

# 立法會

## Legislative Council

立法會CB(1)758/15-16號文件  
(此份會議紀要業經政府當局  
審閱)

檔號：CB1/BC/2/15

### 《2015年專利(修訂)條例草案》委員會 第三次會議紀要

日期：2016年1月12日(星期二)  
時間：上午10時45分  
地點：立法會綜合大樓會議室2A

出席委員：廖長江議員, SBS, JP (主席)  
王國興議員, BBS, MH  
林健鋒議員, GBS, JP  
黃定光議員, SBS, JP  
謝偉俊議員, JP  
梁家傑議員, SC  
莫乃光議員, JP  
郭榮鏗議員  
單仲偕議員, SBS, JP  
盧偉國議員, SBS, MH, JP  
鍾國斌議員

缺席委員：梁君彥議員, GBS, JP  
黃毓民議員

出席公職人員：議程第I項

商務及經濟發展局

商務及經濟發展局副秘書長(工商)2  
黃福來先生, JP

商務及經濟發展局助理秘書長(工商)3B  
王曜端先生

商務及經濟發展局助理秘書長(工商)3B(候任)  
李敬樂先生

知識產權署

知識產權署副署長  
李秀江女士

知識產權署助理署長(專利)  
曾志深先生

律政司

署理高級助理法律草擬專員(專業發展)  
張美寶女士

政府律師  
李名峰先生

**列席秘書** : 總議會秘書(1)3  
林蔭傑先生

**列席職員** : 助理法律顧問6  
簡允儀女士

高級議會秘書(1)3  
何潔屏女士

議會事務助理(1)3  
梁美琮女士

---

經辦人／部門

**I. 與政府當局舉行會議**

( 立 法 會 —— 因應2015年12月  
CB(1)404/15-16(01) 號 22日會議席上所

文件 作討論而須採取的跟進行動一覽表

立法會 —— 政府當局提供題為"選定經濟體的專利申請統計資料"的文件，以回應因應2015年12月22日會議席上所作討論而須採取的跟進行動一覽表)  
CB(1)404/15-16(02) 號文件

逐項審議條例草案的條文

(立法會 CB(3)101/15-16 號文件 —— 條例草案

立法會 —— 法律事務部擬備的條例草案標明修訂本(只限委員參閱)  
CB(1)219/15-16(01) 號文件

檔號：CITB 06/18/23 —— 商務及經濟發展局發出的立法會參考資料摘要

立法會 LS9/15-16 號文件 —— 法律事務部報告

立法會 —— 助理法律顧問於2016年1月8日致政府當局的函件)  
CB(1)413/15-16(01) 號文件

法案委員會進行商議工作(會議過程索引載於附錄)。

政府當局須採取的跟進行動

2. 法案委員會要求政府當局 ——

- (a) 考慮應否修訂條例草案英文本中 "standard patent (O)" 及 "standard patent (R)" 的字眼，使其意思更為清晰；
- (b) 考慮應否改善條例草案第9(2)條對《專利條例》(第514章)第6(5)條中文本提出的修訂(即"指定專利申請內或在任何原授標準專利申請內或在任何專利或指定專利的說明書內，")的草擬方式，使相關條文的意思更為清晰；
- (c) 向法案委員會說明就條例草案第11條中新訂第1A部新訂第9A至9F條所作的行文修訂，有關條文是以《專利條例》現行第45、93、94、96、97及100條為基礎；
- (d) 考慮應否修訂條例草案中文本相關條文的"主體申請"一詞，以免引起混淆，並與英文本的相應詞語更為一致；及
- (e) 盡可能就以下事項提供法庭案例的引述，供委員參考 ——
  - (i) 某項發明的可享專利性的準則，即新穎性、創造性及工業應用；及
  - (ii) 在香港採用"瑞士式權利要求"就有關第二醫藥用途的發明尋求保護的情況。

(會後補註：政府當局在2016年2月2日的法案委員會會議上就第2(a)及(d)段提出的事項作出口頭回應。此外，政府當局就第2(b)段提出的事項所作的書面回應已於2016年3月18日隨立法會CB(1)700/15-16(02)號文件發給委員。政府當局應法案委員會要求就第2(c)及(e)段提供的

經辦人／部門

資料，已於2016年2月1日隨立法會  
CB(1)505/15-16(02)號文件發給委員。)

## **II. 其他事項**

### 下次會議日期

3. 主席提醒委員，下次會議將於2016年2月2日  
(星期二)上午10時45分舉行。
4. 議事完畢，會議於下午12時42分結束。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2016年4月8日

