

立法會工商事務委員會
《 2001 年知識產權(雜項修訂)條例(生效日期公告) 》，
《 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 》

引言

本文件旨在就下列草擬事項，徵詢議員的意見：由工商及科技局局長訂立的《 2001 年知識產權(雜項修訂)條例 》的(生效日期公告)(附件 A)，及由知識產權署署長訂立的《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》(附件 B)、《 2004 年註冊外觀設計(修訂)規則 》(附件 C)，及《 2004 年商標(修訂)規則 》(附件 D)。

A
B&C
D

背景

2. 《專利條例》(第 514 章)和《註冊外觀設計條例》(第 522 章)及此兩條條例的附屬法例於一九九七年六月二十七日制定。它們分別為專利及外觀設計設立註冊制度。

3. 知識產權署於二零零三年一月開始分期實施新的電腦系統，提供以電子方式登載及網上檢索註冊商標、專利及外觀設計，與及以電子方式提交申請及有關文件的服務。第一期實施的電腦系統已在新的《商標規則》(第 559A 章)於二零零三年四月生效時投入運作，提供網上檢索和以電子方式登載商標的服務。同年十二月，系統亦已開始分階段提供以電子方式提交申請商標註冊文件的服務。

4. 至於以電子方式提交專利及外觀設計申請及有關文件的服務，相關的電腦系統可望於二零零四年四月或五月投入運作。該系統會分階段向公眾提供在網上檢索專利及外觀設計註冊的紀錄冊、以電子方式提交申請、及以電子方式登載有關認可專利及外觀設計的各项公布和公告。即如商標的申請一樣，如以紙張方式提交申請的方式仍有相當的需求，知識產權署會繼續保留此項服務。在提供電子服務之前，我們需進行以下的立法工作-

- (a) 實施《 2001 年知識產權(雜項修訂)條例 》(下稱“條例”)有關以電子方式登載專利及外觀設計以及其他有關的文件的條文；及
- (b) 修訂《專利(一般)規則 》及《註冊外觀設計規則 》(以下統稱為“規則”)，以訂明電子方式的使用細節。根據《專利條例 》第 149 條及《註冊外觀設計條例 》第 79 條，專利註冊處處長及外觀設計註冊處處長(即知識產權署署長)可訂立規則，規管專利及外觀設計的註冊常規及程序。

建議

5. 我們建議實施條例的相關條文，並按上文第 4(a)及(b)段所述，對規則作出修訂，以便推行電子方式，處理有關專利及外觀設計的註冊事宜。我們亦建議藉此機會修訂規則，以簡化或精簡關於專利及外觀設計註冊的部分程序，以及對規則和《商標規則》作出技術性的修訂。修訂細節載於下文第 7 至 16 段。

6. 推行以電子方式提交及處理專利和外觀設計註冊事宜，及精簡相關程序，令我們能夠對目前有關的收費作出大幅度的調減。我們希望可藉此鼓勵香港企業把其知識產權註冊，從而為其業務增值。

實施《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》

7. 我們建議於二零零四年五月七日實施條例第 2(d)、12、14、19(部份)*、20、25、26 及 27 條(部份)*。有關條文生效後，處長將獲賦權在憲報刊登公告，指明某刊物為“官方公報”，用以登載專利和外觀設計的公告和公布。該官方公報會以電子方式發放。目前，《專利條例》及《註冊外觀設計條例》均訂明，憲報是唯一可登載有關公布和公告的刊物。

修訂《專利(一般)規則》及《註冊外觀設計規則》

8. 就有關規則所作的建議修訂，旨在方便推行與專利及外觀設計註冊有關的電子服務，並簡化或精簡部分現有程序。現時就電子運作及簡化程序方面建議的修訂，大多以新的《商標規則》的相應條文為藍本。

9. 簡單來說，現行修訂的目的如下-

- (a) 提供以電子方式提交與專利及外觀設計註冊的有關文件的法律依據；
- (b) 簡化向處長提交文件的程序；
- (c) 就處長席前進行的法律程序，理順有關各方送達文件的程序；

* 《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》第 19 及 27 條修訂《專利(一般)規則》及《註冊外觀設計規則》的某些條文，廢除“憲報”而代以“官方公報”。這些被修訂的條文包括《專利(一般)規則》第 93(2)條及《註冊外觀設計規則》第 37(2)(b)及 60(3)條。然而，是次規則修訂工作會修訂此三項條文的文本，導致《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》對此三項條文的修訂不再適用。故此，《2001 年知識產權(雜項修訂)條例(生效日期公告)》將不包括實施此三項條文。我們將透過《成文法(雜項規定條例)草案》綜合刪除《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》對這三項條文的提述。

- (d) 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；
- (e) 因應在進行中的一項檢討，對《專利(一般)規則》作出一些技術性修訂(詳情載於附件 E)；及
- (f) 作出其他技術性修訂。

有關以上的修訂的目的會在下段再作解釋。

提供以電子方式提交與專利及外觀設計註冊的有關文件的法律依據

10. 擬議修訂容許以電子方式代替紙張方式提交文件，作為另一選擇。根據擬議修訂，處長獲賦權訂明以電子方式提交專利或外觀設計申請的條款、編配申請人用以與註冊處通信的電子郵箱，以及訂明向處長送達文件的方式。擬議修訂也授權處長決定註冊處在電子環境下所保存的文件和記錄的形式和內容，以及在什麼情況下可保存或銷毀這些文件。

簡化向處長提交文件的程序

11. 若干擬議修訂旨在簡化現行規則對有關申請須提交的文件的數目、大小及陳述方式的規定。舉例來說，外觀設計的註冊申請須附有另外六份有關外觀設計的表述，我們建議刪除這項規定。此外，現行的規則訂明一項新穎性陳述在載有有關外觀設計表述的文件中出現的形式，我們亦建議放寬此規定。我們認為不論以電子方式還是以紙張方式提交申請，這些規定已再無必要保留。

就處長席前進行的法律程序，理順有關各方送達文件的程序

12. 根據現行規則，在處長席前進行的任何法律程序，有關各方均須以一式兩份或更多份數向處長提交文件，以便處長向有關的各方送交副本。我們建議，仿效於新《商標規則》的規定，有關各方應向處長送交一份文件副本，而提起文件的人士應把文件送達有關各方。就尚未被發表的專利申請而言，由於在專利申請中有利益關係的當事人的姓名及地址已通知處長但仍未發表，處長會把就法律程序中收到的首份文件送達該等當事人，同時也會一併向有關各方送達已獲處長提供文件者的姓名和地址，以便該等當事人日後互相送達文件。

減收或刪除處理申請專利及外觀設計註冊的申請及其他有關事宜的費用

13. 規則的兩個附表，分別訂明專利及外觀設計的註冊和其他程序的費用。我們建議修訂兩個附表，以削減或刪除有關收費。下表顯示，標準專利、短期專利或外觀設計的申請人申請註冊須繳付的費用，會遠較現時須付的大幅減少。此等大幅度的下調，是因為電腦化和精簡運作帶來開支節省。

註冊	現時收費	新收費
標準專利	5,340元 (2,800元提交費 + 2,540元在政府憲報刊登公告的費用)	896元 (760元提交費 + 136元在電子官方公報刊登公告的費用)(下調83%)
短期專利	4,070元 (2,800元提交費 + 1,270元在政府憲報刊登公告的費用)	823元 (755元提交費 + 68元在電子官方公報刊登公告的費用)(下調80%)
外觀設計	3,420元 (1,600元提交費 + 1,820元在政府憲報刊登公告的費用)	940元 (785元提交費 + 155元在電子官方公報刊登公告的費用)(下調73%)

因應在進行中的一項檢討，對《專利(一般)規則》作出一些技術性修訂

14. 在 *Merck Sharp & Dohme Ltd. v Registrar of Patents* [2002] 3 HKLRD 812 一案中，終審法院已宣布《專利(一般)規則》第 39(1)條超越其應有的法律權限，故無法律效力。我們因此建議廢除《專利(一般)規則》第 39 條。基於這案例，我們亦已承諾檢討《專利條例》和《專利(一般)規則》一些條文，並向立法會工商事務委員會匯報檢討結果。就是次檢討，我們提議修訂《專利(一般)規則》的若干條文。有關檢討的詳情及擬議修訂，請參閱附件 E 所載的補充資料文件。

作出其他技術性修訂

15. 我們建議就規則的文本作出多項輕微的技術性修訂，以便令內容更加清晰，或使其與《商標規則》的規定相符。舉例來說，我們建議在現規則中加入一項新條文，該條文現時已存在於新《商標規則》中。該條文說明若某個限期屆滿當天，註冊處的正常運作受阻而導致中斷，有關限期便會延展至下一個工作天。我們亦建議修訂規則，以協助執行主體條例(即《專利條例》及《註冊外觀設計條例》)的規定，該規定訂明代理人必須在香港居住或在本港有業務地址。

修訂《商標規則》

16. 新《商標條例》亦訂有相同的規定，訂明代理人必須在香港居住或在本港有業務地址。故我們提議對新《商標規則》作出相同的修訂，以反映此規定。

諮詢

17. 我們已在二零零三年十月就擬議規則諮詢相關的專業及法律團體。知識產權署亦已在其網站公布規則的草擬修訂本，以諮詢公眾，並會見曾就草擬修訂規則提出意見的人士的代表。獲諮詢的人士普遍支持實施所建議的修訂。有部份知識產權從業人士就建議修訂的部份條文的用字表達意見，我們已把此等意見適當地反映於建議的規則內，而知識產權從業人士已接納該些修訂。

18. 在諮詢過程中，知識產權從業人士建議，長遠而言，應為商標、專利及註冊外觀設計的代理人成立註冊制度。鑑於此建議具深遠影響及須深入研究，知識產權從業人士同意對此事應另作探討。知識產權署會與業界跟進商討有關成立建議制度的可取性及可行性。

立法時間表

19. 我們希望採納以下的立法時間表：

- (a) 於二零零四年三月十二日在憲報刊登《〈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》及修訂規則；
- (b) 於二零零四年三月十七日向立法會提交生效日期公告及修訂規則；及
- (c) 在立法會經過不否決或不提出修訂即屬通過的議決程序後，於二零零四年五月七日實施生效日期公告及修訂規則。

工商及科技局

工商科

二零零四年二月

**《〈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》**

現根據《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》第 1(2)條，指定 2004 年 5 月 7 日為 —

- (a) 該條例第 2(d)、12、14、20、25 及 26 條；
- (b) 該條例第 19 條(除在該條與《專利(一般)規則》(第 514 章，附屬法例 C)第 93(2)條有關的範圍外)；及
- (c) 該條例第 27 條(除在該條與《註冊外觀設計規則》(第 522 章，附屬法例 A)第 37(2)(b)及 60(3)條有關的範圍外)，

