

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 工商及旅遊科

第三組

### 檢討香港專利制度 配合創新科技發展

本會歡迎政府為配合推動香港發展成為區內**創新科技樞紐**的願景，及確保香港專利制度能與時並進，繼續切合本港經濟發展的需要，並於 2011 年 10 月 4 日發表了全面檢討現行的專利制度的諮詢文件，就制度的未來路向，徵詢公眾和持份者的意見。

#### 現行專利制度實施已超過 10 年

《專利條例》(第 514 章)賦權**香港專利註冊處**批予兩類專利，即標準專利和短期專利，這兩類專利的最長有效期分別為 20 年及 8 年。

標準專利的批予，以三個「指定專利當局」(即國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局(指定適用於英國))批出的專利為基礎。指定專利當局會就發明是否可享專利(即發明是否具新穎性、創造性及可否作工業應用)進行**實質審查**。由於**香港專利註冊處不會再作實質審查**，故現行制度也稱為「再註冊」制度。

短期專利所提供的保護，對商業壽命較短的發明較為合適。申請人可直接向**香港專利註冊處**提出申請，註冊處不會就發明是否可享專利進行**實質審查**。

由於無須收取**實質審查費用**，本港申請標準專利或短期專利的費用並不昂貴，手續亦較簡單。但三個指定專利當局及當地專利代理人的收費卻非常昂貴，手續也較複雜。

至於**專利代理服務**方面，香港現時並沒有設立相關的規管制度，任何人士(只須居於香港或在香港有業務地址)均可擔任**專利代理人**。

**檢討議題涵蓋三個方面：**

### **標準專利**

(一) 香港應否設立「原授專利」制度？

本會認為香港應盡快設立「原授專利」制度。「原授專利」制度是指申請人不再需要經過三個指定專利當局的預先批核，也可直接取得香港專利註冊處授與專利權。

(二) 不論對問題(1)的答案如何，應否保留現行的「再註冊」制度？如應保留，應否擴大該制度的範圍，認可其他司法管轄區批予的專利？

本會認為現階段仍可保留「再註冊」制度，並可考慮擴大該制度至其他香港主要貿易夥伴如美國，加拿大，澳洲及歐洲專利局(適用於歐盟所有成員國)等。

### **短期專利**

(三) 應否保留短期專利制度，與標準專利制度相輔而行？

現階段仍可保留短期專利制度，並可把保護年期增加至10年。

(四) 如應保留短期專利制度，應否及如何制訂措施，以強化該制度？

本會認為，短期專利不應加入實質審查程序。香港的短期專利類似於其他國家的實用新型專利，設立該制度的目的在於為那些創造性程度相對較低以及商業壽命較短的技術發明提供一種費用低、審批手續便捷、保護年期較短的保護方式。雖然各國在制定具體的實用新型專利制度時採取不同的政策，實行不同形式的保護，但是，目的都是希望得到一個二級或輔助性專利體制，從而使創新活動得到階梯式的多級保護。

### **專利代理服務**

(五) 應否規管在香港提供的專利代理服務？如應規管，應採納什麼形式的制度？

政府應立例規管在香港提供的專利代理服務。規管方法應採取開放式的發牌制度，第一階段可對現有專利代理從業員如香港律師會會員，香港大律師公會會員，香港專利師協會會員，香港專利代理人公會會員，亞洲專利代理人協會香港分會會員等進行發牌。第二階段可成立專利代理規管委員會，制定統一的考試制度及專業守則，並以此作為發牌標準。

### 設立「原授專利」制度需考慮事項

現時最受關注的議題之一，是香港應否設立「原授專利」制度。近年有業界人士和使用者認為現行制度要求標準專利申請者先從「指定專利當局」取得專利，所涉費用高昂及程序繁複，不利資源有限或只欲在香港申請標準專利的中小企或發明人。他們亦希望有更便捷的渠道取得標準專利，從而鼓勵更多發明研究。不少人倡議設立「原授專利」制度，讓發明人可直接在香港申請標準專利，認為這樣可同時鼓勵更多企業選擇香港作為科研業務的地點，加強推動香港發展成為區內的**創新科技樞紐**；此外亦有意見指「原授專利」制度可促進香港的**專利代理業務**發展，幫助培育本地專利人才，以及為理工科畢業生提供就業機會。如採納**外判實質審查**的「原授專利」制度，長遠而言，政府應在時機成熟時，就香港具有優勢的特選技術領域，培養本地的**專利審查員**和建立技術資料庫，**自行進行實質審查**。培訓人才方面，可參考現時**香港專利師協會**的教育與培訓制度（見附件一）。

