



香港专利制度检讨

谘询委员会

◀ 报告 ▶

Patent
System

目录

| | |
|---|-----|
| 行政摘要 | i |
| 第一章 引言 | 1 |
| 第二章 谘询委员会的商议 | 5 |
| 第三章 标准专利 | 8 |
| 第四章 短期专利 | 32 |
| 第五章 规管专利代理服务 | 45 |
| 附件 A 谘询委员会成员名单..... | 53 |
| 附件 B 公众谘询收集到的意见摘要 | 54 |
| 附件 C 香港、澳门及新加坡的标准 / 发明 专利制度主要特点的比较 | 180 |
| 附件 D 某些司法管辖区的小专利制度概要 | 189 |
| 附件 E 短期专利：香港申请及批予宗数..... | 194 |
| 附件 F 某些实行「原授专利」制度的司法 管辖区对专利代理服务的规管概要 | 195 |

行政摘要

专利制度检讨

为确保香港的专利制度能继续切合现今需要，并有助香港发展成为区内创新科技枢纽，政府在二〇一一年十月对专利制度展开全面检讨，并发出题为《香港专利制度检讨》的谘询文件。

谘询委员会

2. 商务及经济发展局局长在同月委任香港专利制度检讨谘询委员会（谘询委员会），以就下列事项向他提供意见：

(a) 在考虑二〇一一年十月发表的公众谘询文件内所概述的议题和公众对这些议题的回应后，向政府建议香港专利制度的未来路向；以及

(b) 在政府决定专利制度的未来发展后，为落实建议的具体安排出谋献策。

3. 谘询委员会在二〇一一年十月至二〇一二年十一月期间共举行六次会议。在仔细考虑回应者对谘询文件的意见及所有相关考虑因素，包括其他司法管辖区的专利制度后，谘询委员会于二〇一二年十二月向政府递交报告。

重点建议

4. 谘询委员会作出的重点建议摘录如下：

(A) 标准专利

- (a) 香港应设立「原授专利」制度，把实质审查工作外判予其他专利当局。
- (b) 现行的「再注册」制度应予以保留。

(B) 短期专利

- (a) 短期专利制度应予以保留。
- (b) 短期专利制度应作出下列优化措施：
 - (i) 应把实质审查列为展开侵权程序的先决条件。
 - (ii) 短期专利拥有者在作出侵权诉讼威胁时，应向受威胁的一方提供该短期专利的详细资料，支持威胁理据。
 - (iii) 如未有遵循上述(ii)段的要求，该威胁在法律上应视为无理威胁，受屈一方可向专利拥有人追讨合法的补救。
 - (iv) 当局应考虑进行适当的法例修订，以推行上述各项建议，并解决现行《专利条例》

(第 514 章) 第 89(2)条所载有关短期专利有效性举证责任不一致的问题。

- (v) 不论专利拥有人或对某项短期专利的有效性有合理疑虑或怀疑的第三方，均有权向专利注册处提出申请，对该短期专利进行实质审查。
 - (vi) 短期专利实质审查的官方费用，应由要求作出审查的一方支付。
 - (vii) 香港专利注册处在利用上述有关执行短期专利的新规定，与外判审查机构合作应付可能出现的需求时，可研究是否可担当更大的角色。
- (c) 应进一步研究，可否容许每项短期专利就一种产品及一个过程分别提出不多于一项的独立权利要求，但两项权利要求均须与同一项发明有关。
- (d) 现时短期专利的最长有效期（即八年）应维持不变。
- (e) 现时适用于短期专利的可享专利准则应维持不变。

(C) 规管专利代理服务

- (a) 长远而言，应以设立全面的制度规管专利代理服务（即涉及对提供服务及使用职衔作出规管）为最终目标，并分阶段达到该目标，及制订适当的临时措施。
- (b) 在制订临时措施时，一方面应顾及现行提供的专利代理服务（例如通过适当的保旧条文），另一方面则应尽早建立和认受受规管的专利代理专业（例如对使用某些特定的职衔如「专利代理人」及「专利师」作出规管，或编制列出专利代理人及其资历的名单或登记册）。

未来路向

5. 在当局就未来路向作出决定后，谘询委员会将在下一阶段检讨时进一步研究所作建议的推行细节。

第一章

引言

专利制度检讨

1.1 为确保香港的专利制度能继续切合现今需要，并有助香港发展成为区内创新科技枢纽，政府参考国际上专利制度的最新发展趋势后，在二〇一一年十月对专利制度展开全面检讨。

背景

1.2 根据《专利条例》(第 514 章)(条例)，¹ 香港批予两类专利，即标准专利和短期专利。

1.3 香港批予的标准专利，是以三个指定专利当局批出的专利为基础，包括中华人民共和国国家知识产权局、联合王国(英国)专利局及欧洲专利局(适用于指定英国的欧洲专利)，最长的有效期为 20 年。香港不会实质审查所批予的标准专利，即香港专利注册处(专利注册处)不会评估有关发明是否具新颖性、创造性及能否作工业应用。这项批予专利

¹ 《专利条例》于一九九七年六月二十七日获通过成为法例。在一九九七年前，任何人在获批联合王国(英国)或适用于指定英国的欧洲专利后的五年内，在香港注册，便可取得专利保护。只要相应的英国或欧洲专利仍然有效，有关的香港专利便可持续在香港生效。

的制度亦称为「再注册」制度。²

1.4 短期专利与标准专利相辅而行，专利注册处亦可根据条例批予短期专利，保护商业寿命较短的产品；短期专利的有效期限最长为八年。申请人可以直接向专利注册处提交申请（另须以查检报告支持），无须事先向指定专利当局申请专利。³

1.5 香港现行的专利制度已实施超过十年，不少人认为该制度方便快捷，且符合成本效益。不过，近年渐多人提出不同意见，关注该制度是否能与时俱进，继续切合本港经济发展的需要。

谘询工作

1.6 政府在二〇一一年十月发出题为《香港专利制度检讨》的谘询文件，邀请公众人士就下列主要议题和事宜发表意见：

(a) 标准专利

(i) 香港应否设立「原授专利」制度？

² 申请标准专利的程序分为两个阶段：

- (a) 在第一阶段，申请人须在指定专利当局发表相应的专利申请的日期后六个月内，向专利注册处提交「记录请求」。
- (b) 在第二阶段，申请人须在指定专利当局批予专利或「记录请求」在香港发表后六个月内(以较迟者为准)，向专利注册处提交「注册与批予请求」。

专利注册处会在接获批予指定专利的相关文件后批予专利。

³ 申请人须提交由其中一个指定专利当局或任何根据《专利合作条约》第 16 条委任的「国际查检单位」制备的查检报告。专利注册处如信纳申请人已提交一切所需资料，便会批予短期专利。

- (ii) 不论对问题(i)的答案如何，应否保留现行的「再注册」制度；如应保留的话，应否扩大该制度的范围，认可其他司法管辖区批予的专利？

(b) 短期专利

- (i) 应否保留短期专利制度，与标准专利制度相辅而行？
- (ii) 如应保留短期专利制度，应否及如何制订措施，以强化该制度？

(c) 规管专利代理服务

应否规管在香港提供的专利代理服务；如应规管的话，应采纳什么形式的制度？

1.7 政府在二〇一一年十月发表谘询文件后，透过不同途径和讨论场合谘询持份者。政府已向相关谘询组织收集意见，包括香港贸易发展局创新及科技谘询委员会及工业贸易谘询委员会。此外，又特别为研发中心、中小企业、工业协会、高等教育院校及商会等机构举办各类简介会。谘询期已于二〇一一年十二月三十一日结束。

谘询委员会

1.8 商务及经济发展局局长在二〇一一年十月委任香港专利制度检讨谘询委员会（谘询委员会）。谘询委员会的成

员包括政府官员⁴及来自与专利领域有关各个界别的非官方成员，包括法律专业人员、专利从业员，以及学术、科研和工业等界别的成员。

1.9 谘询委员会专责对下列事宜向商务及经济发展局局长提供意见：

- (a) 在考虑二〇一一年十月发表的公众谘询文件内所概述的议题和公众对这些议题的回应后，向政府建议香港专利制度的未来路向；以及
- (b) 在政府决定专利制度的未来发展后，为落实建议的具体安排出谋献策。

谘询委员会的成员名单载于附件 A。

⁴ 包括商务及经济发展局、知识产权署和创新科技署的人员。

第二章

谘询委员会的商议

2.1 为制订建议，谘询委员会在二〇一一年十月至二〇一二年十一月期间共举行六次会议。

2.2 谘询委员会首先仔细考虑在谘询期间收到各界就各议题和事宜作出的回应。

对谘询的回应

2.3 在是次谘询，政府共接获七十四份意见书（包括九份逾期提交的意见书），⁵主要来自与专利领域有关的持份者，包括各个工业协会和专业团体，以及学术、法律和工商界别。各界就谘询文件内的主要事宜提出的意见和评论摘录于附件 B，当中的重点如下：

(a) 标准专利

- (i) 绝大部分回应者认为，现行的「再注册」制度应予保留。
- (ii) 然而，对于香港应否设立「原授专利」制度，意见则有所分歧。赞成在香港设立「原授专利」制度的回应者中，大部分均同意，实质审查工作至少以短至中期而言应外判予其他专利当局。至于

⁵ 意见书已上载于商务及经济发展局网页(www.cedb.gov.hk/citb)及知识产权署网页(www.ipd.gov.hk)。

应外判予哪个专利当局，不少回应者认为国家知识产权局是当然之选。

- (iii) 另一方面，质疑香港是否须设立「原授专利」制度的回应者，对日后会否有足够数量的原授专利申请令该制度符合成本效益抱有疑问。

(b) 短期专利

- (i) 颇多回应者反对短期专利制度引入实质审查。赞成实质审查者则建议规定短期专利须先经实质审查，专利拥有人才可展开侵权法律程序。
- (ii) 部分回应者建议巩固无理威胁提出侵权法律程序的法例条文。

(c) 规管专利代理服务

- (i) 各界对规管专利代理服务这议题意见不一。部分回应者赞成无论现行制度会否改变，都应设立规管专利代理服务提供者的制度。其他回应者则认为，如香港设立「原授专利」制度，才须设立该规管制度。
- (ii) 赞成设立规管制度者中，对于应规管部分或所有专利相关服务这议题，则持不同的意见。

其他司法管辖区的专利制度

2.4 谘询委员会考虑了就谘询文件提交的意见书，亦审慎考虑了相关研究资料，包括其他司法管辖区（如中国内地、新加坡、澳门、澳洲、美国、英国及新西兰）专利制度不同范畴的资料，详情载于下文各章。

讨论重点

2.5 谘询委员会首先讨论应否在香港设立「原授专利」制度，因为这议题的取向会影响谘询委员会对其余议题的考虑。在探讨公众意见、其他司法管辖区的情况、可能的外判方案及其他相关因素时，谘询委员会亦谨记把香港发展成为创新科技枢纽、推动研究发展，以及培育香港在这些范畴的人力资本的长远目标。

2.6 谘询委员会从上述整体角度宏观地研究应否设立「原授专利」制度，并以此为基础，考虑应否保留现行的「再注册」制度、应否改变短期专利制度，以及应否规管专利代理服务等问题。本报告书陈述谘询委员会就香港专利制度未来路向的建议，使制度的定位更能满足本港未来的经济需求。谘询委员会稍后会以政府对专利制度未来发展的决定为前提，进一步为落实建议的具体安排出谋献策。

第三章

标准专利

方案

3.1 谘询委员会探讨了谘询文件第 1.53 至 1.55 段所陈述的以下三个方案：

- (a) 方案 1： 设立「原授专利」制度，把实质审查工作外判予其他专利当局，以取代现行的「再注册」制度；
- (b) 方案 2： 设立「原授专利」制度，把实质审查工作外判予其他专利当局，同时保留现行的「再注册」制度（可考虑把指定专利当局的名单扩大）；以及
- (c) 方案 3： 不设立「原授专利」制度，保留现行的「再注册」制度（可考虑把指定专利当局的名单扩大）。

公众谘询收集所得的意见

(A) 「原授专利」制度

3.2 谘询委员会注意到，回应者对香港是否有必要设立「原授专利」制度的意见分歧甚大：

- (a) 大部分本地商会，例如香港中华厂商联合会和香港工业总会，支持在香港设立「原授专利」制度，但香港科研制药联合会和中国许可贸易工作者协会香港分会则表示反对。

- (b) 香港美国商会和香港总商会对香港「原授专利」制度的需求存疑，包括质疑是否能吸引足够的需求以支持一个符合成本效益的「原授专利」制度。
- (c) 香港专利师协会和香港专利代理人公会认为「原授专利」制度对香港有好处，但香港律师会、香港商标师公会和亚洲专利代理人协会香港分会，则不认为有足够商业理据设立「原授专利」制度。
- (d) 专利从业员、其他团体和个人回应者，同样对香港应否设立「原授专利」制度，持不同意见。

3.3 支持设立「原授专利」制度的回应者认为，该制度会带来实质及潜在的好处，包括以下各项：

- (a) 令审查程序更灵活快捷。
- (b) 申请人可在香港以较低成本获得专利保护。
- (c) 透过把实质审查工作外判予国家知识产权局（至少就最初阶段而言这是当然之选），可以提供更好的基础：(i) 让香港和内地互认对方批予的专利；或(ii) 让国家知识产权局加快处理该局已进行审查的相应申请。
- (d) 推动本地企业与香港专利从业员在没有语言障碍的情况下，直接沟通，专利质素得以提升。
- (e) 鼓励本地创新发明，以及吸引企业来港开拓研发业务，从而推动香港发展成为区内的创新科技枢纽。

(f) 促进香港专利代理业务的发展，并帮助培育本地在专利方面的专业人才。

(g) 为理工科毕业生创造更多就业机会。

(h) 推动香港成为申请专利的首站。

3.4 另一方面，质疑香港是否有商业理据设立「原授专利」制度的回应者，提出的论点包括以下各项：

(a) 质疑是否有足够需求以支持一个符合成本效益的「原授专利」制度。

(b) 获取「原授专利」的成本（特别是如该制度未有足够需求量支持时）可能远高于循「再注册」制度获取专利的成本，而成本几乎必定会转嫁使用者；如设立「原授专利」制度，费用不应由「再注册」制度的使用者分担；公帑应用得其所，而非用于资助专利申请人。

(c) 现行「再注册」制度既快捷又廉宜，「原授专利」制度会令批予专利的程序变得复杂，而非变得精简；国际趋势是避免双重专利审查。

(d) 现时本港批予的标准专利质素已甚高，设立「原授专利」制度不会对此有所提升。

(e) 有关「原授专利」制度有助推动本地创新发明的说法，并无可靠的实证支持。

- (f) 质疑「原授专利」制度如把实质审查工作外判，能否有助培育和训练本地在专利方面的专业人才。
- (g) 质疑可为理工科毕业生创造的职位数目，是否足以作为投放大量资源设立及营运「原授专利」制度的理据。
- (h) 有否「原授专利」制度并非申请人决定在何处提交专利申请的重要考虑因素。

(B) 「再注册」制度

3.5 绝大多数回应者认为，应保留现行的「再注册」制度。部分回应者建议把指定专利当局的名单扩大至包括其他专利局。

3.6 另一方面，有些回应者关注到，如把指定专利当局的名单扩大，由于不同的指定专利当局根据各自的专利制度批予专利，不同专利制度的差异或会令获批予的专利的保护范围不一致。个别回应者认为，在缺乏互认安排的情况下，为其他司法管辖区批予的专利再注册，对香港不公平。

3.7 其他回应者认为无须改变现行的「再注册」制度。

考虑因素

3.8 鉴于回应者对上述各项议题意见不一，谘询委员会集中考虑一个较基本的问题：香港专利制度应循哪个方向发展，以切合香港长远经济发展的需要？谘询委员会并从较广的角度考虑有关议题，包括全球经济景况、国际专利概况、香港的情况、现行专利「再注册」制度的优点和缺点，以及在香港设立「原授专利」

制度的好处和困难。谘询委员会亦研究其他司法管辖区的「原授专利」制度（各地「原授专利」制度主要特点的比较载于附件 C），特别是把实质审查工作外判的新加坡和澳门。

(A) 全球经济景况

3.9 关税及贸易总协定及其后的世界贸易组织推动发展的多边贸易制度，大大改变了全球经济景况，造成国际贸易大幅增加、全球一体化和新兴经济体冒起。相关势头在 21 世纪持续不断，其中一项重要共识是创新乃未来持续经济增长的发动机。这导致人才、投资、知识及研发的竞争越趋激烈。

3.10 除了运用公共财政资源，设计完善的知识产权制度为基础设施中不可或缺的一环，同是一项政府可用作推动创新科技发展的政策工具。⁶《2011 年世界知识产权报告 — 变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) 载述，知识产权保护是企业决定于何处进行研发工作的其中一项重要因素；崭新的研究工作，大多在美国或其他高收入国家进行，这些地方的知识产权的保护较强。⁷报告亦提到，与其他创新政策相比，保护知识产权的独特之处在于能够推动分散的市场力量，带领研发投资的方向。⁸

