

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會

2016年4月11日舉行的會議之跟進工作  
政府擬議的委員會審議階段修正案

目的

2016年4月11日的法案委員會會議上，委員審議了政府提出的委員會審議階段修正案(修正案)(見立法會文件CB(1)757/15-16(05)號)。本文件處理數項餘下的事宜，並提供全份已更新的修正案(附件A)，以及相應的《專利條例》的標明修訂文本(附件B)，供委員參考。

餘下需要處理的事宜

(A) 建議新增的第89A(2)條 (條例草案第78條)

2. 建議新增的第89A條加入一項要求，即未經實質審查的短期專利的擁有人，若向另一人威脅提起侵犯專利的法律程序，則擁有人須應要求，向受屈人提供某些專利文件。這項建議旨在協助受屈人掌握資料，以決定是否及如何回應該威脅。

3. 在2016年4月11日的會議上，委員要求政府顧及團體代表的意見，考慮可否適當地改善有關條文，例如回應受屈一方之請求的建議期限，並同時顧及威脅提出強制執行法律程序的一方應為確立其申索作充份準備。

4. 經考慮團體代表及委員的意見後，我們建議改善新增的第89A(2)條：

- (a) 由於專利的資料可免費從網上的專利註冊記錄冊獲得，我們建議須提供予受屈人的專利資料僅限於一
  - (i) 用作識別有關專利的專利編號；及
  - (ii) 任何已提交但未發表的專利說明書的修訂請求。

(b)有關書面請求須附有建議新增的第 89A 條的副本，使專利擁有人知悉，抗辯無理威脅申索的相關的法定要求(包括須遵從該項書面請求)。

(c)提供專利資料的時限由 7 天延長至該書面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。

(B) 建議的第 127B 條

5. 在 2016 年 4 月 11 日的會議上，委員要求政府考慮修改有關新增第 127B 條(條例草案第 120 條)的修正案。建議是將條文中的中文詞語「爭議」修改為「抗辯」，使之與《專利條例》(第 514 章)第 84 條的相同詞語一致。

6. 「抗辯」指就對一項申索或指控作出辯解，有防護的含義；而「爭議」則泛指指控及辯護的過程。審慎考慮這兩個詞語的意思後，我們認為，以「爭議」一詞去形容相關條文中，有關「專利的有效性」在法律程序受到挑戰的情況，較為合適。

(C) 黃毓民議員提出的修正案

7. 我們感謝黃議員為改善條例草案的草擬所作出的建議，我們會另行詳細回應。

文件呈閱

8. 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 — “(3) 第 10(a)條 — <b>廢除</b> 在“當局發表”之後的所有字句 代以分號。 (4) 第 10(c)條 — <b>廢除</b> 在“批予專利”之後的所有字句 代以 “；及”。”。
24	在英文文本中，刪去第(1)款而代以 — “(1) Section 19(1)— <b>Repeal</b> 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”。
- 78 在建議的第89A(2)條中，刪去(a)、(b)及(c)段而代以 —
- “(a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；
  - (b) 被告人證明，該項專利在有關方面屬有效；及
  - (c) 被告人已遵從任何就專利資料作出的取閱請求，而該項取閱請求，是原告人在展開濟助法律程序前作出的。”。
- 78 在建議的第89A條中，加入 —
- “(2A) 就第(2)(c)款而言 —
  - (a) 一項請求須以書面作出，並附有本條的文本，方視為取閱請求；
  - (b) 被告人在以下情況下，方視為已遵從取閱請求：被告人在自請求日期起計的14日內(或在原告人同意的一段較長期間內)，向原告人免費提供以請求日期為準的專利資料；及
  - (c) 如被告人在請求日期當日或之前，已向原告人提供任何專利資料，則被告人視作已就該等專利資料遵從該項取閱請求。”。
- 78 在建議的第89A(5)條中，刪去*專利文件*的定義而代以 —

“**專利資料** (patent information)就短期專利而言，指 —

- (a) 處長編配予批予證明書(根據第118(2)(b)條就該項專利發出者)的編號；及
- (b) 已向處長或法院提交(但仍未發表)的、對該項專利的說明書的任何請求修訂的副本；”。

