

# 立法會

## Legislative Council

立法會CB(1)822/15-16號文件  
(此份會議紀要業經政府當局  
審閱)

檔號：CB1/BC/2/15

### 《2015年專利(修訂)條例草案》委員會 第二次會議紀要

日期：2015年12月22日(星期二)  
時間：上午9時30分  
地點：立法會綜合大樓會議室1

出席委員：廖長江議員, SBS, JP (主席)  
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  
梁家傑議員, SC  
黃毓民議員  
莫乃光議員, JP  
盧偉國議員, SBS, MH, JP  
鍾國斌議員

缺席委員：謝偉俊議員, JP  
郭榮鏗議員  
單仲偕議員, SBS, JP

出席公職人員：議程第I項

商務及經濟發展局

商務及經濟發展局副局長  
梁敬國先生, JP

商務及經濟發展局副秘書長(工商)2  
黃福來先生, JP

知識產權署

知識產權署副署長  
李秀江女士

知識產權署助理署長(專利)  
曾志深先生

律政司

署理高級助理法律草擬專員(專業發展)  
張美寶女士

政府律師  
李名峰先生

**應邀出席者** : 議程第I項

香港專利師協會有限公司

副主席  
羅金華博士

香港中國專利代理師協會

主席  
林森先生

互聯網專業協會

會長  
洪為民博士

Universal Display Corporation Hong Kong, Limited

Director  
鄭志遠先生

香港專利代理人公會有限公司

會長  
呂許昭棠博士

**列席秘書** : 總議會秘書(1)3  
林蔭傑先生

**列席職員** : 助理法律顧問6  
簡允儀女士

高級議會秘書(1)3  
何潔屏女士

議會事務助理(1)3  
梁美琮女士

---

經辦人／部門

**I. 與代表團體及政府當局舉行會議**

(立法會 CB(1)328/15-16(01) 號文件) —— 因應2015年12月1日會議席上所  
作討論而須採取  
的跟進行動一覽  
表

立法會 CB(1)334/15-16(01) 號文件 —— 政府當局就  
2015年12月1日  
會議席上提出的  
事項所作的回應

立法會 CB(3)101/15-16 號文件 —— 條例草案

立法會 CB(1)219/15-16(01) 號文件 —— 法律事務部擬備  
的條例草案標明  
修訂本(只限委  
員參閱)

檔號：CITB 06/18/23 —— 商務及經濟發展局發出的立法會參考資料摘要

立法會 LS9/15-16 號 —— 法律事務部報告文件

立法會 —— 立法會秘書處就  
CB(1)219/15-16(02) 號 《2015年專利  
文件 (修訂)條例草案》  
擬備的文件(背景資料簡介)

邀請代表團體提出意見

法案委員會聽取5個出席會議的團體，即香港專利師協會有限公司、香港中國專利代理師協會、互聯網專業協會、Universal Display Corporation Hong Kong, Limited及香港專利代理人公會有限公司發表意見。主席提醒團體代表，他們向法案委員會發言時，並不享有《立法會(權力及特權)條例》(第382章)所提供的保障及豁免，其意見書亦不受該條例涵蓋。委員察悉由以下6個不出席會議的團體提交的意見書 ——

- (a) 香港中華廠商聯合會(立法會CB(1)324/15-16(04)號文件)(只備中文本)；
- (b) 中國許可貿易工作者協會香港分會(立法會CB(1)324/15-16(05)號文件)(只備英文本)；
- (c) 香港總商會(立法會CB(1)328/15-16(02)號文件)(只備英文本)；
- (d) 香港大律師公會(立法會CB(1)334/15-16(03)號文件)(只備英文本)；
- (e) 亞洲專利代理人協會香港分會(立法會CB(1)347/15-16(01)號文件)(只備英文本)；及

- (f) 香港律師會(立法會CB(1)347/15-16(02)號文件)(只備英文本)。

(會後補註：經主席同意，一名市民於2015年12月30日提交的意見書(只備英文本)(立法會CB(1)376/15-16(01)號文件)已於2015年12月31日送交委員參閱，並發給政府當局以作回應。)

2. 法案委員會進行商議工作(會議過程索引載於附件)。

政府當局須採取的跟進行動

3. 法案委員會要求政府當局 ——

- (a) 就所接獲的代表團體意見書和會議上提出的意見提供書面回應；
- (b) 就一名委員關注到香港律師會的意見書(立法會CB(1)347/15-16(02)號文件)中就無理威脅展開反侵犯的法律程序的意見提供書面回應，並比較香港與其他司法管轄區(包括英國)對無理威脅的立場，以及向法案委員會說明相關的海外經驗；及
- (c) 就一名委員關注到政府當局為回應2015年12月1日會議席上所作討論而須採取的跟進行動一覽表所提供的選定經濟體的專利申請統計資料(立法會CB(1)334/15-16(01)號文件)，進一步向法案委員會說明以下事項：
  - (i) 新加坡在1995年設立"原授專利"制度之前及之後的專利申請統計資料(附件A)；及
  - (ii) 文萊在2012年設立"原授專利"制度後，2012年及2013年的專利申請總數相對於之前的年度有所減少(2012年有

