

## 立法會參考資料摘要

《專利(一般)規則》

(第 514 章附屬法例)

《2002 年專利(一般)(修訂)(第 2 號)規則》

### 引言

本文件旨在闡釋《2002 年專利(一般)(修訂)(第 2 號)規則》(“規則”)(附件 A)。

### 規則

2. 我們建議修訂《專利(一般)規則》第 39 條，取消第(1)款所訂的時限，並使該條的用字與《專利條例》(“該條例”)第 46 條一致。

3. 《專利(一般)規則》第 39(1)條規定，專利的所有人須在有關的法庭命令作出後一個月內，向專利註冊處處長(“處長”)提交修訂專利說明書的通知。

4. 該一個月時限實在並無需要，因為該條例第 81(5)條的條文，已提供足夠誘因予專利的所有人盡早提交通知。該條文規定，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，但在該命令的文本提交處長之

前，此一期間內所犯的對該專利的侵犯，任何法律程序均不得就此判給損害賠償。

5. 由於該一個月的期限不能延長，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，則專利註冊處處長並無合法權限把有關說明書的修訂記錄，並把修訂項目公開。雖然該法院命令仍然有效，專利的所有人卻無從補救。在這情況下，公開的註冊紀錄冊便失去其部份目的，即發放最新及可靠的專利資料的作用。

6. 現藉此機會同時修訂《專利（一般）規則》第 39 條的用字，使與《專利條例》第 46(1) 條的用字一致。

7. 知識產權署署長是專利註冊處處長，根據《專利條例》第 149 條，有權訂立規則，以規管在該條例下的常規及程序。

8. 賦權條文及現擬修訂條文的副本，分別載於附件 B 及附件 C。

## 公眾諮詢

9. 各項擬議修訂屬技術性質的輕微修訂，無需徵詢公眾意見。

## 建議的影響

10. 各項擬議修訂與《基本法》及當中有關人權的條文並無

抵觸，也不會影響主體條例的現有約束力。此等修訂對財政或社會經濟和政府人手並無影響。

### **立法程序時間表**

11. 立法程序時間表會如下：

刊登憲報	二零零二年十月二十五日
提交立法會	二零零二年十月三十日
生效日期	二零零二年十二月二十日

### **宣傳安排**

12. 我們會在二零零二年十月二十五日發出新聞稿，並會安排發言人回答有關查詢。

### **查詢**

13. 如對本參考資料摘要有任何查詢，請與工商及科技局首席助理秘書長(工商)陳鈞儀先生聯絡(電話：2918 7480)。

工商及科技局  
工商科

二零零二年十月

## 附件 A

### 《2002 年專利(一般)(修訂)(第 2 號)規則》

(根據《專利條例》(第 514 章)第 149 條訂立)

#### 1. 生效日期

本規則自 2002 年 12 月 20 日起實施。

#### 2. 在專利批予後修訂說明書

(1) 《專利(一般)規則》(第 514 章，附屬法例)第 39(1)條現予廢除，代以

“(1) 凡法院根據本條例第 46(1)條作出命令，容許就某專利修訂說明書，該專利的所有人須向處長提交該法院命令的通知。”。

(2) 第 39(2)條現予修訂，廢除“庭命令的核實”而代以“院命令的蓋印”。

(3) 第 39(3)(a)條現予修訂，廢除“已藉法庭命令予以”而代以“經法院命令容許”。

#### 3. 時限的更改

第 100(2)條現予修訂，廢除“39(1)、”。

專利註冊處處長

2002 年       月       日

**註釋**

本規則修訂《專利(一般)規則》(第 514 章，附屬法例)，以

- (a) 澄清就已有根據《專利條例》(第 514 章)第 46(1)條作出的法院命令容許修訂的專利說明書而言，專利的所有人須向專利註冊處處長提交有關法院命令的通知，而通知並須附同法院命令的蓋印副本；
- (b) 取消須於一個月內提交通知的時限；及
- (c) 作出輕微修訂，以使《專利(一般)規則》(第 514 章，附屬法例)第 39 條的用字與《專利條例》(第 514 章)第 46 條的用字一致。

## 附件 B

章： 514 標題： 專利條例 憲報編號： L.N. 362 of 1997

條： 149 條文標題： 規則 版本日期： 01/07/1997

- (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. ]

## 附件 C

章： 514C 標題： 專利(一般)規則

條： 39 條文標題： 在專利批予後修訂說明書

版本日期： 30/06/1997

- (1) 凡專利的說明書已根據本條例第 46 條藉法庭命令而修訂，該專利的所有人須在該法庭命令作出後 1 個月內，向處長提交該項修訂的通知。
- (2) 第(1)款所指的通知須採用指明表格作出，並須附同該法庭命令的核實副本連同任何支持文件。
- (3) 處長如認為合適，可規定
  - (a) 該項修訂須顯示於已藉法庭命令予以修訂的說明書的副本上；或
  - (b) 在處長指明的時間內提交經修訂的新的說明書，而該說明書須按照第 12 條製備。

章： 514C 標題： 專利(一般)規則

條： 100 條文標題： 時限的更改

版本日期： 30/06/1997

- (1) 如處長認為合適，為根據本規則作出任何作為或提起任何法律程序而由本規則訂明的時間或期間(第(2)款所述的條文中訂明的時間或期間除外)，可在處長通知有關各方後，由處長按他所指示的條款予以延展；即使作出上述作為或提起上述法律程序的時間或期間已經屆滿，處長仍可批予上述延展期。
- (2) 第(1)款所提述的條文為第 11、16、17、21、23、24、29、35(1)、39(1)、40(2)、48(4)、53、57、67、68 及 69 條。