78 在建議的第89A(5)中，加入 —

“**請求日期** (request date)指送交請求的日期；”。

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。



章：	514	《專利條例》	憲報編號	版本日期
----	-----	--------	------	------

條：	2	釋義	L.N. 234 of 2007	22/02/2008
----	---	----	------------------	------------

(1) 在本條例中，除文意另有所指外—

“《日內瓦議定書》”(Protocol) 指世界貿易組織總理事會於2005年12月6日在日內瓦通過的修訂《知識產權協議》的議定書、該議定書的附件、《知識產權協議》的附件及該附件的附錄；（由2007年第21號第3條增補）

“不具損害性的披露”(non-prejudicial disclosure) 就一項發明而言，指該發明的披露，而就決定該發明是否屬現有技術的一部分而言，該披露不在考慮之列；

“反對或撤銷專利的法律程序”(opposition or revocation proceedings) 就指定專利而言，指根據指定專利當局的法律進行的法律程序，而該法律有就在批予專利後的指明期限內撤銷或修訂指定專利之事作出規定；

“《巴黎公約》”(Paris Convention) 指1883年3月20日在巴黎簽訂並經不時修改或修訂的《保護工業產權公約》；（由2001年第2號第2條修訂）

“巴黎公約國”(Paris Convention country) 指—

(a) 當其時在附表1指明為已加入《巴黎公約》的任何國家；

(b) 受依據(a)段而在附表1指明的任何國家的權限所管轄或以任何該等國家為宗主國的地區或地方，或由任何該等國家管治的地區或地方，而該等國家已代該地區或地方加入《巴黎公約》；

“出口成員地”(exporting member) 指按照《總理事會決定》或《日內瓦議定書》製造供出口至合資格進口成員地的專利藥劑製品的世界貿易組織成員國、地區或地方；（由2007年第21號第3條增補）

“世界貿易組織”(WTO) 指於1995年1月1日在日內瓦根據《世界貿易組織協議》設立的世界貿易組織；（由2007年第21號第3條增補）

“世界貿易組織成員國、地區或地方”(WTO member country, territory or area) 指當其時在附表1指明為已加入《世界貿易組織協議》的任何國家、地區或地方；

“《世界貿易組織協議》”(World Trade Organisation Agreement) 指1994年在馬拉喀什訂立並經不時修改或修訂的以該名稱為名的協議；（由2001年第2號第2條修訂）

“《多哈宣言》”(Doha Declaration) 指世界貿易組織第四次部長級會議於2001年11月14日在卡塔爾的多哈通過的《與貿易有關的知識產權協議及公共衛生宣言》；（由2007年第21號第3條增補）

“合資格進口成員地”(eligible importing member) 指—

(a) 獲聯合國承認為屬最低度發展國家的世界貿易組織成員國、地區或地方；或

(b) 已就擬按照《總理事會決定》或《日內瓦議定書》進口藥劑製品一事向知識產權理事會給予書面通知的任何其他世界貿易組織成員國、地區或地方；（由2007年第21號第3條增補）

“有關文書或法例”(relevant instrument or legislation) 指—

(a) 《總理事會決定》；

(b) 《日內瓦議定書》；或

(c) 出口成員地或合資格進口成員地(視屬何情況而定)依據下述決定或議定書或為落實下述決定或議定書而訂立的法例—

(i) 《總理事會決定》；或

(ii) 《日內瓦議定書》；（由2007年第21號第3條增補）

“官方公報”(official journal) 指當其時根據第150A條指明為官方紀錄公報的刊物；（由2001年第2號第2條增補）

“受保護的布圖設計(拓樸圖)”(protected layout-design (topography)) 具有《集成電路的布圖設計(拓樸圖)條例》(第445章)第2(1)條給予該詞的涵義；

“法院”(court) 指原訟法庭； (由1998年第25號第2條修訂)

“《知識產權協議》”(TRIPS Agreement) 指屬《世界貿易組織協議》的附件1C的《與貿易有關的知識產權協議》； (由2007年第21號第3條增補)

“知識產權理事會”(TRIPS Council) 指《知識產權協議》第68條提述的與貿易有關的知識產權理事會； (由2007年第21號第3條增補)

“訂明”(prescribed) 指由根據第149條訂立的規則所訂明或規定；

原授標準專利 (standard patent (O))指根據第3部就某項發明批予的專利；

原授標準專利的申請 (application for a standard patent (O))及原授標準專利申請 (standard patent (O) application)指根據第3部就某項原授標準專利提出的申請；