開始實施的日期。

工商及科技局局長

2004 年 月 日

《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》

目錄

條次		頁次
1.	生效日期	1
2.	釋義	1
3.	加入條文	
	2A. 指明表格	2
4.	取代條文	
	3. 根據本條例第 13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介	2
5.	根據本條例第 13(5)條作出的授權	6
6.	根據本條例第 14(5)條向處長作出的轉介	6
7.	根據本條例第 15 條請求將指定專利申請記錄	7
8.	享有提出申請的權利出自何處的陳述的支持文件	7
9.	文件的大小及呈示	7
10.	根據本條例第 23(1)條請求將指定專利註冊和批予專利	7
11.	根據本條例第 33 條將標準專利的申請維持	8
12.	根據本條例第 43 條修訂標準專利	8
13.	根據本條例第 44 條撤銷標準專利	8

條次		頁次
14.	根據本條例第 45 條述及發明人	9
15.	在專利批予後修訂說明書	10
16.	專利的放棄	10
17.	處長根據本條例第 49 條以公共秩序或道德 為理由撤銷專利的權力	10
18.	取代條文	
	42. 就專利而供送達文件的地址	11
	42A. 沒有提交供送達文件的地址	12
19.	姓名或名稱或地址的更改	13
20.	與專利或專利申請有關的交易等的註冊	13
21.	根據本條例第 146 條更正專利及申請中的錯誤	13
22.	就續期費的繳付而提出的請求	14
23.	修訂條文	14
24.	取代條文	
	52. 法院的命令或指示	14
25.	在處長席前進行的法律程序所採用的語文	15
26.	根據本條例第 113 條申請批予短期專利	15
27.	文件的大小及呈示	15

條次		頁次
28.	當申請人並非發明人或唯一發明人時的程序	16
29.	糾正在短期專利申請中的不足之處	16
30.	根據本條例第 111 條聲稱具有優先權	16
31.	代理人	16
32.	根據本條例第 147 條請求提供資料	18
33.	限制根據本條例第 147 條查閱文件	18
34.	本條例第 147(3)條所指的目錄資料	18
35.	取代條文	
	93. 向處長提交文件	19
	93A. 電子提交	19
	93B. 電子提交的條款	20
	93C. 編配電子郵箱	21
	93D. 送達文件	22
	93E. 註冊處的紀錄的備存形式等	22
36.	時限的更改	22
37.	加入條文	
	100A. 在註冊處運作中斷的情況下延展時限	23

條次		頁次
38.	取代條文	
	102. 文件的核實	23
39.	根據《過渡性規則》第 13(4)條提出的申請	23
40.	加入條文	
	113. 關乎《2004年專利(一般)(修訂)規則》的過渡性條文	24
41.	微生物	24
42.	費用	24

《 2004 年專利(一般)(修訂)規則 》

(根據《專利條例》(第 514 章)第 149 條並經
財政司司長同意而訂立)

1. 生效日期

本規則自《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》(2001 年第 2 號)第 2(d)、12 及 14 條的指定生效日期起實施。

2. 釋義

(1) 《專利(一般)規則》(第 514 章，附屬法例 C)第 2(1)條現予修訂，在“國際專利分類法”的定義中，在“訂立”之後加入“並經不時修改或修訂”。

(2) 第 2(1)條現予修訂，在“送交”的定義中，在“給予”之後加入“，而同根詞句亦據此解釋”。

(3) 第 2(1)條現予修訂，加入 —

““電子紀錄”(electronic record)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“電子簽署”(electronic signature)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“資訊系統”(information system)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“數碼簽署”(digital signature)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；”。

(4) 第 2(2)(a)條現予廢除。

(5) 第 2(2)(b)條現予廢除，代以 —

“(b) 凡提述向處長提交文件或其他東西或提述提交文件或其他東西而無指出在何地方或向何人提交該文件或東西，須解釋為提述按照第 93、93A、93B 及 93C 條向處長提交該文件或東西；”。

3. 加入條文

在緊接第 2 條之後加入 —

“2A. 指明表格

凡規定使用指明表格，則 —

(a) 使用該指明表格的複製本；或

(b) 使用處長可接受的表格，

而該複製本或表格是載有該指明表格所規定的資料，並且是符合處長發出的關於使用該指明表格或其複製本的任何指示的，即屬已符合該規定。”。

4. 取代條文

第 3 及 4 條現予廢除，代以 —

“3. 根據本條例第 13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介

(1) 根據本條例第 13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介須 —

(a) 採用指明表格；

(b) 附同一份陳述，詳盡列出有關問題的性質、作出轉介的人所依賴的事實及所尋求的命令或其他濟助；及

(c) 附同訂明費用。

(2) 如屬本條例第 13(1)(a)條所指的轉介的情況，則作出轉介的人須在提交有關轉介的同時，將上述轉介及陳述的副本送交每名並非該項轉介的一方的以下人士 —

(a) 在該項轉介中被指稱為有權就屬該項轉介的標的之發明申請批予標準專利的每一人；

(b) 作出轉介的人相信是該項發明的發明人或共同發明人的每一人；及

(c) (如在提交該項轉介之前已發表該項發明的標準專利的申請)在註冊紀錄冊內顯示為具有在該項申請中或在該項申請下的權利的每一人。

(3) 如屬本條例第 13(1)(b)條所指的轉介的情況，則作出轉介的人須在提交有關轉介的同時，將上述轉介及陳述的副本送交 —

(a) 既不屬該項轉介的一方亦沒有以其他方式表示同意作出命令或批予所尋求的濟助的每名共同所有人；

(b) 每名並非該項轉介的一方的以下人士 —

(i) 在該項轉介中被指稱為應獲移轉或批予在該項申請中或在該項申請下的任何權利的每一人；及

(ii) 作出轉介的人相信是屬該項轉介的標的之發明的發明人或共同發明人的每一人；及

- (c) (如在提交該項轉介之前已發表該項發明的標準專利的申請)在註冊紀錄冊內顯示為具有在該項申請中或在該項申請下的權利的每一人。

(4) 作出轉介的人根據第(2)或(3)款(視屬何情況而定)送交的每一份轉介及陳述的副本，均須附同一份載有所有獲根據該款送交轉介及陳述的副本的人的姓名或名稱及地址的通知，而該作出轉介的人亦須將該等人的姓名或名稱及地址通知處長。

(5) 如某項發明的標準專利的申請是根據本條例第13(1)(a)或(b)條作出的轉介的標的並已提交，但在提交該項轉介之前該項申請尚未發表，則處長須另外將該項轉介及陳述的副本送交每名並非該項轉介的一方或根據第(2)或(3)款獲送交副本的(視屬何情況而定)以下人士 —

- (a) 屬該項標準專利的申請人的每一人；及
- (b) 已根據第46條向處長發出關乎該項申請的交易、文書或事件的通知的每一人。

(6) 處長須將載有所有獲根據第(5)款送交轉介及陳述的副本的人的姓名或名稱及地址的通知，送交 —

- (a) 根據該款獲送交副本的每一人；
- (b) 作出轉介的人；及
- (c) 姓名或名稱及地址已根據第(4)款通知處長的每一人。

(7) 如任何獲根據第(2)、(3)或(5)款送交轉介及陳述的副本的人欲反對作出命令或批予所尋求濟助，他(“反對人”)須在自該等副本送交予他的日期起計的3個月內提交一份反陳述，該反陳述須採用指明表格，並須詳盡列出反對的理由，且須附同訂明費用。

(8) 反對人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本送交以下每一人(但並非該反陳述的一方) —

- (a) 作出轉介的人；
- (b) 姓名或名稱及地址已根據第(4)款通知反對人的每一人；及
- (c) 姓名或名稱及地址已根據第(6)款通知反對人的每一人。

(9) 作出轉介的人及獲根據第(8)款送交反陳述的副本的任何其他人，可在自該副本送交予他的日期起計的3個月內，提交支持其案的證據，而如他提交該證據 —

- (a) 他須將該證據的副本送交反對人；及
- (b) 如該證據是由上述其他人提交的，他須將該等證據的副本送交作出轉介的人。

(10) 反對人可在自證據的副本根據第(9)款送交予他的日期起計的3個月內，或(如上述證據沒有根據該款提交)在自提交上述證據的時限屆滿起計的3個月內，提交支持其案的證據，而如他提交該證據，他須將該證據的副本送交 —

- (a) 作出轉介的人；及
- (b) 已根據第(9)款提交證據的任何其他人。

(11) 作出轉介的人及獲根據第(10)款送交反對人的證據的副本的任何其他人，可在自該副本送交予他的日期起計的3個月內，提交嚴格限於作為答覆反對人的證據的事宜的進一步證據，而如他提交該進一步證據 —

- (a) 他須將該等證據的副本送交反對人；及

(b) 如該進一步證據是由上述其他人提交的，他須將該等證據的副本送交作出轉介的人。

(12) 除獲處長許可或指示外，不得提交進一步的證據。

(13) 處長可就其後的程序給予他認為合適的指示。”。

5. 根據本條例第 13(5)條作出的授權

(1) 第 6(1)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 6(1)(b)條現予修訂，廢除“式兩份的”而代以“份”。

(3) 第 6(2)條現予修訂，廢除“處長須將上述申請及”而代以“申請人須在提交上述申請的同時，將上述申請及”。

6. 根據本條例第 14(5)條向處長作出的轉介

(1) 第 7(1)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 7(1)(b)條現予修訂，廢除“式兩份陳述的”而代以“份陳述，”。

