

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)1234/18-19 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

第二次會議紀要

日期：2019 年 4 月 9 日(星期二)
時間：上午 10 時 45 分
地點：立法會綜合大樓會議室 3

出席委員：鍾國斌議員(主席)
黃定光議員, GBS, JP
謝偉俊議員, JP
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

缺席委員：胡志偉議員, MH

出席公職人員：議程第 I 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. 與政府當局舉行會議**
(立法會——因應 2019 年 4 月
CB(1)849/18-19(01) 2 日會議席上所作
號文件 討論而須採取的
跟進行動一覽表

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

立法會——政府當局就助理
CB(1)849/18-19(02) 法律顧問 2019年
號文件 3月29日的函件
及2019年4月2日
會議席上提出的
事項所作的回應

相關文件

2019年第35號法律——《2019年專利(一
公告 般)(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
文件 訂)規則》標明修
訂文本(只限委員
參閱)

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
CB(1)816/18-19(02) 備的背景資料
號文件 簡介)

小組委員會進行商議工作(會議過程索引載
於**附件**)。

II. 其他事項

立法時間表

2. 主席表示，小組委員會已完成《2019 年專利(一般)(修訂)規則》(2019 年第 35 號法律公告)(《修訂規則》)的審議工作。政府當局及小組委員會均不會就《修訂規則》提出修正案。委員察悉，主席將於 2019 年 4 月 17 日的立法會會議上動議一項決議案，將修訂《修訂規則》的限期延展至 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。

(會後補註：延展修訂《修訂規則》限期的決議案於 2019 年 4 月 17 日的立法會會議上獲得通過。)

3. 議事完畢，會議於下午 12 時 49 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
第二次會議過程**

日期：2019 年 4 月 9 日(星期二)

