

# 立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)930/18-19 號文件

檔號：CB1/SS/12/18

2019 年 4 月 26 日內務委員會會議文件

## 《2019 年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會報告

### 目的

本文件旨在匯報《2019 年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會("小組委員會")的商議工作。

### 背景

2. 政府當局於 2013 年公布其政策決定，在香港設立原授專利制度及優化現時的短期專利制度(以下統稱為"新專利制度")，以及長遠而言設立全面規管專利代理服務的制度，並分階段達成目標，其間採取暫行措施。

3. 《2016 年專利(修訂)條例》("《修訂條例》")於 2016 年訂立，以修訂《專利條例》(第 514 章)，為新專利制度訂立必要的法律框架。《修訂條例》會在商務及經濟發展局局長以憲報公告指定的日期起實施。《修訂條例》訂定的框架主要包括：

- (a) 就標準專利的批予訂定原授專利制度；<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 新引入的原授專利制度將與現時批予標準專利的"再註冊"制度並行，為在香港尋求最長 20 年的標準專利保護提供另一途徑。在原授專利制度下，申請人可在香港直接提交標準專利申請，無須如現時"再註冊"制度般需要事先在香港以外的指定專利當局提交相應的專利申請。

- (b) 主要就短期專利批予後的實質審查訂定條文，藉以優化短期專利制度；<sup>2</sup>及
- (c) 禁止使用某些關乎提供專利代理服務的名銜及描述，以作為暫行規管措施。

4. 據政府當局表示，《修訂條例》的制定，標誌着本地專利制度改革完成了關鍵的第一步。為了按目標最早於 2019 年實施新專利制度，下一項必須進行的立法工作，是修訂《專利(一般)規則》(第 514C 章)("《規則》")，藉以為新專利制度訂定詳細及必需的常規和程序(包括在新專利制度下由專利註冊處("註冊處")提供的新收費服務的官方費用)。

### 《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

5. 《2019 年專利(一般)(修訂)規則》(2019 年第 35 號法律公告)("《修訂規則》")由專利註冊處處長("處長")訂立，藉以修訂《規則》。《修訂規則》載有共 76 條條文及兩個附表，涵蓋以下主要範疇：

- (a) 有關在原授專利制度下申請及批予標準專利的詳細規定及程序(《規則》新訂第 31A 至 31ZX 條)；<sup>3</sup>
- (b) 有關短期專利批予後的實質審查的詳細規定及程序(藉《修訂規則》第 57 及 58 條在《規則》中加入的新訂第 79A、81A 至 81V 條)；
- (c) 新專利制度下收取的官方費用(包括有關原授專利申請及短期專利批予後的實質審查的新官方收費項目，以及調整若干現有官方項目的收費水平及有關

---

<sup>2</sup> 優化現行短期專利制度(該制度提供直接申請渠道，為商業壽命較短的發明在香港提供最長 8 年的保護)的措施，主要包括將短期專利申請的獨立權利要求的上限由一項放寬至兩項，以及引入短期專利批予後的實質審查，使短期專利所有人或具合法理據或權益的第三方可請求專利註冊處處長("處長")對該專利作實質審查，以決定專利的有效性。

<sup>3</sup> 本報告提及的《專利(一般)規則》(第 514C 章)("《規則》")新訂第 31A 至 31ZX 條，指藉《2019 年專利(一般)(修訂)規則》(2019 年第 35 號法律公告)第 19 條在《規則》中相應加入的新訂條文。

提交專利申請及標準專利的每年續期費)<sup>4</sup> (藉《修訂規則》第 75 條修訂的《規則》附表 2)；及

- (d) 其他雜項、相應或技術性質的修訂(例如《修訂規則》第 3 至 19、33、37、52、69、70、74 及 76 條)。

對《規則》作出的立法修訂的詳情，載於立法會參考資料摘要第 6 至 14 段(檔號：CITB 06/18/23)。

6. 《修訂規則》於 2019 年 3 月 15 日刊憲，並於 2019 年 3 月 20 日的立法會會議上提交省覽。經立法會進行先訂立後審議的程序後，《修訂規則》將於處長以憲報公告指定的日期起生效。政府當局表示，該日期將與《修訂條例》的生效日期一致。

## 小組委員會

7. 在 2019 年 3 月 22 日的內務委員會會議上，議員同意成立小組委員會研究《修訂規則》。小組委員會的委員名單載於**附錄**。小組委員會由鍾國斌議員擔任主席，曾與政府當局舉行兩次會議，以審議《修訂規則》。

