

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Neues Patentgesetz in Hongkong

Am **27. Juni 1997** ist in Hongkong eine neue Patentverordnung in Kraft getreten, mit der dort ein eigenständiges Patentsystem errichtet wird. Sie sieht vor, daß bei ganz bestimmten "Bestimmungsämtern" eingereichte Patentanmeldungen und die von diesen Ämtern erteilten Patente weiterhin die Grundlage für die Anmeldung eines Standardpatents in Hongkong bilden. Es sind dies die folgenden Patentämter:

- das chinesische Patentamt
- das Patentamt des Vereinigten Königreichs
- das Europäische Patentamt für Anmeldungen und Patente, in denen das Vereinigte Königreich benannt ist

Die Laufzeit eines Standardpatents beträgt maximal 20 Jahre ab dem Tag, an dem die Anmeldung beim Bestimmungsamt eingereicht wurde. Nach der Verordnung können auch Kurzzeitpatente mit einer Laufzeit von höchstens 8 Jahren ab dem Tag beantragt werden, an dem die Anmeldung in Hongkong eingereicht wurde (s. Nr. IV).

1. Verfahren für die Anmeldung eines Standardpatents

Das **Registrierverfahren** umfaßt **zwei Stufen**. Innerhalb von **6 Monaten nach der Veröffentlichung der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung** müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 15 Patentverordnung):

- i) Es muß ein Antrag auf Eintragung gestellt werden, für den der Vordruck IPD Form P4 zu verwenden ist.
- ii) Es muß eine Fotokopie der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung in der veröffentlichten Fassung (die nicht beglaubigt zu sein braucht) eingereicht werden.
- iii) Es müssen die Anmeldegebühr und die Bekanntmachungsgebühren entrichtet werden.

Handelt es sich bei der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung um eine in die nationale Phase eingetretene internationale

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

New patent law in Hong Kong

On **27 June 1997** a new Patents Ordinance entered into force in Hong Kong, establishing an independent patent system there. It provides that applications to certain "designated patent offices" and patents granted by those offices will continue to form the basis of an application for a standard patent in Hong Kong. The designated patent offices are:

- the Chinese Patent Office;
- the United Kingdom Patent Office;
- the European Patent Office, in respect of applications and patents designating the UK.

A standard patent has a maximum term of 20 years from the deemed date of filing, i.e. the date of filing of the designated patent application. The Ordinance also provides for short-term patents with a maximum term of 8 years from the filing date, i.e. the date of filing of the application in Hong Kong (see paragraph IV).

1. Procedure for applying for a standard patent

There is a **two-stage registration procedure**. Within **6 months of publication of the designated patent application** the following steps must be taken (Section 15 Patents Ordinance):

- (i) the filing of a request to record, on IPD Form P4.
- (ii) provision of a photocopy of the designated patent application as published (no need for certification);
- (iii) payment of the filing and advertisement fees.

According to Section 16 of the Patents Ordinance, where a designated patent application is in the national phase of an international

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Nouvelle loi sur les brevets à Hong Kong

Le **27 juin 1997**, une nouvelle ordonnance portant création d'un système de brevets indépendant est entrée en vigueur à Hong Kong. Selon cette ordonnance, les demandes de brevet déposées auprès de certains "offices de brevets désignés" et les brevets délivrés par ces offices continueront de former la base pour les demandes de brevet standard à Hong Kong. Les offices de brevets désignés sont :

- l'Office chinois des brevets ;
- l'Office des brevets du Royaume-Uni ;
- l'Office européen des brevets pour les demandes et les brevets désignant le Royaume-Uni.

Les brevets standard sont valables au maximum vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l'office de brevets désigné. L'ordonnance prévoit également la possibilité de demander des brevets de courte durée, valables au maximum huit ans à compter de la date du dépôt de la demande à Hong Kong (cf. point IV).

