

立法會CB(1)816/18-19(03)號文件

(立法會秘書處法律事務部用箋)

(譯文)

來函檔號：

本函檔號：LS/S/23(2)/18-19

電話：3919 3511

圖文傳真：2877 5029

電郵：cwkipp@legco.gov.hk

急件

傳真函件

(傳真號碼：2840 1621)

香港添馬
添美道 2 號
政府總部
西翼 23 樓
商務及經濟發展局
首席助理秘書長(工商)3
蔡敏君女士

蔡女士：

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

本部正在審研《2019 年專利(一般)(修訂)規則》(2019 年第 35 號法律公告)("第 35 號法律公告")在法律及草擬方面的事宜，謹請閣下澄清下述事項。

對"國家知識產權局"的提述

2. 本部察悉，第 35 號法律公告中有使用"國家知識產權局"("State Intellectual Property Office"("SIPO"))一詞(參閱該法律公告第 12 及 56 條)。《專利條例》(第 514 章)及《專利(專利當局的指定)公告》(第 514A 章)亦有使用同一詞語。然而，該局的英文名稱似乎已由 SIPO 改為 "China National Intellectual Property Administration"(其中文名稱維持不變，即"國家知識產

權局")。請澄清，第 514 章、第 514A 章及《專利(一般)規則》(第 514C 章)會否及會於何時相應地作出修訂。

第 35 號法律公告第 19 條——《專利(一般)規則》(第 514C 章) 新訂第 31O 條之後的"例子"

3. 第 514C 章新訂第 31O(2)(b)(xvi)(A)條(藉第 35 號法律公告第 19 條增訂)訂明，關乎某項原授標準專利申請的繪圖，不得載有任何文句，如為清楚理解該等繪圖而需要——單字或詞句或(如屬適當)相等意思的中文字或詞句，則屬除外。本部察悉，緊隨新訂第 31O(2)(b)(xvi)(A)條之後載有一個"例子"，用以列明單字或詞句的例子是"water"、"steam"、"open"、"close"及"section on AA"。請澄清：

- (a) 此"例子"是否第 35 號法律公告文本的一部分及具有立法效力；
- (b) 為何此"例子"的內容不在該條文本身訂明，如同第 514C 章現行第 60(2)(k)條，後者載有十分相似的內容而沒有使用例子；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"(立法會 CB(2)1781/10-11(01)號文件)，以及於 2012 年 3 月 13 日發出題為"《公司條例草案》中的'附註'和'例子'"(立法會 CB(1)1295/11-12(02)號文件)的文件，就第 35 號法律公告而言，上文所述的例子是否及為何屬於必要及恰當。

第 35 號法律公告第 19 及 40(16)條——《專利(一般)規則》 (第 514C 章)新訂第 31O 及 60(3)條之後的"附註"

4. 本部察悉，第 514C 章新訂第 31O 條(藉第 35 號法律公告第 19 條增訂)的結尾載有一個"附註"，用以註明第 514C 章第 31Q(13)條訂定不受新訂第 31O 條管限的情況。在第 35 號法

律公告或第 514C 章中，並無條文澄清此"附註"的地位(相比之下，《公司條例》(第 622 章)第 2(6)條則訂明，該條例文本中的附註僅供備知，並無立法效力)。請澄清，第 35 號法律公告中列明的"附註"是否該附屬法例文本的一部分及具有立法效力。

5. 請亦澄清第 514C 章第 60(3)條(藉第 35 號法律公告第 40(16)條增訂)之後的類似"附註"的地位及效力。

第 35 號法律公告第 19 條——《專利(一般)規則》(第 514C 章) 新訂第 31ZI 條等條文中的"覆核請求"

6. 第 514C 章新訂第 31ZI(5)條(藉第 35 號法律公告第 19 條增訂)訂明，在專利註冊處處長("處長")發出關乎某項原授標準專利申請的"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，拒絕批予有關原授標準專利。請澄清：(a)儘管暫定拒絕通知被錯誤發出，如處長之後主動認為第 514 章第 37X(1)條列明的所有要求已獲符合，處長可否批予該項原授標準專利；及(b)處長是否有權在沒有人提出覆核請求的情況下，就發出暫定拒絕通知進行覆核。

7. 請亦就第 514C 章新訂第 31ZM(4)條(藉第 35 號法律公告第 19 條增訂)澄清類似的情況。

第 35 號法律公告第 19 條——《專利(一般)規則》(第 514C 章) 新訂第 31ZJ 條中的"覆核意見"

8. 本部察悉，第 514C 章新訂第 31ZF(3)及 31ZL(3)條分別訂明，處長可"多於一次給予進一步審查通知"及"多於一次給予進一步覆核意見"。請澄清，在沒有具此效果的明訂條文的情況下，根據第 514C 章新訂第 31ZJ 條，處長可否多於一次發出"覆核意見"。

《專利(一般)規則》(第 514C 章)新訂第 31N(3)條及現行第 59(2)條

9. 本部察悉，第 514C 章新訂第 31N(3)條(藉第 35 號法律公告第 19 條增訂)使用了"較為簡約的呈示"的詞句(英文對應文本為"a more economical presentation")。然而，第 514C 章現行第 59(2)條則使用了"較為省儉的呈示"的詞句(英文對應文本為"a more economic presentation")。請澄清，第 514C 章為何使用上文所述的不同詞句(中文及英文文本兩者皆不同)，以及它們的涵義是否相同。

《專利條例》(第 514 章)第 143(1)(b)條及《專利(一般)規則》(第 514C 章)新訂第 31ZH 及 31ZN 條

10. 根據第 514 章第 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"，則該人即屬犯罪。請澄清，該條文會否適用於在根據第 514C 章新訂第 31ZH 條發出"暫定拒絕通知"之後，但在根據第 514C 章新訂第 31ZN 條發出"最終拒絕通知"之前。

謹請閣下在切實可行範圍內盡早(無論如何請在《2019 年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會舉行第二次會議前)以中、英文回覆。

助理法律顧問

(葉瑋璣)

副本致：律政司(經辦人：高級政府律師陸璟恒先生)(傳真號碼：2536 8129)
法律顧問
高級助理法律顧問 1
小組委員會秘書

2019 年 3 月 29 日