

立法會LS57/03-04號文件

- (a) 提供以電子方法提交與專利及外觀設計註冊有關的文件的法律依據；
- (b) 減收或刪除處理專利及外觀設計註冊的申請及其他有關事宜的費用；
- (c) 因應法庭的裁決，廢除《專利(一般)規則》第39條及修訂第35條；
- (d) 訂明凡向專利註冊處處長或外觀註冊處處長提交文件的人士，亦應把文件送達有關各方；
- (e) 簡化向處長提交文件的程序；及
- (f) 作出若干技術性修訂。

2. 關於(a)項及(b)項，本部察悉，透過電腦化，部份費用將會大幅調低。舉例而言，標準專利的註冊費用將會由目前的5,340元減至896元，而短期專利的註冊費用則會由4,070元減至823元。至於外觀設計的註冊方面，其費用會由3,420元減至940元。可以調低有關費用的原因，主要是註冊的申請人無須在政府憲報中刊登公告，但可在“電子官方公報”中刊登公告。對於不願以電子方法提交文件的人士而言，他們仍然可以選擇以紙張方式提交文件。

3. 關於第(c)項，議員諒會記得，政府當局在2002年10月曾訂立《2002年專利(一般)(修訂)(第2號)規則》(2002年第157號法律公告)(下稱“修訂規則”)，將該修訂規則第39條內所提及的一個月時限刪除。該條訂明，凡專利的說明書已根據《專利條例》第46條藉法院命令而修訂，該專利的持有人須在該法院命令作出後一個月內，向處長提交該項修訂的通知。該一個月的時限不能延展。

4. 立法會曾成立小組委員會研究該修訂規則。在小組委員會審議修訂規則期間，終審法院作出裁決(*Merck Sharp & Dohme Limited v Registrar of Patents [2002] 3HKLRD812*)，宣布該項條文超越了其應有的法律權限，並無法律效力。終審法院認為，涉及如何施行法令的訂立規則權力歸於高等法院的規則委員會，而非處長。終審法院亦申明，在制定新的規則前，法院在作出容許修訂專利說明書的法院命令時可發出附帶指示，例如指示有關方面在指定時限內向處長提交關於修訂的通知，並容許各方可向法院申請進一步指示。

5. 鑑於有關裁決，委員促請政府當局檢討第39條及有關時限的其他相關條文。政府當局同意就此事宜進行全面檢討，並廢除該修訂規則。

6. 政府當局在進行檢討後，在工商事務委員會2004年2月9日的會議上向該事務委員會建議(透過立法會CB(1)933/03-04(04)號文件，附件E)，將相關條文轉為納入高等法院規則內，而一個月時限可予以延展。有關建議已納入現正由高等法院規則委員會研究的《高等法院(修訂)規則》擬稿內。

7. 在檢討有關時限的其他條文(如《專利(一般)規則》第35條)方面，政府當局同意知識產權從業人士有關修訂3個月時限的要求，將該時限延展至6個月。事務委員會委員並不反對此等建議，而此等建議已包括在是次立法工作中。

8. 至於(d)、(e)及(f)項提及的其他修訂則多屬技術性的修訂。

《商標條例》(第559章)

《2004年商標》(修訂)規則》(第39號法律公告)

9. 此規則修訂《商標規則》第103條，規定代理人須通知商標註冊處處長其在香港的居住地址或進行其業務的地址。此項修訂是為反映《商標條例》的一項規定。

《2001年知識產權(雜項修訂)條例》(2001年第2號)

**《〈2001年知識產權(雜項修訂)條例〉(2001年第2號)2004年(生效日期)公告》
(第40號法律公告)**

10. 藉此項生效日期公告，有關條例中涉及以電子方法登載專利和外觀設計及其他有關公布而尚未實施的餘下條文，將於2004年5月7日實施。另外3項附屬法例(即第37、38及39號法律公告)亦將於同日生效。