(3) 第 7(2)條現予修訂，廢除“處長須將上述轉介及”而代以“作出轉介的人須在提交上述轉介的同時，將上述轉介及”。

(4) 第 7(4)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交，並”而代以“，並須”。

(5) 第 7(4)(b)條現予修訂，廢除“處長須”而代以“收件人須在提交上述反陳述的同時，”。

7. 根據本條例第 15 條請求將指定專利申請記錄

第 8(2)(a)(i)條現予廢除，代以 —

“(i) 按照本規則第 12 條提交；”。

8. 享有提出申請的權利出自何處的陳述的支持文件

第 9(a)(i)條現予修訂，廢除“核證”。

9. 文件的大小及呈示

(1) 第 12(1)(a)條現予修訂 —

(a) 廢除“直接”；

(b) 在末處加入“及”。

(2) 第 12(5)及(6)條現予廢除。

(3) 第 12(7)條現予修訂，廢除在“字編號”之後的所有字句而代以句號。

(4) 第 12(8)條現予廢除。

10. 根據本條例第 23(1)條請求將指定專利註冊和批予專利

第 19(2)(a)條現予修訂，廢除“以活頁形式”而代以“按照本規則第 12 條”。

11. 根據本條例第 33 條將標準專利的申請維持

- (1) 第 28(1)條現予修訂，廢除“及由申請人簽署”。
- (2) 第 28(3)條現予修訂，在“紀錄冊的”之後加入“供送達文件的”。

12. 根據本條例第 43 條修訂標準專利

- (1) 第 35(1)條現予修訂，廢除兩度出現的“3 個”而代以“6 個”。

- (2) 第 35(2)條現予廢除，代以 —

“(2) 為施行本條例第 43(1)條而向處長提交文件，須藉提交以下項目的方式提交 —

- (a) 以下文件的核實副本 —

- (i) 經修訂的說明書；或

- (ii) 作出修訂的命令；

- (b) 採用指明表格的修訂通知；及

- (c) 本規則第 56 條所規定的根據(a)段提交的文件的譯本。”。

13. 根據本條例第 44 條撤銷標準專利

- (1) 第 37(2)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 37(4)條現予廢除，代以 —

“(4) 凡任何人根據本條例第 44(4)條提交申請，他須同時將該項申請的副本以及附於該項申請的任何證據及譯本的副本送交註冊為有關專利的所有人的每一人，以及送交在註冊紀錄冊內顯示為具有在該專利中或在該專利下的權利的每一名其他人。”。

(3) 第 37(5)條現予修訂，廢除 “一式兩份” 。

(4) 第 37(6)條現予修訂，廢除 “處長須” 而代以 “上述收件人須在提交上述反陳述的同時，” 。

14. 根據本條例第 45 條述及發明人

(1) 第 38(2)(b)條現予修訂，廢除 “式兩” 。

(2) 第 38(3)條現予廢除，代以 —

“(3) 凡任何人根據第(1)款提交申請或根據本條例第 45(2)條提出請求，他須同時將該項申請或請求的副本以及附於該項申請或請求的任何陳述的副本，送交 —

- (a) 每名註冊為該專利的所有人但並非申請人或提出請求的人的人；
- (b) 已在該專利中識別為該項發明的發明人或共同發明人的每一人；
- (c) 已在第(2)(b)款所提述的陳述中識別為該項發明的發明人或共同發明人的每一人；及
- (d) 在註冊紀錄冊內顯示為具有在該專利中或在該專利下的權利的每一名其他人。”。

(3) 第 38(5)(a)條現予修訂，廢除 “一式兩份提交” 。

(4) 第 38(5)(b)條現予修訂，廢除“處長須”而代以“凡任何人提交反陳述，他須同時”。

15. 在專利批予後修訂說明書

第 39 條現予廢除。

16. 專利的放棄

(1) 第 40(3)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 40(3)(b)條現予修訂，廢除“式兩份的”而代以“份”。

(3) 第 40(3)條現予修訂，廢除“處長須”而代以“反對人須在提交該通知的同時，”。

(4) 第 40(4)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(5) 第 40(4)條現予修訂，廢除“處長”而代以“而該所有人”。

17. 處長根據本條例第 49 條以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力

(1) 第 41(1)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 41(1)(b)條現予修訂，廢除在“同”之後的所有字句而代以“一份陳述，詳盡列出所尋求的轉介及作出轉介的人(“申請人”)所依賴的事實；及”。

(3) 第 41(2)條現予修訂，廢除“處長須”而代以“申請人須在提交上述轉介的同時，”。

(4) 第 41(3)(a)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(5) 第 41(3)條現予修訂，廢除“處長”而代以“而該所有人”。

18. 取代條文

第 42 條現予廢除，代以 —

“42. 就專利而供送達文件的地址

(1) 每名關涉在處長席前進行的任何法律程序的人，均須提交供送達文件的地址。

(2) 供送達文件的地址必須是在香港的住址或業務地址。

(3) 任何人可按照以下方式提交供送達文件的地址 —

(a) (凡該人提交任何指明表格，而該表格規定填寫該表格的人須提供一個供送達文件的地址) 提交指明表格並在該表格述明供送達文件的地址；或

(b) (在任何其他情況下)以書面通知處長。

(4) 凡第(3)(a)款所提述的指明表格是以 2 人或多於 2 人的名義提交的，則在該表格上述明的供送達文件的地址，須視為每名該等人士的供送達文件的地址。

(5) 專利的申請人或專利的所有人只可為於處長席前進行的關乎該項申請或專利的所有法律程序的目的使用一個供送達文件的地址。

(6) 除非有根據本條提交另一個供送達文件的地址，否則任何專利的申請一經批予，有關的申請人的供送達文件的地址須為於處長席前進行的關乎該專利的所有法律程序的目的，視為該專利的所有人的供送達文件的地址。

(7) 凡任何人為於處長席前進行的任何法律程序的目的提交供送達文件的地址，該地址須視為已取代該人已在過往為該等法律程序的目的提交的供送達文件的地址。

(8) 凡任何人成為於處長席前進行的法律程序的一方之後，第一次委任一名代理人或委任一名代理人以取代另一名代理人，則該名新獲委任的代理人須提交供送達文件的地址。

(9) 在新獲委任的代理人提交供送達文件的地址的日期之前，本條例或本規則規定或授權由第(8)款所提述的人在關乎所涉及的法律程序的情況下作出或在該情況下向該人作出的任何作為，不得由該代理人或向該代理人作出。

(10) 任何人可以書面通知處長而撤回其供送達文件的地址。

42A. 沒有提交供送達文件的地址

(1) 凡供送達文件的地址沒有按第 42 條的規定提交，或處長信納專利的所有人或於處長席前進行的任何法律程序的任何一方的供送達文件的地址不再有效，處長可按第(2)款所提述的任何地址，向有關的人送交要求該人提交供送達文件的地址的通知。

(2) 就第(1)款而言，有關地址為 —

- (a) 任何已在過往提交的有關的人的供送達文件的地址；
- (b) 在註冊紀錄冊內顯示的該人在香港的任何地址；
- (c) 該人在香港的任何住址或業務地址；及
- (d) 處長所知的該人的任何其他地址。

(3) 如任何獲根據第(1)款送交通知的人沒有在該通知的日期後的 2 個月內提交供送達文件的地址，則 —

(a) 該人所提交的任何申請(專利的申請除外)、通知或請求須視為已被放棄或撤回；及

(b) 如該人是於處長席前進行的任何法律程序中的一方(作為專利的申請人而屬一方則除外)，他須當作已退出該法律程序。

(4) 本條並不損害第 17 及 68 條的實施。”。

19. 姓名或名稱或地址的更改

第 45(3)條現予修訂，在“表格”之後加入“作出或以書面通知作出”。

20. 與專利或專利申請有關的交易等的註冊

第 46(2)(a)條現予修訂，在“署”之後加入“或由他人代轉讓人簽署”。

21. 根據本條例第 146 條更正專利及申請中的錯誤

(1) 第 48(5)條現予修訂，廢除“一式兩份提交”。

(2) 第 48(6)條現予廢除，代以 —

“(6) 反對人須在提交上述通知的同時，將上述通知及陳述的副本送交提出上述請求的人。

(6A) 如提出上述請求的人欲繼續進行該項請求，他須在自上述副本送交予他的日期起計的 3 個月內 —

- (a) 提交一份反陳述，該反陳述須採用指明表格，並須詳盡列出他對該項反對提出抗辯所基於的理由；
- (b) 繳付訂明費用；及
- (c) 將該反陳述的副本送交反對人。”。

22. 就續期費的繳付而提出的請求

第 49 條現予廢除。

23. 修訂條文

第 51(3)及 90(2)條現予修訂，廢除“rule”而代以“section”。

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。”。

25. 在處長席前進行的法律程序 所採用的語文

(1) 第 56(1)條現予修訂，廢除在“譯本，”之後的所有字句而代以“而該譯本須述明翻譯人員的姓名及其公職身分(如有的話)。”。

(2) 第 56(2)(c)條現予修訂，在“，則”之前加入“亦非採用中文字”。

26. 根據本條例第 113 條申請 批予短期專利

(1) 第 58(5)(b)條現予廢除。

(2) 第 58(5)(c)條現予修訂，廢除“核實”。

27. 文件的大小及呈示

(1) 第 62(1)(a)條現予修訂，廢除“直接”。

(2) 第 62(5)及(6)條現予廢除。

(3) 第 62(7)條現予修訂，廢除在“字編號”之後的所有字句而代以句號。

(4) 第 62(8)條現予廢除。

(5) 第 62(15)條現予修訂，廢除“規則”而代以“條”。

28. 當申請人並非發明人或唯一發明人時的程序

第 65(b)條現予廢除，代以 —

“(b) 處長須將上述陳述的副本送交每名並非其中一名申請人的發明人。”。

29. 糾正在短期專利申請中的不足之處

第 68(1)條現予修訂，廢除“核實”。

30. 根據本條例第 111 條聲稱具有優先權

(1) 第 69(3)條現予廢除，代以 —

“(3) 本條例第 111(1)條所提述的過往的申請的副本，須附同由收到該項申請的主管當局發出並述明該項申請的提交日期的證明書的副本。”。

(2) 第 69(5)條現予修訂，廢除在“請的”之後的所有字句而代以“副本包括在專利申請內。”。

31. 代理人

第 85(4)及(5)條現予廢除，代以 —

“(4) 獲另一人授權擔任該另一人的代理人的人，須在他首次以代理人身分行事之時或之前，將其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址通知處長，而該通知須採用指明表格或須是書面通知。

(5) 根據第(4)款給予通知的人如改變其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址，他須於其後在切實可行範圍內盡快將該項改變通知處長，而該項通知須採用指明表格或須是書面通知。

(6) 在任何人的代理人按照第(4)款通知處長的日期前，本條例或本規則規定或授權由該人作出或對該人作出的任何作為，不得由該代理人作出或對該代理人作出。

(7) 處長可拒絕就本條例或本規則下的任何事務而承認下列人士為代理人 —

- (a) 曾被裁定犯了刑事罪行的人；
- (b) 姓名從根據及按照《法律執業 條例》(第159章)備存的大律師登記冊或律師登記冊上被剔除的人或被暫時停止以大律師或律師的身分行事的人；
- (c) 其中一名合夥人或董事是處長可根據(a)或(b)段拒絕承認為代理人的人的合夥或法人團體；
- (d) 根據《公司條例》(第32章)第168E、168F、168G、168H、168J或168L條作出的取消資格令所針對的人；
- (e) 根據被廢除的《證券(內幕交易)條例》(第395章)第23(1)(a)或24(1)條作出的命令所針對的人；或
- (f) 根據《證券及期貨條例》(第571章)第214(2)(d)、257(1)(a)、258(1)或303(2)(a)條作出的命令所針對的人。