政府在決定應否於香港推行「原授專利」制度時，可考慮以下事項：

（一）設立「原授專利」制度是否能吸引足夠的專利申請，以支持一個符合成本效益的制度？

香港專利師協會在2010年向13個行業商會進行問卷調查，結果是「原授專利」制度可以吸引更多中小企業申請專利，以支持一個符合成本效益的制度，新加坡專利局就是一個好例子。

(二)「原授專利」制度會否便利專利使用者，為他們提供更便捷的渠道取得專利？設立「原授專利」制度，便於利用本土資源，採用靈活的審查機制，例如，可因應申請人要求，盡早公開，提早審查，一方面可以方便申請人盡快得到臨時保護，另一方面可以加快審查程序以利申請者盡快獲得專利。此外，「原授專利」制度便於本地企業與專利師直接溝通，無語言及時間方面的障礙，方便發明人將其發明意念清楚明白地傳遞給專利師，有助於適當確定其發明的保護範圍。

(三)「原授專利」制度是否有助鼓勵本地創新科技投資？

如果設立「原授專利」制度，可以讓申請者在相對較短的時期內獲得發明專利，使申請者可以盡快實施其專利發明以從中獲利，這對鼓勵本地創新科技肯定是有幫助的。在設立「原授專利」制度的基礎上，相應地制定專利授權後之撤銷和/或無效程序，為公眾或相關人士提供一個對不符合專利授權條件的發明提出反對的有效及經濟的途徑，尤其是針對短期專利，而無需經司法程序，既可有效阻止濫用專利權、確保第三人的合法權益，又可加強有效專利的穩定性，便於權利人維權，以及降低訴訟成本。

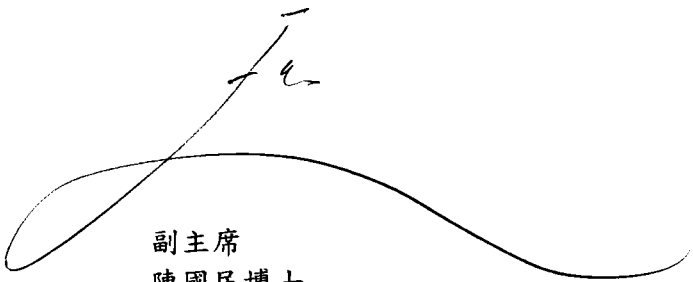
### 諮詢文件臚列方案

為協助公眾進行討論，政府於諮詢文件內列出了多個不同的方案供考慮，本會應為其中**方案二**：設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度（以及考慮把指定專利局的名單擴大）是現階段比較可行的方案。長遠而言，政府應在時機成熟時，就香港具有優勢的特選技術領域，培養本地的專利審查員和建立技術資料庫，自行進行實質審查。關於外判專利局，本會提議使用**國家知識產權局**，澳門專利局便是一個好例子。這會帶來兩大好處：

- (1) 香港可就與國家專利互認的安排上，有更好的基礎；
- (2) 國家可透過香港吸引更多海外先進科技申請專利註冊。

本會認為以上各項建議既可鼓勵本地企業投資在創新的研發上，同時又可吸引更多海外發明家和科研公司來港發展。

香港工業專業評審局



副主席  
陳國民博士

附件一：

## Hong Kong Institute of Patent Attorneys

### Education and Training Program

#### Level 1

##### Certificate in IP Law and Practice ( "CIPL" )

Module 1: International Patent Law and Trade Secrets (國際專利法與商業秘密)

Module 2: Patent Law, Design and Copyright Law (專利法, 設計與版權法)

Module 3: International Trade Mark Law (國際商標法)

Module 4: Trade Mark Law and Passing Off (商標法與偽冒法)

#### Level 2

##### Postgraduate Award in International Technology Management ( "PGA" )

to be awarded by the University of Warwick

Module 5: International Patent Fundamentals (國際專利基礎)

Module 6: Fundamentals of Patent Drafting (草擬專利文件基要)

Module 7: Product Design and Development Management (產品研發管理).

#### Level 3

##### Postgraduate Certificate in International Technology Management ( "PGC" )

Modules 5, 6 and 7 in PGA plus

Module 8: Patent Practice (專利實務)

Module 9: Patent Amendment and Official Actions (專利修改與答辯)

Module 10: Patent Infringement, Validity and Opposition (專利侵權, 有效性與反對).

#### Level 4

##### Master of Science in International Technology Management

to be awarded by the University of Warwick

PGA + 6 modules + Project; or

PGC + 3 modules + Project