

# 《2015年專利(修訂)條例草案》簡介

法案委員會會議  
2015年12月1日

商務及經濟發展局

知識產權署

# 背景：何謂專利

- 旨在保護發明，阻止他人製造、使用、售賣或輸入其專利發明產品等作為
- 可享專利的發明：
  1. 具新穎性 (novel)；
  2. 具創造性 (involves an inventive step)；
  3. 能作工業應用 (susceptible of industrial application)；  
及
  4. 不屬豁免類別

# 背景：本港專利制度的演進(1)

- 《專利註冊條例》(第42章)(已廢除)
  - 1997年6月27日前適用的「再註冊」制度
  - 在香港註冊專利是根據
    1. 英國專利；或
    2. 指定英國的歐洲專利

## 背景：本港專利制度的演進(2)

- 《專利條例》(第514章)
  - 1997年6月27日生效
  - 以「專利權事務指導委員會」(1986-1993)報告書中的建議為基礎
  - 可批予兩種專利：
    1. 標準專利(最長有效保護期：20年)
    2. 短期專利(最長有效保護期：8年)

## 背景：現行專利制度—標準專利(1)

- 「再註冊」制度，以「指定專利當局」批予的專利為基礎 –
  1. 國家知識產權局；
  2. 英國專利局；及
  3. 歐洲專利局(適用於指定英國的專利)
- 標準專利申請人必須先向「指定專利當局」其中之一提交相應的專利申請

## 背景：現行專利制度—標準專利(2)

- 標準專利在本港的申請共有兩個階段
  - 第一階段：記錄請求 (Request to record)  
指定專利當局發表相應的專利申請後的6個月內，在香港提交
  - 第二階段：註冊與批予請求 (Request for registration and grant)  
相應的專利申請獲指定專利當局批予或記錄請求在香港發表後(以較後者為準)的6個月內，在香港提交
- 香港專利註冊處只對申請作形式審查  
(毋須通過實質審查)

## 背景：現行專利制度—短期專利

- 申請可直接在本港提交
- 查檢報告為主要的申請文件之一
- 香港專利註冊處只對申請作形式審查  
(毋須通過實質審查)
- 程序較快捷及廉宜，適合商業壽命較短的發明

## 背景：現行專利制度—規管專利從業員

- 有限度規管涉及專利或專利申請的代理人的某些作為
  - 例如專利註冊處處長可拒絕承認以下人士為代理人-
    - 既非居於香港亦非在香港有業務地址的人
    - 曾被裁定犯了刑事罪行的人
- 無具體規管提供專利代理服務（包括使用「專利代理人」、「專利師」或類似名銜）的專業要求/資格



# 專利制度檢討(1)

- 2011年10月：

1. 展開檢討並諮詢公眾
2. 成立香港專利制度檢討諮詢委員會（諮詢委員會）
  - 主席為廖長城議員
  - 成員包括政府官員、法律專業人員、專利從業員，以及學術、科研和工業等界別的成員

- 2012年12月：

諮詢委員會向政府提交建議

1. 設立批予標準專利的「原授專利」制度，同時保留現行的「再註冊」制度
2. 保留並優化短期專利制度
3. 以設立全面的制度規管專利代理服務為長遠目標，並可分階段實施此規管制度，其間可施行暫行措施

## 專利制度檢討(2)

- 2013年2月：政府接納諮詢委員會的策略建議
- 向立法會議員匯報，獲議員普遍支持
  - 立法會工商事務委員會  
(2013年2月及2015年4月)
  - 財務委員會人事編制小組委員會  
(2014年1月)

# 《2015年專利(修訂)條例草案》

- 主要立法建議

- A. 設立批予標準專利的「原授專利」制度

- B. 優化短期專利制度

- C. 在長遠設立全面制度規管本地專利從業員前實施暫行措施

- D. 其他技術及雜項修訂

## (A) 設立「原授專利」制度 (1)

- 「原授專利」申請人可在香港直接提交申請，無須事先在香港以外的指定專利當局取得專利。
- 現行「再註冊」制度亦將予保留。
- 條例草案將為「原授專利」申請訂立基本程序
  1. 收到申請後，專利註冊處處長會 -
    - a) 審查申請是否符合設定申請提交日期 (filing date) 的規定。(新增第37M條)
    - b) 審查形式上的規定，如申請有不足之處，會給予申請人機會糾正。(新增第37P條)
    - c) 申請通過形式上的審查後，在訂明時間後發表申請。(新增第37Q條)