註： 本條例第 140(4)條規定處長須拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人。”。

32. 根據本條例第 147 條請求提供資料

第 88(2)條現予修訂，廢除“，並附同訂明費用”。

33. 限制根據本條例第 147 條查閱文件

第 89(1)條現予修訂 —

(a) 在(d)段中，廢除“第 49、”而代以“本規則第”；

(b) 在(e)段中，廢除末處的“及”；

(c) 在(f)段中，廢除句號而代以“；及”；

(d) 加入 —

“(g) 在符合(a)至(f)段所訂明的限制的情況下，只有由註冊處備存的文件方可公開予人查閱。”。

34. 本條例第 147(3)條所指的目錄資料

第 91 條現予修訂，加入 —

“(ca) 關乎申請的供送達文件的地址；

(cb) (如申請是由代理人提交的)該代理人的姓名或名稱及其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址；

(cc) 任何人根據第 3 條須由處長向任何其他人傳達的姓名或名稱及地址；”。

35. 取代條文

第 93 條現予廢除，代以 —

“93. 向處長提交文件

(1) 本條例或本規則規定或授權向處長提交的任何文件或其他東西，必須在註冊處的正常辦公時間內於註冊處由專人交付予處長，或以郵遞方式送交處長。

(2) 凡文件或其他東西是載於一封妥當地擬備並妥當地註明處長為收件人的已預付郵資的信件內，且該信件妥為寄往註冊處辦事處，則以郵遞方式送交該文件或東西即當作已完成，而該文件或東西須當作在處長於註冊處實際收到該信件的時間收到。

(3) 向處長提交文件或其他東西，須當作在該文件或東西由處長於註冊處收到並被記錄為已收到的時間完成。

93A. 電子提交

(1) 處長可酌情准許提交某文件或其他東西的電子紀錄，作為以紙張或其他實物形式向處長提交該文件或東西以外的選擇。

(2) 處長可酌情准許採用電子方法將某文件或其他東西的電子紀錄送交至處長指定的資訊系統，作為以第 93 條所訂定的方式向處長交付或送交該文件或東西以外的選擇。

(3) 提交電子紀錄及採用電子方法將電子紀錄送交至根據第(2)款指定的資訊系統，須受處長藉在官方公報公布的公告而就一般情況指明的條款所規限，或受藉給予欲提交電子紀錄或採用電子方法向處長送交電子紀錄的人的通知而就任何個別個案指明的條款所規限。

(4) 凡某電子紀錄形式的文件或其他東西是按照本條採用電子方法送交至根據第(2)款指定的資訊系統，則提交該文件或東西須當作在該指定資訊系統接受該電子紀錄的時間完成。

93B. 電子提交的條款

(1) 在不局限第 93A(3)條的一般性的原則下，處長可根據該條指明 —

- (a) 訂定製作或送交電子紀錄所必須沿用的程序須由處長核准的條款；
- (b) 訂定記錄或貯存電子紀錄所必須採用的規格或媒介須由處長核准的條款；
- (c) 關於在所涉的文件或其他東西須經簽署或蓋章或以任何其他方式認證的情況下認證對電子紀錄的方式的條款；
- (d) 規定向處長送交的任何電子紀錄形式的文件或其他東西須包括或附同送交該文件或東西的人的電子簽署或數碼簽署的條款；及
- (e) 關於在根據第 93A(2)條指定的資訊系統運作中斷的情況下提交文件或其他東西的方式的條款。

(2) 在不局限第 93A(3)條的一般性的原則下，如有以下情況，處長可拒絕接受任何電子紀錄形式的文件或其他東西或拒絕將之註冊 —

- (a) 該電子紀錄所載資料不能夠以可閱形式展示；
- (b) 該電子紀錄不能夠貯存於根據第 93A(2)條指定的資訊系統；
- (c) 處長覺得該電子紀錄已被更改或損毀或是不完整；
- (d) 處長覺得該電子紀錄所附同或包括的任何電子簽署或數碼簽署或其他種類的認證已被更改或是不完整；或
- (e) 處長根據該條指明的任何條款已遭違反。

93C. 編配電子郵箱

(1) 處長可因應任何人的請求，編配一個在處長指定的資訊系統內的可讓該人用於與處長溝通的電子郵箱。

(2) 任何人使用指定資訊系統內的電子郵箱，須受處長在藉官方公報公布的公告而就一般情況指明的條款所規限，或受藉給予獲編配該電子郵箱的人的通知而就任何個別個案指明的條款所規限。

(3) 凡處長根據本條編配一個電子郵箱予任何人，則本條例或本規則規定或授權處長送交該人的任何文件或其他東西，如以電子紀錄形式送交至該人的經編配電子郵箱，即須當作已妥為送交。

(4) 電子紀錄獲指定資訊系統接受的時間，須當作為完成送交至有關經編配電子郵箱的時間。

(5) 送交至經編配電子郵箱的電子紀錄，須當作由收件人在該電子郵箱接受和記錄該電子紀錄的時間收到。

93D. 送達文件

(1) 除第 93、93A、93B 及 93C 條另有規定外，凡本條例或本規則規定或授權向任何人送交任何文件或其他東西 —

- (a) 該文件或其他東西可留在該人的供送達文件的地址或以郵遞方式送交該人的供送達文件的地址；或
- (b) 如該人沒有供送達文件的地址，該文件或其他東西可以郵遞方式送交其最後為人所知的地址。

(2) 凡文件或其他東西是載於一封妥當地擬備並妥當地註明收件人的已預付郵資的信件內，而該信件妥為寄往該人的供送達文件的地址或(如他沒有供送達文件的地址)其最後為人所知的地址，則以郵遞方式送交該文件或東西即須當作已完成；除非證明情況相反，否則該文件或東西須當作由該人在該信件會在一般郵遞程序送抵的時間收到。

93E. 註冊處的紀錄的備存形式等

(1) 處長須決定註冊處的紀錄的組成及備存形式，並可決定該等紀錄或由註冊處備存的任何文件或其他東西須予備存的期間，以及在何種情況下可將該等紀錄、文件或東西銷毀或以其他方式處置。

(2) 凡處長備存某文件或其他東西的紀錄，所採用的形式是有異於該文件或東西原來向處長提交時或原來由處長製成時的形式，則除非證明情況相反，否則該文件或東西的紀錄須推定為準確反映該文件或東西原來提交或製成時載有的資料。”。

36. 時限的更改

第 100(2)條現予修訂，廢除“39(1)、”。

37. 加入條文

現加入 一

“100A. 在註冊處運作中斷的情況下延展時限

(1) 凡在任何一日因某事件或某種情況導致註冊處的正常運作中斷，則處長可公布該日為註冊處運作中斷的日子。

(2) 凡本條例或本規則所指明的或根據本規則延展的向處長提交任何文件或其他東西的任何期間是在如此公布的日子屆滿的，則該期間須延展至緊隨的首個不屬如此公布而又不是非辦公日的日子。

(3) 處長根據本條發出的任何公布均須在註冊處內張貼。

(4) 在本條中，“非辦公日”(excluded day)指不屬註冊處辦公日的日子。”。

38. 取代條文

第 102 條現予廢除，代以 一

“102. 文件的核實

為施行本條例及本規則，如提交文件副本的人向處長以書面方式確認該副本是有關指定專利當局發出或備存的文件的真實副本，則該副本須視為核實副本。”。

39. 根據《過渡性規則》第 13(4)條提出的申請

(1) 第 108(1)條現予修訂，廢除在逗號之後的所有字句而代以“該項申請須採用指明表格。”。

(2) 第 108(2)條現予修訂，廢除“處長須將上述”而代以“申請人須在提交上述申請的同時，將該項”。

(3) 第 108(3)條現予修訂，廢除“處長”而代以“反對人”。

(4) 第 108(4)條現予修訂，廢除在“表格”之後的所有字句而代以“，並須附同訂明費用。”。

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。”。

41. 微生物

(1) 附表 1 現予修訂，在第 2(1)段中，廢除“一式四份提交”。

(2) 附表 1 現予修訂，在第 2(2)段中，廢除“文本”而代以“副本”。

42. 費用

附表 2 現予修訂 —

(a) 在費用編號 1 中，在第 3 欄中，廢除“700”而代以“190”；

- (b) 在費用編號 2 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，廢除 “3(4)、4(4)” 而代以 “3(7)” ；
 - (ii) 在第 2 欄中，廢除 “48(5)或(6)” 而代以 “48(5)或(6A)” ；
 - (iii) 在第 3 欄中，廢除 “1,200” 而代以 “325” ；
- (c) 在費用編號 3 中，在第 3 欄中，廢除 “700” 而代以 “190” ；
- (d) 在費用編號 4 及 5 中，在第 3 欄中，廢除 “1,400” 而代以 “380” ；
- (e) 在費用編號 6 中，在第 3 欄中，廢除 “2,800” 而代以 “755” ；
- (f) 在費用編號 7 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在 “記” 之前加入 “根據本條例第 15 或 23 條提出的” ；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除 “由處長經財政司司長批准而定出並在憲報刊登的款額。” 而代以 “68” ；
- (g) 在費用編號 8 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在 “短” 之前加入 “根據本條例第 113 條提出的” ；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除 “由處長經財政司司長批准而定出並在憲報刊登的款額。” 而代以 “68” ；

- (h) 在費用編號 9 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在“逾”之前加入“根據第 11 或 21 條提出的”；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除“350”而代以“95”；
- (i) 在費用編號 10 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在“逾”之前加入“根據第 68(6)條提出的”；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除“350”而代以“95”；
- (j) 在費用編號 11 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在“標”之前加入“根據本條例第 33 條提出的”；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除兩度出現的“1,000”而代以“270”；
- (k) 在費用編號 12 中，在第 3 欄中，廢除“350”而代以“95”；
- (l) 在費用編號 13 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在“標”之前加入“根據本條例第 39 條提出的”；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除兩度出現的“2,000”而代以“540”；
- (m) 在費用編號 14 中，在第 3 欄中，廢除“1,000”而代以“270”；

