

《香港專利制度檢討》意見書

引言

1. 新民黨一直積極提倡香港發展為知識產權交易中心。香港具備多項有利條件，包括健全法制、知識產權保障和優良營商環境。然而，如果要成為知識產權交易中心，相關的人才培訓和基礎配套至為重要。當中，專利是知識產權的重要範疇，專利業務需要熟悉專門技術範疇和各地專利法及專利標準的人才。因此，新民黨認為，政府應該以這次專利制度檢討為契機，改革專利制度，為發展知識產權交易中心奠定基礎。

設立「原授專利」制度

2. 新民黨認為，香港應設立「原授專利」制度，並保留現行的「再註冊」制度。現行的「再註冊」制度有兩個弊端。第一，申請人須先在國家知識產權局、英國專利局或歐洲專利局申請專利，再於香港註冊。這種做法較適合擁有跨境業務的公司，但對於只打算在香港申請長期專利保護的本地中小企和發明家而言，過程較為繁複，不利於本地創新活動。第二，香港沒有「原授制度」，專利註冊處無須作專利實質審查，因此未有培育本地專利審查人員，而專利業務起碼需要懂得分辨可專利性的人才。為了扶助本地創新活動及培訓專利人才，「原授專利」制度至為必要。
3. 「再註冊」制度可同時保留，以減低已在內地、英國或歐洲提交專利申請者的註冊成本。短期專利亦可保持不變。

採用自行實質審查安排

4. 至於應否採用外判安排，我們認為也應該考慮到對香港創新體系及知識產權交易發展的影響。我們明白，如果香港自行進行實質審查，須建立一定規模的審查員隊伍，而香港本土市場細小，令政府擔心成本效益問題。然而，我們認為當局應同時考慮以下兩點：
 - i. 自行進行實質審查，能促進專利審查人才的發展。當局若自行作實質審查，將會聘用及培訓大量專利審查人員。因此，其效益不只是專利申請的收入，而是協助培養專利人才，促進知識產權業務，達到更廣泛的經濟利益。
 - ii. 如果香港的專利檢索及審查報告獲得國家以至國際認可，則能夠吸引更多專利申請，甚至可以爭取承接國內以至其他司法管轄區的專

利檢索和審查服務，以增加收入。

5. 各國專利局不斷致力簡化跨國專利申請程序。《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty, PCT)在 1970 年達成，至今已有超過 140 個締約國。專利申請人可以向 PCT 受理局以一種語言提出國際申請，受理局會經「國際檢索單位」(International Searching Authority ,ISA) 檢索國際上是否已有同樣技術(prior art)，作出具國際檢索報告，並就該申請的可專利性提供書面意見。此外，申請人可選擇要求「國際初步審查單位」(International Preliminary Examining Authority, IPEA)進行初步專利審查。之後，在首次提出申請的 30 個月內，申請人才須向個別的 PCT 締約國申請該國專利權。
6. 近年，多國更致力達成雙邊或多邊的「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway, PPH)安排。例如，2010 年起，多國展開 PCT-PPH 試驗項目，簡單而言，如果一份專利申請得到 ISA 或 IPEA 的正面報告，或得到 PCT 框架認可的其他國際初步審查報告，在進入個別國家申請階段時，可獲加快處理。現在，包括中國在內，已經有 16 個 PCT 締約國簽訂類似協議。專利檢索和審查的協作已是國際趨勢。
7. 另外，國家知識產權局(SIPO)接收到的專利申請與日俱增，單是廣州代辦處，2011 年上半年專利收費就突破一億人民幣。為應付需求，SIPO 已開始與地方政府進行專利審查協作。最近，SIPO 和廣東省政府合作，建立「國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心」，該中心是北京之外首個可負責國家發明專利審查的機構。香港在透明度、雙語能力方面仍有優勢，宜仿效廣東中心，盡早建立類似的 SIPO 認可專利審查機構，採用國家專利標準，派員接受 SIPO 訓練，同時爭取成為 ISA 和 IPEA。
8. 採用自行專利實質審查，爭取國家以至國際認可，能吸引更多專利申請，甚至可承接外判審查服務，為香港專利機構的提供額外收入。這個安排有助香港發展為知識產權中心，而且讓本地發明家在香港申請專利後，更易於其他地方完成申請，鼓勵創新。

規管香港的專利代理服務

9. 如果缺乏各式專利專業人員，甚至連辨識可專利性的專利審查員也不夠，知識產權中心便無從建立。專利專業人員需要掌握特定技術範圍，並認識世界主要司法管轄區的專利法規(包括實質和程序要求)。當局不但應規管專利代理人及律師，而且應加強各式專利人員的培訓。

10. 政府須全盤考慮人才培訓、資歷認可、課程質素保證、專利代理註冊及監管等環節。當局應與相關學術及專業團體商討，以及與 SIPO、國際知識產權組織等合作，提供各式專利人員所需培訓，並與相關組織探討如何制定執業資格及課程質素保證。建立專利師及專利代理人註冊制度同時，應輔以有效的監管機制(例如由政府、相關專業人士及獨立人士成立監管局)，確保專利師及專利代理人的專業質素。

總結

11. 專利制度對香港的經濟發展影響深遠。設立原授專利制度，採取實質審查安排，爭取國家以至國際認可，以及規管和培訓專利專業人才，乃促進香港科技創新及知識產權業務必不可少的基礎。現行專利制度實施超過十年，追不上全球發展，改革刻不容緩。