⁶ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011—The Changing Face of Innovation)（第 82 页）(www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf)

⁷ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation)（第 88 页）

⁸ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation)（第 103 页）

3.11 根据香港大学张英相教授⁹为谘询委员会进行的研究，研发投资和创新的维持竞争力和促进经济增长的重要元素，尤以发展完善的经济体为然。知识产权密集的产业须进行更多投资，以维持竞争力。在研发方面的投资，不但可以衍生知识产权，还可以提高每名雇员平均的附加值、收入和出口货值。与非知识产权密集的产业相比，知识产权密集的产业也可以创造更多职位，而且每名员工的年均工资亦相对较高。以新加坡为例，该国采取积极进取的政策，增加研发开支，以及逐步把专利制度改为「原授专利」制度（下文第 3.18 段）；在过去约十年间，该国国内生产总值的增长比香港更迅速。

3.12 专利保护是知识产权制度的关键组成部分。专利保护为私营公司提供诱因展开由市场出资的研发工作，而非由政府资助。拥有较强专利权的国家倾向有较大的专利密集行业出口货量，¹⁰

⁹ 张教授为谘询委员会成员。

¹⁰ 见 Keith E Maskus 及 Lei Yang，研究论文：《专利改革与出口专门化》(Patent Reform and Export Specialization)，科罗拉多大学波尔得分校及香港理工大学，2011 (web.lmdg.econ.au.dk/koldingfjord/maskus.pdf)：

“我们发现，如生产要素及密集程度相同，*拥有较强专利权的国家，其专利密集行业倾向对美国有较大数量的出口。*”（第 1 页；斜体以示强调，为后来加上。）

“论文的基本假设是*改革专利权可以令较为依赖专利保护的产业有更佳的出口表现*，而实证结果与上述假设大致吻合。一般而言，如以研发的成本在销售中所占的百分比作为衡量标准，各不同科技行业所受的影响程度均有所不同。此外，我们发现，较强专利权对专利密集行业的出口货量而言，在已发展国家的影响较在发展中国家的影响大。不过，在研究后期，上述评级方面的差距已略为收窄。上述估算结果亦显示，专利权改革对高端及中端科技行业影响最大，对低端科技行业的影响则相对较小。”（第 30 页；斜体以示强调，为后来加上。）

而较强专利权亦与较快的工业及经济增长有关连。¹¹一项有关专利权对新成立公司影响的研究发现，专利权与其后较高的资产增长有关连。¹²该项研究亦指出，能加强保护知识产权的有效专利制度，有助吸引外来直接投资和促进经济发展。¹³

3.13 我们注意到，知识产权不但能够推动创新领域的改变，本身亦受不断转变的创新制度影响。¹⁴全球对知识产权的需求日增，世界各地的专利申请个案由一九八〇年代初的 80 万宗增至二〇〇九年的 180 万宗，重心亦逐渐移向亚洲国家。¹⁵随着新的中介人及

¹¹ 见 Albert G.Z. Hu and I.P.L. Png，研究论文：《专利权与经济增长：多个制造业的跨国数据证明》(Patent Rights and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Panels of Manufacturing Industries)，新加坡国立大学，2010 (www.comp.nus.edu.sg/~ipng/research/patent_text.pdf)：

“我们利用国际标准工业分类三位数产业水平资料库内的资料做分析；该等资料为逾 72 个国家的 54 个制造业在 1981 至 2000 年间的资料。结果显示，**如以附加值作为衡量标准，较强专利权与较快的工业增长有相连关系。**较强的有效专利权对经济有明显影响，1990 年代的影响较 1980 年代的影响大。此外，较强专利权在先进经济体发挥的影响亦大于发展中的经济体。较强专利权有助推动工业增长：在 1981 至 1985 年及 1996 至 2000 年期间透过提高生产力，而 1986 至 1990 年及 1991 至 1995 年期间则透过更快速的生产要素积累。”(第 25 页；斜体以示强调，为后来加上。)

¹² 见 C Helmers 及 M Rogers，研究论文：《专利是否有助高科技公司创立？》(Does Patenting Help High-Tech Start-Ups?)，牛津大学，2008 (www.epip.eu/conferences/epip03/papers/Rogers_HelmersRogers_EPIPpatents14092008.pdf)：

“根据 Heckman 模式，专利权与其后资产增长的相连关系约为 7%(即新成立公司如在 1999 至 2001 年注册专利，在 2001 至 2005 年每年有 7%增长率)。这一个估计值的 95%置信区间介乎 0.5%至 12.5%。此外，亦有证据显示，这个相连关系数值在较小型的公司较高。众所周知，Heckman 模式的结果很受研究的假设影响，因此我们亦应留意最小平方估计量的结果。**该等结果显示，专利权与其后每年增长的相连关系为介乎 9 至 20%的增长。**”(第 13,14 页；斜体以示强调，为后来加上。)

¹³ 见 H G Lim et al.，世界知识产权组织与联合国大学联合研究计划论文：《知识产权制度对经济增长的影响，国家报告 - 马来西亚》(Impact of the Intellectual Property System on Economic Growth, Country Report - Malaysia) (www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/wipo_unu_07_malaysia.pdf)：

“关于知识产权制度对外来直接投资的影响，研究结果显示外来直接投资流入与知识产权指数有正面关系。**换言之，较强的知识产权保护可吸引更多外来直接投资。**”(第 20 页；斜体以示强调，为后来加上。)

¹⁴ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第 52 页)

¹⁵ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第 52 页)

知识产权交易市场的出现，¹⁶知识产权已日渐变得像商品一样，可以买卖。公司、大学及政府正推行新的知识产权政策，务求乘势而上。¹⁷一些经济体正锐意发展成为知识产权贸易枢纽。

(B) 国际专利概况

3.14 鉴于上文所述，一个经济体的专利制度对其能否达致长远经济目标举足轻重。专利注册属区域性。大部分国家都设有本身的专利当局，以决定是否批予专利，和维持专利制度的自主权。

3.15 不少工业化国家采用「原授专利」制度，利用专利保护作为推动经济发展的政策工具。先进经济体如美国、英国、德国、法国、意大利和日本均采取这做法。一般而言，有效的专利制度应能维持专利质素、提供平衡各方利益的解决纷争机制、简单易用，以及有助国际间合作以把专利保护的范畴延伸至本土市场之外。¹⁸

3.16 在另一边厢，很多最不发达或发展中的经济体基于种种经济、历史或其他原因，承认由认可工业经济体批予的专利，从而给予本地专利保护。举例说，专利拥有人在获批予英国专利后，只须完成若干注册手续，便可令其专利「自动」延伸至多个较细

¹⁶ 见世界知识产权组织：《2011年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第60页)：

“过去数十年，有关特许及其他以知识产权为本的协作机制(例如专利联盟)与日俱增。此外，亦有新的中介人及知识产权交易市场出现。”

¹⁷ 见世界知识产权组织：《2011年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第67页)

¹⁸ 见世界知识产权组织：《2011年世界知识产权报告—变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第97页)

小的经济体。¹⁹一般而言，这些经济体的经济实力较弱，创新对其现阶段的经济的发展可能不大重要。

3.17 与是次检讨较为相关的经济体为台湾、韩国和新加坡。这些经济体在签署关税及贸易总协定后的经济发展路线，在过往或现时都与香港相近（经济合作及发展组织统称上述经济体及香港为「亚洲新兴工业化经济体」）。

3.18 台湾及韩国的专利法分别由一九四九和一九六一年肇始，两地均采用「原授专利」制度。新加坡过往采用的做法是再注册英国专利和指定英国的欧洲专利。一九九五年，新加坡设立其现行的「原授专利」制度，把实质审查工作外判予其他审查当局。该国最近通过《专利（修正）草案》，其中建议把新加坡的「原授专利」制度从「自我评估」转为「正向批予」专利制度。²⁰同时，新加坡知识产权局正在主要科技领域建立自行查检及审查的能力。根据该局的网站，由该局自行查检及审查的工作（培训工作由欧洲专利局及日本专利局支援）预计在二〇一三年年中或以前展开。

¹⁹ 此类细小经济体包括百慕达、开曼群岛、斐济、直布罗陀、格林纳达、格恩西岛、圭亚那、泽西岛、基里巴斯、蒙特塞拉特岛、瑙鲁、圣赫勒拿岛、圣基茨及尼维斯、萨摩亚、塞舌尔、所罗门群岛、特克斯及凯科斯群岛及图瓦卢。英国知识产权局的网站(www.ipo.gov.uk/pro-policy/policy-information/extendukip.htm)列出更多同类型的经济体。不过，是次检讨的研究未能确认部份地区情况的资料（例如安圭拉、英属处女岛、福克兰群岛、塞拉利昂、马恩岛、皮特凯恩群岛、坦桑尼亚及瓦努阿图），亦发现部分地区已采用「原授专利」制度（例如安提瓜和巴布达、巴哈马、塞浦路斯、冈比亚、马耳他、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、汤加及乌干达）。

²⁰ 在「自我评估」制度下，未能完全符合可享专利性规定(即新颖性、创造性及能否作工业应用)的专利申请，仍可获批予专利。新加坡正向「正向批予」制度的方向迈进，专利申请要完全符合可享专利性规定才可获批予专利。

3.19 这些亚洲经济体以卓著的研发能力见称。创新依然是这些体系今后经济增长的重要动力。新加坡和韩国采取积极进取的专利政策的经验，备受赞赏。²¹

3.20 其他亚洲经济体正朝着类似方向发展。直至一九八六年为止，马来西亚一直采用「再注册」专利制度；汶莱则直至二〇一一年为止，一直采用「再注册」专利制度。两国现时都采用「原授专利」制度。其他东盟国家（例如泰国、越南及印尼）亦均已建立了各自的「原授专利」制度。

3.21 中国内地自上世纪七十年代末崛起，现已成为「世界工厂」。一九八四年，内地颁布专利法，设立「原授专利」制度。二〇一〇年，内地全年专利申请总数超过 39 万宗，以申请的数量计算，国家知识产权局在全球专利机构中位列第二。²²以保护知识产权作为政策工具，对内地走向工业化及推动经济发展至为重要。

3.22 一项对 60 个按本地生产总值计算位列前端的经济体进行研究的调查结果显示，其中有 59 个经济体在一九九七年已具备本身的「原授专利」制度，当中包括以色列、芬兰和新加坡等与香港规模相若的经济体，亦包

²¹ 见 K Idris，《知识产权：经济增长的强大动力》(Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth)，世界知识产权组织，2003
(www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf)：

“要借助专利促进经济发展，必须具备本质上与经济发展息息相关的积极进取专利政策。新加坡和南韩在专利政策方面的经验，证实了积极进取的方向何其重要……。只要处理得宜，专利可以有效地促进国家的创新发明、研究发展、产品开发及商业交易，继而为宏观及微观经济带来裨益”（第 17 页；斜体以示强调，为后来加上。）

²² 见世界知识产权组织：《世界知识产权指标》(World Intellectual Property Indicators)，2011 年版（第 39,40 页）

括规模较小的经济体如匈牙利和新西兰。²³

3.23 从上文所述的世界各地实施专利制度概况可见，采用或转用「原授专利」制度与经济发展所处的阶段有一定关系。

3.24 世界各地纷纷加强合作，以减少专利申请人和采用「原授专利」制度的专利当局重复处理专利申请。通过世界知识产权组织管理的《专利合作条约》，缔约国的国民或居民可以一种语言填写一份申请表（和缴交一次申请费用），向一个专利当局或日内瓦的世界知识产权组织国际局提交一份「国际申请」，而无须分别向多个国家及／或地区专利当局提交专利申请。这项好处令《专利合作条约》制度的使用量与日俱增。²⁴此外，各专利审查机构亦开始订立双边「专利审查高速公路」²⁵安排，通过互认若干审查报告，加快审查程序，利便申请人在其他司法管辖区提交专利申请。

(C) 香港的长远愿景

3.25 香港是一个受惠于多边贸易制度的成功例子。香港由转口港演变至轻工业经济体，成为精于原设备生产的基地，但创新及

²³ 见 Josh Lerner《专利保护百五载》(150 Years of Patent Protection)(第 10 至 15 页及表 1)，美国国家经济研究局研究论文，美国国家经济研究局，2000 (www.nber.org/papers/w7478)

²⁴ 见世界知识产权组织：《专利合作条约年度检讨：国际专利制度(2012 年版)》(PCT Yearly Review: The International Patent System 2012 Edition) (www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf):

“2011 年，根据世界知识产权组织管理的《专利合作条约》提交的国际专利申请，刷新纪录，共有 181 900 项，较 2010 年增加 10.7%，是 2005 年以来增长最快的一年。”(第 10 页)

²⁵ 「专利审查高速公路」是两个专利当局之间的双边协议。根据该协议，如首先提交地的专利当局已批予一项专利申请的专利权利要求，专利申请人可要求第二提交地的专利当局加快处理相应的专利申请。在「专利审查高速公路」下订立的程序，让第二提交地的专利当局可利用首先提交地专利当局就同一项发明进行的审查工作。由于第二提交地的专利当局在展开审查工作时，已有较多资料可供参考，因此可加快处理专利申请。不过，第二提交地的专利当局无须遵循首先提交地的专利当局的意见，可自行决定是否批予专利。

研发活动不多。区内其他工业经济体约于同时间崛起，加上中国内地自一九七〇年代后期起实施改革开放，稳步发展成为世界工厂；这一切既为香港带来激烈竞争和重大挑战，同时亦带来了机遇。在市场力量驱动下，香港进一步发展成为国际金融及商业中心。尽管服务业目前已占香港经济约 93%，²⁶工业界仍透过充分利用内地带来的机遇，集中发展各类高增值活动，例如研发工作、作为总部管理香港以外的生产基地、设计及创新，以及技术转移等。

3.26 同时，政府的政策亦不断演变，以配合经济环境的改变。最重要的是，踏入 21 世纪，政府订出长远愿景，促进创新及科技发展，充分利用，藉此作为推动未来经济增长的动力。香港可与内地合作，凭借内地带来的种种机遇，在全球化引致日趋激烈的竞争环境中，致力发展成为知识型经济体。

3.27 香港的最终目标是成为创新科技枢纽，吸引资金、人才、科技、专业技术等，以产生汇聚效应。政府为了作出配合，自一九九九年已投放大量资源推行多项政策措施，较重要的包括：

- (a) 注资 50 亿元，设立创新及科技基金。
- (b) 成立创新科技署及香港应用科技研究院。
- (c) 发展香港科学园、工业邨和数码港为重要的基础设施。
- (d) 挑选五个重点范畴（即(i)汽车零部件；(ii)资讯及通讯技术；(iii)物流及供应链管理应用技术；(iv)纳米科技及先进材料；

²⁶ 见 2012 年 1 月《香港便览》(www.gov.hk/tc/about/abouthk/factsheets/docs/service_economy.pdf)

及(v)纺织及成衣)成立五所研发中心,以推动和协调应用研发成果。

(e)成立投资研发现金回赠计划,以鼓励私人企业投资于研发及与公共研究机构合作。

3.28 上述措施持续推行。而内地在二〇一一年三月公布的国家「十二五」规划,进一步确定中央人民政府支持香港深化创新科技发展。透过内地与香港科技合作委员会及与国家科技部合作,当局制订及实施新措施,以配合「十二五」规划,加强香港参与国家科技发展的路线图。此外,香港及深圳政府成立「深港创新圈」,以加强两地在科技层面的合作。

3.29 在上述景况下,知识产权制度在整个追求创新的过程中是不可或缺的一环。香港专利制度基本上仍是一个「再注册」制度,即使《专利条例》在一九九七年通过成为法例后,此制度也没有改变。该条例是当局根据一九八六年至一九九三年间进行检讨后所得的建议制订而成,当时香港的经济结构与现今迥然不同。虽然香港的「再注册」制度一直行之有效,但随着香港进一步远离原设备生产中心的角色,现时正是适当时机考虑是否对香港专利制度作出某些改变,以保留现有制度的优点,同时长远可更有效推动创新。

3.30 另一点要注意的,是香港推广本身成为区内知识产权贸易枢纽(上文第3.13段)的可行性。香港凭借健全的金融及法律制度、低税制和汇聚世界级商业专才的人才库,多年来一向都是进行各类知识产权交易的司法管辖区。海外知识产权拥有人正密切注视亚洲市场,香港大有机会发展成为区域交易平台,提供知识

产权范畴内有关授权、特许经营及注册的专业服务。²⁷如要朝着这个方向发展，关键之一在于能否为各类专业服务提供人才和专门知识，特别是知识产权从业员。

(D) 现行「再注册」专利制度的优点和缺点

3.31 正如是次谘询所得的结果显示，香港的「再注册」制度优点甚多。不论香港会否设立「原授专利」制度，大多数回应者都支持保留「再注册」制度。现行「再注册」制度的优点如下：

