「第514章　專利條例」

[法律，2017.4.1.，修正]

第Ⅰ部
導言

1.

簡稱

(1)

本條例可引稱為《專利條例》。

(2)

(已失時效而略去)

2.

釋義

(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衞生宣言》；

(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；

"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(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；

“短期專利”(short-term patent)指為任何發明而根據第 XV 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；

“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訂立的合約)工作的人，或(凡已終止受僱)曾經如此工作的人；

“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；

“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；

“《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)

“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
標準專利的申請 (application for a standard patent)	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
視作提交日期 (deemed	第 38 條

date of filing)	
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
巴黎公約國（Paris Convention country）	第 98(6)條
專利（patent）	第 6(1)條
發表（published）	第 5 條
實施（work）	第 6(4)條

3.

“標準專利的申請”的涵義

在本條例中,除文意另有所指外，凡提述標準專利的申請，即提述直至批予標準專利前(但不包括標準專利的批予)根據第 II 部進行的以下程序 ——

(a)

根據第 15 至 22 條將指定專利申請予以記錄；及

(b)

根據第 23 至 27 條將已發表的指定專利說明書所顯示的發明的指定專利註冊和就該項發明批予標準專利,

而同根詞句亦須據此解釋；此外，凡提述 ——

(i)

提交標準專利的申請，即提述提交記錄請求；

(ii)

提交標準專利的申請的日期，即提述提交記錄請求的日期；

(iii)

所提交的標準專利的申請，即提述所提交的記錄請求；

(iv)

標準專利的申請的發表，即提述記錄請求的發表；

(v)

屬標準專利的申請標的之發明，或已就其提交標準專利的申請的發明，即提述相應指定專利的說明書內所披露的發明或(如在該項申請中並無提出註冊與批予請求)提述指定專利申請的說明書內所披露的發明；

(vi)

標準專利的申請的說明書，即提述相應指定專利申請的說明書。

4.

"指定專利"等的涵義

(1)

在本條例中，除文意另有所指外 ——

"指定專利"(designated patent)指由指定專利當局批予的專利；

"指定專利申請"(designated patent application)指 ——(a)

在指定專利當局提出的專利申請，而該項申請已根據指定專利當局的法律發表；

(b)

已予發表的國際專利申請，而該申請已在指定專利當局有效地進入其國家階段；

"指定專利當局"(designated patent office)指根據第 8 條為施行本條例而指定的專利當局。

(2)

在本條例中，除文意另有所指外，凡 ——

(a)

就標準專利而提述"

相應指定專利

"，即提述在為該標準專利的批予而提交的申請中已根據第 27 條予以註冊的指定專利；

(b)

(i)

就為一項發明而提出的標準專利的申請而提述"

相應指定專利申請

"，即提述關於該項發明的指定專利申請；

(ii)

就標準專利而提述“
相應指定專利申請
”，即提述相應指定專利之獲批予所依據的指定專利申請。

5.

“

發表

”的涵義

(1)

在本條例中,除文意另有所指外 ——

(a)

“發表”(published)指(不論在香港或其他地方)已向公眾提供；及

(b)

如公眾人士在香港任何地方有權查閱某一文件(不論須否付費)，則該文件須被視為已根據本條例的任何條文發表。

(2)

在不損害第(1)款的原則下以及除文意另有所指外，在本條例中凡提述 ——

(a)

標準專利的批予被發表，即提述該批予已根據第 27 條被發表；

(b)

任何記錄請求被發表，即提述該請求根據第 20 條被發表；

(c)

任何指定專利被發表，即提述該指定專利由批予該專利的指定專利當局發表，而該指定專利當局是為施行關乎專利的申請及專利的批予的該當局的法律而批予該專利的；

(d)

任何指定專利申請被發表 ——

(i)

(除第(ii)節另有規定外)即提述該項申請由提出該項申請所在的指定專利當局發表；

(ii)

就基於某一國際申請的指定專利申請而言，即提述該國際申請由國際局根據《專利合作條約》發表，或由提出該項申請所在的指定專利當局發表（兩者以較早者為準）；

(e)

任何短期專利被發表，即提述該專利根據第 118 條被發表。

6.

其他提述

(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.]

7.

有關提交文件等的條文

在本條例中，除文意另有所指外，就向處長提交任何文件而作出規定的提述，須當作包括規定繳付為提交該文件而訂明的任何費用的提述，而除非為該文件的提交而訂明的任何上述費用已如所訂明般繳付，否則任何文件不得當作已就本條例而言屬妥為提交。

8.

專利當局的指定

(具追溯力的適應化修訂——見 1999 年第 22 號第 3 條)

行政長官會同行政會議可為施行本條例而藉在憲報刊登的公告指定根據除香港外的任何國家、地區或地方的法律設立的專利當局或指定根據任何國際協議設立的專利當局。

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

9.

關於由 2 項或多於 2 項專利所涵蓋的發明的特別條文

凡同一發明實際上有 2 項或多於 2 項專利，如該項發明的任何使用並不構成(不論憑藉其所有人給予的任何同意、根據第 VIII 部具有效力的強制性特許、第 IX 部關乎政府徵用的條文、根據第 IXA 部具有效力的進口強制性特許或根據第 IXB 部具有效力的出口強制性特許)侵犯該等專利的其中一項專利，則該使用不構成侵犯該等專利中的另一項專利。

(由 2007 年第 21 號第 4 條修訂)

第 II 部

標準專利的申請

序言

10.

關於標準專利的申請的一般條文

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，作為標準專利的申請的第一階段；

(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，作為標準專利的申請的第二階段。

11.

標準專利的申請的形式上的審查

除有明文相反規定外，本部規定由處長對一項發明的標準專利的申請作出的審查的任何條文，均不得解釋為對處長施加須為該審查的目的而考慮或顧及以下任何問題的義務 ——

(a)

該項發明的可享專利性；

(b)

申請人是否有權享有申請書內聲稱具有的優先權；

(c)

該項發明是否已妥善地在申請書內披露；或

(d)

第 45、77、78、79、93、94、95、96、97、98、99 或 100 條所訂的任何規定是否已獲遵守。

申請的權利

12.

誰可申請

(1)

以下人士可就一項發明申請批予標準專利 ——

(a)

在該項發明的專利的指定專利申請書內被指名為申請人的人，或他在該項指定專利申請下於香港的權利的所有權繼承人；或

(b)

在優先於(a)段所述的人的情況下，在香港享有該項發明的產權的人。

(2)

在符合第 13 條所指的裁定下，在處長席前進行的法律程序中，任何發明的標準專利的申請人就該等法律程序而言，須當作為有權根據第(1)款就該項發明申請批予專利的人。

[比照 1977 c. 37 s. 7 U.K.]

13.

在批予前對關於誰可申請的問題的裁定

(1)

在就某項發明批予標準專利前的任何時間(不論是否已有標準專利的申請就該項發明提出) ——

(a)

任何人可將他是否有權根據第 12 條(單獨或與其他人共同)就該項發明申請批予標準專利的問題轉介處長或法院；或

(b)

該項發明的專利的申請的任何 2 名或多於 2 名共同所有人中的任何一名所有人可將應否把在該項申請內或在該項申請下的任何權利移轉予或批予任何其他人的問題轉介處長或法院。

(2)

處長或法院可作出其認為合適的命令，以執行根據本條作出的裁定。

(3)

凡任何問題是在提交標準專利的申請後但在依據該申請而批予標準專利前根據本條轉介處長或法院的，則除非該項申請在處長或法院處理該項轉介之前已予撤回，否則處長或法院可 ——

(a)

命令該項標準專利申請須以該人的名義單獨或聯同任何其他申請人進行，而非以該申請人或任何指明申請人的名義進行；

(b)

(凡該項轉介是由 2 人或多於 2 人作出的)命令該項申請須以他們全體的共同名義進行；或

(c)

作出命令，將在該項申請內或在該項申請下的任何特許或其他權利移轉或批予，並為執行任何上述命令的條文向任何人發出指示。

(4)

凡任何人根據第(1)(b)款將某一關乎申請的問題轉介，根據第(2)款作出的任何命令可載有就在該項申請中或在該項申請下的任何權利的移轉或批予向任何人發出的指示。

(5)

如已根據第(3)(c)或(4)款向任何人發出指示，但該人沒有在指示日期後的 14 日內作出為執行任何該等指示而需作出的任何事情，則處長或法院可因應發出該等指示所惠及的或該等指示是因其轉介而發出的任何人向處長或法院提出的申請，授權他代表上述接獲該等指示的人作出該事情。

(6)

除非已向以下人士以訂明方式給予上述轉介的通知，否則不得根據第(3)款作出命令 ——

(a)

標準專利的申請人(但並非該項轉介的一方)；或

(b)

任何其他人(但並非該項轉介的一方)，而他在該項轉介中被指稱憑藉任何與該項發明或申請有關的交易、文書或事件而具有單獨或連同任何其他人提出批予標準專利的申請的權利，

而任何人收到該通知後可反對該項轉介。

(7)

不得根據本條作出任何指示以影響受託人或死者的遺產代理人的相互權利或義務或他們作為受託人或遺產代理人的權利或義務。

[比照 1977 c. 37 s. 8 U.K.]

14.

根據第 13 條移轉申請的效力

(1)

凡根據第 13 條作出的命令或發出的指示，規定任何標準專利的申請須以一名或多於一名原有申請人的名義進行(不論該項申請是否亦以某另一人的名義進行)，則在符合根據該條作出的命令和發出的任何指示下，在該項申請內或在該項申請下的任何特許或其他權利須繼續有效，且須被視為是由以其名義進行申請的人批予的。

(2)

凡根據第 13 條作出的命令或發出的指示，規定任何標準專利的申請須以一名或多於一名並非原有申請人的人的名義進行(因原有申請人無權根據

第 12 條提出專利批予的申請)，則在符合根據該條作出的命令和發出的任何指示下，以及除第(3)款另有規定外，在該項申請內或在該項申請下的任何特許或其他權利須在該人或該等人註冊為申請人時失效；凡標準專利的申請尚未發表，則在作出該命令時失效。

(3)

如在根據第 13 條向處長或法院作出某項轉介(該項轉介導致第(2)款所述任何命令的作出)之前 ——

(a)

原有申請人或任何該等申請人在真誠地行事的情況下，已在香港實施有關的發明，或已為此而作出有效而認真的準備工作；或

(b)

該申請人的特許持有人在真誠地行事的情況下，已在香港實施該項發明，或已為此而作出有效而認真的準備工作，

則該原有申請人或該等原有申請人或該特許持有人在訂明期限內向以其名義進行該項申請的人提出請求後，須有權獲批予特許(但並非專用特許)以實施或繼續實施(視屬何情況而定)該項發明。

(4)

任何上述特許須按合理條款批予和為期一段合理期間。

(5)

凡一項命令是如第(2)款所述般作出的，則以其名義進行申請的人或任何聲稱有權獲批予任何上述特許的人，可將後者是否有此資格的問題和任何上述期間或條款是否合理的問題，轉介處長或法院；處長或法院(視何者適當而定)須對該問題作出裁定，如處長或法院認為適當，並可命令批予該特許。

(6)

處長或法院可作出其認為合適的命令，以執行根據第(5)款所作的裁定。

[比照 1977 c. 37 s. 11 U.K.]

指定專利申請的記錄請求

15.

記錄請求的提交

(1)

根據第 12(1)條有權就一項發明申請批予標準專利的任何人，可於自發表就該項發明而在指定專利當局提出的專利申請的日期後 6 個月內的任何時

間，請求處長將該項指定專利申請的紀錄記入註冊紀錄冊內(在本條例中稱為"記錄請求")。

(2)

每一上述請求須由申請人簽署和以訂明方式向處長提交，並須載有以下各項 ——

(a)

一份已發表的指定專利申請的影印本，包括與該指定專利申請一併發表的任何說明、權利要求、繪圖、查檢報告或摘錄；

(b)

凡指定專利申請書並無載有任何作為發明人的人的姓名或名稱，則一項識別申請人所相信是發明人的人或人等的陳述；

(c)

提出該項請求的人的姓名或名稱及地址；

(d)

如提交請求的人並非是在指定專利申請中指名為申請人的人，則一項解釋他有權就有關發明申請批予標準專利的陳述以及支持該項陳述的訂明文件；

(e)

如根據第 98 條聲稱具有優先權，而該優先權是基於該條所述的較早申請而在指定專利當局享有的，則須載有一項顯示以下細節的陳述 ——

(由 2001 年第 2 號第 3 條修訂)

(i)

聲稱具有優先權的日期；

(ii)

提交該項較早申請書的所在國家；

(f)

如在提交指定專利申請時已按照指定專利當局的法律就有關發明過往所作的披露提出權利要求，而該項披露就指定專利當局的法律而言屬不具損害性的披露，則須載有一項顯示關乎該項過往的披露的訂明細節的陳述；及

(由 2001 年第 2 號第 3 條代替)

(g)

在香港供送達文件用的地址。

(3)

每一上述請求亦須符合本條例就以一種法定語文或兼以兩種法定語文提供資料或將文件翻譯成一種或兩種法定語文的譯本所訂的規定。

(4)

提交費及公告費須在最早向處長提交記錄請求的任何部分後的 1 個月內予以繳付；如該兩項費用的任何一項沒有在該期限內或在根據第(5)款容許的較長期限內繳付，則標準專利的申請須當作被撤回。

(5)

規則可就未有在第(4)款所指明的時限內繳付提交費或公告費給予寬限期一事作出規定，使該等費用在寬限期內仍可有效地繳付。

(6)

就在根據第 8 條指定有關的指定專利當局的日期前發表的指定專利申請而言，第(1)款並不適用。

(7)

本條不阻止任何記錄請求藉符合第 17 條規定的文件而提出。

[比照 EPC Art. 78；1977 c. 37 s. 14 U.K.]

16.

以國際申請為基礎的指定專利申請

凡指定專利申請是根據《專利合作條約》提出的國際申請的國家階段，則 ——

(a)

為施行第 15(1)條，以及儘管第 5(2)(d)(ii)條另有規定，指定專利申請的發表日期須為 ——

(i)

在指定專利當局作出該發表的日期，作為表示該項國際申請已有效地進入其在指定專利當局的國家階段；或

(ii)

在規則內所訂明的其他日期，而該日期不早於該項國際申請有效地進入其在指定專利當局的國家階段的日期；

(b)

第 15(2)(a)條所提述的指定專利申請的影印本，須理解為提述 ——

(i)

由國際局發表的國際申請的影印本；

(ii)

由指定專利當局發表的國際申請的任何譯本的影印本；及

(iii)

在指定專利當局發表的關於國際申請的任何資料的影印本；

(c)

(由 2001 年第 2 號第 4 條廢除)

(d)

第 17(1)(c)條須以為施行本條而訂立的規則所指明的方式具有效力。

17.

提交記錄請求的日期

(1)

在不抵觸第(2)款及第 18(3)條的條文下，提交記錄請求的日期須為申請人提交載有以下各項的文件的最早日期 ——

(a)

提出記錄某一指定專利申請的請求的表示；

(b)

識別申請人身分的資料；及

(c)

對指定專利申請的提述，包括 ——

(i)

指定專利當局編配予該申請的申請編號；及

(ii)

指定專利當局編配予該申請的發表編號(如有的話)，和指定專利當局發表該申請的日期(如有的話)。

(由 2001 年第 2 號第 5 條修訂)

(2)

如最早向處長提交的記錄請求的任何部分發生在相應指定專利申請的發表超逾 6 個月後，則該請求不得作為標準專利的申請處理。

[比照 EPC Art. 80]

18.

在提交記錄請求時的審查

(1)

處長須審查 ——

(a)

記錄請求是否符合第 17(1)條為提交日期的設定所訂的規定(“最低限度的規定”)；

(b)

提交費及公告費是否已在限期之內繳付。

(2)

除第 17(2)條另有規定外，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。

(3)

如該等不足之處沒有在訂明的時間內予以更正，則該項請求不得作為一項標準專利的申請處理。

[比照 EPC Art. 90]

19.

對記錄請求的形式上的規定的審查

(1)

如任何記錄請求的提交日期已予設定，且該請求並沒有憑藉第 15(4)條當作已予撤回，則處長須審查第 15(2)及(3)條的規定(“形式上的規定”)是否已予符合。

(2)

凡處長注意到在形式上的規定方面有不足之處，而該等不足之處是可予以更正的，則他須給予申請人按照規則更正該等不足之處的機會。

(3)

如 ——

(a)

在形式上的規定方面有不能更正的不足之處，則有關的標準專利的申請須予以拒絕；

(b)

在審查中所注意到的形式上的規定方面的任何不足之處沒有按照規則予以更正，則除第(4)款所規定外，有關的標準專利的申請須予拒絕，如未有採取任何步驟以更正該等不足之處，則該項申請須當作已予撤回。

(4)

如只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利的不足之處沒有妥為更正，則該項申請的優先權利即告喪失。

[比照 EPC Art. 91]

20.

記錄請求的發表

(1)

如在根據第 19(1)條作出的審查中，發覺某一記錄請求已符合第 15(2)及(3)條的規定，或如由處長在其後作出的審查中，發覺根據第 19(2)條注意到的不足之處已按照規則予以更正，則處長須在上述審查後，在切實可行範圍內盡快(但須在符合本條及第 37 條的規定下) ——

(a)

在註冊紀錄冊內記錄指定專利申請，並在註冊紀錄冊內記入記錄請求的詳情；

(b)

以訂明方式發表所提交的記錄請求；

(c)

於官方公報刊登該項發表及記項的事實的公告；及

(由 2001 年第 2 號第 6 條修訂；由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(d)

告知申請人該記錄請求的發表。

(2)

在以下情況，記錄請求不得予以發表 ——

(a)

在該項發表的準備工作完成前，該記錄請求已被最終拒絕或撤回或當作被撤回；或

(b)

提交費或告費未繳付。

(3)

就第(1)(b)款而言，記錄請求須包括 ——

(a)

指定專利申請，包括由指定專利當局發表的並在記錄請求中所提交的說明、權利要求、任何繪圖及任何查檢報告或撮錄；

(b)

所有人及(如與所有人不同)發明人的姓名或名稱。

21.

處長可發表額外事宜

處長在根據第 20(1)(b)條發表一項記錄請求時，除了發表第 20(3)條所指明的事宜外，還可發表構成或關乎該項請求而處長認為適宜發表的事宜。

22.

在指定專利的分開申請中為記錄請求而訂定的條文

(1)

凡在標準專利的申請中 ——

(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”)，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.]

註冊與批予請求

23.

註冊與批予請求的提交

(1)

凡在標準專利的申請中 ——

(a)

指定專利申請已記錄於註冊紀錄冊內，且記錄請求已被發表，而該記錄請求並沒有被拒絕亦沒有當作被撤回或放棄(不論根據本部或第 III 部)；及

(b)

專利已在指定專利當局依據該指定專利申請獲批予，

則在符合第(2)款的規定下，申請人或其所有權繼承人可請求處長將如此批予的指定專利註冊，並就已發表的指定專利的說明書內所示的發明批予標準專利(在本條例中稱為"註冊與批予請求")。

(2)

第(1)款所指的註冊與批予請求須在指定專利當局批予指定專利的日期或記錄請求的發表日期(兩者以較後者為準)後的 6 個月內提出。

(3)

每一上述請求須以訂明方式向處長提交，並須載有以下各項 ——

(a)

已發表的指定專利說明書的核實副本一份，包括由指定專利當局發表的說明、權利要求及任何繪圖；

(b)

如提交請求的人並非是在註冊紀錄冊中指名為有關發明的標準專利申請人的人，則一項解釋首述的人有權就該項發明申請批予標準專利的陳述以及支持該陳述的訂明文件；

(c)

凡記錄請求載有一項根據第 15(2)(e)條作出的陳述，其意是有人聲稱基於在指定專利當局所聲稱具有的優先權利而具有優先權，則為所訂明的已在指定專利當局提交而聲稱具有並證明該等優先權利的文件的副本。

(4)

每一上述請求亦須符合本條例就以一種法定語文或兼以兩種法定語文提供資料或將文件翻譯成一種或兩種法定語文的譯本所訂的規定。

(5)

提交費及公告費須在最早提交註冊與批予請求的任何部分後的 1 個月內予以繳付；如該兩項費用的任何一項沒有在該期限內或在根據第(6)款容許的較長期限內予以繳付，則專利的申請須當作已予撤回。

(6)

規則可就未有在第(5)款所指明的時限內繳付提交費或公告費給予寬限期一事作出規定，使該等費用在該寬限期內仍可有效地予以繳付。

(7)

本條不阻止任何註冊與批予請求按照第 24 條而提出。

24.

註冊與批予請求的提交日期

(1)

在不抵觸第(2)款及第 25(3)條的條文下，註冊與批予請求的提交日期須為申請人提交載有以下各項的文件的最早日期 ——

(a)

為一項指定專利的註冊和為一項標準專利的批予提出請求的表示；

(b)

識別申請人身分的資料；

(c)

由指定專利當局編配予指定專利的發表編號，及其發表日期；及

(d)

由處長編配予記錄請求的發表編號。

(2)

如最早向處長提交註冊與批予請求的任何部分是發生在以下事宜(以較遲發生者為準)後的 6 個月以後 ——

(a)

指定專利的批予日期；及

(b)

按照第 20 條將記錄請求發表,

則該項申請須當作已被撤回。

25.

在提交註冊與批予請求時的審查

(1)

處長須審查 ——

(a)

註冊與批予請求是否符合第 24(1)條為提交日期的設定所訂的規定；及

(b)

提交費及公告費是否已在限期之內繳付。

(2)

在不抵觸第 24(2)條的條文下，如在根據第(1)(a)款作出審查時，因在第(1)(a)款所述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。

(3)

如 ——

(a)

在第 24(1)條所指明的規定方面有不能更正的不足之處，則有關的標準專利的申請須予以拒絕；

(b)

在根據第(1)款作出的審查中所注意到的有關規定方面的不足之處沒有按照規則予以更正，則有關的標準專利的申請須予以拒絕，如沒有採取步驟以更正該等不足之處，則該項申請須當作被撤回。

26.

對註冊與批予請求的形式上的規定的審查

(1)

如註冊與批予請求的提交日期已予設定，且沒有憑藉第 23(5)條當作被撤回，則處長須審查第 23(3)及(4)條的規定(“形式上的規定”)是否已獲符合。

(2)

凡處長注意到在形式上的規定方面有不足之處，而該等不足之處是可更正的，他須給予申請人按照規則更正該等不足之處的機會。

(3)

如 ——

(a)

在形式上的規定方面有不能更正的不足之處，則有關的標準專利的申請須予以拒絕；

(b)

在審查中所注意到的在形式上的規定方面的任何不足之處沒有按照規則予以更正，則除第(4)款另有規定外，有關的標準專利的申請須予以拒絕，如沒有採取步驟以更正該等不足之處，則該項申請須當作被撤回。

(4)

如只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利的不足之處沒有妥為更正，則該項申請的優先權利即告喪失。

[比照 EPC Art. 91]

27.

指定專利的註冊與專利的批予

(1)

如在根據第 26(1)條作出的審查中，發覺某註冊與批予請求已符合第 23(3)及(4)條的規定，或在其後作出的審查中，發覺根據第 26(2)條注意到的不足之處已按照規則予以更正，則處長須在該審查後，在切實可行範圍內盡快(但須在符合第 37 條的規定下) ——

(a)

藉在註冊紀錄冊內記入適當的記項而將指定專利註冊；及

(b)

就根據第 23(3)(a)條提交的指定專利的已發表說明書內所示的發明批予標準專利，並就此發出證明書。

(2)

除非第 23 條所指明的提交費及公告費與本部先前的各條文所訂的任何其他須繳付的費用已繳付，否則不得根據本條批予任何專利。

(3)

在標準專利已根據本條批予後，處長須在切實可行範圍內盡快 ——

(a)

以訂明方式發表該專利的說明書，以及所有人及(如與所有人不同)發明人的姓名或名稱；

(b)

將根據第(1)(b)款發出的證明書送交所有人；及

(c)

於官方公報刊登批予專利的事實的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(4)

在根據第(3)(a)款發表該款所指明的任何事宜時，處長可另外發表其認為適宜發表的構成或關乎該專利的其他事宜。

進一步的處理；權利的恢復

28.

標準專利的申請的進一步處理

(1)

在符合本條的規定下，凡 ——

(a)

一項標準專利的申請或該項申請的任何部分在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)後被拒絕或當作被撤回；及

(b)

申請人已藉向處長提交通知而請求恢復該項申請或該部分的申請，

則根據本條例所規定的沒有遵守該時限的法律後果不得隨之產生，或如該後果已隨之產生，則須予以取消。

(2)

(a)

本條所指的通知須以書面方式作出，並須在上述拒絕或當作撤回後的 2 個月內提交；

(b)

除非額外的訂明費用已繳付，否則本條所指的通知不得當作被提交；及

(c)

除非已對構成沒有遵守時限的不作為作出妥善補救，否則本條所指的通知不得當作被提交。

(3)

本條不適用於第 15(4)、23(5)、24(2)或 25(3)條所指的申請被拒絕或當作撤回的個案。

(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。

[比照 EPC Art. 121]

29.

權利的恢復

(1)

在符合本條的規定下，凡 ——

(a)

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撤回，須當作無效，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；

(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。

(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)條所訂時限的任何不遵守。

[比照 EPC Art. 122]

30.

根據第 29 條恢復權利的效果

(1)

根據第 29 條恢復權利的效果如下。

(2)

凡在第 29(1)條所提述的權利的喪失後至根據第 29(3)條在官方公報刊登恢復權利申請的公告的期間內，任何人 ——

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(a)

真誠地作出一項作為，而如該等權利尚未喪失，該作為即會構成對申請人在已發表的標準專利的申請下所具有的權利的侵犯；或

(b)

真誠地作出有效而認真的準備工作以作出上述作為，

則他具有第(3)款所指明的權利。

(3)

第(2)款所提述的權利 ——

(a)

是作出或繼續作出(視屬何情況而定)第(2)款所提述的作為的權利；

(b)

在上述作為或其準備工作已在某業務的過程中作出的情況下 ——

(i)

就個人而言 ——

(A)

是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於死亡時轉傳的權利；或

(B)

在該項作為或其準備工作已是在業務的過程中作出的情況下，是授權他當其時在該業務中的任何合夥人作出該項作為的權利；

(ii)

就法人團體而言，是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於該團體解散時轉傳的權利，

而憑藉本款作出該作為，不構成對申請人在已發表的有關專利的申請下所具有的權利的侵犯。

(4)

第(3)款所指明的權利不包括批予任何人特許以作出第(2)款所提述的作為的權利。

(5)

凡任何產品是在行使第(3)款所賦予的權利下被處置而轉予另一人的，則該另一人和任何透過他提出申索的人，可用猶如該產品已由該項專利申請中的申請人處置一樣的同一方法處理該產品。

[比照 1992 No. 1 s. 55(2) to (4) Eire]

第 III 部

關於批予前的標準專利的申請的條文

31.

標準專利的申請的修訂

(1)

在符合本條及第 36 及 103 條的規定下，任何標準專利的申請人可在獲依據該項申請而批予標準專利前的任何時間，按照訂明的條件主動修訂有關申請。

(2)

除非 ——

(a)

申請已予發表；及

(b)

修訂屬已對相應指定專利申請作出的修訂，

否則任何人不得根據第(1)款對發明的名稱、撮錄、對優先權的權利要求或任何權利要求、說明或繪圖作出修訂。

(3)

處長在接獲按照第(1)及(2)款提交的修訂的詳情後，須記錄該項修訂。

32.

