

香港特別行政區政府

商務及經濟發展局
工商及旅遊科

香港添馬添美道二號
政府總部西翼二十三樓



COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM BRANCH
**COMMERCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT BUREAU**
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
23/F, WEST WING
CENTRAL GOVERNMENT OFFICES
2 TIM MEI AVENUE
TAMAR, HONG KONG

Our Ref : CITB 06/18/23
Your Ref : LS/B/2/15-16

Tel : (852) 2810 3152
Fax : (852) 2147 3065

立法會秘書處
法律事務部
助理法律顧問 6
簡允儀女士

簡女士：

《2015年專利（修訂）條例草案》

謝謝你 2016 年 2 月 17 日的來函。就你提出的問題，我們在下文交代回應。除另有指明外，下文引述的條文指《專利條例》（《條例》）的條文。

第 I 部分：法律方面的問題

(i) 新訂第 37A 及 37M(6)條

2. 建議新訂的第 37A 條中，“非香港申請”的定義並不包括在香港提出的專利申請。我們同意應更審慎闡明“非香港申請”的定義，以清晰地反映政策意圖。故此，我們建議修訂定義如下(修訂以底線標示如下)：—

“非香港申請(non-Hong Kong application)指為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請。”

3. 我們建議以同樣方式修訂新訂第 37M(6)條(a)段中“指明申請”的定義，及第 15 部“短期專利”中相應的定義，即新訂第 108A 條中“非香港申請”的定義及修訂的第 114(7) 條(a) 段中“指明申請”的定義。

(ii) 新訂第 37B(2)(b)(ii)條

4. 《專利(一般)規則》(第 514C 章)的第 55 條適用於轉錄標準專利的申請，以及指明若干展覽，而發明可在這些展覽不具損害地被披露。基於「再註冊」制度的性質，第 55 條反映指定專利當局有關不具損害性的披露的相關要求。採納相同的要求，可保留轉錄標準專利申請中發明的新穎性。

5. 第 55(a)條所訂明的展覽，即任何獲 1928 年 11 月 22 日在巴黎簽訂的《國際展覽公約》所承認的國際展覽，是 3 個指定專利當局的法律均承認的。另外，第 55(b)條則與內地有關不具損害性披露的相關法律要求相符。沒有第 55(b)條的話，一項基於在內地提出的相應專利申請的轉錄標準專利的申請，如果其發明曾先前在第 55(b)條所訂明的展覽中披露，即使內地的相應專利申請符合內地有關不具損害性披露的法律要求，在香港的轉錄標準專利的申請依然會因缺乏新穎性而不具可享專利性。

6. 另一方面，原授標準專利和短期專利可在香港直接及獨立提交申請，指定專利當局有關不具損害性披露的法律與此並不相關。因此，第 514C 章的第 55(b)條無須適用於訂明原授標準專利申請不具損害性披露的新訂第 37B(2)(b)(ii)條。反之，新訂第 37B(2)(b)(ii)條所訂明的不具損害性披露的要求，與現時的第 109 條有關短期專利申請的相對要求對應。

(iii) 新訂第 37C 條

7. 新訂的第 11B(5)(b)條(有關轉錄標準專利申請)與第 37C(3)(b)及(3)(c)條(有關原授標準專利的申請)，就是否可享有優先權利的決定方式，的確不同。建議新訂的第 11B 條以現時第 98 條為基礎，針對轉錄標準專利申請。基於「再註冊」制度的性質，新訂第 11B(3)條(以現時第 98(2)條為基礎)訂明，轉錄標準專利申請的申請人，享有在指定專利當局的指定專利申請所享有的同等優先權利。由於指定專利當局有各自的法律訂明有關享有優先權利的確實要求，因此毋須在《條例》中訂明有關要求。反之，只需在新訂第 11B(5)條(以現時第 98(4)條為基礎)提述指定專利當局的相應法律，便已足夠。