(a) 坚稳的知识产权保护

三个指定专利当局均就专利申请自行进行实质审查。获批准的专利质素优良，与国际标准看齐。香港拥有稳健的法律制度执行专利权。香港亦提供一流的解决争议服务，能满足不同持份者的需要。

(b) 符合成本效益

不少在香港申请标准专利的人，亦会在其他经济体（包括香港的主要贸易伙伴：欧洲和中国内地）寻求专利保护。如申请人已向任何一个指定专利当局申请专利，在香港取得标准专利所需的时间和费用可算微不足道，而其专利的有效性则可获得相当好的保证。²⁸

²⁷ 知识产权贸易活动向来在香港有长足的发展。香港是科技贸易的区域平台，二〇一〇年从香港输往中国内地的科技总额达 11 亿美元，令香港成为全球第六大向内地输出科技的地区。见香港贸易发展局：《香港作为区域知识产权平台》(Hong Kong grows as a regional intellectual property market) (2012 年 9 月)。

²⁸ 实质审查并不能对专利的有效性提供完全保证，因其他人仍可以有关发明不属可享专利的发明为由申请撤销该专利。

(c) 简单方便

现行制度普遍被视为简单方便，申请人可以英文或中文提交申请，并可与专利注册处直接沟通。专利注册处主要进行形式审查，不会就发明是否可享专利进行实质审查。

(d) 制度具公信力

现行制度自一九九七年沿用至今，行之有效。本地和外地使用者均十分熟悉在香港提交专利申请的程序和做法。加上批予的专利质素优良，现行制度具有很高的公信力。

3.32 尽管如此，依赖其他地方授予原专利的「再注册」专利制度，本身亦有缺点如下：

(a) 缺乏管控

专利制度在鼓励创新方面担当重要角色，²⁹但现行制度无法对重要的事宜作出管控，以确保该制度切合本港不断转变的需要。举例说，处理指定专利申请所需的时间（国家知识产权局平均需时 25 个月，欧洲专利局平均需时 43.9 个月）³⁰、成本与收费基准、专利质素等，某程度上均受

²⁹ 见世界知识产权组织：《2011 年世界知识产权报告——变化中的创新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 – The Changing Face of Innovation)(第 12 页)：

“经济研究证实专利机构在鼓励创新意念方面担当重要角色。该等机构履行至为重要的任务，确保授予的专利的质素，并提供公平的调解纠纷的机制。专利当局的工作量达至前所未有的水平，令该等机构承受沉重压力。不少专利当局积压的申请数目持续增加。”“专利当局面临的抉择对创新意念有深远影响，包括应收取多少费用、如何在专利过程中包括第三方的参与、如何善用资讯与通讯科技，以及采纳多少和何种形式的国际合作。作出这些选择时，主要困难是如何在专利当局的有效运作与促进社会最佳利益的专利程序之间取得平衡。”

³⁰ 平均时间根据欧洲专利局和国家知识产权局年报所载的二〇〇五至二〇〇九年待审专利数字计算。

指定专利当局的法律和做法影响。

(b) 对本地发明人构成不便

申请人即使只欲在香港取得专利保护，亦不可直接在香港申请标准专利，而必须先向其中一个指定专利当局提交专利申请。审批申请需时，程序或会相当繁复，而且可能所费不菲，因为申请人必须委聘海外专利代理人，而向指定专利当局提交申请亦须缴付额外费用。这个提交指定申请的额外步骤，或会使只欲申请本地专利的本地发明人打消申请专利的念头。³¹

(c) 本港专利制度的定位

鉴于采用或转向「原授专利」制度渐成为全球趋势，「再注册」制度或会被视为次等制度。这种观念不利于推动本港的创新发明或把香港发展成为知识产权贸易枢纽。由于不少地方都在竞逐研究发展的资金，而香港并非实行主流的「原授专利」制度，因此部分企业或会认为于香港投资研发活动的选择并非十分吸引。

(E) 「原授专利」制度比「再注册」制度占优之处

3.33 「原授专利」制度有多种「再注册」制度未必具备的好处，现表列如下：

³¹ 见 Biswajit Dhar 及 C. Niranjan Rao，《国际专利制度：实证分析》(International Patent System: An Empirical Analysis)，2002年（第20页）
(www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/study_b_dhar.pdf)

(a) 推动研发活动及相关投资

长远而言，在能有效地保证专利质素良好及严格地保护知识产权的前提下，一个专为香港的独特需要而设计的「原授专利」制度，可有助香港发展成为创新科技枢纽。「原授专利」制度可吸引和鼓励本地及外国企业在港投资研发活动和设立业务。随着香港拥有越来越多来自本地的创新和发明，当局可把香港推广为专利的第一申请地。

(b) 自主权

「原授专利」制度让香港可根据本身的要求自行厘定可享专利性的要求及标准，以及批予专利的程序、实务做法和其他事宜，以便尽量切合香港本身的经济需要。

(c) 香港在全球知识产权发展领域的定位

设立香港本身的「原授专利」制度，可向发明人、投资者及营商者等显示，政府藉发展一个与各先进经济体及其他致力推动经济增长和创新的地区看齐的专利制度，对保护知识产权作出承担，从而提升香港的国际形象。

(d) 方便本地申请人提交申请

「原授专利」制度让本地申请人无须先向其他指定专利当局申请专利，即可直接在香港获得专利保护。对只欲在香港取得专利的申请人而言，这种直接提交申请的途径更加快捷和简单方便。此外，申请人可直接与专利注册处或本

地代理人沟通，无须委聘外地专利代理人代行。

(e) 建立人力资本

「原授专利」制度有助培育和吸引人才、促进专利代理业务的增长和拓阔持有理工科学位毕业生的出路，并藉此为香港创造机会。香港部分院校已开办与专利相关服务的课程。³²设立「原授专利」制度，可鼓励更多香港院校开办同类课程，为香港孕育所需的人力资本。

(f) 建立专利审查能力

即使在设立「原授专利」初期把实质审查工作先行外判，「原授专利」制度仍可成为香港提供发展本身专利审查能力的基础或起点，长远而言达到完善本港专利制度的最终目标。

(g) 国际合作的起点

「原授专利」制度有助香港探求更多国际合作的机会（例如「专利审查高速公路」和《专利合作条约》方面的安排），方便本地专利申请人在其他司法管辖区取得专利保护。

(h) 商业上的可行性

如能与有关审查机构磋商并就外判安排达成协议，可在「原授专利」制度加入具吸引力的特点，藉以吸引申请人

³² 举例说，香港大学一直都开办 SEAD 专利文件草拟课程，由海外注册专利代理人／专利师教授。

由现行的「再注册」制度转用「原授专利」制度。这些特点可包括处理原授专利申请的速度、语言要求、申请人与审查人员之间的直接沟通、认可其他专利当局的实质审查结果等。

(F) 设立「原授专利」制度所面对的困难

3.34 另一方面，谘询委员会注意到，设立「原授专利」制度会有以下困难：

(a) 专利制度的成效

如设立「原授专利」制度，须确保批予的专利质素良好、能够提供坚稳的保护、以及使用起来简单方便。在推行制度前，须审慎和仔细进行规划工作。

(b) 人才

根据外地经验，建立具备查检及审查功能的「原授专利」制度，需要大量技术专才。短期至中期而言，本地人才供应或会有所不足，因为现时香港只有少数院校提供与专利服务相关的课程。

(c) 图书馆／资料库

专利注册处现时并无图书馆／资料库，提供实质审查所需的理工范畴参考资料。如要设立这类基础设施，须动用甚大的资源。

(d) 所需时间

设立具备实质审查功能的「原授专利」制度所需时间甚长，因其中包括须累积专业技术、建立综合资料库和基础设施、拟备审查程序和手册，以及设立覆检机制。此外，当局亦须修订法例。以新加坡为例，该国于一九九五年采用「原授专利」制度后，经过超过 17 年时间才开始自行进行实质审查（上文第 3.18 段）。

(e) 以外判作为过渡安排

把实质审查工作外判予其他专利当局，在某程度上或可舒缓上述种种困难；就短期至中期而言，这或许是较为可行的做法。不过，所牵涉的安排亦不简单，包括须与准外判专利当局就实质审查的推行事宜进行磋商，例如审查标准和双方传送文件的程序和界面及覆检机制。

(f) 成本

设立和推行「原授专利」制度必定所费不菲。现时，专利注册处收取的费用乃根据《专利条例》第 149(6)条，以收回成本的方式厘定。有人质疑「原授专利」制度是否有足够市场需求，使政府有商业理据设立「原授专利」制度。亦有部分人士认为，政府补助「原授专利」制度并不公平。

(G) 支持扩大「再注册」制度范围的理据

3.35 是次谘询的普遍共识是保留「再注册」制度，有人更建议

扩大「再注册」制度的范围；除现时三个指定专利当局批予的专利外，同时认可其他专利当局批予的专利。此项建议的相关影响如下：

(a) 巩固「再注册」制度

扩大认可外国专利的做法，会巩固「再注册」制度，而与在香港设立「原授专利」制度的方向背道而驰。为推动香港的专利制度向前迈进，我们宜考虑依循单一的方向，以免令持份者感到混淆。

(b) 效益和成本

扩大对外国专利的认可，看来不会大大增加我们在现行制度已得的好处。相反，增加专利当局数目或会令现行制度变得更为复杂。不同专利制度的差异或会令依据不同指定专利当局所授专利而获批予的专利的保护范围不一致。³³

未来路向

3.36 谘询委员会检视上述所有考虑因素后，同意当局应从长远策略角度考虑香港未来的专利制度，不应受限于眼前的困难而却步。当局下一步的工作即使以先导方式进行，也应好好把握中国内地带来的机遇，不可错过知识产权的需求和贸易与日俱增下展现的时机，推动香港发展成为区内创新科技枢纽。

³³ 挑选现行三个指定专利当局主要是基于历史因素。选择英国专利局和欧洲专利局(适用于指定英国的专利申请)，是让一九九七年前的情况得以保存；由于中国在一九九七年行使主权，为体现香港与中国内地的关系，便增添了国家知识产权局。

3.37 有见及此，谘询委员会赞成朝着设立「原授专利」制度的方向迈进。谘询委员会同意部分有关设立「原授专利」制度的困难值得切实关注，但那些困难并非不能克服。未来路向的前提是必须同时确保现行专利制度的专利质素、便捷程度和成效得以维持。检视上文第 3.1 段载于谘询文件的三个方案：

- (a) 方案 1 看来过于进取，有可能影响专利质素，及影响香港专利制度的效能。方案 1 亦违背是次谘询得出的共识，即不论是否设立「原授专利」制度，亦应保留「再注册」制度。
- (b) 方案 2 提出的未来发展路向，更能配合香港发展成为区内创新科技枢纽的长远愿景。
- (c) 方案 3 将巩固香港现行的制度，或会令香港错过发展其人才、结构及关系资本的机会，以至削弱香港的竞争力及经济增长。

建议

3.38 总括而言，谘询委员会在考虑香港的长远经济发展需要后，同意专利制度作香港为整体基础建设的一环，现在是调整此制度的适当时机。此举有助香港达致成为世界级创新科技枢纽的目标，并与其他已发展或发展中国家的专利制度看齐。谘询委员会认为方案 2，即设立「原授专利」制度，把实质审查工作外判予其他专利当局，同时保留现行的「再注册」制度，是最合逻辑的取向。

3.39 谘询委员会建议在更深入探讨方案 2 时，可考虑以下初步的因素：

- (a) 如香港要尽量获得「原授专利」制度带来的好处，香港应长远地（在合适的指定范畴）建立完全具备本地实质专利审查能力的「原授专利」制度，这点对香港是重要的。
- (b) 建立具备本地实质审查能力的「原授专利」制度需要一定的时间。香港起步时应把实质审查工作外判予一个或多个信誉良好、且具权威的专利当局，以确保在新制度下批予的专利质素优良。
- (c) 当局须审慎规划各项推行细节，特别是外判专利当局及有关安排，以应付种种困难（上文第 3.34 段）及加入一些吸引人的特点或好处，以吸引使用者（上文第 3.33 段）。
- (d) 同时，现行的「再注册」制度应继续与「原授专利」制度并行运作，而不扩大指定专利当局，以确保专利制度维持优势。使用者可选择采用其中一种制度，但应获鼓励善用本地「原授专利」制度。
- (e) 此审慎的方案可加强香港的知识产权基础设施，有助孕育香港本身的人力资本（特别是支援本地优势产业或行业的科学及工程人才³⁴），以及鼓励发展专利代理业务。此外，亦可透过推行本方案探讨「原授专利」制度可获得的其他方面的好处（例如以外判为基础的「专利审查高速公路」安排）（上文第 3.33(h)段）。

³⁴ 可参考政府资助的研发中心的五个重点工作范围(上文第 3.27(d)段)。

- (f) 香港可视乎使用者对新制度的接受程度和新制度带来的正面发展，考虑以分阶段的循序渐进方式建立自行实质审查的能力（至少集中发展香港已具备不少专才的某几类科技范畴）。

3.40 谘询委员会在当局就未来路向作出决定后，将向当局提出进一步的意见，就上述建议敲定推行的细节。

第四章

短期专利

方案

4.1 谘询委员会探讨了谘询文件第 2.27 至 2.30 段所陈述的以下三个方案：

(a) 方案 1：短期专利制度维持现状；

(b) 方案 2：优化短期专利制度；以及

(c) 方案 3：终止短期专利制度。

公众谘询收集所得的意见

4.2 绝大多数公众谘询的回应者认为，短期专利制度应予保留。

4.3 部分回应者认为无须改变现行制度，但亦有回应者赞成在以下方面作出改变：

(a) 短期专利的实质审查

颇多回应者反对就短期专利制度设立实质审查，因为此举有违短期专利提供快捷廉宜专利保护的目。不过，有人建议应规定原诉人在展开侵权法律程序前，先进行实质审查。

(b) 延长短期专利的最长有效期

部分回应者认为无须修改短期专利的最长有效期，但亦有回应者赞成把有效期由八年延长至十年，令制度与国际趋势更为一致。

(c) 增加独立权利要求的数目上限

回应者对此建议意见分歧。部分回应者认为应维持简单的制度，亦有回应者建议申请人在缴付较高申请费后，可准予提出更多权利要求。

(d) 修订《专利条例》第 89 条的无理威胁条文

部分回应者提出应加强无理威胁的条文，例如短期专利如根据「有疑问」的查检报告而获批，则该项威胁应视为没有充分理据支持。

概况

4.4 在研究短期专利制度的未来路向时，谘询委员会参考过公众就上述事宜提出的意见，以及短期专利制度在本港与标准专利制度相辅而行，为商业寿命较短的发明提供保护所担当的特殊角色。谘询委员会亦有研究其他设有与香港短期专利制度类似的小专利制度的司法管辖区，包括澳洲、中国内地、丹麦、德国和日本（各地小专利制度主要特点的比较载于附件 D）。

保留短期专利制度

考虑因素

4.5 标准专利的「再注册」制度可追溯至 20 世纪初，但短期专利制度却要到一九九七年香港专利制度本地化时才设立。³⁵自设立至今，当局收到为数不少的短期专利申请，最终获批予的数目也颇多。³⁶显然，短期专利制度达到了预期目的，为市场上商业寿命有限的发明提供快捷廉宜的保护。这个制度有助鼓励本地发明及早进军本土市场，因为申请人无须先向三个香港以外的指定专利当局之一，申请完整的标准专利保护，以致可能花费大量时间和金钱。

4.6 现行制度的另一个好处，是能够提供一个方便廉宜的方式，为其后在其他地方或香港申请标准专利时可根据《巴黎公约》取得优先权日期。这不但有助培育新成立和发展中以科技为本业的公司，亦可鼓励本地和外来投资者在香港建立研发能力。这对香港发展成为创新科技枢纽的愿景，尤为重要。

4.7 此外，保留短期专利制度亦与第三章提出在香港设立「原授专利」制度的建议相符。建议新设的「原授专利」制度当可自然地成为一项完备的基础建设，以严格的形式及实质审查批予标准专利。当局订立要求较宽松、但保护较少的短期专利制度，与标准专利制度相辅而行的原本目标依然有效，与拟设的「原授专

³⁵ 当局于一九九七年就《专利条例》立法，废除了原有的《专利注册条例》。按照《专利注册条例》，由英国专利局和欧洲专利局(适用于指定英国的专利)所批出的专利可于香港再注册。

³⁶ 见附件 E。

利」制度并无冲突。数个海外司法管辖区（上文第 4.4 段）亦已设立双轨专利制度，实行「原授专利」制度之余，同时设立小专利制度。

建议

4.8 基于上述考虑因素，谘询委员会建议应保留短期专利制度。

优化制度的可能方案

4.9 谘询委员会曾考虑下列多项改变：

- (a) 为短期专利制度引入实质审查。
- (b) 延长最长有效期。
- (c) 放宽对独立权利要求数目的限制。
- (d) 降低可享专利性的标准。

(A) 对短期专利进行实质审查

4.10 订立实质审查机制一方面或可防止制度遭人滥用、减少诉讼和避免有人为不可享专利的发明注册，另一方面却会令制度失去了方便快捷的优点和增加费用。我们在谘询文件中提出了以下问题：

