

立法會貿易及工業事務委員會
2000年知識產權(雜項修訂)(第2號)條例草案

引言

本文件旨在就政府擬引入《2000年知識產權(雜項修訂)(第2號)條例草案》，修訂《專利條例》(第514章)及《註冊外觀設計條例》(第522章)，徵詢議員意見。

背景

2. 《專利條例》及《註冊外觀設計條例》於一九九七年六月二十七日制定。兩者就保護專利和註冊外觀設計的知識產權，設立註冊制度，並訂明由知識產權署署長擔任專利註冊處處長及外觀設計註冊處處長。根據三年多以來審查和註冊專利和外觀設計的經驗，我們建議作出一些技術性修訂，以改善該兩條條例。

建議

3. 我們建議修訂《專利條例》及《註冊外觀設計條例》，達到下列目的：

- (a) 為以電子方式登載專利和外觀設計的公佈及公告提供法律根據；
- (b) 改善及澄清有關專利和外觀設計申請優先權的條文；
- (c) 簡化專利申請程序；
- (d) 改善《專利條例》下巴黎公約國及世界貿易組織成員國附表的修訂程序；及
- (e) 確保《專利條例》的條文完全符合有關國際協議的規定。

以電子形式公告專利及外觀設計的法律依據

4. 許多國家(例如日本、南韓和美國)的知識產權當局均已採用電子形式提供服務，供用者選擇。香港必須與全球的發展齊步並進，以滿足市民殷切的期望。現時，《專利條例》及《註冊外觀設計條例》規定只可以在政府憲報刊登專利及外觀設計的公佈及公告。我們計劃以電子方式登載該類公佈及公告從而降低成本及提高效率。我們實施電子方式登載公佈及公告的新系統將在未來三年內分期完成，該系統由今年三月十日獲立法會財務委員會批准推行外判服務計劃提供。

5. 因此，我們建議修訂《專利條例》和《註冊外觀設計條例》，賦予處長權力可指明在憲報以外其他刊物就專利及外觀設計登載公佈及公告。這包括以電子方式的登載。二零零零年五月通過的新《商標條例》已就商標的註冊訂定了相若的條文。

改善及澄清有關專利和外觀設計申請優先權的條文

6. 我們建議改善《專利條例》第 110 條，訂明提交某項專利申請所產生的優先權，可連同有關申請轉讓或轉傳，或獨立轉讓或轉傳。舉例來說，某項發明的擁有人如已在《巴黎公約》某締約國提交專利申請，而又無意在香港尋求專利保護，該項發明的擁有人可將其優先權轉讓予另一方，使其可以就同一項發明在香港申請短期專利。這建議可讓該擁有人靈活使用所擁有的知識產權以符合經濟效益。

7. 至於外觀設計的申請，我們建議修訂《註冊外觀設計條例》第 15(1)條，以澄清所有權繼承人的權利。擬議修訂清楚訂明，任何人士在巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提交某項外觀設計註冊申請，該申請人或其所有權繼承人，可在指定時限內，在香港為同一註冊申請，享有優先權。

簡化專利申請程序

8. 《專利條例》規定申請人須作出陳述，確證在申請中並無作出具有優先權的聲稱，或並無就不具損害性的披露提出權利要求。我們建議修訂該條例第 15(2)(e)及 15(2)(f)條，以及廢除第 16(c)條，規定只有申請人就具優先權的聲稱或不具損害性的披露提出權利要求，才須作出陳述。此舉可簡化專利申請程序。

改善《專利條例》下巴黎公約國及世界貿易組織成員國附表的修訂程序

9. 《專利條例》第 153 條賦予行政長官會同行政會議權力可在《專利條例》附表 1 中加入或刪除任可已加入或退出《巴黎公約》或《世界貿易組織協議》的國家、地區或地方的名稱。但該條文並沒有涵蓋巴黎公約國或世貿組織成員改變名稱而該成員卻沒有退出巴黎公約國或世貿組織的情況。

10. 因此，我們建議修訂《專利條例》第 153 條，行政長官會同行政會議有權修訂該條例的附表 1，以配合該類改變。經修訂後的第 153 條的用語亦會與《商標條例》和《註冊外觀設計條例》的相應條文一致。

確保《專利條例》的條文完全符合有關國際協議的規定

11. 我們有義務根據世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》，保護知識產權（包括專利權）。為確保完全符合《與貿易有關的知識產權協議》，我們建議修訂《專利條例》第 64(7)(b)條，使之與該協議第三十一條第(1)(iii)項的用語趨於一致。第三十一條第(1)(iii)項訂明：“除非與第二專利一併轉讓，否則第一專利使用的授權不得單獨轉讓。”

諮詢工作

12. 我們在二零零零年十月十七日向 11 個專業組織和專利代理人就有關修訂發出諮詢文件，徵詢他們的意見。市民可透過知識產權署的互聯網網頁，查閱該諮詢文件。諮詢期將於二零零零年十一月十六日屆滿。

立法程序時間表

13. 上述各項建議將會納入 2000 年知識產權(雜項修訂)(第 2 號)條例草案中。若議員通過建議，我們打算在二零零零年十二月二十日向立法會提交該條例草案。

徵詢意見

14. 請議員就本文件第 3 至 11 段的建議提出意見。

工商局
二零零零年十一月