8. 為了讓小組委員會有更多時間研究《修訂規則》及考慮將提交予內務委員會的報告，小組委員會同意由主席在 2019 年 4 月 17 日的立法會會議上動議一項擬議決議案，將審議期延展至 2019 年 5 月 8 日的立法會會議。該項擬議決議案獲得通過。

## 小組委員會的商議工作

### 與其他司法管轄區的專利當局設立專利審查高速公路

9. 小組委員會察悉，專利的保護受地域限制，因此就某國家或區域的專利當局所批予的專利而言，目前國際上並無互認安排。部分委員(包括周浩鼎議員)認為，與其他司法管轄區的專利當局設立專利審查高速公路或訂立任何相關的雙邊或多邊協

---

<sup>4</sup> 以紙張及電子方法提交原授專利申請的費用分別為 480 港元及 345 港元。要求為原授專利申請或短期專利進行實質審查的費用為 4,000 港元。標準專利的每年續期費採用 3 級累進收費，分別適用於第四至第十年(每年 450 港元)；第十一至第十五年(每年 620 港元)；及第十六至第二十年(每年 850 港元)，以取代每年 540 港元的續期費(由第四年開始)。

定，可加快相應的專利申請的審查程序，利便申請人以更短的處理時間和較低的費用在參與的專利當局所屬的司法管轄區尋求專利保護。他們詢問，為加快專利申請審查程序而訂立該等雙邊及多邊安排有何其他好處，以及政府當局在與其他專利當局設立專利審查高速公路方面有否取得任何進展。

10. 政府當局表示，與其他司法管轄區的專利當局設立專利審查高速公路，將有助新專利制度在香港的持續長遠發展。雖然現時專利權仍受地域限制，無法一次過獲得通用或國際專利保護，但設立專利審查高速公路，透過參與的專利當局之間共享關乎專利申請審查的資料(例如查檢結果及報告)，將可利便審查申請人向不同司法管轄區的參與專利當局提交的相應專利申請。不過，在專利審查高速公路下，參與的專利當局沒有義務跟隨另一個參與的專利當局就批予或拒絕相應專利申請作出的決定，而可根據當地的適用法律及常規就該專利申請作出決定。

11. 政府當局亦表示已與國家知識產權局展開磋商，探討在香港實施新專利制度後，可否訂立安排以加快在內地審查相應專利申請的工作。至於與海外司法管轄區的專利當局設立專利審查高速公路，政府當局指出，本地專利當局必須建立進行實質審查的資格，才更有利於與其他專利當局進行磋商，探討設立專利審查高速公路的可行性。為此，政府當局目前的首要工作是繼續全力完成所有籌備工作，以盡快實施新專利制度，並會致力協助本地專利當局建立在實質審查方面所需的知識、工作往績及資格。

#### 實施新專利制度所需的人手資源

12. 部分委員(包括主席及周浩鼎議員)詢問，當局需要多少人手資源應付預期會在新專利制度實施後增加的工作量。

13. 政府當局表示，知識產權署已獲增撥人手資源，以實施和營運新專利制度。知識產權署的預算已包括獲批核的資源，用以在新專利制度下營運註冊處。在推出新專利制度時，註冊處會增設6名知識產權審查主任(3名高級知識產權審查主任及3名一級知識產權審查主任)，以處理相關工作。知識產權署會在推出新專利制度後留意申請個案的性質和增幅，如有需要，亦可能會按照既定機制尋求額外資源。

## 不具損害性的披露作為審查原授專利申請的規定

14. 小組委員會察悉，在原授專利制度下，處長在收到可能聲稱具有優先權的原授專利申請後須進行審查，以確保申請符合最低要求<sup>5</sup>及形式上的規定，<sup>6</sup> 而且資料齊備妥當，可在訂明期間內予以發表。至於《規則》新訂第 31A 及 31ZR 條所訂的不具損害性披露的條文，部分委員(包括主席)詢問為何事先披露(即使由專利申請當事人披露)一項發明會損害該項發明的可享專利性。

15. 政府當局表示，按照國際標準，一項發明的新穎性是其中一項可享專利規定，<sup>7</sup> 而一項發明的專利申請一般是在該發明被公開披露前提交，否則如事先披露該發明，會使該發明成為現有技術的一部分。在此情況下，申請人將會因該事先披露導致在提交專利申請時該項發明已並非新穎而不能取得有效專利。不過，在某些情況下，事先披露一項發明在性質上可視作不具損害性，不會破壞該發明的新穎性。舉例而言，根據《專利條例》新訂第 37B 條(藉《修訂條例》增訂)，一項發明的事先披露如在不早於該項申請的提交日期前 6 個月的時間發生，而其發生又是因為以下事情：(a)就專利申請人或該項發明的所有人而言對該項發明的任何明顯的濫用；或(b)申請人或該項發明的所有人已於某一訂明的展覽或會議中展示該項發明的事實，該披露將會視作不具損害性的披露。