8. 相反，原授標準專利及短期專利均可在香港直接及獨立地申請及批予，此等專利申請的優先權利並不依賴任何其他專利局的相應法律。故此，我們需要把上述申請有關聲稱具有優先權利的要求於《條例》中訂明，詳見於新訂第 37C(3)(b)及(3)(c)條和第 37C(4)(b)及(4)(c)條(有關原授標準專利申請)，以及修訂的第 110(2)(b)及(2)(c)條和第 110(3)(b)及(3)(c)條(有關短期專利申請)。

(iv) 新訂第 37Q(3)(b)(i)條

9. 建議新訂的第 37Q(3)(b)(i)條所訂明的考慮因素，是對應建議新訂的第 9A(5)條(即重新訂立現行第 93(5)條)，有關發明不可享專利的理由，即發明的“公布或實施會違反公共秩序(“ordre public”)或道德”(粗體為本文附加)。由於第 9A(5)條針對若被公布(或實施)的發明會帶來不良的後果，為使政策一致，若公布或實施說明書中的任何事項會帶來不良後果，處長亦應獲賦予相應的權力不予以公布該事項。我們預期在實務上，處長在大多數情況下，會在實質審查專利申請的階段，才會考慮該發明是否符合第 9A(5)條的可享專利要求。因此，處長只會在該發明明顯違反規定時，才行使第 37Q(3)(b)(i)條中所賦予的權力。無論如何，就第 37Q(3)(b)(i)條而言，發明的實施並不只因被在香港施行的任何法律所禁止，而被視作違反公共秩序(ordre public)，這與第 9A(5)條是一致的。

10. 因此，我們建議保留新訂第 37Q(3)(b)(i)條。

(v) 新訂第 9A(5)條下的“公共秩序(Ordre public)”一詞

11. 關於在建議新訂第 9A(5)條(即重新訂立的現行第 93(5)條)中使用“公共秩序(ordre public)”一詞為發明不可享專利的理由，終審法院在梁國雄及其他人對香港特別行政區[2005] 3 HKLRD 164 的判決中對該詞的意見，主要的焦點，是決定在當時的法定機制(包含刑事制裁)賦予執法機構(警務處處長)限制和平集會權利的酌情權，以維持“公共秩序(ordre public)”是否不清晰而未能符合法律限制基本權利的條件。我們認為上述案件的情況與該詞現時的使用情況(即有關發明的可享專利性)有事實上的區別。事實上，就可享專利性而言，該詞已在世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》(《協議》)¹及《歐洲專利公約》²中使用。再者，該詞的概念已在歐洲專利局的《專利審查指

¹ 《協議》第 27(2)條訂明世界貿易組織成員“若為保障公共秩序或公共道德，包括保護人類、動物或植物的生命或健康或避免對環境造成嚴重傷害而必須阻止某項發明在境內的商業利用，則成員可拒絕給予該項發明的專利權，條件是，不是僅因為其國內法律禁止這種利用而拒絕。”

² 《歐洲專利公約》第 53(1)條列出 -

“以下將不被授予歐洲專利:-

(a) 任何發明的商業利用是會違反公共秩序或道德的；但該違反的理由不得僅因該利用在某些或全部締約國的法律下是被禁止；... ”

南》中作出詮釋³。歐洲專利局的技術上訴委員會亦已對該詞作出解釋。⁴

12. 基於海外的一貫做法及案例，我們可扼要地指出，若某項發明的公布或實施是會違反社會的基本原則，將會被視為違反“**ordre public**”而不獲專利保障(即不可享專利)。該詞的概念不但包括保障公共安全或秩序(即如上述終審法院案件中所指)，亦包括個人作為社會一份子的人身安全，以及環境保護等。違反“**ordre public**”而不可享專利的發明的例子包括地雷，以及改變植物細胞的脫氧核糖核酸(DNA)遺傳物質的方法(而會導致對環境構成嚴重及不能逆轉的危機)。因此，以“公共秩序”(“**public order**”)代表“公共秩序(**ordre public**)”只會限制現行條文的範圍，既與國際專利常規不一致，亦非我們的政策意圖。

