

(立法會秘書處法律事務部用箋)

(譯文)

來函檔號：CITB 06/18/23
本函檔號：LS/B/2/15-16
電話：3919 3509

傳真：2877 5029
電郵：wkan@legco.gov.hk

傳真函件

(傳真號碼：2147 3065)

香港添馬
添美道2號
政府總部
西翼22-23樓
商務及經濟發展局
商務及經濟發展局首席助理秘書長(工商)3
譚卓姿女士

譚女士：

《2015年專利(修訂)條例草案》

繼本人於2016年1月8日發出函件後，現再煩請閣下澄清以下問題。

第I部分：法律方面的問題

《專利條例》(第514章)新訂第37A及37M(6)條

新訂第37A條界定"香港申請"及"非香港申請"的定義。請解釋為何不如新訂第11B(6)條般，在"非香港申請"的定義中，將香港剔除於"巴黎公約國"的涵義範圍，以表明非香港申請並不包括在香港提出的申請。

同樣地，在新訂第37M(6)條的"指明申請"定義中，應否將香港剔除於"巴黎公約國"的涵義範圍？

第514章新訂第37B(2)(b)(ii)條

新訂第37B(2)(b)(ii)條似乎是來自《專利(一般)規則》(第514C章)第55(a)條，以為原授標準專利申請而訂定。請澄清為何不如第514章下的現行再註冊制度般，將第514C章第55(b)條所載的展覽或會議納入在內。

第514章新訂第37C條

請解釋在決定優先權利方面，新訂第11B(5)(b)條(有關轉錄標準專利申請)與新訂第37C(3)(b)和(c)及(4)(b)和(c)條(有關原授標準專利申請)採用不同的處理方法的原因。就後者而言，只有在符合某些條件的前提下，其後的申請才被視為最先申請，但前者卻沒有這項規定。

第514章新訂第37Q(3)(b)(i)條

新訂第37Q(3)條訂明，處長在發表某項原授標準專利申請時，可從該項申請所載的說明書略去某些事項。這項新條文似乎是以第514C章現行第89(2)條及英國《1977年專利法令》第16(2)條為藍本，並經變通後而訂定的。該兩項條文均沒有包含新訂第37Q(3)(b)(i)條所指明的規定，即處長認為該事項的公布或實施會違反公共秩序或道德。請解釋有需要在新訂第37Q(3)條中訂立這項規定的原因，尤其是考慮到根據新訂第37U條的規定，處長須審查屬該項申請標的之發明是否根據新訂第9A(5)條(即發明的公布或實施是否會違反公共秩序或道德)屬可享專利。

請亦澄清，就新訂第37Q(3)(b)(i)條而言，某項發明的實施，是否如新訂第9A(5)條般，不得只因其被在香港施行的任何法律所禁止，而被視作違反公共秩序或道德。

再者，鑒於在梁國雄及其他人對香港特別行政區一案(終院刑事上訴2005年第1及2號)第174段所載終審法院的意見，指"ordre public"這詞句的概念並不明確，亦難以表達，請檢討該詞句應否在第514章(包括新訂第9A(5)及37Q(3)(b)(i)條)中使用。

第514章新訂第37V(2)條

為使申請人能回應處長就某項原授標準專利申請不符合任何審查規定而給予的通知，新訂第37V(2)條應否明文規定處長須在該通知中指明處長有此意見的原因？

請對現行第37(2)條作出類似的修訂，以應對處長就拒絕記錄某項指定專利申請或拒絕將某項指定專利註冊而給予轉錄標準專利申請的申請人書面通知的情況。

第514章新訂第37ZD條

新訂第37ZD條將經作出所需變通的現行第28(1)及(2)、29(1)、(2)和(3)及30條，適用於任何原授標準專利的申請。請澄清以下事項的原因 ——

- (a) 沒有將現行第28(4)及29(4)條適用於新訂第37ZD條；及
- (b) 沒有如現行第29(5)條就轉錄標準專利申請般，將新訂第37L(5)及(6)條(與現行第15(4)條相若的條文)、第37M(5)條(與現行第18(3)及25(4)條相若的條文)、第37P條(與現行第19條相若的條文)及第37T(2)(b)條(與現行第23(5)條相若的條文)，納入新訂第37ZD(3)條。

第II部分：草擬方面的問題

第514章新訂第3部第6分部的標題

根據新訂第37X(2)條，在批予原授標準專利後，處長須在切實可行範圍內，盡快發表該項原授標準專利的說明書等事項。新訂第3部第6分部的標題為"關於在批予前的原授標準專利申請的條文"。鑒於該分部載有似乎旨在處理批予原授標準專利後的事宜的條文(例如新訂第37ZB條)，請檢討這個標題是否準確。

基於同一原因，就轉錄標準專利而言，請亦檢討第514章第2部第7分部的標題是否準確。

懇請閣下盡快以中、英文作覆。

助理法律顧問

(簡允儀女士)

2016年2月17日

副本致：律政司（經辦人：署理高級助理法律草擬專員(專業發展)

張美寶女士(傳真：3918 4613)

政府律師

李名峰先生(傳真：3918 4613))

知識產權署（經辦人：知識產權署副署長

李秀江女士(傳真：2838 6276)

知識產權署助理署長(專利)

曾志深先生(傳真：2838 6276))

法案委員會秘書

法律顧問

高級助理法律顧問3