1. Procédure applicable aux demandes de brevets standard

La **procédure d'enregistrement** comporte **deux étapes**. Les actes suivants doivent être accomplis dans les **six mois suivant la publication de la demande de brevet déposée auprès de l'office désigné** (article 15 de l'ordonnance sur les brevets) :

- i) présentation d'une requête en enregistrement, sur formulaire IPD P4 ;
- ii) production d'une photocopie de la demande telle que publiée par l'office désigné (il n'est pas exigé de photocopie certifiée conforme) ;
- iii) paiement des taxes de dépôt et de publicité.

Lorsque la demande de brevet déposée auprès de l'office désigné est une demande internationale entrée dans la phase nationale au titre du

Anmeldung nach dem Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), so gilt gemäß § 16 Patentverordnung als ihr Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem sie nach Angaben des Bestimmungsamts rechtskräftig in die nationale Phase eingetreten ist. Bei europäischen Patenten, in denen das Vereinigte Königreich bestimmt ist, ist es das Datum, an dem die bibliographischen Daten im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden sind.

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen **sowohl in Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, Regel 56 Ausführungsordnung).

Ist eine Standardpatentanmeldung fünf Jahre und mehr anhängig, so müssen ab dem fünften Jahr nach dem Veröffentlichungsdatum des Eintragungsantrags Jahresgebühren entrichtet werden (§ 33 Patentverordnung).

Für alle ab 1. Juli 1997 eingereichten PCT-Anmeldungen erstreckt sich die Bestimmung Chinas auch auf Hongkong. Auch für diese Anmeldungen gilt das zweistufige Registrierungsverfahren.

Innerhalb von **sechs Monaten nach Erteilung eines Patents durch das Bestimmungsamt** oder der Veröffentlichung des Eintragungsantrags (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 23 Patentverordnung):

i) Es muß ein Registrierungs- und Erteilungsantrag (IPD Form P5) gestellt werden.

ii) Es muß eine **beglaubigte** Kopie des vom Bestimmungsamt erteilten veröffentlichten Patents eingereicht werden.

iii) Es müssen die Anmeldegebühr und die Bekanntmachungsgebühren entrichtet werden.

Die Bezeichnung der Erfindung muß **sowohl in Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, Regel 56 Ausführungsordnung).

Jede im vorgeschriebenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Bestimmungsamt vorgenommene Änderung des von diesem Amt erteilten Patents muß dem Registrator innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Änderung oder

application under the Patent Cooperation Treaty, the date of publication is the date on which the designated patent office indicates that the international application has validly entered the national phase. In the case of European patents designating the UK, this will be the date on which the bibliographic data were published in the European Patent Bulletin.

The title of the invention and the abstract must be available in **both the English and Chinese** languages (Section 104 Patents Ordinance, Rule 56 Patents (General) Rules).

Annual fees to maintain a standard patent application must be paid if the application has been pending for five years or any succeeding year after the date of publishing the request to record (Section 33 Patents Ordinance).

For any PCT application filed on or after 1 July 1997, the designation of China will apply to Hong Kong. However, the two-stage registration procedure will also apply to such applications.

Within **six months of grant of the designated patent** or publication of the request to record, whichever is the later, the following steps must be taken (Section 23 Patents Ordinance):

(i) a request for registration and grant (IPD Form P5) must be filed;

(ii) a **verified** copy of the published specification of the designated patent must be filed;

(iii) payment of filing and advertisement fees.

The title of the invention must be available in **both English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Rule 56 Patents (General) Rules).

Any amendment of the designated patent as a result of prescribed opposition or revocation proceedings in the designated patent office must be notified to the Registrar within three months beginning from the date of amendment in the desig-

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa date de publication est, conformément à l'article 16 de l'ordonnance sur les brevets, la date à laquelle, selon les indications de l'office désigné, elle est valablement entrée dans la phase nationale. Dans le cas des brevets européens désignant le Royaume-Uni, cette date est celle à laquelle les données bibliographiques ont été publiées au Bulletin européen des brevets.

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles **en anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56 des règles sur les brevets).