13. 專利註冊處將會編制實質審查指南，其中在解釋可享專利要求時，亦會根據國際以及海外專利法理上使用的含意，闡述“公共秩序(**ordre public**)”一詞，在使用該詞以判斷發明的可享專利性時，將更為清晰。

14. 鑑於“**ordre public**”一詞已在主要的知識產權條約中出現，包括《協議》，我們已在新訂第 9A(5)條保留該詞，使條文與專利實務的最佳做法一致。

(vi) 新訂第 37V(2)條

15. 建議新訂第 37V(1)條要求專利註冊處處長，如他/她認為某項原授標準專利申請不符合任何審查規定，須藉書面通知，將有關意見告知有關申請人。第 37V(2)條進一步要求處長，須在上述書面通知列出每項其認為上述原授標準專利申請不符合的審查規定。

16. 第 37V 條沒有直率規定處長須提供其意見的原因。這與本地有關商標的法例中相應的法律條文的做法相若⁵。不過，我們認為須提供原因的規定已隱含在法定機制中。第一，處長須列出每項其認為有關申請不符合的審查規定(第 37V(2)條)。第二，根據建議的第 37V(3)及 37W 條，申請人有權提交申述、請求修訂該項申請及/或請求覆核處長的意見，以回應上述書面通知，而處長須考慮有關申述或修訂或覆核其意見。此外，根據第 130 條，可就處長的決定向原訟法庭提出上訴。

³ 歐洲專利局的《專利審查指南》第 G-11 部, II 章, 4.1 段

⁴ T356/93 PLANT GENETIC SYSTEMS/谷氨酰胺合成酶抑制劑[1995] O.J. EPO 545

⁵ 見《商標條例》(第 559 章)第 42(3)條及《商標規則》第 13(1)條。

最後，處長在履行其法定職能決定是否批予某項專利時，處長有責任公正地行事。實際執行上，處長有責任提供其意見的原因，使申請人可在知悉原因的情況下，決定如何適當地回應審查意見書，亦可在處長進一步決定是否批予申請時，利便處長考慮申請人的回應。處長提供其意見的原因亦符合其利益，可減少不必要的糾紛或質疑。

17. 基於上述分析，我們認為在新訂第 37V(2)條中，不需要具體指出處長在其向申請人發出的書面通知中提供原因的責任。

(vii) 新訂第 37ZD 條

(a)部份

18. 第 37ZD 條將經作出所需變通的第 28、29 及 30 條的有關條文，適用於原授標準專利申請。該條文的用意是使上述有關條文(包括將來可能對該些條文作出的修訂)，適用於原授標準專利申請，而無需另外修訂第 37ZD 條。

19. 第 37ZD 條不需要明文提述第 28(4)及 29(4)條的原因，是我們已把第 28(2)及 29(2)條適用於原授標準專利申請，而處長可以根據第 28(4)及 29(4)條藉規例修訂第 28(2)(a)及 29(2)(a)條所指明的期間。

20. 相同的做法亦在現行有關短期專利申請的第 123 條中採用，無需提述第 28(4) 及 29(4)條。

(b)部份

21. 你在來信中提及的第 15(4)、18(3)、19、23(5)及 25(3)條⁶，是指有關完成轉錄標準專利申請的記錄請求或註冊與批予請求中手續上的要求時限⁷。

22. 就一項轉錄標準專利申請而言，提交記錄請求及註冊與批予請求的 6 個月時限，以及完成有關手續上的要求的時限，須被嚴格遵守⁸。

⁶ 我們相信來函件中所引用的第 25(4)條應指第 25(3)條。

⁷ 以下是有關的條文：

- (a) 有關繳付記錄請求的提交費及公告費的第 15(4)條；
- (b) 有關更正記錄請求的最低限度的規定的不足之處的第 18(3)條；
- (c) 有關更正記錄請求的形式上的規定的不足之處的第 19 條；
- (d) 有關繳付註冊與批予請求的提交費及公告費的第 23(5)條；以及
- (e) 有關更正註冊與批予請求的不足之處的第 25(3)條。