申請的撤回

(1)

在符合第 36 條的規定下，任何標準專利的申請人可在獲依據該項申請批予標準專利前的任何時間，以書面方式撤回其申請，而任何該等撤回均不可撤銷。

(2)

凡任何專利申請根據本條撤回，或根據本條例當作已撤回，或根據本條例的任何條文被拒絕，則以下條文適用 ——

(a)

如該項申請已發表，則就該項申請而言第 94(3)條須繼續適用；

(b)

凡在第 98 條下的優先權利是申請人在緊接該項撤回或拒絕之前所享有的，則申請人須繼續享有該權利；

(c)

不可根據本條例就該項申請聲稱具有其他權利。

33.

維持標準專利的申請

(具追溯力的適應化修訂——見 1999 年第 22 號第 3 條)

(1)

本條適用於已發表的標準專利的申請，但在該項申請中須沒有根據第 23 條提出的註冊與批予請求。

(2)

如申請人意欲將本條適用的專利申請在第(3)款所指明的日期起計第 5 年或繼後的任何一年屆滿後再維持一年，他須在該第 5 年或繼後的一年(視屬何情況而定)屆滿前(但不得早於屆滿日期的 3 個月前)以訂明方式向處長申請將該專利申請維持(“維持申請”)和繳付訂明的費用(“維持費”)；如沒有如此提出維持申請或沒有如此繳付維持費，則本條適用的專利申請須當作在該第 5 年或繼後的一年屆滿後被撤回和放棄。

(3)

為施行第(2)款而指明的日期，是於記錄請求的發表日期後相應指定專利申請的提交日期的第一個周年的日期。

(4)

在第(2)款所指明的提出維持申請的期間終止後的 6 個月內，如有申請根據第(2)款提出，而維持費及任何訂明的額外費用亦已以訂明方式繳付，則該項專利申請須猶如從未被撤回或放棄一樣看待。

(5)

如在維持申請中所載的陳述表示 ——

(a)

在該項申請中指明的某一日期(須為一個不早於提出該項申請的日期的前 1 個月的日期) ——

(i)

有關的指定專利申請就指定專利當局的法律而言沒有被撤回或放棄；及

(ii)

指定專利當局沒有最終拒絕依據該項指定專利申請而批予專利；及

(b)

(i)

在為施行(a)段而指明的日期，沒有任何專利依據該項指定專利申請獲批予；或

(ii)

已有專利依據該項指定專利申請獲批予，而該項批予的日期是該項申請的日期前 6 個月內的某一日期，

則除第(9)款另有規定外，處長須維持該項專利的申請。

(6)

凡在維持申請中載有一項陳述，表示某一指定專利已在維持申請日期前的6個月內的某一日期獲批予，則憑藉第(5)款作出的任何專利申請的維持，須在該批予日期後的6個月終止前的期間內有效。

(7)

如在維持申請中有可更正的不足之處，則處長須給予申請人按照規則更正該等不足之處的機會。

(8)

如處長不信納維持申請中任何陳述的真實性，他須據此通知申請人和提出所據理由，並須給予機會讓申請人為令處長信納其陳述的真實性而作出進一步的陳述或援引材料。

(9)

如在根據本條提出的任何申請中 ——

(a)

該項申請所載的陳述表示 ——

(i)

有關的指定專利申請已依據指定專利當局的法律被撤回或放棄；

(ii)

指定專利當局已最終拒絕依據有關的指定專利申請而批予專利；或

(iii)

已有指定專利依據有關的指定專利申請獲批予，而該項批予的日期是該項申請的日期前6個月之前的某一日期；

(b)

處長所注意到的不足之處沒有按照規則更正；或

(c)

已根據第(8)款就一項陳述給予通知，而申請人未能令處長信納該項陳述的真實性，

處長須拒絕維持該項專利的申請，而該項拒絕一經作出，該項專利的申請即當作已被撤回或放棄。

(10)

處長可藉規例修訂第(2)款所指明的期間，而根據該款提出維持申請的最早日期是參照該期間而決定的。

(11)

行政長官會同行政會議可藉規例修訂第(2)款所指明的期間，而任何不獲維持的標準專利申請在該段期間後須當作已被撤回或放棄。

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

[比照 EPC Art. 86]

34.

標準專利的申請的恢復

(1)

凡一項標準專利的申請只因任何維持費沒有根據第 33 條在指明的期間內繳付，而根據該條當作被撤回，申請人可在該項申請當作被撤回的日期後的 12 個月內，在繳付訂明費用後，以訂明方式向處長申請恢復該項標準專利的申請。

(2)

處長須在官方公報刊登任何根據第(1)款提出的申請的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(3)

如因應第(1)款提出的申請 ——

(a)

處長信納申請人雖已採取在有關情況下所需的所有合理謹慎措施，但仍發生沒有在指明的期間內繳付維持費或沒有在該指明期間終止後的 6 個月內繳付該費用及根據第 33(4)條訂定的任何附加費之事；及

(b)

第(4)款的規定已獲符合，

則在任何上述未繳付的維持費及附加費繳付後，處長須命令恢復有關的記錄請求。

(4)

除非處長覺得在提出恢復申請的日期 ——

(a)

該指定專利申請仍然有效且未被撤回；及

(b)

未有任何專利依據該項申請獲批予，或(如已有專利獲批予)根據第 23 條提交註冊與批予請求的時限尚未屆滿，

否則不得根據第(3)款作出恢復的命令。

[比照 EPC Art. 122]

35.

根據第 34 條作出的恢復命令的效力

(1)

根據第 34(4)條作出的恢復的效力如下。

(2)

凡在第 34(1)條所述的任何當作撤回後至根據第 34(2)條在官方公報刊登恢復申請的公告的期間內，任何人 ——

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(a)

真誠地作出一項作為，而假如申請人在已發表的專利的申請下所具有的權利尚未喪失，該作為本會構成對該等權利的侵犯；或

(b)

真誠地作出有效而認真的準備工作以作出上述作為，

則他具有第(3)款所指明的權利。

(3)

第(2)款所提述的權利 ——

(a)

是作出或繼續作出(視屬何情況而定)第(2)款所提述的作為的權利；

(b)

在上述作為或其準備工作已在某業務的過程中作出的情況下 ——

(i)

就個人而言 ——

(A)

是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於死亡時轉傳的權利；或

(B)

在該項作為或其準備工作已是在業務的過程中作出的情況下，是授權他當其時在該業務中的任何合夥人作出該項作為的權利；

(ii)

就法人團體而言，是將作出該作為的權利轉讓或將該項權利於該團體解散時轉傳的權利，

而憑藉本款作出該作為，不構成對申請人在已發表的有關專利的申請下所具有的權利的侵犯。

(4)

第(3)款所指明的權利不包括批予任何人特許以作出第(2)款所提述的作為的權利。

(5)

凡任何產品是在行使第(3)款所賦予的權利下被處置而轉予另一人的，則該另一人和任何透過他提出申索的人，可用猶如該產品已由該項專利申請中的申請人處置一樣的同一方法處理該產品。

(6)

本條就已有申請就其提出的發明的政府徵用而適用，一如其就對該項發明提出的標準專利的申請的發表所賦權利的侵犯而適用。

[比照 1992 No. 1 s. 55(2) to (4) Eire]

36.

申請的撤回、修訂等的時限

根據第 32 條提出的申請的撤回、根據第 22(1)條將分開的申請的紀錄記入的請求及根據第 31 條作出的任何修訂，均不得在將依據有關申請獲批予的標準專利的說明書的發表的準備工作已根據第 27(3)條完成的日期後獲容許。

37.

處長可拒絕根據第 20 條作出記錄或拒絕根據第 27 條作出註冊與批予

(1)

如處長認為屬標準專利的申請的標的之發明因第 93(5)條所指明的任何事宜,而並非屬可享專利的發明，則他可拒絕根據第 20(1)條記錄任何指定專利申請或拒絕根據第 27 條將任何指定專利註冊。

(2)

處長須給予申請人任何上述拒絕的書面通知。

第 IV 部

關於批予後的專利的條文

標準專利

38.

標準專利已獲批予下的當作提交日期

凡標準專利已獲批予，該標準專利的申請須當作以其相應指定專利申請的提交日期為其提交日期，而在本條例中，“

當作提交日期
”(
deemed date of filing
)就標準專利的申請而言亦須據此解釋。

39.

標準專利的有效期

(1)

根據本條例批予的標準專利 ——

(a)

須自官方公報刊登其批予的事實的公告的日期起生效；及

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(b)

在符合第(2)款的規定下，須維持有效，直至自該項專利的申請的當作提交日期起計的 20 年期終止為止。

(2)

如意欲在自第(3)款所指明的日期起計第 3 年或繼後的任何一年屆滿後將任何標準專利再維持有效一年，則訂明的續期費須在該第 3 年或繼後的一年(視屬何情況而定)屆滿前(但不得早於屆滿的日期前 3 個月)繳付；如該續期費沒有如此繳付，則標準專利在該第 3 年或該繼後的一年屆滿時須停止有效。

(3)

為施行第(2)款而指明的日期，是批予該標準專利的日期後標準專利的當作提交日期的第一個周年的日期。

(4)

如續期費及任何訂明的附加費已在第(2)款所指明的繳付續期費的期限終止後的 6 個月內繳付，則該標準專利須被視為猶如從未期滿一樣，而據此 ——

(a)

在該進一步的期間內根據或關乎該專利而作出的任何事情須屬有效；

(b)

假使該專利未曾期滿便會構成對該專利的侵犯的任何作為，即構成該項侵犯；及

(c)

假使該專利未曾期滿便會構成政府徵用該項專利發明的任何作為，即構成該徵用。

(5)

處長可藉規例修訂第(2)款所指明的期間，而繳付訂明的續期費的最早日期是參照該期間而決定的。

(6)

行政長官會同行政會議可藉規例修訂 ——

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

(a)

第(1)(b)款所指明的期間，即某一標準專利須維持有效的期間；

(b)

第(2)款所指明的期間，而任何標準專利如未予續期，則須參照該期間而停止有效。

[比照 1977 c. 37 s. 25 U.K.]

40.

已失效的標準專利的恢復

(1)

凡某標準專利已因任何續期費沒有如第 39 條所規定般繳付而停止生效，則可在該專利停止有效的日期後的 18 個月內的任何時間向處長提出恢復該專利的申請。

(2)

本條所指的申請可由在該專利停止生效時屬其所有人的人提出，或由假使該專利沒有停止生效本會享有該專利的任何其他人提出；而凡該專利當時是由 2 人或多於 2 人共同持有的，則該項申請可在處長的許可下由他們當中的一人或多於一人(但無須加入其餘的人)提出。

(由 1998 年第 312 號法律公告修訂)

(3)

處長須在官方公報刊登任何根據本條提出的申請的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(4)

如處長信納申請人雖已採取在有關情況下所需的所有合理謹慎措施，但仍發生沒有如第 39 條所規定般繳付任何續期費或沒有在該期間終止後的 6

個月內根據該條繳付該項費用及任何附加費之事，則在任何上述未予繳付的續期費及任何訂明的附加費繳付後，處長須命令恢復該專利。

(5)

根據本條作出命令可受限於處長認為合適的條款及條件。

[比照 1949 c. 87 s. 28 U.K.； 1977 c. 37 s. 28 U.K.； EPC Art. 122]

41.

恢復標準專利的命令的效力

(1)

恢復標準專利的命令的效力如下。

(2)

在標準專利期滿至該專利恢復的期間內所作出的任何事情，凡在假使該專利沒有期滿的情況下便會構成一項侵犯者，則該事情 ——

(a)

如在其作出之時該專利是有可能根據第 39(4)條續期的；或

(b)

如屬一項較早的侵犯行為的延續或再犯，

該事情即須視為一項侵犯。

(3)

凡在該專利不再可能如上述般續期之後而在官方公報刊登根據第 40 條提出恢復申請的公告之前，任何人 ——

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(a)

在香港真誠地開始作出假使該專利仍然有效便會構成對該專利的侵犯的任何作為；或

(b)

在香港真誠地作出有效而認真的準備工作以作出上述作為，

則他具有第(4)款所指明的權利。

(4)

第(3)款所提述的權利 ——

(a)

是作出或繼續作出(視屬何情況而定)第(3)款所提述的作為的權利；

(b)

在該項作為或其準備工作已在某業務的過程中作出的情況下 ——

(i)

就個人而言 ——

(A)

是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於死亡時轉傳的權利；或

(B)

在該項作為或其準備工作已是該業務的過程中作出的情況下，是授權他當其時在該業務中的任何合夥人作出該項作為的權利；

(ii)

就法人團體而言，是將作出該作為的權利轉讓或將該項權利於該團體解散時轉傳的權利，

而憑藉本款作出該作為，不構成對有關專利的侵犯。

(5)

第(4)款所指明的權利不包括批予任何人特許以作出第(3)款所提述的作為的權利。

(6)

凡任何專利產品是在行使第(4)款所賦予的權利下被處置而轉予另一人的，則該另一人和任何透過他提出申索的人，可用猶如該產品已由專利的註冊所有人處置一樣的同一方法處理該產品。

[比照 1992 No. 1 s. 55(2) to (5) Eire]

42.

對在批予前轉介的問題在批予後作出裁定

(1)

如任何人根據第 13 條將關乎標準專利或標準專利的申請的問題轉介處長或法院(不論是在該項專利的申請提出之前或之後轉介的)，而該問題在該項申請就依據該項申請批予專利而言最初就緒之前未予裁定，則該事實不得阻止標準專利的批予，但在其批予時該人須被視為已根據第 55 條將該條所述的而處長或法院認為適當的任何問題轉介處長或法院。

(2)

處長在根據第 55 條對任何上述問題作出裁定時，只可行使他為裁定根據第 13 條轉介予他的同一問題所具有的權力。

[比照 1977 c. 37 s. 9 U.K.]

43.

在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後修訂標準專利

(1)

如在訂明的反對或撤銷專利的法律程序後，關乎根據第 II 部獲批予的標準專利的相應指定專利的說明書(不論在批予該標準專利之前或之後)已在指定專利當局修訂，則該標準專利的所有人須以訂明方式並在訂明期間內向處長提交一份經修訂的說明書或作出修訂的命令或其他訂明文件的核實副本。

(2)

處長須藉在註冊紀錄冊內記入適當的記項而將該項對指定專利的說明書所作的修訂記錄，而此項記錄一經作出，標準專利須視為已以同樣方式修訂。

(3)

處長須在標準專利根據本條修訂後在切實可行範圍內盡快 ——

(a)

發表該項修訂；

(b)

在官方公報刊登該項修訂的事實的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(4)

根據本條對標準專利的說明書作出的任何修訂，須自批予該專利的日期起具有效力。

(5)

根據本條對標準專利的說明書作出的任何修訂，須在不抵觸第 103 條的規定下具有效力。

[比照 EPC Art. 102]

44.

在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後撤銷標準專利

(1)

凡標準專利的相應指定專利已在指定專利當局進行訂明的反對或撤銷專利的法律程序後被撤銷，本條適用於該標準專利。

(2)

本條適用的專利的所有人須在指定專利當局發表專利的撤銷後，以訂明方式向處長提交一份撤銷專利的命令或其他訂明文件的核實副本。

(3)

處長須記錄第(2)款所指的提交，並須在官方公報刊登該項提交的事實的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(4)

任何並非本條所適用的專利所有人的人，可以訂明方式向處長申請一項本款下的命令，而處長如因應該項申請信納該專利是本條所適用的一項專利，他須在符合第(5)款的規定下命令將該專利撤銷。

(5)

處長如認為合適，可將根據第(4)款提出的任何申請轉介法院，而法院須具有作出撤銷專利的命令的司法管轄權。

(6)

在處長於官方公報刊登由專利所有人根據第(2)款提交文件的事實的公告時，或在由處長根據第(4)款或由法院根據第(5)款作出撤銷專利的命令時，該專利須視為從未具有效力。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

[比照 EPC Art. 102]

關於專利的一般條文

45.

述及發明人

(1)

任何發明的發明人或共同發明人均具有在就該項發明而批予的任何專利中被述為發明人的權利。

(2)

凡任何人已依據本條被述為唯一或共同發明人，則任何其他人如指稱該人不應被如此述及，該另一人可在該專利的批予後的任何時間請求處長作出其意如此的裁斷；如處長作出如此的裁斷，他須據此修訂註冊紀錄冊和任何未分發的專利的文本，並可發出一份意思如其裁斷的證明書。

[比照 1977 c. 37 s. 13 U.K.；1992 No. 1 s. 17 Eire]

46.

在批予後修訂說明書的一般權力

(1)

除第 103 條另有規定外，根據本條例批予的專利的所有人可向法院申請修訂該專利的說明書，而法院可藉命令容許在符合法院認為合適的條件下，作出任何該等修訂。

(2)

如在法院有任何法律程序仍然待決，而在該法律程序中該專利的有效性可能成為爭論點，則不得容許作出任何該等修訂。

(3)

根據本條對任何專利的說明書作出的修訂須具有效力，並須當作自該專利的批予起一直具有效力。

(4)

任何人意欲反對根據本條提出的申請，可按照法院規則給予法院反對的通知；而法院在決定是否應申請容許修訂時，須考慮該項反對。

(5)

在收到以訂明方式提交的法院命令及證明文件後，處長須記錄對該專利的說明書作出的修訂，並須將其發表和在官方公報刊登該事實的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(6)

處長可在沒有任何申請為上述目的向法院或向他提出的情況下，修訂專利的說明書，藉以承認某註冊商標。

(7)

法院規則可就將根據本條提出的任何申請通知處長訂定條文，並可就處長因應該項申請而應訊和就實施法院因應該項申請所作出的任何命令，訂定條文。

(由 1998 年第 312 號法律公告修訂)

[比照 1977 c. 37 s. 27 U.K.]

47.

專利不得因欠缺單一性而遭責難

任何人不可在任何法律程序中以某一專利的說明書內所載的權利要求的現行版本或按建議修訂的版本(視屬何情況而定)是關乎 ——

(a)

多於一項發明的；或

(b)

並非互有聯繫以組成單一項發明構思的一組發明的，

為理由，反對該項專利或反對該項專利的說明書的任何修訂。

[比照 1977 c. 37 s. 26 U.K.]

48.

專利的放棄

(1)

專利的所有人可隨時藉給予處長的書面通知而提議放棄其專利。

(2)

任何人可將他對所有人根據本條放棄某專利的反對通知處長，而如他如此行事，處長須通知該專利的所有人，並除於第(4)款所述情況外，須對此問題作出裁定。

(3)

如處長信納該專利可妥當地被放棄，他可接納該項提議，而自其接納的公告於官方公報刊登的日期起，該專利即停止有效，但任何人不得就在該日期前所作的任何作為而提起侵犯專利的訴訟，而獲得補償的權利亦不得就在該日期前有關的專利發明的任何政府徵用而產生。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(4)

處長如認為合適，可將上述事宜轉介法院裁定。

[比照 1977 c. 37 s. 29 U.K.]

49.

處長以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力

(1)

在某專利已根據本條例就一項發明而批予後，任何人可於任何時間將在顧及第 93(5)條所指明的任何事宜後，該項發明是否一項可享專利的發明的問題轉介處長。

(2)

凡任何問題經如此轉介，則 ——

(a)

除(b)段另有規定外，處長須對該問題作出裁定；

(b)

處長如認為合適，可將該問題轉介法院裁定，而在不損害法院除根據本段外對任何該等問題作出裁定的司法管轄權的原則下，法院須具有司法管轄權對經如此轉介的問題作出裁定。

(3)

如處長或法院因第 93(5)條所指明的任何事宜而裁定該項發明並非一項可享專利的發明，則處長或法院須命令撤銷該專利，而一經作出該項命令，該專利即視為從未具有效力。

(4)

任何人均可反對根據第(2)款作出的轉介。

第 V 部

專利及申請的產權；註冊

50.

專利及專利的申請的性質及交易

(1)

任何專利或專利的申請屬非土地財產(但不屬據法權產)，而任何專利或任何專利的申請以及在其中或在其下的權利均可按照第(2)至(7)款移轉、設定或批予。

(2)

除第 54 條另有規定外，任何專利或任何專利的申請，或在其中的任何權利，均可予以轉讓或按揭。

(3)

任何專利或任何專利的申請或權利須藉法律的實施而歸屬，其方式與任何其他非土地財產相同，並可藉遺產代理人的允許而歸屬。

(4)

除第 54 條另有規定外，可根據專利或專利的申請批予特許，以實施屬該專利或該申請的標的之發明；且 ——

(a)

可在有關特許所規定的範圍內，根據任何該等特許批予再授特許，而任何該等特許或再授特許均可予以轉讓或按揭；及

(b)

任何該等特許或再授特許須藉法律的實施而歸屬，其方式與任何其他非土地財產相同，並可藉遺產代理人的允許而歸屬。

(5)

第(2)至(4)款須在不抵觸本條例的情況下具有效力。

(6)

任何以下交易 ——

(a)

任何專利或專利的申請的任何轉讓或按揭，或在任何專利或專利的申請中的任何權利的任何轉讓或按揭；

(b)

與任何專利或專利的申請或權利有關的任何允許，

除非是以書面作出的，且由轉讓人、按揭人或批予此項允許的一方(視屬何情況而定)或任何上述人士的代表簽署(或就由遺產代理人作出的允許或其他交易而言，由該遺產代理人或其代表簽署)，或就法人團體而言，由該法人團體如上述般簽署或蓋上該法人團體的印章，否則須屬無效。

(7)

任何專利或專利的申請的轉讓或該專利或申請中某份額的轉讓，以及根據任何專利或專利的申請批予的專用特許，均可將轉讓人或特許發出人憑藉第 80 或 88 條就任何過往的侵犯或根據第 72 條就任何過往的作為提起法律程序的權利，賦予受讓人或特許持有人。

[比照 1977 c. 37 s. 30 U.K.]

51.

專利的註冊紀錄冊

(1)

處長須備存一本名為專利註冊紀錄冊的註冊紀錄冊，它須符合為施行本條訂立的規則，並須按照該等規則備存。

(2)

在不損害本條例的任何其他條文的原則下 ——

(a)

須訂立規則以就以下項目的註冊訂定條文 ——

(i)

專利和已發表的標準專利的申請；及

(ii)

影響在專利和標準專利的已發表的申請之中或之下的權利的交易、文書或事件；

(b)

為施行本條而訂立的規則可就與為施行(a)段而訂立的規則有關的以下事宜訂定條文 ——

(i)

向處長呈交與任何須予註冊的事宜有關的任何訂明文件或任何訂明類別的文件；

(ii)

更正在註冊紀錄冊內或在已提交予處長的任何與註冊有關的文件內的錯誤；及

(iii)

發表和公告根據本條例作出的關乎註冊紀錄冊的任何事情；及

(c)

為施行本條而訂立的規則可就給予處長任何影響專利的申請中的產權的事宜的通知，作出規定。

(3)

儘管第(2)(a)(ii)款已有規定，不得在註冊紀錄冊內記入任何不論是明訂、默示或法律構定信託的通知，而處長不受任何此等通知影響。

(4)

註冊紀錄冊無須以文件形式備存。

(5)

除任何規則另有規定外，公眾有權在所有方便的時間在註冊處查閱註冊紀錄冊。

(6)

申請領取註冊紀錄冊內某記項的核證副本或該註冊紀錄冊的一份核證摘錄的任何人，須有權在繳付就核證副本及核證摘錄而訂明的費用後取得該副本或摘錄；且規則可規定申請領取未經核證的副本或摘錄的任何人，須有權在繳付就未經核證的副本或摘錄而訂明的費用後獲得該副本或摘錄。

(7)

根據第(6)款或根據憑藉該款訂立的規則提出的申請，須以訂明的方式提出。

(8)

就註冊紀錄冊內並非以文件形式備存的任何部分而言 ——

(a)

第(5)款所賦予的查閱的權利，為查閱註冊紀錄冊內的材料的權利；及

(b)

第(6)款或規則所賦予的領取副本或摘錄的權利，為領取以可看見和可閱讀並可取去的形式備存的副本或摘錄的權利。

(9)

在不抵觸第(12)款的條文下，註冊紀錄冊須為本條例規定須註冊或授權可註冊的任何事物的表面證據。

(10)

任何證明書如看來是由處長簽署的，並核證他獲本條例授權記入的記項已記入或沒有記入，或核證他獲如此授權作出的任何其他事情已作出或沒有作出，須為經如此核證的事宜的表面證據。

(11)

以下每一項 ——

(a)

根據第(6)款提供的註冊紀錄冊內的記項的副本或註冊紀錄冊的摘錄；

(b)

備存於註冊處的任何文件的副本或任何此等文件的摘錄、任何專利的說明書或任何已發表的標準專利的申請，

如看來是核證副本或核證摘錄，則在不抵觸第(12)款的條文下，須獲接納為證據而無須進一步證明，亦無須出示正本。

(12)

本條並不影響《證據條例》(第 8 章)第 22A 或 22B 條或第 IV 部的條文，亦不影響憑藉該第 22A 或 22B 條或該部而訂立的任何條文。

(由 1999 年第 2 號第 6 條代替)

(13)

在本條中，“
核證副本
”(
certified copy
)及“
核證摘錄
”(
certified extract
)指由處長核證並蓋上處長印章的副本或摘錄。

[比照 1977 c. 37 s. 32 U.K.]

52.

註冊程序對在專利中的權利的效力

(1)

聲稱已憑藉本條所適用的任何交易、文書或事件而取得在某專利或專利的申請中的產權的任何人，相對於聲稱已憑藉本條所適用的任何較早的交易、文書或事件而取得該產權的任何其他人而言，如在上述較後的交易、文書或事件發生時 ——

(a)

有以下其中一種情況 ——

(i)

將該較早的交易、文書或事件註冊的申請沒有提出；或

(ii)

就任何沒發表的標準專利的申請或任何短期專利的申請而言，該較早的交易，文書或事件的通知沒有按照根據第 51(2)(c)條訂立的規則(如有的話)給予處長；及

(b)

根據該較後的交易、文書或事件作出聲稱的人不知道有該較早的交易、文書或事件，

則該人而非該其他人須享有該產權。

(2)

凡任何人聲稱已憑藉本條所適用的交易、文書或事件而取得在某專利或專利的申請中或在某專利或專利的申請下的任何權利，且該權利是與憑藉本條所適用的較早的交易、文書或事件而取得的任何此等權利有所抵觸的，則第(1)款亦同樣適用於該情況。

(3)

本條適用於以下交易、文書及事件 ——

(a)

專利或專利的申請或其中的權利的轉讓；

(b)

專利或申請的按揭或批予其上的抵押；

(c)

在專利或申請下的特許或再授特許的批予或轉讓，或在專利或申請下的特許或再授特許的按揭；

(d)

任何上述專利或申請的所有人或其中一名所有人或具有在專利或申請中或在專利或申請下的權利的任何人的死亡，以及藉遺產代理人的允許而作出的專利或申請或任何上述權利的歸屬；及

(e)

法院或其他主管當局所作的將某專利或申請或在該專利或申請中或在該專利或申請下的任何權利移轉予任何人的任何命令或指示，以及法院或主管當局已有權作出任何該等命令或給予任何該等指示所憑藉的事件。

[比照 1977 c. 37 s. 33 U.K.]

53.

註冊紀錄冊的更正

(1)

法院可因應任何感到受屈人士的申請，命令藉在註冊紀錄冊內記入記項，或藉更改或刪除在註冊紀錄冊內的任何記項而更正該註冊紀錄冊。

(2)

在根據本條進行的法律程序中，法院可對與註冊紀錄冊的更正有關而需要或適宜作出決定的任何問題，作出裁定。

[比照 1977 c. 37 s. 34 U.K.]