- (a) 时间－实质审查应在批予短期专利之前或之后进行？如在之后进行，应在什么时候进行（下文第 4.11 至 4.21 段）？

- (b) 强制或可选择—应强制规定抑或可选择进行实质审查（例如应否列为展开侵权法律程序的先决条件）（下文第 4.11 至 4.21 段）？
- (c) 谁人可要求进行实质审查—如可选择是否进行实质审查，应否容许专利拥有人、第三方还是两者均可要求进行实质审查（下文第 4.22 至 4.23 段）？
- (d) 实质审查费用应由谁支付—如第三方可要求进行实质审查，审查费用应由专利拥有人或第三方承担，抑或由两者分担（下文第 4.24 至 4.27 段）？

时间和强制／可选择（上文第 4.10 段问题(a)和(b)）

考虑因素

4.11 强制规定在批予专利前进行实质审查，有违短期专利的原意。另一方面，不论短期专利是否根据「无疑问」的查检报告获批，一律规定须在提出法律程序前进行实质审查，可有助法院裁定专利有效性的问题。

4.12 现行《专利条例》载有条文规管与短期专利有关的法律程序。该条例第 129(1)条订明，为强制执行根据该条例所赋予有关短期专利的权利而在法院进行的任何法律程序中—

- (a) 须由该专利拥有人证明该专利的有效性，而就这方面而言，该专利已被批予的事实，并无考虑价值。
- (b) 由专利拥有人提供的足以表面证明该专利的有效性的证

据，须在没有相反证据的情况下为该有效性的充分证明。³⁷

4.13 规定专利拥有人在提起法律程序之前进行实质审查的建议，与第 129(1)条的原则一致，把专利有效性的举证责任交由专利拥有人承担；当局可以引入建议的实质审查规定，作为收紧或阐释现行法定要求的条文。

4.14 至于在诉讼前的阶段作出提起法律程序的威胁（例如在贸易展览会上作出的威胁），可属潜伏性且具威吓性。作出威胁的专利拥有人通常有较佳的支援和资源，而且可能有法律代表。受威胁者如没有获得适当意见或无能力聘请法律代表，便可能屈服于该项威胁。专利拥有人如单凭未进行审查而实际上不符合可享专利性要求的短期专利，便可作出提起侵权法律程序的威胁，此举并不符合公众利益。有建议探讨应否规定短期专利须先经实质审查，拥有人才能威胁提起侵权诉讼（而非开展侵权诉讼）。

4.15 现行《专利条例》在第 89 条「对无理威胁提起关于侵犯的法律程序的补救」订有保障条文，以防止制度遭人滥用。简而言之，第 89(1)条订明，因该等威胁而受屈的人可为寻求济助而提起针对专利拥有人（或任何其他作出威胁的人）的法律程序。第 89(2)条进一步订明，因该等威胁而受屈的人有权获得济助，除非—

- (a) 被告人（例如专利拥有人）证明他威胁提起法律程序所关
乎的作为属构成某一专利的侵犯的作为，或如作出该作为
便会属构成该专利的侵犯的作为；以及

³⁷ 条例没有就标准专利制订类似条文，显然是因为这类专利在香港以外的指定专利当局首次注册时，已须进行实质审查。

(b)原告人（即因该等威胁而受屈的人）并无证明指称遭侵犯的专利在某一有关方面属无效。

4.16 第 89(2)条施加的上述条件(b)载有对专利有效性的推定，而就短期专利而言，这似乎与条例第 129(1)条并不一致。³⁸

4.17 为协调有关问题，以及考虑应否把对短期专利进行实质审查列为威胁提起侵权法律程序的先决条件，我们须紧记，短期专利在香港注册前无须就专利的有效性进行实质审查；倚赖该短期专利的人理应提供若干证据，以证明其专利的有效性。现时的问题是，该制度如何在专利拥有人与受威胁一方的合法权益之间取得合理平衡，以及如何尽可能事先解决技术上的问题，以减省正式法律程序中，可能因由不具专门技术知识的法官审理案件而导致的讼费。

4.18 如规定在提起有关侵权法律程序的威胁前，把对短期专利进行实质审查列为先决条件，鉴于进行实质审查所需的时间及资源，该先决条件实际上可能会令短期专利拥有者须于侵权事件尚未发生时尽快取得审查报告，以免延误运用其专利权。这样会在某程度上令短期专利变得与标准专利相若，有人或会认为此规定有违短期专利制度的根本理念。

4.19 如要求专利拥有者在作出威胁时，提供有关专利的充分资料和支持文件，让受威胁一方在掌握资料后决定是否和如何回应该威胁，似乎较为合理。当局或须修订法例，订明有关要求 and 就

³⁸ 就标准专利而言，第 89 条同样适用，但不会予人不一致的观感，因为在香港以外的指定专利当局首次批予标准专利时，该等专利显然已进行实质审查。第 89 条与英国的《1977 年专利法令》的相应条文十分接近，而英国并没有小专利制度。

违规情况订立补救措施，以及确保相关法律程序³⁹的举证责任恰当。

4.20 就执行上述短期专利而进行实质审查的机构，新的「原授专利」制度下的外判审查机构看来是当然之选。不过，专利注册处可研究是否可更多参与审查方面的工作，因为有关经验或会有助香港在「原授专利」制度下建立本身的实质审查能力。

建议

4.21 基于上述考虑因素，谘询委员会提出以下建议：

- (a) 应把实质审查列为展开侵权程序的先决条件。
- (b) 短期专利拥有人在作出侵权诉讼威胁时，应向受威胁的一方提供该短期专利的详细资料，特别是查检报告和支持威胁理据的其他相关文件（包括但不限于对该专利作出的修改详情（如有））。
- (c) 作出侵权程序威胁的专利拥有人如无法提供必需的支持文件，该威胁在法律上应视为无理威胁，受屈一方可向专利

³⁹ 在海外先例方面，在是次谘询研究的五个海外司法管辖区中，澳洲是唯一采用与香港短期专利制度相若的小专利制度（附件 D）的普通法司法管辖区。澳洲的法定条文订明，如有关威胁根据未经核证的创新专利（澳洲的小专利制度）作出，该等威胁会视为不具充分理据（《1990年专利法令》第129A(1)条）。受屈的人可向法院申请禁制令，禁止专利拥有人继续作出威胁，并就申请人因该等威胁而蒙受的损害追讨赔偿。

在澳洲，核证创新专利是批予专利后的程序；根据该程序，专利拥有人或第三方可在创新专利批予后的任何时间，要求专利局局长进行实质审查。局长必须审查有关创新专利的说明书，以确定说明书是否符合若干规定。如局长信纳该创新专利符合规定，会向专利拥有人发出审查证明书，而该创新专利会视为获得核证。如该创新专利未能符合规定，专利当局会予以撤销。专利拥有人可就专利当局撤销其专利的决定，向联邦法院上诉。

拥有人追讨合法的补救。

(d) 当局应考虑进行适当的法例修订，以推行上述各项建议，并解决现行第 89(2)条所载有关短期专利有效性举证责任不一致的问题。

(e) 专利注册处在利用上述有关执行短期专利的新规定，与外判审查机构合作应付可能出现的需求时，可研究是否可担当更大的角色。

谁人可要求进行实质审查（上文第 4.10 段问题(c)）

考虑因素

4.22 除了专利拥有人可随时要求对其专利进行实质审查，以支持其执行专利权的行动之外；第三方如对某项短期专利的有效性有合理疑虑或怀疑，亦应获准许要求实质审查有关专利。这与现行《专利条例》第 91 条有关防止滥用的保障条文一致：该条文订明，任何人可基于某项发明并非可享专利发明而展开法律程序，以撤销已批予的短期专利。在谘询文件研究的五个设有小专利制度的司法管辖区中，澳洲、丹麦、德国和日本均准许专利拥有人和第三方提出要求，对小专利进行实质审查。

建议

4.23 基于上述考虑因素，谘询委员会建议不论专利拥有人或对某项短期专利的有效性有合理疑虑或怀疑的第三方，均有权向专利注册处提出申请，对该短期专利进行实质审查。

实质审查费用应由哪一方支付（上文第 4.10 段问题(d)）

考虑因素

4.24 申请人一般须支付进行实质审查的官方申请费用，这与海外的做法一致。⁴⁰

4.25 除审查费用外，专利拥有人可能还须承担其他费用，例如为回应审查当局提出的查询所招致专利代理人或专利师的专业费用。

4.26 一般而言，于法律程序中进行的实质审查所招致的费用，可按一般的讼费规则追讨，特别是讼费应视乎诉讼结果而定。

建议

4.27 谘询委员会建议短期专利实质审查的官方费用，应由要求作出审查的一方支付。

(B) 延长专利的最长有效期

考虑因素

4.28 在五个设立小专利制度的司法管辖区（载于附件 D）中，澳洲创新专利的最长有效期为八年，其他四个司法管辖区（中国内地、丹麦、德国及日本）的小专利最长有效期则为十年。

⁴⁰ 这做法亦见于四个可作比较的海外司法管辖区，即丹麦、德国、日本和澳洲；澳洲另明确规定，如第三方要求提交实质审查报告，提出要求的一方须承担一半费用，余下一半由专利拥有人承担。

4.29 把八年的保护有效期延长，明显的好处是让专利拥有人有更多时间推销，从其发明取得额外商业收益。

4.30 另一方面，延长短期专利最长有效期的做法，会令公众在未征得专利拥有人同意前，在更长时间内不能自由使用专利发明作商业用途。此外，考虑到短期专利是专为商业寿命短的发明而设，延长现行保护的最长有效期或会被视为与推行短期专利制度的原意不一致。

建议

4.31 基于以上考虑因素，谘询委员会认为应维持短期专利的最长有效期。

(C) 增加独立权利要求的数目上限

考虑因素

4.32 由于短期专利制度不设审查，获批予的专利在有效性方面难免会有不能确定的因素。现行对独立权利要求数目的限制，可有助把专利的权利要求尽量简化。

4.33 如放宽现行限制，可能会令短期专利的有效性更难确定。此举或会违背当初设立简单快捷的短期专利制度的原意。此外，如容许申请人在同一项申请中加入多项独立权利要求，或会鼓励申请人申请根本不符合可享专利要求的短期专利，令短期专利制度更易被滥用。

4.34 尽管如此，容许申请人在短期专利申请中加入多项独立权利要求，可减低获取短期专利保护所需的费用，以及使短期专利制度更具弹性。其中一个值得进一步研究的方案，是容许每项短期专利申请就一种产品及一个过程分别提出不多于一项的独立权利要求，但两项权利要求均须与同一项发明有关。

建议

4.35 谘询委员会建议当局进一步研究，可否容许每项短期专利申请就一种产品及一个过程分别提出不多于一项的独立权利要求，但两项权利要求均须与同一项发明有关。

(D)降低可享专利的标准

考虑因素

4.36 在研究过的五个司法管辖区（附件 D）中，至少澳洲和日本根据较低的创造性门槛批予小专利。

4.37 现行的短期专利制度其中一个好处，是提供一个方便廉宜的方式根据《巴黎公约》取得优先权日期，以便日后在其他地方或香港申请标准专利。如降低短期专利的可享专利标准，则提交专利性较低的短期专利将可能不足以支持其后申请的标准专利。

4.38 此外，从业员和使用者熟悉现行可享专利要求，亦有相关可享专利标准的案例可供参考，如降低可享专利的标准，这些好处便会失去。

建议

4.39 因此，谘询委员会建议，现时适用于短期专利的可享专利准则应维持不变。

总结

4.40 总括而言，谘询委员会建议保留短期专利制度，但须按上文建议的方向作出多项优化，即采纳谘询文件中的方案 2（上文第 4.1 段）。

第五章

规管专利代理服务

方案

5.1 谘询委员会探讨了谘询文件第 3.16 段所陈述的以下两个方案：

(a) 方案 1：维持现状；以及

(b) 方案 2：设立专利代理服务提供者规管制度。

公众谘询收集所得的意见

5.2 谘询委员会备悉从公众谘询收集所得的意见，现概述如下：

(a) 大多数回应者均赞成对专利代理服务作若干规管。部分回应者认为无论现行制度会否改变，都应该设立专利代理服务提供者的本地规管制度；其他回应者则认为，如香港设立「原授专利」制度，才须设立本地的规管制度。

(b) 不过，赞成设立规管制度者，对于应否规定只有符合指定资格或要求的人才可提供部分或所有专利相关服务，抑或只限制使用特定的职衔，持不同的意见。

(c) 此外，有些回应者关注到，设立规管制度或会令专利代理服务收费提高。有些回应者则认为，宁可没有规管制度，也比设立劣质、含糊或不合标准的规管制度好。

概况

5.3 《专利条例》及《专利（一般）规则》（第 514C 章）赋予专利注册处处长可对专利代理人行使若干规管权力，其权力范围为拒绝承认任何既非居于香港亦非在香港有业务地址的人为代理人，⁴¹以及在某些情况下可拒绝承认任何代理人，例如该人曾被裁定犯了刑事罪行。⁴² 除上述条文外，现时并无法定规例，规管在香港提供专利代理服务。

5.4 在研究规管香港的专利代理服务的未来路向时，谘询委员会参考了公众就上述事宜提出的意见，以及标准专利制度和短期专利制度日后可能的发展，特别是香港会否设立「原授专利」制度。谘询委员会亦研究过包括澳洲、中国内地、《欧洲专利公约》国家、新西兰、新加坡和美国等多个设有「原授专利」制度的海外司法管辖区的规管架构（见附件 F）。

规管与否

考虑因素

(A) 成本与效益

5.5 谘询委员会在考虑应否设立规管制度，以规管香港的专利代理服务提供者时，权衡了规管该专业所需的成本，以及对服务使用者的益处，包括这类服务的供应和质素。

5.6 从使用者的角度而言，不受规管的制度能提供更具弹性的专利代理服务选择，亦可能促进服务提供者之间的竞争，令收费

⁴¹ 《专利条例》第 140(4)条。

⁴² 《专利(一般)规则》第 85(7)条。

维持于低水平。事实上，在公众谘询期间，有回应者对规管代理服务的额外费用可能转嫁使用者表示关注。

5.7 另一方面，在不受规管的制度下，任何人不论是否具备相关技术及／或法律专业知识，均可自称为专利从业员。因此，服务质素难免较少保证。此外，在不受规管的制度下，部分使用者在物色合格的代理为其提供所需服务时或会遇到困难。上述考虑因素在推行「原授专利」制度时更显重要。

(B) 配合香港迈向「原授专利」制度的整体方向和优化短期专利制度的建议

5.8 在香港设立「原授专利」制度并对标准专利申请进行实质审查（上文第三章）；以及优化短期专利制度，包括须在展开侵权法律程序前进行实质审查的建议（上文第四章），均会增加对具备所需专业资格和经验的专利代理人才的需求，尤其涉及以下范畴：草拟专利说明书及权利要求，回应审查人员就发明的可享专利性提出的技术查询，以及就专利有效性和侵权事宜提供意见。规管专利代理服务，不仅有助建立能够胜任上述技术工作的本地专利专业队伍，亦能培育人才，为理工或其他技术学科的本地毕业生创造更多就业机会，让他们可投身专利专业。强大的专利专业队伍和具能力的专才，是「原授专利」制度的配套，有助香港发展成为创新科技枢纽。

(C) 部分海外司法管辖区的情况

5.9 据当局的研究（附件 F），在设有「原授专利」制度的司法管辖区，专利代理专业普遍受法定制度规管。下列各点值得注意：

- (a) 在当局研究过的海外司法管辖区中，大部分（包括澳洲、中国内地、《欧洲专利公约》国家、新西兰、新加坡和美国）均规定，只限已取得某些指定专业资格的注册专利师／代理人，才可提供专利代理服务。⁴³
- (b) 英国规定，「专利代理人」或「专利师」等职衔只限合格人士使用，但没有限制谁可提供专利相关的服务。
- (c) 是次研究的各个设有制度规管专利代理专业的司法管辖区，都根据本身为该专业而设的独立资历评审机制，给予专利代理人／专利师相关认可。
- (d) 澳门虽然亦已推行「原授专利」制度，但至今仍未设立制度规管专利代理服务。

建议

5.10 基于上述考虑因素，谘询委员会建议香港应设立规管专利代理服务提供者的制度（即上文第 5.1 段方案 2）。

5.11 此外，谘询委员会亦考虑过规管的形式及范围，详情载于以下各段。

规管的形式和范围

5.12 谘询文件在假设会推行规管专利代理服务提供者的制度的前提下，请公众就以下问题发表意见：

⁴³ 在澳洲、《欧洲专利公约》国家、新西兰及新加坡，法律执业者亦可获准在专利相关的法律程序中代表当事人。

- (a) 应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务？抑或容许任何人提供这类服务，但限制使用特定的职衔？
- (b) 规管制度应否适用于所有类型的专利代理服务或只适用于某类别服务，例如草拟和修订就「原授专利」制度提交的专利说明书？