11. 議員可參閱工商及科技局於2004年3月發出的立法會參考資料摘要(檔號：CIB 06/08/8)，以瞭解有關上述4項附屬法例的詳情。據該參考資料摘要第20段所述，當局在2003年10月曾就建議規則的擬稿諮詢相關的法律及專業團體。部份知識產權從業人士曾就部分修訂規則的用字表達意見，政府當局已把他們的意見適當地納入修訂規則內，而他們已接納建議修訂。

12. 政府當局於2004年2月9日的工商事務委員會會議上提交附屬法例的擬稿以供討論。出席會議的委員均支持建議，認為有助減低經營成本。他們認為若有需要，可成立小組委員會研究有關附屬法例。

13. 本部曾藉此機會，從法律及草擬的角度檢討附屬法例擬稿，並向政府當局提出若干疑問。政府當局已考慮本部提出的大部分建議，並在將有關附屬法例刊登憲報前，對擬稿作出若干修訂，例如為了遵守訂立規則的權力，《註冊外觀設計(修訂)規則》須根據《註冊外觀設計條例》(第522章)第79、80、81及82條訂立，而非只根據其中一項條文訂立。(請參閱夾附於**附件**的本部與政府當局的來往信函)。

14. 有關附屬法例在法律及草擬方面均無問題。

第II部 生效日期公告

《刑事事宜相互法律協助條例》(第525章)

《〈刑事事宜相互法律協助(菲律賓)令〉(第525章，附屬法例K)2004年(生效日期)公告》(第41號法律公告)

15. 此項收納中華人民共和國香港特別行政區政府與菲律賓共和國政府關於刑事事宜相互司法協助的協定的命令於2001年12月19日獲立法會通

過。此命令已經由《刑事事宜相互法律協助(加拿大)令》、《刑事事宜相互法律協助(菲律賓)令》及《刑事事宜相互法律協助(葡萄牙)令》小組委員會審議。

16. 根據協定第二十一條，協定將於締約雙方以書面通知對方已履行各自為使此協定生效的規定之日後30天開始生效。香港特區政府已接獲菲律賓政府通知，表示此命令可以生效。

17. 保安局局長指定2004年3月24日為此命令開始實施的日期。

連附件

立法會秘書處
助理法律顧問
何瑩珠
2004年3月15日

(譯文)

(立法會秘書處法律事務部用箋)

本函檔號：LS/B/13/02-03

電話：2869 9209

圖文傳真：2877 5029

香港
中區雪廠街
中區政府合署
西座8樓
工商及科技局
工商及科技局局長
(經辦人：首席助理秘書長(工商)
陳羿先生)

傳真文件

圖文傳真號碼：2869 4420

頁數：共15頁

陳先生：

**《2004年專利(一般)(修訂)規則》、
《2004年註冊外觀設計(修訂)規則》及
《2004年商標(修訂)規則》擬稿**

上述規則的擬稿於2004年2月9日提交工商事務委員會討論，本人已藉此機會研究該3項規則的擬稿在法律及草擬方面的事宜。

2. 有關《專利(一般)(修訂)規則》擬稿，本人曾與知識產權署高級律師郭芬妮女士進行討論，並已收到該規則經修訂的第52條。
3. 有關《註冊外觀設計(修訂)規則》擬稿，請閣下確認擬議規則是根據條例第79條(而不是根據任何其他各條)訂立的。本人察悉，現時的規則是根據條例第79、80、81及82條訂立的。
4. 雖然該3項規則的擬稿中有很多條文的英文本是相同的，但中文本卻各有不同。該等中文本應否亦保持一致？隨文附上已標明修訂事項的張頁，供閣下考慮。

盼請閣下早日示覆。

助理法律顧問

(何瑩珠)

連附件

副本致：律政司(經辦人：高級助理法律草擬專員簡安達先生及
高級政府律師蕭艾芬女士)
知識產權署(經辦人：郭芬妮女士)
法律顧問

2004年3月1日

m5319

中文譯本

《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》、 《 2004 年註冊外觀設計(修訂)規則 》及 《 2004 年商標(修訂)規則 》草擬本