- (n) 在費用編號 15 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在“短”之前加入“根據本條例第 126 條提出的”；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除“4,000”而代以“1,080”；
- (o) 在費用編號 16 中，在第 3 欄中，廢除“1,000”而代以“270”；
- (p) 在費用編號 17 及 18 中，在第 3 欄中，廢除所有“1,500”而代以“405”；
- (q) 在費用編號 19 中，在第 3 欄中，廢除“500”而代以“135”；
- (r) 在費用編號 20 中，在第 3 欄中，廢除兩度出現的“700”而代以“190”；
- (s) 在費用編號 21 中，在第 3 欄中，廢除“1,200”而代以“325”；
- (t) 在費用編號 22 中，在第 3 欄中，廢除“500”而代以“135”；
- (u) 廢除費用編號 23 及 24；
- (v) 在費用編號 25 中，在第 3 欄中，廢除“800”而代以“215”；
- (w) 在費用編號 26 及 27 中，在第 3 欄中，廢除“700”而代以“190”；
- (x) 在費用編號 28 及 29 中，在第 3 欄中，廢除所有“350”而代以“95”。

專利註冊處處長

2004 年 月 日

註釋

本規則修訂《專利(一般)規則》(第 514 章, 附屬法例 C)(“主體規則”)以利便電子提交及處理專利的申請、調整專利註冊處(“註冊處”)的程序、調低就向註冊處提交文件而須繳付的費用以及刪除已過時的條文。該等與電子提交及處理有關的修訂是為推展《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》(2001 年第 2 號)對《專利條例》(第 514 章)(“該條例”)作出的修訂。

2. 第 2(1)及(2)條對主體規則第 2(1)條中“國際專利分類法”和“送交”的定義作出技術上的修訂。第 2(3)條加入新的“電子紀錄”、“電子簽署”、“資訊系統”及“數碼簽署”的定義。該等詞語是用於藉本規則第 35 條加入的新的第 93A、93B 及 93C 條。第 2(4)及(5)條因應新的第 93A、93B 及 93C 條的加入而廢除主體規則第 2(2)(a)條及對主體規則第 2(2)(b)條作出修訂。

3. 第 3 條在主體規則中加入新的第 2A 條, 使專利註冊處處長(“處長”)可接受電子表格。

4. 第 4 條以新的條文取代主體規則第 3 及 4 條, 新的第 3 條將該兩條現有條文綜合並作出修改。新的第 3 條略去某些文件須提交一式兩份的規定, 以及規定提起法律程序的一方而非處長向有利害關係的各方送達某些文件。

5. 第 5、6、13、14、16、17、21 及 39 條修訂主體規則第 6、7、37、38、40、41、48 及 108 條，刪除某些文件須以一式兩份提交的規定，並規定提起法律程序的一方而非處長向有利害關係的各方送達某些文件。
6. 第 7 條修訂主體規則第 8(2)(a)(i) 條，刪除根據該條例第 15(2)(a) 條規定的文件須提交一式兩份的規定。
7. 第 8、9、10 及 27 條修訂主體規則第 9、12、19 及 62 條，刪除關乎文件格式的已過時的條文。
8. 第 11(1) 條修訂主體規則第 28(1) 條，刪除維持標準專利的申請須由申請人簽署的規定。第 11(2) 條對主體規則第 28(3) 條的中文文本作出技術性的修訂。
9. 第 12(1) 條將主體規則第 35(1) 條的限期由 3 個月改為 6 個月。第 12(2) 條修訂主體規則第 35(2) 條。該經修訂的條文將該條例第 43(1) 條的規定綜合，亦加入一項新規定，規定根據該條提交的文件須附同指明表格及主體規則第 56 條規定的譯本。
10. 第 15 條廢除主體規則第 39 條。第 36 條對主體規則第 100(2) 條作出有關的相應修訂。
11. 第 18 條以兩條新的與供送達文件的地址有關的條文取代主體規則第 42 條。新的第 42 條規定與在處長席前進行的任何法律程序有關的人須提交供送達文件的地址，而該地址須是在香港的住址或業務地址，該條亦訂定提交和撤回供送達文件的地址的方式以及相關事宜的條文。新的第 42A 條處理沒有提交供送達文件的地址的情況。
12. 第 19 條修訂主體規則第 45(3) 條，容許提出請求的人選擇提交書面通知以代替指明表格。
13. 第 20 條修訂主體規則第 46(2)(a) 條，容許由他人代轉讓人簽署註冊申請或通知。
14. 第 22 條廢除主體規則第 49 條。

15. 第 23 條對主體規則第 51(3)及 90(2)條作出技術性的修訂。
16. 第 24 條以新的條文取代主體規則第 52 條，規定法院根據該條例任何條文(該條例第 46 或 102 條除外)作出的任何命令或給予的任何指示所惠及的人須向處長提交該命令或指示的蓋印副本，如有關命令是根據該條例第 46 或 102 條作出的，則須提交其他指明文件的副本。
17. 第 25(1)條修訂主體規則第 56(1)條，刪除譯本須予核證的規定而代以規定提供翻譯人員的姓名及其公職身分。第 25(2)條修訂主體規則第 56(2)(c)條，刪除提交申請人的姓名或名稱的音譯的規定(如申請人的姓名或名稱是中文字)。
18. 第 26(1)條廢除主體規則第 58(5)(b)條關於批予短期專利的申請須載有有關發明的分類指定的規定。第 26(2)條修訂主體規則第 58(5)(c)條，刪除須載有過往的申請的核實副本的規定。
19. 第 28 及 41 條分別修訂主體規則第 65(b)條及附表 1 第 2 段，刪除提交指明表格的額外副本的規定。
20. 第 29 條修訂主體規則第 68(1)條，刪除關於文件的核實副本的規定。
21. 第 30 條修訂主體規則第 69(3)及(5)條，容許提交證明書的副本以代替正本，並刪除對過往的申請的核實副本的規定。
22. 第 31 條修訂主體規則第 85 條，規定代理人須通知處長其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址，並修改處長可拒絕承認為代理人的人的名單。
23. 第 32 條刪除主體規則第 88(2)條對訂明費用的提述。
24. 第 33 條加入主體規則第 89(1)(g)條，以澄清只有註冊處備存的文件，方可公開予人查閱。該條亦因應廢除主體規則第 49 條(見本規則第 22 條)而修訂第 89(1)(d)條。

25. 第 34 條修訂主體規則第 91 條，容許處長根據該條例第 147(3)條披露關乎沒有發表的標準專利或短期專利的申請的供送達文件的地址及其他指明的目錄資料。

26. 第 35 條以新的條文取代主體規則第 93 條，規管文件的提交和送達和由處長備存紀錄。新的第 93 條訂定文件須由專人交付處長或以郵遞方式送交處長的條文。新的第 93A 及 93B 條訂定以電子形式提交文件的條文，並賦權處長在官方公報中指明以電子形式提交的條款。新的第 93C 條賦權處長編配電子郵箱，讓指定可使用該郵箱的人用於與處長溝通。新的第 93D 條指明送達文件的方式。新的第 93E 條容許處長決定註冊處的紀錄的格式及內容，以及在何種情況下可處置紀錄及文件。

27. 第 37 條在主體規則中加入新的第 100A 條，訂定如某期間於註冊處正常運作中斷的日子屆滿，則該期間須延展至下一個辦公日。

28. 第 38 條修訂主體規則第 102 條，以容許提交文件的人向處長以書面方式確認該文件是有關的指定專利當局發出或備存的文件的真實副本。

29. 第 40 條在主體規則中加入新的第 113 條，訂定對第 3、4、6、7、35、37、38、40、41、48 及 108 條的修訂並不適用於該等修訂生效時待決的法律程序。

30. 第 42 條調低在主體規則附表 2 列明的某些費用，及對某些費用的描述作出技術性修訂。

《 2004 年註冊外觀設計(修訂)規則 》

目錄

條次		頁次
1.	生效日期	1
2.	釋義	1
3.	加入條文	
	2A. 指明表格	2
4.	申請表格及內容	2
5.	表述	2
6.	新穎性陳述	3
7.	優先權陳述書等	3
8.	申請的撤回	3
9.	影響註冊外觀設計的權利的交易	3
10.	轉介	3
11.	反對通知	4
12.	反陳述	4
13.	支持反對的證據	4
14.	修訂條文	5
15.	註冊紀錄冊內的錯誤的更正	5

條次		頁次
16.	註冊紀錄冊的查閱	5
17.	資料及文件查閱	5
18.	加入條文	
	55A. 註冊處的紀錄的備存形式等	6
19.	註冊處辦公時間及辦公日的刊登	6
20.	取代副標題	6
21.	文件的翻譯	7
22.	取代條文	
	60. 向處長提交文件	7
	60A. 電子提交	7
	60B. 電子提交的條款	8
	60C. 編配電子郵箱	9
	61. 送達文件	10
23.	已提交文件中的錯誤的更正	10
24.	取代條文	
	65. 供送達文件的地址	11
	65A. 沒有提交供送達文件的地址	12

條次		頁次
25.	地址的更改或更正	13
26.	對代理人的承認	13
27.	加入條文	
	73A. 在註冊處運作中斷的情況下延展時限	15
28.	費用	15

《 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 條並
經財政司司長同意而訂立)

1. 生效日期

本規則自《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》(2001 年第 2 號)第 20、25 及 26 條的指定生效日期起實施。

2. 釋義

(1) 《註冊外觀設計規則》(第 522 章，附屬法例 A)第 2(1)條現予修訂，在“送交”的定義中，在“發出”之後加入“，而其同根詞亦據此解釋”。

(2) 第 2(1)條現予修訂，加入 —

““電子紀錄”(electronic record)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“電子簽署”(electronic signature)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“資訊系統”(information system)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義；