5.13 有关上述问题，谘询委员会考虑了以下的方案：

(a) 方案 A：

规管下列其中一项：

(i) 所有专利相关服务（包括「再注册」服务）；或

(ii) 只限于涉及技术专长的服务（主要是在「原授专利」制度下的服务，例如草拟专利说明书及权利要求；进行防侵权检索；就如何回应审查人员有关可享专利性的疑问，以及就专利的有效性或侵权事宜提供意见），

以确保只有合资格人士或事务所才可提供有关服务；以及
／或

(b) 方案 B：

限制只有合资格人士或合资格事务所才可使用「专利代理人」和「专利师」等特定的职衔。⁴⁴

⁴⁴ 方案 B 可以配合推行方案 A 一起实施，亦可单独实施。

考虑因素

5.14 谘询委员会在评估方案 A 及 B 时，考虑了载于以下各段的多项因素。

(A) 服务质素

5.15 根据方案 A(i)，规管所有专利相关服务可令整个业界的服 务质素更有保证，包括处理主要涉及程序事宜的「再注册」工作；而方案 A(ii)只限于规管需要技术专长的专利代理服务类别，特别是上文第 5.8 段所指服务质素尤为重要的工作范畴。⁴⁵

5.16 如仅采纳方案 B，则不合格的代理人或事务所只要不使用受规管的职衔，仍会获准提供专利相关服务。至于应否聘请拥有受规管职衔的专利服务提供者代表个别个案，便会由使用者自行决定。因此，方案 B 的基本原则仍然是「买者自慎」。

(B) 成本

5.17 方案 A 可能会增加代理人的营运成本。特别是方案 A(i)的规定为然：现时只处理香港专利「再注册」工作的代理服务事务所，由于可能没有雇用合格人士，在新制度下将须聘用这类雇员，结果可能导致成本增加，而费用最终会转嫁使用者。

5.18 另一方面，只推行方案 B 仍可容许使用者选择拥有或没有受规管职衔的代理人，视乎使用者在每宗个案的需要而定。此举更加彰显用者自付的原则。

⁴⁵ 在这方面，谘询委员会认为，当局曾研究的其他海外司法管辖区的做法(上文第 5.9 段及注脚 43)可供参考。

(C) 培育强大的专利专业

5.19 从支援香港整体发展成为创新科技枢纽（上文第 3.27 段）的策略角度而言，应有理据支持加快建立强大的专利代理专业，作为设立「原授专利」制度和拟优化的短期专利制度的配套。

5.20 把方案 A 和方案 B 合而为一，可视为全面推动转变的方法。另一方面，只采纳方案 B，也可视为向前迈进的稳健一步，让当局可以尽快设立规管制度，推动专利专业的发展，以及让表现出色的从业员在市场需求带动下脱颖而出。

(D) 时间表和临时安排

5.21 要培育本地专利专才，以设立负责管理资历评审机制和维护专业操守的监管机构，难免需时甚长。即时采纳方案 A，并不切实可行。

5.22 相反，规管制度须在「原授专利」制度实施后分阶段设立，并制订临时或短期措施，以便过渡至新的全面规管制度。

5.23 有一点必须留意，在可见未来，以形式审查为基础的「再注册」制度仍将维持不变。现时并无迫切需要大幅修改现行的「再注册」做法。

5.24 另一要点是当局应在作出规管前，促使专利从业员的专业和资历更具透明度，这样或会有助教导使用者寻找他们所需的合适服务，以及鼓励服务提供者提升专业水平，以切合市场需求。当局可循此方向制订临时措施，例如采纳方案 B 对职衔作出全面的法定监控，或编制一份中央管理的从业员名单，提供从业员的基本资料，让公众查阅。

建议

5.25 考虑过上述因素后，谘询委员会建议：

- (a) 长远而言，应以设立全面的制度规管专利代理服务（即结合方案 A 和 B）为最终目标，并分阶段达到该目标，及制订适当的临时措施。
- (b) 鉴于「再注册」制度将予保留，与新的「原授专利」制度并行运作，因此在设立规管制度之初，方案 A(ii)比方案 A(i)可取。从较长远的角度而言，当局或可按照香港专利制度的发展情况，检讨是否须采纳方案 A(i)。
- (c) 在制订临时措施时，一方面应顾及现行提供的专利代理服务（例如通过适当的保旧条文），另一方面则应尽早建立和认受受规管的专利代理专业（例如通过方案 B 或编制列出专利代理人及其资历的名单或登记册）。

5.26 在当局决定未来路向后，谘询委员会将在下一阶段检讨时进一步研究实施细节，包括资历评审、专业守则、过渡及临时安排、实施时间表和谘询计划。

谘询委员会成员名单

主席

廖长城, GBS, SC, JP

委员

比尔利

贝敦

查毅超博士

陈植森博士

张英相教授

姜华

邝志强, JP

李雪菁

潘永生

唐裔隆

徐建博士

知识产权署署长

商务及经济发展局副局长（工商）2

创新科技署助理署长（资助计划）

公众谘询收集到的意见摘要

| | |
|--|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？ | |
| | 意见 / 关注事宜 |
| 1.1 | <p>工业协会 / 商会</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港中华厂商联合会 香港汽车零部件工业协会 香港玩具厂商会 香港电子业商会 香港金属表面处理学会 香港工业专业评审局 香港创新科技及制造业联合总会 香港工业总会 香港五金商业总会 香港总商会 香港美国商会 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 香港中华厂商联合会认为，设立「原授专利」制度，有助鼓励企业以香港为研究开发的基地，从而推动香港成为区内创新科技枢纽，同时亦可促进香港专利代理业务的增长，扩阔专业服务的发展空间。 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局认为，设立「原授专利」制度，可以运用本土资源，采用较灵活的审查程序。该等机构又认为，设立本地「原授专利」制度，可加快审查程序，使申请人更快获批专利。此外，如香港设立「原授专利」制度，由于没有语言障碍，本地企业可直接与本港专利从业人员沟通，发明人亦可更清楚准确向专利从业人员表达其发明理念。因此，专利的适用范围可以更为精确。如在香港设立「原授专利」制度，申请人可以在较短时间内获批专利，而由于发明人可更快从已取得专利的发明赚取收入，这对推动本地创新发明会有帮助。 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局建议，在设立「原 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

- 香港科研制药联会
- 中国许可贸易工作者协会香港分会

授专利」制度时，应同时制订法院程序以外的撤销或宣布专利无效机制。在设立「原授专利」制度的基础上制订撤销或宣布专利无效的程序，可为公众或相关人士提供有效和经济的途径，反对授予专利，而无须诉诸法院程序。这样可以防止专利制度(特别是就短期专利而言)遭滥用，保障第三者的权利，加强专利的稳定性和降低诉讼成本。

- 香港创新科技及制造业联合总会认为，设立「原授专利」制度是推动香港发展成为亚洲创新科技枢纽不可或缺的重要元素。该会相信「原授专利」制度可为国家／城市带来创新科技和资金，并可吸引金融或技术专才。
- 香港工业总会认为，现今世界经济强国无不以创新科技为经济发展的主轴，香港应建立一套适应当前竞争环境的专利制度。由于香港为知识产权提供良好的法律保护，加上拥有蓬勃的金融市场，良好的专利制度有助香港发展成为知识产权交易枢纽，为本地人才创造更多就业机会。香港应设立包括实质审查的「原授专利」制度，从而在创新科技和知识产权领域上，提升香港在国际的地位。
- 香港五金商业总会认为，「原授专利」制度能促进香港专利代理业务发展，帮助培育本地专门人才，以及为理工科毕业生提供就业机会。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

- 香港总商会认为，如符合以下条件，香港才应设立「原授专利」制度：(a)有足够需求支持对制度作出重大改变；(b)新制度成本合理；以及(c)新制度能促进香港专利制度的发展。「原授专利」制度未必能为香港带来上述好处，如该制度不符合制度使用者利益，当局不应单单为了要拥有「原授专利」制度或提升香港的形像而设立该制度。香港总商会认为，「原授专利」制度本身未必能培育或提升创意及专利素质，因为经济、社会和其他因素(例如尊重专利的态度，以及执行专利保护的配套)可能更为重要。
- 鉴于设立和营运「原授专利」制度涉及庞大成本，香港美国商会认为没有足够理据支持香港设立「原授专利」制度。
- 香港科研制药联会担忧设立「原授专利」制度会不必要地导致专利注册成本增加，因为该会认为香港不大可能有足够的「原授专利」注册需求，而且现行的再注册制度已能充分满足香港药物制造业和其他行业的需要。
- 中国许可贸易工作者协会香港分会认为，香港无须设立「原授专利」制度。该会表示，现行的标准专利制度既方便又廉价，并可确保香港的专利保护素质。在香港专利申请下，投资者须投入更多时间和金钱，处理其又担忧，「原授专利」制度可能会妨碍而非推动本地发明。该会资源，令其他较迫切的需要得不到满足。该会认为，更直接地推动本地发明的方法是投资于教

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>育和研究，而非设立「原授专利」制度。该会亦指出，多个主要专利当局已订立或正商讨「专利审查高速公路」(Patent Prosecution Highway)安排，以便在给予专利的过程中，减省重复的专利审查工作，从而降低成本和提高效率。设立「原授专利」制度与这个趋势背道而驰，并会令香港给予专利的制度变得更复杂，而非化繁为简。</p> |
| <p>1.2</p> <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 香港专利代理人公会 ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 | | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会建议香港尽快设立「原授专利」制度。该会认为，在「原授专利」制度下，本港可以运用本土资源，采用较灵活的审查程序。该会又认为，在本地推行「原授专利」制度，可以加快审查程序，使申请人更快获批专利。此外，如香港设立「原授专利」制度，由于没有语言障碍，本地企业可直接与香港专利从业员沟通，发明人亦可更清楚准确向专利从业员表达其发明理念。因此，专利的适用范围可以更为精确。如在香港设立「原授专利」制度，申请人可以在较短时间内获批专利，而由于发明人可更快地取得专利的发明赚取收入，这对推动本地创新发展亦有帮助。 ● 香港专利师协会建议，在设立「原授专利」制度时，应同时制订法院程序以外的撤销或宣布专利无效的程序，可为公众「利」制度的基础上制订撤销或宣布专利无效的程序，可为公众或相关人士提供有效和经济的途径，反对给予专利，而无须诉诸法院程序。这可以防止专利制度(特别是就短期专利而言)遭滥用，保障第三者的权利，加强专利的稳定性 and 降低诉讼成本。 ● 香港专利代理人公会认为，如设立「原授专利」制度，而专利 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

由本港的专责队伍审查(即「完整的「原授专利」制度」)，将有助香港发展成为区内知识产权贸易枢纽，以及培养从事知识产权贸易的本地专利人才。此外，为建立本港的专利专业而引进香港的培训资源，亦可用来加强发明人和研究人员对专利法的认识 and 意识，从而促进研发活动。香港专利代理人公会不赞成设立把审查工作外判的「原授专利」制度。根据该会的建议，完整的「原授专利」制度应在五年后推行。

- 香港商标师公会指出，有关设立「原授专利」制度(而连同因而增加的专利申请的费用)能推动本地创新发明的说法，并无可靠的实证支持。该会亦认为，除非当局投放大量时间和资源建立「原授专利」制度，否则专利素质会下降。如把这些时间和资源投放于其他用途，成效会更佳。

- 香港商标师公会和亚洲专利代理人协会香港分会均指出，由于与专利审查程序有关的成本不菲，加上大部分主要专利审查当局的积压个案数目不断增加，不采用本地审查已成为国际趋势。香港商标师公会和亚洲专利代理人协会香港分会为说明这个趋势而举出的例子包括：

- (a) 容许由某个认可的实质审查司法管辖区批予的专利，在另一个(一般较细小的)司法管辖区获得承认(即「简易审查」)；
- (b) 要求本地专利从业员向本地专利当局提交其他国家查检和审查相关申请的结果(如违反这项规定，会受重罚)，让本地审查人员覆检其他司法管辖区对相关专利申请的有效性的所作的评核结果；

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

- (c) 审查专利申请时，以其他司法管辖区查检及／或审查相应申请的结果为依据，例如不同司法管辖区之间的专利审查高速公路安排；
- (d) 就根据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)制度提交的专利申请而言，越来越多司法管辖区的专利审查机构以国际阶段发出的「国际查检报告」和「国际可享专利性初步意见」为依据；
- (e) 以在其他司法管辖区申请时所得的查检结果和背景资料为依据；以及
- (f) 申请人如欲取得专利，必须提供证据，证明已获设有可靠实质审查专利当局的司法管辖区批予相应专利，而本地申请中的权利要求亦须修订，以对应海外司法管辖区所批予的权利要求。
- 因此，在香港设立「原授专利」制度与国际趋势背道而驰。
- 亚洲专利代理人协会香港分会认为，在香港设立「原授专利」制度，不会提升香港专利的素质，因为香港专利的素质已经很高。
 - 亚洲专利代理人协会香港分会认为，「原授专利」制度本身不能推动本地创新发明。设立该制度对提高公众的专利意识作用不大，因此在提高市民对寻求专利权的兴趣或推动创新发明方面，效果亦会微不足道。
 - 亚洲专利代理人协会香港分会担心，若然因为改变香港的专利

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

制度，而削弱专利有效性的推定，将使香港专利制度失去长久以来享有的国际声誉，并可能窒碍本地创新发明和外来投资。

- 香港律师会表示，虽然设立「原授专利」制度理论上有助培育和训练本地专利人才，但如香港设立的「原授专利」制度把实质审查工作外判予其他专利当局，对于该制度能否带来上述裨益，香港律师会表示相当保留。香港律师会尤其关注，如把实质审查工作外判予国家知识产权局，中国内地专利从业员，与内地根据内地的制度取得专业资格的专利从业员比较时，会有更大的竞争优势。该会指出，内地政府只容许在内地取得专业资格的中国公民报考(近年已准许香港及澳门的华裔公民报考)。该会认为，如要达到培育香港本地专利人才的目标，最重要的是设立适当制度，确保能真正鼓励本地专业人才努力学习、力求进步和茁壮成长。
- 香港律师会质疑，设立「原授专利」制度如何能推动本地创新发明。该会指出，现行短期专利制度与把专利查检工作「外判」的「原授专利」制度近似。然而，尽管香港在过去五年(二零零六至二零零一年)一直是使用短期专利制度最多的地区，但本港提交的短期专利申请数目仍然偏低。
- 香港律师会认为，香港现有的标准专利已由英国专利局、欧洲专利局(European Patent Office)或国家知识产权局进行实质审查，素质已经很高，因此不明白在香港设立「原授专利」制度如何能提高专利的素质。该会反而担心，「原授专利」制度的运作安排，可能导致专利素质下降。该会指出，新加坡并无规定

