

(譯文)

來函檔號：CIB CR 06.08/7  
本函檔號：LS/S/4/02-03  
電話：2869 9216  
圖文傳真：2877 5029

香港金鐘道88號  
太古廣場第一期29樓  
工商及科技局  
工商及科技局局長  
(經辦人：工商及科技局  
首席助理秘書長(工商)  
陳羿先生)

**傳真急件**

傳真號碼：2869 4220  
傳真頁數：2

陳先生：

**《 2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則 》**

鑒於終審法院就 *Re Merck Sharp & Dohme Limited* 訴專利註冊處處長(終院民事上訴案件2002年第11號)作出的判決，請就下列有關上述修訂規則的事項作出考慮：

- (a) 鑒於終審法院在判決書第38段列出的裁斷，由專利註冊處處長(下稱“處長”)為《專利條例》(第514章)(下稱“該條例”)第46條擬訂的任何規則不應具有規管在該條例第46(1)條所指的法院命令如何實施的目的或效力；否則，處長會超越其應有的法律權限範圍。根據上述修訂規則作出的建議，《專利(一般)規則》(第514章，附屬法例)新增的第39(1)條似乎可詮釋為具有該目的及效力，因其本意是對專利的所有人委以責任或義務，向處長提交該法院命令的通知，以實施法院命令。據終審法院所述，提交該條例第46(1)條所指的法院命令的通知應由法院作出指示。在此情況下，政府當局會否考慮就修訂規則作出適當的修訂，以使《專利(一般)規則》第39條不會超出訂明提交法院命令及支持文件的方式的範圍？
- (b) 終審法院的判決似乎亦令《專利(一般)規則》第39(3)條應有的法律權限範圍存有疑問。有關條文似乎明顯地與該條例第46(1)條有關提交法院命令的方式無關。此外，有關條文是否與在《專利條例》下處長獲授權訂明提交支持文件的方式有關，亦存在疑問。雖然可就第39(3)條規定提交的文件，就該條例第46(5)條而言屬支持文件提出申辯，但此舉會引致另一問題，即根據終審法院的判決，《專利(一般)規則》第39(3)(b)條要求專利的所有人須在處長指定的時限內提交有關文件的規定，是否已超越處長應有的法律權限範圍。在此情況下，政府當局會否考慮廢除規則第39(3)條？

謹請閣下於2002年12月9日上午10時45分小組委員會下次會議前以中英文作覆。

助理法律顧問

(馮秀娟)

副本致：律政司  
(經辦人：高級政府律師葉蘊玉小組，傳真號碼：2536 8109)  
法律顧問  
高級主任(1)7

2002年12月6日