Des taxes annuelles de maintien en vigueur sont dues pour les demandes de brevet standard en instance depuis cinq ans ou plus à compter de la date de la publication de la requête en enregistrement (article 33 de l'ordonnance sur les brevets).

La désignation de la Chine dans les demandes PCT déposées à partir du 1^{er} juillet 1997 vaut également pour Hong Kong. La procédure d'enregistrement en deux étapes est également applicable à ces demandes.

Les actes suivants doivent être accomplis dans les **six mois suivant la délivrance du brevet par l'office désigné** ou la publication de la requête en enregistrement, si celle-ci est postérieure (article 23 de l'ordonnance sur les brevets) :

i) présentation d'une requête en enregistrement et en délivrance (formulaire IPD P5) ;

ii) production d'une copie **certifiée conforme** du fascicule du brevet délivré par l'office désigné ;

iii) paiement des taxes de dépôt et de publicité.

Le titre de l'invention doit être disponible **en anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56 des règles sur les brevets).

Toute modification apportée au brevet délivré par l'office désigné à la suite d'une procédure d'opposition ou de révocation engagée devant lui doit être notifiée au directeur de l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de la

der Erteilung des Standardpatents mitgeteilt werden, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist (§ 43 Patentverordnung, Regel 35 und 36 Ausführungsordnung).

Ist das vom Bestimmungsamt erteilte Patent im vorgeschriebenen Verfahren vor diesem Amt widerrufen worden, so muß der Patentinhaber eine beglaubigte Kopie des Widerrufsbeschlusses oder andere vorschriftsmäßige Dokumente beim Registrar einreichen, der den Widerruf bekanntmacht (§ 44 (2) und (3) Patentverordnung).

Außer dem Patentinhaber kann dann jedermann beim Registrar beantragen, daß das Standardpatent nach dem vorgeschriebenen Verfahren widerrufen wird. Der Registrar kann das Standardpatent entweder direkt widerrufen oder den Widerrufs Antrag an das zuständige Gericht weiterleiten (§ 44 (4) Patentverordnung).

2. Übergangsbestimmungen

i) **Alle bereits registrierten** und am 27. Juni im Vereinigten Königreich noch rechtskräftigen **Patente** gelten automatisch als Standardpatente.

Sie gelten als am 27. Juni 1997 erteilt und wirksam geworden.

Ab dem vierten Jahr nach dem 27. Juni 1997 sind für sie erstmals Jahresgebühren zu entrichten.

ii) **Anhängige Registrierungsanträge**, die vor dem 27. Juni 1997 nach dem alten Recht eingereicht, aber noch nicht genehmigt worden sind, führen nach erfolgter Registrierung automatisch zum Standardpatent. Diese Standardpatente gelten als am 26. Juni 1997 nach dem alten Recht registriert und

als am 27. Juni 1997 erteilt und wirksam geworden;

für sie sind ab dem vierten Jahr nach dem 27. Juni 1997 erstmals Jahresgebühren zu entrichten.

iii) **Bereits erteilte UK-Patente und europäische Patente (UK)**, die vor dem 27. Juni 1997 im Vereinigten Königreich wirksam geworden sind, für die jedoch bis zu diesem Datum noch kein Registrierungsantrag nach dem alten Recht gestellt worden war, können mit der Maßgabe registriert

nated patent office or the date of grant of the standard patent, whichever is the later (Section 43 Patents Ordinance, Rules 35 and 36 Patents (General) Rules).

If the designated patent has been revoked in the prescribed proceedings in the designated patent office the proprietor must file a verified copy of the order of revocation or other prescribed documentation with the Registrar who shall advertise this fact (Section 44(2) and (3) Patents Ordinance).

Any person other than the proprietor may then apply to the Registrar for an order that the standard patent be revoked following the prescribed proceedings. The Registrar may either revoke the standard patent or may refer the application to the appropriate court (Section 44(4) Patents Ordinance).