“數碼簽署”(digital signature)具有《電子交易條例》(第 553 章)第 2(1)條所賦予的涵義。”。

(3) 第 2(2)(c)條現予廢除，代以 —

“(c) 提交文件或其他東西，除文意另有所指外，須解釋為提述按照第 60、60A、60B 及 60C 條向處長提交該文件或東西。”。

3. 加入條文

在緊接第 2 條之後加入 —

“2A. 指明表格

凡規定使用某指明表格，則 —

- (a) 使用該指明表格的複製本；或
- (b) 使用可獲處長接受的表格，

而該複製本或表格是載有該指明表格所規定的資料，並且是符合處長發出的關於使用該指明表格或其複製本的任何指示的，即屬已符合該規定。”。

4. 申請表格及內容

(1) 第 6(2)(b)條現予修訂，廢除“及 8”。

(2) 第 6(3)(c)條現予廢除，代以 —

“(c) 按照第 8 條作出的新穎性陳述；”。

(3) 第 6(3)(e)條現予修訂，廢除“以羅馬文字作出的”而代以“採用羅馬字母或中文字”。

5. 表述

(1) 第 7(1)條現予廢除，代以 —

“(1) 包括在申請內的外觀設計的表述，可以是一幅繪圖或一張照片，其大小不得超過 210 毫米乘 297 毫米。”。

(2) 第 7(3)條現予廢除，代以 —

“(3) 處長可隨時規定申請人提交表述的額外副本。”。

6. 新穎性陳述

(1) 第 8(1)條現予修訂，廢除在“，須”之後而在“，並”之前的所有字句而代以“載列於根據第 6 條提交的申請內”。

(2) 第 8(2)及(3)條現予廢除。

7. 優先權陳述書等

第 11(2)條現予修訂，在“，該”之前加入“的副本”。

8. 申請的撤回

第 17 條現予修訂，廢除“採用指明表格”而代以“以書面作出，並須述明所撤回的申請的申請編號”。

9. 影響註冊外觀設計的權利的交易

第 33(3)(a)條現予修訂，廢除“及承讓人”。

10. 轉介

(1) 第 37(1)條現予修訂，廢除“以一式兩份”。

(2) 第 37(2)條現予廢除，代以 —

“(2) 申請人須在提交申請及陳述的同時，將該項申請及陳述的副本送交有關外觀設計的註冊擁有人。

(3) 處長須在註冊紀錄冊內記入上述申請的通知，並須在官方公報中刊登該項申請已提交此一事實。”。

11. 反對通知

(1) 第 38(1)條現予修訂，廢除“並一式兩份”。

(2) 第 38(2)條現予廢除，代以 —

“(2) 反對人須在提交反對通知的同時，將該通知的副本送交申請人。”。

12. 反陳述

(1) 第 39(1)條現予修訂，廢除“複本”而代以“的副本”。

(2) 第 39(2)條現予廢除，代以 —

“(2) 申請人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本送交反對人。”。

13. 支持反對的證據

第 40(1)條現予修訂，廢除“複本”而代以“副本”。

14. 修訂條文

第 46(1)、47(1)及 50(1)條現予修訂，廢除“核證”。

15. 註冊紀錄冊內的錯誤的更正

(1) 第 51(3)條現予修訂，廢除“並一式兩份”。

(2) 第 51(4)條現予廢除，代以 —

“(4) 反對人須在提交反對通知的同時，將該通知的副本送交提出請求的人。”。

(3) 第 51(5)條現予修訂，廢除“複本”而代以“的副本”。

(4) 第 51(6)條現予廢除，代以 —

“(6) 提出請求的人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本送交反對人。”。

16. 註冊紀錄冊的查閱

第 52 條現予修訂，廢除“和繳交適用的費用”。

17. 資料及文件查閱

(1) 第 55(2)及(3)條現予修訂，廢除“(4)至(6)”而代以“(4)、(5)、(5A)及(6)”。

(2) 第 55(4)條現予修訂，廢除“在適用的費用繳交之前或”。

(3) 第 55 條現予修訂，加入 —

“(5A) 根據本條查閱的權利的範圍只及於由註冊處備存的文件及資料。”。

18. 加入條文

現加入 —

“55A. 註冊處的紀錄的備存形式等

(1) 處長須決定註冊處的紀錄的組成及備存形式，並可決定該等紀錄或由註冊處備存的任何文件或其他東西的備存限期，以及在何種情況下可毀銷或以其他方式處置該等紀錄、文件或東西。

(2) 凡處長備存某文件或其他東西的紀錄所採用的形式，是有異於該文件或東西原來向處長提交時或原來由處長製成時的形式，則除非證明情況相反，否則該文件或東西的紀錄須推定為準確反映該文件或東西原來提交或製成時載有的資料。”。

19. 註冊處辦公時間及辦公日的刊登

第 56 條現予修訂，廢除“及註冊處的”而代以“或”。

20. 取代副標題

在緊接第 58 條之前的副標題“**文件**”現予廢除，代以 —

“**文件的提交和送達及有關事宜**”。

21. 文件的翻譯

第 59(1)條現予修訂，廢除在“該譯文須”之後的所有字句而代以“述明翻譯人員的姓名及其公職身分(如有的話)。”。

22. 取代條文

第 60 及 61 條現予廢除，代以 —

“60. 向處長提交文件

(1) 本條例或本規則規定或授權向處長提交的任何文件或其他東西，必須在註冊處的正常辦公時間內於註冊處由專人交付處長，或以郵遞方式送交處長。

(2) 凡文件或其他東西是載於一封妥當地擬備並妥當地註明處長為收件人的已預付郵資的信件內，且該信件妥為寄往註冊處辦事處，則以郵遞方式送交該文件或東西即當作已完成，而該文件或東西須當作在處長於註冊處實際收到該信件的時間收到。

(3) 向處長提交文件或其他東西，須當作在該文件或東西由處長於註冊處收到並被記錄為已收到的時間完成。

60A. 電子提交

(1) 處長可酌情准許提交某文件或其他東西的電子紀錄，作為以紙張或其他實物形式向處長提交該文件或東西以外的選擇。

(2) 處長可酌情准許採用電子方法將某文件或其他東西的電子紀錄送交至處長指定的資訊系統，作為以第 60 條所訂定的方式向處長交付或送交該文件或東西以外的選擇。

(3) 提交電子紀錄及採用電子方法將電子紀錄送交至根據第(2)款指定的資訊系統，須受處長藉在官方公報公布的公告而就一般情況指明的條款所規限，或受藉給予欲提交電子紀錄或採用電子方法向處長送交電子紀錄的人的通知而就任何個別個案指明的條款所規限。

(4) 凡某電子紀錄形式的文件或其他東西是按照本條採用電子方法送交至根據第(2)款指定的資訊系統，則提交該文件或東西須當作在該指定資訊系統接受該電子紀錄的時間完成。

60B. 電子提交的條款

(1) 在不限第 60A(3)條的一般性的原則下，處長可根據該條指明 —

- (a) 訂定製作或送交電子紀錄所必須沿用的程序須由處長核准的條款；
- (b) 訂定記錄或貯存電子紀錄所必須採用的規格或媒介須由處長核准的條款；
- (c) 關於在所涉的文件或其他東西須經簽署或蓋章或以任何其他方式認證的情況下認證電子紀錄的方式的條款；
- (d) 規定向處長送交的任何電子紀錄形式的文件或其他東西須包括或連同送交該文件或東西的人的電子簽署或數碼簽署的條款；及
- (e) 關於在根據第 60A(2)條指定的資訊系統運作中斷的情況下提交文件或其他東西的方式的條款。

(2) 在不限第 60A(3)條的一般性的原則下，如有以下情況，處長可拒絕接受任何電子紀錄形式的文件或其他東西或拒絕將之註冊 —

- (a) 該電子紀錄所載資料不能夠以可閱形式展示；
- (b) 該電子紀錄不能夠貯存於根據第 60A(2)條指定的資訊系統；
- (c) 處長覺得該電子紀錄已被更改或損毀或是不完整；
- (d) 處長覺得該電子紀錄所連同或包括的任何電子簽署或數碼簽署或其他種類的認證曾被更改或是不完整；或
- (e) 處長根據該條指明的任何條款已遭違反。

60C. 編配電子郵箱

(1) 處長可應任何人的要求，編配一個在處長指定的資訊系統內的可讓該人用於與處長溝通的電子郵箱。

(2) 任何人使用指定資訊系統內的電子郵箱，須受處長藉在官方公報公布的公告而就一般情況指明的條款所規限，或受藉給予獲編配該電子郵箱的人的通知而就任何個別個案指明的條款所規限。

(3) 凡處長根據本條編配一個電子郵箱予任何人，則本條例或本規則規定或授權處長送交該人的任何文件或其他東西，如以電子紀錄形式送交至該人的經編配電子郵箱，即須當作已妥為送交。

(4) 電子紀錄獲指定資訊系統接受的時間，須當作為完成送交至有關經編配電子郵箱的時間。

(5) 送交至經編配電子郵箱的電子紀錄，須當作由收件人在該電子郵箱接受和記錄該電子紀錄的時間收到。

61. 送達文件

(1) 除第 60、60A、60B 及 60C 條另有規定外，凡本條例或本規則規定或授權向任何人送交任何文件或其他東西 —

- (a) 該文件或其他東西可留在或郵寄往該人的供送達文件的地址；或
- (b) 如該人沒有供送達文件的地址，該文件或其他東西可郵寄往其最後為人所知的地址。

(2) 凡文件或其他東西是載於一封妥當地擬備並妥當地註明收件人的已預付郵資的信件內，且該信件妥為寄往該人的供送達文件的地址或(如他沒有供送達文件的地址)其最後為人所知的地址，則郵寄該文件或東西即當作已完成；除非證明情況相反，否則該文件或東西須當作由該人在該信件會在一般郵遞程序送抵的時間收到。”。

23. 已提交文件中的錯誤的更正

(1) 第 62(4)條現予修訂，廢除“並一式兩份”。

(2) 第 62(5)條現予廢除，代以 —

“(5) 反對人須在提交反對通知的同時，將該通知的副本送交提出請求的人。”。

(3) 第 62(6)條現予修訂，廢除“複本”而代以“的副本”。

(4) 第 62(7)條現予廢除，代以 —

“(7) 提出請求的人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本送交反對人。”。

24. 取代條文

第 65 條現予廢除，代以 —

“65. 供送達文件的地址

(1) 每名與在處長席前進行的任何法律程序有關的人，均須提交供送達文件的地址。

(2) 供送達文件的地址必須是在香港的住址或業務地址。

(3) 任何人可按照以下方式提交供送達文件的地址 —

(a) (如該人提交任何指明表格，而該表格規定填寫該表格的人須提供一個供送達文件的地址) 提交指明表格並在該表格述明供送達文件的地址；或

(b) (在任何其他情況下)以書面通知處長。

(4) 如第(3)(a)款所提述的指明表格是以 2 人或多於 2 人名義提交的，則在該表格上述明的供送達文件的地址，須視為每名該等人士的供送達文件的地址。

(5) 外觀設計的註冊的申請人或外觀設計的註冊擁有人只可為在處長席前進行的關於該項申請或註冊外觀設計的所有法律程序的目的使用一個供送達文件的地址。

(6) 除非有根據本條提交另一個供送達文件的地址，否則任何外觀設計一經註冊，該項註冊的申請人的供送達文件的地址須為在處長席前進行的關於該項註冊外觀設計的所有法律程序的目的，視為該外觀設計的註冊擁有人的供送達文件的地址。

(7) 如任何人為在處長席前進行的任何法律程序的目的提交供送達文件的地址，該地址須視為已取代該人已在過往為該等法律程序的目的提交的供送達文件的地址。

(8) 如任何人成為在處長席前進行的法律程序的一方之後，第一次委任一名代理人或委任一名代理人以取代另一名代理人，則該名新獲委任的代理人須提交供送達文件的地址。

(9) 在新獲委任的代理人提交供送達文件的地址的日期之前，本條例或本規則規定或授權由第(8)款所提述的人在與所涉的法律程序有關連的情況下作出或在該情況下向該人作出的任何作為，不得由該代理人或向該代理人作出。

