立法會
Legislative Council

立法會LS9/15-16號文件

2015年11月13日內務委員會會議文件

《2015年專利(修訂)條例草案》
法律事務部報告

I. 摘要

1. **條例草案**

條例草案修訂《專利條例》(第514章)，以 ——

(a) 就原案授予的標準專利訂定新的制度；

(b) 就短期專利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；

(c) 禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述；及

(d) 就相關及過渡事宜訂定條文。

2. **公眾諮詢**

當局已進行公眾諮詢，而香港專利制度檢討諮詢委員會亦已成立，為政府當局提供意見，以制訂立法建議。

3. **諮詢立法會事務委員會**

當局於2015年4月21日向工商事務委員會簡介有關的立法建議。雖然委員大致上支持政府當局的建議，但亦就多項事宜提出問題及關注。

4. **結論**

法律事務部仍在審研條例草案在法律及草擬方面的問題。由於條例草案對香港現行專利制度作出重大修改，議員可成立法案委員會，對條例草案進行詳細研究。

II. 報告

條例草案的首讀日期為2015年11月11日。議員可參閱商務及經濟發展局工商及旅遊科於2015年10月28日發出的立法會參考資料摘要(檔案編號：CITB 06/18/23)，以了解進一步詳情。

條例草案目的

2. 條例草案修訂《專利條例》(第514章)，以 ——

(a) 就原案授予的標準專利訂定新的制度；

(b) 就短期專利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；

(c) 禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述；及

(d) 就相關及過渡事宜訂定條文。

背景

3. 現時，根據第514章，在香港可批予的專利有兩類，即標準專利和短期專利。某項發明如已在3個指定專利當局[1]之一取得專利，便可獲批予標準專利。此制度一般稱為"再註冊"制度。根據第514章第39條，標準專利的有效期最長為20年。另一方面，短期專利的有效期最長為8年。申請人需提交多項資料，包括一份關於有關發明的查檢報告，以支持其申請。專利註冊處處長(下稱"處長")不會就申請標準專利或短期專利的發明是否符合所需的規定(特別是可享專利性的規定[2])進行實質審查。

條例草案的條文

<u>原案授予的標準專利</u>

4. 條例草案第45條在第514章中加入新訂的第3部，以就原案授予的標準專利訂定新的制度。此新制度會與現時的標準專利再註冊制度並行。在此新制度下，除了審查某項標準專利申

---

[1] 該等專利當局為中華人民共和國國家知識產權局、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)及聯合王國專利局。

[2] 任何發明如是新穎的、包含創造性及能作工業應用，即屬可享專利。

請是否符合形式上的規定外，處長須就申請進行實質審查，以決定該項申請是否符合訂明的審查規定。這些規定包括該項發明的可享專利性及該項發明的披露。處長如認為有關申請符合所有審查規定，必須向該發明授予標準專利。新制度實施後，申請人可在香港直接提交標準專利申請，無須事先在香港以外的指定專利當局取得專利。

優化短期專利制度

5. 條例草案第120條在第514章第15部中加入新訂的第5分部，就處長對短期專利進行的實質審查訂定法律及程序框架。在收到進行實質審查的請求時，處長必須審查該項專利，並按請求考慮對該項專利的說明書作出的任何修訂，以決定該項專利連同(如有關修訂獲容許的話)該修訂，是否符合所有訂明的規定，包括該項發明的可享專利性。處長如認為所有訂明的規定均獲符合，須就該項短期專利發出實質審查證明書；否則，處長須撤銷該項短期專利。

6. 為優化現行的短期專利制度而作出的其他修訂，包括以下各項 ——

(a) 規定在關於指稱短期專利遭侵犯的威脅的濟助法律程序中，被告人須證明的事項，否則原告人將有權獲判給所申索的濟助；及

(b) 就在有對某項短期專利的有效性提出爭論點的法律程序中，法院可行使的進一步權力，訂定條文。這些權力包括指示對該項專利進行實質審查和擱置該法律程序，以等候該項審查的結果的權力。

禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述

7. 條例草案第129條在第514章中加入新訂的第144A條，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，使用某些名銜及描述(例如"認可專利師")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。違反該項新條文即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$50萬元。

其他修訂

8. 條例草案亦就引入原案授予標準專利制度及修訂短期專利制度的附帶事宜，對第514章作出其他修訂。為改善某些條

文的表達方式，以符合最新的草擬常規，條例草案亦對第514章作出多項草擬方面的修訂。

生效日期

9. 條例草案如獲通過，將自商務及經濟發展局局長以憲報公告指定的日期起實施。

公眾諮詢

10. 根據立法會參考資料摘要第2及22段，政府當局已於2011年10月就香港專利制度檢討進行公眾諮詢，並成立香港專利制度檢討諮詢委員會(下稱"諮詢委員會")。關於規管專利從業員方面，政府當局在2013年3月至5月舉行了一輪持份者諮詢工作。諮詢委員會亦已成立專責工作小組，邀請主要本地專業團體參與，以徵詢他們對相關專業暫行規管措施的意見。根據立法會參考資料摘要所載，現時的建議已考慮諮詢委員會及其工作小組的意見。

諮詢立法會事務委員會

11. 據工商事務委員會秘書表示，當局曾於2015年4月21日就有關立法建議諮詢該事務委員會。委員不反對該等建議，並呼籲當局盡早推行新的專利制度，俾能與國際趨勢看齊，以及推動香港發展成為區內的創新及科技樞紐。部分委員就現職資深專利從業員過渡至新規管制度的事宜表達關注。委員查詢申請費用的水平，並促請政府當局為專利業界制訂長遠的人力資本發展計劃、令知識產權署逐步建立自行進行實質審查的能力，以及加強該署與其他專利當局之間的國際合作網絡。

結論

12. 法律事務部仍在審研條例草案在法律及草擬方面的問題。由於條例草案對香港現行專利制度作出重大修改，議員可成立法案委員會，對條例草案進行詳細研究。

立法會秘書處
助理法律顧問
簡允儀
2015年11月11日