時間：上午 10 時 45 分

地點：立法會綜合大樓會議室 3

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
000355 – 000556	主席 政府當局	主席開場陳述。	
000557 – 001455	主席 政府當局	政府當局簡介其對於助理法律顧問 8 在 2019 年 3 月 29 日發出的函件及 2019 年 4 月 2 日會議上提出的事項所作的回應(立法會 CB(1)849/18-19(02)號文件)。	
逐項審議《2019 年專利(一般)(修訂)規則》的條文 [政府當局擬備的《2019 年專利(一般)(修訂)規則》標明修訂文本(立法會 CB(1)816/18-19(01)號文件)]			
001456 – 002545	主席 政府當局	政府當局參照《2019 年專利(一般)(修訂)規則》("《修訂規則》")的中文文本，與委員逐項審議所載的條文。 <u>第 1 條——生效日期</u> <u>第 2 條——修訂《專利(一般)規則》</u> <u>第 3 條——加入第 1A 部</u> <u>第 1A 部：述及發明人</u> <u>第 4 條——加入第 2 部第 1A 分部</u> <u>第 1A 分部——新穎性</u> <u>第 5 條——修訂第 3 條(根據本條例第 13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介)</u> <u>第 6 條——修訂第 5 條(根據本條例第 13 條作出的命令)</u> <u>第 7 條——修訂第 6 條(根據本條例第 13(5)條作出的授權)</u>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<u>第 8 條——修訂第 7 條(根據本條例第 14(5)條向處長作出的轉介)</u> <u>第 9 條——修訂第 8 條(根據本條例第 15 條請求將指定專利申請記錄)</u> <u>第 10 條——修訂第 10 條(關於發明的過往披露的細節)</u> <u>第 11 條——取代第 11 條</u> <u>第 12 條——取代第 15、16 及 17 條</u> 委員並無提問。	
002546 – 002752	主席 周浩鼎議員 政府當局	<u>第 13 條——修訂第 19 條(根據本條例第 23(1)條請求將指定專利註冊和批予專利)</u> <u>第 18 條——修訂第 31 條(根據本條例第 34 條將標準專利的申請恢復)</u> 周浩鼎議員詢問，藉《修訂規則》第 13 及 18 條修訂《專利(一般)規則》(第 514C 章)(“《規則》”)的理據。該等修訂取消申請人須就申請專利簽署指明表格的規定。 政府當局表示，根據《規則》現有第 19(1)及 31(1)條，註冊指定專利的請求、專利的批予及將標準專利的申請恢復均須以相應的指明表格作出，並由申請人簽署。為鼓勵以電子方式提交專利申請，當局作出該等修訂以取消簽署指明表格的現行規定。申請人可選擇以電子或紙張方式提交申請。 <u>第 14 條——取代第 21 條</u> <u>第 15 條——修訂第 23 條(繼根據本條例第 25(1)條在提交時審查之後作出的傳達)</u> <u>第 16 條——取代第 24 條</u> <u>第 17 條——修訂第 29 條(糾正在維持文件中的不足之處以及消除在維持文件中的疑點)</u>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		委員並無提問。	
002753 – 004245	主席 周浩鼎議員 政府當局	<u>第 19 條——加入第 3A 部</u> <u>第 3A 部：原授標準專利</u> 小組委員會察悉，《修訂規則》第 19 條在《規則》中加入新訂第 31A 至 31ZX 條。 周浩鼎議員及主席詢問根據新訂第 31G 條提述向專利註冊處處長("處長")提交轉介的運作安排，以及有關該等提交的本地及海外先例。政府當局回應時表示： (a) 新訂第 31G 條提及的"轉介"指根據《專利條例》(第 514 章)新訂第 37H(1)(a)條(藉《2016 年專利(修訂)條例》(《2016 年第 16 號條例》)("《修訂條例》")增訂)就某問題向處長作出的轉介，內容有關：(i)申請人是否有權申請原授專利或；(ii)在該項申請中，或在該項申請下的任何權利，應否移轉予或批予任何其他人； (b) 《規則》之下有關處長在現時申請標準專利的再註冊制度下決定相同權利的現有轉介程序將予以採納，以作為新原授專利制度之下的相應轉介程序。自再註冊制度隨着《專利條例》的制定於 1997 年實施以來，並沒有向處長提交該類轉介的紀錄。海外地區有就提交轉介予相關專利當局實施類似的程序，例如英國知識產權局；及 (c) 作為向處長提交轉介以外的另一做法，轉介人亦有權向法庭提交轉介。雖然政府當局不察覺法庭有就該等轉介作出任何裁定，可是不能抹煞有人曾經向法庭提交轉介，但個案後來在進行實質審訊及法庭作出裁決前已達成和解。	
004246 – 005130	主席 助理法律顧問 8	助理法律顧問 8 表示，《規則》新訂第 31N(3)條(藉《修訂規則》第 19 條增訂)使用了"較為簡約的呈示"一短語(英文為"a more economical	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
	政府當局	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"一短語(英文為"a more economic presentation")。助理法律顧問 8 要求政府當局澄清，《規則》使用不同的短語(中文文本及英文文本皆有使用)的原因，以及上述兩個短語的涵義是否相同。 政府當局表示： (a) 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(藉《修訂規則》第 19 條增訂)；及 (b) 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。	
005131 – 005500	主席 助理法律顧問 8 政府當局	助理法律顧問 8 提到《修訂規則》第 39 條對《規則》第 59(1)(f)條作出修訂，以"工業應用"取代"在工業上應用"，他認為該項修訂在性質上只是文本修訂。他詢問政府當局為何藉《修訂規則》選擇性地作出該項及其他的文本修訂。 政府當局表示： (a) 除為實施新專利制度所需的規定及程序訂立條文外，《修訂規則》亦將多項相應或技術性質的其他修訂納入《規則》內； (b) 雖然政府當局的目標是提出盡可能全面的文本修訂，但該等修訂未能巨細無遺地將《規則》內所有用語、詞語及提述統一起來。然而，政府當局準備在下次有機會時考慮更新由小組委員會指出的相關條文；及	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		(c) 政府當局知悉內地專利當局將其官方英文名稱由 State Intellectual Property Office ("SIPO") 改為 China National Intellectual Property ("CNIPA")，而其官方中文名稱則維持不變，即"國家知識產權局"。《專利條例》(例如第 125 條)(藉《修訂條例》修訂)及其附屬法例(例如《專利(專利當局的指定)公告》(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。	
005501 – 005700	主席 政府當局	主席對政府當局的解釋不表信服，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。 政府當局表示： (a) 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及修改，但這些文本修訂的目的並不旨在巨細無遺地使所有相關文本的表達方式符合最新的草擬方式及慣例； (b) 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，而其他較次要的事項則留待之後的立法工作中考慮； (c) 政府當局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；及	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		(d) 雖然政府當局暫時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。	