## 暫定拒絕通知的效力

16. 小組委員會察悉，根據《專利條例》第 143(1)(b)條(藉《修訂條例》修訂)("《專利條例》經修訂第 143(1)(b)條")，任何人表示他已就他所作出有值處置的任何物品提出專利的申請，而事實上相關申請已被拒絕等，則該人即屬犯罪。小組委

---

<sup>5</sup> 根據原授專利制度提交原授標準專利申請的最低要求，包括(a)一項表示現正尋求一項原授專利的陳述；(b)識別申請人身份的資料；及(c)一份看似是一項發明的說明，或一項對過往就有關發明所提交申請的提述。倘若申請符合最低要求，處長將設定該項申請的提交日期。

<sup>6</sup> 其他形式上的規定包括該申請是否載有申請人及發明人的姓名或名稱及其地址；供送達文件的香港地址；一份載有有關發明的說明、至少一項權利要求及該說明或權利要求中提述的繪圖的說明書；以及一份撮錄。

<sup>7</sup> 可享專利規定載於藉《2016年專利(修訂)條例》修訂的《專利條例》(第514章)第9A至9D條。有關規定包括任何發明如(a)具新穎性；(b)具創造性；及(c)能作工業應用，即屬可享專利(《專利條例》第9A(1)條)。

員會法律顧問("法律顧問")要求政府當局澄清，在根據《規則》新訂第 31ZH 條發出暫定拒絕通知之後，但未根據《規則》新訂第 31ZN 條發出最終拒絕通知之前，該條文會否適用。

17. 政府當局表示，《專利條例》經修訂第 143(1)(b)條中有關"專利申請已被拒絕"的提述，在邏輯上應理解為處長拒絕批予專利的最終決定，此包括處長根據《規則》新訂第 31ZN(2)條就某項原授專利申請發出的最終拒絕通知。如處長僅作出拒絕批予原授專利的暫定決定，並根據《規則》新訂第 31ZH 條發出暫定拒絕通知，申請人仍可針對該暫定拒絕通知，根據《規則》新訂第 31ZH(2)(c)及 31ZI(1)條在暫定拒絕通知的日期後的 2 個月內提交請求，以覆核處長的意見。因此，該項原授專利申請，無論事實上或邏輯上，仍視為在處長席前待決的階段，《專利條例》經修訂第 143(1)(b)條對此待決的申請並不適用。

18. 周浩鼎議員察悉，處理一宗覆核請求可能需時數月甚或一年，他促請政府當局加強公眾教育工作，宣傳《專利條例》第 143 條的適用範圍，防止有人可能濫用覆核程序，利用待決專利申請的申述作其他預定用途，試圖誤導公眾。政府當局向小組委員會保證，知識產權署不時進行公眾教育或推廣活動以提升公眾對知識產權的意識及尊重，該署會考慮如何透過適當的教育或推廣渠道，讓公眾清楚理解《專利條例》第 143 條及其他與罪行有關的條文各自的適用範圍。

19. 儘管政府當局作出上文第 17 及 18 段的解釋，並有鑒於法律顧問認為普羅大眾或會基於"拒絕"一詞而視處長發出的暫定拒絕通知為《專利條例》經修訂第 143(1)(b)條所指的拒絕，小組委員會在考慮法律顧問的意見後要求政府當局考慮修訂相關條文，以更清楚反映當局對《專利條例》經修訂第 143(1)(b)條是否適用於該通知的收件人的政策原意。

20. 政府當局表示，《專利條例》經修訂第 143(1)條的含意已十分清楚，只要對條文作整體解讀，有關條文理應不會引起誤解。無論如何，若要為了更清楚反映《專利條例》經修訂第 143(1)條的含意而作任何修訂(如有需要的話)，必須透過提出另一條條例草案才能對主體條例作出有關修訂。儘管如此，政府當局在下次檢討主體條例時，願意考慮是否有需要修訂該條文，以便更明確地帶出其政策原意。

## 在暫定拒絕通知發出後提交覆核請求

21. 小組委員會察悉，《規則》新訂第 31ZI(5)條訂明，在處長發出關乎某項原授專利申請的暫定拒絕通知後，如有關申請人沒有提交覆核請求，處長便須作出最終決定，拒絕批予有關原授專利。就此，法律顧問要求政府當局澄清：(a)在暫定拒絕通知被錯誤地發出後，如處長主動認為《專利條例》(藉《修訂條例》修訂)列明的所有相關要求已獲符合，處長可否批予該項原授專利；及(b)處長是否有權在沒有人提出覆核請求的情況下，就暫定拒絕通知的發出進行覆核。政府當局亦需就《規則》新訂第 31ZM(4)條涉及的類似情況作出澄清。