54.

專利與專利的申請的共同擁有權

(1)

凡某一專利是批予 2 人或多於 2 人的，除非有任何相反的協議，否則他們每人須享有在該專利中相等的不分割份數。

(2)

凡有 2 人或多於 2 人為某一專利的所有人，則在符合本條的規定下及除任何協議已有相反規定外，他們每人均有權由其本人或其代理人為其本身的利益與在沒有其他人同意亦無須向其他所有人交代的情況下，就有關發明作出任何若非因本款以及第 68 及 69 條的規定便會構成侵犯有關專利的作為；而任何該等作為不構成對有關專利的侵犯。

(3)

在符合第 13 及 55 條的規定下及除當其時有效的任何協議另有規定外，凡有 2 人或多於 2 人為某一專利的所有人，他們其中一人不得在沒有得到另一人或其餘的人的同意下批予在該專利下的特許或將該專利中的份額轉讓或按揭。

(4)

在符合該等條文的規定下，凡有 2 人或多於 2 人為某一專利的所有人，任何其他人均可向該等人士的其中一人提供與該項發明的任何重要因素有關的方法，以令該項發明發揮效用，而憑藉本款提供此等方法並不構成對該專利的侵犯。

(5)

凡專利產品是由 2 名或多於 2 名所有人中的任何一名所有人處置而轉予任何人的，則該人或透過該人提出申索的任何其他人須有權以同一方法處理該產品，猶如該產品已由唯一的註冊所有人處置一樣。

(6)

第(1)或(2)款不影響受託人或死者的遺產代理人的相互權利或義務，或他們作為受託人或遺產代理人的權利或義務。

(7)

本條須就所提交的專利的申請而具有效力，一如本條就專利而具有效力，而 ——

(a)

凡提述某一專利和某一專利獲批予，須據此分別包括提述任何該等申請和該等申請已予提交；及

(b)

在第(5)款中提述專利產品，須據此解釋。

[比照 1977 c. 37 s. 36 U.K.； EPC Art. 59]

55.

在批予後對專利的權利的裁定

(1)

在已就一項發明批予專利後，任何具有或聲稱具有在該專利中或該專利下的所有權權益的人可將以下問題轉介法院 ——

(a)

誰是該專利的真正所有人；

(b)

已獲批予該專利的人是否應獲批予該專利；或

(c)

是否應將在該專利中或該專利下的任何權利移轉予或批予任何其他人，

而法院須對上述問題作出裁定，並須作出它認為合適的命令以執行該裁定。

(2)

在不損害第(1)款的一般性的原則下，根據該款作出的命令可載有條文以 ——

(a)

指示須將根據該款作出轉介的人包括在已註冊為該專利的所有人的人士之中(不論是否豁除任何其他人)；

(b)

指示將某一交易、文書或事件註冊，而該人是憑藉該交易、文書或事件而取得在該專利中或該專利下的任何權利的；

(c)

批予在該專利中或該專利下的任何特許或其他權利；

(d)

指示該專利的所有人或具有在該專利中或該專利下的任何權利的人作出在該命令中指明所需作出的任何事情，以執行該命令的其他條文。

(3)

如已根據第(2)(d)款獲發給指示的任何人，沒有在載有該等指示的命令的日期後的 14 日內作出為執行任何該等指示所需作出的任何事情，則法院可因應載有該等指示的命令所惠及的任何人或是因其轉介而作出該命令的任何人向法院提出的申請，授權他代表獲發給該等指示的人作出該事情。

(4)

凡法院因應根據本條作出的一項轉介而裁斷獲批予有關專利的人是無權(不論是單獨或連同其他人)獲批予該專利的，並因應根據第 91 條提出的申請而基於該理由作出有條件或無條件撤銷該專利的命令，則法院可命令提出該項申請的人或其所有權繼承人可在符合第 103 條的規定下，就以下事宜提出新的專利的申請 ——

(a)

就無條件的撤銷而言，該專利的說明書所包含的全部事宜；及

(b)

就有條件的撤銷而言，法院認為應藉根據第 102 條所作的修訂而豁除於該說明書外的事宜。

(5)

凡有新的專利的申請根據第(4)款提出，該項申請須被為 ——

(a)

已於該項轉介所關乎的申請的提交日期提交；及

(b)

具有與該項轉介所關乎的申請相同的提交日期，而凡根據本條作出的轉介是關於某一標準專利的，須被視為具有與該項轉介所關乎的申請相同的當作提交日期。

(6)

凡根據本條作出的轉介是關於某一標準專利的，則法院可就任何根據第(4)款提出的新的申請作出以下命令 ——

(a)

第 15(2)或(3)或 23(3)或(4)條的所有或任何規定須予免除；及

(b)

提出該項新的申請的人須為該項申請的目的當作已提交一項記錄請求，該請求與上述轉介所關乎的專利的申請中的記錄請求具有相同的提交日期。

(7)

如任何第(4)款所述的轉介是在自批予日期起計的 2 年結束後作出的，則除非已證明任何註冊為該專利的所有人的人在該項批予時或在該專利移轉予他時(視屬何情況而定)已知悉他無權享有該專利，否則不得以獲批予該項轉介所關乎的專利的人無權獲如此批予為理由，而根據本條作出移轉該專利的任何命令，亦不得以上述理由根據第(4)款作出任何命令。

(8)

凡有任何問題根據本條轉介法院，除非該項轉介的通知已給予所有註冊為該專利的所有人的人或所有註冊為具有在該專利中或該專利下的權利的人(但不包括身為該項轉介的一方的人士)，否則不得就該項轉介憑藉第(2)款或根據第(4)款作出任何命令。

[比照 1977 c. 37 s. 37 U.K.]

56.

根據第 55 條移轉專利的效力

(1)

凡根據第 55 條作出的命令規定須將某一專利從任何人或人等(舊所有人)移轉予一名或多於一名人士(不論是否包括舊所有人)，則除屬第(2)款所指的情況外，舊所有人所批予或設定的任何特許或其他權利須在符合第 50 條和該命令的條文的規定下繼續有效，且須被視為是由因該命令而獲移轉該專利的人或人等(新所有人)所批予的。

(2)

凡任何經如此作出的命令規定須將某一專利自舊所有人移轉予一名或多於一名人士(理由是獲批予該專利的人無權獲批予該專利)而該名或該等人士之中沒有人是舊所有人，則在該專利中或該專利下的任何特許或其他權利須在符合該命令的條文及第(3)款的規定下，在該人或該等人註冊為該專利的新所有人時失效。

(3)

凡任何經如此作出的命令規定須將某一專利如第(2)款所述般移轉，或規定除舊所有人外的任何人可提出新的專利的申請，而在根據第 55 條轉介問題一事(並導致作出該命令者)予以註冊前，該專利的舊所有人或特許持有人已在香港真誠地實施所涉的發明，或已真誠地作出有效而認真的準備工作以如此實施，則只要有關發明是新的申請的標的，該或該等舊所有人或該特許持有人在向新所有人於訂明期間內作出請求時，須有權獲批予特許(但非專用特許)以實施或繼續實施(視屬何情況而定)該項發明。

(4)

任何上述特許須按合理條款批予和為期一段合理期間。

(5)

上述專利的新所有人或任何聲稱有權獲批予任何上述特許的人，可將該人是否有此權利和任何上述期間或條款是否合理的問題轉介予法院，而法院須對該問題作出裁定，且法院如認為適當，可命令批予該特許。

[比照 1977 c. 37 s. 38 U.K.]

第 VI 部

僱員的發明

57.

就僱員的發明而享有的權利

(1)

即使在任何法律規則中另有規定，就本條例的目的和一切其他目的而言，一名僱員所作出的任何發明，如 ——

(a)

是在該僱員的正常職務過程中作出的，或是在他的正常職務以外但屬明確地指派予他的職務過程中作出的，且兩者的情況均可使人合理地預期某項發明可從其職務的執行中產生；或

(b)

是在該僱員的職務過程中作出的，且在作出該項發明時，因其職務的性質以及因其職務的性質而產生的特定責任，該僱員有特殊義務促進其僱主的業務利益，

則該項發明在該僱員與其僱主之間須視為屬於其僱主的。

(2)

就上述目的而言，一名僱員所作出的任何其他發明，在該僱員與其僱主之間須視為屬於該僱員的。

(3)

凡任何發明在某一僱員與其僱主之間憑藉本條而屬於該僱員的，則 ——

(a)

該僱員或其代表或藉着該僱員提出申索的任何人為謀求一項專利申請；或

(b)

任何人為實行或實施該項發明，

而作的任何事情，均不得視為侵犯關乎該項發明的任何模型或文件中的任何受保護的布圖設計(拓樸圖)的權利，而該權利在該僱員與其僱主之間是由其僱主所享有的。

[比照 1977 c. 37 s. 39 U.K.]

58.

因若干發明而對僱員的補償

(1)

凡法院因應某僱員在訂明期間內提出的申請而覺得 ——

(a)

該僱員已作出一項屬於僱主的並已獲批予專利的發明；

(b)

(在顧及僱主的業務的規模及性質以及其他事情後)該專利對該僱主有顯著的利益；及

(c)

由於該等事實，該僱員獲判給由其僱主支付的補償是公平的，

則法院可判給該僱員根據第 59 條釐定的某一款額的補償。

(2)

凡法院因應某僱員在訂明期間內提出的申請而覺得 ——

(a)

已就一項由該僱員作出的並屬於該僱員的發明批予專利；

(b)

該僱員在該項發明中或在該項發明的專利或專利的申請中的權利，已自本條的生效日期起轉讓予其僱主；或在該專利下或專利的申請下的專用特許，已自本條的生效日期起批予其僱主；

(c)

在顧及該個案的全部情況(包括轉讓或批予的合約或任何附屬合約(“有關合約”)中的條款)後，相對於其僱主從該專利得到的利益，該僱員從有關合約得到的利益屬不足；及

(d)

由於該等事實，該僱員除了從有關合約得到的利益外，另獲判給由僱主支付的補償是公平的，

則法院可判給該僱員根據第 59 條釐定的某一款額的補償。

(3)

即使在該有關合約或適用於該項發明的任何協議中另有規定，第(2)款仍具有效力。

(4)

在本條中，凡提述一項屬於僱主或僱員的發明，即為提述該項發明在該僱主與僱員之間屬於該方。

[比照 1977 c. 37 s. 40 U.K.]

59.

補償的款額

(1)

就一項發明的專利而根據第 58(1)或(2)條判給一名僱員的補償，須為確保該僱員在該僱主從以下項目或可合理預期從以下項目得到的利益中將會(在顧及全部情況後)取得一公平份額的補償 ——

(由 1998 年第 312 號法律公告修訂)

(a)

該專利；或

(b)

將 ——

(i)

該項發明中的產權或任何權利；或

(ii)

在該項專利的申請中的產權，或在該項申請中或申請下的任何權利，轉讓予或批予一名與該僱主有關連的人。

(2)

為施行第(1)款，僱主將 ——

(a)

(i)

在該項發明的專利中的產權，或在該項專利中或專利下的任何權利；或

(ii)

在該項專利的申請中的產權，或在該項申請中或申請下的任何權利；或

(b)

在該項發明中的產權或任何權利，轉讓予或批予一名與其有關連的人而得到的或可合理預期得到的任何利益的款額，須視為假如該人不曾與該僱主有關連則可合理地預期該僱主如此得到的款額。

(3)

如一項發明的專利一直是屬於一名僱主的，則在就該專利而釐定該僱員將確保取得的上述利益的公平份額時，法院除須考慮其他事情外，亦須考慮以下事宜 ——

(a)

該僱員的職務的性質、他的薪酬和他從他的工作得到的或已得到的或就該項發明根據本條例已得到的其他利益；

(b)

該僱員在作出該項發明方面所獻出的努力和技能；

(c)

任何其他人在與該有關的僱員共同作出該項發明方面所獻出的努力和技能，以及並非該項發明的共同發明人的任何其他僱員所貢獻的意見和其他協助；及

(d)

該僱主藉提供意見、設施及其他協助，以及藉提供機會和藉其管理和商業技能及活動而對該項發明的作出、發展和實施所作出的貢獻。

(4)

如某項發明的專利原本是屬於一名僱員的，則在就該專利而釐定該僱員將確保取得的上述利益的公平份額時，法院除須考慮其他事情外，亦須考慮以下事宜 ——

(a)

就該項發明或該專利而根據本條例或在其他情況下批予的一項或多於一項特許中的任何條件；

(b)

該項發明中屬該僱員與任何其他人共同作出的範圍；及

(c)

該僱主在第(3)(d)款所述的對該項發明的作出、發展和實施所作出的貢獻。

(5)

根據第 58 條作出的支付補償的任何命令，可以是一項支付一整筆款項的命令或一項定期付款的命令，或兩者兼付的命令。

(6)

在不損害《釋義及通則條例》(第 1 章)第 39(1)條的原則下，法院拒絕因應一名僱員根據第 58 條提出的申請作出任何上述命令，並不阻止該僱員或其所有權繼承人根據該條提出進一步的申請。

(7)

凡法院已作出任何上述命令，則法院可因應該僱主或僱員的申請，更改或撤銷該命令或暫停執行該命令的任何條文，以及使任何經如此暫停執行的條文恢復執行。

[比照 1977 c. 37 s. 41 U.K.]

60.

有關僱員的發明的合約的可強制執行性

(1)

本條適用於關乎由僱員作出的發明的任何合約(不論何時訂立)，而該合約是由該僱員 ——

(a)

與其僱主(單獨或連同另一人)訂立的；或

(b)

在僱主的要求下或依據該僱員的僱傭合約與其他人訂立的。

(2)

在本條適用的合約中，如有任何條款消損有關僱員在任何種類的發明中的權利，而該項發明是該僱員在本條的生效日期後和在該合約的日期後作出的，或該條款消損該僱員在該等發明的專利中或該等專利下或該等專利的申請中或該等申請下的權利，則該條款在其消損該僱員在經如此作出的該種類的發明中的權利的範圍內，或在其消損該僱員在該等發明的專利中或該等專利下或該等專利的申請中或該等申請下的權利的範圍內，不得對該僱員強制執行。

(3)

第(2)款不損害僱員憑藉任何法律規則或其他方面而須對其僱主負有的保密責任。

(4)

本條適用於與公職人員在執行其職務過程中作出的任何安排，一如其適用於在僱員與僱主(政府除外)之間訂立的任何合約。

[比照 1977 c. 37 s. 42 U.K.]

61.

補充條文

(1)

第 57 至 60 條不適用於在本條例的生效日期前作出的發明。

(2)

除非在僱員作出一項發明時，就其個案而言以下任何一項條件已獲符合 ——

(a)

該僱員主要受僱於香港；或

(b)

該僱員沒有主要受僱於任何地方或其受僱的地方不能確定，但其僱主在香港有一業務地址，而該僱員是隸屬該地址(不論他是否亦隸屬其他地方)的，否則第 57 至 60 條不適用於該僱員作出的發明。

(3)

在第 57 至 60 條及本條中，除文意另有所指外，凡提述一名僱員作出一項發明，即提述他單獨作出或與任何其他人共同作出該項發明，但並不包括提述他在另一名僱員作出一項發明中僅獻出意見或其他協助的。

(4)

在第 57 至 60 條中，凡提述 ——

(a)

某一專利，即提述根據不論是香港的法律或是任何其他國家、地區或地方內現行有效的法律或是任何條約或國際公約就一項發明而批予的專利或給予的其他形式的保護；

(b)

某一專利已獲批予，即提述該專利已根據不論是香港的法律或是任何其他國家、地區或地方內現行有效的法律或是任何條約或是國際公約獲批予。

(5)

為施行第 58 及 59 條，凡僱主在就某一專利而根據第 58 條作出任何判給前死亡，則他從該專利得到的或預期從該專利得到的利益，須包括由其遺產代理人或藉該等遺產代理人的允許而獲轉歸該專利的人從該專利得到的或預期從該專利得到的利益。

(6)

凡任何僱員在就他所作出的專利發明而根據第 58 條作出一項判給前死亡，則其遺產代理人或該等遺產代理人的所有權繼承人，可行使該僱員根據該條第(1)或(2)款提出或繼續進行補償申請的權利。

(7)

在第 58 及 59 條以及本條中，“
利益
”(
benefit
)指金錢利益或金錢等值的利益。

(8)

在第 59(2)條中 ——

“
有關連的人
”(
person connected with
)就一名僱主而言 ——

(a)

凡該僱主是一個自然人，指 ——

(i)

該僱主的任何親屬；

(ii)

該僱主的任何合夥人及該合夥人的任何親屬；

(iii)

該僱主是其中一名合夥人的任何合夥；

(iv)

由該僱主或由該僱主的一名合夥人或由該僱主是其中一名合夥人的合夥控制的任何法團；

(v)

在第(iv)節中提述的任何該等法團的任何董事或主要人員；

(b)

凡該僱主是一個法團，指 ——

(i)

任何有聯繫法團；

(ii)

任何控制該法團的人及該人的任何合夥人；凡該兩人中任何一人是自然人，則亦指該人的任何親屬；

(iii)

該法團或任何有聯繫法團的任何董事或主要人員，以及任何該等董事或人員的任何親屬；

(iv)

該法團的任何合夥人；凡該合夥人是一個自然人，則亦指該合夥人的任何親屬；

(c)

凡該僱主是一個合夥，指 ——

(i)

該合夥的任何合夥人(而凡該合夥人是一個合夥，則亦指該合夥的任何合夥人)、該合夥所屬的任何其他合夥的任何合夥人(而凡該合夥人是一個合夥，則亦指該合夥的任何合夥人)；凡本節提及的任何合夥的任何合夥人或與任何該等合夥共同經營的任何合夥人或在任何該等合夥中的任何合夥人是一個自然人，則亦指該合夥人的任何親屬；

(ii)

由該合夥或由該合夥的任何合夥人控制的任何法團，凡該合夥人是一個自然人，則亦指該合夥人的任何親屬；

(iii)

該合夥的任何合夥人是其董事或主要人員的任何法團；

(iv)

在第(ii)節中提述的法團的任何董事或主要人員；

而就該定義而言 ——

“

主要人員

”(

principal officer

)指 ——

(a)

受僱於任何法團而在各董事的直接授權下單獨或與另一人或多於一人共同負責經營該法團的業務的人；或

(b)

如此受僱而在該法團的任何董事或(a)段所適用的任何人的直接授權下就該法團而行使管理職能的人；

“

有聯繫法團

”(

associated corporation

)就一個人而言 ——

(a)

指受該人控制的任何法團；

(b)

如該人是一個法團，則指 ——

(i)

控制該人的任何法團；或

(ii)

與該人受同一人所控制的任何法團；

“

控制

”(

control

)就一個法團而言，指一個人 ——

(a)

藉著持有在該法團或任何其他法團的股份或持有與該法團或任何其他法團有關的股份，或藉著具有該法團或任何其他法團的投票權或具有與該法團或任何其他法團有關的投票權；或

(b)

憑藉規管該法團或任何其他法團的組織章程細則或其他文件所授予的任何權力，

以確保首述法團的事務按照該人的意願處理的權力；

“

親屬

”(

relative

)指有關人士的配偶、父母、子女、兄弟或姊妹；而在追溯此等關係時，領養的子女須當作既是其親生父母的子女，亦是其領養父母的子女，而繼子女則須當作既是其親生父母的子女，亦是其任何繼父母的子女。

第 VII 部

有關專利產品等的合約

62.

若干限制性的條件無效

(1)

除本條另有規定外，為供應某一專利產品的合約或為實施某一專利發明的特許中的任何條件或條款，或與任何該類供應或特許有關的合約中的任何條件或條款，在以下情況下均屬無效 ——

(a)

就有關供應的合約而言，有關條件或條款本意是規定獲得供應的人須從供應人或其代名人取得除該專利產品以外的任何其他東西，或禁止獲得供應的人從任何指明人士取得該等東西，或禁止獲得供應的人從供應人或其代名人以外的人取得該等東西；

(b)

就為實施專利發明的特許而言，有關條件或條款本意是規定特許持有人須從特許發出人或其代名人取得除屬該專利發明的產品以外的任何其他東西或(如該專利發明是一種方法)除藉該方法直接獲得的或已將該方法應用於

其中的任何產品以外的其他任何東西，或禁止特許持有人從任何指明人士取得該等東西，或禁止特許持有人從特許發出人或其代名人以外的人取得該等東西；

(c)

就上述兩者的任何一者而言，有關條件或條款本意是禁止獲得供應的人或特許持有人使用並非由供應人或特許發出人或其代名人供應的物品(不論是否屬專利產品)或並非屬於供應人或特許發出人或其代名人的專利方法，或本意是限制獲得供應的人或特許持有人在使用任何該等物品或方法方面的權利。

(2)

第(1)款不適用於在本條的生效日期前所訂立的合約或所批予的特許。

(3)

在為對某一專利的侵犯而針對任何人提起的法律程序中，如證明在該專利遭侵犯時，有與該專利有關的有效合約，而該合約是由原告人或在該原告人的同意下訂立的，或有一項在該專利下的有效特許，而該項特許是由該原告人或在該原告人同意下批予的，且上述兩者均載有一項憑藉本條而屬無效的條件或條款，即為一項免責辯護。

(4)

如有以下情況，合約或特許中的任何條件或條款不得憑藉本條而屬無效 ——

(a)

在訂立該合約或批予該特許時，供應人或特許發出人願意在該合約或特許指明的合理的條款下和在沒有第(1)款提及的任何條件或條款的情況下，將該產品供應予或將實施該項發明的特許批予(視屬何情況而定)該獲得供應的人或特許持有人；及

(b)

根據該合約或特許，獲得供應的人或特許持有人有權在給予另一方 3 個月的書面通知以及向該另一方支付補償後(就有關供應的合約而言，該補償是就該合約的所餘有效期而支付的一筆款項或租金，而就一項特許而言，該補償是就該項特許的所餘有效期而支付的專利權費)，解除其須遵守該條件或條款的法律責任，若雙方並無關於補償的協議，則其款額由雙方委任的仲裁人釐定。

(5)

如在任何法律程序中有人指稱某合約或特許中的任何條件或條款憑藉本條而屬無效，則須由供應人或特許發出人證明第(4)(a)款所列出的事宜。

(6)

合約或特許中的任何條件或條款 ——

(a)

不得僅由於該條件或條款禁止任何人出售除由指明人士供應的貨品以外的貨品；或

(b)

就租用專利產品的合約或使用專利產品的特許而言，不得僅由於該條件或條款規定將供應專利產品的新部分的權利保留給寄貨人或特許發出人或其代名人，而該等新部分是維修或保養該專利產品所需的，

而憑藉本條屬無效。

[比照 1977 c. 37 s. 44 U.K.]

63.

若干合約的某些部分的終止

(1)

本條適用於 ——

(a)

任何供應專利產品的合約；

(b)

任何實施專利發明的特許；或

(c)

任何關乎該等供應或特許的合約，

但在訂立該合約或批予該特許時，使該產品或發明受到保護的專利或全部專利均是已經停止有效的。

(2)

即使在該合約或特許中或在任何其他合約中有任何相反的規定，本條適用的合約或特許，在該合約或特許關乎該產品或發明的範圍內(並僅在該範圍內)，可由合約任何一方給予另一方 3 個月的書面通知而終止。

(3)

在第(1)款中，“
專利產品
”(

patented product
)及“
專利發明
”(
patented invention
)分別包括屬一項專利的申請的標的之產品與發明；此外，凡任何該等產品或發明均受某一專利保護，且該專利是在訂立所涉的合約後或批予所涉的特許後因應在該時間前已提交的專利的申請而批予的，則該款須就該專利而適用，一如其適用於當時有效的專利一樣。

(4)

如因應屬第(1)款所指的合約或特許的其中任何一方根據本款所提出的申請，法院信納由於有關的專利已停止有效，規定申請人繼續遵守該合約或特許中的全部條款及條件會是不公正的，則法院可作出其認為在顧及該個案的全部情況後對雙方均屬公正的命令，更改該等條款或條件。

(5)

本條的前述條文適用於不論是在本條的生效日期之前或之後訂立的合約或批予的特許。

(6)

本條的條文不損害關乎合約受挫失效的任何法律規則和可在本條以外行使的終止合約或特許的任何權利。

[比照 1977 c. 37 s. 45 U.K.]

第 VIII 部

標準專利的強制性特許

64.

標準專利的強制性特許

(1)

在批予標準專利的日期起計 3 年屆滿後的任何時間，任何人均可基於第(2)款指明的一項或多於一項理由向法院申請 ——

(a)

在該專利下的特許；

(b)

(凡申請人是政府)將在該專利下的特許批予在該項申請中指明的任何人。

(2)

第(1)款所提述的理由如下 ——

(a)
在該項專利發明是能夠在香港作商業實施的情況下，該項發明並沒有作如此實施或並沒有在合理的切實可行範圍內盡量充分地作如此實施；

(b)
在該項專利發明是一件產品的情況下，在香港對該產品的需求並沒有在合理的條款下得到滿足；

(c)
在該項專利發明是能夠在香港藉製造而作商業實施的情況下，該項發明正因以下事項遭阻止或妨礙作如此實施 ——

(i)
就任何產品而言，藉該產品的進口；或

(ii)
就任何方法而言，藉採用該方法而直接獲得的產品的進口或已將該方法應用於其中的產品的進口；

(d)
由於該專利的所有人拒絕在合理的條款下批予一項或多於一項特許，以致 ——

(i)
任何其他專利發明在香港的實施或有效率的實施受到阻止或妨礙，而就該專利而言該項發明涉及具有重大經濟意義的重要技術進展；或

(ii)
在香港的商業或工業活動的成立或發展受到不公平的損害；或

(e)
由於該專利的所有人在該專利下的特許的批予方面、在該專利產品的處置或使用方面或在該專利方法的使用方面所施加的條件，以致不受該專利保護的物料的製造、使用或處置，或在香港的商業或工業活動的成立或發展，受到不公平的損害。

(3)
法院如信納該等理由中的任何一項理由成立，則可在第(4)及(5)款的規限下，命令在法院認為合適的條款下將特許批予 ——

(a)
申請人(凡申請是根據第(1)(a)款提出的)；或

(b)

申請中指明的人(凡申請是根據第(1)(b)款提出的)。

(4)

凡提出申請所據的理由是某項專利發明並沒有在香港作商業實施或並沒有在合理的切實可行範圍內盡量充分地作如此實施，且法院覺得自官方公報刊登批予該專利的公告以來所經過的時間，因某些原因並不足以使該項發明作如此實施，則法院可將聆訊押後一段其認為將會給予足夠時間供該項發明作如此實施的期間。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(5)

除非法院信納申請人已作出合理的努力以按合理的商業條款及條件獲得所有人的授權，並信納該等努力並沒有在一段合理的時間內達致成功，否則不得根據本條作出命令。

(6)

法院不得就某一專利(“A 專利”)而基於第(2)(d)(i)款所述的理由根據本條作出命令，除非信納另一項發明的專利(“B 專利”)的所有人能夠並願意按合理的條款將在 B 專利下的特許批予 A 專利的所有人及其特許持有人。

(7)

根據本條批予一項特許的命令須訂定 ——

(a)

該項特許須屬非專用的；及

(b)

該項特許須屬不可轉讓的，但如與根據該項特許享有上述專利的使用權的有關企業或商譽的有關部分一同轉讓，則屬例外，而就一項根據第(6)款批予的特許而言，就 A 專利而批予的特許，只可隨 B 專利的轉讓而轉讓，

(由 2001 年第 2 號第 7 條修訂)

該命令並須指明該項特許的範圍及期限。

(8)

即使申請人已是在某一專利下的特許的持有人，他仍可就該專利而根據本條提出申請；任何人不得因作出任何承認(不論是否在該項特許中或在其他方面或由於他已接受該項特許)而被禁止依賴第(2)款所指明的任何事宜。

[比照 1977 c. 37 s. 48 U.K.]