31宗，2013年有35宗)的原因，以及專利申請總數在2014年激增(有117宗)的原因(附件B)。

(會後補註：政府當局提供的書面回應，已分別於2016年1月7日及3月22日隨立法會CB(1)404/15-16(02)及CB(1)710/15-16(01)號文件發給委員。)

## **II. 其他事項**

### 下次會議日期

4. 主席提醒委員，下次會議將於2016年1月12日(星期二)上午10時45分舉行。
5. 議事完畢，會議於上午10時48分結束。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2016年4月21日

**《2015年專利(修訂)條例草案》委員會  
第二次會議過程**

日期：2015年12月22日(星期二)  
時間：上午9時30分  
地點：立法會綜合大樓會議室1

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
<b>議程第I項 – 與代表團體及政府當局舉行會議</b>			
000000 – 000543	主席	開場白	
000544 – 000948	香港專利師協會有限公司 羅金華博士	陳述意見書(立法會CB(1)324/15-16(01)號文件)(只備英文本))所載的意見	
000949 – 001518	香港中國專利代理師協會 林森先生	陳述意見書(立法會CB(1)324/15-16(02)號文件)所載的意見	
001519 – 001829	互聯網專業協會洪為民博士	陳述意見書(立法會CB(1)334/15-16(02)號文件)(只備中文本))所載的意見	
001830 – 002015	Universal Display Corporation Hong Kong, Limited 鄭志遠先生	陳述意見	
002016 – 002544	香港專利代理人公會有限公司呂許昭棠博士	陳述意見書(立法會CB(1)324/15-16(03)號文件)(只備英文本))所載的意見	
002545 – 002918	主席 政府當局	<p>政府當局向委員簡介《2015年專利(修訂)條例草案》(下稱"條例草案")的背景。條例草案所載的立法建議反映在2011年進行公眾諮詢期間接獲的意見及香港專利制度檢討諮詢委員會(下稱"諮詢委員會")提出的建議。</p> <p>關於個別事項，政府當局對代表團體表達的意見作出以下回應 ——</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>(a) 在公眾諮詢中，大部分回應者支持規管專利從業員。諮詢委員會建議對若干名銜的使用實施規管，以作為暫行措施。就此，條例草案引入一項暫行規管措施，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，以及任何其他名銜或描述，以致相當可能會令人產生印象，認為某人在香港進行專利代理服務的資格已獲政府認可或法律承認，即屬犯罪。另一方面，條例草案會訂立適當的豁免情況，以便一些在香港以外合法取得的專業名銜(如"律師"、"大律師"、"外地律師")及專利專業名銜能在香港合法和合理地使用；</p> <p>(b) 有關降低短期專利的可享專利性準則的建議，諮詢委員會經商議後建議，短期專利現行的可享專利性準則應予維持，因為如降低有關準則，提交可享專利性較低的短期專利可能不足以支持其後的標準專利申請，各方亦再不能因熟悉情況和有案例可供參考而受益；及</p> <p>(c) 至於香港應否設立"原授專利"制度，諮詢委員會認為，"原授專利"制度有利香港發展成為知識型經濟體系，亦有助促進創新及科技和研發活動的發展，從而推動香港經濟的長遠發展。知識產權署已與內地國家知識產權局訂立合作安排。根據安排，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，以及人手培訓工作，向知識產權署提供技術協助和支援。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，有關工作可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。</p>	