“指定專利當局的法律”(law of the designated patent office)—

(a) 就根據除香港外的任何國家、地區或地方的法律而設立的指定專利當局而言，指該國家、地區或地方的法律；

(b) 就根據某一國際協議而設立的指定專利當局而言，指該國際協議的條文；

“按揭”(mortgage) 當用作名詞時，包括為確保取得金錢或金錢等值而作的押記，而當用作動詞時，亦須據此解釋；

“核實副本”(verified copy) 就任何文件而言，指以訂明的方式核實的副本；

“記錄請求”(request to record) 指根據第15條為記錄指定專利申請而提出的請求；

“專用特許”(exclusive licence) 指由專利所有人或專利申請人在摒除任何其他人士(包括該所有人或申請人)的情況下，將關於該專利或專利的申請所關乎的發明的任何權利授予特許持有人或授予該持有人及獲他授權的人的特許，而“專用特許持有人”(exclusive licensee) 及“非專用特許”(non-exclusive licence) 亦須據此解釋；

~~“專利申請”(patent application) 具有與專利的申請相同的涵義；~~

“《專利合作條約》”(Patent Cooperation Treaty) 指1970年6月19日在華盛頓訂立並經不時修改或修訂的以該名稱為名的條約； (由2001年第2號第2條修訂)

~~“專利的申請”(application for a patent) 指標準專利的申請或短期專利的申請；~~

專利或其他保護的申請 (application for a patent or other protection)指任何以下項目的申請 —

(a) 專利；

(b) 註冊實用新型；

(c) 實用證明書；

(d) 發明人證書；

專利的申請 (application for a patent)及專利申請 (patent application)指 —

(a) 轉錄標準專利的申請；

(b) 原授標準專利的申請；或

(c) 短期專利的申請；

“專利產品”(patented product)—

(a) 指屬已獲批予標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的發明的產品；

(b) 就已獲批予標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的方法而言，指直接藉該方法而取得的產品或已應用該方法的產品；

“專利註冊處處長”(Registrar of Patents) 指憑藉《知識產權署署長(設立)條例》(第412章)而擔任該職位的人；

“專利發明”(patented invention) 指已獲批予標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的發明，而“專利方法”(patented process) 亦須據此解釋；

“專利藥劑製品”(patented pharmaceutical product)—

- (a) 指屬已獲批予標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的發明的藥劑製品；
- (b) 就某已獲批予標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的方法而言，指直接藉該方法取得的藥劑製品，或已應用該方法的藥劑製品； (由2007年第21號第3條增補)

“處長”(Registrar) 指專利註冊處處長；

“規則”(rules) 指由處長根據第149條立的規則；

“國際申請”(international application) 指根據《專利合作條約》提出的國際專利申請；

“國際局”(International Bureau) 指根據1967年7月14日在斯德哥爾摩簽訂的《建立世界知識產權組織公約》有所規定的知識產權國際局；

“註冊”(register) 就任何事物而言，指將該事物註冊或將該事物的詳情註冊或將該事物的通知記入註冊紀錄冊內；就任何人而言，指將他的姓名或名稱記入註冊紀錄冊內；而同根詞句亦須據此解釋；

“註冊紀錄冊”(register) 指根據第51條備存的專利註冊紀錄冊；

“註冊處”(registry) 指由處長管理的專利註冊處；

“註冊與批予請求”(request for registration and grant) 指根據第23條為某一指定專利的註冊和為某一指定專利的已發表說明書所顯示的發明批予轉錄標準專利而提出的請求；

“提交日期”(date of filing)—

- (a) 就記錄請求或註冊與批予請求而言，指分別憑藉第17或24條提交該項請求的日期；
- (b) 就轉錄標準專利的申請而言，具有第3(ii)條就該詞指明的涵義；
- (c) 就指定專利申請而言，指在指定專利申請書內指明為提交日期的日期；
- (d) 就原授標準專利的申請而言，指按照第37M條設定的提交日期；
- (e) 就短期專利的申請而言，指按照第114條設定的提交日期；

