，因此亦予以刪除。

擬議新訂第144A條的罪行的擬議制裁

57. 部分委員(包括主席在內)認為，條例草案第129條下擬議新訂第144A(5)條對因使用新訂第144A(2)條所禁止的名銜或描述而被定罪的人訂定的擬議刑事制裁(即罰款50萬元)，對專利從業員而言或過分嚴苛。該擬議刑事制裁是根據《法律執業者條例》(第159章)中類似罪行的罰則水平擬定。政府當局向法案委員會保證，當局在擬訂擬議新訂第144A條的罪行的最高罰則時，已考慮其他專業(即獲委任保險代理人／獲授權保險經紀、大律師、律師、地產代理、醫生、中醫、牙醫、工程師、社工及會計師)有關濫用名銜／描述的類似罪行的罰則，以作參考。政府當局注意到，這些罪行(有關大律師、律師及社會工作者專

¹¹ 即符合以下說明的名銜或描述：可合理地致使任何人相信，使用(或獲准使用)該名銜或描述的人持有某資格，而該資格是專為批准該人在香港境內提供專利代理服務而授予該人的，以及該名銜或描述是獲法律承認的，或獲政府認可的。

業的罪行除外)經定罪的最高刑罰為可判處監禁1至3年。鑒於專利代理服務主要涉及商業或金錢利益的事宜，政府當局認為無須就該罪行訂立監禁刑罰，而把最高罰款額設定為50萬元應屬恰當。法院就定罪案件進行量刑時，一向會考慮案件的所有相關因素，包括罪行的嚴重性(例如犯事者的罪責、受害者蒙受的財務損失及犯事者的財務利益)。

委員會審議階段修正案

個別議員提出的修正案

58. 法案委員會在2016年4月25日的會議上察悉，黃毓民議員就條例草案第11、14及45條提出擬議修正案，以改善條例草案條文的草擬方式及使有關條文更為清晰。法案委員會並考慮有關黃議員邀請法案委員會主席代表法案委員會動議其擬議修正案的要求。經商議後，法案委員會決定不接納黃議員的要求。

政府當局提出的修正案

59. 除上文第45、48及56段所闡述的修正案外，政府當局亦建議動議修正案，藉此澄清若干條文的政策原意，並使有關條文更為清晰和一致，以及作出其他技術性修訂。部分修正案的目的是處理黃毓民議員提出的修正案所涉及的關注事項，以及法案委員會及法案委員會法律顧問提出的意見。

60. 法案委員會已審議政府當局提出的所有擬議修正案，並且沒有就該等修案提出反對。政府當局擬動議的整套修正案載於**附錄IV**。法案委員會不會就條例草案提出任何修正案。

恢復條例草案的二讀辯論

61. 法案委員會不反對在2016年6月1日的立法會會議上恢復條例草案的二讀辯論。

徵詢意見

62. 謹請議員察悉法案委員會的商議工作。

立法會秘書處
議會事務部1
2016年5月19日

《2015年專利(修訂)條例草案》的主要條文

- (a) *條例草案第11條* —— 加入新訂第1A部(可享專利性、專利的權利和述及發明人)。該新部是基於現行第45、93、94、96、97及100條，而這些現行條文將會(以第52及83條)廢除。該新部新增第9B條(建基於現行第94條)處理發明(包括涉及第二或進一步醫藥用途的發明)的新穎性；
- (b) *條例草案第45條* —— 加入新訂第3部(新增第37A至37ZD條)，訂明申請、審查和批予"原授專利"的法律及程序框架；
- (c) *條例草案第78條* —— 加入新訂第89A條，除其他事項外，訂明被告人在任何人就被告人所作出的侵權法律程序威脅提起的濟助訴訟中須證明的事宜。如被告人沒有如此行事，則該人有權獲得所申索的濟助；
- (d) *條例草案第120條* —— 在第15部加入第5分部，包括新訂第127A至127G條，訂明對短期專利進行實質審查的法律及程序框架；
- (e) *條例草案第123條* —— 修訂第129條，訂明在某些情況下，作出有關短期專利實質審查的請求將列為為執行專利而展開法律程序的先決條件；及
- (f) *條例草案第129條* —— 加入新訂第144A條，把禁止使用某些名銜及描述訂為規管本地專利從業員的暫行措施。