(10) 任何人可藉以書面通知處長而撤回其供送達文件的地址。

65A. 沒有提交供送達文件的地址

(1) 如供送達文件的地址沒有按第 65 條的規定提交，或處長信納外觀設計的註冊擁有人或在處長席前進行的任何法律程序的任何一方的供送達文件的地址不再有效，則處長可按第(2)款所提述的任何地址，向有關的人送交要求該人提交供送達文件的地址的通知。

(2) 就第(1)款而言，有關地址為 —

- (a) 任何已在過往提交的有關的人的供送達文件的地址；
- (b) 在註冊紀錄冊中顯示的該人在香港的任何地址；
- (c) 該人在香港的任何住址或業務地址；及

(d) 處長所知的該人的任何其他地址。

(3) 如任何根據第(1)款獲送交通知的人沒有在該通知的日期後的 2 個月內提交供送達文件的地址，則 —

(a) 該人所提交的任何申請、通知或請求須視為已遭放棄或撤回；及

(b) 如該人是在處長席前進行的任何法律程序中的一方，他須當作已退出該法律程序。

(4) 本條並不損害第 21 及 22 條的實施。”。

25. 地址的更改或更正

第 66(1)條現予修訂，在“指明表格”之後加入“或藉書面通知”。

26. 對代理人的承認

第 67(3)及(4)條現予廢除，代以 —

“(3) 獲另一人授權擔任該另一人的代理人的人，須在他首次以代理人身分行事之時或之前，將其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址通知處長，而該通知須採用指明表格或須是書面通知。

(4) 根據第(3)款給予通知的人如更改其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址，他須於其後在切實可行範圍內盡快將該項更改通知處長，而該通知須採用指明表格或須是書面通知。

(5) 在任何人的代理人按照第(3)款通知處長的日期之前，本條例或本規則規定或授權由該人作出或向該人作出的任何作為，不得由該代理人作出或向該代理人作出。

(6) 處長可拒絕就本條例或本規則下的任何事務而承認以下的人為代理人 —

- (a) 曾被裁定犯了刑事罪行的人；
- (b) 姓名從根據及按照《法律執業 條例》(第 159 章)備存的大律師登記冊或律師登記冊上被剔除的人或被暫時停止以大律師或律師的身分行事的人；
- (c) 其中一名合夥人或董事是處長可根據(a)或(b)段拒絕承認為代理人的人的合夥或法人團體；
- (d) 根據《公司條例》(第 32 章)第 168E、168F、168G、168H、168J 或 168L 條作出的取消資格令所針對的人；
- (e) 根據被廢除的《證券(內幕交易)條例》(第 395 章)第 23(1)(a)或 24(1)條作出的命令所針對的人；或
- (f) 根據《證券及期貨條例》(第 571 章)第 214(2)(d)、257(1)(a)、258(1)或 303(2)(a)條作出的命令所針對的人。

註： 本條例第 75(4)條規定處長須拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人。”。

27. 加入條文

在緊接第 73 條之後加入 —

“73A. 在註冊處運作中斷的情況下 延展時限

(1) 凡在任何一日因某事件或某種情況導致註冊處的正常運作中斷，則處長可公布該日為註冊處運作中斷的日子。

(2) 凡本條例或本規則指明的或根據本規則延展的向處長提交任何文件或其他東西的任何限期是在如此公布的日子屆滿的，則該限期須延展至緊隨的首個不屬如此公布而又不是非辦公日的日子。

(3) 處長根據本條發出的任何公布均須於註冊處內張貼。

(4) 在本條中，“非辦公日”(excluded day)指不屬註冊處辦公日的日子。”。

28. 費用

附表現予修訂 —

(a) 在費用號碼 1 的第 3 欄中，廢除 “\$1,600” 而代以 “\$785” ；

(b) 在費用號碼 2 的第 3 欄中，廢除 “\$3,200” 而代以 “\$1,570” ；

(c) 在費用號碼 3 的第 3 欄中 —

(i) 廢除 “\$1,600” 而代以 “\$785” ；

(ii) 廢除 “\$1,200” 而代以 “\$590” ；

- (d) 在費用號碼 4 的第 3 欄中 —
- (i) 廢除 “\$3,200” 而代以 “\$1,570” ；
 - (ii) 廢除 “\$2,400” 而代以 “\$1,180” ；
- (e) 在費用號碼 5、6 及 7 的第 3 欄中，廢除 “\$350” 而代以 “\$170” ；
- (f) 在費用號碼 8 的第 3 欄中，廢除 “\$500” 而代以 “\$245” ；
- (g) 在費用號碼 9 的第 3 欄中，廢除 “由處長經財政司司長批准而釐定並已在憲報刊登的款額” 而代以 “\$155” ；
- (h) 在費用號碼 10 及 11 的第 3 欄中，廢除 “\$350” 而代以 “\$170” ；
- (i) 在費用號碼 14 的第 3 欄中，廢除 “\$2,500” 而代以 “\$1,230” ；
- (j) 在費用號碼 15 的第 3 欄中，廢除 “\$3,800” 而代以 “\$1,860” ；
- (k) 在費用號碼 16 的第 3 欄中，廢除 “\$5,600” 而代以 “\$2,740” ；
- (l) 在費用號碼 17 的第 3 欄中，廢除 “\$8,500” 而代以 “\$4,170” ；
- (m) 在費用號碼 18 的第 3 欄中，廢除 “\$2,500” 而代以 “\$1,230” ；
- (n) 在費用號碼 19 的第 3 欄中，廢除 “\$1,000” 而代以 “\$490” ；

- (o) 在費用號碼 20 及 21 的第 3 欄中，廢除 “\$1,200” 而代以 “\$590” ；
- (p) 在費用號碼 22 的第 3 欄中，廢除 “\$700” 而代以 “\$345” ；
- (q) 在費用號碼 23 的第 3 欄中，廢除 “\$1,200” 而代以 “\$590” ；
- (r) 在費用號碼 24 的第 3 欄中，廢除 “\$350” 而代以 “\$170” ；
- (s) 廢除費用號碼 25 及 26 ；
- (t) 在費用號碼 27 中 —
 - (i) 在第 2 欄中，在 “期” 之後加入 “(每項外觀設計)” ；
 - (ii) 在第 3 欄中，廢除 “\$800” 而代以 “\$390” 。

外觀設計註冊處處長

2004 年 月 日

註釋

本規則修訂《註冊外觀設計規則》(第 522 章，附屬法例 A)(“主體規則”)以利便電子提交及處理外觀設計的申請、調整外觀設計註冊處(“註冊處”)的程序以及調低就向註冊處提交文件而須繳交的費用。當中關乎電子提交及處理文件的修訂是為推展《2001 年知識產權(雜項修訂)條例》(2001 年第 2 號)對《註冊外觀設計條例》(第 522 章)作出的修訂。

2. 第 2(1)條對主體規則第 2(1)條中“送交”的定義作出技術上的修訂。第 2(2)條加入新的“電子紀錄”、“電子簽署”、“資訊系統”及“數碼簽署”的定義。該等詞語是用於藉本規則第 22 條加入的新的第 60A、60B 及 60C 條。第 2(3)條對主體規則第 2(2)(c)條作出相應的修訂。

3. 第 3 條在主體規則中加入新的第 2A 條，使外觀設計註冊處處長(“處長”)可接受以電子形式作出的表格。

4. 第 4(1)及(2)、5 及 6 條修訂主體規則第 6、7 及 8 條，刪去新穎性陳述須出現於外觀設計的表述中的規定，以及每份申請須提交另外 6 份表述的規定。但處長可在有需要時要求提供表述的額外副本。

5. 第 4(3)條修訂主體規則第 6(3)(e)條，刪除要求申請人的姓名或名稱的音譯的規定(如申請人的姓名或名稱是中文字)。

6. 第 7 條修訂主體規則第 11(2)條，容許提交證明書的副本以代替正本。

7. 第 8 條修訂主體規則第 17 條，刪除撤回通知須以指明表格提交的規定，並規定該通知須載有所撤回的申請的編號。

8. 第 9 條修訂主體規則第 33(3)(a)條，刪除承讓人須簽署申請的規定。

9. 第 10(1)、11(1)、15(1)及 23(1)條修訂主體規則第 37(1)、38(1)、51(3)及 62(4)條，刪除某些文件須以一式兩份提交處長的規定。第 12(1)、13、15(3)及 23(3)條對主體規則第 39(1)、40(1)、51(5)及 62(6)條作出相應的修訂。

10. 第 10(2)、11(2)、12(2)、15(2)及(4)及 23(2)及(4)條修訂主體規則第 37(2)、38(2)、39(2)、51(4)及(6)及 62(5)及(7)條，規定提起法律程序的一方須向另一方送達某些文件。

11. 第 14 條修訂主體規則第 46(1)、47(1)及 50(1)條，刪去文件副本須予核證的規定。

12. 第 16 及 17(2)條廢除在主體規則第 52 及 55(4)條中對費用的提述。

13. 第 17(3)條在主體規則中加入新的第 55(5A)條，清楚訂明查閱的權利的範圍只及於由註冊處備存的資料及文件。第 17(1)條對主體規則第 55(2)及(3)條作出相應的修訂。

14. 第 18 條在主體規則中加入新的第 55A 條，以容許處長決定註冊處的紀錄的形式及內容，和可處置紀錄及文件的情況。

15. 第 19 條修訂主體規則第 56 條以澄清原文。

16. 第 20 條因應加入新的第 60A、60B 及 60C 條而修訂主體規則第 58 條之前的副標題。

17. 第 21 條修訂主體規則第 59(1)條，刪除譯文須予核證的規定，而代以規定須提供翻譯人員的姓名及其公職身分。

18. 第 22 條以新的規管文件的提交及送達的條文取代主體規則第 60 及 61 條。新的第 60 條訂定文件須由專人交付處長或以郵遞方式送交處長的條文。新的第 60A 及 60B 條訂定以電子形式提交文件的條文，並賦權處長在官方公報中指明以電子形式提交文件的條款。新的第 60C 條賦權處長編配電子郵箱，讓指定可使用該郵箱的人用於與處長溝通。新的第 61 條指明送達文件的方式。

19. 第 24 條以新的與供送達文件的地址有關的兩條條文取代主體規則第 65 條。新的第 65 條規定與在處長席前進行的任何法律程序有關的人須提交供送達文件的地址，而該地址必須是在香港的住址或業務地址，該條亦訂定提交或撤回供送達文件地址的方式以及相關事宜的條文。新的第 65A 條處理沒有提交供送達文件的地址的情況。

