

《2016 年仲裁(修訂)條例草案》委員會

政府對法案委員會於 2017 年 1 月 5 日會議上提出的問題的回應
之補充資料文件 - 競爭事務委員會的意見

政府在發出立法會 CB(4)555/16-17(01)號文件(“政府首份文件”)後，收到香港競爭事務委員會(“競委會”)的書面意見。競委會 2017 年 2 月 16 日信件(“信件”)副本載於本補充資料文件附件。

競委會的意見

2. 競委會：

- (a) 同意政府的意見，認為《條例草案》及其對仲裁程序的影響屬“競爭中立”(信件第 4 段)；
- (b) 認為仲裁的保密性本身不大可能抵觸《競爭條例》(第 619 章)，特別是從執法角度來看，《條例草案》與《競爭條例》是一致的(信件第 12 及 14(a) 段)。在這方面，我們注意到競委會的下述意見：
 - (i) 如果爭議方真誠同意進行仲裁和接受仲裁裁決約束，則仲裁協議本身不大可能會違反《競爭守則》任何規定¹(信件第 6 段)；
 - (ii) 從執法的角度而言，仲裁程序的保密性本身不會引起競爭方面的問題。競委會的調查權力和採取執法行動的能力不改(信件第 5 和 6 段)；

¹ 即《競爭條例》所指的“第一行為守則”、“第二行為守則”及/或“合併守則”。

(c) 認為就執法的角度而言，大部份關於知識產權問題的仲裁都不大可能引起競爭方面的問題(信件第 7(a)段)。

3. 同時，競委會注意到，當爭議牽涉知識產權的“根本問題”時，仲裁裁決的保密在某些情況下可能會帶來競爭方面的問題。競委會以判斷專利無效的仲裁裁決作為例子，表示仲裁結果的保密性或會對成功的挑戰者(不再受專利約束)與其競爭對手(仍受專利約束)之間，造成資料和成本方面的不對等，尤以新進入市場者為然。視乎個案的法律和經濟情況，這或會減弱市場的競爭(信件第 7(b)至 9 段及第 14(b)段)。競委會也注意到，在標準必要專利的例外情況中，仲裁結果的保密性可能會影響專利持有人履行其公平、合理和非歧視的義務(如有的話)(信件第 11 段)。

4. 另外，競委會注意到，或許有其他“侵擾程度較低”的替代方案，同樣可加強仲裁結果的透明度，例如規定在強制執行仲裁裁決前，須向相關知識產權註冊處登錄有關裁決(與美國專利的情況相似)，或容許把競爭問題當作初步問題予以裁定，並在有需要的情況下交由法院裁定(信件第 13 段)。

政府意見

5. 政府注意到競委會認為《條例草案》與《競爭條例》是一致的，因此會聚焦在上文第 3 及第 4 段所確定的兩個問題。

“資料和成本不對等”

6. 政府承認，將裁斷專利無效的仲裁裁決予以保密，或會出現資料和成本不對等的情況²，但不認為這樣會對第三者造成制度上的不

² 關於競委會在信中註腳 2 提到 *Ottung* 的案件，我們希望指出，當歐洲聯盟法院(“歐洲法院”)在該案中說，有關條款“減弱了特許持有人的競爭地位，因為其競爭對手可以自由地在有關專利屆滿後製造相關產品，而

公。正如政府首份文件³中指出，仲裁是以私人方式解決爭議各方之間的私人糾紛，而仲裁裁決只對仲裁各方具有效力。選擇以仲裁解決爭議的每一方都須付出時間、成本和資源，也要承擔仲裁員或會對其作出不利裁決的商業和法律風險。與此同時，不論裁決結果如何，第三方(例如另一名競爭對手或新進入市場者)也不受裁決約束，而仍可以其有意提出的理由，在法院或註冊處處長席前挑戰有關知識產權或知識產權擁有人。所有這些因素都減少在這背景下視為可能出現資料或成本不對等的情況。至於標準必要專利特許這例外情況，專利持有人在遵守其“公平、合理和非歧視”的承諾(如有的話)時，須兼顧到該方與其他特許持有人的往來(可包括之前的仲裁裁決)。不然，視乎個別情況而定，或許會違反《第二行為守則》。