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>申请人须按审查结果修订申请；实际上，不论审查结果如何，新加坡的专利都会被发表和获得批予。就这方面而言，香港律师会认为新加坡的制度不及香港的现行制度，因为后者保证所有专利申请均经过妥善审查和修订(如有需要)后，才会获得授予专利。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港律师会质疑，「原授专利」制度是否较现行制度更简单方便和符合成本效益。 ● 香港律师会质疑，可为理工科毕业生创造的职位数目，是否足以作为投放大量资源推行「原授专利」制度的理据。 |
| <p>1.3 <u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 民主建港协进联盟(民建联) ● 经济动力 ● 新民党 | | <ul style="list-style-type: none"> ● 民建联赞成香港设立「原授专利」制度，理由如下： <ol style="list-style-type: none"> (a) 拥有自行进行专利审查的能力，才能在最大程度上掌握对专利标准的自主权，从而配合本地创新及科技发展的实际需要； (b) 逐步建立「自主审查模式」的专利制度，香港便能发展具规模的专利相关行业； (c) 建立本地审查的专利制度，能促进本地专利相关行业的发展，从而为本地毕业的理工科学生提供其他就业出路，为他们在学术专业上提供更大的本地发展空间；以及 (d) 实行本地审查的专利制度，培养本地专利行业人才，能利便本地申请人，鼓励他们为发明申请专利。 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 经济动力认为,「原授专利」制度能吸引企业在香港设立研发设施。该制度亦简化申请专利的程序,从而节省在香港申请专利所需的费用和时间,令只想在香港运用专利权的中小型企业受惠。 • 经济动力认为,在香港设立「原授专利」制度,能使香港成为专利的「首次申请」地,从而使申请人可尽早公开专利和接受审查,尽快获得保护。 • 新民党赞成设立「原授专利」制度,以利便只想在香港申请专利保护的人,从而推动本地创新发明。此外,该党认为「原授专利」制度可作为培育本地人才评核发明的可享专利性的手段。 |
| <p>1.4 <u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Raymond Yiu (香港科技大学社会科学部) • Dr C W Tso (香港城市大学能源及环境学院特约教授) • 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> • Raymond Yiu 赞成香港设立「原授专利」制度,以鼓励本土创新发明,缔造对本地创新发明有利的环境。他认为,设立「原授专利」制度亦有助香港成为区内创新枢纽。香港向来奉行法治,声名远播,如在本地设立「原授专利」制度,对本地知识产权相关专业的发展会有显著的正面影响。 • Dr C W Tso 认为设立「原授专利」制度有以下好处: <ul style="list-style-type: none"> (a) 不需要在其他地方得到专利保护的发明人,可以直接在香港申请专利; (b) 节省发明人的开支; (c) 与鼓励更多企业家以香港为研发基地的措施相辅相成; |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>(d) 促进本港专利代理业务的增长，从而培育拟备和处理专利申请本地专才；</p> <p>(e) 为理工科毕业生创造就业机会；以及</p> <p>(f) 有助进一步强化香港发展成为区内创新科技枢纽。</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港科技大学生物化学校友会认为，建议的「原授专利」制度不仅能协助本地行业把无形的知识产权转化为实质的有形资产；而且提供机会，让跨国企业及研究专家以香港为平台开拓商机；以及推动香港发展成为国际知识产权交易中心。如此一来，香港定能吸引企业家、研究专家和知识产权专才在香港进行和扩大研究项目，最终可为法律及技术专才创造更多就业机会，并且营造有利环境，促进工业与学术合作，以最佳方法运用创新科技，发展具商业价值的产品。这定会提升专利素质，并且鼓励大学和研究机构开放式创新。 |
| <p>1.5</p> | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Richard R. Halstead (英国特许专利师，前香港商标师公会会长) Chris Murray(专利师) 一群目前在香港执业的专业合格专利师(下称「QPA Group」)： <p>(a) Timothy J. Letters (澳洲注册专</p> | <ul style="list-style-type: none"> Richard R. Halstead 认为，现行的再注册制度并无问题，如要作出改变，亦不应是结构上的改变： <p>(a) 他认为，对制度使用者和公众来说，批予的专利的公信力十分重要。即使在香港设立「原授专利」制度，在效率和专门知识方面，香港实难与其他具规模的专利当局(例如英国知识产权局(United Kingdom Intellectual Property Office)和国家知识产权局看齐；</p> <p>(b) 他指出，大部分消费者选择使用欧洲专利局的划一审查机制，而不向个别国家提出申请；他由此相信没有批予「原</p> |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | |
|---|---|
| <p>利师、新西兰注册专利师)</p> <p>(b) Laurence Thoo (澳洲注册专利师)</p> <p>(c) Jeffrey McLean (澳洲注册专利师)</p> <p>(d) James Wan (澳洲注册专利师、新西兰注册专利师、新加坡注册专利师)</p> <p>(e) Michael Flint (澳洲注册专利师、新西兰注册专利师)</p> <p>(f) Owen Gee (澳洲注册专利师、新西兰注册专利师)</p> <p>(g) Michael Lin (美国注册专利师)</p> <p>(h) Chin-Wah Tsang (英国特许专利师)</p> <p>(i) Eric C F Lam (英国特许专利师)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金杜律师事务所 • 宋平及陈永晔(下称「宋及陈」): | <p>授专利」的制度与创新能力无关；</p> <p>(c) 他认为，滥用专利制度以寻求执行无效的专利的问题严重。如被控人只可通过昂贵的法律程序证明专利无效，滥用专利制度的情况会更加猖獗，窒碍创新发明。他认为，与先有技术查检施较佳的专利当局相比，新颖性查检设施欠佳的专利当局批予的专利一般范围较广，其制度较易遭人滥用。他认为这样对市民大众不公平；以及</p> <p>(d) 为了防止制度遭人滥用，他建议要求在香港提交专利申请的人作出以下声明：(i)相信有关专利有效；以及(ii)他须在展开法律程序前，向被告披露他知悉而没有在相应指定专利申请实质审查过程中被引用的先有技术，否则可被判支付讼费。</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Chris Murray 反对设立「原授专利」制度，因为在香港制造的产品甚少，而且无产品专为香港市场大量制造。香港设立的专利价值绝少，因此不值得为此花费金钱。 • QPA Group 强调，虽然「原授专利」制度可能有其好处，包括加强公众对专利和知识产权的认识，从而唤醒市民注重「创新」，但单设「原授专利」制度不足以推动本地创新发明。 • QPA Group 认为，在香港设立「原授专利」制度不会提高香港专利的素质，因为现有三个指定专利当局已提供高质量的审查。 • 根据 QPA Group 成员的经验： (a) 从未有寻求专利权的本港客户，认为在香港设立「原授专 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | |
|--|---|
| <p>(a) 宋平(中国专利师)；以及</p> <p>(b) 陈永晔(中国专利师)</p> <ul style="list-style-type: none">• Danny Chan(欧盟马耳他其他国家知识产权局认可知识产权律师、丹麦专利及商标局表列知识产权律师)• Nigel Lee(英国特许专利师、中国特许专利师)• Kam Wah Law(美国专利师)• Kenneth Yip(律师)• Sam Yip(美国专利师)• China Intellectual Property (H.K.) Limited• Benny Kong(律师)• 不具名的回应者 | <p>利」制度会对他们有什么好处；</p> <p>(b) 从未听闻有海外客户表示，在香港设立「原授专利」制度会对申请香港专利的海外申请人有好处；以及</p> <p>(c) 从未听闻有合专业资格的专利师提出清晰论据，说明「原授专利」制度如何能为香港申请人带来商业上或财务上的好处。</p> <ul style="list-style-type: none">• 金杜律师事务所赞成在香港设立「原授专利」制度，同时保留现行的再注册制度，因为有些客户只在香港有业务，而且只想在香港得到专利保护。根据现行制度，这些客户如要在香港得到专利保护，须先支付这笔额外费用，向指定专利当局之一注册专利。如不想支付这笔额外费用，他们只可在香港申请短期专利，而短期专利的保护期不是完整的 20 年。此外，与证明可注册性及可享专利性相比，要证明短期专利的有效性困难得多。实际上，他们的客户不会循短期专利途径为「认真」的发明申请专利。「原授专利」制度会利便申请人就「认真」的本地发明(特别是具有重大商业价值的发明)在香港取得全期专利保护，而香港亦会被视为创新科技城市。• 宋及陈认为，有关在香港设立「原授专利」制度能带来庞大经济利益和创造就业机会的说法，并不现实。他们认为，香港没有采用「原授专利」制度的能力，而且「原授专利」制度必须有高科技产业的强大研发能力作后盾，但香港目前仍欠缺这个条件。• Danny Chan 认为，香港的市场规模不大，人口亦不够多，所以 |
|--|---|

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | |
|--|--|
| <p>无须设立「原授专利」制度。</p> <ul style="list-style-type: none">• Nigel Lee 认为在香港设立「原授专利」制度有以下好处：<ul style="list-style-type: none">(a) 与短期专利比较，香港专利的有效性在法律上会更明确；(b) 「原授专利」制度提供一个更便宜及更方便的途径获得 20 年全期的香港专利，尤其当申请人不希望于中国、欧洲或英国申请专利；(c) 知识产权署设立「原授专利」制度的本地审查队伍后，可就专利侵权和专利有效性事宜向公众提供意见，这样市民便可循这个途径征询可靠的意见，相比在法院采取费用高昂的法律行动，比较符合成本效益；以及(d) 促进专利师专业的发展，从而提高本地专利服务的素质。 <p>此外，他认为「原授专利」制度有助推动本地创新和提高专利的素质，因为该制度能促进专利师专业的发展，从而为本地创意产业提供有力的支援和顾问服务。「原授专利」制度亦可鼓励香港的研发公司、研究机构 and 大学聘请驻机构或驻校的专利专家。</p> <ul style="list-style-type: none">• Kam Wah Law 认为「原授专利」制度有其他好处，包括支持大批高收入的专利审查人员、专利代理人 and 专利师的就业市场，既能促进香港经济发展，又能令本地理工科毕业生受惠。• Kenneth Yip 赞成在香港设立「原授专利」制度。他认为，只有 | |
|--|--|

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

香港政府甘愿放弃司法权，把香港视作外国殖民地、普通的中国城市或其他发展中国家同水平的地区，才应沿用现行的再注册制度。

- Sam Yip 认为，如要推动本地创新发明或促进研发投入，关键的动力并不只是在设立「原授专利」制度，而在于以下各项因素：良好的经济和社会条件、教育水平高的劳动人口、人文创业精神、循序渐进的政策、对知识产权的尊重和有效保护的获取、产权的执法工作。至于专利素质，他认为取决于专利的获取、审查和执行，而这几方面并无不足之处。
- China Intellectual Property (H.K.) Limited 不赞成在香港设立「原授专利」制度。
- Benny Kong 认为「原授专利」制度更能吸引发明人和投资者留在香港。
- 一名回应者指出，除谘询文件所载的好处外，专利申请人亦享有基本权利，可自由选择以其认为合适的体和内容和权利要求措施，申请专利。现时香港没有「原授专利」制度，香港标准专利的内容和权利要求措施须受另一指定专利所规限，专利申请人因此被剥夺上述基本权利。此外，有些法律专利测试或标准只适用于英国或欧洲，或非香港设立本身的「原授专利」制度，未必适合香港采用的专利法。除非香港以上述司法管辖区所批予的专利为依据，因此妨碍本港法律制度的发展和先例的发展。他还表示，「原授专利」制度可以缔造更有利的环境，鼓励申请人在香港首次提交全期

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>专利申请，创造更多就业机会，并促进本港知识产权／专利权的贸易。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一名回应者指出，香港须设立本地专利当局，认为这有助建立鼓励创新的形象，并发挥实际作用，推动和支持其他与技术／创新有关的措施(例如设立专利价格指数)。 |
| <p>1.6</p> <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 香港生产力促进局 Asia Pacific Intellectual Capital Centre (下称「APICC」) Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. Scholar Corporation Blessed Inc Bach Limited Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited | | <ul style="list-style-type: none"> 香港生产力促进局认为，设立「原授专利」制度会有以下好处： <ol style="list-style-type: none"> 容许申请人在香港直接提交申请，预期申请手续需时较短； 公众更易知悉和了解申请程序及规定，在时间及质素方面，申请程序较易受控制； 增加本地对专利代理服务的需求，促进有关服务在香港的发展，以及利便专利代理人提升专门技能； 创造就业机会和启发培训机构设计新课程，以培育专利专业人士； 注册代理就专利申请及评核准则等事宜直接提供谘询服务，有助推动创新及保护知识产权；以及 提供更完善的法律架构，支持本地工业转型从事创新及知识产权贸易。 APICC 认为，香港如要成为世界级知识型经济体，健全的「原授专利」制度是主要商业条件之一。对香港在未来五至十年须发展的「知识产权及科技转移」、「开放式创新」及「商品化」 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

能力而言，「原授专利」制度亦是基础商业条件。APICC 表示，只有香港的专利在中国内地获得承认，该中心才赞成设立「原授专利」制度。

- Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. 认为无须在香港设立「原授专利」制度。

- Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 指出，有关香港设立「原授专利」制度会吸引更多发明的专利申请的说法，并无有力证据支持。该等公司的意见如下：

(a) 学术界人士本身热衷于研究工作，即使香港没有「原授专利」制度，亦没有证据他们会停止应用研究。他们对谋求突破现有知识界限的好奇心及热情，不大可能会因为没有「原授专利」制度而减退。此外，聘用他们的院校所施加的压力，亦是他们寻求发展和探讨新知识的动力；

(b) 没有充分理由解释，为何身处商业环境中的研究会单方面因为有机会在香港申请「原授专利」，而突然变得更有见地或灵感；以及

(c) 在现行再注册制度下，想象力及创意并无受到约束。

- Bach Limited 补充，最有可能激发个人及发明人进行研究的因素是利润动机、必要性、学术兴趣及／或发明及投资的竞争。

- Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 强调，虽然少数频频发声及有关连的人极力要求在香港设立「原授专利」

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>制度，但政府必须审视赞成设立该制度的理据是否充分。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 赞成现行再注册标准专利制度及短期专利制度应维持不变，同时并行发展「原授专利」制度。理由与香港机场须加建第三条跑道相同，当现行两个制度无法应付大多源自香港及珠三角地区的货品及发明的知识产权特许可及贸易个案时，「原授专利」制度便可处理更多这类个案。 |
| <p>1.7</p> <p>个人</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanley • Tom Lam • Ms. Lee • 容志伟 • 黎锦新 • Ng Chan Wai (发明人，在美国、中国及香港持有专利) • Hui Wing Kin (发明人，在美国、中国及欧洲持有超过 20 项已公布的专利) • 龚春晖 | | <p>部分个人回应者赞成在香港设立「原授专利」制度，列举的原因包括：</p> <p>(a) 「原授专利」制度可以节省在香港取得专利保护的时间及费用，因为申请人可以在香港直接申请专利保护，无须先向指定专利当局之一提交申请；</p> <p>(b) 「原授专利」制度可以提高社会人士对研究及专利的认识，以及使香港机构更了解专利的商业价值；</p> <p>(c) 「原授专利」制度可以改变社会人士对研究及专利申请的观念，因为年轻发明人可以十分低廉的费用在香港取得专利保护，一旦他们的发明获大公司垂青，他们便可赚取庞大利润；</p> <p>(d) 「原授专利」制度可以为理工科毕业生提供更多就业机会；</p> <p>(e) 「原授专利」制度可以为本港人士带来更多就业机会，特别是长者及残疾人士；</p> |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

- 周耀荣
- Pindar Wong
- Guy Chan
- 王仁平
- 林斌典
- 不具名的回应者

(f) 「原授专利」制度可以鼓励本地创新发明；

(g) 如进行专利查检及实质审查的成本低廉，会有益于香港创新发展，亦令「原授专利」制度可以吸引更多人在香港申请专利，增加政府的收入来源；以及

(h) 「原授专利」制度可帮助申请人解决在中国内地得不到足够专利保护的问题，而申请人亦无须花费金钱聘请代理向国家知识产权局申请专利。

部分个人回应者认为无须设立「原授专利」制度，并认为取得「原授专利」所需的费用会令申请人却步。

具体意见

- Stanley 认为因为香港的市场太小，所以重要发明的拥有人不会选择在港申请专利保护。
- Tom Lam 不赞成在港设立「原授专利」制度。
- 一位回应者认为，「原授专利」制度会促进本地发明和改善专利素质。政府应负责推行「原授专利」制度。
- Ms. Lee 认为，香港如能有效推行「原授专利」制度，其他地区的申请亦会在香港提交，因为直接在香港提交申请，会较便宜和快捷。此外，申请人可先在香港测试市场对发明的反应，然后才决定是否在全球其他地区申请专利或出售专利。
- 容志伟认为，「原授专利」制度可节省在香港取得专利保护的时

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

间及费用，因为申请人可在香港直接申请专利保护，无须先向指定专利当局之一提交申请。他认为「原授专利」制度可以提高社会人士对研究及专利的认识，以及使香港机构更了解专利的商业价值。他又相信，「原授专利」制度可以改变企业对研究及专利申请的观念，因为年轻发明人可以十分低廉的费用在香港取得专利保护，一旦他们的发明获大公司垂青，他们便可赚取庞大利润。他亦认为，「原授专利」制度可以为理工科毕业生提供额外的就业机会。

- 黎锦新认为香港保留再注册制度之余，同时设立「原授专利」制度，会鼓励本地创业发明。他相信「原授专利」制度会为本地人士创造更多就业机会，特别是长者及残疾人士。他认为，如进行专利查检及实质审查的成本低廉，会有益于香港创新发展，亦令「原授专利」制度可以吸引更多人在香港申请专利，增加香港政府的收入来源。他又表示，「原授专利」制度能帮助申请人解决在中国内地得不到足够专利保护的问题，而申请人亦无须花费金钱聘请代理向国家知识产权局申请专利。

- Ng Chan Wai 亦赞成在香港设立「原授专利」制度，并同时保留再注册制度。

- Hui Wing Kin 认为香港无须设立「原授专利」制度，并认为「原授专利」制度会令香港的专利申请额外增加一项程序。

- 龚春晖认为在香港设立「原授专利」制度不符合成本效益，而且无助吸引外国公司在香港设立研发中心。

- 周耀荣认为香港无须另设「原授专利」制度，因为本地企业不

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

大可能会不符合成本效益地，只将其发明着眼于香港这个细小的市场。他宁可政府把资源投放于培育专利代理人、专利行政经理及专利代理中介人，以及推广知识产权保护的价值，并将香港发展成知识产权贸易中心。