2. Transitional arrangements

(i) **All existing registered patents** in force on 27 June in the United Kingdom will automatically be deemed to be standard patents and:

are deemed to have been granted on and to take effect from 27 June 1997;

shall have first renewal fees due from the fourth year after 27 June 1997.

(ii) **Pending applications for registration** which have been lodged under the old law before 27 June 1997 but which have not yet been approved will, once registered, automatically become deemed standard patents. They shall be deemed to have been registered under the old law on 26 June 1997 and:

are deemed to have been granted on and to take effect from 27 June 1997;

shall have first renewal fees due from the fourth year after 27 June 1997.

(iii) **Existing UK patents and European patents (UK)** which have taken effect in the UK before 27 June 1997 but which have not been the subject of an application for registration under the old law before this date may be registered provided the applicant makes a request for

modification du brevet standard ou de la date de sa délivrance si celle-ci est postérieure (article 43 de l'ordonnance sur les brevets, règles 35 et 36 des règles sur les brevets).

Si le brevet délivré par l'office désigné a été révoqué dans le cadre de la procédure prescrite devant l'office désigné, le titulaire du brevet doit remettre une copie certifiée conforme de la décision portant révocation ou tout autre document prescrit au directeur de l'enregistrement, qui portera la révocation à la connaissance du public (article 44(2) et (3) de l'ordonnance sur les brevets).

Toute personne autre que le titulaire du brevet peut alors demander au directeur de l'enregistrement d'ordonner la révocation du brevet standard selon la procédure prescrite. Le directeur de l'enregistrement peut soit révoquer le brevet standard, soit déférer la demande au tribunal compétent (article 44(4) de l'ordonnance sur les brevets).

2. Dispositions transitoires

i) **Tous les brevets enregistrés** et en vigueur au Royaume-Uni au 27 juin sont automatiquement réputés être des brevets standard et

avoir été délivrés et avoir pris effet le 27 juin 1997.

Ils donneront lieu au paiement de taxes de maintien en vigueur pour la première fois à partir de la quatrième année à compter du 27 juin 1997.

ii) **Les demandes d'enregistrement en instance** qui ont été déposées avant le 27 juin 1997 conformément à l'ancienne législation, mais auxquelles il n'a pas encore été fait droit, donneront automatiquement lieu à des brevets standard lorsque l'enregistrement aura été effectué. Ces brevets seront réputés avoir été enregistrés le 26 juin 1997 conformément à l'ancienne législation et

seront réputés avoir été délivrés et avoir pris effet le 27 juin 1997.

Ils donneront lieu au paiement de taxes de maintien en vigueur pour la première fois à partir de la quatrième année à compter du 27 juin 1997.

iii) **Les brevets UK et les brevets européens (UK)** ayant pris effet au Royaume-Uni avant le 27 juin 1997, mais dont l'enregistrement n'a pas été demandé avant cette date conformément à l'ancienne législation peuvent être enregistrés à condition que le demandeur présente une requête

werden, daß der Anmelder einen Registrierungs- und Erteilungsantrag stellt, und zwar innerhalb von

12 Monaten nach dem 27. Juni 1997 oder innerhalb von

5 Jahren nach Erteilung oder Wirksamwerden des Patents im Vereinigten Königreich, **je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist.**

iv) Vor dem 27. Juni 1997 **veröffentlichte** UK-Patentanmeldungen nach dem Gesetz von 1977 und europäische Patentanmeldungen, in denen das Vereinigte Königreich benannt ist, für die erst nach dem Inkrafttreten der Patentverordnung in Hongkong ein Eintragungsantrag gestellt worden ist, können als Grundlage für eine Registrierung dienen, sofern der Anmelder innerhalb von 18 Monaten einen Antrag auf Eintragung stellt.