⁴ 無論如何，專利持有人的行為受制於競委會的調查權力及提出執法行動的能力。

7. 再者，特許持有人的待遇不同和資訊不對等的情况，存在於現實的商業世界。知識產權是私人產權，不論有沒有仲裁裁決，各方之間也可以自由商議知識產權特許的條款(受到下文第 9 段所述的某些例外情况和限制所限)。根據香港法律，知識產權擁有人一般可以自由向他人給予知識產權特許，無須以相同條款向所有人給予特許，甚或無須給予特許，這情況與其他司法管轄區的知識產權法一致。就此看來，“公平競爭環境”雖要求維持公平市場競爭，但這個“公

令特許持有人相對於其競爭對手處於不利位置”，歐洲法院所指的是特許協議中禁止在有關協議終止後製造和銷售有關產品的條款，而不是規定特許持有人在有關專利屆滿後，繼續支付特許專利權費的條款（見判決第[18] - [20]段）。事實上，在 *Ottung* 案和後來的 *Genentech* 案（其確認 *Ottung* 案）中，歐洲法院裁定，在專利協議中，向特許持有人施加有關在協議期間支付使用專利的專利權費的合約義務，即使該專利已屆滿，仍符合《關於歐盟運作條約》(TFEU) 第 101 條(類似《競爭條例》下的第一行為守則)，只要特許持有人能夠自由地通過給予合理通知，終止該協議。

³ 附件 A 的第 1 段。

⁴ 見競委會發布的《第二行為守則指引》第 5.22 段及註腳 22。

平競爭環境”一般並沒有把“坦誠責任”施加於知識產權擁有人，以致其須向所有人以相同程度披露所有資料，也並沒有要求知識產權擁有人負上“平等對待”所有潛在的特許持有人和商業伙伴的責任。

8. 此外，知識產權特許持有人或知識產權交易各方一般都是對市場有認識的商家。我們可預計他們在訂立商業交易前，會進行調查及／或盡職審查。他們也可透過合同安排(例如申述及保證、彌償損失及終止條款)尋求保障他們的權益。

9. 另外，香港的知識產權法律載有若干條文，保障第三方使用者的權益。例如：

(a) 在某些情況下，第三方可就獲批予三年或以上的標準專利向法庭申請強制性特許，例如：專利擁有人拒絕在合理的條款下就專利批予特許，因而阻止其他專利發明的實施，而該項發明涉及具有經濟意義的重要技術進展，或對商業或工業活動的成立或發展造成不公平的損害⁵：《專利條例》(第 514 章)第 64 條。⁶

(b) 專利擁有人在有關為供應某一專利產品或為批予實施某一專利發明的特許的合約中訂立的某些不合理限制，會被視為無效，例如：規定買家或特許持有人須從專利擁有人取得除該專利產品以外的任何產品，或禁止買家或特許持有人從第三者取得該等東西的條款：《專利條例》第 62 條。

⁵ “商業或工業活動的發展”這詞組被廣義地解釋，並且包括業務實體的擴大或擴充，例如生產量的增長或產品的新設計的引入 (*Kamborian's Patent* [1961] RPC 403)。

⁶ 同樣地，第三方如無法取得由版權特許機構營辦的版權特許計劃下的特許，或因特許的條款或須支付的版權使用費而感到受屈，可將爭議提交版權審裁處：《版權條例》(第 528 章)第 155 -160 條。

解決仲裁結果缺乏透明度的其他替代方案

10. 就替代方案而言，政府認同競爭問題可在仲裁中予以考慮，詳情如下：

- (a) 在仲裁過程中，仲裁員在裁斷爭議時，可將競爭法作為適用的實體法的一部分考慮。⁷
- (b) 如仲裁各方已選擇《仲裁條例》附表 2 第 3 條⁸，便可把法律問題(包括競爭法問題)交由原訟法庭決定。
- (c) 如仲裁各方已選擇《仲裁條例》附表 2 第 5 至 7 條⁹，可在仲裁裁決發出後，就法律問題(包括競爭法)而對該仲裁裁決提出上訴。
- (d) 法院因應申請，可基於公共政策理由，撤銷¹⁰或拒絕強制執行¹¹仲裁裁決。“公共政策”的考慮因素可包括是否違反香港競爭法。¹²

