

# 立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)1233/18-19 號文件  
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/SS/12/18

## 《2019 年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會

### 首次會議紀要

日期：2019 年 4 月 2 日(星期二)  
時間：上午 11 時  
地點：立法會綜合大樓會議室 2

出席委員：鍾國斌議員(主席)  
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  
盧偉國議員, SBS, MH, JP  
周浩鼎議員

缺席委員：葛珮帆議員, BBS, JP

出席公職人員：議程第 II 項

商務及經濟發展局

首席助理秘書長(工商)3  
蔡敏君女士

助理秘書長(工商)3B  
陳慧茵女士

知識產權署

助理署長(專利及外觀設計)  
曾志深先生

高級律師(專利及外觀設計)2  
劉國強先生

律師(專利及外觀設計)2  
郭柏池先生

律政司

高級政府律師  
陸璟恒先生

政府律師  
曾海鋒先生

**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 8  
葉瑋璣先生

高級議會秘書(1)8  
羅偉志先生

文書事務助理(1)3  
葉毅虹小姐

---

經辦人/部門

**I. 選舉主席**

在出席會議的小組委員會委員中排名最先的黃定光議員主持小組委員會主席的選舉。黃議員邀請委員提名小組委員會主席一職的人選。

2. 周浩鼎議員提名鍾國斌議員，該項提名獲謝偉俊議員附議。鍾議員接受提名。
3. 由於並無其他提名，因此鍾國斌議員當選為小組委員會主席。鍾議員繼而主持會議。
4. 委員同意無需選舉副主席。

## II. 與政府當局舉行會議

(2019 年第 35 號法律——《2019 年專利(一般)公告(修訂)規則》

立法會——政府當局擬備的  
CB(1)816/18-19(01) 號 《專利(一般)(修訂)規則》標明修訂文本(只限委員參閱)  
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 LS59/18-19 號——法律事務部報告  
文件

立法會——立法會秘書處擬備的背景資料  
CB(1)816/18-19(02) 號文件 簡介

立法會——助理法律顧問於  
CB(1)816/18-19(03) 2019 年 3 月 29 日  
號文件 致政府當局的函件)

5. 小組委員會進行商議工作(會議過程索引載於**附件**)。

## 政府當局須採取的跟進行動

6. 鑒於一般市民可能會把專利註冊處處長根據《2019年專利(一般)規則》(第514C章)新訂第31ZH條(藉《2019年專利(一般)(修訂)規則》(2019年第35號法律公告)("《修訂規則》")第19條增訂)發出的"暫定拒絕通知"視作為施行《專利條例》(第514章)第143(1)(b)條(藉《2016年專利(修訂)條例》(2016年第17號條例)修訂)而作出的拒絕，小組委員會要求政府當局考慮是否修訂相關條文，以更清反映當局對《專利條例》第143(1)(b)條是否適用於該通知的收件人的政策原意。

(會後補註：政府當局提供的回應(立法會CB(1)849/18-19(02)號文件)於2019年4月8日送交委員。)

## **II. 其他事項**

### 邀請各界提出意見

7. 委員同意無需邀請公眾人士及相關團體就《修訂規則》作口頭申述或提交意見書。

### 立法時間表

8. 小組委員會察悉，主席會在2019年4月17日的立法會會議上動議擬議決議案，將《修訂規則》的審議期延展至2019年5月8日的立法會會議。若審議期獲得延展，就《修訂規則》動議修正案作出預告的限期為2019年4月30日，而主席將於2019年4月26日向內務委員會匯報小組委員會的商議工作。

### 下次會議日期

9. 主席表示，下次會議將於2019年4月9日(星期二)舉行。

經辦人/部門

10. 議事完畢，會議於下午 12 時 26 分結束。

立法會秘書處  
議會事務部 1  
2019 年 6 月 27 日

《2019年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會  
首次會議過程

日期：2019年4月2日(星期二)

