



本函檔號 : CITB 06/18/23
來函檔號 : LS/S/23(2)/18-19

電話 : (852) 2810 3152
傳真 : (852) 2147 3065

葉先生 :

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

2019 年 3 月 29 日的來信及因應 2019 年 4 月 2 日會議討論須跟進事項的一覽表已收悉。我們現回應如下：

“State Intellectual Property Office”的提述

2. 我們知悉，內地專利當局自 2018 年 8 月 28 日起已將其官方英文名稱由“State Intellectual Property Office”更改為“China National Intellectual Property Administration”，然而其官方中文名稱（即「國家知識產權局」）則維持不變。《專利條例》(第 514 章)（例如第 125 條）及其附屬條例（例如《專利(專利當局的指定)公告》(第 514A 章)第 2 及 3 條及《專利(一般)規則》(第 514C 章)（“《規則》”）第 2、15 及 78 條）中均有使用“State Intellectual Property Office”及「國家知識產權局」此兩項官方名稱。我們將儘早修訂《專利條例》及其附屬條例，以一併更新其中對前述的官方英文名稱的提述。

2019 年第 35 號法律公告第 19 條 – 位於《規則》新的第 31O 條後的“例子”

3. 新的第 31O(2)(b)(xvi)(A)條(處理原授標準專利申請中的繪圖)中採用的例子，與現行第 60(2)(k)條(處理短期專利申請中的相同範疇)所採用的例子相同。上述兩條條文行文相近，分別就原授專利申請及短期專利申請的繪圖，訂立相同的實質要求。該兩條條文所採用的例子(性質只屬舉例而並非盡列)旨在更清晰闡明該等條文的實際應用。新的第 31O(2)(b)(xvi)(A)條所採用例子的格式及位置，均反映現行草擬的常規。正如現行第 60(2)(k)條所採用的例子，新的第 31O(2)(b)(xvi)(A)條採用的例子屬於《規則》的一部分，並具相同的闡明效用。

4. 一般而言，使用例子，是要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，可更易於為人理解。鑑於專利申請的高度技術性質，而現行第 60(2)(k) 條亦已就相同事項採用相同例子，我們認為在新第 31O(2)(b)(xvi)(A)條中採用例子是合宜的做法(並與《規則》現已採用的做法一致)。

2019 年第 35 號法律公告第 19 及 40(16)條 – 位於《規則》新的第 31O 條及第 60(3)條後的“附註”

5. 位於新的第 31O 條及現行第 60(3)條後的附註，旨在引導讀者留意《規則》中其他的有關條文。

6. 一般而言，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。為讀者提供資料用途而加入的附註，不會影響法例的詮釋。

7. 就上述條文而言，有關附註作為輔助讀者工具的用途已清楚明確，無需進一步明文闡述。

2019 年第 35 號法律公告第 19 條 –《規則》的新第 31ZI 條等條文中的「覆核請求」

8. 如專利註冊處處長(“處長”)知悉其錯誤地發出某份「暫定拒絕通知」，而處長亦信納有關原授標準專利申請已符合根據《2016 年專利(修訂)條例》所修訂的《專利條例》第 37U(3)條所指的所有審查規定，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，然後批予原授標準專利。

9. 《規則》第 94(1)條亦賦予處長可主動行使以糾正程序不當之處的法定權力，以糾正處長就某項原授標準專利申請錯誤地根據《規則》的新第 31ZM(4)條發出「最終拒絕通知」的類似情況。

2019 年第 35 號法律公告第 19 條 –《規則》的新第 31ZJ 條中的「覆核意見」

10. 在整個原授標準專利申請的實質審查過程中，處長在合適的情況下

只會分別根據《規則》的新第 31ZD 條或新第 31ZJ 條而發出一次「審查通知」或「覆核意見」。如申請人已分別根據《規則》的新第 31ZE 或 31ZK 條就該「審查通知」或「覆核意見」提交回應，而處長認為申請人需要對該回應中列明的任何事宜作闡述、修改或釐清，處長將根據《規則》的新第 31ZF(2)及 31ZL(2)條發出「進一步審查通知」或「進一步覆核意見」。視乎個案的需要，處長可發出多於一次「進一步審查通知」或「進一步覆核意見」。

《規則》新的第 31N(3)條及現有的 59(2)條

11. 新的第 31N(3)條使用了“較為簡約的呈示”(英文文本為“a more economical presentation”)，而在 1997 年制訂的現行第 59(2)條則使用了“較為省儉的呈示”(英文文本為“a more economic presentation”)。根據有關條文的前文後理，這兩組中英文字句在實際上的意思相同。如果把“economical”和“簡約”的字眼與“economic”和“省儉”的字眼兩者相比，當用作描述呈示的方式和次序時，前者現今較為常用和易於理解。因此，新的第 31N(3)條使用了“economical”和“簡約”的字眼。我們願意考慮在日後有合適時機時，更新第 59(2)條以使相關條文的用字一致。

《專利條例》第 143(1)(b)條及《規則》的新第 31ZH 及 31ZN 條及因應 2019 年 4 月 2 日會議討論須跟進事項一覽表

12. 我們認為，根據《2016 年專利(修訂)條例》所修訂的《專利條例》第 143(1)(b)條中“此項專利申請已被拒絕”的提述，在邏輯上應理解為處長拒絕批予專利的最終決定，此包括處長就某項原授標準專利申請根據《規則》的新第 31ZN(2)條發出的「最終拒絕通知」。如處長僅作出拒絕批予原授標準專利的暫定決定，並根據《規則》的新第 31ZH 條發出「暫定拒絕通知」，申請人仍然可根據《規則》的新第 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，該項原授標準專利申請，無論事實上或邏輯上，仍視為在處長席前待決的階段，第 143(1)(b)條對此待決中的申請並不適用。

13. 我們備悉你在 2019 年 4 月 2 日的會議上就上述《專利條例》條文的意見。我們的看法是第 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，若要為更能反映第 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草案才能對主體條例作出該項修訂。然而我們在下次檢討《專利條例》時，願意考慮是否有

需要修訂該條文，以便更明確地帶出第 143(1)條的政策原意（即上文第 12 段所述的意思）。

14. 此外，知識產權署不時會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。署方將考慮如何透過適當的教育或推廣渠道，讓公眾清楚理解第 143 條及《專利條例》中與罪行有關的其他條文的各自範圍。

商務及經濟發展局局長

( 代行)

二零一九年四月八日

副本送

小組委員會秘書

知識產權署署長 (經辦人: 曾志深先生)

律政司 (經辦人: 陸璟恒先生)