

## 《2015 年專利(修訂)條例草案》委員會

### 委員會審議階段修正案擬稿

#### 目的

《2015 年專利(修訂)條例草案》(“《條例草案》”)審議至今，政府建議提交委員會審議階段修正案(“修正案”)，以改善《條例草案》的草擬。修正案擬稿載於附件，有關解釋見下文。

#### 修正案

2. 為回應團體代表、委員及助理法律顧問提出的事宜，我們建議對下列《條例草案》的條文提出修正案：

(a) 第 5(8)條 (專利條例(“《條例》”)第 2(2)條) -

就我們 2016 年 2 月 1 日的函件(立法會 CB(1)505/15-16(03)號文件)的第 8 段(該函件是回應助理法律顧問 2016 年 1 月 8 日的函件(立法會 CB(1)413/15-16(01)號文件))所採取的跟進行動，即明文提述轉錄標準專利的申請及轉錄標準專利申請；

(b) 第 9(2)條 (《條例》中文文本第 6(5)條) -

如我們 2016 年 3 月致委員會的文件(立法會 CB(1)700/15-16(02)號文件)的第 3 段所述，刪去“內或在任何原授標準專利申請內”而代以“或原授標準專利申請內”，以改善相關的行文；

(c) 第 13 條 (《條例》第 10 條) -

就我們 2016 年 2 月 1 日的函件(立法會 CB(1)505/15-16(03)號文件)的第 9 段(該函件是回應助理法律顧問 2016 年 1 月 8 日的函件(立法會 CB(1)413/15-16(01)號文件))所採取的跟進行動；

動，即簡化有關條文，使《條例》第 10 條中的“指定專利申請”及“指定專利”具有《條例》第 4 條所界定的含義；

(d) 第 24(1)及 31(1)條 (《條例》第 19(1)及 26(1)條) -

我們 2016 年 2 月 1 日的函件(立法會 CB(1)505/15-16(03)號文件)的第 10 段接納助理法律顧問於其 2016 年 1 月 8 日的函件(立法會 CB(1)413/15-16(01)號文件)中所建議的修訂，使《條例草案》第 24(1)條的中文文本，與《條例》第 19(1)條的英文文本一致。我們亦建議在《條例草案》第 31(1)條(《條例》第 26(1)條)作出相應的修訂；

(e) 第 26 條 (《條例》第 22 條) -

我們於 2016 年 2 月 1 日的函件 (立法會 CB(1)505/15-16(03)號文件)的第 11 段接納助理法律顧問於其 2016 年 1 月 8 日的函件(立法會 CB(1)413/15-16(01)號文件)中所建議的修訂，即在《條例》第 22(1)(b)條中，以“***divisional designated patent application***”取代“a divisional corresponding designated patent application”；

(f) 第 35 條 (《條例》第 29(4)條) -

我們於 2016 年 2 月 1 日的函件 (立法會 CB(1)505/15-16(03)號文件)的第 11 段接納助理法律顧問於其 2016 年 1 月 8 日的函件(立法會 CB(1)413/15-16(01)號文件)中所建議的修訂，即以“an application”代替“a notice”，並對條文的中文文本作出相應的文本修訂；

(g) 第 45 條 (《條例》建議第 3 部的中文標題) -

我們於 2016 年 3 月發出的文件(立法會 CB(1)700/15-16(02)號文件)的第 14 段接納委員的建議，以“原授”取代“原案授予的”；

- (h) 第 45、96 及 106 條 (《條例》第 37A、37M、108A 及 114(7) 條) -

就我們 2016 年 4 月 5 日的函件(立法會 CB(1)757/15-16(03) 號文件)的第 2 至 3 段 (該函件是回應助理法律顧問 2016 年 2 月 17 日的函件(立法會 CB(1)575/15-16(03)號文件))，以及我們另一封 2016 年 4 月 5 日的函件(立法會 CB(1)757/15-16(04) 號文件) 的第 2 段(該函件是回應助理法律顧問 2016 年 3 月 16 日的函件(立法會 CB(1)700/15-16(03)號文件))所採取的跟進行動，即接納助理法律顧問的建議，把根據《條例》提出的申請分別排除於“非香港申請”及“指明申請”的定義範圍；

- (i) 第 120 條 (《條例》第 127E(4)條) -

我們於 2016 年 4 月 5 日的函件(立法會 CB(1)757/15-16(04) 號文件)的第 5 段接納助理法律顧問於其 2016 年 3 月 16 日的函件(立法會 CB(1)700/15-16(03)號文件)所提出的文本修訂建議，以“is allowed”取代“are allowed”；

- (j) 第 120 條 (《條例》第 127B 條) -

經考慮香港大律師公會(“大律師公會”)的意見書後，我們建議對《條例》第 127B 條作出修訂，以澄清有關的政策目的，即限制請求對某短期專利進行實質審查的次數，以避免制度被濫用。我們於政府對團體代表提交的意見書及提出的意見的回應(立法會 CB(1)710/15-16 (01)號文件)的附件 C 中第(g)點解釋我們的政策原意，即如某短期專利已進行實質審查，其擁有人或第三方不可再請求對該專利進行實質審查；

- (k) 第 123 條 (《條例》第 129 條) -

經考慮大律師公會的意見書後，我們建議進一步對《條例》第 129 條作出修訂，以澄清在強制執行情序中有關短期專利有效性的舉證責任，並說明短期專利擁有人可提出有關專利有效性的證據類別，而有關證據在訴訟的另一方沒有提出相反證據的情況下，將足以證明該專利或其有關方面屬有效。正如政府對團體代表提交的意見書及提出的意見的回應(立