時間：上午11時

地點：立法會綜合大樓會議室2

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
<b>議程第 II 項——與政府當局舉行會議</b>			
000432 – 000604	主席 黃定光議員 周浩鼎議員 謝偉俊議員 鍾國斌議員	<u>選舉主席</u>  鍾國斌議員當選為小組委員會主席。	
000605 – 000826	主席 政府當局	主席開場陳述。	
000827 – 001633	主席 政府當局	政府當局簡介《專利(一般)(修訂)規則》(2019年第35號法律公告)("《修訂規則》")。	
001634 – 002057	主席 周浩鼎議員 政府當局	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原授專利制度及優化短期專利制度(以下統稱為"新專利制度")實施後增加的工作量。  政府當局表示：  (a) 在現時批予標準專利的"再註冊"制度及現有的短期專利制度下，由於知識產權署轄下專利註冊處("註冊處")的審查主任只須就專利申請進行形式審查，他們無須具備任何科學/技術範疇的學歷背景、知識或工作經驗("相關資格")；  (b) 為籌備實施新專利制度，知識產權署取得額外資源，擴大註冊處的編制，聘請具備相關資格(概括地涵蓋專利申請最常見的化學、電子及機械工程科學/技術範疇)的專利審查主任，並委派他們履行新的法定職能，尤其是處理涉及新專利制	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<p>度下的實質審查的專利個案；</p> <p>(c) 知識產權署已取得額外撥款，用以在新專利制度下營運註冊處；</p> <p>(d) 在新專利制度推出時，註冊處會有合共 6 名知識產權審查主任(3 名的職級屬高級知識產權審查主任，而其餘 3 名的職級則屬一級知識產權審查主任)，以處理涉及新專利制度下的實質審查的個案；及</p> <p>(e) 知識產權署會在推出新專利制度後留意申請個案的性質、數量和增幅，如有需要，亦可能會按照既定機制尋求額外資源。</p>	
002058 – 002251	主席 政府當局	<p>主席關注專利註冊處處長("處長")就拒絕批予原授專利申請所作的暫定決定的覆核機制是否公平，政府當局回應時表示：</p> <p>(a) 原授專利申請的審查程序會給予原授專利申請人足夠機會就處長拒絕對某項申請批予專利的暫定決定作出回應。從本質上說，申請人將有權透過提交書面申述請求覆核處長暫定拒絕的決定及接納處長給予的聆訊機會，以回應處長在覆核程序中發出的每份覆核意見或任何進一步的覆核意見。商標註冊申請的程序亦設有類似的機制；</p> <p>(b) 雖然處長擁有發出暫定拒絕通知或最終拒絕通知的法定權力，但當局會制訂合適的內部行政安排，確保覆核機制對所有原授專利申請皆公平；及</p> <p>(c) 申請人將有權就處長拒絕批予專利的最終決定向原訟法庭上訴。</p>	
002252 – 003015	主席 政府當局	<p>為回應主席對內地及其他司法管轄區的專利當局的覆核機制的查詢，政府當局表示，內地的國家知識產權局已設立專利複審委員會處理覆核個案。在香港，專利審查(包括覆核)會</p>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		由註冊處處處理，但註冊處一般會調派不同的人員進行審查，確保覆核公平及不偏不移。	
003016 – 003713	主席 周浩鼎議員 胡志偉議員 政府當局	<p>周浩鼎議員及胡志偉議員認為，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定，可加快相應的專利申請的審查程序，利便申請人在參與的專利當局所屬的司法管轄區尋求專利保護，從而在整體上縮短處理時間和減低費用。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。</p> <p>政府當局表示：</p> <p>(a) 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；</p> <p>(b) 雖然專利權將仍受地域限制，沒有可以一次過取得並獲全球認可的國際專利保護，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；</p> <p>(c) 然而，在專利審查高速公路下，參與的專利當局並沒有責任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，而是有權根據當地的適用法律及常規考慮批予或拒絕該專利申請；</p> <p>(d) 政府當局已經與國家知識產權局展開磋商，以探討在香港實施新專利制度後，可否訂立安排以根據相應原授專利申請的查檢及審查結果，加快在內地審查專利申請的工作；</p> <p>(e) 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，註冊處必須先建立進行實質審查的資格，才更有利於與其</p>	