二零零四年三月一日來函收悉。

2. 我們會因應你所提出重新審視《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》草擬本第 24 條的建議，整理該草擬條文的文句。該條文對《 專利(一般)規則 》第 52 條作出修訂。至於你另外建議本局審視訂立《 2004 年註冊外觀設計(修訂)規則 》的有關規則據以訂立條文，我們同意在修訂規則中，述明該等有關的條文，即加上《 註冊外觀設計條例 》第 80、81 及 82 條。附件 A 載有標示本段所提及的修改的文本，以供參考。

3. 關於你的第三項建議，即來信所述統一修訂規則的中文本，法律草擬人員及本局在重新審視有關條文後，現於附件 B 摘述我們建議採用的方法。大體而言，我們會按來信建議統一中文本，但當中文本源於同一規則或有關主體條例的其他條文時則處理情況會不同。對於此等條文，我們得採取不同的中文本，以便修訂規則的文本與主體法例或其附屬規則的用詞保持一致。

4. 由於上述修訂規則須於下星期二(三月九日)發出以便刊登憲報，我們欲與你通過電話商討上述事項。法律草擬人員蕭艾芬女士會就此事與你聯絡。待當局確定附件 B 建議的改動可予接受後，蕭女士會擬備一份標示修改之處的文本，供你參考。

5. 請早日作覆，謝謝。

2004 年專利(一般)(修訂)規則

24. 取代條文

第 52 條現予廢除，代以 —

“ 52. 法院的命令或指示

(1) 凡法院根據本條例任何條文(本條例第 46 或 102 條除外)作出任何命令或給予任何指示，則該命令或指示所惠及的人須向處長提交一份該命令或指示的蓋印副本。

(2) 凡法院根據本條例第 46 或 102 條作出任何命令，該命令所惠及的人須向處長提交該命令所提述的顯示須作出的修訂的任何文件的副本，並連同本規則第 56 條所規定的該等文件的譯本一併提交。

(3) 第(2)款所提述的文件及譯本，須按照法院作出的命令或給予的指示或法院規則在向處長提交命令的副本時提交。”。

40. 加入條文

現加入 —

“ 113. 關乎《2004年專利(一般)(修訂)規則》
的過渡性條文

《2004年專利(一般)(修訂)規則》(2004年第 號法律公
告)第4、5、6、12、13、14、16、17、21及39條對本規則第
3、4、6、7、35、37、38、40、41、48及108條所作的修訂，不
適用於在該等條文生效時於處長席前仍然待決的法律程序，而該法
律程序須繼續，猶如該等修訂不曾作出一樣。”。

《2004 年註冊外觀設計(修訂)規則》

(根據《註冊外觀設計條例》(第 522 章)第 79、80、81 及 82 條

並經財政司司長同意而訂立)

《 2004 年商標(修訂)規則 》

1. 第 2 條 — 新的第 103 條

(a) 第(3)款：

- (i) 第(1)款內 “authorized to act as an agent” 字句，譯作 “獲授權以代理人身份行事”。為求用詞一致，我們沒有採用《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 31 條的字句。該條文對《 專利(一般)規則 》第 85 條作出修訂。
- (ii) 為求與其他兩條規則的相應條文一致，我們會在最末的句語中的 “該通知” 前加上 “而” 字，另在 “是” 前加上 “須” 字。

(b) 第(4)款：

- (i) 在《 商標規則 》第 85(2)條中，“notice ... given” 譯作 “發出...通知”。為求用詞一致，我們得採用此中文譯本。
- (ii) 在《 商標條例 》第 57(5)條，“change” 譯作 “改變”。為求用詞一致，我們得採用此中譯本。
- (iii) 在《 商標條例 》第 29(4)(b)條，“as soon as practicable thereafter” 譯作 “在其後在切實可行範圍內盡快”。為求用詞一致，我們得採用此中譯本。
- (iv) 為求與其他兩條規則的相應條文一致，我們會把本條款起首的 “如” 字，移到 “人” 後面，並在 “該通知” 前加上 “而” 字，另在 “是” 前加上 “須” 字。