**《2015年專利(修訂)條例草案》委員會  
第三次會議過程**

日期：2016年1月12日(星期二)  
時間：上午10時45分  
地點：立法會綜合大樓會議室2A

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
<b>議程第I項 – 與政府當局舉行會議</b>			
000334 – 001029	主席 政府當局	<p>開場白。</p> <p>政府當局簡介其就因應2015年12月22日會議席上所作討論而須採取的跟進行動一覽表(下稱"一覽表")第3段提出的事項所作的的回應(立法會CB(1)404/15-16(02)號文件)。政府當局提及法案委員會曾要求當局提供新加坡在1995年設立"原授專利"制度之前的專利申請統計資料，政府當局回應時表示，當局無法取得新加坡在1980年代中期至1994年間專利申請數量的統計數字。</p> <p>政府當局表示，當局會在切實可行的情況下，盡快就所接獲的代表團體意見書和2015年12月22日會議上提出的意見(一覽表第1及2段)向法案委員會作出回應。</p> <p>法案委員會委員沒有就政策事宜作進一步提問。</p>	政府當局須跟進。
<b>逐項審議《2015年專利(修訂)條例草案》(下稱"條例草案")的條文</b> [條例草案標明修訂本(立法會CB(1)219/15-16(01)號文件)]			
001030 – 001211	主席	<p>法案委員會開始逐項審議條例草案的條文。</p> <p>主席表示，法案委員會法律顧問(下稱"助理法律顧問6")於2016年1月8日致函政府當局，就條例草案在法律及草擬方面的若干問題提出查詢(立法會CB(1)413/15-16(01)號文件)。待收到政府當局的回應後，法案委員會將於日後</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		的會議上逐項審議條例草案的條文時詳細討論相關問題。	
001212 – 001533	主席 政府當局	<p><u>詳題</u></p> <p>政府當局簡介條例草案的立法原意</p> <p>政府當局表示 ——</p> <p>(a) 條例草案旨在就標準專利的批予，設立包含批予前的實質審查的"原授專利"制度，同時保留現行批予標準專利的再註冊制度。《專利條例》(第514章)下有關現行再註冊制度的條文並無實質改動。條例草案亦訂立新條文，以優化短期專利制度，包括為短期專利批予後的實質審查訂定機制及相關程序；</p> <p>(b) 與設立新的"原授專利"制度有關的條文主要處理程序事宜，包括提出"原授專利"申請的法定程序，以及有關這些專利申請的手續及形式和實質審查。這些條文屬技術及程序性質；及</p> <p>(c) 政府當局在制訂立法建議時，已考慮國際上(包括澳洲、內地、新加坡和英國)廣為確立的專利制度、常規和程序，以及若干主要的區域和國際專利條約，例如《歐洲專利公約》及其實施細則、《專利合作條約》和《專利法條約》，亦已考慮本地法律及專利從業員專業團體的意見。</p>	
001534 – 002008	主席 單仲偕議員 政府當局	<p><u>條例草案第1條：簡稱及生效日期</u></p> <p><u>條例草案第2條：修訂《專利條例》</u></p> <p><u>條例草案第3條：修訂詳題</u></p> <p>委員沒有就上述條文提問。</p> <p><u>條例草案第4條：取代第I部標題</u></p> <p>單仲偕議員詢問，《專利條例》中以羅</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		馬數字顯示的標題／副標題應否一律以阿拉伯數字取代，使之與現行的草擬方式一致。政府當局回應。	
002009 – 003737	主席 單仲偕議員 鍾國斌議員 政府當局	<p><u>條例草案第5條：修訂第2條(釋義)</u></p> <p>主席及單仲偕議員認為，英文詞語"standard patent (O)"及"standard patent (R)"似乎與相應的中文詞語(即"原授標準專利"及"轉錄標準專利")不一致，他們建議將相關英文用詞分別修訂為"original standard patent"及"recorded standard patent"，使這些詞語在《專利條例》下的涵義更為清晰。</p> <p>政府當局承諾會考慮應否修訂條例草案英文文本中"standard patent (O)"及"standard patent (R)"的用詞，使其涵義更為清晰。</p> <p>鍾國斌議員詢問"application for a patent"(專利的申請)與"patent application"(專利申請)這兩個詞句的分別。他建議，政府當局應提高《專利條例》各項條文的清晰程度，使商界更易於了解提出專利申請的詳細安排及程序。政府當局作出以下回應——</p> <p>(a) 該兩個詞句的涵義相同，兩者都是《專利條例》現有條文常用的詞句，並已為專利從業員所熟悉；</p> <p>(b) 當局會加強公眾教育，以便公眾了解新"原授專利"制度的運作；及</p> <p>(c) 詳細的專利申請程序會在相關附屬法例中訂明，而附屬法例稍後會提交立法會進行先訂立後審議的程序。</p>	政府當局須根據紀要第2(a)段作出跟進。
003738 – 004016	主席 政府當局	<p><u>條例草案第6條：修訂第3條(標準專利的申請的涵義)</u></p> <p><u>條例草案第7條：修訂第4條(指定專利等的涵義)</u></p> <p><u>條例草案第8條：修訂第5條(發表的</u></p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p><u>涵義)</u></p> <p>委員沒有就上述條文提問。</p>	
004017 – 004550	主席 單仲偕議員 謝偉俊議員 政府當局	<p><u>條例草案第9條：修訂第6條(其他提述)</u></p> <p>應單仲偕議員及謝偉俊議員的要求，政府當局承諾會考慮改善第9(2)條對第6(5)條中文文本提出的修訂(即"指定專利申請內或在任何原授標準專利申請內或在任何專利或指定專利的說明書內，")的草擬方式，使相關條文的意思更為清晰。</p>	政府當局須根據紀要第2(b)段作出跟進。
004551 – 004612	主席 政府當局	<p><u>條例草案第10條：修訂第9條(關於由2項或多於2項專利所涵蓋的發明的特別條文)</u></p> <p>委員沒有就上述條文提問。</p>	
004613 – 004956	主席 單仲偕議員 政府當局	<p><u>條例草案第11條：加入第1A部</u></p> <p><i>可享專利性、專利的權利和述及發明人</i></p> <p>政府當局表示，新訂第1A部新訂第9A至9F條取代《專利條例》現行第45、93、94、96、97及100條。這些新條文載列自《專利條例》於1997年制定以來專利制度一貫採用的主要原則，包括"可享專利性"(即第1分部：新訂第9A至9D條)及"專利的權利"和"述及發明人"(即第2分部：新訂第9E及9F條)。這些原則應在《專利條例》的開首部分列明，以便更易於閱讀，並有助讀者理解之後的條文。在重新制定新訂第9A至9F條時對相關現行條文提出的修訂，主要是行文上的修訂。</p> <p>應單仲偕議員的要求，政府當局承諾會向法案委員會說明就新訂第9A至9F條所作的行文修訂。</p> <p><u>第1分部 —— 可享專利性</u> <u>第9A條 —— 可享專利發明</u></p>	政府當局須根據紀要第2(c)段作出跟進。