- Pindar Wong 认为，政府的政策重点应在于积极鼓励已在普通法经济体系注册的专利在香港再注册，以便本港建立专利库。香港的定位应为全球首屈一指的「专利安全港」，即一个在实验及创新方面法律风险极低的企业环境的地方，并积极鼓励从汇集的专利权批予法律特许，以避免诉讼，从而将市场及经济利益的机会最大化。
- Guy Chan 认为，「原授专利」制度的费用必须低廉，才会有效。
- 王仁平认为，设立「原授专利」制度对申请人有好处，因为为申请人可以直接在香港申请专利保护，无须先向指定专利当局提交申请。
- 林斌典认为香港应设立「原授专利」制度。
- 有两名回应者表示香港无须设立「原授专利」制度；一人指出现行专利制度已达到保护新发明的目的，另一人则指出过去五年的专利申请数目偏低。
- 一名回应者认为设立「原授专利」制度会有好处，因为在本地申请专利的费用较廉宜，处理时间亦会较短，而且申请可以用中文拟备。
- 一名回应者认为，在香港设立「原授专利」制度不大可能令专

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

1. 「原授专利」制度对香港有何好处？该制度会否推动本地发明和提升专利素质？

利质素提升。香港现时给予的标准专利均以国家知识产权局、英国专利局或欧洲专利局授予的专利为基础；该等专利当局水平甚高，信誉良好。如香港设立「原授专利」制度，专利素质极量只能希望达到现行标准专利的质素(如把审查工作外判予国家知识产权局，香港批准的「原授专利」质素预期会与以指中国专利为基础的标准专利相同)，但费用较高。他认为，跨国的因素是：受当地技术训练的专业人才是否足够，会考虑是否高昂，以及当地是否接近庞大市场。至于本地公司，他们会更关注在港建立专业费用增加，但海外机构的申请数目没有减少，可能有助香港专业费用增加，但海外机构的申请数目没有减少，此外，假设有专业代理受惠。

| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
|---|---|
| 2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？ | |
| | 意见／关注事宜 |
| <p>2.1</p> <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 香港汽车零部件工业协会 香港电子业商会 香港金属表面处理学会 香港工业专业评审局 香港美国商会 香港总商会 香港科研制药联合会 中国许可贸易工作者协会香港分会 | <ul style="list-style-type: none"> 香港汽车零部件工业协会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会及香港工业专业评审局引述香港专利师协会进行的调查(下称「香港专利师协会调查」)⁵。该调查共有 13 个贸易机构回应，结果显示「原授专利」制度会吸引更多中小型企业申请专利，以支持香港成立一个符合成本效益的「原授专利」制度。 香港美国商会质疑，香港在使用「原授专利」制度方面会否有足够的需求；该会尤其关注设立和营运该制度所需的成本。 香港美国商会认为，即使设立了「原授专利」制度，该制度亦只应与现行再注册制度并行运作，因为现行制度已能提供费用低廉而有效的方法，让专利申请人获得专利保护。该会指出，如设立「原授专利」制度，该制度不应影响再注册制度使用者的短期或长远利益；「原授专利」制度的成本亦不应由再注册制度使用者补贴。 |

⁵ 香港律师会指出，在香港专利师协会调查的问卷中，以下两个主要问题如回答「是」，即视为支持「原授专利」制度：「问 5. 请问您是否认为一个完整的专利注册制度(包括短期专利及标准专利)会对香港的经济有所裨益？问 6. 若香港有一个完整的专利注册制度，这是否会鼓励您申请专利？」香港律师会认为，问卷并无解释或界定何谓「完整的专利注册制度」，因此质疑受访者是否明白「完整的专利注册制度」的涵义。根据该项调查，74.6%受访者并不知道短期专利和标准专利有何分别。

| | |
|--|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港总商会认为，发明人不大可能愿意投放金钱和资源，为发明进行实质审查，以取得像香港一般的小市场的专利。他们或会因此放弃香港市场。 ● 香港科研制药联合会认为，现行再注册制度已可完全满足香港制造业及其他行业的需要。该会关注「原授专利」制度业界在「原授专利」取得专利的费用保护有很大需求。该会又指出本地市场规模细小，因此地「原授专利」制度使用，能否吸引足够数量的营运收支平衡，而「原授专利」的用户或由再注册制度使用者补贴。 ● 中国许可贸易工作者协会指出，香港市场细小，发明人甚少只在香港为其技术申请专利保护。根据过往统计数字，在香港提交的支持专利标准设立「原授专利」制度，因此未来会有足够需求「原授专利」制度并不符合成本效益。 |
| 2.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 香港专利代理人公会 <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会根据香港中小型企业查询专利，认为「原授专利」制度会吸引更多中小企业申请专利，使该制度符合成本效益。 ● 香港专利代理人公会建议，香港应在国家知识产权局和世界知识产权组织的协助下，设立专利查检及审查部门，作为世界知 |

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)</p> | <p>2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 <p>知识产权组织(World Intellectual Property Organization)认可的国际查检主管当局(International Searching Authority)和国际初步审查单位(International Preliminary Examining Authority)。该部门除处理本地申请外，亦可承接世界各地专利当局委托的工作，并担当国家知识产权局的分处，就如奥地利专利局协助欧洲专利局进行专利查检及审查一样。上述部门亦可参与美国专利及商标局(the United States Patent and Trademark Office)与国家知识产权局订立的专利审查高速公路协议，协助该两个专利当局审查在美国和中国提交的专利申请。该部门既是国际查检主管当局和国际初步审查单位，又担当国家知识产权局的分处和参与与美国专利及商标局与国家知识产权局的专利审查高速公路协议，应能获得足够收入，在财政上自给自足。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港商标师公会坚信，本港不会有足够需求支持「原授专利」制度，因此该制度相应地不大可能符合成本效益。该会又认为，即使把实质审查工作外判予另一审查当局，「原授专利」制度仍会为本地申请人增添不必要的复杂程序、费用和行政负担。该会强调，当局须仔细审视要求设立「原授专利」制度的理据是否充分，以及有没有证据证明有成立该制度的需要。 ● 香港商标师公会指出，发明拥有人决定在何处提交专利申请时，会考虑以下因素： <ul style="list-style-type: none"> (a) 某些司法管辖区的特定要求(例如某些国家根据国家安全法 |
|--------------------------------|---|

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

律，规定申请人须在该国「首先提交申请」，以强制在某司法管辖区内研发／完成的发明，须首先在该司法管辖区内提交专利申请)；

- (b) 有关产品的研发地；
- (c) 侵权发生的地方；
- (d) 受保护产品的市场所处地；
- (e) 竞争对手提交申请／业务活跃的地方；
- (f) 掠夺知识产权的行为可能发生的地方；
- (g) 在不同司法管辖区获授予专利所需的时间；以及
- (h) 在不同司法管辖区申请专利保护的費用。

香港商标师公会认为，「原授专利」制度存在与否，对申请人提交专利申请的影响不大。

- 香港商标师公会指出，虽然发明人及／或公司在香港申请专利前，须向指定专利当局之一申请给予专利，但现无证据显示，当中涉及的财务费用会窒碍其业务发展。如香港设立「原授专利」制度，并奉行「用者自付」政策，申请「原授专利」的费用

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

用即使不高于在现行再注册制度下取得专利的费用，亦会与后者相若。

- 亚洲专利代理人协会香港分会认为，在香港设立的「原授专利」制度，可能只会获下列本港机构使用：

(a) 基于商业理由，须取得香港发出的专利；

(b) 在其他主要司法管辖区(包括中国)没有商业利益，因此没有机会在香港再注册专利；以及

(c) 不受须在中国「首先提交申请」的法律限制。

符合上述准则的申请人数目极少，其需求不足以支持在香港设立「原授专利」制度。

- 亚洲专利代理人协会香港分会认为，如设立把实质审查工作外判的「原授专利」制度，并同时保留现行的再注册制度，世界各地的专利持有人大都会选择继续采用再注册制度。

- 亚洲专利代理人协会香港分会关注，如设立「原授专利」制度以取代现行再注册制度，香港专利的本地和外地申请人便须就实质审查支付大笔费用。这样不符合成本效益，不但会令本地申请人打消在香港申请专利的念头，亦会令外地申请人望而却

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

- 步。
- 香港律师会指出，由于香港市场细小，而且并非制造业或研发基地，香港专利制度的主要使用者(海外商人)不大可能只想单独申请香港的「原授专利」。
 - 香港律师会认为，根据「原授专利」制度申请专利的费用会远高于在现行再注册制度下申请专利的费用。
 - 香港律师会担忧，如设立「原授专利」制度取代现行再注册制度，在香港提交专利申请的费用必定会大幅增加，导致申请数目大减。该会认为，目前申请人把香港加入地区／全球专利保护的范围内，符合成本和效益，但「原授专利」制度会令香港的专利保护变成昂贵和可有可无的奢侈品。
 - 香港律师会呼吁当局审慎研究提倡设立「原授专利」制度的人所作的假设是否可靠。
 - 香港律师会指出，从策略角度来看，在香港注册专利，远不及在其他国家注册重要。注册专利最为重要的国家应是美国的产地或最终销售地，例如中国、美国、日本、德国、英国和欧洲。从事研发的香港公司极有可能在中国制造货品，他们的最终客户处于上述其中一个或多个已发展的国家。香港律师会又指出，中国的专利法规定，在中国境内提交专利申请，因此在内地进行研发的必须首先在境内提交专利申请。

| | |
|--|---|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？ | |
| | <p>港公司亦须首先在内地提交申请。对该等公司来说，在香港设立「原授专利」制度徒令他们重复花费时间和金钱。</p> |
| 2.3 | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港科技大学生物化学学校友会 <ul style="list-style-type: none"> ● 香港科技大学生物化学学校友会认为，特许产品增幅显著，可见香港有设立「原授专利」制度的良好基础，而且为设立该制度而付出的努力会带来庞大经济利益，能确保该制度符合成本效益。 |
| 2.4 | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group ● 宋及陈 ● Danny Chan ● Nigel Lee ● Kam Wah Law ● Sam Yip ● Benny Kong ● 不具名的回应者 <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group 相信，在香港设立「原授专利」制度，不会获广泛采用，因为： <ul style="list-style-type: none"> (a) 香港的「原授专利」制度很可能只有本地机构使用(假设现行再注册制度以某种形式保留)； (b) 在提交申请方面有限制； (c) 香港人口不多；以及 (d) 很多香港机构在香港没有商业利益。 ● 他们质疑是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度。 ● QPA Group 认为，如香港设立「原授专利」制度取代现行再注册制度，费用将大幅上升，申请数目则会减少。 ● QPA Group 表示，有各项原因令香港不大可能成为首先提交申 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

内地(包括申请人须遵守中国的国家安全法例)，因此质疑会有多少人使用香港的「首先提交申请」制度。QPA Group 指出，根据经修订的中国法律，「在中国完成的发明」(即有重大或相当部分的研发工作在中国进行的发明)，必须首先在中国提交专利申请，以符合国家安全科技的放行规定，违例者可被判处监禁。在内地设厂的一般香港申请人，其发明应有重大或相当部分采用内地设施生产，因此等同他们必须首先在中国内地提交专利申请。

- 宋及陈认为，香港没有能力采用「原授专利」制度。
- Danny Chan 认为无须在香港设立「原授专利」制度，因为香港的市场规模及人口均不足以支持该制度。
- Sam Yip 认为，发明人不大可能单单为了取得香港专利而投放资源于昂贵的专利申请程序。较常见的情况是，发明人除了申请香港专利外，至少还会申请一个较大市场的专利。因此，如「原授专利」制度与现行再注册制度并存，不会引发足够需求；如以「原授专利」制度取代现行再注册制度，则不符合成本效益。
- Nigel Lee 认为长远而言，香港会有足够需求支持设立「原授专利」制度，因为创新及创意在香港日趋重要。他又认为，部分审查程序(例如专利查检)可以外判予海外专利当局(例如国家知识产权局)，以尽量降低「原授专利」制度的开设成本；当申请

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

数量增加后，香港便可全面推行「原授专利」制度。

- Kam Wah Law 认为「原授专利」制度会有足够需求，因为香港收到的标准专利申请数目多于新加坡。
- Benny Kong 认为「原授专利」制度的需求甚殷——不单本地人有需求，甚至海外发明人亦有此需求。
- 一名回应者认为，在最初阶段维持「原授专利」及再注册双制度模式无妨，日后再由市场需求决定应保留一种还是两种制度。
- 一名回应者表示，很难预测是否会有足够需求支持设立「原授专利」制度。虽然「原授专利」制度可能某程度上会令某些发明人或专利申请人的期望却步，但如产品的商业价值高，申请人使用该制度的意欲则不会受影响。他又认为，即使提交的标准专利申请只有 10% 是「原授专利」申请，亦应视为有足够需求。他指出香港市场有很多商业价值高的产品，因此估计「原授专利」申请每年不会少于 1 000 宗。他认为要判断「原授专利」制度是否符合成本效益，应至少从专利申请及政府两个角度考虑。对申请人而言，「原授专利」制度是否符合成本效益纯属商业决定，但政府评估该制度是否符合成本效益时，则应以香港整体社会利益为依归。他认为「原授专利」制度会鼓励专利申请和增加就业机会，以及促进知识权贸易；另外，当新加坡(人口只及香港的一半)的「原授专利」制度被视为符合成本效益，而与该制度比较时，回应者认为市场规模更大的香港所

| | |
|---|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？ | |
| | 设立的「原授专利」制度，亦理应符合成本效益。 |
| <p>2.5</p> <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 ● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. ● Scholar Corporation ● Blessed Inc ● Bach Limited | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局认为「原授专利」制度应会获得本地客户支持，因该专利亦是国际需求，专利制度设立后，达到的效果，达到规模经济的效益。 <p>香港生产力促进局指出，香港是「原授专利」制度的服务，便可直接由本地客户检查经济体的知识产权，对海外是可直接由香港知识产权激励而带来的经济利益。香港是「原授专利」制度的服务，便可直接由本地客户检查经济体的知识产权，对海外是可直接由香港知识产权激励而带来的经济利益。</p> <p>香港生产力促进局认为「原授专利」制度应会获得本地客户支持，因该专利亦是国际需求，专利制度设立后，达到的效果，达到规模经济的效益。</p> <p>香港生产力促进局指出，香港是「原授专利」制度的服务，便可直接由本地客户检查经济体的知识产权，对海外是可直接由香港知识产权激励而带来的经济利益。</p> <p>香港生产力促进局认为「原授专利」制度应会获得本地客户支持，因该专利亦是国际需求，专利制度设立后，达到的效果，达到规模经济的效益。</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. 认为，修改现行 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

再注册制度会更符合成本效益。

- **Scholar Corporation、Blessed Inc 和 Bach Limited** 均认为，如香港设立「原授专利」制度和奉行「用者自付」原则，那么根据「原授专利」制度取得专利的费用，即使不高于在现行再注册制度下取得专利的费用，亦会与之相若。鉴于将能力提升至「原授专利」制度所需的水平，须投放大量时间和资金，因此香港设立「原授专利」制度的成本，难望低于其他先进工业国家设立已久的审查制度的成本。
- **Bach Limited** 认为，管理完善或「精明」的企业不会把专利申请计划局限于香港。企业决定在何处申请专利保护时，会考虑下列因素：
 - (a) 本身的货品在何处制造(大多在中国)；
 - (b) 货品在何处销售、特许及/或分销(大多在欧洲、日本和美国，近年亦有不少在中国)；以及
 - (c) 竞争对手的货品在何处制造(大多在中国)和销售(大多在欧洲、日本和美国，近年亦有不少在中国)，以防被侵权。
- **Scholar Corporation、Blessed Inc 和 Bach Limited** 均关注到，如香港设立「原授专利」制度但不奉行「用者自付」原则，纳税人和市民便须补贴「原授专利」制度和少数欲提交专利申请的

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

| | | |
|-----|--|--|
| | | 发明人和商业机构。 |
| 2.6 | <p>个人</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● Ms. Lee ● 容志伟 ● 黎锦新 ● 龚春晖 ● Hui Wing Kin ● 周耀荣 ● Guy Chan ● 王仁平 ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley 认为由于香港只是一个细小市场，所以将不会有足够数量的申请支持「原授专利」制度的开支，因此该制度不符合成本效益。 ● Ms. Lee 认为，如制度的管理在分工方面更精细，由不同工作人员管理不同范畴的工作，并实施多劳多得制度，成本便会降低。她认为在香港设立「原授专利」制度，肯定会符合成本效益。 ● 容志伟认为，虽然未有足够需求支持在香港设立「原授专利」制度，但政府仍应设立该制度，以作牵头之用。他认为此举会令业界(尤其是与科技有关的工业)相信，政府决意协助和鼓励他们在香港进行研究，因而加强业界与政府之间的互信，减轻政府面对的政治压力，从而提升推动科技政策的效率。 ● 容志伟认为，在衡量「原授专利」制度的成本效益时，应考虑该制度可为香港整体带来的潜在利益，例如「原授专利」制度带动外来直接投资增加，以及新兴业务(例如与专利有关的教育事业)促使本地生产总值上升。 ● 黎锦新认为，政府既然声称要在香港发展创意产业，不应单单因为现时需求不足而裹足不前，放弃设立「原授专利」制度。 ● 龚春晖认为，现阶段香港设立「原授专利」制度不会符合成本 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度会否符合成本效益？

