

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)438/02-03號文件

檔號：CB1/SS/2/02

2002年12月6日內務委員會會議文件

《2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則》小組委員會報告

目的

本文件旨在匯報《2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則》(下稱“修訂規則”)小組委員會的商議工作。

背景

2. 《專利條例》(第514章)(下稱“該條例”)規定，根據該條例批予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。在法院命令作出後，專利的所有人須根據該條例向專利註冊處處長(下稱“處長”)提交該命令的文本，否則在侵犯專利的法律程序中，不會獲判給損害賠償。《專利(一般)規則》(第514章，附屬法例)(下稱“該規則”)第39(1)條規定，有關所有人須在有關的法院命令作出後一個月內，向處長提交修訂專利說明書的通知。

3. 政府當局表示，由於該一個月的時限不能延長，所以會導致難解的困局。倘若專利的所有人未能在指定時限內提交法院命令的通知，則處長並無合法權限記錄有關說明書的修訂，以及把修訂項目公開。即使該法院命令仍然有效，專利的所有人卻無從就有關情況作出補救。專利註冊紀錄冊會因而失去其部分目的，不能發揮發放最新及可靠的專利資料的作用。此外，該條例第81(5)條的條文規定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將該命令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，由於此條文已提供足夠誘因，使專利的所有人及時提交通知，因此，政府當局認為該一個月時限並無需要。

修訂規則

4. 修訂規則旨在修訂該規則第39條，以——
 - (a) 取消第(1)款規定須於一個月內提交修訂說明書通知的時限；及
 - (b) 使該條的用字與該條例第46條的用字一致。

修訂規則將於2002年12月20日起實施。

小組委員會

5. 在2002年11月8日內務委員會會議席上，議員同意成立小組委員會研究修訂規則。小組委員會由吳靄儀議員出任主席，並曾舉行兩次會議。小組委員會的委員名單載於**附錄I**。除與政府當局研究修訂規則外，小組委員會亦曾邀請業界表達意見。4個團體曾向小組委員會以書面及／或口頭申述意見。該等團體的名單載於**附錄II**。
6. 為給予小組委員會充分時間研究修訂規則，議員於2002年11月20日立法會會議席上通過一項議案，把修訂規則的審議期延展至2002年12月18日。

小組委員會的商議工作

修訂規則是否恰當

7. 小組委員會懷疑在現階段提交修訂規則，取消該規則第39(1)條訂明的一個月時限是否恰當，因為現時有一宗上訴案件仍未了結，而案中一個主要的法律爭論點是有關條文是否超越其應有的法律權限範圍。委員亦曾就政府當局未有在有關修訂規則的立法會參考資料摘要(下稱“參考資料摘要”)提及該宗上訴案件表示不滿。委員已促請政府當局日後避免再次發生同類事件。
8. 政府當局表示，憑藉該條例第149條，處長有權修訂該規則。修訂規則沒有任何追溯效力，不會影響上訴案件各方在修訂規則生效前的權利。鑒於有關時限會導致難解的困局，而即使法庭裁定有關條文確實超越其應有的法律權限範圍，當局仍需按照慣常做法，透過修訂取消有關時限的條文，因此政府當局認為法庭案件與修訂規則並不相關，無需在參考資料摘要中提及。當局亦認為不適宜在參考資料摘要披露仍在進行中的法庭案件的詳情。然而，政府當局同意有需要在參考資料摘要提及與此項立法修訂有關的任何尚未了結的法庭案件。
9. 雖然一名委員承認法庭就該規則第39(1)條是否超越其應有的法律權限範圍所作的裁決，對專利的所有人的權利實際上並無法律上的影響，因沒有及時提交修訂專利說明書的通知的人在取消有關時限

後仍可提交有關的通知，但該委員指出，在其他情況下情況未必如此。有鑒於此，政府當局應避免日後在有關的法庭案件完結前作出任何立法修訂。

取消一個月的時限

10. 據業界表示，取消須於一個月內提交有關修訂專利說明書的法院命令的通知的時限，已對專利的所有人造成不必要的困難，該等專利所有人大多是海外的跨國機構，並已指示律師或專利代理人處理有關申請。取得、發出及接收指示可能涉及多方，即使採用現代的通訊方式，亦需一定的時間。如未能及時向處長提交通知，法院命令的效力便會變得不明確，並會影響準專利使用者、特許持有人及為研究目的而可能需要確定相關的先有技術是否存在的一般市民。因此，取消一個月時限的建議是朝着正確方向邁出的一步。

