

## 《2015年專利(修訂)條例草案》 辯論及表決安排

**條例草案的主要目的：** 修訂《專利條例》(第514章)(“《條例》”)，就原案授予標準專利，以及短期專利的實質審查，訂定條文；禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述；為改善《條例》的施行及行文，作出技術性及雜項修訂；以及就相關及過渡事宜訂定條文。

**第一項辯論：沒有修正案的條文** — 第1至4、6、7、8、10、11、12、14至23、25、27至30、32、33、34、36至44、46至77、79至95、97至105、107至113、115至119、121、122、124至128及130至134條

**表決**：一併表決上述條文納入條例草案

**第二項辯論：商務及經濟發展局局長提出修正案的條文** — 第5、9、13、24、26、31、35、45、78、96、106、114、120、123及129條

就原條文及修正案進行合併辯論。

**辯論主題：修訂條例草案上述涉及不同事宜的條文**

### 第5、9、13、24、26、31、35、45、114及120條

- 修訂上述條文，以釐清有關條文的意思、改善行文，或令有關條文的提述一致或中英文文本一致。

### 第45、96及106條

- 修訂第45條建議的第37A條及第96條建議的第108A條中**非香港申請**的定義，訂明該定義不包括根據《條例》提出的專利申請；及
- 修訂第45條建議的第37M(6)條及第106條建議的第114(7)條中**指明申請**的定義，訂明該定義不包括根據《條例》提出的專利申請。

### 第78條

- 修訂建議的第89A(2)(a)、(b)及(c)條，訂明凡有指稱某項未獲發實質審查證明書的短期專利遭侵權，並威脅提出侵權的法律程序，就無理威脅展開濟助法律程序中的原告人，在何種情況下無權獲得所申索的濟助；
- 加入第89A(2A)條，訂明就經修訂的第89A(2)(c)條而言：
  - (i) 把濟助法律程序中的被告人(即專利擁有人)提供專利資料的時限，由7天延長至作出取閱請求的送遞日期起計的14天內，或請求專利資料的一方同意的任何更長期限；

- (ii) 該取閱請求須以書面作出，並附有經修訂的第89A條的文本，使被告人知悉抗辯無理威脅申索的相關法定要求(包括須遵從該項書面請求)；及
  - (iii) 如濟助法律程序中的原告人在請求取閱專利資料當日或之前，已獲提供有關專利資料，則該請求會視作已被遵從；及
- 在建議的第89A(5)條，以**專利資料**的定義取代**專利文件**的定義，並加入**請求日期**的定義。

### 第120條

- 加入第127B(3A)條，述明在某些情況下不得對某短期專利提出實質審查請求，以免實質審查制度被濫用。如某短期專利已被實質審查，或已有人提出實質審查的請求，而法院未有命令終止實質審查，則該短期專利擁有人或第三方不可再請求對該專利進行實質審查。

### 第123條

- 修訂《條例草案》第123條中建議的第129(2)條，以及相應刪除《條例草案》第123(4)條和對《條例草案》第123(5)條中建議的第129(3)條作相應的技術性修訂，旨在：
- (i) 訂明在任何強制執行情序中，短期專利擁有人須證明該項專利的有效性；
  - (ii) 說明該擁有人可提出的證據類別；及
  - (iii) 訂明在訴訟的另一方沒有提出相反證據的情況下，將足以證明該專利的有效性。

### 第129條

- 修訂建議的第144A(2)(e)條，並相應刪去建議的第144A(4)及(6)條，以澄清使用某些名銜或描述會否被納入第144A(2)(e)條有關提供專利代理服務的資格的擬議規管範圍，以及有關刑事責任的門檻。

**表決** : 一併表決上述修正案，然後表決原條文或經修正條文納入條例草案

## 商務及經濟發展局局長的修正案

(載於 2016 年 5 月 25 日隨立法會 CB(3) 629/15-16 號文件發出)

立法會秘書處

議會事務部 3

2016 年 5 月 31 日