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		委員沒有就新訂第9A條提問。	
004957 – 010141	主席 單仲偕議員 謝偉俊議員 黃定光議員 政府當局	<p><u>第9B條 —— 新穎性</u> <u>第9B(2)、(3)及(4)條</u></p> <p>單仲偕議員、謝偉俊議員及黃定光議員質疑新訂第9B條中文文本使用的"主體申請"一詞意思或不夠清晰。政府當局承諾，如有其他較佳選擇，會加以考慮。</p>	政府當局須根據紀要第2(d)段作出跟進。
010142 – 012124	主席 謝偉俊議員 單仲偕議員 政府當局	<p><u>第9B(5)至(8)條</u></p> <p>政府當局表示 ——</p> <p>(a) 新訂第9B(5)至(8)條引入新條文，以處理某些發明的新穎性，而該等發明包含在治療或診斷人體或動物身體的方法中，作特定用途的某些物質或合成物。這些條文旨在就涉及第二或進一步醫藥用途(統稱為"第二醫藥用途")的發明就其新穎性可視為新發明、因而可享專利的政策，澄清政策原意；及</p> <p>(b) 儘管在現行有關新穎性的法例條文中並無明文涵蓋涉及第二醫藥用途的發明，但本港法院(原訟法庭)已經確認，可採用一種稱為"瑞士式權利要求"的間接草擬方式，使該等發明可享專利。更新法例的好處，是既可藉此說明政策原意，又可讓專利申請人以更簡單直接的草擬方式草擬其權利要求，以便在香港尋求涉及第二醫藥用途發明的保護。</p> <p>政府當局回應主席及單仲偕議員的詢問時解釋，新訂第9B(6)至(8)條是過渡性條文。這些條文沒有納入《專利條例》的另一附表(例如標題為"廢除及過渡性安排"的《專利條例》現行第XIX部)，而是納入新訂第9B條，使之成為獨立完備的條文。這樣既可方便閱讀，亦有助使用者理解相關條文。</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>謝偉俊議員詢問，將某種物質或合成物作第二醫藥用途，會對於第一醫藥用途的專利擁有人構成甚麼影響。</p> <p>政府當局回應時表示 ——</p> <p>(a) 新訂第9B(5)至(8)條旨在就有關第二醫藥用途的發明，澄清新穎性的概念；及</p> <p>(b) 這些新條文將提供一種較簡單的方式，供專利從業員就涉及第二醫藥用途的發明草擬權利要求。這些條文並非旨在改變現行法例下某項發明可享專利性的3項基本準則(即新穎性、創造性及工業應用)，亦非旨在改變相關專利擁有人的權利。</p>	
012125 – 013116	<p>主席 黃定光議員 鍾國斌議員 政府當局</p>	<p>黃定光議員詢問，將某種物質或合成物作第一醫藥用途的專利擁有人可否禁止另一名發明人就該物質或合成物的第二醫藥用途申請專利保護，政府當局回應時解釋 ——</p> <p>(a) 某項涉及第二醫藥用途的發明能否成為專利，須按《專利條例》之下的發明可享專利性準則(即"新穎性"、"創造性"及"工業應用")予以評估及判斷。一項發明不會單憑"新穎性"便可享專利；及</p> <p>(b) 讓專利申請人以更簡單直接的草擬方式草擬其權利要求，以便為涉及第二醫藥用途的發明尋求專利保護，是英國專利局和歐洲專利局已採用的做法，這些地方亦已在其專利法例中就這些安排訂定類似條文。</p> <p>主席認為 ——</p> <p>(a) 專利對發明的保護，是賦予專利擁有人專有權利，禁止他人製造、使用、出售或進口屬該項專利標的之產品，或使用屬該項專利標的之方</p>	