“短期專利”(short-term patent) 指為任何發明而根據第XV部第15部批予的專利；

~~“短期專利申請”(short-term patent application) 指根據第XV部提出的短期專利申請；~~

短期專利的申請 (application for a short-term patent)及短期專利申請 (short-term patent application)指根據第15部就某項短期專利提出的申請；

“僱主”(employer) 就任何僱員而言，指僱用或曾經僱用該僱員的人；

“僱員”(employee) 指任何根據僱用合約(不論是與政府或與任何其他人士訂立的合約)工作的人，或(凡已終止受僱)曾經如此工作的人；

實質審查 (substantive examination) —

- (a) 就原授標準專利申請而言，指根據第3部第5分部審查該項申請；
- (b) 就短期專利而言，指根據第15部第5分部審查該項專利；

實質審查證明書 (certificate of substantive examination)指處長根據第127F條就某項短期專利發出的證明書；

“說明書”(specification) 就根據本條例提出的專利的申請或就任何指定專利申請或國際申請而言，指其申請書載有的說明、權利要求和繪圖；

“標準專利”(standard patent) 指根據第II部就某項發明而批予的專利；—

- (a) 轉錄標準專利；或
- (b) 原授標準專利；

~~“標準專利申請”(standard patent application) 指根據第II部就某一標準專利而提出的申請；~~

標準專利的申請 (application for a standard patent)及標準專利申請 (standard patent application)指 —

- (a) 轉錄標準專利的申請；或
- (b) 原授標準專利的申請；

“《總理事會決定》”(General Council Decision) 指世界貿易組織總理事會於2003年8月30日通過的關

於落實《多哈宣言》第6段的決定；（由2007年第21號第3條增補）  
 “藥劑製品”(pharmaceutical product) 指—

- (a) 《藥劑業及毒藥條例》(第138章)第2(1)條所指的藥劑製品；
- (b) 製造(a)段所述的藥劑製品所需的有效成分；或
- (c) 使用(a)段所述的藥劑製品所需的診斷用具；（由2007年第21號第3條增補）

**關鍵日期 (material date) —**

- (a) 就轉錄標準專利申請而言，指相應的指定專利申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；
- (b) 就轉錄標準專利而言，指有關專利的申請的當作提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；
- (c) 就原授標準專利申請而言，指該項申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；
- (d) 就原授標準專利而言，指有關專利的申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；
- (e) 就短期專利申請而言，指該項申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；
- (f) 就短期專利而言，指有關專利的申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；

“權利”(right) 就任何專利或專利申請而言，包括該專利或申請的權益，而在不損害上文的原則下，凡提述專利的權利，包括提述該專利的份額。

(2) 下表左欄所列詞句的涵義，由列於右欄相對該等詞句的本條例的條文予以界定，或按照該等條文予以解釋。

詞句	有關條文
<del>標準專利的申請 (application for a standard patent)</del> 轉錄標準專利的申請 (application for a standard patent (R))及轉錄標準專利申請(standard patent (R) application)	第3條
相應指定專利 (corresponding designated patent)	第4條
相應指定專利申請 (corresponding designated patent application)	第4條
當作提交日期 (deemed date of filing)	第38條
指定專利 (designated patent)	第4條
指定專利申請 (designated patent application)	第4條
指定專利的分開申請 (divisional designated patent application)	第22(1)條
政府徵用 (Government use)	第69(2)條
<del>巴黎公約國 (Paris Convention country)</del>	<del>第98(6)條</del>
專利 (patent)	第6(1)條
發表 (published)	第5條
實施 (work)	第6(4)條

條：	6	其他提述	30/06/1997
----	---	------	------------

(1) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述專利，即提述根據本條例批予的標準專利或短期專利。

(2) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述國際協議，即提述—

- (a) 該協議或取代該協議的任何其他國際協議，而該協議或該其他國際協議是可按照或由任何國際協議(包括任何議定書或附件)所不時修訂或補充的；
- (b) 根據任何上述協議所訂立以就修訂或補充該協議而作出規定的文書。

(3) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述除香港外的任何國家、地區或地方的成文法則或法律，須解釋為提述根據或由該國家、地區或地方的任何其他成文法則或法律所不時修訂或延伸適用的成文法則或法律。

(4) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述在香港實施一項發明，包括提述藉進口香港而實施該項發明而該項進口的目的在於將有關的專利產品推出市場或為此而將之貯存。

(5) 就本條例而言，如已在任何指定專利申請內或在任何專利或指定專利的說明書內指定專利申請內或在任何原授標準專利申請內或原授標準專利申請內，或在任何專利或指定專利的說明書內，就任何事宜提出權利要求或作出披露(而並非藉對先有技術的卸棄或承認而作出的)，則該事宜須視為已在任何該等申請或說明書內披露。

[比照 1977 c. 37 s. 130(3) U.K.]