- (c) 第(5)款：為求用詞一致，我們須採用《 商標規則 》第 105(10)條的句子結構。

《 2004 年註冊外觀設計(修訂)規則 》

2. 第 3 條 — 新的第 2A(b)條

我們會修訂《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》中新的第 2A(b)條條文，使之與上述條文的用詞一致。

3. 第 5 條 — 新的第 7(3)條

“additional” 在《 商標規則 》第 8(2)條中譯作“額外”，在文意上是恰當的。

4. 第 7 條 — 對第 11(2)條作出的修訂

“核證”一詞是針對“證明書”的，因此無須予以修訂。

5. 第 18 條 — 新的第 55A 條

這項條文將會參照《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 93E 條的用詞予以修訂。

6. 第 22 條 — 新的第 60(1)條

我們會參照《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 93 條的用詞，在“交付”一詞之後加入“予”字。

7. 新的第 60B 條

(a) 《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 93B(1)(c)條中的“對”字將會刪去。

(b) 第 60B(1)(d)及(2)(d)條將會參照《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 93B 條，採用“附同”一詞。

(c) 第 60B(2)(d)條將會參照《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》第 93B 條，以“已”字取代“曾”字。

8. 新的第 60C 條

- (a) 第(1)款：我們會參照《2004 年專利(一般)(修訂)規則》第 93C 條，以“請求”一詞取代“要求”一詞。
- (b) 第(2)款：《2004 年專利(一般)(修訂)規則》第 93C(2)條將會參照《2004 年註冊外觀設計(修訂)規則》第 60C(2)條的用詞予以修訂。

9. 新的第 61 條

這項條文將會參照《2004 年專利(一般)(修訂)規則》第 93D 條的用詞予以修訂。

10. 第 24 條 – 新的第 65 條

- (a) 第(1)款：我們會參照《2004 年專利(一般)(修訂)規則》的 42 條，以“關涉”取代“與”及“有關”。
- (b) 第(3)款：“Where”在《註冊外觀設計規則》第 53、59(1)及 67(3)條中，均譯作“如”，但在《專利(一般)規則》第 65 條中則譯作“凡”。因此，我們未有採用同一字眼。
- (c) 第(4)款：會參照《2004 年專利(一般)(修訂)規則》的第 42 條，在“名義”之前加上“的”。
- (d) 第(5)及(6)款：
 - (i) 我們會參照《2004 年專利(一般)(修訂)規則》的第 42 條，以“於處長席前”取代“在處長席前”；以及
 - (ii) “concerning”在《註冊外觀設計規則》第 25(2)(d)條中譯作“關於”，在《專利(一般)規則》第 18(2)條中則譯作“關乎”。因此，我們未有採用同一字眼。
- (e) 第(7)及(8)款：請參閱我們對上文第(3)款的意見。
- (f) 第(9)款：“in connection with”在《專利(一般)規則》第 83(1)(a)條中譯作“關乎”，在《註冊外觀設計條例》第 74

條中則譯作“與……有關連”。因此，我們未有採用同一字眼。

- (g) 第(10)款：在《註冊外觀設計規則》第 67(1)條中，“by notice in writing”譯作“藉書面通知”，因此，“以”字將予刪除。

11. 新的第 65A 條

第(3)款：《2004 年專利(一般)(修訂)規則》第 42A 條將會參照《2004 年註冊外觀設計(修訂)規則》第 65A(3)條的用詞予以修訂。

12. 第 26 條 — 新的第 67 條

- (a) 第(4)款：我們會保留本款中“更改”一詞，並修訂《2004 年專利(一般)(修訂)規則》中新的第 85(5)條條文，以“更改”一詞取代“改變”一詞。

- (b) 第(6)款：多謝你指出本款漏掉了“者”字。我們會確保在憲報刊登的版本不會出現同一技術性遺漏。

13. 第 27 條 — 新的第 73A 條

第(2)款：我們認為保留“限期”一詞較為合適。《2004 年專利(一般)(修訂)規則》中的相應條文第 100A 條使用“期間”而非“限期”一詞，是因為需要與《專利條例》的用詞保持一致：根據第 149(2)(g)條，“period of time”譯作“期間”。