65.

關於根據第 64 條批予的特許的條文

(1)

凡法院因應根據第 64 條就某一專利而提出申請，信納由於該專利的所有人在該專利下的特許的批予，或在該專利產品的處置或使用方面或在該專利方法的使用方面所施加的條件，以致不受該專利保護的物料的製造、使用或處置受到不公平的損害，則法院可(在該條條文的規限下)命令將在該專利下的特許批予該申請人以及法院認為合適的該申請人的顧客。

(由 1998 年第 312 號法律公告修訂)

(2)

凡根據第 64 條提出的申請是就某一專利而由持有在該專利下的特許的人提出的，則法院 ——

(a)

如命令將一項特許批予該申請人，可命令取消現有的特許；或

(b)

可命令將現有的特許修訂，而非命令將一項特許批予該申請人。

[比照 1977 c. 37 s. 49 U.K.]

66.

行使因應根據第 64 條提出申請的權力

(1)

法院在因應根據第 64 條就某一專利提出的申請而行使其權力時，須以確保產生以下作用為目的 ——

(a)

使任何能在香港以商業規模實施且為公眾利益應如此實施的發明得以在香港實施而不致受到不當的阻延，並得以在合理的切實可行範圍內盡量充分地如此實施；

(b)

使該項發明的發明人或對某一專利享有實益的其他人得以收到在顧及該項發明的性質後屬合理的報酬；

(c)

使當其時在某一專利的保護下在香港實施或發展一項發明的任何人，不致受到不公平的損害。

(2)

除第(1)款另有規定外，法院在裁定是否依據任何該等申請而作出命令時，須考慮以下事宜 ——

(a)

該項發明的性質、自官方公報刊登批予該專利的公告以來所經過的時間和該專利的所有人或任何特許持有人為充分利用該項發明而已採取的措施；

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(b)

會獲法院批予特許的任何人實施該項發明以令公眾得益的能力；

(c)

如作出命令的申請獲批准，則該人在提供資本和實施該項發明方面所須承擔的風險，

但法院不須考慮在提出該項申請後發生的任何該等事宜。

(3)

任何因根據第 64 或 65 條作出的命令而感到受屈的人，可向法院申請作出命令以更改或取消上述特許(如法院於所有有關情況下認為適合)。

[比照 1977 c. 37 s. 50 U.K.]

67.

反對根據第 64 至 66 條提出的申請

有關的專利的所有人或任何其他人如欲反對根據第 64 至 66 條提出的申請，可按照法院規則，給予法院反對通知，而法院在決定是否批准上述申請時，須考慮該項反對。

[比照 1977 c. 37 s. 52 U.K.]

第 IX 部

政府徵用專利發明

68.

極度緊急期間的宣布

(具追溯力的適應化修訂——見 1999 年第 22 號第 3 條)

為施行第 69 至 71 條，當行政長官會同行政會議於任何時間認為為公眾利益而有必要或適宜時，可藉規例宣布任何期間為極度緊急期間，以維持社會大眾生活上必需的供應品與服務或確保社會大眾生活上必需的供應品與服務是足夠的。

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

69.

政府在極度緊急期間內徵用專利

(具追溯力的適應化修訂——見 1999 年第 22 號第 3 條)

(1)

在已宣布為極度緊急的期間內，獲行政長官以書面授權的公職人員或獲該公職人員以書面授權的任何人 ——

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

(a)

就一項專利發明而言，可在沒有該專利的所有人的同意下；或

(b)

就一項已就其提交專利的申請的發明而言，可在沒有申請人的同意下，

就該項發明在香港作出任何作為，而該等作為是該公職人員或獲授權的人覺得就導致作出第 68 條所指的宣布的緊急情況而言屬必要或適宜者。

(2)

就一項發明而憑藉本條作出的任何作為，在本條的以下條文中稱為該項發明的徵用或政府徵用，而在第 70 至 72 條中，“
徵用
”(
use
)，就一項發明而言，須據此解釋。

(3)

政府徵用可包括若非因本條即會構成對有關專利的侵犯或導致產生第 88 條所指的就標準專利的申請而提起法律程序的權利(視屬何情況而定)的任何作為。

(4)

凡任何上述發明的政府徵用是在 ——

(a)

發表該項發明的標準專利的申請或就該項發明批予短期專利之後在任何時間作出的；或

(b)

不損害(a)段的原則下 ——

(i)

因在就該發明而提出的標準專利的申請的當作提交日期之後或就該項發明而提出的短期專利申請的提交日期之後(視屬何情況而定)；或

(ii)

如有人聲稱具有優先權，因在優先權的日期之後，

所作的並非保密的有關通訊而導致在任何時間作出的，

須按政府與該專利的所有人之間不論在該項徵用之前或之後所議定的條款而作出，或在沒有協議的情況下，則須按法院因應根據第 72 條作出的轉介所裁定的條款而作出。

(5)

在發表一項發明的標準專利的申請之後但在批予該專利之前的任何時間，凡該項發明憑藉本條被徵用，而就該項徵用所議定的或裁定的徵用條款(一如第(4)款所述者)包括關於就該項徵用而作出的付款，則(即使在該等條款中另有規定)只有 ——

(a)

在批予任何該等專利之後，方可追討該等付款；及

(b)

在以下情況下，方可追討該等付款：假設該專利已在發表該項申請的日期獲批予，則(若非因本條)該項徵用即不單會侵犯了該專利，還會侵犯了已予發表的申請中所載形式的權利要求(按在有關的說明及按有關的說明或權利要求中所提述的任何繪圖予以解釋)。

(6)

任何公職人員就一項發明所具的權限，可在批予有關專利之前或之後根據本條授予，而該項權限可授予任何人，不論該人是否獲該專利的所有人直接或間接授權就該項發明而作出任何事情。

(7)

凡就一項發明而作出的任何政府徵用是由一名公職人員或在其授權下根據本條作出的，則該公職人員須在切實可行範圍內盡快通知專利的所有人，並須將該所有人不時所需的有關該項徵用的範圍的資料提供予該所有人。

(8)

凡任何人取得任何因本條所賦權力而處置的東西，該人以及任何透過該人提出申索的人，可處理該等東西，其處理方式猶如該專利是代政府所持有的一樣。

(9)

在本條中，凡提述一項專利發明，就任何時間而言，即提述一項已在該時間之前或一項在其後獲批予專利的發明。

(10)

在本條中，“
有關通訊
”(
relevant communication
)就一項發明而言，指直接或間接由專利的所有人或該所有人的所有權所源自的任何人就該項發明所作的通訊。

(11)

第(4)款並不損害關於資料保密的任何法律規則。

[比照 1977 c. 37 ss. 55 & 56 U.K.]

70.

第三者就政府徵用所具的權利

(1)

第(3)款所指明的任何特許、轉讓或協議的條文，就 ——

(a)

憑藉第 69 條由公職人員或獲公職人員授權的人對某項發明作出的任何政府徵用而言；或

(b)

由某項專利發明的專利所有人，或為某項已有專利的申請就其提出但仍待決的發明而提出的申請的所有人，按一名公職人員的指定為政府徵用而作出的任何事情而言，

在該等條文 ——

(i)

限制或規管該項發明的實施或與其有關的任何模型、文件或資料的徵用的範圍內；或

(ii)

就上述實施或徵用的付款或參照上述實施或徵用而計算的付款作出規定的範圍內，

並無效力。

(2)

關乎第(1)款所提述的實施或徵用的任何模型或文件的複製或發表，不得當作侵犯存在於該等型號或文件的任何版權或受保護的布圖設計(拓樸圖)。

(3)

第(1)款所提述的特許、轉讓或協議，是由屬有關專利的所有人或申請人的人或自該等人獲得所有權的人或該等人的所有權自其獲得的人(為立約一方)與並非政府的任何人(為立約另一方)不論在本條例的生效日期之前或之後訂立的任何特許、轉讓或協議。

(4)

凡任何專用特許在有關的專利或申請下屬有效，而該專用特許並非為藉參照有關發明的實施而釐定的專利權費或其他利益而批予的，則 ——

(a)

第 69(4)條適用於就上述發明而作出的任何如非因本條及第 69(1)條即屬侵犯特許持有人權利的事情，但在該等條文中對上述專利的所有人的提述須代以對特許持有人的提述；及

(b)

第 69(4)條不適用於由特許持有人憑藉根據第 69(1)條獲授予的權限就上述發明而作出的任何事情。

(5)

除第(4)款另有規定外，凡上述專利或獲批予上述專利的權利已為藉參照上述發明的實施而釐定的專利權費或其他利益的代價而轉讓予上述專利或申請的所有人，則 ——

(a)

第 69(4)條適用於就該項發明而作出的任何政府徵用，猶如提述該專利的所有人即包括提述該轉讓人，而根據該款為政府徵用而須繳付的任何款項，須按該等人士所議定的比例分給他們，在沒有協議的情況下，則須按法院因應根據第 72 條作出的轉介所釐定的比例分給他們；及

(b)

第 69(4)條適用於關於由上述專利或申請的所有人按一名公職人員的指定就政府徵用該發明而作出的任何作為，猶如該作為屬憑藉根據該條授予的權限而作出的徵用一樣。

(6)

凡第 69(4)條適用於某項發明的任何徵用，而任何人持有授權他實施該項發明的在有關專利或申請下的專用特許(第(4)款所述的特許除外)，則第(8)及(9)款適用。

(7)

在第(8)及(9)款中，“
第 69(4)條付款
”(
the section 69(4)payment
)指上述專利或申請的所有人與政府根據第 69 條所議定的或法院根據第 72 條所釐定的應由有關公職人員就上述發明的徵用而向該所有人作出的付款(如有的話)。

(8)

特許持有人有權向上述專利或申請的所有人追討他們所議定的第 69(4)條付款的有關部分(如有的話)，或在沒有協議的情況下，由法院根據第 72 條釐定的該部分，而該部分是法院在顧及特許持有人在 ——

(a)

發展上述發明方面；或

(b)

以獲得特許為代價而向該所有人作出付款(藉參照該項發明的徵用而釐定的專利權費或其他付款除外)，

所招致的開支後裁定為公平的。

(9)

上述專利或申請的所有人與政府就第 69(4)條付款的款額而根據第 69(4)條訂立的任何協議，除非為特許持有人所同意，否則均屬無效；又除非特許持有人已獲告知有關個案已轉介法院並獲給予陳詞的機會，否則法院根據第 69(4)條就該項付款的款額而作出的任何釐定均屬無效。

(10)

在本條中，“
有關公職人員
”(
the public officer concerned
)就某項發明的任何政府徵用而言，指作出該項徵用的公職人員或授權他人作出該項徵用的公職人員。

[比照 1977 c. 37 s. 57 U.K.]

71.

利潤損失的補償

(1)

凡有任何發明為政府所徵用，政府須向 ——

(a)

有關專利的所有人；或

(b)

(如就該專利已有有效的專用特許)專用特許持有人，

就該人因不獲判給合約以供應專利產品或(視屬何情況而定)以實行專利方法或供應藉專利方法而製成的物件而造成的任何損失，支付補償。

(2)

補償只在憑該所有人或特許持有人現有的生產能力或其他能力本來能完成該合約的範圍內而須支付；但即使有令他不符合獲判給該合約的資格的情況存在，補償仍須支付。

(3)

在釐定損失時，須顧及本會自該合約賺取的利潤和顧及任何生產能力或其他能力未予充分使用的程度。

(4)

不須就任何人未能取得合約以供應專利產品或(視屬何情況而定)以實行專利方法或供應藉專利方法製成的物件(但為政府徵用而供應或實行者除外)而支付任何補償。

(5)

如所有人或特許持有人沒有就須付的款額與政府達成協議，則該款額須由法院因應根據第 72 條作出的轉介而釐定，且屬根據第 69 或 70 條須付的任何款額以外的款額。

[比照 1977 c. 37 s. 57A U.K.]

72.

關於政府徵用的糾紛的轉介

(1)

任何關於 ——

(a)

公職人員或獲公職人員授權的人行使第 69 條所賦予的權力的糾紛；

(b)

為政府根據第 69 條徵用某項發明而訂的條款的糾紛；

(c)

任何人收取依據第 69(4)條作出的付款的任何部分的權利的糾紛；或

(d)

任何人根據第 71 條收取付款的權利的糾紛，

可在就上述發明批予專利後由所涉糾紛的任何一方轉介法院。

(2)

法院在裁定根據本條就政府與任何人之間為政府徵用某項發明而訂的條款所產生的任何糾紛時，須顧及 ——

(a)

該人或該人的所有權所源自的任何人就所涉的發明而可能已經或可能有權直接或間接從任何公職人員收取的任何利益或補償；

(b)

法院是否認為該人或該人的所有權所源自的任何人無合理因由而沒有遵從有關公職人員為政府徵用該發明而按合理條款作出的要求。

(3)

凡糾紛根據本條轉介法院，法院可拒絕就政府在以下時間徵用某項發明而藉判給補償以批給濟助 ——

(a)

在根據第 33(4)條指明的任何進一步期間內，但在為施行該條而訂明的維持費和任何附加費的繳付之前；或

(b)

在根據第 39(4)或 125(5)條指明的任何進一步期間內，但在為施行該條而訂明的續期費和任何附加費的繳付之前。

(4)

凡任何專利的說明書的修訂已根據本條例獲容許或已根據第 43(2)條予以記錄，除非法院信納所發表的該專利的說明書是真誠地且以合理水平的技術和知識擬定的，否則法院不得就在容許或記錄該項修訂的決定作出前就任何上述徵用而根據本條藉判給補償以批給濟助。

(5)

如某一專利的有效性在根據本條進行的法律程序中成為爭論點，而該專利被裁斷為只屬局部有效，則在符合第(6)款的規定下，法院可就該專利被裁斷為有效的且已為政府徵用的部分，向該專利的所有人批給濟助。

(6)

凡在任何上述法律程序中，某一專利被裁斷為只屬局部有效，則法院不得藉判給補償、訟費或開支而批給濟助，但如該專利的所有人證明該專利的說明書是真誠地且以合理水平的技術和知識擬定的，則法院可在該情況下就該專利屬有效的且已為政府徵用的部分批給濟助，惟須受法院在訟費和開支方面以及在應獲判給補償的開始日期方面的酌情決定權所規限。

(7)

法院可因應根據第 102 條提出修訂某一專利的說明書的申請而指示該說明書須修訂至令法院滿意的程度，作為批給任何上述濟助的條件；而且不論在上述法律程序中的所有其他爭論點是否已予裁定，申請亦可據此為上述修訂而提出。

(8)

法院於考慮在某項發明的標準專利申請的發表作出之後，但在該專利獲批予之前就該項發明所作的政府徵用而須付的任何補償的款額時，須從該項已發表的申請的情況來考慮，該專利的所有人會獲批予專利，使他能就被裁斷為與構成政府徵用的作為屬同一類別的任何作為而獲該專利賦予的保護，是否本會是合理的預期；如法院裁斷如此預期本會是不合理的，則須將補償減至法院認為公正的款額。

(9)

凡任何人憑藉第 52 條適用的任何交易、文書或事件而成為某一專利的所有人或其中一名所有人或專用特許持有人(“新所有人或新特許持有人”)，則除非 ——

(a)

該交易、文書或事件的訂明詳情註冊的申請已在自其日期起計的 6 個月期間結束前提出；或

(b)

法院信納在該期間結束前提出上述申請並不切實可行，而一項上述申請已於其後在切實可行範圍內盡快提出，

否則就在上述交易、文書或事件的日期後但在該等交易、文書或事件的訂明詳件已註冊前任何公職人員或獲公職人員授權的人根據第 69 條就該項專利發明所作的任何徵用，新所有人或新特許持有人無權根據第 69(4)條(按其現有條文或按其經第 70(4)條變通的條文)獲得任何補償，亦無權根據第 71 條獲得任何補償。

(10)

任何專利或專利的申請的 2 名或多於 2 名共同所有人的其中一人，可未經其他共同所有人贊同而將任何糾紛根據本條轉介法院，但除非該人使其他共同所有人成為有關法律程序的一方，否則不得如此行事，而除非被指定為被告人的任何其他共同所有人呈交應訴書和參與該法律程序，否則該等共同所有人不須承擔任何訟費或開支。

[比照 1977 c. 37 s. 58 U.K.]

第 IXA 部

專利藥劑製品的進口強制性特許

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72A.

第 IXA 部的釋義

在本部中，除文意另有所指外 ——

“

所有人

”(

proprietor

)就某項專利而言，指在香港批予的該項專利的所有人；

“

進口強制性特許

”(

import compulsory licence

)指根據第 72C 條批予的強制性特許；

“

進口強制性特許持有人

”(

import compulsory licensee

)指進口強制性特許的持有人；

“

署長

”(

Director

)指衞生署署長。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72B.

為公共衞生問題宣布極度緊急期間

(1)

為施行第 72C 至 72J 條，行政長官會同行政會議每當認為為公眾利益而屬有必要或適宜時，可藉在憲報刊登的公告宣布任何期間為極度緊急期間，以應付在香港出現的任何公共衞生問題，或可能出現的公共衞生問題。

(2)

凡有任何期間根據第(1)款被宣布為極度緊急期間，行政長官會同行政會議須不時審視或安排不時審視導致作出該項宣布的公共衞生問題，或可能出現的公共衞生問題。

(3)

根據第(1)款宣布的極度緊急期間一直持續，直至行政長官會同行政會議藉在憲報刊登的終止該期間的公告指明的日期為止。

(4)

根據第(1)或(3)款刊登的公告是附屬法例。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72C.

批予專利藥劑製品的進口強制性特許

在根據第 72B(1)條宣布的極度緊急期間內，凡署長認為香港的藥劑業無能力或缺乏足夠能力製造某專利藥劑製品以滿足香港對該製品的需求，他可在他施加的條款及條件的規限下，向公職人員或任何其他人批予在有關專利下的進口強制性特許，讓該等人士在香港就該專利藥劑製品作出以下全部或任何一項署長覺得就導致該項宣布的極度緊急情況而言屬必要或適宜的作為 ——

(a)

進口、屯積或使用該製品或將該製品推出市場；

(b)

作出若非因本條便會構成對有關專利的侵犯的任何其他作為。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72D.

進口強制性特許的條款、條件及性質

(1)

規限根據第 72C 條批予的進口強制性特許的條款及條件須包括 ——

(a)

關於以下事宜的條款及條件 ——

(i)

根據該特許獲授權就有關專利藥劑製品作出的作為；

(ii)

該特許所涵蓋的專利藥劑製品的數量；及

(iii)

該特許的有效期；

(b)

作出以下規定的條款及條件 ——

(i)

根據該特許進口香港的專利藥劑製品不得從香港出口；

(ii)

該專利藥劑製品須 ——

(A)

透過特定的標籤或標記，清楚地予以識別為是根據該特許進口的；及

(B)

透過特別的包裝、顏色或形狀，使它與有關專利的所有人製造的或根據該所有人的授權而製造的同一產品有所區別；及

(iii)

該特許不可轉讓，但如與根據該特許享有的有關專利的使用權的企業或商譽的有關部分一同轉讓，則屬例外；及

(c)

署長在顧及香港在根據第 72B(1)條宣布的極度緊急期間內的公共衞生需要後認為合適的任何其他條款或條件。

(2)

進口強制性特許屬非專用的特許。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72E.

向專利的所有人支付報酬

(1)

如已就製造及出口專利藥劑製品至香港而按照有關文書或法例向在出口成員地批予的有關專利的所有人支付報酬，則無需就關乎該製品的進口強制性特許向在香港批予的有關專利的所有人支付報酬。

(2)

如在香港批予的有關專利的所有人證明並令署長信納，在出口成員地批予的有關專利的所有人未有就製造及出口專利藥劑製品至香港而按照有關文書或法例獲支付報酬，且已在出口成員地用盡追討該報酬的所有法律補救而不果，則政府須就關乎該製品的進口強制性特許，向首述的人支付報酬，該報酬的款額為 ——

(a)

(除法院因應根據第 72J(2)條提出的申請而作出的命令另有規定外)署長與在香港批予的有關專利的所有人所議定的款額；或

(b)

法院因應根據第 72J(1)或(2)條提出的申請而釐定的款額。

(3)

署長在就報酬的款額達成協議之前，須考慮知識產權署署長就有關報酬表達的任何意見。

(4)

根據第(2)(a)款議定的須就某項專利或(如有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項的話)所有專利支付的報酬的總款額，不得超逾有關進口強制性特許持有人須就該製品向在有關出口成員地的該製品的賣家支付的總買價的 4%。

(5)

凡有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項，則根據第(2)(a)款議定的報酬的總款額，須平均分配予所有有關專利的所有人。

(6)

商務及經濟發展局局長可藉在憲報刊登的公告，更改第(4)款指明的百分率。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72F.

批予進口強制性特許及議定的報酬等的通知及公告

(1)

署長在根據第 72C 條批予任何進口強制性特許後，須在切實可行範圍內，盡快 ——

(a)

向有關專利的所有人給予關於已批予該特許一事及該特許的條款及條件的書面通知；及

(b)

於官方公報刊登關於已批予該特許一事及該特許的條款及條件的公告。

(2)

署長 ——

(a)

在與有關專利的所有人根據第 72E(2)(a)條議定報酬的款額後，須在切實可行範圍內，盡快於官方公報刊登公告，述明 ——

(i)

他與在公告內被指名的有關專利的所有人如此議定的報酬的款額，以及(如適用的話)報酬的款額根據第 72E(5)條分配的情況；及

(ii)

任何其他有權就須根據第 72E(2)條支付的報酬提出申索的人，可根據第 72J(2)條向法院提出申請；或

(b)

在信納他與有關專利的所有人未能就須根據第 72E(2)條支付的報酬的款額達成協議後，須在切實可行範圍內，盡快於官方公報刊登公告，述明 ——

(i)

他與在公告內被指名的有關專利的所有人未能就報酬的款額達成協議此項事實；及

(ii)

任何其他有權就須根據該條支付的報酬提出申索的人，可根據第 72J(2)條向法院提出申請。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72G.

終止進口強制性特許

(1)

署長如信納根據第 72C 條施加的某進口強制性特許的任何條款或條件遭違反，可藉向有關進口強制性特許持有人給予書面通知，終止該特許。

(2)

署長在根據第(1)款終止進口強制性特許後，須在切實可行範圍內，盡快 ——

(a)

就已終止特許一事，向有關專利的所有人給予書面通知；及

(b)

於官方公報刊登該項終止的公告。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72H.

在極度緊急期間後處置專利藥劑製品等

(1)

在極度緊急期間被第 72B(3)條所指的公告終止後，進口強制性特許持有人須採取合理步驟，向管有按照有關進口強制性特許被處置的專利藥劑製品的人(為非商業目的而私下管有該製品者除外)，收回根據該特許進口的該製品，或安排向該人收回該製品。

(2)

進口強制性特許持有人須 ——

(a)

將他管有或根據第(1)款收回的專利藥劑製品交予署長；或

(b)

以他與在香港批予的有關專利的所有人議定的方式，處置該製品。

(3)

凡有專利藥劑製品根據第(2)(a)款交予署長 ——

(a)

政府須向有關進口強制性特許持有人支付一筆款項，款額為該持有人就該製品向在有關出口成員地的該製品的賣家支付的買價；及

(b)

署長須 ——

(i)

以他與在香港批予的有關專利的所有人議定的方式，處置該製品；或

(ii)

在沒有達成協議的情況下，在切實可行範圍內，盡快銷毀該製品。

(4)

為免生疑問，自極度緊急期間被第 72B(3)條所指的公告終止起直至下述情況(視屬何情況而定)發生為止，屯積根據進口強制性特許進口的專利藥劑製品，並不構成有關進口強制性特許持有人或署長對有關專利的侵犯 ——

(a)

該進口強制性特許持有人根據第(2)(a)款將該製品交予署長，或根據第(2)(b)款處置該製品；或

(b)

署長根據第(3)(b)(i)款處置該製品，或根據第(3)(b)(ii)款銷毀該製品。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72I.

獲得按照進口強制性特許處置的專利藥劑製品的人並無侵犯專利

(1)

如任何專利藥劑製品按照任何進口強制性特許被處置而轉予任何人，則該人可在沒有得到有關專利的所有人的同意下，為與導致根據第 72B(1)條作出的宣布的極度緊急情況有關的目的，在香港將該製品推出市場或在香港屯積或使用該製品，猶如他已獲該特許授權如此行事一樣。

(2)

如任何專利藥劑製品按照任何進口強制性特許被處置而轉予任何人，該人不得將該製品從香港出口，或安排將該製品從香港出口。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72J.

轉介關於進口強制性特許的糾紛

(1)

如署長及有關專利的所有人未能就須根據第 72E(2)條支付的報酬的款額達成協議，則在符合第(5)款的規定下，任何一方均可向法院提出申請，以釐定須根據該條支付的報酬的款額。

(2)

如任何人並非根據第 72E(2)(a)條就報酬的款額而達成的協議的一方，但有權就須根據第 72E(2)條支付的報酬提出申索，則在符合第(5)款的規定下，該人可向法院申請一項命令，以根據該條獲支付報酬。

(3)

法院在釐定須向有關專利的所有人支付的報酬的適當款額時，須考慮攸關有關情況的所有因素，包括 ——

(a)

使用根據有關進口強制性特許進口的專利藥劑製品對香港的經濟價值；及

(b)

攸關該特許的批予的人道或非商業因素。

(4)

法院根據第(3)款釐定的須就某項專利或(如有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項的話)所有專利支付的報酬的總款額，可超逾可根據第 72E(2)(a)條議定的最高報酬款額。

(5)

除非法院另有決定，否則根據第(1)或(2)款提出的申請，不得在根據第 72F(2)條刊登有關公告當日後的 28 日期間屆滿後提出。

(6)

因 ——

(a)

任何進口強制性特許的批予；

(b)

根據第 72C 條施加的進口強制性特許的條款或條件；

(c)

根據第 72E(5)條分配報酬的款額；或

(d)

根據第 72G(1)條對任何進口強制性特許的終止，

而感到受屈的人，可在第 72F(1)(b)或(2)(a)(i)條所指的公告刊登當日後或該特許被終止當日後(視屬何情況而定)的 28 日內，或在法院所容許的較長限期內，向法院提出申請，以覆核該特許的批予、該特許條款或條件、該項報酬的款額的分配或該特許的終止(視屬何情況而定)。

(7)

在覆核中，法院可 ——

(a)

確認、更改或取消進口強制性特許；

(b)

確認、更改或取消根據第 72C 條施加的進口強制性特許的條款或條件；

(c)

確認或更改根據第 72E(5)條對報酬的款額的分配；

(d)

確認或推翻根據第 72G(1)條對進口強制性特許的終止；或

(e)

作出法院認為在有關情況下屬合適的任何其他命令。

(8)

有關專利的所有人可基於根據第 72C 條施加的任何進口強制性特許的條款或條件遭違反，向法院申請終止該特許的命令。

(9)

法院應根據第(8)款提出的申請，可 ——

(a)

(如信納根據第 72C 條施加的任何進口強制性特許的條款或條件遭違反)作出終止該特許的命令；及

(b)

作出法院認為在有關情況下屬合適的任何其他命令。

(第 IXA 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

第 IXB 部

專利藥劑製品的出口強制性特許

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72K.