⁸ 記錄請求須在相應的指定申請在指定專利當局發表日期後的 6 個月內提交。註冊與批予請求須在指定專利當局批予相應的指定專利的日期或記錄請求的發表日期(兩者以較後者為準)後的 6 個月內提出。(見現行第 15(1)及 23(2)條)

因此，未能遵守上述時限是不可根據現行第 28 及 29 條獲進一步處理或恢復權利。這項嚴格的做法的好處是使第三方更明確知悉某項在指定專利當局申請或批予的指定專利，是否會在固定時限內在香港「再註冊」。

23. 反之，是否有權申請原授標準專利並不取決於任何海外專利申請。由於不需要使第三方明確知悉有關在其他地方申請及批予的專利在香港「再註冊」的時限，我們認為就提交原授標準專利申請及遵守有關手續上的要求而言，不需要嚴格訂明不可延展的時限。

24. 基於上述考慮，我們沒有在新訂第 37ZD(2)及(3)條指明以下有關手續上的要求的條文，即新訂第 37L(5)及(6)條(有關繳付提交費及公告費)、第 37M(5)條(有關更正基本規定的不足之處)、第 37P 條(有關更正形式上的規定的不足之處)及第 37T(2)(b)條(有關繳付審查費)。

第 II 部分：草擬方面的問題

(viii) 新訂第 3 部第 6 分部的標題

25. 新訂第 3 部與原案授予的制度下的標準專利有關。該部的第 6 分部由第 37Z 條至第 37ZD 條所組成。有關條文處理與原授標準專利申請有關的各種事宜，包括分開申請、申請的修訂及撤回，以及進一步處理申請及恢復關於申請的權利。這些事宜都是在有關原授標準專利獲批予前進行的。

26. 就第 37Z(3)(a)(iii)及 37ZB(1)條而言，該等條文分別提述“在根據第 37X(2)(a)條發表該專利的說明書的準備工作完成之前”的新原授標準專利申請及原授標準專利申請的撤回。根據第 37X(2)(a)條，專利的說明書會在批予專利後發表。然而，發表專利的準備工作須在實際批予專利前完成。因此，在第 37Z(3)(a)(iii)及 37ZB(1)條提述的事宜須在專利批予前完成，而我們認為建議的分部的標題“關於在批予前的原授標準專利申請的條文”，是對該分部所包含的事宜的一項準確的描述。

(ix) 第 2 部新訂第 7 分部的標題

27. 第 2 部新訂第 7 分部包括《條例》第 31 至 37 條，而該等條文現時放在第 III 部（關於批予前的標準專利的申請的條文）。由於該等條文只與轉錄標準專利有關，因此我們認為將這些條文放在經《條例草案》修訂後的《條例》的第 2 部下比較適當。我們建議對根據現行第 3 部的標題而新訂的第 7 分部的標題，作適應化修改為“關於在批予前的轉錄標準專利申請的條文”。

28. 該些條文處理有關轉錄標準專利申請的事宜，包括修訂、撤回、維持及恢復申請、拒絕記錄指定專利申請，以及拒絕將任何指定專利註冊。這些事宜均須在批予轉錄標準專利前進行。

29. 就第36條而言，該條文訂明，轉錄標準專利申請的撤回、將分開的申請的紀錄記入的請求及修訂申請，均不得在“專利的說明書的發表的準備工作已根據第27(3)條完成的日期”後獲容許。根據第27(3)條，在已批予專利後，專利的說明書會被發表。然而，發表的準備工作須在專利已實際批予前完成。因此，在第36條提述的事宜須在批予專利前進行。

30. 因此，我們認為建議的分部的標題是對該分部所包含的事宜的一項準確描述，不需要作出修訂。

商務及經濟發展局局長

(李敬樂



代行)

二零一六年四月五日

副本送： 張美寶女士，署理高級助理法律草擬專員
李名峰先生，政府律師
李秀江女士，知識產權署副署長
曾志深先生，知識產權署助理署長