



## 香港專利師協會有限公司

致 張錦輝 先生  
香港知識產權署署長  
香港灣仔皇后大道東 213 號  
胡忠大廈 25 字樓

### 有關監管專利代理服務的諮詢

本會於 2013 年 3 月 20 日收到貴署有關監管專利代理服務的諮詢文件，現本會根據貴署所提出的問題回應如下：

#### 可能性的臨時措施

4(a) 本會認為臨時措施應包括盡早建立與承認一個受監管的專利代理行業，並通過提高服務使用者對有關專利代理人的專業資格及經驗的認識。

- (i) 作為第一步，本會贊成政府應盡早建立“表列專利代理人”名冊，並包括各“專利代理人”的專業資格。
- (ii) 作為“表列專利代理人”應具備相關專業資格及工作經驗。專業資格方面，該代理人應具備本地四個專業團體(包括香港專利師協會，香港專利代理人公會，亞洲專利代理人協會及香港律師會)的正式會員資格。工作經驗應具備四年以上連續執業經驗。“表列專利代理人”名冊應包括各“專理代理人”的專業資格，學歷與工作經驗等。專業資格與學歷是必須提供的資料，其他資訊如工作經驗可自由提供。
- (iii) “表列專利代理人”名冊，應由知識產權署管理，並應在知識產權署官方網業發報。第一階段可以行政措施執行，第二階段應通過立法給予整項運作法定地位。

4(b) 臨時措施應包括限制使用“專利代理人”或“專利師”稱號。

- (i) 本會認為限制使用“專利代理人”或“專利師”稱號，應放在建立“表列專利代理人”名冊並通過法例後才執行。
- (ii) 本會認為法例應限制使用“專利代理人”或“專利師”稱號。只有本地“表列專利代理人”，“註冊專利代理人”，“註冊專利師”及海外合資格



Hong Kong Institute Of  
PATENT ATTORNEYS

## 香港專利師協會有限公司

“專利代理人”或“專利師”，才可使用此等稱號。海外資格應註明在稱號內如英國特許專利師。

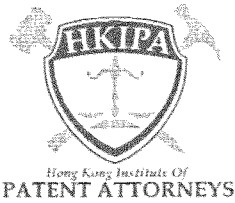
- (iii) 關於根據何等標準來決定使用“專利代理人”或“專利師”稱號，第一階段可參考本地四個專業團體(包括香港專利師協會，香港專利代理人公會，亞洲專利代理人協會及香港律師會)的現有考試及培訓課程。關於本會的培訓課程請參考附表一。關於本會使用“註冊專利師”稱號的臨時過渡安排請參考附表二。第二階段應由知識產權署召集本地四個專業團體(包括香港專利師協會，香港專利代理人公會，亞洲專利代理人協會及香港律師會)代表組成專利代理委員會，負責制訂統一的考試及培訓課程制度。
- (iv) 海外的專業資格與評審請參考本會使用“註冊專利師”稱號的臨時過渡安排附表二。為了配合香港發展原授標準專利，應同時積極發展本地的專利代理專業系統。

4(c) 若我們發展本地專業系統來監管使用有關稱號，資格及其他專業事項，我們需要考慮如何能逐步落實有關政策。

- (i) 本會認為知識產權署應成為專利代理行業監管及發牌機構，並通過與本地四個專業團體合作，對有關專業資格，考試與培訓課程標準作出評審。
- (ii) 專業服務水平及專業操守方面，知識產權署應負責提供指引，並由本地四個專業團體負責具體執行。專利執業者若違反專業操守，在喪失專業團體會員資格的同時，亦喪失有關牌照。
- (iii) 本會認為有關管理專業資格，服務水平，專業操守，專業稱號之使用，應交由本地四個專業團體負責執行，並由知識產權署根據法例對四個專業團體進行監管。

4(d) 對於現時執業的“專利代理人”，有何臨時措施？

- (i) 本會認為對於現時專利服務提供者，應提供追認安排，有關政策可參考“表列中醫師”及“註冊中醫師”的先例。
- (ii) 對於在某一指定日期之前(如 2014 年 1 月 1 日)已擁有四年或以上連續在香港以“專利代理人”或“專利師”身份執業經驗，並同時為四個本地專業團體正式會員者，可登記在知識產權署名冊上，成為“表列專利代理人”。
- (iii) “表列專利代理人”只可提供現時香港再註冊標準專利及短期專利制度的