時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<p>他專利當局探討設立專利審查高速公路；及</p> <p>(f) 政府當局目前的首要工作是盡快完成實施新專利制度的所有籌備工作，而處長亦會致力建立本身在實質審查方面所需的知識、工作往績及資格。</p>	
003714 – 004723	主席 政府當局	<p>為回應主席對於專利的保護期屆滿後有何安排的查詢，政府當局表示，一項原授專利的保護期最長將會是 20 年。其後，有關的發明便落入公眾領域。從本質上說，專利制度會賦權專利所有人禁止其他人利用有關的發明，藉此保障該所有人的合法權益，在某段期限內從利用該發明獲取經濟利益。</p> <p>為回應主席對於可否將短期專利轉為原授專利的查詢，政府當局表示：</p> <p>(a) 短期專利是在另一個制度下批予，旨在為商業壽命較短及較簡單的發明提供最長 8 年的保護；</p> <p>(b) 短期專利不可"轉為"原授專利。此外，專利所有人不得就由相同的發明人作出的相同發明持有兩項獨立的專利(即原授專利及短期專利)；及</p> <p>(c) 在新專利制度下，申請人可按照本身的商業考慮，選擇申請原授專利或短期專利。新的原授專利制度則會為尋求標準專利保護提供另一途徑，讓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任何相應的專利申請。</p>	
004724 – 005938	主席 政府當局	<p>至於《專利(一般)規則》(第 514C 章)(《規則》)新訂第 31A 及 31ZR 條(藉《修訂規則》第 19 條增訂)所訂的不具損害性披露的條文，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。</p>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<p>政府當局表示：</p> <p>(a) 按照國際標準，《專利條例》新訂第 9A 至 9D 條(藉《2016 年專利(修訂)條例》(2016 年第 17 號條例)("《修訂條例》")增訂)訂明，一項發明的新穎性是其中一項可享專利規定；</p> <p>(b) 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；及</p> <p>(c) 然而，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)事實上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，該披露將會視作不具損害性的披露。</p>	
005939 – 011219	主席 胡志偉議員 政府當局	<p>胡志偉議員詢問，已故高錕教授在科學期刊披露其光纖研發成果前並沒有提交任何專利申請，倘若後來他選擇提交專利申請，此舉會否被視為一項具損害性披露。政府當局回應時表示，高錕教授在披露其研發成果中的發明前，沒有選擇就有關光纖的發明提交任何專利申請，可能已表示他選擇放棄就該項發明申請專利的權利。</p> <p>胡議員詢問，將同一項發明作不同的應用，例如將光纖應用於微創手術而不是通訊方面，在新專利制度下是否可享專利。政府當局回應時表示，倘若該發明符合可享專利規定，即具新穎性、創造性及能作工業應用，則就使用一項為人所知的現有技術的發明申請專利，可能仍</p>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		可享專利。	
011220 – 012154	主席 周浩鼎議員 政府當局	<p>周浩鼎議員察悉，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")，任何人表示他已提出專利申請，而事實上相關申請已被拒絕或撤回，則該人即屬犯罪。他知悉助理法律顧問 8 已要求政府當局澄清，在根據《規則》新訂第 31ZH 條(藉《修訂條例》第 19 條增訂)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。周議員要求政府當局進一步澄清此事。</p> <p>政府當局表示：</p> <p>(a) 《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；</p> <p>(b) 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》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；及</p> <p>(c) 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。</p> <p>周議員察悉，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，利人待決專利申請的申述作其他預定用途，試圖誤導公眾。</p> <p>政府當局表示，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認識及</p>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		尊重，該署會考慮如何透過適當的教育及推廣渠道，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。	
012155 – 012653	主席 助理法律顧問 8 政府當局	<p>儘管政府當局已作出解釋，並有鑒於助理法律顧問 8 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，主席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。</p> <p>為回應主席的查詢，政府當局澄清，《修訂規則》為《規則》引入詳細的規定及程序，以實施新專利制度，而沒有對現有的刑事罪行法定條文提出任何立法修訂。換言之，《專利條例》第 141 至 145 條訂定的現有罪行，例如註冊紀錄冊的捏改、未經許可而聲稱具有專利的權利及未經許可而聲稱已申請專利，維持不變。</p>	政府當局須採取會議紀要第 6 段所載的跟進行動
012654 – 012718	主席 政府當局	<p><u>邀請各界提出意見</u></p> <p>委員同意無需就《修訂規則》邀請公眾提出意見。</p>	
012719 – 013020	主席	立法時間表及會議安排。	

立法會秘書處  
議會事務部 1  
2019 年 6 月 27 日