005701 – 010811	主席 助理法律顧問 8 政府當局	助理法律顧問 8 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(藉《修訂規則》第 19 條增訂)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"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'"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。 政府當局表示： (a) 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，更能易於理解；及 (b) 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。 助理法律顧問 8 察悉，在《規則》現行第 60(2)(k)條中，相同的例子是作為條文的一	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		部分，而在《修訂規則》新訂第 31O 條(藉《修訂規則》第 19 條增訂)之下的例子，則在題為"例子"的不同標題下提供，他詢問在草擬風格上有別的理據。 政府當局表示，《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。 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。 政府當局表示： (a) 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； (b) 不過，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；及 (c) 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。	
010812 – 012424	主席 助理法律顧問 8 政府當局	助理法律顧問 8 詢問，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。 政府當局表示： (a) 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	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		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；及 (b) 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，故此不需要提出修訂以作明文澄清。 主席對政府當局的解釋不表信服，並要求政府當局進一步澄清在《規則》文本中的附註的作用。 政府當局重申，附註可發揮指針的作用，迅速地將讀者導向《規則》另一相關條文，以便相互參照，讓讀者更易知悉《規則》第 31O 條(及第 60 條)訂明的規定在哪些情況下可獲豁免。	
012425 – 013430	主席 助理法律顧問 8 政府當局	助理法律顧問 8 察悉，《規則》新訂第 31ZI(5)條(藉《修訂規則》第 19 條增訂)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。助理法律顧問 8 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。 政府當局表示： (a) 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	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		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；及 (b) 《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 8 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。	
013431 – 015631	主席 政府當局	<u>第 20 條——修訂第 34 條(根據本條例第 40 條恢復已失效的標準專利)</u> <u>第 21 條——取代第 36 條</u> <u>第 22 條——修訂第 37 條(根據本條例第 44 條撤銷標準專利)</u> <u>第 23 條——廢除第 38 條(根據本條例第 45 條述及發明人)</u> <u>第 24 條——加入第 38A 至 38F 條</u> <u>第 25 條——修訂第 40 條(專利的放棄)</u> <u>第 26 條——修訂第 41 條(處長根據本條例第 49 條以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力)</u> <u>第 27 條——加入第 41A 條</u> <u>第 28 條——修訂第 42A 條(沒有提交供送達文件的地址)</u> <u>第 29 條——修訂第 43 條(註冊紀錄冊內的記項)</u>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<u>第 30 條——修訂第 44 條(關於本條例第 13(1)條的記項)</u> <u>第 31 條——修訂第 48 條(根據本條例第 146 條更正專利及申請中的錯誤)</u> <u>第 32 條——修訂第 50 條(查閱註冊紀錄冊)</u> <u>第 33 條——加入第 6A 部</u> <u>第 6A 部：單一項發明構思</u> <u>第 34 條——取代第 54 條</u> <u>第 35 條——廢除第 55 條(本條例第 95(1)(b)條所指的展覽或會議)</u> <u>第 36 條——修訂第 56 條(在處長席前進行的法律程序所採用的語文)</u> <u>第 37 條——加入第 56A 至 56D 條</u> <u>第 38 條——修訂第 58 條(根據本條例第 113 條申請批予短期專利)</u> <u>第 39 條——修訂第 59 條(說明)</u> <u>第 40 條——修訂第 60 條(繪圖)</u> <u>第 41 條——修訂第 61 條(撮錄)</u> <u>第 42 條——修訂第 62 條(文件的大小及呈示)</u> <u>第 43 條——修訂第 64 條(權利要求)</u> <u>第 44 條——取代第 67 條</u> <u>第 45 條——加入第 67A 及 67B 條</u> <u>第 46 條——取代第 68 條</u> <u>第 47 條——加入第 68A 及 68B 條</u> <u>第 48 條——取代第 69 條</u>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<u>第 49 條——加入第 69A 條</u> <u>第 50 條——修訂第 70 條(根據本條例第 109(b)條就不具損害性披露作出的聲稱)</u> <u>第 51 條——取代第 73 條</u> <u>第 52 條——加入第 73A 條</u> <u>第 53 條——修訂第 74 條(根據本條例第 116 條提出的短期專利的分開申請)</u> <u>第 54 條——加入第 74A 條</u> <u>第 55 條——取代第 75 條</u> <u>第 56 條——取代第 78 條</u> <u>第 57 條——加入第 79A 條</u> <u>第 58 條——加入第 9 部第 5 及 6 分部</u> <u>第 5 分部——短期專利的實質審查</u> <u>第 6 分部——短期專利獲批予後的修訂</u> <u>第 59 條——修訂第 82 條(處長的酌情決定權)</u> <u>第 60 條——加入第 82A 條</u> <u>第 61 條——修訂第 83 條(公開聆訊)</u> <u>第 62 條——修訂第 87 條(訟費保證金)</u> <u>第 63 條——修訂第 88 條(根據本條例第 147 條請求提供資料)</u> <u>第 64 條——修訂第 89 條(限制根據本條例第 147 條查閱文件)</u> <u>第 65 條——修訂第 90 條(機密文件)</u> <u>第 66 條——修訂第 91 條(本條例第 147(3)條所指的目錄資料)</u>	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
		<u>第 67 條——修訂第 94 條(不當之處的更正)</u> <u>第 68 條——加入第 98A 條</u> 委員並無提問。	
015632 – 015649	主席 政府當局	主席將會議延長 15 分鐘。	
015650 – 020548	主席 政府當局	<u>第 69 條——取代第 100 條</u> <u>第 70 條——加入第 100AA 至 100AAD 條</u> <u>第 71 條——修訂第 106 條(註冊紀錄冊的記項)</u> <u>第 72 條——修訂第 113 條(關乎《2004 年專利(一般)(修訂)規則》的過渡性條文)</u> <u>第 73 條——加入第 114 條</u> <u>第 74 條——修訂附表 1(微生物)</u> <u>第 75 條——修訂附表 2(費用)</u> <u>第 76 條——加入附表 4</u> <u>附表 1——關於《專利(一般)規則》中以"轉錄標準專利"代替"標準專利"或"專利"的輕微修訂</u> <u>附表 2——關於條文標題的修訂</u> 委員並無提問。 委員及助理法律顧問 8 沒有就《修訂規則》英文文本進一步提問，並認為《修訂規則》在草擬方面沒有問題。	
020549 – 020600	主席 政府當局	主席總結時表示，小組委員會已完成《修訂規則》的審議工作，以及小組委員會不會再舉行會議。	

時間標記	發言者	主題	須採取的行動
020601 – 020756	主席	立法時間表。	

立法會秘書處
議會事務部 1
2019 年 6 月 27 日