時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
002919 – 003051	主席 盧偉國議員 政府當局	應盧偉國議員的要求，政府當局承諾就香港律師會(下稱"律師會")的意見書(立法會CB(1)347/15-16(02)號文件)提供回應。	政府當局須根據紀要第3(a)段作出跟進。
003052 – 004125	主席 莫乃光議員 香港中國專利 代理師協會 林森先生 政府當局	<p><u>討論對專利從業員實施的暫行規管措施</u></p> <p>莫乃光議員提到根據香港中國專利代理師協會林森先生的意見，法律執業者未必擁有所需的技術專門知識，以就與專利有關的實質事項(例如可享專利性的事宜)提供服務，他要求政府當局詳細說明提高技術專業人員日後在新專利制度中的參與程度的措施。</p> <p>政府當局作出以下回應——</p> <p>(a) 規管本地專利從業員的一個主要目的，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，香港須設立全面的規管制度，所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等。諮詢委員會一直商議這些長遠的議題，並徵詢持份者的意見；</p> <p>(b) 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。此舉既可避免服務使用者在資歷評審制度根據日後的全面規管制度設立之前產生混淆，亦可避免這些情況對日後的規管制度的成效長遠有所影響；</p> <p>(c) 有見及此，條例草案納入新條文，以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專用的特定名銜，並推行暫行規管措施；及</p> <p>(d) 建議的暫行規管措施不會對提供專</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		利相關服務的專業人員類別施加限制。	
004126 – 004906	主席 莫乃光議員 政府當局	<p>莫乃光議員提到香港律師會的意見書就經優化的短期專利制度提出的意見，他關注到，有關無理威脅的條文對短期專利擁有人而言或許過分嚴厲，並且有可能如香港律師會的意見書所述般引起一些與施行經優化的短期專利制度有關的意外後果，以及這方面有必要取得適當平衡。莫議員詢問政府當局會如何處理相關事宜。</p> <p>政府當局回應時表示，為防止有人濫用現時無需實質審查便可批予的短期專利，政府當局接納諮詢委員會有關優化短期專利制度的建議如下 ——</p> <p>(a) 短期專利批予後的實質審查，應作為為執行專利而展開法律程序的先決條件。經考慮持份者提出的進一步意見，條例草案訂明，如某項短期專利未獲專利註冊處處長發出實質審查證明書，或未獲法院核證其有效性，該專利的擁有人在展開執行專利程序前，必須先作出實質審查的請求；</p> <p>(b) 未通過實質審查的短期專利擁有人如威脅展開侵權法律程序，該擁有人須按要求向受威脅的一方提供有關該項短期專利的某些訂明文件(下稱"專利文件")，以便這一方較容易評估該項侵權指控是否毫無根據。就此，條例草案新訂第89A(2)條訂明，凡有威脅指稱某項未通過實質審查的短期專利遭侵犯，在關於無理威脅提起侵權法律程序的濟助法律程序中，如被告人證明若干事項，包括在濟助法律程序展開前，已按原告人的請求，在接獲該項請求後的7日內，向原告人(i) 免費提供所有專利文件的副本，或(ii) 提供原告人可免費取得該等副本的途徑，則有關濟助法律程序中的原告</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>人無權獲得所申索的濟助；及</p> <p>(c) 上述對短期專利制度的優化措施，將有助在專利擁有人與公眾的合法權益之間取得合理平衡。</p> <p>應莫乃光議員的要求，政府當局承諾就香港律師會的意見書提供書面回應，並比較香港與其他司法管轄區(包括英國)對無理威脅的立場，以及向法案委員會說明相關的海外經驗。</p>	<p>政府當局須根據紀要第3(b)段作出跟進。</p>
004907 – 005004	主席 黃毓民議員	主席答覆黃毓民議員就程序方面提出的查詢。	
005005 – 005421	主席 鍾國斌議員 政府當局	<p>鍾國斌議員詢問，條例草案提出的立法建議有否經過詳細的公眾諮詢。鍾議員建議，政府當局應加強宣傳，提高市民對新專利制度的認識。</p> <p>政府當局作出回應時表示 ——</p> <p>(a) 題為"香港專利制度檢討"的諮詢文件於2011年10月發出。政府當局透過不同渠道邀請持份者參與公眾諮詢，期間共接獲超過70份意見書；</p> <p>(b) 諮詢委員會的成立與公眾諮詢工作同步。諮詢委員會就香港的新專利制度擬定建議時，已考慮公眾諮詢期間所接獲持份者及專業團體的意見；及</p> <p>(c) 在2015-2016財政年度政府財政預算案中，知識產權署為未來3年預留2,300萬元，以推行一系列支援知識產權貿易的新措施，當中包括推廣工作及公眾教育活動。</p>	
005422 – 010806	主席 香港中國專利代理師協會林森先生 香港專利師協會有限公司羅	<p>香港中國專利代理師協會 林森先生重申——</p> <p>(a) 香港中國專利代理師協會大致上支持條例草案，但認為依據新訂第144A條對某些名銜及描述的使</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