第 IXB 部的釋義

在本部中，除文意另有所指外 ——

“

出口強制性特許

”(

export compulsory licence

)指根據第 72M 條批予的強制性特許；

“

出口強制性特許持有人

”(

export compulsory licensee

)指出口強制性特許的持有人；

“

所有人

”(

proprietor

)就某項專利而言，指在香港批予的該項專利的所有人；

“

香港專利編號

”(

Hong Kong patent number

)就某項專利而言，指 ——

(a)

處長編配予根據第 27(1)(b)條就該項專利發出的證明書的編號；

(b)

處長編配予根據第 118(2)(b)條就該項專利發出的批予證明書的編號；或

(c)

處長編配予根據已被第 154(1)條廢除的《專利註冊條例》(第 42 章)就該項專利發出的註冊證明書的編號；

“

署長

”(

Director

)指衞生署署長。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72L.

申請專利藥劑製品的出口強制性特許

(1)

在標準專利或短期專利就任何專利藥劑製品而批予後的任何時間，任何人可根據第 72M 條向署長申請就該製品獲批予在有關專利下的出口強制性特許。

(2)

上述申請須以書面提出，以及 ——

(a)

須述明以下資料 ——

(i)

申請人及獲申請人為該申請的目的而授權的任何代理人或代表的姓名或名稱及地址；

(ii)

根據屬該申請的標的之出口強制性特許而製造及出售以供出口的專利藥劑製品的名稱；

(iii)

根據該出口強制性特許而製造及出售以供出口的專利藥劑製品的數量；

(iv)

屬根據該出口強制性特許將出口的專利藥劑製品的目的地的合資格進口成員地的名稱；

(v)

申請人申請的出口強制性特許的有效期；

(vi)

關乎該專利藥劑製品的香港專利編號或各香港專利編號；

(vii)

根據第 72N(1)(b)(ii)條的規定而建議的該專利藥劑製品的標籤、標記、包裝、顏色或形狀；

(viii)

登載申請人須展示的第 72N(1)(b)(iii)條所提述的資料的網站的網址；

(ix)

依據第(3)款取得的任何資料；

(x)

署長為批予出口強制性特許而合理要求的任何其他資料；及

(b)

須附有 ——

(i)

由合資格進口成員地或由該成員地授權的任何代表、非政府組織或國際衞生組織為取得專利藥劑製品而向申請人提出的書面請求的副本，以及要求的製品數量；

(ii)

由合資格進口成員地向知識產權理事會發出的、述明以下事項的通知的副本 ——

(A)

該成員地要求的專利藥劑製品的名稱及數量；

(B)

(如該成員地並非聯合國承認的最低度發展國家)該成員地無能力或缺乏足夠能力製造該專利藥劑製品；及

(C)

(如該藥劑製品已在該成員地獲批予專利)該成員地已按照或擬按照有關文書或法例批予強制性特許以進口該製品；

(iii)

(如適用的話)根據第(4)(b)(i)或(5)(a)(i)款就擬提出申請一事給予有關專利的所有人的通知的副本；

(iv)

(如適用的話)申請人根據《宣誓及聲明條例》(第 11 章)作出的聲明，聲明他已按照第(4)(a)款作出合理的努力，以按合理的商業條款及條件取得有關專利的所有人的授權，但未能在作出該等努力後的 28 日內取得成果；及

(v)

(如該藥劑製品已在合資格進口成員地獲批予專利)該成員地批予進口該製品的任何強制性特許的文件證據。

(3)

擬根據第(1)款提出申請的人，須在提出申請前採取合理步驟，以從有關合資格進口成員地取得以下資料：任何出口成員地(香港除外)將會根據在該出口成員地批予的任何強制性特許而製造及出口至該合資格進口成員地的專利藥劑製品的數量的資料。

(4)

凡任何人擬根據第(1)款提出申請，而有關合資格進口成員地並沒有通知知識產權理事會它正面對國家緊急情況或其他極度緊急情況，則該人 ——

(a)

須在該申請的日期的 28 日或之前，作出合理的努力，以按合理的商業條款及條件取得有關專利的所有人的授權，以製造及出售供出口而數量為該成員地所要求者的專利藥劑製品；及

(b)

須在該申請的日期的 14 日或之前 ——

(i)

就擬提出申請一事向有關專利的所有人給予通知，該通知須載有第(2)(a)款(該款第(viii)及(x)節除外)所規定的資料；及

(ii)

將第(2)(b)款(該款第(iii)及(iv)節除外)所規定的所有文件及文件證據附於該通知。

(5)

凡任何人擬根據第(1)款提出申請，而有關合資格進口成員地已將它正面對國家緊急情況或其他極度緊急情況一事通知知識產權理事會，則該人 ——

(a)

(i)

須在提出該申請前任何時間，就擬提出申請一事向有關專利的所有人給予通知，該通知須載有第(2)(a)款(該款第(viii)及(x)節除外)所規定的資料；或

(ii)

在提出該申請後，須在切實可行範圍內，盡快就他已提出申請一事向有關專利的所有人給予通知，該通知須載有第(2)(a)款所規定的資料；

(b)

須將第(2)(b)款(該款第(iii)及(iv)節除外)所規定的所有文件及文件證據附於該通知；及

(c)

在根據(a)段給予通知後，須在切實可行範圍內，盡快將該通知的副本送交署長。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72M.

批予專利藥劑製品的出口強制性特許

在符合以下條件的情況下，署長可在他施加的條款及條件的規限下，向申請人批予在有關專利下的出口強制性特許，讓該申請人製造及出售專利藥劑製品，以供出口至合資格進口成員地 ——

(a)

署長信納第 72L 條的所有規定已獲符合；

(b)

署長在考慮依據第 72L(3)條取得的任何資料後，信納該申請人申請根據該特許製造及出售以供出口的製品的數量沒有超逾在第 72L(2)(b)(ii)(A)條所提述的通知內述明的數量；及

(c)

署長信納該申請是應第 72L(2)(b)(i)條所提述的由合資格進口成員地提出的要求而提出的。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72N.

出口強制性特許的條款、條件及性質

(1)

規限根據第 72M 條批予的出口強制性特許的條款及條件須包括 ——

(a)

關於以下事宜的條款及條件 ——

(i)

根據該特許獲授權就有關專利藥劑製品作出的作為；

(ii)

根據該特許獲授權而製造及出售以供出口的專利藥劑製品的數量；

(iii)

屬根據該特許將出口的專利藥劑製品的目的地的合資格進口成員地；及

(iv)

該特許的有效期；

(b)

作出以下規定的條款及條件 ——

(i)

該特許不可轉讓，但如與根據該特許享有的有關專利的使用權的企業或商譽的有關部分一同轉讓，則屬例外；

(ii)

該專利藥劑製品須 ——

(A)

透過特定的標籤或標記，清楚地予以識別為是根據該特許製造的；及

(B)

透過特別的包裝、顏色或形狀，使它與有關專利的所有人製造的或根據該所有人的授權而製造的同一產品有所區別；

(iii)

在根據該特許將專利藥劑製品付運至合資格進口成員地前，出口強制性特許持有人須將關於以下事宜的資料登載於由該持有人或其代表提供的網站或世界貿易組織網站內 ——

(A)

將會在該次付運中出口至合資格進口成員地的專利藥劑製品的數量；及

(B)

該專利藥劑製品根據第(ii)節的規定而有的標籤、標記、包裝、顏色或形狀；

(iv)

出口強制性特許持有人須就關乎有關專利藥劑製品的出口強制性特許向有關專利的所有人支付款額由署長根據第 72P(1)條釐定的報酬；

(v)

(如有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項的話)出口強制性特許持有人須將由署長根據第 72P(1)條釐定的報酬的總款額，平均分配予所有有關專利的所有人；

(vi)

在符合第(vii)節的規定下，根據該特許製造的專利藥劑製品，只可出口至該特許所指明的合資格進口成員地；及

(vii)

(如有關專利藥劑製品亦在合資格進口成員地獲批予專利)在該成員地批予進口該製品的強制性特許後，方可將該製品出口至該成員地；及

(c)

署長認為合適的任何其他條款或條件。

(2)

出口強制性特許屬非專用的特許。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72O.

批予出口強制性特許的通知及公告

署長在根據第 72M 條批予任何出口強制性特許後，須在切實可行範圍內，盡快 ——

(a)

就已批予該特許一事及就該特許的條款及條件，向有關專利的所有人(依據按照第 72L(2)(a)(vi)條在有關申請中指明的資料而被識別者)給予書面通知；及

(b)

於官方公報刊登關於已批予該特許一事及該特許的條款及條件的公告。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72P.

釐定須支付予專利的所有人的報酬

(1)

署長須釐定須根據第 72N(1)(b)(iv)條支付予有關專利的所有人的報酬的款額。

(2)

署長在釐定報酬的款額時，須考慮知識產權署署長就有關報酬表達的任何意見。

(3)

署長根據第(1)款釐定的須就某項專利或(如有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項的話)所有專利支付的報酬的總款額不得超逾有關合資格進口成員地須就該製品向有關出口強制性特許持有人支付的總買價的 4%。

(4)

商務及經濟發展局局長可藉在憲報刊登的公告，更改第(3)款指明的百分率。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72Q.

終止出口強制性特許

(1)

署長如信納以下事宜，可藉向出口強制性特許持有人給予書面通知，終止有關出口強制性特許 ——

(a)

根據第 72M 條施加的該特許的任何條款或條件遭違反；或

(b)

按照第 72L(2)條於有關申請內述明的或附於有關申請的任何資料、文件或文件證據，在任何要項上屬虛假、不正確或不完整。

(2)

署長在根據第(1)款終止出口強制性特許後，須在切實可行範圍內，盡快 ——

(a)

就已終止該特許一事，向有關專利的所有人(依據按照第 72L(2)(a)(vi)條在有關申請中指明的資料而被識別者)給予書面通知；及

(b)

於官方公報刊登關於該項終止的公告。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72R.

轉介關於出口強制性特許的糾紛

(1)

因 ——

(a)

任何出口強制性特許的批予；

(b)

根據第 72M 條施加的任何出口強制性特許的條款或條件；或

(c)

根據第 72Q(1)條對任何出口強制性特許的終止，

而感到受屈的人，可在第 72O(b)條所指的公告刊登當日後或該特許被終止當日後(視屬何情況而定)的 28 日內，或在法院所容許的較長限期內，向法院提出申請，以覆核該特許的批予、該特許條款或條件或該特許的終止(視屬何情況而定)。

(2)

在覆核中，法院可 ——

(a)

確認、更改或取消出口強制性特許；

(b)

確認、更改或取消根據第 72M 條施加的出口強制性特許的條款或條件；

(c)

確認或更改根據第 72P(1)條就報酬的款額作出的釐定；

(d)

確認或推翻根據第 72Q(1)條對出口強制性特許的終止；或

(e)

作出法院認為在有關情況下屬合適的任何其他命令。

(3)

法院在釐定須向有關專利的所有人支付的報酬的適當款額時，須考慮攸關有關情況的所有因素，包括 ——

(a)

使用根據有關出口強制性特許出口至合資格進口成員地的專利藥劑製品對該成員地的經濟價值；及

(b)

攸關該特許的批予的人道或非商業因素。

(4)

法院根據第(3)款釐定的須就某項專利或(如有關專利藥劑製品所關乎的專利多於一項的話)所有專利支付的報酬的總款額，可超逾署長可根據第 72P(1)條釐定的最高報酬款額。

(5)

有關專利的所有人可基於下述理由，向法院申請終止任何出口強制性特許的命令 ——

(a)

根據第 72M 條施加的該特許的任何條款或條件遭違反；或

(b)

按照第 72L(2)條於有關申請內述明的或附於有關申請的任何資料、文件或文件證據，在任何要項上屬虛假、不正確或不完整。

(6)

法院應根據第(5)款提出的申請，可 ——

(a)

在信納下述事宜的情況下，作出終止出口強制性特許的命令 ——

(i)

根據第 72M 條施加的該特許的條款或條件遭違反；或

(ii)

按照第 72L(2)條於有關申請內述明的或附於有關申請的任何資料、文件或文件證據，在任何要項上屬虛假、不正確或不完整；及

(b)

作出法院認為在有關情況下屬合適的任何其他命令。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

72S.

由合夥、公司及組織簽署文件

就本部而言 ——

(a)

為商號簽署或代商號簽署的文件，須由該商號的所有合夥人、任何述明他是代該商號簽署的合夥人或任何其他令署長信納他是獲該商號授權簽署該文件的人簽署；

(b)

為法人團體簽署或代法人團體簽署的文件，須由該團體的董事或秘書或其他主要人員或任何其他令署長信納他是獲該團體授權簽署該文件的人簽署；及

(c)

為任何不屬法人團體的團體或有多於一人的組織(商號除外)簽署或代該等團體或組織簽署的文件，須由任何令署長信納他是獲該團體或組織(視屬何情況而定)授權簽署該文件的人簽署。

(第 IXB 部由 2007 年第 21 號第 5 條增補)

第 X 部

專利和專利申請的效力

73.

防止直接使用發明

任何專利在其有效時均授予其所有人權利以阻止所有未獲他同意的第三者在香港作出以下全部或任何一項作為 ——

(a)

就任何屬該專利的標的事項的產品而言 ——

(i)

製造、使用或進口該產品或將產品推出市場；或

(ii)

屯積該產品，而不論是為將該產品推出(在香港或其他地方的)市場的目的或為其他目的；

(b)

就任何屬該專利的標的事項的方法而言 ——

(i)

使用該方法；或

(ii)

當第三者知道在沒有該專利的所有人同意下而使用該方法是被禁止的，或在當時的情況下該項禁止對一個合理的人而言是明顯的，但卻提供該方法予人在香港使用；

(c)

凡該項發明為一個方法，則就藉該方法而直接獲得的任何產品而言 ——

(i)

將該產品推出市場或使用或進口該產品；或

(ii)

屯積該產品，而不論是為將該產品推出(在香港或其他地方的)市場的目的或為其他目的。

[比照 1992 No. 1 s. 40 Eire]

74.

防止間接使用發明

(1)

任何專利在其有效時亦授予其所有人權利，以阻止所有未獲他同意的第三者在香港向或要約向任何人(有權實施該專利發明的一方除外)供應與該項發明的某重要元素有關的媒介，以令該項發明發揮效用，而當時該第三者知道所述媒介是適合的且是預定用以使該項發明在香港發揮效用的，或在有關情況下此事對一個合理的人而言是明顯的。

(2)

當第(1)款所提述的媒介是主要商業產品時，第(1)款即不適用，但如作出上述供應或要約的目的是誘使獲得供應的人或(視屬何情況而定)被要約的人作出專利的所有人能憑藉第 73 條阻止的作為，則屬例外。

(3)

任何實行第 75(a)、(b)或(c)條所提述的作為的人，不得被視為有權依據第(1)款實施一項發明的各方。

(4)

就第(1)款而言 ——

(a)

在該款中提述有權實施一項發明的人，包括提述憑藉第 69 條有權如此行事的人；及

(b)

凡任何人憑藉第 30、35、39(4)、41(4)或(5)、83、106(4)或 126(5)條(就第 41 條而言，包括第 127 條所施行的該條)而有權就該項發明作出任何作為而不使該作為構成侵犯該項發明的專利，則在該作為所涉的範圍內，該人須視為有權實施該項發明的人。

[比照 1992 No. 1 s. 41 Eire]

75.

對專利的效力的限制

任何專利所授予的權利不得擴大至以下作為 ——

(a)

為非商業目的而私下作出的作為；

(b)

為實驗目的而作出與有關專利發明的標的事項有關的作為；

(c)

按照註冊醫生或註冊牙醫開出的處方為個別病案在藥房即時製備藥物或與如此製備藥物有關的作為(而"註冊醫生"及"註冊牙醫"兩詞分別具有《醫生註冊條例》(第 161 章)第 2 條和《牙醫註冊條例》(第 156 章)第 2(1)條給予"註冊醫生"及"註冊牙醫"的涵義)；

(d)

當在任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方(香港除外)註冊的船隻臨時或意外地進入香港領海時 ——

(i)

在該等船隻上；或

(ii)

在該等船隻的船身內，或其機械、滑車索具、傳動裝置或其他零件上，使用屬該專利的標的之發明，但該項發明須是專為該等船隻的需要而在香港水域內使用的；

(e)

當巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方(香港除外)的飛機、氣墊船或陸上交通工具臨時或意外地進入香港時 ——

(i)

在該等飛機、氣墊船或陸上交通工具的構造或操作上；或

(ii)

在該等飛機、氣墊船或陸上交通工具的零件的構造或操作上，使用屬該專利的標的之發明；

(f)

使用屬《民航條例》(第 448 章)第 10(4)條所適用的且已合法進入香港或正合法經過香港(包括香港上空及香港海域)的飛機，或為該等飛機而將該等飛機的任何部分或零件輸入香港，或在香港使用或貯存該部分或零件。

[比照 1992 No. 1 s. 42 Eire]

76.

發明的所及範圍

(1)

就本條例而言 ——

(a)

凡已就某項發明提交專利的申請，則除文意另有所指外，該項發明須視為屬該項申請的說明書的權利要求中所指明並按該說明書所載的說明和任何繪圖予以解釋者；

(b)

凡已就某項發明批予專利，則除文意另有所指外，該項發明須視為屬該專利的說明書的權利要求中所指明並按該說明書所載的說明和任何繪圖予以解釋者，

而由任何專利或專利的申請所賦予的保護的範圍亦須據此予以決定。

(2)

凡有多於一項發明在關乎某專利或專利的申請的任何上述權利要求中指明，則為本條例的施行，每項發明可有不同的優先權的日期。

(3)

第(1)款不應按以下兩種意義的任何一種解釋 ——

(a)

在一方面意味着由任何專利所賦予的保護的範圍須理解為在權利要求中所使用的字句的嚴格的和字面上的涵義所界定的保護範圍，而說明和繪圖的字句只為解決在該等權利要求中發現的含糊之處而引用；或

(b)

在另一方面意味着權利要求只作為一項指引，而由任何專利所賦予的實際保護的範圍可擴大至該專利持有人(從一名擅長有關技術的人對上述說明和繪圖的考慮角度來看)曾預期的範圍，

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

反而須解釋為界定介乎上述 2 個極端之間的某一情況，該情況將對該專利的所有人或專利的申請的所有人的公平保護和對第三者而言的合理程度的明確性，予以結合。

[比照 1977 c. 37 s. 125 U.K.]

77.

發明的披露

任何發明的專利的申請及專利說明書須披露該項申請及該說明書所關乎的發明，而披露的方式須充分地清楚和完整，足以使擅長有關技術的人能將其實行。

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

[比照 EPC Art. 83]

78.

權利要求

凡為某事宜給予或尋求保護，權利要求須界定該事宜，並須是清楚和簡明的，且須獲有關的說明佐證。

[比照 EPC Art. 84；1992 No. 1 s. 20 Eire]

79.

撮錄

撮錄只可作為技術資料之用；不得為任何其他目的而對撮錄加以考慮，尤其不可將之用作解釋所給予的保護的範圍或用作應用第 94(3)條。

[比照 EPC Art. 85；1992 No. 1 s. 22(1) Eire]

第 XI 部

侵犯專利

80.

因專利遭侵犯而提起的法律程序

(1)

在符合本部的規定下，專利的所有人可就他指稱有權根據第 73 至 75 條阻止的任何侵犯行為在法院提起民事法律程序，並可(在不損害法院的其他司法管轄權的原則下)在該法律程序中提出以下申索 ——

(a)

要求作出強制令，以制止被告人作出意恐他作出的任何該類侵犯行為；

(b)

要求作出命令，以規定被告人將其專利被侵犯的任何專利產品或將該產品屬其不可分拆的組成部分的任何物品交出或銷毀；

(c)

要求就該項侵犯獲支付損害賠償；

(d)

要求交出被告人自該項侵犯所取得的利潤；

(e)

要求作出宣布，謂該專利屬有效且為被告人所侵犯。

(2)

法院不得就同一項侵犯判給專利的所有人損害賠償兼命令向他交出利潤。

(3)

除本部另有規定外，法院在決定是否批予根據本條申索的任何種類濟助和在決定獲批予濟助的範圍時，須應用在緊接本部生效日期前法院就該類濟助所應用的原則。

[比照 1977 c. 37 s. 61 U.K.； 1992 No. 1 s. 47 Eire]

81.

對追討專利遭侵犯的損害賠償的限制

(1)

在因專利遭侵犯而提起的法律程序中，凡被告人證明在侵犯的日期並不知悉亦無合理理由假設該專利已存在，則不得判給損害賠償，亦不得作出須由被告人交出所得利潤的命令。

(2)

就第(1)款而言，任何人不得只因“專利”或“取得專利”、“patent”或“patented”的文字或任何明示或暗示已取得專利的文字已加於某產品上而被當作已知悉或已有合理理由假設該產品已取得專利，但如所涉的文字附有該專利的編號，則屬例外。

(3)

在因專利遭侵犯而提起的法律程序中，法院如認為合適，可拒絕就在根據第 39(4)或 126(5)條(視屬何情況而定)所指明的任何進一步期間內但在為該款的施行而訂明的續期費和任何附加費的繳付之前的侵犯，判給任何損害賠償或作出任何該等的命令。

(4)

凡任何專利的說明書的修訂已根據本條例獲容許，則除非法院信納原先所發表的說明書是真誠地且以合理水平的技術和知識擬定的，否則即使該專利乃於決定容許上述修訂或依據第 43(2)條記錄該項修訂(視屬何情況而定)的日期前遭侵犯，亦不得在因而提起的法律程序中判給任何損害賠償。

(5)

在不限制第(4)款的效力下，凡法院根據第 46(1)條作出命令容許對任何專利的說明書作出修訂，則不得在任何法律程序中就任何在作出該命令的日期之後但在為第 46(5)條的施行而將該命令的文本提交處長之前的期間內所犯的對該專利的侵犯而判給損害賠償。

[比照 1977 c. 37 s. 62 U.K.]

82.

就局部有效的專利遭侵犯而批給濟助

(1)

如在因某一專利遭侵犯而提起的法律程序中，該專利的有效性成為爭論點，而該專利被裁斷為只屬局部有效，則法院在符合第(2)款的規定下，可就該專利被裁斷為有效的且遭侵犯的部分批予濟助。

(2)

凡在任何上述法律程序中，某一專利被裁斷為只屬局部有效，則除非原告人證明該專利的說明書是真誠地且以合理水平的技術和知識擬定的，否則法院不得藉判給損害賠償或訟費的方式而批予濟助，而在此情況下，法院

可就該有效的且遭侵犯的專利的部分批予濟助，但須受法院在訟費方面和在開始計算損害賠償的日期方面的酌情決定權所規限。

(3)

法院可因應根據第 102 條提出修訂某專利的說明書的申請而作出須將該說明書修訂至令法院滿意的程度的指示，作為根據第(1)或(2)款批予濟助的一項條件。而不論所有其他爭論點是否已在該法律程序中予以裁定，仍可提出該類申請。

[比照 1977 c. 37 s. 63 U.K.]

83.

繼續使用在優先權日期前已開始的權利

(1)

凡已就某項發明批予專利，而在有關的標準專利的申請的當作提交日期或有關的短期專利的申請的提交日期(視屬何情況而定)前，或在優先權的日期前(如有人聲稱具有優先權)，任何人在香港 ——

(a)

真誠地作出一項假如上述專利已生效即會構成對其侵犯的作為；或

(b)

真誠地作出有效而認真的準備工作以作出上述作為，

則他具有第(2)款所指明的權利。

(2)

第(1)款所提述的權利 ——

(a)

是作出或繼續作出(視屬何情況而定)第(1)款所提述的作為的權利；

(b)

在上述作為或其準備工作已在某業務的過程中作出的情況下 ——

(i)

就個人而言 ——

(A)

是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於死亡時轉傳的權利；或

(B)

在該項作為或其準備工作已是在業務的過程中作出的情況下，是授權他當其時在該業務中的任何合夥人作出該作為的權利；

(ii)

就法人團體而言，是將作出該項作為的權利轉讓或將該項權利於該團體解散時轉傳的權利，

而憑藉本款作出該項作為，不構成對有關的專利的侵犯。

(3)

第(2)款所指明的權利不包括批予任何人特許以作出第(1)款所提述的作為的權利。

(4)

凡任何專利產品是在行使第(2)款所賦予的權利下被處置而轉予另一人的，則該另一人和任何透過他提出申索的人，可用猶如該產品已由該專利的註冊所有人處置一樣的同一方法處理該產品。

[比照 1992 No. 1 s. 55 Eire]

84.

專利的有效性曾受抗辯的證明書

(具追溯力的適應化修訂——見 1998 年第 25 號第 2 條)

(1)

如在法院進行的任何法律程序中，某一專利的任何程度的有效性受到抗辯，而該專利由法院裁斷為全部或局部有效，則法院可核證其裁斷和該專利的有效性曾受如此抗辯的事實。

(2)

凡已根據本條批給證明書，則如在因有關專利遭侵犯或因該專利被撤銷而在法院進行的其後的法律程序中，法院作出判依賴該專利有效性的一方勝訴的最終命令或判決，則除非法院另有指示，否則該一方有權按彌償基準獲判給訟費(但在其後的法律程序的上訴的訟費則除外)，彌償基準具有《高等法院規則》(第 4 章，附屬法例 A)第 62 號命令第 28 條中出現的"彌償基準"一詞所指的涵義。

(由 1998 年第 25 號第 2 條修訂)

[比照 1977 c. 37 s. 65 U.K.]

85.

因專利遭共同擁有人侵犯而提起的法律程序

(1)

在第 73 條適用於有 2 名或多於 2 名共同所有人的專利時，凡提述所有人 ——

(a)

就任何作為而言，須解釋為提述憑藉第 54 條或該條所提述的任何協議有權作出該項作為而不構成一項侵犯的一名或多於一名的所有人；及

(b)

就任何同意而言，須解釋為提述憑藉第 54 條或任何上述協議而屬給予所需同意的適當人士的一名或多於一名所有人。

(2)

任何專利的 2 名或多於 2 名的共同所有人的其中一人，可未經其他共同所有人贊同而就任何被指稱侵犯該專利的作為提起法律程序，但除非該人使其他共同所有人成為該法律程序的一方，否則不得如此行事，而除非依據本款成為被告人的任何共同所有人呈交應訴書和參與該法律程序，否則該等共同所有人不須承擔任何訟費或開支。

[比照 1977 c. 37 s. 66 U.K.]

86.

專用特許持有人因專利遭侵犯而提起的法律程序

(1)

在符合本條規定下，在某一專利下的專用特許的持有人在獲發給特許的日期後就該專利的任何侵犯所具有的提起法律程序的權利，與該專利的所有人所具有的一樣；而凡在與侵犯專利有關的本條例的條文中提述該專利的所有人，亦須據此解釋。

(2)

法院在任何上述法律程序中判給損害賠償或批予任何其他濟助時，須考慮該專用特許持有人在該項侵犯構成對專用特許持有人以其身分所具權利的侵犯的範圍內，因該項侵犯而以其身分所蒙受或相當可能以其身分蒙受的任何損失，或得自該項侵犯的利潤(視屬何情況而定)。

(3)

在專利特許持有人憑藉本條提起的任何法律程序中，須使該專利的所有人成為該法律程序的一方，但如該所有人依據本款成為被告人，則除非他呈交應訴書和參與該法律程序，否則不須承擔訟費或開支。

[比照 1977 c. 37 s. 67 U.K.]

87.

