

供 2015 年 12 月 22 日草案委員會會議之用

敬啟者：廖長江議員

《2015 年專利(修訂)條例草案》委員會主席

香港中國專利代理師協會意見

總體而言，我們協會非常贊同並支持該草案。

下文是我們進一步的建議。

相關條文	我們協會的意見
<p>127C (2) (關於短期專利的實質審查)</p> <p>(2) 有關規定是——</p> <p>(a) 屬上述專利標的之發明，根據第 9A 條，屬可享專利。</p>	<p>該條款規定的效果是“對短期專利的創造性要求等同於對標準專利的創造性的要求（參考第 37U 條(3)(a)）。”</p> <p>該條也並無實質缺陷，因為具體細節可能會在實施細則或審查指南中說明。</p> <p>但無論如何，公眾一般認為，短期專利通常是比標準專利發明更“小”的發明。因此，兩種發明的創造性標準也應不同。換言之，小發明的創造性高度應比標準專利的創造性高度更低。(參考中國專利法第二十二條第三款)</p>
<p>144A (2) (e) 禁止使用某些名銜及描述</p> <p>(1) 任何人不得在該人在香港境內的業務、行業或專業</p>	<p>1) 該條款限制使用某些名銜。我們總體上同意該限制，然而第 144A 條(2)(e)可能過於嚴格，因為當前在香港的專利從業人員容易觸犯第 144A 條(2)(e)。例如，由於再註冊專利程序仍然存在，因此中國或英國/</p>

<p>的過程中，或在與該人在香港境內的業務、行業或專業相關的情況下，明知而使用或准許他人使用第(2)款指名的名銜或描述。</p> <p>(2) 上述名銜或描述是—— ……</p> <p>(e) 相當可能會令人產生以下印象的任何名銜或描述： 某人持有在香港境內提供專利代理服務的資格，而該資格是獲法律承認的，或獲政府認可的。</p>	<p>歐洲專利代理人理所當然會告知他們的客戶，他們可以通過“再註冊”為客戶獲得香港專利——這有可能會導致他們觸犯第 144A 條(2)(e)。</p> <p>2) 此外，“可能會令人產生印象”的措詞不是客觀的判斷，而實際上是取決於客戶如何理解該名銜或描述。</p> <p>另外，如果懲罰是刑事上的，根據刑法原則，罪的構成要件必須清楚嚴謹地確定。</p>
<p>144A (4)</p> <p>第(1)款不禁止合資格人士在香港境內提供專利代理服務的過程中，或在於該合資格人士在香港境內提供專利代理服務相關的情況下，使用律師、大律師或外地律師名銜(視屬何情況而定)，亦不禁止該合資格人士准許他人于該過程中或在該情況下，使用該名銜。</p>	<p>1) 該條款豁免香港律師不受上述限制，於理不合。</p> <p>對於該問題，首先需要認清，律師與專利代理人之別有如醫生與牙醫之別。醫生不能聲稱他/她能夠提供牙醫服務，反之亦然。</p> <p>要獲得專利代理人的資格，理工/科學背景是必須的。</p> <p>如果草案准許香港律師將其服務範圍描述成包括“專利”，則公眾會被誤導——錯誤地認為律師也能夠提供涉及專利問題的技術服務。</p> <p>我們建議香港律師在描述其服務範圍時必須明確說明提供的專利服務只限於程序事務。</p> <p>對於處理實質性問題例如專利性等，必須提醒公眾只有受過技術教育的專利代理人符合資格。</p>

	<p>2) 正如上文提及，由於再註冊程序仍然存在，因此中國或英國特許/歐洲專利代理人理所當然會告知他們的客戶通過延伸能夠為申請人獲得香港專利。我們協會提議，豁免範圍除了包括上文提到的第 1) 點內容之外，還應包括以下內容：</p> <p>144A (4)</p> <p>第(1)款不禁止合資格人士在香港境內提供專利代理服務的過程中，或在於該合資格人士在香港境內提供專利代理服務相關的情況下，使用律師、大律師或外地律師名銜(視屬何情況而定)，亦不禁止該合資格人士准許他人于該過程中或在該情況下，使用該名銜；<u>然而，所述專利代理服務限於程序問題；並且第(1)款不禁止在香港居住的中國、歐洲和英國特許的專利代理人在香港提供專利代理服務。</u></p> <p>當然，在香港的專利訴訟仍然專屬於香港事務律師/大律師，但我們希望香港事務律師/大律師應與香港代理人一起處理訴訟事務，從而保障其中的技術問題由有資質的專業人士處理。</p>
<p>144A (5)</p> <p>任何人違反第(1)款，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款 \$500,000。</p>	<p>我們認為懲罰過於嚴苛(觸犯的結果是刑事責任)並且罰金數額過大。</p> <p>我們建議將懲罰定為“行政處罰”。</p> <p>例如，香港知識產權署可以首先發出警告。如果不獲糾正，違者將接受罰款，但數額應遠小於 500,000 港元。</p>
	<p>此外，草案將香港專利代理人條例的具體方案推遲。</p>

	<p>我們協會提議儘快落實該方案。換言之，我們提議在當前草案 2015 中納入過渡方案，因為：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 因為存在例如“拉布行為”，現時很難通過一項法例，因此我們需要節省時間；2) 香港公眾現在就需要合資格的專利代理人提供專利服務。 <p>關於過渡方案的內容，我們提議借鑒遵循<u>先例</u>——中醫(TCM)從業人員的規管方法：</p> <ul style="list-style-type: none">- 准許在香港居住並一直從事獲得香港專利業務的中國專利代理人或歐洲/英國特許專利代理人成為香港專利代理人（師）。 <p>如果香港律師(事務律師、大律師)具有<u>專業技術</u>履歷(例如自然科學的大學教育)，他們也可以成為香港專利代理人（師）。</p> <p>正如上文提到，在香港的專利訴訟仍然專屬於香港事務律師/大律師，但我們希望香港事務律師/大律師應與香港代理人一起處理訴訟事務，從而保障其中的技術問題由有資質的專業人士處理。</p>
	<p>最後，我們協會提議，新的審查體系應包括“保密審查”——對實質上在香港完成的發明的專利申請一般應首先在香港提交 / 接受保密審查。</p>

此致

林森
香港中國專利代理師協會 主席
2015 年 12 月 11 日