## 香港專利師協會有限公司

有關服務。只有新制度下的“註冊專利代理人”或“註冊專利師”才可以提供全面性的專利服務包括未來發展的本地原授標準專利制度(OGP)。

- (iv) 在新考試制度及培訓課程實行前,可給予“表列專利代理人”過度到“註冊專利代理人”或“註冊專利師”臨時安排,有關註冊安排可參考本會臨時過渡安排附表二。

### 推行時間表

4(e) 建立一支本地專利代理專業團隊及發展一套本地的專業系統,需要投入大量時間,人力物力與專業知識。

- (i) 以上所提及所有的臨時措施全部都可以在落實本地原授標準專利制度(OGP)前推行。建立“表列專利代理人”名冊應盡快以行政措施推行。
- (ii) 限制使用“專利代理人”或“專利師”稱號或表列制度都可以在落實本地原授標準專利制度(OGP)前推行。
- (iii) 全面監管專利代理行業並不需要在落實本地原授標準專利制度(OGP)後推行。人才是推行 OGP 制度的先決條件。



香港專利師協會  
陸地主席

附表一

**Education and Training Programs of Hong Kong Institute of Patent Attorneys Ltd.**

**Level 1**

**Certificate in IP Law and Practice (“CIPL”)**

Joint Award with the Hong Kong Productivity Council

Module 1: International Patent Law and Practice

Module 2: HK Patent Law and Practice

Module 3: HK Design and Copyright Law

Module 4: HK Trade Mark Law and Practice

**Level 2**

**Postgraduate Award in International Technology Management (“PGA”)**

Awarded by University of Warwick

Module 5: International Patent Fundamentals

Module 6: Fundamentals of Patent Drafting

Module 7: Product Design and Development Management (HKIPA version)

**Level 3**

**Advanced Diploma in International Technology Management (“ADITM”)**

Joint Award with the Vocational Training Council (QF Level 6)

Modules 5, 6 and 7

Module 8: Patent Practice

Module 9: Office Actions

Module 10: Infringement and Validity

**Exemption from Level 1 Certificate in IP Law (“CIPL”)**

- LLB or JD or PCLL or Solicitor or Barrister + 4 years IP experience
- LLM in IP and IT Law, University of Hong Kong, Faculty of Law
- LLM in IP Law, King’s College London
- LLM in IP Litigation, Nottingham Law School
- Postgraduate Certificate in IP Litigation, Nottingham Law School
- Registered Foreign Patent Attorneys involved in the teaching of two or more modules in PGA or ADITM (refer to the Provisional Qualification Scheme)
- Other equivalent LLB or LLM programs as approved by the Executive Council.

附表二

Registered Patent Attorney (“RPA”)  
Provisional<sup>1</sup> Qualification Scheme of Hong Kong Institute of Patent  
Attorneys Limited

Version 6

	Requirements	Exemption or Examination
1	Hong Kong Residents having the Right of Abode in Hong Kong	<i>No</i>
2	HKIPA full members of good professional conduct	<i>No</i>
3	(i) Hong Kong Solicitors or Barristers	<i>Exempted from Level 1 CIPL Must complete Level 2 PgA for founding members or Level 2 plus Level 3 ADITM for associate members</i>
	(ii) PRC (“CN”) or UK Patent Attorneys having been <i>practicing</i> <sup>2</sup> as patent agents in Hong Kong for at least <i>four (4) consecutive years</i>	<i>Must complete Level 1 CIPL</i>  <i>CIPL exemption condition: CN or UK Patent Attorneys who are founding members of HKIPA and have contributed to the teaching of two or more Level 2 or Level 3 modules may be exempted from the CIPL requirement.</i>
	(iii) Non-CN/UK Foreign Patent Attorneys <sup>3</sup> having been practicing as patent agents in Hong Kong for at least <i>four (4) consecutive years</i> plus being <i>founding members</i> of HKIPA	<i>Must complete Level 1 CIPL</i>  <i>CIPL exemption condition: Non-CN/UK Foreign Patent Attorneys can be exempted from the CIPL course requirement if they are founding members of HKIPA and have contributed to the teaching of two or more Level 2 or Level 3 modules may be exempted from the CIPL requirement..</i>

- 1 Proposed above is a *Provisional* Qualification Scheme that will end when the local Patent Agents or Patent Attorneys Examinations launch.
- 2 It is herein emphasized that the candidates being actually *practicing* is one of the mandatory requirements for RPA qualification.
- 3 Under this Provisional Qualification Scheme, patent attorneys from countries other than China or UK. ("*Other countries*") are required to fulfill additional conditions for the qualification of RPA because only China and UK allow Hong Kong Residents to take their examinations and qualify as CN or UK Patent Attorneys. Other countries do not allow Hong Kong Residents to qualify for their local qualification of patent attorneys without fulfilling their citizenship or residency requirements.