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
		<p>法等；及</p> <p>(b) 將某種物質或合成物作第一醫藥用途的專利擁有人，可以某項涉及將某種物質或合成物作第二醫藥用途的發明不符合任何發明可享專利性的準則(即"新穎性"、"創造性"及"工業應用")為理由，申請撤銷該項專利。</p>	
013117 – 013836	<p>主席 謝偉俊議員 助理法律顧問6 政府當局</p>	<p>政府當局回應謝偉俊議員的查詢時作出以下解釋 ——</p> <p>(a) 涉及將某種物質或合成物作第二醫藥用途的發明即使符合"新穎性"的可享專利性準則，但如不符合另外兩項可享專利性的基本要求(例如該項發明不涉及創造性)，則不屬可享專利；及</p> <p>(b) 關於把有關涉及第二醫藥用途的發明的新穎性的新條文引入《專利條例》的建議，當局已諮詢專利從業員及製藥公司的意見。他們對建議表示歡迎。</p> <p>應謝偉俊議員的要求，政府當局承諾會盡可能就以下事項提供法庭案例的引述，供委員參考 ——</p> <p>(a) 某項發明的可享專利性的準則，即"新穎性"、"創造性"及"工業應用"；及</p> <p>(b) 在香港採用"瑞士式權利要求"就涉及第二醫藥用途的發明尋求保護的情況。</p> <p>助理法律顧問6要求政府當局進一步闡釋新訂第9B(6)及(7)條所訂的過渡性安排。主席表示，因應單仲偕議員對條例草案各項過渡性條文的處理表示關注，法案委員會會在下次會議上再行檢視相關條文。</p>	<p>政府當局須根據紀要第2(e)段作出跟進。</p> <p>政府當局須跟進。</p>

時間標記	發言者	主題	需要採取的行動
013837 – 014403	主席 單仲偕議員 政府當局	<p><u>第9C條 —— 創造性</u></p> <p>政府當局回應單仲偕議員的查詢時解釋，《專利條例》現時使用的"創造性"一詞，是不少海外司法管轄區的法定條文及國際條約中常用的詞語。</p> <p>應單仲偕議員的要求，政府當局闡述新訂第9C(1)條中"明顯"一詞的涵義。</p>	
014404 – 015620	主席 謝偉俊議員 政府當局	<p>謝偉俊議員詢問"創造性"這項可享專利性的準則的釋義，並詢問就"新穎性"和"創造性"這些準則而言，後來被發現可用作新醫藥用途的舊藥的可享專利性。</p> <p>政府當局回應時表示，被發現可用作新醫藥用途的舊藥(有關發現可能涉及改變成分或配方)是否符合"新穎性"和"創造性"這些可享專利性的準則，須按個別情況作評估及判斷。</p>	
015621 – 015805	主席 政府當局	<p><u>第9D條 —— 工業應用</u></p> <p><u>第2分部 —— 專利的權利和述及發明人</u></p> <p><u>第9E條 —— 專利的權利屬於發明人</u></p> <p><u>第9F條 —— 述及發明人</u></p> <p>委員沒有就上述條文提問。</p> <p>主席建議，鑒於委員在會議上提出的關注事項，法案委員會會在下次會議上再行檢視條例草案第11條之下的各項相關條文。</p>	政府當局須跟進。
015806 – 015829	主席	<p>會議安排。</p> <p>結束語。</p>	