沒有註冊對因侵犯專利而提起的法律程序的效力

凡任何人憑藉第 52 條所適用的任何交易、文書或事件成為某一專利的所有人或其中一名所有人或成為專用特許持有人，則除非 ——

(a)

將該交易、文書或事件的訂明詳情註冊的申請在其日期起計的 6 個月期間結束前已提出；或

(b)

法院信納在該期間結束前提出上述申請並非切實可行，而一項上述申請已於其後在切實可行範圍內盡快提出，

否則他無權就在上述交易、文書或事件的日期後但在該交易、文書或事件的訂明詳情已註冊前對該專利的任何侵犯，而獲得損害賠償或獲得交出所得的利潤。

[比照 1977 c. 37 s. 68 U.K.]

88.

侵犯藉發表標準專利的申請而賦予的權利

(1)

在符合本條規定下，凡某標準專利的申請已發表，則自發表日期起直至該標準專利的批予為止，申請人所具有的權利，與他就假設該專利已於發表該項申請的日期獲批予則本會侵犯該專利的任何作為而具有提起法律程序以要求損害賠償的權利相同。

(2)

為進一步闡明第(1)款，凡在第 73、74、75、80、81 以及 85 至 87 條提述 ——

(a)

關乎任何標準專利的專利和專利的所有人，須分別解釋為包括提述該標準專利的申請和其申請人；及

(b)

關乎任何標準專利的現正生效、現已批予、現正有效或現存的專利，亦須據此解釋；而為此目的，在第 81(3)條中提述第 39(4)條，須理解為提述第 33(4)條。

(3)

申請人只 ——

(a)

在上述標準專利已獲批予後；及

(b)

在以下情況下：假設該專利在記錄請求的發表日期已獲批予，則該項作為不單已侵犯該標準專利，還已侵犯以在已予發表的記錄請求中的形式所載的權利要求(按在有關的說明或權利要求中所提述的說明或任何繪圖予以解釋)，

方有權憑藉本條就任何作為提起法律程序。

(4)

第 81(4)條不適用於對本條所賦予的權利的侵犯，但法院在考慮就該等侵犯而判給的任何損害賠償的款額時，須從已發表的標準專利的申請的情況來考慮，預期將某一專利批予，使專利所有人能就被裁斷為與侵犯上述權利的作為屬同一類別的任何作為而獲該專利賦予的保護，是否本會是合理的；如法院裁斷如此預期本會是不合理的，則須將損害賠償減至法院認為公正的款額。

(5)

如任何標準專利的申請已遭拒絕或撤回或當作已被撤回，則申請人須當作從未具有第(1)款所列的權利。

[比照 1977 c. 37 s. 69 U.K.]

89.

對無理威脅提起關於侵犯的法律程序的補救

(1)

除第(4)款另有規定外，凡任何人(不論是否專利的所有人或享有專利中任何權利的人)以通告、公告或其他方式向另一人威脅提起關於侵犯某專利的法律程序，因該等威脅而受屈的人(不論他是否該等威脅所針對的人)可為第(3)款所述的任何濟助而在法院提起針對該名作出威脅的人的法律程序。

(2)

在任何上述法律程序中，原告人如證明該等威脅如此作出，並令法院信納他是因該等威脅而受屈的人，則除非 ——

(a)

被告人證明他威脅提起法律程序所關乎的作為屬構成某一專利的侵犯的作為，或如作出該作為便會屬構成該專利的侵犯的作為；及

(b)

原告人並無證明指稱遭侵犯的專利在某一有關方面屬無效，

否則原告人有權獲得所申索的濟助。

(3)

上述濟助是 ——

(a)

作出宣布謂該等威脅是不能獲充分理據支持的；

(b)

制止繼續作出該等威脅的強制令；及

(c)

就原告人因該等威脅而已蒙受的損害(如有的話)判給損害賠償。

(4)

凡某項侵犯被指稱是由製造任何用以推出市場的產品或由使用任何方法構成的，則不得就任何提起關於該項侵犯的法律程序的威脅而根據本條提起法律程序。

(5)

就本條而言，任何關於某一專利存在的通知本身並不構成提起法律程序的威脅。

[比照 1977 c. 37 s. 70 U.K.]

90.

就無侵犯專利而作出的宣布

在不損害法院根據本條以外的規定作出宣布的司法管轄權的原則下，在作出或擬作出某項作為的人與某一專利的所有人之間的法律程序中，如證明 ——

(a)

該人為取得一份其意思一如以下宣布所聲稱之事的承認書，已以書面向該所有人提出申請，並已以書面向該所有人提供所涉作為的全部詳情；而

(b)

該所有人已拒絕或沒有給予任何上述承認書，

則即使該所有人並無作出相反的宣稱，法院仍可作出一項宣布，謂該項作為並不構成對該專利的侵犯或該項擬作出的作為不會構成上述侵犯。

[比照 1977 c. 37 s. 71 U.K.]

第 XII 部

專利的撤銷

一般條文

91.

因應申請而撤銷專利的權力

(1)

在符合本條例的規定下，法院可因應任何人的申請而基於(但亦只可基於)任何以下理由藉命令撤銷就一項發明而批予的專利 ——

(a)

該項發明並非一項可享專利發明；

(b)

該專利已批予一名無權獲批予該專利的人；

(c)

該專利的說明書沒有以足夠清楚和完整的方式披露該項發明至擅長有關技術的人能將其實行的程度；

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

(d)

該專利的說明書中所披露的事宜，超出所提交的該專利的申請中所披露的事宜，或如該專利是因應根據第 55(4)條提出的新的申請或在第 22 或 116 條所述的情況下而批予的，則超出所提交的較早的專利申請中所披露的事宜；

(e)

該專利所賦予的保護的範圍已由該專利的申請或該專利的說明書的任何修訂所擴大，而該修訂是無效的；

(f)

該專利是就同一發明而批予的 2 項標準專利之一，而該 2 項標準專利的申請均由同一人提交，並具有同一當作提交日期；

(g)

該專利是就同一發明而批予的 2 項短期專利之一，而該 2 項短期專利的申請均由同一人提交，並具有同一提交日期；

(h)

(i)

該專利是就同一發明而批予的 2 項專利之一，而該 2 項專利中一項是標準專利，另一項是短期專利，且該 2 項專利的申請均由同一人提交，並具有同一當作提交日期或提交日期；及

(ii)

該 2 項專利的所有權不屬於同一人；

(i)

就標準專利而言，其相應指定專利已在於指定專利當局所進行訂明的反對或撤銷專利的法律程序後遭撤銷。

(2)

根據本條作出的命令 ——

(a)

可以是無條件撤銷有關專利的命令；或

(b)

(凡法院裁定第(1)(a)至(h)款所述理由的其中一項已予證明，但只令該專利在有限範圍內失效)可以是以下命令：除非在指明時間內將有關的說明書根據第 102 條予以修訂至令法院滿意的程度，否則該專利應予撤銷。

(3)

在第(1)(f)、(g)及(h)款中 ——

(a)

凡提述任何專利的申請的提交日期或當作提交日期，須理解為提述該項申請的該日期或(如有人聲稱就該項申請具有優先權)該項申請的優先權的日期；

(b)

凡提述 2 項專利的申請均由同一人提交，須理解為提述該種情況或以下情況 ——

(i)

提交其中一項申請的人是提交另一項申請的人的所有權繼承人；或

(ii)

提交該等申請的人兩者均是該項發明的同一前所有人的所有權繼承人。

[比照 1977 c. 37 s. 72 U.K.； EPC Art. 138]

92.

撤銷專利的申請

(1)

(a)

只有在為要求作出某項宣布而提出的訴訟中或根據第 55 條作出的轉介中經法院裁斷為有權獲批予某一專利的人，或有權獲批予所謀求撤銷的專利的說明書中所包含的部分事宜的專利的人，方可基於第 91(1)(b)條所述

的理由提出撤銷該專利的申請；如多於一人被裁斷為有權獲如此批予，則只有所有該等人方可提出撤銷該專利的申請；及

(b)

即使(a)段另有規定，如為要求作出一項宣布而提出的訴訟或根據第 55 條作出的轉介是在所謀求撤銷的專利的批予日期起計的 2 年期間結束後始作出的，則不得基於第 91(1)(b)條所述的理由提出撤銷該專利的申請；但如證明註冊為該專利的所有人的任何人在該專利批予或移轉予他時已知道他無權獲得該專利，則屬例外。

(2)

法院在接獲基於第 91(1)(f)、(g)或(h)條所述的理由而提出撤銷某一專利的申請時，除非已給予每一專利的所有人提出論述和修訂該專利的說明書的機會，否則不得作出撤銷該專利的命令；如該等所有人不能令法院信納就同一項發明並無 2 項專利，或沒有修訂其中一份或一併修訂兩份說明書以免就同一項發明有 2 項專利，則法院須撤銷該 2 項專利中其第 39(1)或 126(1)條(視屬何情況而定)所指的有效期所餘期間較短的一項，或如 2 項專利所餘有效期的長短相同，則法院須撤銷該 2 項專利的任何一項。

[比照 1977 c. 37 s. 72 U.K.]

可享專利發明

93.

可享專利發明

(1)

任何發明如能作工業應用，並且是新穎的和包含創造性，即屬可享專利。

(2)

現特別指明以下事項不得視為第(1)款所指的發明 ——

(a)

任何發現、科學理論或數學方法；

(b)

任何美學上的創作；

(c)

用以實行智力活動、進行遊戲或進行業務的任何計劃、規則或方法，或用於電腦的任何程式；

(d)

資料的呈示。

(3)

第(2)款只在任何專利和專利申請與該款所提述的標的事項或活動有關的範圍內豁除該事項或活動的可享專利性。

(4)

藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的任何方法，以及施行於人體或動物身體的任何診斷方法，不得就第(1)款而言視為一項能作工業應用的發明，但本款不適用於在任何該等方法中所使用的產品，尤其不適用於在任何該等方法中所使用的物質或合成物。

(5)

凡任何發明的公布或實施是會違反公共秩序或道德的，均不屬一項可享專利發明；但任何發明的實施不得只因其被在香港施行的任何法律所禁止而當作違反公共秩序或道德。

(6)

任何植物或動物品種或用作生產植物或動物的基本上屬生物學的方法(微生學方法或藉該方法所得的產品除外)，不屬可享專利。

[比照 EPC Art. 52 & 53； 1977 c. 37 ss. 1 & 4 U.K.； 1992 No. 1 ss. 9 & 10 Eire]

94.

新穎性

(1)

任何發明如並不構成現有技術的一部分，須視為新穎的。

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

(2)

現有技術須視作藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法在以下日期前提供予在香港或其他地方的公眾人士的一切事物 ——

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

(a)

就有關發明而提出的標準專利的申請的當作提交日期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期；或

(b)

就有關發明而提出的短期專利的申請的提交日期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期，

兩者以較早者為準。

(3)

此外，現有技術須當作包含以下申請的內容 ——

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

(a)

已提交的任何標準專利的申請，而 ——

(i)

其當作提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及

(ii)

其相應指定專利申請已於第(2)款所提述的日期當日或之後在指定專利當局發表；

(b)

已在指定專利當局提交的任何指定專利申請，而 ——

(i)

其提交日期或(如有人在指定專利當局聲稱具有優先權)指定專利當局所設定的優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及

(ii)

該項申請已由指定專利當局於第(2)款所提述的日期當日或之後發表；或

(c)

任何短期專利申請，而 ——

(i)

其提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述的日期之前的；及

(ii)

依據該項申請任何短期專利已於第(2)款所提述的日期當日或之後根據本條例發表。

(4)

凡現有技術所包含的任何物質或合成物用於第 93(4)條所提述的任何方法中，而該物質或合成物在該款所提述的任何方法中的用途並不包含在現有技術中，則第(1)至(3)款不得豁除該物質或合成物的可享專利性。

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

[比照 EPC Art. 54； 1977 c. 37 s. 2 U.K.； 1992 No. 1 s. 11 Eire]

95.

就標準專利申請而言的不具損害性的披露

(1)

就一項標準專利申請而言，有關發明的披露如在不早於該項申請的當作提交日期前 6 個月的時間發生，而其發生是因為以下事情或屬以下事情的後果 ——

(a)

就申請人或當其時該項發明的任何所有人而言對該項發明的任何明顯的濫用；或

(b)

申請人或當其時該項發明的任何所有人已於某一訂明的展覽或會議中展示該項發明的事實，

則為使第 94 條適用於該項申請(但須符合第 15(2)(f)條的規定)，該項披露不得予以考慮。

(2)

第(1)(b)款只有在上述申請人於提交相應指定專利申請時，已按照指定專利當局關乎不具損害性的披露的法律述明該項發明已予如此展示，方具有效力。

[比照 EPC Art. 55]

96.

創造性

(1)

如在顧及現有技術後，某項發明對擅長有關技術的人而言並非是明顯的，則該項發明須視為包含創造性。

(2)

為施行第(1)款，如現有技術亦包括第 94(3)條所指的文件，則在決定是否已有創造性時，不須考慮該等文件。

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

[比照 EPC Art. 56]

97.

工業應用

任何發明如能夠在任何種類的工業(包括農業)中作出或使用，即是為能作工業應用。

[比照 EPC Art. 57]

標準專利申請的優先權

98.

優先權利

(1)

本條適用於就某項發明而提出的指定專利申請的所有人，該所有人基於在某一巴黎公約國內就同一發明的專利或其他保護提出的較早申請，而根據指定專利當局的法律在該項較早申請的提交日期後的 12 個月期間內，享有優先權利。

(2)

凡就屬指定專利申請的標的之發明而提交標準專利的申請，則就該等提交而言，上述的人或其所有權繼承人所享有的優先權利，須與他就該指定專利申請而根據指定專利當局的法律所享有的相同。

(3)

第(1)及(2)款亦於以下情況適用 ——

(a)

該項較早申請是在一個不屬巴黎公約國的國家、地區或地方內提交的；及

(b)

在指定專利當局中所享有的優先權利，是在一份國際協議簽訂後而批予的，而香港屬協議一方或其他情況下由協議的任何一方將該協議施行於香港，該份協議規定上述的優先權的批予乃基於在該國家、地區或地方或為該國家、地區或地方所作的最先提交，並受限於與《巴黎公約》所訂下的條件相等的條件。

(4)

凡在本條中提述指定專利當局的法律，包括提述就以下情況作出規定的指定專利當局的法律 ——

(a)

在該情況下，在任何巴黎公約國所作的提交，凡根據該國的當地法律或根據雙邊或多邊協議相等於正規國家提交者，即產生優先權利；

(b)

在該情況下，為決定優先權誰屬的目的，就一項過往的最先申請所涉的同一標的事項而作出的且是在同一巴黎公約國或就同一巴黎公約國提交的其後的專利的申請，即視為最先申請；

(c)

在該情況下，可就一項指定專利申請聲稱具有多項優先權。

(5)

本條所賦予的權利須受第 15(2)(e)及 23(3)(c)條所規限。

(6)

在本條中，“
巴黎公約國
”(
Paris Convention country
)指除香港外的屬《巴黎公約》立約一方的國家或地區，或該公約所延伸適用的任何該等國家的屬土。

[比照 EPC Art. 87 & 88；1992 No. 1 ss. 25 & 26 Eire；1977 c. 37 s. 5 U.K.]

99.

優先權利的效力

(1)

根據第 98 條賦予的優先權利具有以下效力：使在指定專利當局享有的優先權的日期須為本條例的施行而視為有關的標準專利申請的優先權的日期。

(2)

凡某一專利依據一項標準專利申請而獲批予，而其所有人就該項申請享有如第 98 條所規定的優先權利，該專利不得僅因較早的申請(亦即在指定專利當局據之而享有優先權利的申請)所披露的任何標的事項已在該項較早申請的提交日期後的任何時間提供予公眾此一事實而告失效。

[比照 EPC Art. 89； 1992 No. 1 s. 27 Eire]

專利的權利

100.

專利的權利屬於發明人

(1)

除第(2)款另有規定外，專利的權利須屬於有關的發明人或其所有權繼承人。

(2)

如發明人是一名僱員，則專利的權利誰屬的問題，須按照該僱員全時間或主要受僱的所在國家、地區或地方的法律而決定；如不能確定該僱員在那一個國家、地區或地方受僱，但他隸屬其僱主在某國家、地區或地方設有

的業務地點，則上述問題須按該業務地點的所在國家、地區或地方的法律而決定。

(3)

如有 2 人或多於 2 人各自獨立地作出某項發明，則 —

(a)

在已就該項發明而申請或獲批予標準專利的各人之間，該專利的權利屬於就該項標準專利的申請而言其相應指定專利申請的提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期屬較早或最早的人；或

(b)

在已就該項發明而申請或獲批予短期專利的各人之間，該專利的權利屬於就該項短期專利的申請而言其提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期屬較早或最早的人；或

(c)

凡有一人或多於一人已申請或已獲批予一項標準專利，而亦有一人或多於一人獲批予一項短期專利，則該專利的權利屬於就其申請而言在(a)及(b)段(視何者適用而定)指明的日期屬較早或最早的人，

但在應用(a)及(c)段時，只須顧及已根據本條例發表的標準專利的申請。

[比照 EPC Art. 60；1992 No. 1 s. 16 Eire]

有效性的爭論

101.

可在其中對專利的有效性提出爭論的法律程序

(1)

在符合本條的以下條文的規定下，對任何專利的有效性的爭論可在以下法律程序中提出 ——

(a)

在因專利遭侵犯而根據第 80 條提起的法律程序中，或就標準專利而言，因藉申請的發表而賦予的權利遭侵犯而根據第 88 條提起的法律程序中，藉抗辯書提出；

(b)

在根據第 89 條提起的法律程序中；

(c)

在根據第 90 條就該專利尋求一項宣布的法律程序中；

(d)

根據第 91 條為撤銷該專利在法院進行的法律程序中；

(e)

在根據第 72 條提起的法律程序中。

(2)

不得在任何其他法律程序中對專利的有效性提出爭論，尤其不得只為某一專利的有效性或無效性尋求一項宣布而(不論根據本條例與否)提起法律程序。

(3)

不論在根據第 91 條提出的撤銷專利的法律程序或其他法律程序中，可對任何專利的有效性提出爭論的理由只可基於可據以根據該條撤銷該專利的各項理由。

(4)

凡任何人基於第 91(1)(b)條所述理由對某一專利的有效性提出爭論，則除非 ——

(a)

(i)

在該人所展開的享有權法律程序中；或

(ii)

在該專利的有效性為爭論點的法律程序中，

已裁定該專利本應批予該人而非其他人；及

(b)

除在(a)(i)段所述情況外 ——

(i)

該專利的有效性為爭論點的法律程序是在由批予該專利的日期起計的 2 年終止前展開的；

(ii)

已證明任何註冊為該專利的所有人的人在該專利批予他或移轉予他時是知道他無權獲得該專利的，

否則不得在第(1)款所述的任何法律程序中作出任何裁定。

(5)

凡關乎任何專利的有效性的爭論乃藉抗辯書或反申索而提出，則法院如認為公正，須給予被告人遵守第(4)(a)款中的條件的機會。

(6)

在第(4)款中，“
享有權法律程序
”(
entitlement proceedings
)就任何專利而言，指基於該專利已批予一名無權獲得該專利的人為理由而根據第 55(1)條作出的轉介，或為取得關於該專利乃經如此批予的宣布而提起的法律程序。

[比照 1977 c. 37 s. 74 U.K.]

第 XIII 部

關於修訂專利和專利的申請的一般性條文

102.

在侵犯專利或撤銷專利的法律程序中修訂專利

(1)

凡在法院進行的法律程序中，有對某一專利的有效性的爭論提出，在該法律程序中，法院在符合第 103 條的規定下，可容許該專利的所有人以法院認為合適的方式修訂該專利的說明書，但受到法院認為合適的關於所建議的修訂的公告方面和關於訟費、開支或其他方面的條款所規限。

(2)

任何人可給予法院通知，謂他反對該專利的所有人根據本條建議作出的修訂；如該人給予該通知，法院須通知該所有人，並須考慮該項反對，以決定應否容許該項修訂或任何修訂。

(3)

根據本條對任何專利的說明書所作的修訂，須自批予該專利的日期起具有效力，並須當作自該日期起已一直具有效力。

(4)

法院規則可就給予處長本條所指的任何申請的通知，和就他因應該等申請的出庭以及法院因應該等申請所作任何命令的執行，作出規定。

[比照 1977 c. 37 s. 75 U.K.]

103.

對申請和專利的修訂不得包括附加事項

(1)

以下的專利的申請 ——

(a)

任何就在某較早的申請中或在某已獲批予的專利的說明書中所披露的事項而提出的專利的申請；及

(b)

任何披露附加事項的專利的申請，即披露超越在提交的較早的申請中或專利的申請中已披露的事項以外的事項，

可根據第 55(4)條提交，或如第 22 或 116 條(視何者適當而定)所述般提交，但如該項申請擴大在所提交的申請中已披露的標的事項，則在所擴大的範圍內須屬無效。

(2)

凡根據第 31 條提交的標準專利的申請的任何修訂擴大在提交的申請中已披露的標的事項，則所作修訂在所擴大的範圍內須屬無效。

(3)

凡根據第 46(1)或 102 條提交的專利說明書的任何修訂，或根據第 43 條提交的標準專利說明書的任何修訂 ——

(a)

擴大在提交的申請中已披露的標的事項；或

(b)

擴大該專利所賦予的保護範圍，

則所作修訂在所擴大的範圍內須屬無效。

[比照 1977 c. 37 s. 76 U.K.]

第 XIV 部

法律程序所採用的語文；真確文本

104.

在處長席前進行的法律程序所採用的語文

(1)

所提交的任何專利的申請書，必須採用其中一種法定語文。

(2)

除為施行本條而訂立的規則另有規定，和即使《法定語文條例》(第 5 章)第 5 條另有規定，在已提交的專利的申請書中所採用的法定語文，在關乎該項申請或其所致批予的專利而於處長席前進行的所有法律程序中，須用作為該等法律程序的語文。

(3)

凡就任何發明而提交的指定專利申請是採用其中一種法定語文的，則本條不得解釋為規定就該項發明提交的標準專利的申請須採用同一法定語文。

(4)

可就以下事宜訂立規則 ——

(a)

就在根據本條例進行的法律程序中已向處長提交或須向處長提交的任何文件，規定須提交已翻譯成該法律程序的語文或已翻譯成其中一種法定語文或已一併翻譯成兩種法定語文的文件譯本；

(b)

就在處長席前進行的口頭的法律程序中任何人使用並非該等法律程序的語文，作出規定；

(c)

就在處長席前進行的法律程序中須作為證據之用而其所採用的語文並非該等法律程序的語文的文件，規定提交採用該其他語文的該文件及提交該文件已翻譯成該等法律程序的語文或已翻譯成其中一種法定語文的譯本；

(d)

就已提供或須提供予處長且須記入註冊紀錄冊內的資料，規定須一併以兩種法定語文提供該項資料；

(e)

就一併以兩種法定語文記入註冊紀錄冊內的記項指明那一種語文的記項屬真確記項。

(5)

為施行第(4)(a)或(d)款而訂立的規則 ——

(a)

可指明翻譯成該等法律程序的語文或法定語文的文件譯本須予提交的期限，或採用法定語文的資料須予提供的期限；

(b)

可就因應該等法律程序的任何一方的申請而延展該等期限，作出規定，並可規定須就該等延期的申請繳付一筆懲罰性的費用。

105.

真確文本

除第 106 條另有規定外，採用在處長席前進行的法律程序的語文的任何專利或專利的申請的文本，在處長席前或在法院進行的任何法律程序中，即屬真確文本。

[比照 EPC Art. 70(1)]

106.

標準專利與標準專利申請的真確文本

(1)

除第(2)款另有規定外，採用在指定專利當局進行的法律程序的語文的相應指定專利或相應指定專利申請的說明書的文本，就根據本條例在處長席前或在法院進行的關乎標準專利或標準專利申請的任何法律程序而言，即分別為該標準專利或標準專利申請的說明書的真確文本。

(2)

如 ——

(a)

在指定專利當局進行的法律程序的語文並非任何一種法定語文；及

(b)

翻譯成其中一種法定語文的相應指定專利或相應指定專利申請所賦予的保護較諸其採用在指定專利當局進行的法律程序的語文所賦予的保護為狹窄，則就根據本條例進行的任何法律程序(撤銷專利的法律程序除外)而言，翻譯成其中一種法定語文的相應指定專利說明書或相應指定專利申請的權利要求的譯本，即分別視為該標準專利的說明書或該標準專利申請的權利要求的真確文本。

(3)

如第(2)款所述的任何譯本造成某指定專利或指定專利申請賦予較狹窄的保護，則上述標準專利的所有人或申請人可向處長提交一份經更正的譯本，而如該所有人或申請人在訂明的期限內繳付訂明的費用，則處長須發表該份經更正的譯本，但 ——

(a)

如有關發明的任何徵用(除因第 69 條外)按正確的譯本本會侵犯了該專利，但按原來的譯本卻不會侵犯該專利，或就一項申請而言，如該專利已獲批予，該項徵用便會如上述般侵犯了該專利，則不得根據該條追討為上述徵用而作出的任何付款；

(b)

該所有人或申請人無權就任何按正確的譯本本會侵犯了該專利但按原來的譯本卻不會侵犯該專利的作為，提起法律程序，或就一項申請而言，就任何在該專利已獲批予的情況下便會如上述般侵犯了該專利的作為，提起法律程序，

除非在該項徵用或該項作為的作出前，該份經更正的譯本已由處長發表，或該所有人或申請人已將該份經更正的譯本以郵遞方式送交予或交付予徵用該項發明或批准其徵用的公職人員或被指稱已作出該項作為的人(視屬何情況而定)。

(4)

凡任何譯本的更正已根據第(3)款予以發表，但在其已如此發表前有人真誠地開始作出一項作為，而該項作為按原來的譯本是不會構成對有關的專利或申請的侵犯的，但根據經修訂的譯本(除因第 69 條外)則會構成一項侵犯，或有人真誠地進行有效而認真的準備工作，以作出該項作為，則他須享有第 41(4)及(5)條所賦予的各項權利，而第 41(6)條亦須據此而適用。

(5)

在本條中，“
在指定專利當局進行的法律程序的語文
”(
language of the proceedings before the designated patent office
)就相應指定專利或相應指定專利的申請而言，指在指定專利當局進行的關乎該專利或申請的法律程序中所須採用的語文。

[比照 1977 c. 37 s. 80 U.K.]

107.

專利或專利申請的修訂須載於真確文本

專利的說明書或專利的申請的修訂，只可以該專利或申請的真確文本的語文作出。

第 XV 部

短期專利

短期專利的權利

108.

申請短期專利的權利

(1)

為根據第 118 條獲批予短期專利而提出的申請，可由任何人單獨或聯同另一人提出。

(2)

就在處長席前進行的法律程序而言，申請人須當作有權行使上述短期專利的權利。

可享專利性

109.

不具損害性的披露

某項發明的披露如在不早於提交有關的短期專利申請前 6 個月的時間發生，且其發生是因為以下事情或屬以下事情的後果 ——

(a)

就申請人或當其時該項發明的任何所有人而言對該項發明的任何明顯的濫用；或

(b)

該申請人或其法律上的前任人已在某一正式的或獲正式認可的國際展覽上展示該項發明，而該展覽屬在 1928 年 11 月 22 日於巴黎簽訂而適用於香港的《國際展覽公約》中的條款所指的展覽，

則為第 94 條的施行，該項披露不得予以考慮，但(b)段只於以下情況適用：所提交的短期專利申請載有一項陳述，其意是該項發明已經如此展示，並載有符合任何訂明條件的支持該項陳述的書面證據。

[比照 EPC Art. 55]

優先權

110.