條：	10	關於 <u>轉錄</u> 標準專利的申請的一般條文	30/06/1997
----	----	---------------------------	------------

詳列交互參照：

第15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27條

### 序言

本部須解釋為規定在(並只有在)符合以下情況下方可就任何發明批予轉錄標準專利—

- (a) 已在指定專利當局提交該項發明的專利的申請，而該項申請已由指定專利當局發表(而在本條例中，經如此提交和發表的專利申請稱為“指定專利申請”)；
- (b) 已按照第15至22條將該項指定專利申請記錄在註冊紀錄冊內和在香港發表，作為轉錄標準專利的申請的第一階段； 〈\* 註—詳列交互參照：第15、16、17、18、19、20、21、22條 \*〉
- (c) 已依據該項指定專利申請在指定專利當局獲批予專利(而在本條例中，該專利稱為“指定專利”)；及
- (d) 已按照第23至27條將該指定專利註冊，作為轉錄標準專利的申請的第二階段。 〈\* 註—詳列交互參照：第23、24、25、26、27條 \*〉

條：	22	在指定專利的分開申請中為記錄請求而訂定的條文	30/06/1997
----	----	------------------------	------------

(1) 凡在轉錄標準專利的申請中—

- (a) 記錄請求已根據第20條發表並未被拒絕、撤回或當作撤回；及
- (b) 相應指定專利申請人或其所有權繼承人已在指定專利當局提交專利的分開申請(“指定專利的分開申請指定專利的分開申請”)，亦即—
  - (i) 是就同一標的事項而提出且不超越在指定專利當局所提交的相應指定專利申請的內容；
  - (ii) 以相應指定專利申請的提交日期為其提交日期；及
  - (iii) 享有與該相應指定專利所享有的任何優先權利相同的利益，

的專利的申請，則申請人可在指定專利的分開申請的發表日期後或在根據本條例提出的記錄請求的發表日期(兩者以較遲者為準)後的6個月內，請求處長將該指定專利的分開申請的紀錄記入註冊紀錄冊內。

(2) 凡指定專利的分開申請的記錄請求在符合第103(1)條的規定下，凡指定專利的分開申請的記

錄請求，已根據本條提交—

- (a) 則該項請求須當作已於較早的記錄請求的提交日期提交，而轉錄標準專利的申請須享有任何優先權利的利益；
  - (b) 在符合(a)段的規定下，本條例的條文適用於上述的請求，一如該等條文適用於根據第15(1)條提交的記錄請求。
- (3) 為將本條例其他條文應用於本條的目的—
- (a) 在該等其他條文中凡提述相應指定專利申請，須理解為提述第(1)(b)款所述的指定專利的分開申請；
  - (b) 在該等其他條文中凡提述相應指定專利，須理解為提述依據指定專利的分開申請批予的指定專利。

[比照 EPC Art. 76; 1992 No. 1 s. 24 Eire; 1977 c. 37 s. 15 U.K.]

條：	29	權利的恢復	L.N. 40 of 2004	07/05/2004
----	----	-------	-----------------	------------

- (1) 在符合本條的規定下，凡—
- (a) 轉錄標準專利的申請人沒有遵守本部所訂的時限(包括由處長定下的任何時限)；及
  - (b) 處長信納儘管申請人已採取在有關情況下所需的所有合理謹慎措施，但仍發生沒有遵守該時限之事，