20. 第 25 條修訂主體規則第 66(1)條，容許提出請求的人或代理人選擇提交書面通知以代替指明表格。

21. 第 26 條修訂主體規則第 67 條，規定代理人通知處長他在香港的居住地址或業務地址、通知處長該地址的任何更改及修改處長可拒絕承認為代理人的人的名單。

22. 第 27 條在主體規則中加入新的第 73A 條，訂明如某限期於註冊處正常運作中斷的日子屆滿，則該限期須延展至下一個辦公日。

23. 第 28 條調低列於主體規則附表的某些費用。

《 2004 年商標(修訂)規則 》

(根據《商標條例》(第 559 章)第 91 條訂立)

1. 生效日期

本規則自 2004 年 5 月 7 日起實施。

2. 可規定提供授權代理人的證明等

(本條例第 88 條)

《商標規則》(第 559 章，附屬法例 A)第 103 條現予修訂，加入 —

“(3) 獲另一人授權以該另一人的代理人身分行事的人，須在他首次以代理人身分行事之時或之前，將其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址通知處長，該通知須採用指明表格或是書面通知。

(4) 如根據第(3)款發出通知的人改變其在香港的居住地址或進行其業務活動的地址，他須在其後在切實可行範圍內盡快將該項改變通知處長，該通知須採用指明表格或是書面通知。

(5) 本條例或本規則規定或授權由任何人作出或向任何人作出的任何作為，在該人的代理人按照第(3)款通知處長的日期之前，不得由該代理人作出或向該代理人作出。”。

3. 處長可拒絕與某些代理人交涉

(本條例第 88 條)

(1) 第 104(e)條現予修訂，在“據”之後加入“被廢除的”。

(2) 第 104 條現予修訂，加入 —

“註：本條例第 88(3)條規定處長須拒絕承認在香港沒有住所亦沒有業務地址的人作為代理人。”。

商標註冊處處長

2004 年 月 日

註釋

本規則修訂《商標規則》(第 559 章，附屬法例 A)(“主體規則”)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活動的地址。本規則亦對主體規則第 104 條作出技術上的修訂，並在該條的末端加入有關處長在《商標條例》(第 559 章)第 88 條之下的權力的附註。

立法會工商事務委員會
就《專利條例》及《專利(一般)規則》若干條文的檢討

目的

本文件旨在向議員匯報當局就《專利條例》(以下簡稱“條例”)及《專利(一般)規則》(簡稱“規則”)的若干條文，正在進行中的一項檢討的進度。

背景

2. 規則第 39(1)條訂明，凡專利的說明書已根據條例第 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。鑑於規則第 100(2)條有所規定，此時限是不能延展的。我們在二零零二年十月引入了《專利(一般)(修訂)(第 2 號)規則》(下稱“修訂規則”)，對規則第 39 條作出修訂，旨在撤銷這個時限。規則第 39 條載於附錄 A。

附錄 A

3. 在立法會審議修訂規則時，終審法院於二零零二年十二月作出裁決(*Merck Sharp & Dohme Ltd v Registrar of Patents* [2002] 3 HKLRD 812)，宣布規則第 39(1)條及在規則第 100(2)條中提述第 39(1)條的部分超越了其應有的法律權限，並無法律效力。

4. 我們隨後與議員就修訂規則進行商討時承諾會檢討規則第 39 條的說明書修訂程序，確保這些程序不會有超越法律權限的可能。我們又承諾檢討其他與修訂專利說明書有關的時限，此等時限曾引起知識產權從業人士的關注。為方便進行詳盡的審議，我們當時藉通過立法會決議廢除該修訂規則。

檢討的進展

5. 我們會在下文各段，報告檢討的進展。

條例第 46 條

6. 終審法院在 *Merck Sharp* 一案所作的判決中認為，根據條例第 46(7)條，如何施行按此條例頒布的法令，其相關的訂立規則權力並非授予處長，而是授予高等法院的規則委員會。(條例第 46 條載於附錄 B)。該條文述明，法院規則可就實施法院因應條例第 46 條提出的申請所作出的任何命令訂定條文。終審法院認為，這項權力已明確涵蓋訂定提交法院命令的時限等事宜。原來的規則第 39(1)條是由處長而非高等法院規則委員會訂立，因此超越了應有的法律權限。終審法院又認為，一旦法院頒布法令，專利說明書會視為已予修訂，把該項法令記入註冊紀錄冊，只屬公布和提供該項修訂的表面證據的方式。因此，處長就

附錄 B

修訂所作的記錄、發表、公告，純屬行政工作，他本身無權更改此等職責。

7. 鑑於終審法院的判決，我們決定廢除規則第 39 條。我們亦已向高等法院規則委員會建議，把所有在規則中載有根據條例第 46 條而制定有關規管提交法院命令事宜的規定轉為納入高等法院的規則。此外，規則原本規定專利擁有人須在一個月時限內向處長提交法院命令，我們亦向高等法院規則委員會建議，在法院規則中保留這項規定，但時限可予延展。我們作出此等建議，是因為在立法會審議修訂規則期間，有議員認為保留時限實有可取，可確保專利擁有人迅速提交法院命令。經過進一步審議後，我們贊同議員的意見，並建議上述時限可予延展。專利擁有人如無法遵守此限期，可向法院申請延展時限。法院可因應個別個案，考慮有關申請。我們相信，容許延展時限是達致平衡各方利益的做法，一方面給予專利擁有人所需彈性，另一方面可讓市民查閱資料正確的專利註冊紀錄冊。我們已將可延展一個月時限的建議，納入草擬的高等法院規則。高等法院規則委員會現正研究是項草擬法院規則。終審法院在二零零二年十二月的裁決中表示，在制定新的法院規則前，法院如根據條例第 46 條頒發命令，可就執行法院命令方面考慮發出附帶指示，例如指示有關方面在指定時限內向處長提交關於修訂專利的的法令的通知，但容許各方向法院申請進一步指示。

8. 目前，條例第 46(5)條規定，在收到以訂明方式提交的法院命令及證明文件後，處長須記錄對該專利的說明書作出的修訂，並須將該事實刊登公告。我們建議清楚列明處長所需的證明文件類別。由於處長合理地需要該等文件以執行行政職務，該等文件亦不涉及如可執行法院命令，我們認為，規則可就提交該等文件的規定訂立條文。故我們已在草擬的《2004 年專利(一般)(修訂)規則》中，包括了一項新規則第 52 條，訂明如根據條例第 46 條頒發的法院命令提及其他顯示對專利作出修訂的文件，則專利持有人須向處長提交該等文件及所需譯本。新規則第 52 條亦指明，該等文件必須與法院命令同時提交。

條例第 102 條

9. 條例第 102 條論及在法院進行的侵犯專利或撤銷專利的法律程序中，當有關專利的有效性受到質疑而須修訂該專利的事宜。我們檢討第 102 條，是因為第 102(4)條與條例第 46(7)條的用詞相同。兩者均同樣訂明，法院規則可就有關法院命令的執行，作出規定。現時，規則並無訂明提交第 102 條所指的法院命令的時限，因此，理應不涉及 *Merck Sharp* 一案中所提到的超越應有法律權限的問題。不過，我們認為就關乎條例第 102 條的事項，清楚訂明有關安排是屬恰當。我們已向高等法院規則委員會建議，應就條例第 102 條有關提交法院命令及專利修訂予處長的事宜訂立法院規則。是項建議亦包括當事人應於一個月的時限內向處長提交法院命令及修訂，但時限可予延展。至於就條例第 102 條有關提交支持文件的安排方面，我們建議採取與上文第 8 段有關條例第 46 條所述相同的方法處理。就此我們已於建議的新規則第 52 條對條例第 102 條作出相應的提述。

規則第 35 條訂明的三個月時限

10. 條例第 43 條規定，標準專利擁有人如在特定的反對或撤銷專利的法律程序後，該專利的說明書已給指定專利當局修訂，則該擁有人須就該項專利的說明書作出該等修訂。規則第 35 條訂明，上述修訂申請須自指定專利當局作出修訂的日期或自批予標準專利的日期(以較後者為限)起計的三個月內提交。知識產權從業人士建議將此三個月的期限延展為六個月。

11. 我們已考慮這項要求，並同意把有關時限改為六個月。為此，我們已於草擬的《2004 年專利(一般)(修訂)規則》中對規則的第 35 條作出相應的修訂。

其他與專利註冊制度相關的事項

12. 我們也因應知識產權從業人士的意見，檢討了條例所訂明的某些時限，例如條例第 23(2)條有關規管標準專利的註冊與註冊申請的時限。現行條文規定，是項請求必須在海外指定專利當局批予指定專利的日期起計或申請在港記錄該項專利的發表日期起計的六個月內提出，兩者以較後的一個日期為限。知識產權從業人士認為六個月的時限太短，要求予以延展。由於此等涉及時限的條文皆在條例中提述，而非在規則中，而目前的修訂工作主要是就電子化提交文件而對規則作出修訂，故我們與知識產權從業人士都贊同，此等有關時限的事情應另作獨立討論，而不必要在是次的《2004 年專利(一般)(修訂)規則》中處理。我們會繼續與知識產權從業人士進行商討，並在稍後向立法會工商事務委員會匯報商討結果。

工商及科技局
工商科
二零零四年二月

39. 在專利批予後修訂說明書

(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。

(2002 年第 157 號法律公告；2002 年第 235 號法律公告)

第 514 章 專利條例

46. 在批予後修訂說明書的一般權力

(1) 除第 103 條另有規定外，根據本條例批予的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。

(2) 如在法院有任何法律程序仍然待決，而在該法律程序中該專利的有效性可能成為爭論點，則不得容許作出任何該等修訂。

(3) 根據本條對任何專利的說明書作出的修訂須具有效力，並須當作自該專利的批予起一直具有效力。

(4) 任何人意欲反對根據本條提出的申請，可按照法院規則給予法院反對的通知；而法院在決定是否應申請容許修訂時，須考慮該項反對。

(5) 在收到以訂明方式提交的法院命令及證明文件後，處長須記錄對該專利的說明書作出的修訂，並須將其發表和在憲報刊登該事實的公告。

(6) 處長可在沒有任何申請為上述目的向法院或向他提出的情況下，修訂專利的說明書，藉以承認某註冊商標。

(7) 法院規則可就將根據本條提出的任何申請通知處長訂定條文，並可就處長因應該項申請而應訊和就實施法院因應該項申請所作出的任何命令，訂定條文。

[比照 1977 c. 37 s. 27 U.K.]