	<p>金華博士 香港專利代理人公會有限公司呂許昭棠博士 Universal Display Corporation Hong Kong, Limited 鄭志遠先生</p>	<p>用施加限制，以作為規管專利從業員的建議暫行措施，做法或許過分嚴厲。香港中國專利代理師協會擔心，在香港以外地方(如中國內地、英國及歐洲)取得資格的現職專利從業員在業務過程中可能動輒觸犯規管條文；及</p> <p>(b) 香港中國專利代理師協會認為，豁免律師使其無須受新訂第144A條的限制所約束，做法並不恰當。鑒於在現行再註冊制度下，律師主要處理程序方面的事宜，但在"原授專利"制度下，實質事項(例如可享專利性)須由具備良好的技術／科學基礎的專利從業員按照其專業知識處理，條例草案建議就提供專利相關服務方面，為"律師"、"大律師"或"外地律師"這些法律專業名銜提供豁免，此舉可能會誤導公眾，令他們以為律師也可提供專利事務涉及的技术服務。</p> <p>政府當局回應時表示，擬議新訂第144A條的目的，只是規管在與提供專利代理服務有關連的情況下，有可能造成誤導的名銜。建議暫行措施並非旨在禁止法律執業者提供專利代理服務。</p> <p>主席表示，鑒於本港市場規模小，而新的"原授專利"制度的專利保護範圍僅限於香港，因此循此途徑申請專利的公司不會很多。使用者或寧可先行在主要海外市場(例如內地)取得專利保護，然後才在香港經由再註冊制度註冊專利。就此，他請代表團體就保留再註冊制度會否減低"原授專利"制度的使用率提出意見——</p> <p>(a) 香港專利師協會有限公司羅金華博士認為，資金有限並以香港市場為目標的本地中小企業或會傾向使用"原授專利"制度，因為此制度能以較直接和合乎經濟效益的方式在香港取得專利保護；</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>(b) 香港中國專利代理師協會林森先生認為，"原授專利"制度有助香港與其他專利當局訂立雙邊"專利審查高速公路"安排，有助專利申請人在其他司法管轄區申請專利。鑒於在英國等海外司法管轄區尋求專利保護費用高昂，本地中小企業或會對"原授專利"制度有龐大的潛在需求；及</p> <p>(c) 香港專利代理人公會有限公司呂許昭棠博士認為，"原授專利"制度有助加深香港公眾對專利保護的認識，以及提高香港在專利註冊方面的國際地位。"原授專利"制度亦可支持香港發展知識型經濟。待本港設立"原授專利"制度後，香港透過"專利審查高速公路"及《專利合作條約》等國際合作途徑與其他司法管轄區磋商簡化彼此之間的專利審查程序時，將會處於更有利的位置。</p> <p>Universal Display Corporation Hong Kong, Limited 鄭志遠先生詢問，將來香港專利註冊處處理一宗"原授專利"申請的預計時間及費用為何。</p> <p>應主席的要求，政府當局承諾就所接獲的代表團體意見書和會議上提出的意見提供書面回應。</p>	<p>政府當局須根據紀要第3(a)段作出跟進。</p>
010807 – 011744	主席 黃毓民議員 政府當局	<p>政府當局簡介其就因應2015年12月1日會議席上所作討論而須採取的跟進行動一覽表所作的回應(立法會CB(1)334/15-16(01)號文件)。</p> <p>黃毓民議員表示對"原授專利"制度的需求有保留，並詢問投放大量資金在香港設立"原授專利"制度的理據。</p> <p>政府當局就檢討香港專利制度和建議設立"原授專利"制度的政策背景作出回應——</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>(a) 諮詢委員會於2011年成立，以檢討香港的專利制度，公眾諮詢亦於同年進行。諮詢委員會於2013年發表報告，當中設有專章闡述國際專利概況，並參考了內地、台灣、新加坡及韓國等其他司法管轄區專利制度的發展；</p> <p>(b) 諮詢委員會在考慮香港的長遠經濟發展需要後，認為香港應調整作為本港整體基礎建設一環的專利制度。此舉將有利香港爭取成為世界級創新及科技樞紐，並與其他已發展或發展中國家的專利制度看齊。就此，諮詢委員會建議設立"原授專利"制度，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；及</p> <p>(c) 當局在2013年2月的會議上向工商事務委員會介紹諮詢委員會提出的建議，包括設立"原授專利"制度的建議。委員支持設立"原授專利"制度，並認為香港若有意發展成為知識型經濟體系，其專利制度的發展應與新加坡及台灣等已設立"原授專利"制度的鄰近國家及地區看齊。</p> <p>黃毓民議員認為，政府當局未有在其回應中提供充分數據，以證明"原授專利"制度將有利於發展創新及科技和研發活動。他要求政府當局提供以下補充資料——</p> <p>(a) 新加坡在1995年設立"原授專利"制度之前及之後的專利申請統計資料；及</p> <p>(b) 文萊在2012年設立"原授專利"制度後，2012年及2013年的專利申請總數相對於之前的年度有所減少(2012年有31宗，2013年有35宗)的原因，以及專利申請總數在2014年激增(有117宗)的原因。</p>	<p>政府當局須根據紀要第3(c)段作出跟進。</p>

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
011745 – 011808	主席	會議安排  結語	

立法會秘書處  
議會事務部1  
2016年4月21日