22. 政府當局表示，倘若處長知悉某份暫定拒絕通知已因程序中的不當之處而錯誤地發出，而處長亦信納有關原授專利申請已符合根據《專利條例》新訂第 37U(3)條(藉《修訂條例》增訂)指明的所有審查規定，則處長有權根據《規則》第 94(1)條主動撤回該份暫定拒絕通知，從而糾正程序中的不當之處，然後批予原授專利。《規則》第 94(1)條賦予處長糾正程序不當之處的相同法定權力，同樣可根據《規則》新訂第 31ZM(4)條由處長主動行使，以糾正處長因程序中的不當之處而就某項原授專利申請錯誤地發出最終拒絕通知的類似情況。政府當局回應法律顧問的進一步查詢時認為，《規則》第 94(1)條對實質上的不當之處(相對於程序上的不當之處)未必適用。

## 有關法律及草擬方面的其他關注事項

23. 小組委員會在審議《修訂規則》的過程中，考慮了法律顧問在法律及草擬方面提出的多項關注。

### *文本修訂*

24. 小組委員會察悉，法律顧問觀察到在《修訂規則》第 12 及 56 條，以及《專利條例》(藉《修訂條例》修訂)和《專利(專利當局的指定)公告》(第 514A 章)數條條文的英文文本中，內地專利當局的英文名稱均使用 "State Intellectual Property Office" ("SIPO")。然而，據悉該專利當局的英文名稱已由 "SIPO" 改為 "China National Intellectual Property Administration" ("CNIPA") (而其中文名稱維持不變，即 "國家知識產權局")。小組委員會要求政府當局澄清，相關條文中使用的英文名稱會否及何時作出修訂。

25. 政府當局表示，當局知悉內地專利當局自 2018 年 8 月 28 日起已將其官方英文名稱由 SIPO 改為 CNIPA，而其官方中文名稱則維持不變。《專利條例》(例如第 125 條)(藉《修訂條例》修訂)及其附屬法例(例如第 514A 章第 2 及 3 條及《規則》第 2、15 及 78 條)中均有使用"SIPO"及"國家知識產權局"這兩個名稱。政府當局向小組委員會保證，當局會盡早一次過更新《專利條例》及其附屬法例所有相關條文中有關上述官方英文名稱的提述。

26. 另外，小組委員會察悉，《規則》新訂第 31N(3)條使用了"較為簡約的呈示"一語(英文為"a more economical presentation")。然而，於 1997 年訂立的《規則》現行第 59(2)條則使用了"較為省儉的呈示"一語(英文為"a more economic presentation")。小組委員會要求政府當局澄清，《規則》為何使用不同的短語(中文文本及英文文本皆有使用)，以及上述兩個短語的涵義是否相同。

27. 政府當局表示，根據相關條文的前文後理，該兩組中英文字句在實際上意思相同。不過，當用作描述呈示的方式和次序時，相對於"economic"和"省儉"，"economical"和"簡約"的字眼現今較為常用和易於理解，因此用於《規則》新訂第 31N(3)條。政府當局準備在下次有合適機會時更新《規則》第 59(2)條，使相關條文的用字一致。

28. 主席對政府當局在上文第 25 及 27 段中的解釋不表信服，並促請政府當局藉此機會對《修訂規則》提出修訂，以適時更新所有已發現的不一致及過時的短語、詞彙及提述方式。他詢問政府當局有否就對《專利條例》及其附屬法例提出雜項修訂的立法工作制訂時間表。

29. 政府當局表示，儘管《修訂規則》的主要目的之一，是在《規則》中引入實施新專利制度所需的新法定條文，政府當局已藉着是次立法工作，對《規則》作出若干雜項文本修訂/修改，但這些文本修訂的目的並非使所有相關文本的表達方式均符合最新的草擬方式及慣例。新專利制度預計最早於 2019 年推行，為免影響新專利制度的實施時間表，政府當局須就是次立法工作採取務實的做法，選取某些必需對《規則》作出的修訂納入立法工作，而其他雜項文本修訂，則或會在之後的其他立法工作中提出。就此，政府當局重申會請律政司參與有關工作，律政司不時對香港法例的各項條文進行雜項修訂的立法工作，使有關文本的表達方式、格式及風格與時並進。與此同時，政