則在申請人根據本條向處長申請恢復其已喪失的權利時—

- (i) 因沒有遵守上述時限而直接引致的專利申請的任何拒絕或當作如因沒有遵守上述時限，而直接引致轉錄標準專利申請被拒絕或當作被撤回或視作被撤回，須當作無效則該項拒絕或撤回即屬無效，而為根據本部提出的法律程序的目的，該項專利申請須猶如並無上述不遵守時限之事一樣看待視作猶如並無上述不遵守時限之事一樣；
  - (ii) 申請人因沒有遵守時限而直接引致喪失的任何權利或糾正方法，須恢復歸予申請人。
- (2) (a) 本條所指的申請須以書面方式作出，並須於以下時間或之前提出—
- (i) 第(1)(a)款所提述的時限屆滿後的1年；或
  - (ii) 不遵守時限的因由消除後的2個月，兩者以較早者為準；
- (b) 除非額外的訂明費用已繳付，否則本條所指的申請不得當作已提交；及
- (c) 除非已對構成沒有遵守時限的不作為作出妥善補救，否則本條所指的申請不得當作已提出。

(3) 凡在第(1)(i)款所述及的申請的拒絕或當作撤回之前，記錄請求已根據第20條發表，則處長須在官方公報刊登任何根據第(1)款提出申請的公告。(由2001年第2號第14條修訂)

(4) 處長可藉規例修訂第(2)(a)款所指明的期間，而本條所指的通知須在該期間內提交。，修訂第(2)(a)款指明的、提交本條所指的申請的限期。

(5) 本條不適用於對第15(為施行第15(3)條而指明的任何時限除外)、17(2)、18、19、22、23(5)、24(2)或25(3)、25(4)、31(1)、32(1)或33(2)或(4)條所訂時限的任何不遵守。

[比照 EPC Art. 122]

### 第3部

#### 原案授予的原授標準專利

#### 第1分部 — 新穎性及優先權

#### 37A. 第3部第1分部的釋義

在本分部中 —

非香港申請 (non-Hong Kong application)指為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；

香港申請 (Hong Kong application)指原授標準專利申請或短期專利申請。

### **37M. 原授標準專利申請的提交日期**

(1) 為設定一項原授標準專利申請的提交日期，處長須就以下事宜，審查該項申請，以確定 —

(a) 該項申請是否符合第(3)款指明的規定(基本規定)；及

(b) 訂明的提交費及公告費，是否已在訂明時間內繳付。

(2) 除第 37N(3)條另有規定外，一項原授標準專利申請的提交日期，是該項申請符合基本規定的最早日期。

(3) 第(1)(a)款指明的規定，是就上述原授標準專利申請提交的文件須載有 —

(a) 現正尋求一項原授標準專利的表示；

(b) 識別申請人身分的資料；及

(c) 以下其中一項 —

(i) 看似是一項發明的說明的內容；

(ii) 對申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對屬該項原授標準專利申請標的之發明的說明及有關繪圖(如有的話)，已完整地載於該項指明申請內。

(4) 如因為某項原授標準專利申請在基本規定方面有不足之處，以致不能設定該項申請的提交日期，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

(5) 如第(4)款提述的任何不足之處，沒有在訂明時間內予以更正，則上述申請不得作為一項原授標準專利的申請處理。

(6) 在第(3)(c)(ii)款中 —

指明申請 (specified application)指 —

(a) 為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；

(b) 原授標準專利申請；或

(c) 短期專利申請。

### **89A. 原告人在何種情況下無權獲得所申索的濟助**

(1) 凡有威脅指稱某項標準專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助 —

(a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；及

(b) 原告人未能證明，該項專利在有關方面屬無效。

(2) 凡有威脅指稱某項未獲發實質審查證明書的短期專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助 —

(a) 被告人證明，在展開濟助法律程序前，已按原告人的請求，在接獲該項請求後的7日

內，向原告人——

——(i) 免費提供所有專利文件的副本；或

——(ii) 提供原告人可免費取得該等副本的途徑；

(b) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；及

(c) 被告人證明，該項專利在有關方面屬有效。

(a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；

(b) 被告人證明，該項專利在有關方面屬有效；及

(c) 被告人已遵從任何就專利資料作出的取閱請求，而該項取閱請求，是原告人在展開濟助法律程序前作出的。

(2A) 就第(2)(c)款而言 —

(a) 一項請求須以書面作出，並附有本條的文本，方視為取閱請求；

(b) 被告人在以下情況下，方視為已遵從取閱請求：被告人在自請求日期起計的 14 日內(或在原告人同意的一段較長期間內)，向原告人免費提供以請求日期為準的專利資料；及