資料來源：商務及經濟發展局於2015年10月28日發出的立法會參考資料摘要(檔號：CITB06/18/23)

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會

委員名單

主席 廖長江議員, SBS, JP (主席)

委員 王國興議員, BBS, MH
林健鋒議員, GBS, JP
梁君彥議員, GBS, JP
黃定光議員, SBS, JP
謝偉俊議員, JP
梁家傑議員, SC
黃毓民議員
莫乃光議員, JP
郭榮鏗議員
單仲偕議員, SBS, JP
盧偉國議員, SBS, MH, JP
鍾國斌議員

(合共：13位委員)

秘書 林蔭傑先生

法律顧問 簡允儀女士

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會

曾向法案委員會提出意見的團體名單

1. 香港專利師協會有限公司
2. 香港中國專利代理師協會
3. 互聯網專業協會
4. Universal Display Corporation Hong Kong, Limited
5. 香港專利代理人公會有限公司
- * 6. 香港中華廠商聯合會
- * 7. 中國許可貿易工作者協會香港分會
- * 8. 香港總商會
- * 9. 香港大律師公會
- * 10. 亞洲專利代理人協會香港分會
- * 11. 香港律師會
- * 12. 曾展華先生(註冊美國專利師)
- * 13. 香港工業總會

* 只提交書面意見

《2015年專利(修訂)條例草案》

委員會審議階段

由商務及經濟發展局局長動議的修正案

<u>條次</u>	<u>建議修正案</u>
5(8)	在“(R)”之後加入“及轉錄標準專利申請(standard patent (R) application)”。
9(2)	在中文文本中，刪去“內或在任何原授標準專利申請內”而代以“或原授標準專利申請內，”。
13	加入 — “ (3) 第 10(a)條 — 廢除 在“當局發表”之後的所有字句 代以分號。 (4) 第 10(c)條 — 廢除 在“批予專利”之後的所有字句 代以 “；及”。”。
24	在英文文本中，刪去第(1)款而代以 — “(1) Section 19(1)—

Repeal

everything after “the Registrar”

Substitute

“must examine the request to ascertain whether the requirements of section 15(2) and (3) (*formal requirements*) have been satisfied.”.”。

26 加入 —

“(2A) 第 22(1)(b)條 —

廢除

““指定專利的分開申請””

代以

“*指定專利的分開申請*”。”。

31 在英文文本中，刪去第(1)款而代以 —

“(1) Section 26(1)—

Repeal

everything after “the Registrar”

Substitute

“must examine the request to ascertain whether the requirements of section 23(3) and (4) (*formal requirements*) have been satisfied.”.”。

35 加入 —

“(6A) 第 29(4)條 —

廢除

在“規例”之後的所有字句

代以

“，修訂第(2)(a)款指明的、提交本條所指的申請的限期。”。

- 45 在建議的第3部中，在中文文本中，在標題中，刪去“原案授予的”而代以“原授”。
- 45 在建議的第37A條中，在*非香港申請*的定義中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 45 在建議的第37M(6)條中，在*指明申請*的定義中，在(a)段中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 45 在建議的第37T(2)(b)條中，在中文文本中，刪去“沒有訂明費用就該審查而”而代以“須就該項審查繳付的訂明費用，未”。
- 45 在建議的第37U(3)(d)(ii)條中，在中文文本中，刪去“所提交的較早”而代以“較早前提交”。
- 45 在建議的第37U(6)條中，在中文文本中，在*指明新申請*的定義中，刪去所有“新的”而代以“新”。
- 45 在建議的第37ZC條中，在中文文本中，刪去(b)段而代以 —
“(b) 申請人繼續基於該項申請，而根據第 37C 或 110 條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；及”。
- 78 刪去建議的第89A(2)(a)、(b)及(c)條而代以 —
“(a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；

