

立法會 *Legislative Council*

立法會 LS14/02-03號文件

2002年11月8日內務委員會會議文件

《2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則》 (第157號法律公告)

法律事務部的進一步報告

議員諒會記得，法律事務部曾於2002年11月1日內務委員會會議上，就《2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則》(2002年第157號法律公告)提交報告。現扼要複述如下：此修訂規則修訂《專利(一般)規則》第39條(第514章，附屬法例)，取消須於一個月內向專利註冊處處長提交專利修訂說明書通知的時限，並規定有關通知須附同容許作出有關修訂的法院命令的蓋印副本。此修訂規則將於2002年12月20日起實施。如擬對修訂規則作出任何修訂，須於2002年11月27日或該日前作出；若議決延期，則可延展至2002年12月18日。

2. 在上述會議席上，吳靄儀議員詢問現行《專利(一般)規則》第39(1)條訂明一個月時限的理據為何，以及在實施現行條文時遇到的具體問題或困難(如有的話)，致使政府當局認為有必要取消有關時限。議員同意押後就此修訂規則作出決定。

3. 本部其後發現，現時有一宗就關乎《專利(一般)規則》第39(1)條涉及的問題向終審法院提出的上訴仍未了結。在*Re Merck Sharp & Dohme Ltd(修訂專利)*[2002]2 HKC 475一案中，上訴法庭維持原訟法庭的裁決，即專利修訂說明書通知若未能在法定時限內提交，法庭無論根據《高等法院規則》或是其固有司法管轄權均無權延展《專利(一般)規則》第39(1)條所規定的一個月時限。終審法院已向有關的專利所有人，就其不服上訴法庭的裁決而上訴給予許可(民事雜項案件2002年第18號)，理由是有關《專利(一般)規則》第39(1)條及該規則第100(2)條的該部分是否超越其應有的法律權限範圍的問題，具有重大廣泛或關乎公眾的重要性。該規則第100(2)條訂明，專利註冊處處長不得把該規則第39(1)條所訂明的時限延展。此外，專利註冊處處長亦獲給予許可，在上訴案中以答辯人身份介入及參與上訴。

4. 鑒於尚有仍未了結的上訴案，本部已要求政府當局澄清以下事宜：

- (a) 政府當局在訂立修訂規則時，是否知悉有關的法律程序；若然，當局有何原因不待上訴案件的審理程序完結後，才對《專利(一般)規則》第39(1)條作出修訂；及

- (b) 由於初審及上訴案的裁決均沒有任何顯示，現行法律的一個月時限的規定會導致難解的困局，有何理由導致政府當局認為更為恰當的做法是，干脆把有關時限取消，而非賦予法庭或專利註冊處處長法定權力，可根據個別案件的具體情況延展該一個月的時限。

5. 政府當局就吳靄儀議員所提出疑問的答覆載於政府當局2002年11月5日來函的附件的第(a)及(b)段。該來函隨附於後，供議員參閱。該函件亦表明，政府當局知悉涉及《專利(一般)規則》第39(1)條的法律訴訟，但當局認為不論訴訟的結果如何，有關時限亦應予取消。

6. 政府當局的答覆似乎帶出以下的政策問題：鑒於尚有涉及《專利(一般)規則》第39(1)條的法律程序，有關修訂是否過早作出，以及當局有否對取消該法定時限可能造成的實際影響作出足夠考慮。議員或可考慮成立小組委員會研究此等問題。

連附件

立法會秘書處
助理法律顧問
馮秀娟
2002年11月6日

Our ref. : CIB 06/08/7
Your ref. : LS/S/4/02-03

Tel. no. : 2918 7480
Fax no. : 2869 4420

5 November 2002

Ms Connie Fung
Assistant Legal Adviser
Legal Service Division
Legislative Council Secretariat
Legislative Council Building
8 Jackson Road, Central
Hong Kong

Dear Ms Fung

Patent (General) (Amendment) (No. 2) Rules 2002
(L.N. 157 of 2002)

I enclose our responses (in both English and Chinese version) to the questions raised in your letters of 1 and 2 November.

Yours sincerely,

(Philip Chan)
for Secretary for Commerce, Industry and
Technology

c.c. IPD (Attn: Mrs Teresa Grant, Miss Finnie Quek)

(a) 在《專利(一般)規則》(“該規則”)第 39(1)條訂明一個月時限的原意，是確保專利擁有人盡快向專利註冊處處長提交根據《專利條例》(“該條例”)第 46(1)條作出的容許修訂專利說明書的法庭命令。該條例第 46(5)條規定，在收到按訂明方式提交的法院命令及證明文件後，專利註冊處處長須把說明書的修訂記錄，並在憲報刊登公告。由於修訂的生效日期將追溯至批出專利的日期，我們須確保註冊紀錄冊向市民發放的，是最新和可靠的專利資料。

(b) 該一個月的時限會導致難解的困局。該條例第 81(5)條規定，如法院作出命令容許對專利的說明書作出修訂，則對於在作出該命令的日期之後，但在將該命令的文本提交處長之前，此一期間所犯對該專利的侵犯，任何法律程序均不得就此判給損害賠償。倘若專利擁有人在指定時限後才提交法院命令，即使該命令仍然有效，專利註冊處處長也不可接納，且無合法權限把有關說明書的修訂記錄。由於未有向專利註冊處處長提交法院命令，若專利受侵犯，專利擁有人將不獲賠償，而專利擁有人對這情況亦無從補救。

即使取消一個月的時限，我們相信，該條例第 81(5)條的條文已提供足夠誘因予專利擁有人，促使他們盡早提交修訂通知。

(c) 政府已知悉二零零二年十一月二日來信所提及的訴訟，但基於上文第(b)段所述，我們認為，不論訴訟的結果如何，有關時限亦應予取消。

(d) 賦權專利註冊處處長按個別個案的情況延長一個月時限的做法，並不能解決問題，原因是延長時限的權力必須包括不延長時限的權力。在任何特定個案中，如專利註冊處處長運用不延長時限的權力，結果仍會一樣，即有關的法院命令不會具有全面效力，而專利擁有人將無從就第(b)段所述的情況作出補救。此外，為求避免出現上述情況，即使時限已過，專利註冊處處長仍擬接納有關通知。故此訂定有延長時限的酌情權這做法並無意義。