(c) 如被告人在請求日期當日或之前，已向原告人提供任何專利資料，則被告人視作已就該等專利資料遵從該項取閱請求。

(3) 凡有威脅指稱某項已獲發實質審查證明書的短期專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助 —

(a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成(或如作出便會構成)侵犯該項專利；及

(b) 原告人未能證明，該項專利在有關方面屬無效。

(4) 本條只適用於就在《2015 年專利(修訂)條例》(2015 年第 號)的生效日期當日或之後作出的一項威脅而提起的濟助法律程序。

(5) 在本條中 —

威脅 (threat)指第89(1)條提述的威脅(即威脅提起關於侵犯某項專利的法律程序)；

專利文件 (patent documents)就一項短期專利而言，指 —

(a) 根據第118(2)(b)條就有關專利發出的批予證明書；

(b) 第113(1A)(d)條提述的、關於屬該項專利標的之發明的查檢報告；及

(c) 所提交的及經修訂的該項專利的說明書，連同任何已向處長或法院提交的，對該說明書的請求的修訂(不論該修訂是否已發表)；

專利資料 (patent information)就短期專利而言，指 —

(a) 處長編配予批予證明書(根據第 118(2)(b)條就該項專利發出者)的編號；及

(b) 已向處長或法院提交(但仍未發表)的、對該項專利的說明書的任何請求修訂的副本；

請求日期 (request date)指送交請求的日期；

濟助法律程序 (relief proceedings)指某人根據第89(1)條，就某項威脅提起的任何法律程序。

## **108A. 第 15 部第 1 分部的釋義**

在本分部中 —



非香港申請 (non-Hong Kong application)指為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；

香港申請 (Hong Kong application)指原授標準專利申請或短期專利申請。

條：	114	在提交時的審查	30/06/1997
----	-----	---------	------------

~~(1) 處長須審查 —~~

~~(a) 短期專利申請是否符合第(2)款在提交日期的設定方面所指明的規定(在最低限度的規定” —)；~~

~~(b) 訂明的提交費及公告費是否已在限期之內繳付。 —~~

~~(2) 短期專利申請的提交日期，須為申請人所提交載有以下各項的文件的最早日期 —~~

~~(a) 現正尋求一項短期專利的表示；~~

~~(b) 識別申請人身分的資料；~~

~~(c) 其中一部分在表面上看似是一項發明的說明。 —~~

~~(3) 如因在最低限度的規定方面有不足之處，以致不能設定提交日期，則處長須給予申請人按照規則更正該等不足之處的機會。 —~~

~~(4) 如該等不足之處沒有在規則所訂明的時間內更正，則該項申請不得作為一項短期專利申請處理。 —~~

#### 114. 短期專利申請的提交日期

(1) 為設定一項短期專利申請的提交日期，處長須就以下事宜，審查該項申請，以確定 —

(a) 該項申請是否符合第(3)款指明的規定(基本規定)；及

(b) 訂明的提交費及公告費，是否已在限期內繳付。

(2) 除第 114A(3)條另有規定外，一項短期專利申請的提交日期，是該項申請符合基本規定的最早日期。

(3) 第(1)(a)款指明的規定，是就上述短期專利申請提交的文件須載有 —

(a) 現正尋求一項短期專利的表示；

(b) 識別申請人身分的資料；及

(c) 以下其中一項 —

(i) 看似是一項發明的說明的內容；

(ii) 對申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對屬該項短期專利申請標的之發明的說明及有關繪圖(如有的話)，已完整地載於該項指明申請內。

(4) 如因為某項短期專利申請在基本規定方面有不足之處，以致不能設定該項申請的提交日期，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

(5) 如第(4)款提述的任何不足之處，沒有在訂明時間內予以更正，則上述申請不得作為一項短期專利申請處理。

(6) 如短期專利申請是在《2015 年專利(修訂)條例》(2015 年第 號)的生效日期前提交處長的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項申請。

(7) 在第(3)(c)(ii)款中 —

指明申請 (specified application)指 —

- (a) 為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；
- (b) 原授標準專利申請；或
- (c) 短期專利申請。

[比照 EPC Art. 80 & 90]

