

《2015 年專利(修訂)條例草案》

政府擬提出的的委員會審議階段修正案

目的

2016 年 4 月 25 日的法案委員會會議上，委員審議了並支持政府建議的委員會審議階段修正案(修正案)(見立法會文件 CB(1)833/15-16(01) 及 CB(1)842/15-16(02)號)。

2. 我們現整理了整套政府擬在恢復二讀後提出的修正案¹(見附件)，供委員參考。

商務及經濟發展局
知識產權署
2016 年 4 月

¹ 經最終核對後，可按需要整理行文或格式。

《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 — 廢除 在“當局發表”之後的所有字句 代以分號。 (4) 第 10(c)條 — 廢除 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)— Repeal 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”。
- 45 在建議的第37T(2)(b)條中，在中文文本中，刪去“沒有訂明費用就該審查而”而代以“須就該項審查繳付的訂明費用，未”。
- 45 在建議的第37U(3)(d)(ii)條中，在中文文本中，刪去“所提交的較早”而代以“較早前提交”。
- 45 在建議的第37U(6)條中，在中文文本中，在*指明新申請*的定義中，刪去所有“新的”而代以“新”。
- 45 在建議的第37ZC條中，在中文文本中，刪去(b)段而代以 —
“(b) 申請人繼續基於該項申請，而根據第 37C 或 110 條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；及”。
- 78 刪去建議的第89A(2)(a)、(b)及(c)條而代以 —
“(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) 被告人證明，其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。

78 在建議的第89A(5)中，按筆劃數目順序加入 —

“**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；”。

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”。

114 在中文文本中，刪去第(2)款而代以 —

“(2) 第 121(2)條 —

廢除(a)段

代以

“(a) 申請人繼續基於該項申請，而根據第37C或110條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；”。”。

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127C(2)(e)(ii)條中，在中文文本中，刪去“所提交的較早”而代以“較早前提交”。

120 在建議的第127C(5)條中，在中文文本中，在*指明新申請*的定義中，刪去所有“新的”而代以“新”。

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。