Ferner muß der Anmelder zu gegebener Zeit einen Antrag auf Registrierung und Erteilung eines Standardpatents stellen.

v) Wird ein UK-Patent nach dem Gesetz von 1977 oder ein europäisches Patent (UK) **innerhalb von 12 Monaten nach dem 27. Juni 1997 erteilt**, so sollte der Anmelder den Registrierungs- und Erteilungsantrag erst 6 Monate nach der Patenterteilung stellen.

vi) Für anhängige Patentanmeldungen nach dem Gesetz von 1949 und Patente, die nach dem Stichtag im Vereinigten Königreich darauf erteilt worden sind, ist der Antrag auf Registrierung und Erteilung eines Standardpatents innerhalb von 6 Monaten nach der Patenterteilung oder 20 Jahren nach der Einreichung der vollständigen Beschreibung zu stellen, **je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist.**

3. Kurzzeitpatente

Nach der neuen Patentverordnung kann ein Kurzzeitpatent mit einer Laufzeit von höchstens 8 Jahren ab dem Anmeldetag beantragt werden. Die Anmeldungen müssen zusammen mit einem von einer Internationalen Recherchenbehörde nach Artikel 16 PCT oder einem der Bestimmungssämter erstellten Recherchenbericht direkt beim Registrar eingereicht werden.

registration and grant within:

12 months after 27 June 1997; or

5 years after the date of grant of the patent or of its taking effect in the UK, **whichever is the earlier.**

(iv) UK 1977 Act patent applications and European patent applications designating the UK **published** before 27 June 1997 but where requests to record have been made in Hong Kong under the Patents Ordinance after its commencement may form the basis of registration provided the applicant makes a request to record within 18 months.

The applicant will also in due course have to request registration and grant of a standard patent.

(v) Where a UK 1977 Act patent or European patent (UK) is **granted within 12 months after 27 June 1997** the applicant should make a request for registration and grant only within 6 months after the date of grant of the patent.

(vi) For existing UK 1949 Act patent applications, and patents granted in the United Kingdom after 27 June 1997 in respect of such applications, the request for registration and grant of a standard patent shall be made within: 6 months after the grant of the patent; or 20 years after the date of filing of the complete specification, **whichever is the earlier.**

3. Short-term patents

The new Patents Ordinance makes provision for a short-term patent with a maximum term of 8 years from the filing date. Applications must be made directly to the Registrar and must contain a search report from any of the International Searching Authorities appointed under Article 16 of the Patent Cooperation Treaty or from any of the designated patent offices.

en enregistrement et en délivrance dans un délai de :

douze mois à partir du 27 juin 1997 ou de

cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de sa prise d'effet au Royaume-Uni, **si cette date est antérieure.**

iv) Les demandes de brevet UK déposées conformément à la loi de 1977 et les demandes de brevet européen désignant le Royaume-Uni **publiées** avant le 27 juin 1997, mais dont l'enregistrement à Hong Kong n'a été demandé qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les brevets peuvent former la base d'un enregistrement à condition que le demandeur présente une requête en ce sens dans un délai de dix-huit mois.

Le demandeur devra également présenter en temps utile une requête en enregistrement et en délivrance d'un brevet standard.

v) En cas de délivrance d'un brevet UK selon la loi de 1977 ou d'un brevet européen (UK) **dans les douze mois suivant le 27 juin 1997**, le demandeur devra présenter une requête en enregistrement et en délivrance dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

vi) Pour les demandes de brevet en instance déposées conformément à la loi de 1949 et les brevets délivrés au Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les brevets, la requête en enregistrement et en délivrance d'un brevet standard doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet ou de vingt ans à compter de la date de dépôt du fascicule complet, **si celle-ci est antérieure**

3. Brevets de courte durée

La nouvelle ordonnance sur les brevets prévoit la possibilité de demander des brevets de courte durée, valables au maximum huit ans à compter de la date de dépôt. Les demandes doivent être déposées directement auprès du directeur de l'enregistrement et être accompagnées d'un rapport de recherche établi par l'une quelconque des administrations chargées de la recherche internationale nommées conformément à l'article 16 du PCT ou par l'un quelconque des offices de brevet désignés.