府當局沒有確切的立法時間表，但會與律政司磋商，以期找到適當時機，盡早提出已確定的雜項文本修訂。

### *使用"例子"及"附註"*

30. 小組委員會察悉，法律顧問要求政府當局澄清下述事項：(a)緊隨《規則》新訂第 31O(2)(b)(xvi)(A)條之後的"例子"(該例子用以列明單字或詞句的例子是"water"、"steam"、"open"、"close"及"section on AA")，是否《修訂規則》文本的一部分及具有立法效力；(b)為何該條文本本身沒有訂明所述"例子"的內容，而《規則》現行第 60(2)(k)條同樣載有十分相似的內容但沒有使用例子；及(c)參考律政司法律草擬科於 2011 年 5 月發出題為"法例草擬——於法例中使用'例子'及'附註'；條例草案條文的編號系統"<sup>8</sup>及於 2012 年 3 月 13 日發出題為"《公司條例草案》中的'附註'和'例子'"<sup>9</sup>的文件，就《修訂規則》而言，上文所述的例子是否及為何屬於必要及恰當。

31. 政府當局表示，使用例子是為了協助讀者更加了解法例。複雜的概念或技術性條文(例如關乎專利申請繪圖的條文)，如能輔以例子，闡明條文實際上如何運作，可以令人更易於理解。鑒於專利申請的高度技術性質，而《規則》現行第 60(2)(k)條已就批予短期專利的申請採用相同例子，因此政府當局認為，在新訂第 31O(2)(b)(xvi)(A)條中採用例子是合宜的做法，並與《規則》現時採用的做法一致。

32. 至於《規則》現行第 60(2)(k)條與新訂第 31O 條各自使用的例子在草擬風格上有差異，政府當局解釋，《規則》新訂第 31O 條所採用的例子的格式及位置反映現行草擬的常規，其用意是使條文更易閱讀。

33. 主席認為，採用一致格式是較為可取的做法，以免相關條文被錯誤詮釋。政府當局備悉主席的意見，並且同意，所有條文的風格及格式最好能貫徹一致。不過，正如上文第 29 段所述，鑒於現時為實施新專利制度而進行的立法工作時間緊迫，因此政府當局採取了務實做法決定是否有必要提出修訂，以更新已制定多時、而當中的表達方式在風格及格式上較為陳舊的條文。政府當局表示，當局準備在下一次檢討《專利條例》及其附屬法例的工作中，全面檢討相關條文的草擬事宜。

---

<sup>8</sup> 請參閱立法會 CB(2)1781/10-11(01)號文件。

<sup>9</sup> 請參閱立法會 CB(1)1295/11-12(02)號文件。

34. 小組委員會察悉，政府當局須澄清，分別載於《規則》新訂第 31O 及 60(3)條(《規則》第 60(3)條藉《修訂規則》第 40(16)條增訂)之後的附註，是否該附屬法例文本的一部分及具有立法效力。鑒於《修訂規則》或《規則》並無條文澄清該等附註的地位，小組委員會要求政府當局參考《公司條例》(第 622 章)第 2(6)條(該條訂明，該條例文本中的附註僅供備知，並無立法效力)等其他法定條文，以及考慮就《修訂規則》提出修訂以加入一項類似條文，從而澄清該等附註的地位及立法效力。

35. 政府當局表示，按照現行的草擬常規，在法例中加入附註，是為淺白行文而廣為採用的草擬技巧。附註可提供導讀指引或其他事實資料，有助讀者更快和更清晰地理解法例。用作為讀者提供資料而加入的附註，不會影響法例的詮釋。政府當局確認，相關附註是附屬法例文本的一部分，其用意是引導讀者參閱《規則》中的另一相關條文。由於根據前文後理，該等附註為輔助閱讀而設的用意明顯，故此政府當局認為不需要提出修訂以作明文澄清。

## **建議**

36. 小組委員會已完成《修訂規則》的審議工作。小組委員會及政府當局均不會就《修訂規則》提出修訂。

## **徵詢意見**

37. 謹請議員備悉小組委員會的商議工作。

立法會秘書處  
議會事務部 1  
2019 年 4 月 25 日

《2019年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會

委員名單

<b>主席 委員</b>	鍾國斌議員
	黃定光議員, GBS, JP
	謝偉俊議員, JP
	胡志偉議員, MH
	莫乃光議員, JP
	葛珮帆議員, BBS, JP
	盧偉國議員, SBS, MH, JP
	周浩鼎議員

(總數：8名委員)

**秘書** 林蔭傑先生

**法律顧問** 葉瑋璣先生