11. 此外，關乎仲裁程序的機密文件(包括須予保密的仲裁裁決)如與法院席前審理的問題相關，在法院訴訟中將不獲豁免作出透露。

⁷ 政府首份文件第 4(d)(ii)段及政府首份文件附件 A 的第 26 段。

⁸ 附表 2 第 3 條(原訟法庭對初步法律問題的決定)規定法庭(即原訟法庭)可應仲裁程序的任何一方的申請，對在該仲裁程序的過程中產生的任何法律問題，作出決定，只要法庭信納其對有關法律問題所作出決定，可大量節省各方的費用。如獲原訟法庭或上訴法庭許可，更可針對法庭對有關法律問題所作出的決定提出上訴。

⁹ 附表 2 第 5 條 (就法律問題而針對仲裁裁決提出上訴)容許仲裁程序的一方就裁決所產生的法律問題，向法庭提出上訴。附表 2 第 6 條關乎就法律問題而針對仲裁裁決提出上訴的許可的申請。附表 2 第 7 條列出有關對仲裁裁決提出質疑或針對仲裁裁決提出上訴的增補條文。

¹⁰ 《仲裁條例》第 81(1)條。

¹¹ 《仲裁條例》第 86(2)(b)條、第 89(3)(b) 條、第 95(3)(b)條及第 98D(3)(b)條。

¹² 政府首份文件第 4(d)(iii)段及政府首份文件附件 A 的第 27-28 段。

¹³《仲裁條例》第 18(2)條也載有其他例外情況，准許披露與仲裁程序有關的資料，以及仲裁裁決。¹⁴

12. 就信件第 15 段而言，除在上文第 10 和 11 段所陳述外，政府也確認，《條例草案》旨在尋求藉修訂《仲裁條例》而釐清知識產權爭議可否付諸仲裁，以便利進行知識產權仲裁和強制執行知識產權仲裁裁決。《條例草案》並不尋求改變各爭議方或第三方的實質法律權利、香港競爭法律的狀況，又或法院或競爭主管當局就競爭事宜在香港法律下的權力。如認為有需要就這些事宜作出澄清，或澄清會有幫助，政府願意在動議恢復二讀辯論《條例草案》的演辭中加入有關澄清。

13. 基於《仲裁條例》只訂明進行仲裁的程序框架，並考慮到仲裁程序的“競爭中立”性質；而香港的政策是維持和促進其作為主要國際仲裁中心的地位，而保密性又對香港仲裁制度特別重要；加上從我們的比較研究¹⁵結果可見研究所涉司法管轄區多數不強制要求披露知識產權仲裁裁決，或要求在知識產權註冊處登錄裁決(所有這些司法管轄區都各設有針對競爭的法例和規管當局)；而考慮到就仲裁而言已有應對競爭問題的保障措施，政府在權衡各項政策考慮後(包括仲裁結果必須透明的理據)認為，無充分或良好理據支持把知識產權仲裁裁決訂為例外情況，不受仲裁裁決保密的一般原則所限。¹⁶尤其競委會也認為，從執法的角度而言，仲裁的過程保密本身不引起競爭方面的問題，而且大多數知識產權爭議的仲裁都不大可能引起競爭方面的問題。

¹³ 政府首份文件附件 A 的第 36 段。

¹⁴ 政府首份文件附件 A 的第 35 段。

¹⁵ 政府首份文件的附件 B。

¹⁶ 在專利有效性方面，我們的研究顯示，全球趨勢是傾向較為寬鬆的處理方法，允許有關爭議付諸仲裁，而裁決僅對仲裁各方具有效力：例如見 Therese Jansson, “Arbitrability regarding Patent Law - An International Study” *Juridisk Publikation* 1/2011。

14. 展望未來，政府會在《條例草案》通過後，繼續留意仲裁制度，並會因應日後可能出現的任何嚴重問題作出檢討。

律政司

知識產權署

2017 年 2 月

#455353 v3