### **127B. 請求對短期專利進行實質審查**

(1) 短期專利的所有人可 —

- (a) 請求處長對該項專利進行實質審查；及
- (b) 在第 103(3)條的規限下，同時提交修訂該項專利的說明書的請求。

(2) 如任何其他人令處長信納以下事宜，該人亦可請求處長對上述專利，進行實質審查 —

(a) 有合理理由懷疑，屬該項專利標的之發明 —

(i) 並非新穎的；

(ii) 缺乏創造性；或

(iii) 不能作工業應用；或

(b) 鑑於該人的正當商業利益，進行該項審查會是合理的。

(3) 對短期專利進行實質審查的請求，須 —

(a) 以訂明方式提出；及

(b) 附同訂明費用。

(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。

(4) 對短期專利進行實質審查的請求，不可撤回。

條：	129	就短期專利而在法院進行的法律程序	30/06/1997
----	-----	------------------	------------

(1) 只有在以下情況下，短期專利的所有人方可為強制執行根據本條例就該項專利而賦予的權利，在法院展開法律程序(強制執行程序) 制

(a) 已有實質審查證明書就該項專利發出；

(b) 已有人根據第 127B 條提出請求，請求對該項專利進行實質審查，而法院未有根據第 101A(4)(b)條，命令終止該項審查；或

(c) 已有由法院根據第 84(1)條批給的證明書，核證法院以下裁斷 —

(i) 該項專利屬全部有效；或

(ii) (如該強制執行程序關乎該項專利的某一有關方面)該項專利在該方面屬有效。

~~(1) 為強制執行根據本條例就任何短期專利所賦予的權利而在法院進行的任何法律~~

~~(2) 在任何強制執行程序中—~~

~~(a) 須由該由該短期專利的所有人證明該專利的有效性，而就這方面而言，該專利已根據本部批予的事實，並無考慮價值；~~

~~(b) 由所有人提供的足以表面證明該專利的有效性的證據，須在沒有相反證據的情況下為該有效性的充分證明。~~

~~(2) 在任何強制執行程序中 —~~

~~(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。~~

~~——(3) 在任何根據第(1)(b)款展開的強制執行程序中，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——~~

~~——(a) (如在提出該項申請時，已就該項專利發出實質審查證明書)該實質審查證明書；~~

~~——(b) (如在提出該項申請時，法院已批給第(1)(c)款所提述的證明書)該證明書；或~~

~~——(c) 其他足以表面證明該項專利的有效性的證據。~~

~~(3) 在任何強制執行程序中，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。~~

~~(2) 在根據本條例就任何短期專利而在法院進行的法律~~

~~(4) 在強制執行程序中，如有任何批予或拒絕根據第80(1)(a)條提出的強制令申請或根據第80(1)(b)條提出的命令申請的命令在非正審法律程序中作出，則任何一方可向法院申請一項就有關事宜及早進行審訊的命令，且在該一方已遵守法院規則的情況下，法院除非認為如此作出命令會使公正不獲維護，否則須作出該項命令。~~

~~(35) 根據第(2)款第(4)款作出及早審訊的命令的法院—~~

~~(a) 亦可作出關乎審訊前的期間而為該案件的公正所需的命令；~~

~~(b) 須藉命令決定審訊方式。~~

~~(6) 如強制執行程序是在《2015年專利(修訂)條例》(2015年第 號)的生效日期前展開的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該強制執行程序。~~

#### **144A. 禁止使用某些名銜及描述**

~~(1) 任何人不得在該人在香港境內的業務、行業或專業的過程中，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)款指明的名銜或描述。~~

~~(2) 上述名銜或描述是 —~~

~~(a) 認可專利代理人；~~

~~(b) 註冊專利代理人；~~

~~(c) 認可專利師；~~

~~(d) 註冊專利師；或~~

~~——(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。~~

(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。

(3) 第(1)款不禁止任何人使用符合以下說明的名銜或描述，亦不禁止任何人准許他人使用符合以下說明的名銜或描述 —

(a) 僅關乎該人在香港境外的司法管轄區合法提供專利代理服務的資格；及

(b) 清楚指出該司法管轄區。

(4) 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，或在與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於該過程中或在該情況下，使用該名銜。

(5) 任何人違反第(1)款，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款\$500,000。

(6) 在第(4)款中 —

合資格人士 (qualified person)指《法律執業者條例》(第159章)第2條所界定的律師、大律師或外地律師。