- (b) 被告人證明，該項專利在有關方面屬有效；及
- (c) 被告人證明，其已遵從任何就專利資料作出的取閱請求，而該項取閱請求，是原告人在展開濟助法律程序前作出的。”。

78 在建議的第89A條中，加入 —

“(2A) 就第(2)(c)款而言 —

- (a) 一項請求須以書面作出，並附有本條的文本，方視為取閱請求；
- (b) 被告人在以下情況下，方視為已遵從取閱請求：被告人在自請求日期起計的14日內(或在原告人同意的一段較長期間內)，向原告人免費提供以請求日期為準的專利資料；及
- (c) 如被告人在請求日期當日或之前，已向原告人提供任何專利資料，則被告人視作已就該等專利資料遵從該項取閱請求。”。

78 在建議的第89A(5)條中，刪去**專利文件**的定義。

78 在建議的第89A(5)中，按筆劃數目順序加入 —

“**專利資料** (patent information)就短期專利而言，指 —

- (a) 處長編配予批予證明書(根據第118(2)(b)條就該項專利發出者)的編號；及
- (b) 已向處長或法院提交(但仍未發表)的、對該項專利的說明書的任何請求修訂的副本；

請求日期 (request date)指送交請求的日期；”。

96 在建議的第108A條中，在**非香港申請**的定義中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。

- 106 在建議的第114(7)條中，在**指明申請**的定義中，在(a)段中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 114 在中文文本中，刪去第(2)款而代以 —
“(2) 第121(2)條 —
廢除(a)段
代以
“(a) 申請人繼續基於該項申請，而根據第37C或110條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；”。”。
- 120 在建議的第127B條中，加入 —
“(3A)如有以下情況，任何人不得提出請求，要求對某項短期專利進行實質審查 —
(a) 已有人提出請求，要求對該項專利進行實質審查，而 —
(i) 該項審查仍未有結果；或
(ii) 該項請求，導致該項專利獲發實質審查證明書，或導致該項專利遭撤銷；或
(b) 該項專利的有效性，在法律程序中受到爭議，而法院已在該法律程序中，裁斷該項專利為全部有效。”。
- 120 在建議的第127C(2)(e)(ii)條中，在中文文本中，刪去“所提交的較早”而代以“較早前提交”。
- 120 在建議的第127C(5)條中，在中文文本中，在**指明新申請**的定義中，刪去所有“新的”而代以“新”。

120 在建議的第127E(4)條中，在英文文本中，刪去“are allowed”而代以“is allowed”。

123 刪去第(3)及(4)款而代以 —

“(3) 第129條 —

廢除第(2)款

代以

“(2) 在任何強制執行情序中 —

(a) 須由短期專利的所有人，證明該項專利或其有關方面(視情況所需而定)的有效性，而就此而言，該項專利已批予一事，並無考慮價值；及

(b) 在沒有相反證據的情況下，任何以下一項，均足以證明該項專利或其有關方面的有效性 —

(i) 該項專利的實質審查證明書；

(ii) 第(1)(c)款提述的證明書；

(iii) 足以表面證明該項專利或其有關方面(視情況所需而定)的有效性的任何證據。”。

123 刪去第(5)款而代以 —

“(5) 在第129(2)條之後 —

加入

“(3) 在任何強制執行情序中，短期專利的所有人在非正審法律程序中根據第80(1)(a)條提出的強制令申請，須附有第(2)(b)(i)、(ii)或(iii)款提述的證明書或證據。”。

129 刪去建議的第144A(2)(e)條而代以 —

“(e) 符合以下說明的名銜或描述：可合理地致使任何

人相信，使用(或獲准使用)該名銜或描述的人持有某資格，而該資格 —

- (i) 是專為批准該人在香港境內提供專利代理服務而授予該人的；及
- (ii) 是獲法律承認的，或獲政府認可的。”。

129 刪去建議的第144A(4)及(6)條。