優先權利

(1)

凡任何人 ——

(a)

已在任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方或已為任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方就一項發明提交專利或其他保護的申請；或

(b)

已在香港就一項發明根據本部提交短期專利的申請，

則為就同一發明而根據本部提交的其後提出的短期專利的申請的目的，在符合任何訂明條件的情況下，該人或其所有權繼承人須在由最先申請的提交日期後 12 個月的期間內享有優先權利。

(2)

為就第(1)款(a)段所指明的提交而適用的該款的施行 ——

(a)

凡任何申請的提交在某一巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方根據當地的法例或根據雙邊或多邊協議相等於正規國家提交，則每一該等申請須獲承認為產生優先權利；

(b)

就一項過往的最先申請所涉的同一標的事項而提出且是在同一巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方或為同一巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提交的其後的專利或其他保護的申請，在(並只有在)以下條件下須為決定優先權誰屬而視為最先申請：在該項其後的申請的提交日期，上述過往的申請已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下被撤回、放棄或拒絕，亦未有被用作聲稱具有優先權利的根據；

(c)

凡任何其後的專利或其他保護的申請依據(b)段被視為最先申請，則上述過往的申請此後不可用作聲稱具有優先權利的根據，

而在本款中，“
正規國家提交
”(
regular national filing
)指確立有關申請的提交日期的任何提交，不論該項申請的結果如何。

(3)

為就第(1)款(b)段所指明的提交而適用的該款的施行 ——

(a)

每一本部所指的短期專利申請的正規提交須獲承認為就本部所指的其他申請而言產生優先權利；

(b)

就一項過往的最先短期專利申請所涉的同一標的事項而其後根據本部提出的短期專利的申請，在(並只有在)以下條件下須為決定優先權誰屬而視為最先申請：在該項其後的申請的提交日期，上述過往的申請已在沒有公開

予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下被撤回、放棄或拒絕，亦未有被用作聲稱具有優先權利的根據；

(c)

凡任何其後的短期專利的申請依據(b)段被視為最先申請，則上述過往的短期專利申請此後不可用作聲稱具有優先權利的根據，

而在本款中，“

短期專利申請的正規提交

”(

regular filing of an application for a short－term patent

)指確立有關短期專利申請的提交日期的任何提交，不論該項申請的結果如何。

(3A)

凡有某項優先權利是因在任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方或為任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方就一項發明提交專利或其他保護的申請，或根據本部提交短期專利的申請而產生的，則該優先權利的轉讓或其以其他方式的轉傳可連同該項申請進行或獨立地進行，而第(1)款所提述的人的“所有權繼承人”須據此解釋。

(由 2001 年第 2 號第 8 條增補)

(4)

在本條中，“

專利或其他保護的申請

”(

application for a patent or other protection

)指在任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方或為任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提交的專利的申請或實用新型的註冊申請或實用證明書或發明人證書的申請。

[比照 EPC Art. 87；1992 No. 1 s. 25 Eire]

111.

聲稱具有優先權

(1)

欲利用任何過往的申請的優先權的短期專利申請人，須以訂明方式提交一份優先權陳述書和一份該項過往的申請的副本。

(2)

可就一項短期專利申請聲稱具有多項優先權(即使該等優先權源自不同國家)，而如適當的話，可就任何一項權利要求聲稱具有多項優先權。

(3)

凡有人聲稱具有多項優先權，則自優先權的日期起計的時限須自最早的優先權的日期起計。

(4)

如有人就一項短期專利申請聲稱具有一項或多於一項優先權，則優先權利只涵蓋該項短期專利申請的以下要素：已包括在就其聲稱具有優先權的一項或多於一項申請中的要素。

(5)

如已就其聲稱具有優先權的發明的某些要素沒有在過往的申請中所擬定的權利要求中出現，但該項過往的申請的文件在整體上明確地披露了該等要素，則仍可批予優先權。

(6)

凡優先權陳述書已按照本條提交，則就在處長席前進行的法律程序而言，申請人須當作有權享有該陳述書中所示的優先權利。

[比照 EPC Art. 88]

112.

優先權利的效力

(1)

優先權利須具有以下效力：使根據第 111 條聲稱具有的過往申請的優先權的日期，為適用於本部的第 94(2)及(3)條的施行，被視為有關的短期專利申請的優先權的日期。

(2)

凡一項短期專利申請已提交，且已根據第 111 條就一項過往的申請聲稱具有優先權，則即使本條例載有任何規定，該項短期專利申請和依據該項申請獲批予的任何短期專利，均不得僅因在該項過往的申請的提交日期後該項過往申請中所披露的任何標的事項已在任何時間提供予公眾此一事實而告失效。

[比照 EPC Art. 89]

申請

113.

短期專利申請的規定

(1)

每項短期專利的申請均須由申請人簽署和須以訂明方式提交予處長，並須載有 ——

(a)

批予一項短期專利的請求；

(b)

一份在表面上提供以下資料的說明書 ——

(i)

該項申請所涉的發明的說明；

(ii)

一項或多於一項權利要求，但不得超逾一項獨立的權利要求；

(iii)

上述說明或權利要求中提述的任何繪圖；

(c)

一份撮錄；及

(d)

一份關於該項發明的查檢報告。

(2)

任何短期專利的申請 ——

(a)

須述明該申請人的姓名或名稱及地址；

(b)

須識別該申請人所相信是發明人的人或人等，並須指明該人或該等人的最後為人所知的地址；

(c)

凡該申請人並非唯一的發明人，或各申請人並非共同發明人，則須載有他或他們從何取得該短期專利的權利的行使權的陳述；及

(d)

須指明在香港供送達文件的地址。

(3)

每項該等申請亦須符合本條例就以其中一種法定語文或一併以兩種法定語文提供資料方面或在將文件翻譯成其中一種法定語文或一併翻譯成兩種法定語文方面所訂的規定。

(4)

規則可規定 ——

(a)

任何短期專利申請須載有或可載有有關發明的名稱和該項發明所屬分類的指定；

(b)

以下事項須以或可以何種方式載於任何短期專利申請書中 ——

(i)

按照第(2)款作出的關乎發明人的或關乎申請人可獲批予的權利來源的任何陳述；

(ii)

按照第 111 條所作出的就任何較早的專利申請具有優先權的聲稱和該條所指的支持優先權的文件；

(iii)

按照第 119 條提出的押後批予專利的任何請求；

(iv)

按照第 109 條提出關於不具損害性的披露的任何權利要求；

(v)

就任何需要使用某一微生物而實行的發明而言，關於備有該微生物樣本提供予公眾此一情況的資料。

(5)

提交費及公告費須在最早向處長提交申請的任何部分後的 1 個月內繳付；如該兩項費用的任何一項沒有在該期限內或根據第(6)款容許的進一步寬限期內繳付，則該申請須當作已被撤回。

(6)

規則可就未有在第(5)款所指明的時限內繳付的提交費或公告費給予寬限期一事作出規定，使該等費用在寬限期內仍可有效地繳付。

(7)

上述條文不阻止任何藉符合第 114(2)條規定的文件而提出的申請。

(8)

在本條中，“
查檢報告
”(

search report
)指符合以下條件的報告 ——

(a)

由訂明的查檢主管當局就關乎所涉發明的先有技術而承擔進行的查檢的報告，並且是基於有關的權利要求和適當地顧及有關說明和繪圖(如有的話)而製備的；及

(b)

載有訂明資料。

[比照 1992 No. 1 s. 18 Eire；EPC Art. 78]

114.

在提交時的審查

(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(“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。

[比照 EPC Art. 80 & 90]

115.

對形式上的規定的審查

(1)

如任何短期專利申請的提交日期已予設定，且並沒有憑藉第 113(5)條而當作已被撤回，則處長須審查第 113 條的規定和為施行該條而訂立的任何規則的規定(“形式上的規定”)是否已獲符合。

(2)

凡處長注意到在形式上的規定方面有不足之處，而該等不足之處是可更正的，則他須給予申請人按照規則更正該等不足之處的機會。

(3)

如 ——

(a)

在形式上的規定方面有不能更正的不足之處，則短期專利的申請須予拒絕；或

(b)

在根據第(1)款作出的審查中已注意到的在形式上的規定方面的不足之處沒有按照規則更正，則除第(4)款另有規定外，短期專利的申請須予拒絕，或如沒有採取任何步驟以更正該等不足之處，則該項申請須當作已被撤回。

(4)

如只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利的不足之處沒有妥為更正，則該項申請的優先權利即告喪失。

[比照 EPC Art. 91]

116.

短期專利的分開申請

凡在任何短期專利的申請已提交後但在第 122 條所指的發表該專利的說明書的準備工作完成的日期前，有一項新的短期專利的申請由原來的申請人或其所有權繼承人按照將予訂明的規則提交，而該項新的申請 ——

(由 2000 年第 64 號第 37 條修訂)

(a)

是就上述較早的短期專利申請所載標的事項的任何部分而提出的；

(b)

符合有關規定，包括規則所指明的程序和時限；及

(c)

並不違反第 103 條,

則該項新的申請須被視為以該項較早的短期專利申請的提交日期作為其提交日期，並須具有任何優先權利的利益。

117.

僅為形式上的審查

除有明文相反規定外，本部為由處長對就任何發明提出的短期專利的申請作出的審查而訂定的任何條文，不得解釋為對處長施加須為該等審查的目的而考慮或顧及任何以下問題的義務 ——

(a)

該項發明的可享專利性；

(b)

申請人是否有權享有該項申請中所聲稱具有的任何優先權；

(c)

該項發明是否已在申請中妥為披露；或

(d)

第 45、77、78、79、93、94、96、97、100、109、110、111(2)至(6)或 120(2)條內指明的任何事項。

批予專利以及批予專利前的程序

118.

短期專利的批予和發表

(1)

如任何短期專利的申請經處長根據第 115(1)條審查後證實已符合該條文的規定，或如處長根據第 115(2)條注意到的不足之處在其後的審查中證實已按照有關規則更正，則除第 119 及 124 條另有規定外，處長須在上述審查後，在切實可行範圍內盡快就有關發明批予短期專利。

(2)

在任何短期專利根據本條批予後，處長須在切實可行範圍內盡快 ——

(a)

以訂明方式公布該項短期專利的說明書、所有人的姓名或名稱和發明人(如與所有人不同)的姓名或名稱；

(b)

發出批予證明書；及

(c)

於官方公報刊登該項批予的事實的公告。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(3)

在根據第(2)(a)款所作的任何發表中，除該款所指明的事宜外，處長亦可發表構成或關乎該項專利而處長認為適宜發表的任何其他事宜。

119.

應申請人的請求押後批予專利

(1)

凡申請人在其短期專利的申請中請求處長將專利的批予押後一段在該項申請中指明的期間，則在 ——

(a)

由第 115(1)條的規定已證實獲符合的日期起計的該段期間或該申請人其後藉向處長提交通知而指明的較短期間屆滿之前；或

(b)

該項申請的提交日期後的 12 個月屆滿之前，

(兩者以首先屆滿者為準)不得在就該項申請批予短期專利。

(2)

凡有押後批予專利的請求已根據本條提出，則根據第 118(1)條作出的任何批予須在憑藉本條而適用的押後期間屆滿後，盡快由處長作出。

120.

在批予專利前修訂短期專利的申請

(1)

在符合本條及第 122 及 103 條的規定下，在根據本部獲批予任何專利前的任何時間，申請人可按照訂明條件，主動修訂有關申請。

(2)

凡根據本條作出的任何修訂擴大所提交的申請中所披露的標的事項，則所作出的修訂在該擴大的範圍內須屬無效。

(3)

處長可在沒有任何申請為此目的向他提出的情況下，修訂載於短期專利的申請中的說明書和撮錄，藉以承認某註冊商標。

[比照 1977 c. 37 s. 19 U.K.]

121.

申請的撤回

(1)

在短期專利獲批予前的任何時間，申請人可在符合第 122 條的規定下，以書面方式撤回其申請，而任何該等撤回均不可撤銷。

(2)

凡短期專利申請是根據本條撤回的或是根據本條例當作已被撤回的，或是根據本條例的任何條文予以拒絕的，則以下條文適用 ——

(a)

申請人須繼續享有他在緊接該項撤回或拒絕之前根據第 112 條享有的優先權利；

(b)

不得根據本條例就該項申請聲稱具有任何其他權利。

(由 1998 年第 312 號法律公告修訂)

122.

申請的撤回、修訂等的時效

在根據第 118(2)條將依據有關申請獲批予的短期專利的說明書發表的準備工作完成的日期後，不容許根據第 121 條撤回申請、根據第 116 條提出分開申請或根據第 120 條作出修訂。

123.

進一步處理短期專利申請及恢復關於該等申請的權利

(1)

第 28(1)及(2)、29(1)及(2)及 30 條經作出所需的變通後，適用於任何短期專利的申請，猶如在該等條文中凡提述標準專利申請及第 II 部，即分別提述短期專利的申請及本部一樣。

(2)

因第(1)款而適用的第 28 條，不適用於根據第 113(5)條的申請當作被撤回的情況。

(3)

因第(1)款而適用的第 29 條，不適用於沒有遵守第 113、114 或 115 條所定時限的情況。

124.

處長可拒絕批予短期專利

處長如認為某項發明由於第 93(5)條所指明的任何事宜而不屬可享專利發明，可拒絕就該項發明批予短期專利，而處長須將拒絕批予短期專利一事通知申請人。

125.

以國際申請為基礎的短期專利申請

(1)

凡一項國際申請尋求實用新型的專利並指定中華人民共和國，而該項國際申請已在中華人民共和國進入其國家階段，則該項國際申請的申請人可申請就該項申請中披露的發明(如有的話)獲得短期專利。

(2)

依據本條提出的短期專利申請可於國際申請在中華人民共和國進入國家階段 6 個月後的日期前或於規則所訂明的其他日期前的任何時間提交。

(3)

依據本條提出的短期專利申請須載有以下各項 ——

(a)

由國際局根據《專利合作條約》第 21 條發表的國際申請的影印本；

(b)

根據《專利合作條約》第 21(3)條發表的關乎該項國際申請的國際查檢報告的影印本(不論該報告是載於所發表的國際申請的或是分開發表的)；

(c)

國際申請在中華人民共和國進入國家階段的日期；

(d)

由國家知識產權局發表的國際申請的譯本(如有的話)的影印本；及

(由 2001 年第 2 號第 9 條修訂)

(e)

在國家知識產權局發表的關於國際申請的任何資料的影印本。

(由 2001 年第 2 號第 9 條修訂)

(4)

第 113 條就依據本條作出的短期專利申請而適用，猶如該條的第(1)(b)至(d)款已由本條第(3)(a)至(e)款所指明的文件的提述所取代一樣。

(5)

凡依據本條提出的任何申請導致短期專利的批予，該項申請須當作以國際申請為《專利合作條約》第 11 條的施行而獲設定的國際提交日期為其提

交日期，而在本條例中，凡提述任何申請的提交日期，而是關乎已依據如本條所規定般提出的申請所批予的短期專利的，則亦須據此解釋。

(6)

在本條中，“
國家知識產權局
”(
State Intellectual Property Office
)指根據中華人民共和國的法律設立而職能包括就發明批予專利的國家知識產權局。

(由 2001 年第 2 號第 9 條修訂)

關於批予專利後的短期專利的條文

126.

短期專利的有效期

(1)

根據本部批予的短期專利 ——

(a)

須在官方公報公告其批予的事實的日期生效；及

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(b)

在符合第(2)及(3)款的規定下，須維持有效，直至自該項專利的申請的提交日期起計的 8 年的期間結束為止。

(2)

如意欲在一項短期專利的申請的提交日期起計的第 4 年屆滿後將該短期專利再維持有效 4 年，則訂明的續期費須在該第 4 年的屆滿前的 3 個月期間內繳付；如沒有如此繳付該續期費，則短期專利在該第 4 年屆滿後須停止有效。

(3)

儘管有第(2)款的規定，凡批予短期專利的日期是在自該專利的申請的提交日期起計的第 4 年屆滿之後，則 ——

(a)

訂明的續期費可於自批予日期起計的 3 個月屆滿前的任何時間繳付，而一經繳付，該專利須在第(2)款所指明的 4 年的期間的餘下期間內維持有效；

(b)

如沒有按(a)段的規定繳付訂明的續期費，亦只有在該情況下，該專利方根據本條停止有效。

(4)

處長可藉規例修訂第(2)款所指明的期間，即自短期專利申請的提交日期起計的第 4 年屆滿前的期間。

(5)

如續期費及任何訂明的附加費已在第(2)或(3)款(視屬何情況而定)所指明的期間結束後的 6 個月內繳付，則該短期專利須視為猶如從未屆滿一樣，而據此 ——

(a)

在該進一步的期間內根據或就該專利而作出的任何事情須屬有效；

(b)

假如該專利未曾屆滿便會構成對該專利的侵犯的任何作為，即構成該項侵犯；及

(c)

假如該專利未曾屆滿便會構成政府徵用該項專利發明的作為，即構成該項徵用。

(6)

行政長官會同行政會議可藉規例修訂 ——

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

(a)

第(1)(b)款所指明的期間，即某一短期專利須維持有效的期間；

(b)

第(2)或(3)款所指明的期間，而某一短期專利如未予續期，則須參照該期間而停止有效。

[比照 1977 c. 37 s. 25 U.K.]

127.

已失效的短期專利的恢復

第 40 及 41 條經作出所需的變通後須適用於短期專利，猶如在該等條文中凡提述標準專利及第 39 條，即分別提述短期專利及第 126 條一樣。

雜項條文

128.

藉說明書而披露發明；微生物樣本的備有

(1)

可藉規則訂定條文，訂明為某項需要使用某一微生物而實行的發明，在何種情況下其短期專利的申請的說明書或其短期專利的說明書須被視為以足夠清楚和完整的方式披露該項發明，以使擅長有關技術的人能實行該項發明。

(由 2007 年第 136 號法律公告修訂)

(2)

規則尤其可規定有關的申請人或所有人 ——

(a)

採取訂明的步驟備有上述微生物的樣本以提供予公眾；及

(b)

除另有訂明外，不得在該等樣本可作的使用方面施加或維持限制。

(3)

規則可在訂明的情形下，規定樣本只需為提供予訂明的人或訂明類別的人而備有；規則亦可按處長是否已就任何事宜給予由他簽發的證明書而識別某一類別的人士。

(4)

如規則的任何規定不再獲得遵守，則可根據第 91(1)(c)條提出撤銷短期專利的申請。

[比照 1977 c. 37 s. 125A U.K.]

129.

就短期專利而在法院進行的法律程序

(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程序中 ——

(a)

須由該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)

在根據本條例就任何短期專利而在法院進行的法律程序中，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。

(3)

根據第(2)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。

第 XVI 部

雜項條文

130.

不服處長的上訴

(1)

除規則另有明文規定外，不服處長任何決定或命令的上訴須根據本條例向法院提出，而就本條文而言，“
決定
”(
decision
)包括處長在行使藉本條例或根據本條例賦予他的酌情決定權時作出的任何作為。

(2)

凡根據本條例提出的上訴關乎一項沒有發表的專利申請，其聆訊須以非公開形式進行。

(3)

在根據本條例提出的上訴中 ——

(a)

處長須有權出庭或由他人代其出庭，並有權作出支持其決定或命令的陳詞；

(b)

如法院指示處長出庭，則他必須出庭。

(4)

在根據本條例源自某法律程序而提出的上訴中，法院可行使在該法律程序中本可由處長行使的任何權力。

131.

處長在涉及註冊紀錄冊的法律程序中出庭

(1)

在法院進行的涉及任何更改或更正註冊紀錄冊的申請的法律程序中，處長須有權出庭或由他人代其出庭，並有權陳詞，而如法院指示處長出庭，則他必須出庭。

(2)

除非法院另有指示，否則處長可向法院呈交一份由他簽署的書面陳述以代出庭，該陳述書須提供以下詳情 ——

(a)

就所爭論的事宜在處長席前進行的任何法律程序；

(b)

對該事宜有影響的任何由處長作出的決定所據的理由；

(c)

註冊處在同類個案中的慣常做法；或

(d)

關乎該項爭論的且在處長所知的範圍內他認為合適的事宜，

而該陳述書須當作為構成在該等法律程序中的證據的一部分。

132.

法院的一般權力

(具追溯力的適應化修訂——見 1998 年第 25 號第 2 條)

(1)

法院在行使其在本條例下的原訟司法管轄權或上訴司法管轄權以裁定任何問題時，可作出處長本可作出的任何命令或行使處長本可行使的任何其他權力，以裁定該問題。

(2)

可對法院的每一項命令向上訴法庭提出上訴。

(由 1998 年第 25 號第 2 條修訂)

[比照 1977 c. 37 s. 99 U.K.]

133.

選擇向法院或向處長提出申請的程序

(1)

凡根據本條例申請人可選擇向法院或向處長提出申請，則 ——

(a)

如關乎所涉的專利或專利的申請的訴訟仍在待決中，則該項申請必須向法院提出；

(b)

如在任何其他情況下該項申請是向處長提出的，則處長可在有關的法律程序的任何階段將該項申請轉介法院，或可在聆聽該法律程序的各方後，對他們之間的問題作出裁定，但他們可對該項裁定向法院提出上訴。

(2)

第(1)款並不損害法院在本條以外就該款所提述的任何問題作出裁定的權力。

(3)

第(1)款中提述選擇向法院或向處長提出申請，包括提述選擇將問題轉介法院或處長。

[比照《商標條例》第 80 條]

134.

在若干情況下的舉證責任

(1)

如為某發明批予專利，而該發明屬取得一種新產品的方法，則除非證明情況相反，否則不屬該專利的所有人或其特許持有人的人所生產的同一類產品須在任何法律程序中被視作藉該方法取得的。

(2)

法院在考慮該等法律程序的一方是否已履行由本條施加予他的舉證責任時，如覺得要求該人披露任何製造秘密或商業秘密會是不合理的，則不得對他作出如此要求。

[比照 1977 c. 37 s. 100 U.K.]

135.

處長行使其酌情決定權

在不損害任何法律規則的原則下，處長如擬對在他席前進行的法律程序的任何一方行使藉本條例或規則賦予處長的任何酌情決定權，而該項行使是對對方不利的，則須在行使該酌情決定權之前給予該方陳詞的機會。

[比照 1977 c. 37 s. 101 U.K.]

136.

在法院進行的法律程序的訟費及開支

(1)

除第(2)款另有規定外，在根據本條例在法院進行的所有法律程序中，法院可將其認為合理的訟費判給任何一方。

(由 2001 年第 2 號第 10 條修訂)

(2)

在根據第 58 條在法院進行的法律程序中，法院在裁定是否將訟費或開支判給任何一方和應判給那些訟費或開支時，須顧及所有有關情況，包括各方的財政狀況。

(3)

如法院在任何該等法律程序中指示其中一方的任何訟費須由另一方支付，法院可藉定下一整筆款項而決定訟費的款額，或可指示該訟費須按法院所指明的收費表評定，該收費表為法院規則所訂明的訟費收費表。

[比照 1977 c. 37 s. 106 U.K.]

137.

在處長席前進行的法律程序的訟費及開支

(1)

根據本條例在處長席前進行的法律程序中，處長可藉命令將他認為合理的訟費判給任何一方，並指示上述訟費須由何方支付和如何支付。

(2)

如法院命令根據本條判給的任何訟費可藉由法院發出的執行令而追討，則該等訟費可如此追討，猶如該等訟費是根據該法院的命令而須支付一樣。

(3)

規則可授權處長在所訂明的情況下規定在其席前進行的法律程序的任何一方就該等法律程序或上訴的法律程序提供訟費保證金，並可就不提供保證金的後果作出規定。

[比照 1977 c. 37 s. 107 U.K.]

138.

藉法院或處長的命令或由衞生署署長批予的特許*

(1)

任何根據第 14、56、64 或 65 條批予特許的命令，須在不損害任何其他強制執行方法的原則下具有效力，猶如它是由標準專利的所有人與所有其他必需的各方所簽立的並按照該項命令批予特許的契據。

(由 2007 年第 21 號第 6 條修訂)

(2)

在不損害任何其他強制執行方法的原則下，任何根據第 72C 或 72M 條批予的進口強制性特許或出口強制性特許(視屬何情況而定)具有的效力，猶如它是由標準專利或短期專利(視屬何情況而定)的所有人與必要的有關各方所簽立的契據一樣。

(由 2007 年第 21 號第 6 條增補)

[比照 1977 c. 37 s. 108 U.K.]

編輯附註：

* *(由 2007 年第 21 號第 6 條修訂)*

139.

處長在公事上作為方面的豁免權

處長及其任何公職人員均 ——

(a)

不得被當作保證根據本條例批予的任何專利的有效性；或

(b)

不得因本條例所規定或授權進行的任何審查或調查或在與其有關連的情況下，或因任何該等審查或調查所引致的任何報告或其他法律程序或在與其有關連的情況下，招致任何法律責任。

[比照 1977 c. 37 s. 116 U.K.]

139A.

對政府及公職人員的保障

(1)

政府或任何公職人員無須因以下事宜而承擔法律責任 ——

(a)

根據第 69 條作出任何授權；或

(b)

根據第 72C 或 72M 條批予任何進口強制性特許或出口強制性特許(視屬何情況而定)。

(2)

公職人員如在作出或不作出任何作為時，真誠地相信該作為或不作為是第 IX、IXA 或 IXB 部(視屬何情況而定)規定或授權他在執行他根據該部而具有的任何職責、責任或權力時作出或不作出的，即無須為該作為或不作為承擔個人法律責任。

(3)

第(2)款就任何作為或不作為而授予公職人員的保障，並不影響政府在侵權法中須為該作為或不作為承擔的任何法律責任。

(由 2007 年第 21 號第 7 條增補)

140.

對代理人的承認

(1)

除本條及規則另有規定外，凡根據本條例任何作為必須就專利或關乎專利的任何程序或專利的取得而由任何人作出或對任何人作出，則該項作為可由獲該人以口頭或書面妥為授權的代理人作出或對該代理人作出。

(2)

根據第(1)款獲另一人妥為授權擔任該另一人的代理人的人，可向處長及該另一人發出通知終止擔任該另一人的代理人，但須受該代理人與該另一人之間的任何協議中的任何條文的相反規定所規限。

(3)

規則可授權處長拒絕承認就任何在本條例下的事務而在規則中為此目的被指明的任何人為代理人。

(4)

處長須拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人。

第 XVII 部

罪行

141.

註冊紀錄冊的揑改等

任何人 ——

(a)

在根據本條例備存的任何註冊紀錄冊內作出或導致在該註冊紀錄冊內作出任何虛假記項，而他是明知該等記項是虛假的；或

(b)

製作或導致製作任何虛假地充作是根據本條例備存的任何註冊紀錄冊內記項的副本或複製本的字句，或出示或呈交或導致出示或呈交該等字句作為證據，而他是明知該等字句是虛假的，

即屬犯罪 ——

(i)

一經循簡易程序定罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月；

(ii)

一經循公訴程序定罪，可處監禁 2 年。

[比照 1977 c. 37 s. 109 U.K.]

142.

未經許可而聲稱具有專利的權利

(1)

除本條另有規定外，任何人虛假地表示他所作出有值處置的任何東西屬專利產品，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第 3 級罰款。

(2)

就第(1)款而言，凡任何人將任何物品作出有值處置，而該物品上已蓋上、刻上或印上或以其他方式加上“專利”或“享有專利”或“patent”或“patented”的字樣，或加上任何明示或暗示該物品屬專利產品的東西，即視為表示該物品屬專利產品。

(3)

如就某產品所作出的表示，是在該產品或所涉方法(視屬何情況而定)的專利的有效期屆滿後或該專利遭撤銷後並且是在某段合理地足以讓被控人能採取步驟以確保該項表示不被作出(或不繼續作出)的期間結束前作出的，則第(1)款不適用。

(4)

在就本條所訂罪行而進行的法律程序中，如被控人證明他已盡了應盡的努力以防止犯該罪行，即為免責辯護。

[比照 1977 c. 37 s. 110 U.K.]