法會 CB(1)710/15-16 (01)號文件)的附件 C 中第(h)點所解釋，如某短期專利已進行實質審查，我們的政策原意是除非質疑專利有效性的一方提供相反證明，否則該專利會被推定為有效；以及

(1) 第 129 條 (《條例》第 144A 條) –

我們建議對建議新增的第 144A 條提出修正案，從而澄清第 144A(2)(e) 條所禁止的範圍，及刑事責任的門檻。由於經修訂後的第(2)(e)款的含義十分清晰，及不會禁止使用其他專業名銜(包括法律專業名銜)，因此第 144A 條毋須保留原有的第(4)及(6)款，故此我們建議刪除此兩款條文。相關資料見於政府對團體代表提交的意見書及提出的意見的回應(立法會 CB(1)710/15-16 (01)號文件)的附件 D 中第(d)點，及助理法律顧問在其 2016 年 3 月 16 日的函件(立法會 CB(1)700/15-16(03)號文件)中提出有關第 144A(2)(e)條的原有行文“相當可能會令人產生……的印象”的問題。

## 文件呈閱

3. 請委員備悉上述內容。

商務及經濟發展局  
知識產權署  
2016 年 4 月

《2015年專利(修訂)條例草案》

委員會審議階段

由商務及經濟發展局局長動議的修正案

- | <u>條次</u> | <u>建議修正案</u>  |
|-----------|---|
| 5(8)      | 在“(R))”之後加入“及轉錄標準專利申請 (standard patent (R) application)”。   |
| 9(2)      | 在中文文本中，刪去“內或在任何原授標準專利申請內”而代以“或原授標準專利申請內，”。  |
| 13        | 加入 —<br>“(3) 第 10(a)條 —<br>廢除<br>在“當局發表”之後的所有字句<br>代以分號。<br>(4) 第 10(c)條 —<br>廢除<br>在“批予專利”之後的所有字句<br>代以<br>“；及”。”。 |
| 24        | 在英文文本中，刪去第(1)款而代以 —<br>“(1) Section 19(1)—<br><b>Repeal</b><br>everything after “the Registrar”                     |

**Substitute**

“must examine the request to ascertain whether the requirements of section 15(2) and (3) (*formal requirements*) have been satisfied.”.”。

26 加入 —

“(2A) 第 22(1)(b)條 —

廢除

““指定專利的分開申請””

代以

“*指定專利的分開申請*”。”。

31 在英文文本中，刪去第(1)款而代以 —

“(1) Section 26(1)—

**Repeal**

everything after “the Registrar”

**Substitute**

“must examine the request to ascertain whether the requirements of section 23(3) and (4) (*formal requirements*) have been satisfied.”.”。

35 加入 —

“(6A) 第 29(4)條 —

廢除

在“規例”之後的所有字句

代以

“，修訂第(2)(a)款指明的、提交本條所指的申請的限期。”。”。

- 45 在建議的第3部中，在中文文本中，在標題中，刪去“**原案授予的**”而代以“**原授**”。
- 45 在建議的第37A條中，在**非香港申請**的定義中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 45 在建議的第37M(6)條中，在**指明申請**的定義中，在(a)段中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 96 在建議的第108A條中，在**非香港申請**的定義中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 106 在建議的第114(7)條中，在**指明申請**的定義中，在(a)段中，在“的申請”之後加入“，但不包括根據本條例提出的專利申請”。
- 120 在建議的第127B條中，加入 —  
“(3A)如有以下情況，任何人不得提出請求，要求對某項短期專利進行實質審查 —  
(a) 已有人提出請求，要求對該項專利進行實質審查，而 —  
(i) 該項審查仍未有結果；或  
(ii) 該項請求，導致該項專利獲發實質審查證明書，或導致該項專利遭撤銷；或  
(b) 該項專利的有效性，在法律程序中受到爭議，而法院已在該法律程序中，裁斷該項專利為全部有效。”。

120 在建議的第127E(4)條中，在英文文本中，刪去“are allowed”而代以“is allowed”。

123 刪去第(3)及(4)款而代以 —

“(3) 第129條 —

廢除第(2)款

代以

“(2) 在任何強制執行情序中 —

(a) 須由短期專利的所有人，證明該項專利或其有關方面(視情況所需而定)的有效性，而就此而言，該項專利已批予一事，並無考慮價值；及

(b) 在沒有相反證據的情況下，任何以下一項，均足以證明該項專利或其有關方面的有效性 —

(i) 該項專利的實質審查證明書；

(ii) 第(1)(c)款提述的證明書；

(iii) 足以表面證明該項專利或其有關方面(視情況所需而定)的有效性的任何證據。”。

123 刪去第(5)款而代以 —

“(5) 在第129(2)條之後 —

加入

“(3) 在任何強制執行情序中，短期專利的所有人在非正審法律程序中根據第80(1)(a)條提出的強制令申請，須附有第(2)(b)(i)、(ii)或(iii)款提述的證明書或證據。”。



129 刪去建議的第144A(2)(e)條而代以 —

“(e) 符合以下說明的名銜或描述：可合理地致使任何人相信，使用(或獲准使用)該名銜或描述的人持有某資格，而該資格 —

(i) 是專為批准該人在香港境內提供專利代理服務而授予該人的；及

(ii) 是獲法律承認的，或獲政府認可的。”。

129 刪去建議的第144A(4)及(6)條。