## (A) 設立「原授專利」制度 (2)

2. 申請發表後，申請人須在某一段訂明時間內要求專利註冊處處長對申請進行實質審查。(新增第37T條)
3. 第三方可在訂明期間就申請的發明的可享專利性提交論述，專利註冊處處長在實質審查期間須考慮該論述。(新增第37R條)
4. 如申請不符合審查規定，專利註冊處處長會提出反對。申請人可提交申述或修訂申請的請求，亦可要求覆核有關反對。如申請最後亦不符合審查規定，申請將被拒絕。(新增第37V、37W及37Y條)
5. 如申請在實質審查後符合所有審查規定，專利註冊處處長會批予標準專利，及發表該專利。(新增第37X條)

## (B) 優化短期專利制度(1)

### 申請短期專利

- 放寬對獨立的權利要求(independent claims)的數目的限制(修訂第113條)

### 批予後的專利申請

- 為短期專利批予後的實質審查訂定基本程序
  - 程序與「原授專利」實質審查程序大致相同
  - 處長須撤銷不符合所有審查規定的短期專利(新增第127A-127G條)

## (B) 優化短期專利制度(2)

### 防止濫用未通過實質審查的短期專利

- 專利擁有人在威脅展開侵權法律程序時，須按要求提供專利文件，否則會被視為無理威脅(新增第89A(2)及(5)條)
- 優化有關無理威脅的訴訟的舉證責任之條文(新增第89A(2)及(3)條)
- 專利擁有人展開法律程序前，須先向註冊處提出實質審查的請求(該請求不能撤回)(修訂後第129(1)(b)條)
- 專利擁有人在提出非正審強制令申請時，須附有證據以表面證明該專利有效(修訂後第129(3)條)

## (C) 規管本地專利從業員的暫行措施(1)

- 全面的規管制度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。更多工作尚待完成。
- 建議的暫行措施將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的特定名銜。



## (C)規管本地專利從業員實施暫行措施(2)

- 使用以下名銜或描述即屬犯罪：(新增第144A(1)及(2)條)
  1. 註冊專利代理人；
  2. 註冊專利師；
  3. 認可專利代理人；
  4. 認可專利師；或
  5. 任何令人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的其他名銜或描述
- 訂立適當的豁免情況
  - 香港合資格的法律執業者仍可在香港提供專利代理服務時使用其專業名銜(如「律師」、「大律師」、「外地律師」)(新增第144A(4)條)
  - 專利代理人可在香港適當地使用在香港境外合法取得的專業名銜(新增第144A(3)條)

## (D) 其他修訂

- 技術性及雜項修訂，例如：
  - 訂明涉及第二或進一步醫藥用途的發明，可視為具新穎性，讓申請人可以更簡單直接的方式草擬專利申請(新增第9B(5)條)
  - 原授標準專利或已獲發實質審查證明書的短期專利的擁有人可在專利批予後，向註冊處或法院提出修訂其專利的說明書(修訂第46條)

## 建立本地實質審查能力

- 本港目前缺乏實質審查的實際知識及經驗，有待建立本地實質審查能力。
- 知識產權署於2013年12月與國家知識產權局訂立合作安排，國家知識產權局就實質審查及人手培訓提供技術協助及支援。
- 有關批予專利的法定權力屬專利註冊處處長。
- 我們計劃在中長期分階段及循序漸進地建立自行進行實質審查的能力。

## 其他實施工作

- 擬備在條例草案下訂立的附屬法例
- 擬訂審查指引
- 更新資訊科技系統
- 培訓專利審查人員

## 總結

- 條例草案落實諮詢委員會提出的策略建議，主要屬程序及技術性質。
- 草擬時已參考在國際確立的專利制度、常規及程序，並就個別條文徵詢及考慮本地主要專利專業團體代表的意見。
- 新專利制度是知識產權保護制度的重要一環，是推動香港發展成為區內創新及科技樞紐，以及知識產權貿易中心的重要基礎建設元素。
- 相比與香港發展路線相近或規模相若的經濟體，香港發展「原授專利」制度相對起步較遲。
- 希望議員支持通過立法建議。