

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

相關監管專利代理服務的諮詢

本人於 2013 年 3 月 20 日收到貴署相關監管專利代理服務的諮詢文件，現本人根據貴署所提出的問題回應如下：

可能性的臨時措施

4(a) 本人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，並通過這樣的系統使服務使用者可以了解專利代理人（本文中的“專利代理人”與“專利師”同義）的專業資格及經驗。

- (i) 作為第一步，本人贊成政府應盡早建立“表列專利代理人”名冊，並公開列明各“專利代理人”的相關資料包括其專業資格、學歷與工作經驗等。
- (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”名冊的資料應包括各“專利代理人”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站發佈。在臨時措施階段應以行政措施執行。臨時措施階段結束後，應通過立法為整個運作制度給予法定地位。

4(b) 臨時措施應包括限制使用“專利代理人”稱號。

- (i) 本人認為限制使用“專利代理人”稱號，必須首先建立“表列專利代理人”名冊，並在相關法例後被通過後才執行。
- (ii) 本人認為法例應限制使用“專利代理人”稱號。只有本地“表列專利代理人”、“註冊專利代理人”及海外合資格“專利代理人”，才可使用此等稱號。海外資格應在稱號內註明，如中國專利代理人、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”稱號，在臨時措施階段，本人認為，應吸納執業的香港律師和大律師成為專利行業的先驅者。但一般律師和大律師在成為香港專利代理人以前，必須接受培訓學習理工科的基

礎知識和專利代理的實務，包括：撰寫專利申請文件、答复審查意見通知書、專利侵權和有效性分析，該培訓課程可以由香港的大專院校負責舉辦，也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)的現有資格考試及培訓課程。關於香港專利師協會的培訓課程請參考附表一。關於香港專利師協會使用“註冊專利師”稱號的臨時過渡安排，請參考附表二。

在臨時措施階段結束後，應由知識產權署組織本地四個專業團體(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)代表組成專利代理資格考試委員會，負責制訂統一的公開考試及培訓課程制度。本人認為香港專利代理人的資格必須與國際標準接軌，報名資格考試的考生必須符合以下所有條件：

1. 年滿 18 歲並持有有效香港永久性居民身份證；
2. 高等院校理工科專業畢業或者具有同等學歷；
3. 熟悉專利法律和有關的法律知識；
4. 從事過兩年以上科學技術工作或者法律工作。

香港專利代理人的資格考試的科目必須包括：

1. 專利法律知識；
2. 相關法律知識；
3. 專利代理實務，包括：撰寫專利申請文件、答复審查意見通知書、專利侵權和有效性分析。

考生在通過資格考試後，必須在專利代理機構實習一年，才能以香港專利代理人的身份執業。

- (iv) 在臨時過渡階段，應承認海外的專利師專業資格，吸納其成為行業先驅者。這些海外的專利師具有寶貴的國際專利法律知識和專利實務經驗，是推行原授標準專利制度不可缺少的力量。但在成為香港專利代理人以前，海外的專利師也必須接受培訓學習基本的香港專利法律知識，該轉換課程可以由香港的大專院校負責舉辦，也可參考香港專利師協會就“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資格的公開考試及培訓課程制度。在臨時措施階段結束後，上文提及的專利代理資格公開考試應是唯一成為香港專利代理人的途徑。

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

- (i) 本人認為知識產權署應作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，對相關專業資格、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，也在“表列專利代理人”名冊中被除名，喪失相關牌照。
- (iii) 本人認為相關管理專業資格，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) 本人認為對於現時專利服務提供者，應提供追認安排，相關政策可參考“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”身份執業的經驗，並同時為四個本地專業團體之一的正式會員者，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相關服務。只有新制度下的“註冊專利代理人”才可以提供全面性的專利服務，包括未來會發展的本地原授標準專利制度(OGP)的相關服務。
- (iv) 在臨時措施階段，即在新考試制度及培訓課程實行前，可給予“表列專利代理人”過渡到“註冊“專利代理人”的臨時安排，相關註冊安排可參考香港專利師協會的臨時過渡安排（見附表二）。

推行時間表

4(c) 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”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(OPG)後推行。人才是推行 OGP 制度的先決條件。必須先確保專利代理行業被妥善規管，才能有效地推行本地原授標準專利制度(OPG)。

Nigel Lee

中國專利代理人
UK Chartered Patent Attorney
(英國特許專利師)

2013年5月31日

附表一：香港專利師協會的培訓課程

附表二：香港專利師協會就“註冊專利師”稱號的臨時過渡安排

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”)

Provisional¹ 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> ² as patent agents in Hong Kong for at least <i>four (4) consecutive</i> years	<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 ³ having been practicing as patent agents in Hong Kong for at least <i>four (4) consecutive</i> years 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.