143.

未經許可而聲稱已申請專利

(1)

除本條另有規定外，任何人表示他已就他所作出有值處置的任何物品提出專利的申請，而事實上 ——

(a)

沒有此項專利申請提出；或

(b)

此項專利申請已被撤回或已當作被撤回，

則該人即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第 3 級罰款。

(2)

凡某項表示是在某段於專利申請被撤回或當作被撤回之日開始的期間屆滿之前作出(或繼續作出)的，而該段期間是一段合理地足以讓被控人能夠採取步驟以確保該項表示不被作出(或不繼續作出)的，則第(1)(b)款不適用。

(3)

就第(1)款而言，凡任何人將任何物品作出有值處置，而該物品上已蓋上、刻上或印上或以其他方式加上“已申請專利”或“專利申請待決”或“patent applied for”或“patent pending”的字樣，或任何明示或暗示已就該物品申請專利的東西，即視為表示已就該專利提出申請。

(4)

在就本條所訂罪行而進行的法律程序中，如被控人證明他已盡了應盡的努力以防止犯該罪行，即為免責辯護。

[比照 1977 c. 37 s. 111 U.K.]

144.

“專利註冊處”的名稱的不當使用

凡任何人在其業務地址或在任何由他發出的文件中或在其他方面使用“專利註冊處”或“Patents Registry”的字樣，或任何帶有其業務地址即專利註冊處或與專利註冊處有正式關連的意思的其他字樣，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第 4 級罰款。

[比照 1977 c. 37 s. 112 U.K.]

145.

法團或合夥人所犯的罪行

(1)

凡任何法人團體所犯的本條例所訂的任何罪行，經證明是在該團體的任何董事、經理、秘書或其他相類似職位的高級人員或看來是以任何該等身分

行事的人的同意或縱容下所犯的，或是可歸咎於任何上述的人本身的疏忽的，則該人以及該法人團體均屬犯該罪行，並可據此而被起訴和受懲罰。

(2)

為就指稱由某法人團體所犯的本條例所訂罪行而提起的法律程序的目的，以下條文均屬適用 ——

(a)

關乎文件的送達的任何法院規則；

(b)

《裁判官條例》(第 227 章)第 19A 條(法團在裁判官席前作出的答辯)及第 87 條(法團被控告犯可公訴罪的程序)。

(3)

凡任何法人團體的事務由其成員所管理，則第(1)款就任何成員在其管理職能方面的作為與過失而適用，猶如該成員是該法人團體的董事一樣。

(4)

凡任何合夥犯本條例所訂的罪行，則除已證明對此不知情或曾企圖阻止犯該罪行的合夥人外，每名合夥人均犯該罪行，並可據此而被起訴和受懲罰。

(5)

在不損害有關合夥人在第(4)款下的任何法律責任的情況下，就指稱由某合夥所犯的本條例所訂罪行而針對該合夥提起的法律程序，須以針對其商號的名義而非針對該等合夥人的名義提起。

(6)

在該等法律程序中任何合夥因被定罪而遭判處的罰款，須從該合夥的資產中支付。

(7)

凡任何商號的一名合夥人所犯的本條例所訂的任何罪行，經證明是在該商號的任何其他合夥人或關涉該商號的管理的人的同意或縱容下所犯的，或是可歸咎於該商號的任何其他合夥人或關涉該商號的管理的人本身的疏忽的，則該其他合夥人或關涉該商號的管理的人亦犯該罪行，並可據此而被起訴和受懲罰。

第 XVIII 部

行政方面的條文

146.

專利和申請中的錯誤的更正

(1)

除規則另有規定外，處長可更正任何專利或專利的申請的說明書或任何所提交的與專利或其申請有關的文件中的任何翻譯或謄寫上的錯誤或文書上的錯誤。

(2)

凡處長接獲更正上述錯誤的請求，任何人均可按照規則給予處長反對該項請求的通知，而處長須對該事項作出裁定。

[比照 1977 c. 37 s. 117 U.K.]

147.

關於專利申請和專利的資料與文件的查閱

(1)

在任何標準專利的申請按照第 20 條發表後，或在批予任何短期專利後，處長須因應以訂明方式提交的書面請求，給予提出請求的人其請求中指明的關於該項申請或依據該項申請批予的任何專利或關於該短期專利的資料，並准許該人查閱關於該項申請或專利或關乎該短期專利的文件，但須受任何訂明的限制所規限。

(2)

除本條另有規定外，在任何標準專利的申請如上述般發表前，或在任何短期專利獲批予前，處長不得未經所有人或申請人(視屬何情況而定)同意而將構成或關乎該項標準專利的申請或短期專利的文件或資料發表或傳達予任何人。

(3)

第(2)款不阻止處長將關於一項沒有發表的標準專利的申請或一項短期專利的申請的任何訂明目錄資料發表或傳達予任何人。

(4)

凡任何人接獲通知，謂某項標準專利的申請已予提出但並未按照第 20 條發表，以及如該人在該項申請經如此發表後作出該通知內指明的某項作為，申請人一旦獲批予該專利便會提起針對該人的法律程序，則即使該項申請仍未發表，該人仍可提出第(1)款所指的請求，而該款亦據此適用。

(5)

凡任何人接獲通知，謂某項短期專利的申請已予提出，以及如該人作出該通知內指明的某項作為，申請人一旦獲批予該專利將會對該人提起法律程序，則該人可提出第(1)款所指的請求，而該款亦據此適用。

(6)

凡任何標準專利的申請已提交但沒有發表，而有人就該項較早申請的標的事項的任何部分提交一項新的標準專利的申請(不論是按照規則或依據根據第 13 條作出的命令提交的)，而該項新的申請亦已發表，則任何人均可以訂明方式提出第(1)款所指的關乎該項較早申請的請求，而處長須向該人提供在假使該項較早申請已予發表的情況下該人本可獲得提供的資料，並准許該人查閱該人本可查閱的文件。

[比照 1977 c. 37 s. 118 U.K.]

148.

辦公時間和非辦公日

(1)

處長可藉在官方公報刊登公告作出指示，指明註冊處讓公眾人士處理在本條例下的事務的辦公時間，並指明就該目的而言屬辦公日的日子。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(2)

在任何日子的指明辦公時間過後或在非辦公日的日子作出的任何事務，須當作是在下一個辦公日作出的；凡根據本條例作出任何事情的時限在某一非辦公日的日子屆滿，則該時限須順延至下一個辦公日。

(3)

根據本條作出的指示，可就不同種類的事務作出不同規定。

149.

規則

(1)

處長可為以下目的訂立規則 ——

(a)

施行本條例中授權就任何事宜訂立規則(法院規則除外)的任何條文；及

(b)

訂明本條例的條文所授權或規定予以訂明的任何事情，

並可一般地為規管在本條例下的常規及程序而訂立規則。

(2)

在不損害第(1)款的一般性的原則下，規則可訂定條文以 ——

(a)

就關乎可向處長提交的專利的申請或其他文件 ——

(i)

訂明任何該等文件的格式和內容；

(ii)

規定須提供該等文件的副本；

(iii)

訂明提交該等文件的方式；

(b)

規管關於在處長席前或在註冊處進行的任何法律程序或其他事宜須予依循的程序，並授權糾正程序上的不當之處；

(c)

規定關於上述法律程序或事宜或關於註冊處所提供的任何服務須繳付的費用，並就在訂明情況下費用的減免作出規定；

(d)

規管在任何上述法律程序中提出證據的方式，並授權處長強迫證人出席有關的法律程序以及透露和交出文件；

(e)

規定處長須就專利的任何建議修訂和任何其他訂明事項(包括在上述法律程序中的任何訂明步驟)刊登公告；

(f)

就在處長席前進行的任何法律程序中協助處長的顧問的委任作出規定；

(g)

為本條例或規則所規定須作出的關於任何上述法律程序的事情訂明時限，並為本條例或規則所指明的任何期間的更改作出規定；

(h)

落實任何發明的發明人在該項發明的專利的申請中所述的權利；

(i)

在不損害本條例任何其他條文的原則下，規定與規管關於專利或專利的申請的文件翻譯成有關法律程序的語文或其中一種法定語文或一併翻譯成兩種法定語文之事，和任何該等譯本的提交和核實；

(j)

為由註冊處發表和售賣文件和關於該等文件的資料作出規定；

(k)

為施行第 43 及 44 條而訂明在指定專利當局進行的反對或撤銷專利的法律程序。

(3)

規則可就不同情況訂定不同條文。

(4)

根據本條訂立的 ——

(a)

授權糾正程序上的不當之處的規則；或

(b)

就任何期間的更改作出規定的規則,

可授權即使在有關期間已屆滿的情況下, 延展或進一步延展任何該等期間。

(5)

除非經財政司司長同意, 否則訂明各項費用(包括第 104(5)(b)條下的懲罰性費用)的規則不得訂立。

(由 1997 年第 362 號法律公告修訂)

(6)

根據第(2)(c)款訂立的任何規則可 ——

(a)

訂明定於某些水平的各項費用；或

(b)

規定各項費用須定於某些水平,

使政府或其他主管當局在行使本條例下的任何或所有職能時所招致或相當可能招致的開支得以收回, 而該等水平不得因參照在行使任何一項特定職能時所招致或相當可能招致的行政費用或其他費用的款額而受到局限。

(7)

規則可就由處長為發表他所決定的關乎專利的案件的報告以及任何不論是在香港或其他地方的法院或機構(不論根據本條例與否)所決定的關乎專利的案件的報告而作出的安排, 訂定條文。

[比照 1977 c. 37 s. 123 U.K.]

150.

處長可指明須用的表格

(1)

處長可規定須在關於根據本條例作出的專利的批予中或在根據本條例在處長席前進行的任何其他法律程序中，使用由處長藉在官方公報刊登的公告指明的表格。

(由 2001 年第 2 號第 14 條修訂)

(2)

根據第(1)款作出的公告，可載有處長就在該公告指明須使用的表格而作出的指示。

(3)

根據第(1)款刊登的公告不得就《釋義及通則條例》(第 1 章)第 34 條而言視為附屬法例。

(由 2001 年第 2 號第 11 條增補)

150A.

指明官方公報的權力等

(1)

處長可不時在憲報刊登公告，指明自該公告所指明的日期起，某刊物即為就本條例而言的官方紀錄公報。

(2)

凡某刊物在根據第(1)款刊登的公告中指明為官方紀錄公報，則自該公告指明的生效日期起，本條例或規則所規定須在官方公報中公布的每一公告、請求、文件或其他事宜，均須在該刊物中公布，而凡在本條例或規則中對官方公報的提述，均須據此解釋。

(3)

處長可出版或安排出版公報，在該公報內可公布處長認為合適的與專利或專利的申請有關的文件及資料。

(4)

為免生疑問，處長可指明憲報或第(3)款所提述的公報為官方紀錄公報。

(5)

根據第(1)款指明的刊物及第(3)款所提述的公報，無需採用文件形式。

(6)

根據第(1)款刊登的公告不得就《釋義及通則條例》(第 1 章)第 34 條而言視為附屬法例。

(由 2001 年第 2 號第 12 條增補)

151.

適用範圍*

除本條例另有規定外和即使《官方法律程序條例》(第 300 章)第 5(3)條的條文另有規定，本條例適用於政府及中央人民政府在香港特別行政區設立的機構。

(由 2009 年第 2 號第 6 條修訂；由 2014 年第 150 號法律公告修訂)

[比照《專利權註冊條例》第 7A 條]

編輯附註：

*

(由 2009 年第 2 號第 6 條代替)

152.

遭沒收物品

本條例並不影響政府或任何直接或間接從政府取得所有權的人處置或使用根據與海關有關的法律而遭沒收的物品的權利。

[比照 1977 c. 37 s. 122 U.K.]

153.

修訂附表 1

行政長官會同行政會議可藉在憲報刊登的命令 ——

(由 1999 年第 22 號第 3 條修訂)

(a)

在附表 1 中加入 ——

(i)

已加入《巴黎公約》的任何國家的名稱；

(ii)

已加入《世界貿易組織協議》的任何國家、地區或地方的名稱；

(b)

在附表 1 刪除 ——

(i)

已退出《巴黎公約》的任何國家的名稱；

(ii)

已退出《世界貿易組織協議》的任何國家、地區或地方的名稱；及

(由 2001 年第 2 號第 13 條修訂)

(c)

以其他方式修訂附表 1。

(由 2001 年第 2 號第 13 條增補)

第 XIX 部

廢除及過渡性安排

154.

廢除

(1)

《專利權註冊條例》(第 42 章)現予廢除。

(2)

由第(1)款所作的廢除須受本部以下條文所規限。

155.

根據已廢除條例訂立的文書或作出的事情的有效性

只要根據已廢除條例的任何條文在任何時間訂立的文書或作出的事情是本可根據本條例的某一相應條文訂立或作出的，則該文書或事情不得因本條例所作的廢除而失效，而須猶如是根據該相應條文訂立或作出般具有效力。

156.

為官方服務而徵用專利發明

(1)

已廢除條例的第 7G 條(該條就政府所作出並構成為官方服務而徵用任何發明的作為的問題，以及就任何該等徵用而須作出的付款，作出規定)須一如其在緊接生效日期前所適用者繼續有效。

(2)

為易於參照，現將為施行第(1)款而適用的已廢除條例的第 7G 條列於附表 2 中。

(3)

凡一項發明的專利已依據本部而根據本條例批予該項發明的現有註冊專利的所有人，或批予根據已廢除條例提出一項仍待決的將該項發明的專利註冊的申請的申請人，則在根據本條例第 68 條宣布的極度緊急期間內，本條例第 69 至 72 條經作出必需的變通後適用於該項發明的政府徵用。

157.

侵犯

(1)

任何關於在生效日期前作出的作為是否侵犯任何現有註冊專利的問題，須按照在緊接生效日期前施行的關於侵犯專利的法律而裁定，已廢除條例的第 6 及 7 條亦據此而適用。

(2)

在第(3)款的規限下及經必需的變通後 ——

(a)

第 73 至 75、80、81、85 至 87、89 及 90 條適用於在生效日期當日或之後作出的侵犯任何現有註冊專利的任何作為；及

(b)

第 82 至 84 條適用於侵犯任何現有的註冊 1977 年法令專利的任何上述作為，

一如該等條文適用於對根據本條例批予的專利的侵犯。

(3)

凡任何作為在生效日期前已開始，並在該日期當日或之後繼續作出，如該作為根據在緊接該日期前施行的法律不會構成對任何發明的現有註冊專利的侵犯，則該作為不構成對可依據本部而根據本條例就該項發明獲批予的任何專利的侵犯。

158.

就過渡性安排作出規定的規則

(具追溯力的適應化修訂——見 1999 年第 22 號第 3 條)

(1)

行政長官會同行政會議可在立法會的批准下訂立規則，以就本條例對以下事項的適用及就已廢除條例對以下事項的繼續適用，作出規定 ——

(由 1999 年 22 號第 3 條修訂)

(a)

現有註冊專利；

(b)

待決的將某一專利根據已廢除條例註冊的申請，以及依據該等申請而註冊的專利；

(c)

現有的 1949 年法令或 1977 年法令專利；

(d)

已發表的 1977 年法令專利的申請及在生效日期後依據該等申請而批予的專利；

(e)

1949 年法令專利的現有申請及在生效日期後依據該等申請而批予的專利。

(2)

在不損害第(1)款的一般性的原則下，根據該款訂立的規則可就以下事項作出規定 ——

(a)

將現有註冊專利當作根據本條例批予的標準專利；

(b)

依據各待決的將專利根據已廢除條例註冊的申請而根據該條例作出的專利註冊，以及須將經如此註冊的專利當作現有註冊專利；

(c)

向任何現有 1949 年法令或 1977 年法令專利的所有人批予標準專利；

(d)

由已發表的 1977 年法令專利申請的申請人提出標準專利的申請，和向在生效日期後依據該項申請獲批予專利的所有人批予標準專利；

(e)

向在生效日期後依據 1949 年法令專利的現有申請獲批予 1949 年法令專利的所有人批予標準專利。

(3)

根據第(1)款訂立的規則並可就以下事宜作出規定 ——

(a)

依據根據本部訂立的規則提出任何專利的申請的時限；

(b)

本條例對由本部或由根據本部訂立的規則所規定的任何專利或專利的申請的適用範圍；

(c)

除根據(d)段訂立的規則另有規定外，在生效日期當日或之後生效的在聯合王國的現有註冊專利的任何修訂或撤銷，即使或會自任何早於生效日期的日期起在聯合王國具有效力，就任何依據本部而根據本條例獲批予的專利而言，該等修訂或撤銷不得具有任何效力；

(d)

繼任何發明的 1949 年法令專利在聯合王國修訂或撤銷後，依據本部而根據本條例就該項發明獲批予的標準專利的修訂或撤銷；

(e)

為本部任何條文的目的而對所施行的本條例作出變通；

(f)

解決在以下各項之間優先權誰屬的問題 ——

(i)

1949 年法令專利與專利申請；

(ii)

1977 年法令專利與專利申請；及

(iii)

在本條例下的專利與專利申請；

(g)

將在生效日期前根據已廢除條例註冊的專利的細節轉入根據本條例備存的註冊紀錄冊內，以及就該等細節而備存註冊紀錄冊的所涉事宜，而在此方面規則可就以下事宜作出規定 ——

(i)

就該等記項而更正註冊紀錄冊；

(ii)

任何人提出將該等細節列入註冊紀錄冊內的申請；

(h)

處長藉在憲報刊登公告修訂該等規則所指門的任何時限或該等規則的任何附表。

159.

第 XIX 部的釋義

(1)

在本附表中,除文意另有所指外 ——

“

《1949 年法令》

”(

1949 Act

)指《1949 年專利法令》(Patents Act 1949)(1949 c. 87 U.K.),而“

1949 年法令專利

”(
1949 Act patent
)指根據《1949 年法令》批予的專利或依據根據該法令提出的申請而根據《1977 年法令》批予的專利；
“
1949 年法令專利的現有申請
”(
existing application for a 1949 Act patent
)指根據《1949 年法令》提出的專利的申請，而在生效日期時未有專利就該項申請而獲批予；
“
《1977 年法令》
”(
1977 Act
)指《1977 年專利法令》（Patents Act 1977）(1977 c. 37 U.K.)，而“
1977 年法令專利
”(
1977 Act patent
)指依據在生效日期前提出的申請而根據該法令批予的專利，亦指依據《1977 年法令》第 77 條而在聯合王國生效的任何歐洲專利(聯合王國)；
“
已發表的 1977 年法令專利的申請
”(
published application for a 1977 Act patent
)指符合以下說明的專利的申請 ——

(a)

1977 年法令專利能依據該項申請而獲批予；及

(b)

在生效日期前該項申請已予發表，

而如屬國際申請，則(b)段所提述的發表須理解為提述某指定專利當局為表示該項國際申請已有效地進入其國家階段而發表該項申請；
“
已廢除條例
”(

the repealed Ordinance
)指《專利權註冊條例》(第 42 章);
“
生效日期
”(
commencement date
)指根據第 1(2)條指定的日期,即本條例開始實施的日期;
“
待決的將專利根據已廢除條例註冊的申請
”(
pending application for registration of a patent under the repealed Ordinance
)指在生效日期前就一項 1949 年法令或 1977 年法令專利而根據已廢除條例第 3 條提出註冊(但在生效日期時仍未根據已廢除條例註冊)的申請;
“
現有的 1949 年法令或 1977 年法令專利
”(
existing 1949 Act or 1977 Act patent
)指以下 1949 年法令或 1977 年法令專利 ——

(a)

在生效日期前獲批予並可根據已廢除條例在該日期獲註冊者;及

(b)

在生效日期時未有根據已廢除條例就其提出任何有效的註冊申請者;
“
現有註冊專利
”(
existing registered patent
)指符合以下說明的 1949 年法令或 1977 年法令專利 ——

(a)

在生效日期前根據已廢除條例註冊;及

(b)

在生效日期時 ——

(i)

在聯合王國仍屬有效；

(ii)

雖已在聯合王國停止有效，但其後就《1977 年法令》而言視作從未期滿；或

(iii)

雖已在聯合王國停止有效，但其後由一項根據《1977 年法令》作出的命令恢復有效；

“

歐洲專利(聯合王國)

”(

European patent (UK)

)指根據《歐洲專利批予公約》(《歐洲專利公約》)批予的並指定聯合王國的專利。

(2)

在本部中，除文意另有所指外——

(a)

凡提述將任何專利根據已廢除條例註冊，即提述根據該條例第 5 條就該專利而發出註冊證明書；

(b)

凡提述已廢除條例，即提述在緊接生效日期前所適用的該條例；

(c)

凡提述依據本部而根據本條例批予的專利，包括提述視作如此批予的專利。

160.

(已失時效而略去——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)

161.

(已失時效而略去——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)

162.

(已失時效而略去——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)

163.

(已失時效而略去——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)

附表 1

[第 2 及 153 條]

巴黎公約國及世界貿易組織成員國、地區及地方

巴黎公約國

下列是為第 2(1)條中*巴黎公約國*的定義而指明為已加入《巴黎公約》的國家 ——

也門共和國
土耳其共和國
土庫曼斯坦
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
大韓民國
不丹王國
中非共和國
中華人民共和國
丹麥王國
厄瓜多爾共和國
巴巴多斯
巴布亞新畿內亞獨立國
巴西聯邦共和國
巴拉圭共和國
巴林王國
巴哈馬國
巴拿馬共和國
巴基斯坦伊斯蘭共和國
文萊達魯薩蘭國
日本國
比利時王國
毛里求斯共和國
毛里塔尼亞伊斯蘭共和國
牙買加
乍得共和國
以色列國
加拿大
加納共和國
加蓬共和國
卡塔爾國
古巴共和國

尼日利亞聯邦共和國
尼日爾共和國
尼加拉瓜共和國
尼泊爾聯邦民主共和國
布基納法索
布隆迪共和國
白俄羅斯共和國
立陶宛共和國
伊拉克共和國
伊朗伊斯蘭共和國
冰島共和國
列支敦士登公國
匈牙利
印度尼西亞共和國
印度共和國
危地馬拉共和國
吉布提共和國
吉爾吉斯共和國
圭亞那共和國
多民族玻利維亞國
多米尼加共和國
多米尼克國
多哥共和國
安哥拉共和國
安提瓜和巴布達
安道爾公國
老撾人民民主共和國
西班牙王國
伯利茲
克羅地亞共和國
利比里亞共和國
利比亞
希臘共和國(希臘)
沙特阿拉伯王國
貝寧共和國

赤道幾內亞共和國
亞美尼亞共和國
坦桑尼亞聯合共和國
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
孟加拉人民共和國
岡比亞共和國
拉脫維亞共和國
法蘭西共和國
波斯尼亞和黑塞哥維那
波蘭共和國
肯尼亞共和國
芬蘭共和國
阿拉伯埃及共和國
阿拉伯敍利亞共和國
阿拉伯聯合酋長國
阿根廷共和國
阿曼蘇丹國
阿塞拜疆共和國
阿爾及利亞民主人民共和國
阿爾巴尼亞共和國
保加利亞共和國
俄羅斯聯邦
南非共和國
哈薩克斯坦共和國
柬埔寨王國
洪都拉斯共和國
津巴布韋共和國
科威特國
科特迪瓦共和國
科摩羅聯盟
突尼斯共和國
約旦哈希姆王國
美利堅合眾國
剛果民主共和國
剛果共和國

哥倫比亞共和國
哥斯達黎加共和國
挪威王國
格林納達
格魯吉亞
泰王國(泰國)
海地共和國
烏干達共和國
烏克蘭
烏拉圭東岸共和國
烏茲別克斯坦共和國
特立尼達和多巴哥共和國
秘魯共和國
納米比亞共和國
馬耳他共和國
馬里共和國
馬來西亞
馬其頓共和國
馬拉維共和國
馬達加斯加共和國
捷克共和國
莫桑比克共和國
荷蘭王國
博茨瓦納共和國
喀麥隆共和國
幾內亞比紹共和國
幾內亞共和國
斯里蘭卡民主社會主義共和國
斯威士蘭王國
斯洛文尼亞共和國
斯洛伐克共和國
智利共和國
朝鮮民主主義人民共和國
湯加王國
萊索托王國

菲律賓共和國
越南社會主義共和國
黑山
塞內加爾共和國
塞舌爾共和國
塞拉利昂共和國
塞浦路斯共和國
塞爾維亞共和國
塔吉克斯坦共和國
奧地利共和國
意大利共和國
愛沙尼亞共和國
愛爾蘭
新加坡共和國
新西蘭
瑞士聯邦
瑞典王國
聖文森特和格林納丁斯
聖多美和普林西比民主共和國
聖馬力諾共和國
聖基茨和尼維斯聯邦
聖盧西亞
葡萄牙共和國
蒙古國
德意志聯邦共和國
摩洛哥王國
摩納哥公國
摩爾多瓦共和國
黎巴嫩共和國
墨西哥合眾國
澳大利亞聯邦
盧旺達共和國
盧森堡大公國
薩爾瓦多共和國
薩摩亞獨立國

羅馬尼亞
羅馬教廷
贊比亞共和國
蘇丹共和國
蘇里南共和國
世界貿易組織成員國、地區及地方(但不包括巴黎公約國)
下列是指明為已加入《世界貿易組織協議》的國家、地區或地方 ——
台灣、澎湖、金門、馬祖單獨關稅區
瓦努阿圖共和國
佛得角共和國
所羅門群島
阿富汗伊斯蘭共和國
馬爾代夫共和國
斐濟共和國
歐洲聯盟
緬甸聯邦共和國
澳門特別行政區
(由 1998 年第 341 號法律公告修訂；由 2002 年第 66 號法律公告修訂；由 2005 年第 217 號法律公告修訂；由 2009 年第 252 號法律公告修訂；由 2013 年第 62 號法律公告修訂；編輯修訂——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄；由 2014 年第 68 號法律公告修訂；由 2015 年第 121 號法律公告修訂；由 2017 年第 16 號法律公告修訂)

(格式變更——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)

附表 2

[第 156(2)條]

《專利權註冊條例》

為施行本條例第 156(1)條而適用的《專利權註冊條例》(第 42 章)第 7G 條載錄如下 ——

"7G.

過渡性條文

(1)

任何關於以下方面的問題 ——

(a)

在生效日期由政府或獲總督授權的人根據第 7B 條(按第 7B 條在緊接生效日期前的內容)作出的行為，是否構成為官方服務而徵用一項專利發明；或

(b)

就任何上述徵用而須作出的任何付款(不論是付給有權就該項發明註冊專利的人或專利持有人或專用特許持有人),

須按照第 7B 至 7D 條(按第 7B 至 7D 條在緊接生效日期前的內容)予以裁定。

(2)

凡一項作為是在生效日期之前開始作出並在該日期當日或之後持續作出，而如該項為根據在緊接該日期前有效的法律是會構成為官方服務而徵用一項專利發明的，則該項作為的持續，即構成本條例所指的官方徵用，而非構成對權利的侵犯。

(3)

在本條中，“
生效日期
”(
commencement date
)指《1996 年知識產權(世界貿易組織修訂)條例》(1996 年第 11 號)第 11 條開始實施的日期。”

(格式變更——2014 年第 2 號編輯修訂紀錄)