11. 委員知悉業界支持取消一個月時限的建議，但關注到，取消時限可能會妨礙達致有關的政策目的，即要求專利的所有人及時提交修訂專利說明書的通知。任何延誤均會使專利註冊紀錄冊失去向市民發放最新及可靠的專利資料的作用，繼而或會導致基於研究及投資目的而可能需要確定相關的先有技術是否存在的人蒙受不必要的損失。時間是專利制度的決定性因素，取消時限或會破壞整個制度的平衡。政府當局解釋，雖然訂下時限原本的政策目的是確保修訂說明書可及時註冊，但遵從此項規定卻有實際困難。若有關時限不予取消，而容許作出修訂的法院命令又沒有依時提交，便會造成法院命令雖然有效但未經註冊的情況，以致處長無法按該命令行事。

12. 委員認為，若問題在於時限是否切實可行，當局便應考慮合理地延展有關時限，或賦予處長此方面的酌情權。政府當局表示，在作出有關修訂前，已仔細研究此方案，但結論是此舉並不能解決問題，原因是延展時限的權力必須包括不延展時限的權力。若處長在某宗個案運用權力不延展時限，專利的所有人便不能提交有關的法院命令，因此不能就於法院命令頒布後的侵犯專利行為追討損害賠償。專利的所有人無從就有關情況作出補救。此外，即使時限已過，處長仍擬接納提交的通知，訂定延展時限的酌情權亦沒有意義。

13. 雖然部分委員認為，在有關的上訴案件尚未了結前取消一個月的時限，原則上並不恰當，但其他委員則支持盡早取消時限，讓沒有在時限內提交修訂專利說明書的通知的專利所有人，可就於該宗法庭案件尚未了結前的一段過渡期間作出的任何侵犯行為，提出損害賠償申索。

需否全面檢討現有條文

14. 在商議過程中，小組委員會注意到與處理修訂專利說明書的其他條文有關的問題。該等條文包括該規則第35(1)條，當中規定專利的所有人須就指定專利當局在進行反對或撤銷專利的法律程序後作出的任何修訂，自於指定專利當局作出修訂日期起計的3個月內，藉提交

經修訂的說明書的核實副本，相應地修訂在香港註冊的專利。由於從有關的指定專利當局取得所需的專利文件的正本可能需要頗長時間，很多專利的所有人均不能在3個月的時限內完成申請，而該時限亦是不可延展的。就此，業界要求當局提出立法修訂，將有關時限由3個月更改為6個月，作為在全面檢討完成之前的臨時措施。業界亦認為應檢討《高等法院規則》(第4章，附屬法例)第103號命令的適用範圍，以處理與根據該條例對專利的有效性提出反對有關的訴訟。

15. 小組委員會同意有需要全面檢討有關修訂專利說明書的現行機制，並需諮詢業界。當局應參考海外的做法，研究有關地區如何可確保修訂專利說明書會及時註冊、有否訂下註冊時限，以及沒有如期註冊的後果。政府當局表示正就此項檢討與業界聯絡。委員要求政府當局向有關的事務委員會匯報檢討結果，以便作出所需的跟進。

結論

16. 小組委員會認為修訂規則的各個方面均已經過充分的商議。至於是否支持修訂規則，將由議員各自決定。

徵詢意見

17. 請議員察悉小組委員會的商議工作。

立法會秘書處
議會事務部1
2002年12月5日

《 2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則 》小組委員會

委員名單

主席 吳靄儀議員

委員 何秀蘭議員
呂明華議員, JP
周梁淑怡議員, GBS, JP
許長青議員, JP
陳鑑林議員, JP
單仲偕議員
劉健儀議員, JP
余若薇議員, SC, JP

(總數：9位委員)

秘書 曾兆祥先生

法律顧問 馮秀娟小姐

日期 2002年11月14日

曾向小組委員會以口頭及／或書面申述意見的

代表團體名單

1. 香港商標師公會
2. 亞洲專利代理人協會香港分區
3. 香港律師會
4. 香港大律師公會