效益。她担心「原授专利」制度会增加在香港取得专利保护的研发费用，不利于本地创新，并且令海外公司打消在香港设立研发中心的念头。

- **Hui Wing Kin** 认为，香港是个小城市，创意产品不能单靠本地需求支持。虽然其公司设于香港，但他经常寻找机会将产品输出其他市场，例如中国、美国及欧洲。他常常在中国为创意产品取得专利保护。根据现行专利制度，他可以先在中国取得专利，然后以合理费用在香港申请再注册专利。如香港设立「原授专利」制度，他便须在香港另行提交专利申请。他担心额外的专利申请会增加在香港寻求专利保护的发明人承担的费用和不明确因素，以及导致延误。
- 周耀荣认为「原授专利」制度不会有需求。
- **Guy Chan** 认为只要经营者有所追求，任何制度都可以达到符合成本效益的期望。但他亦认为，费用定得愈高，需求便会愈少，而制度最终只会成为大白象制度。
- 王仁平认为，如把实质审查外判，「原授专利」制度便会符合成本效益，因为审查可以在申请人欲申请专利的司法管辖区进行。
- 一名回应者指出，过去五年的专利申请数字偏低，如另设处理专利申请的机构或机制，成本高而效益少。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

2. 是否有足够需求支持香港设立「原授专利」制度？该制度是否符合成本效益？

- 一名回应者强调，应以鼓励创新发明作为主要考虑因素，而非制度的成本效益。
- 一名回应者认为，「原授专利」制度会否有足够需求，视乎该制度的策略是否取得更模较小的决定是否只会在其因申他地为通常方已经向欧洲公司决定的因素很多，所需费用可行，申请而假年会减少 25% 至 50%。
- 一名回应者认为，香港设立「原授专利」制度会有足够需求，不同产品的专利审查开支，又可维持系统的成本效益。

| | |
|--|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？ | |
| 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
| 3.1 <u>工业协会／商会</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业总会 ● 香港工业专业评审局 ● 香港总商会 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会认为，在设立「原授专利」制度初期，应把部分实质审查工作外判予其他合适的专利当局，例如国家知识产权局。决定把实质审查工作外判予哪个专利当局时，重要的考虑因素是有关专利当局在保密性方面的声誉。 ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局均认为，在香港设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局的知识产权局，因为会有以下好处：(a)为香港和内地专利互认提供良好的基础；以及(b)吸引更多透过香港就海外创新发明提交专利申请。 ● 香港工业总会认为，香港没有足够专才处理不同范畴的实质审查工作，而较合适的做法是在设立「原授专利」制度初期，把实质审查工作外判予国家知识产权局。政府应着手制订人才培训计划，最终目标是以自行实质审查取代外判实质审查。 ● 香港总商会认为，由于香港并无迫切需要设立「原授专利」制度，政府应花点时间，成立和维持一支庞大的审查人员队伍， |

| | |
|---|--|
| <p>第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)</p> | |
| <p>3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？</p> | |
| | <p>并以合理成本建立综合技术资料库。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中国许可贸易工作者协会香港分会原则上反对在香港设立「原授专利」制度。不过，如真的推行「原授专利」制度，该会建议把实质审查工作外判，而设立该制度的成本和运作开支应由使用者承担。该会又建议香港与其他专利当局订立专利审查高速公路安排。 |
| <p>3.2</p> <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 香港专利代理人公会 ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会认为，在香港设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局的方案较为可行。该会又建议，为香港和内地专利互认提供更好的基础；以及(b)吸引更多人透过香港就海外创新发明专利申请。 ● 香港专利代理人公会反对在香港设立把实质审查工作外判予其他完整的「原授专利」制度。该会建议香港在五年内设立建立审查人员、认可专利师及相关专业人员队伍。由于培训专业人才时，在设立完整的「原授专利」制度初期，知识产权署可与国家知识产权局合作，培训香港的审查人员。 ● 香港商标师公会认为，现行标准专利制度与把实质审查工作外 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

判予其他专利当局的「原授专利」制度相似。

- 亚洲专利代理人协会香港分会不相信设立「原授专利」制度并把实质审查工作外判的做法，可达成谘询文件第 1.40 段所述设立「原授专利」制度的目标。
- 亚洲专利代理人协会香港分会认为，在香港设立具备本地实质审查能力的「原授专利」制度，不大可行。因此，如要在香港设立「原授专利」制度，实质审查工作须外判予其他具公信力并能解决语言方面的问题的专利当局，例如美国专利及商标局、欧洲专利局、国家知识产权局、英国专利局、澳洲专利局 (Australian Patent Office) 和日本专利局 (Japan Patent Office)。
- 亚洲专利代理人协会香港分会建议，与其在香港设立把实质审查工作外判予其他专利当局的「原授专利」制度，不如设立「简易审查」专利制度。
- 香港律师会认为，如在香港设立「原授专利」制度，须投放大量资源栽培本地专才，而且培训过程需时，因此把实质审查工作外判予其他专利当局是明智之举。然而，该会指出，如当局认为必须发展本地专利专业，便应审慎研究把工作外判予国家知识产权局是否会否加强中国专利从业员的竞争优势，有违培育本

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

| | |
|-----|---|
| | <p>地人才的目标。</p> <ul style="list-style-type: none">• 香港律师会认为，考虑到语言方面的问题，当局可考虑把实质审查工作外判予国家知识产权局、欧洲专利局、英国专利局、美国专利及商标局和澳洲专利局。• 香港律师会指出，虽然增加认可专利当局的数目或可减低重复申请的开支(假设申请人可选择先提交申请地的审查机构)，但这样或会把外地法律与香港专利法不一致或不相符的元素引进香港。虽然在现行再注册制度下，以三个外地指定专利当局给予的专利为依据的做法也某程度上有同一问题，但是，即使只是把实质审查工作外判予其他专利当局，业界到时对由香港给予的「原授专利」的统一性将会有更高的期望。 |
| 3.3 | <p><u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 民建联• 新民党 |

| | |
|--|---|
| <p>第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)</p> | |
| <p>3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？</p> | <p>查的条件成熟，香港应考虑安排合适的专利申请在本港接受实质审查。其后，香港应在专利审查方面确立本身的优势范畴和建立国际声誉，从而吸引其他地区把相关范畴的专利申请的实质审查工作外判予香港。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新民党认为，香港应考虑自行进行实质审查，因为培养专利人才可同时促进知识产权业务，产生更大的经济利益。此外，如香港的专利审查能力及审查国家或国际级水平，可吸引更多专利申请，而香港甚至可为其他没有这种能力的司法管辖区处理实质审查工作，从而增加收入。 |
| <p>3.4 <u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Raymond Yiu • Dr C W Tso • 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> • Raymond Yiu 举出新加坡和澳门的例子作参考，认为在推行「原授专利」制度初期，宜把审查工作外判，因为成本效益较高。至于香港是否应设立没有外判安排的「原授专利」制度，当局应不时按最新的资料和实证评估。 • Dr C W Tso 认为，把实质审查工作外判予其他专利当局(例如欧洲专利局、国家知识产权局和美国专利及商标局)，是审慎和权宜的做法。然而，他建议当局应进一步研究为何新加坡选择把实质审查工作外判予奥地利、丹麦及匈牙利的专利当局(该国等国家并非以英语为母语，也不是新加坡的主要贸易伙伴)。 • 香港科技大学生物化学校友会认为，香港可效法新加坡，容许 |

| | |
|---|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？ | |
| | <p>专利申请人灵活选择把实质审查工作外判予其他专利当局，或由香港专利当局进行。除了现有三个指定专利当局外，香港专利当局亦可把审查工作外判予美国、日本、韩国和德国，因为有关专利如以当地语言撰写，并获当地专利当局承认，有利于把产品本土化，打入当地市场。</p> |
| <p>3.5</p> <p><u>法律从业员 / 专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group ● 金杜律师事务所 ● 宋及陈 ● Danny Chan ● Nigel Lee ● Kam Wah Law ● Kenneth Yip ● Sam Yip ● Benny Kong | <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group 建议设立「简易审查」专利制度，而不要设立把实质审查工作外判予其他专利当局的「原授专利」制度。 ● QPA Group 认为，如香港设立「原授专利」制度，从实际情况来看，实质审查工作须外判予其他专利当局。此外，假如保留再注册制度，便没有足够需求支持香港自行进行实质审查。 ● QPA Group 建议，实质审查工作可外判予美国专利及商标局、欧洲专利局、国家知识产权局、英国专利局、澳洲专利局和日本专利局。 ● 金杜律师事务所认为，虽然不可能期望一个专利局在一夜之间变得具备尖端的实质审查能力，但既然背景与香港相若的其他地区(例如新加坡)也可由本地训练的人员担任审查人员，香港没有理由办不到。 ● 宋及陈认为，如香港采用「原授专利」制度，实质审查工作很 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

• 不具名的回应者

大可能会外判；这样的「原授专利」制度其实与现行再注册制度分别不大。

- **Danny Chan** 认为，在香港设立专利审查部门，不符合经济原则。他又认为，现时香港精通不同科技范畴的合格专利审查人员不多，建议把实质审查工作外判予美国专利及商标局、欧洲专利局或国家知识产权局。
- **Nigel Lee** 认为，把审查工作外判应属过渡安排，长远目标是自行进行实质审查。如外判审查工作，首选的专利当局应是国家知识产权局，因为该局能够以英文和中文进行查检。另一个可采纳的方案是采用专用专利审查高速公路安排。这类安排在各主要专利当局之间已广为采用。
- **Kam Wah Law** 认为，把实质审查工作外判，香港便会失去支持大批高薪专利审查人员、专利代理人和专利师的支柱。他指出，这不单会损害香港「凡事皆能」的声誉，而且对本地人才和香港整体社会而言是一大侮辱。
- **Kenneth Yip** 认为，如政府考虑的是成本和时间问题，可把审查、宣告专利无效和其他程序上的事务外判予本地私人机构、公营机构、国家知识产权局或外地的专利当局。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sam Yip 认为，没有迫切理由在香港设立「原授专利」制度。 • Benny Kong 建议把实质审查工作外判予国家知识产权局。 • 一名回应者指出，应在本地进行部分查检／实质审查工作，并反对推行有名无实的「原授专利」制度，因为在该制度下，香港只充当邮箱的角色，实质审查工作则完全外判予外地的专利当局。政府可考虑的一个方案是推行类似新加坡的制度，容许申请人选择是否进行本地查检／审查，或选择是否以外地专利当局批予的权利要求为申请的依据。政府或可考虑的另一方案是推行对新加坡的「原授专利」制度作出适度修改的制度。他认为，如把实质审查工作外判，应选择普通法地区(例如英国)的专利当局。他又建议把实质审查工作外判予本地独立专利师。 |
| 3.6 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局 | <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局认为，如在香港推行「原授专利」制度，最佳方案是把实质审查工作外判予其他专利当局。该局建议把实质审查工作外判予具备提供这类服务的经验，以及使用中文英文作为法定语文的专利当局，例如国家知识产权局。 |
| 3.7 | <p><u>个人</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stanley 认为，把实质审查工作外判所需的时间及成本，与向其国家专利当局直接提交申请所需的时间及费用相若。因此， |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● Ms. Lee ● 容志伟 ● 黎锦新 ● Ng Chan Wai ● 龚春晖 ● Hui Wing Kin ● 不具名的回应者 | <p>香港无须设立「原授专利」制度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ms. Lee 反对把实质审查工作外判；她认为在香港进行专利实质审查会更快更便宜；把实质审查工作外判，会令申请变得间接，并有欠公平，而且费用昂贵。她又认为香港拥有大量专家，能够胜任实质审查工作。 ● 容志伟提议，把实质审查工作外判予国家知识产权局及美国专利及商标局。 ● 黎锦新认为，暂时可把实质审查工作外判。 ● Ng Chan Wai 赞成在香港设立「原授专利」制度初期，把实质审查工作外判予其他审查机构。 ● 龚春晖认为，应把实质审查工作外判予国家知识产权局。 ● Hui Wing Kin 认为，把实质审查工作外判予其他专利当局的做法，有违培育本地专才的目的，并担心该项安排会增加申请人在香港取得专利所需的费用及时间。 ● 一名回应者建议，即使把专利实质审查工作外判予其他专利当局，香港本身仍应积累这方面的经验，而且一开始便应建立技术资料库。部分实质审查工作应在香港进行，以便香港专家积累经验。在安排外判工作初期，只应指定五个专利当局担 |
|---|---|

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

3. 香港应否设立「原授专利」制度，并把实质审查工作外判予其他专利当局？如把实质审查工作外判，应外判予哪个或哪些专利当局及原因？

任外判审查机构，包括国家知识产权局、英国专利局(为保持延续性)、欧洲专利局(为保持延续性)，以及按照与香港的贸易额大小挑选的其他两个地区的专利当局。

- 一名回应者提议以「原授专利」制度取代短期专利制度，这不但可安抚「原授专利」制度的提倡者，而且容许知识产权署评估「原授专利」制度的需求。该回应者又提议，如以「原授专利」制度取代标准专利制度，当局应仿效新加坡的模式，容许申请人选择自我审查或再注册，以及选择外判予英国专利局、国家知识产权局或澳洲专利局。
- 一名回应者赞成把实质审查工作外判，因为长远而言可节省聘用各范畴专家的费用。如申请以中文拟备，他建议将实质审查工作外判予台湾专利当局，而英文申请则外判予奥地利或匈牙利的专利当局。

| | |
|--|---|
| <p>第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)</p> | |
| <p>4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？</p> | |
| | <p style="text-align: center;">意见／关注事宜</p> |
| <p>4.1</p> <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业专业评审局 ● 香港五金商业总会 ● 香港创新科技及制造业联合总会 ● 香港工业总会 | <p>这个组别所有回应者均认为应保留再注册制度，有些回应者认为应扩大制度的范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可。</p> <p><u>具体意见</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会认为，现行的再注册制度既方便又符合成本效益。当局应扩大该制度的范围，使香港企业通常投资的司法管辖区(例如美国、加拿大和澳洲)授予的专利也获得认可。 ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会、香港工业专业评审局和香港五金商业总会均认为，当局应扩大该制度的范围，使香港的主要贸易伙伴(例如美国、加拿大及澳洲)和欧洲专利局(指定其他欧盟国家)授予的专利也获得认可。 ● 香港创新科技及制造业联合总会认为，现行的再注册制度应予保留，为发明人在「原授专利」制度以外提供多一个选择。 ● 香港工业总会认为，现行的再注册制度有其好处，应与「原授专利」制度并存。该会亦建议扩大再注册制度下指定专利当局 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区批予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

- 香港美国商会
- 香港总商会
- 香港科研制药联会
- 中国许可贸易工作者协会香港分会

的范围，以涵盖美国、澳洲、加拿大和日本的专利当局。

- 香港美国商会认为现行的再注册制度应予改善，并建议在现行指定专利当局名单中加入美国、日本、加拿大及／或澳洲的专利当局。
- 香港总商会认为，现行的再注册制度应予保留，以照顾已在其他地方通过实质审查的发明人。该会建议把该制度的范围适度扩大，使其他司法管辖区(例如美国)批予的专利也获得认可。
- 香港科研制药联会认为，现行的再注册制度提供廉宜和快捷方便的途径，让使用者在香港取得专利保护。该会建议保留现行的再注册制度，无须修改，因为多年来该制度能满足该会香港成员的需要和需求。
- 中国许可贸易工作者协会香港分会强烈建议继续采用现行的再注册制度，但应作以下修改：

(a) 就提交指定专利申请记录请求和标准专利的注册与批予请求而言，时限应有更大弹性。该会建议订定条文，延长再注册程序中上述两个步骤的时限。

(b) 把该制度的范围扩大，使其他主要经济体系(例如美国、日本和韩国)批予的专利也获得认可(该会赞同谘询文件所载

| | |
|---|--|
| <p>第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)</p> | |
| <p>4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？</p> | |
| | <p>选择其他指定专利当局的准则)。</p> |
| <p>4.2</p> <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 香港专利代理人公会 ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 | <p>这个组别大多数回应者认为再注册制度应予保留。不过，对于应否扩大指定专利当局的名单，则意见不一。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会认为，现阶段应保留再注册制度，并建议把该制度的范围扩大，使香港其他主要贸易伙伴(例如美国、加拿大、澳洲)和欧洲专利局(指定其他欧盟国家)授予的专利也获得认可。 ● 香港专利代理人公会建议，在香港推行完整的「原授专利」制度后，再注册制度应保留五年。此举可让申请人继续选用再注册制度作为另一选择，以减少完整的「原授专利」制度的负荷。当局应在五年之后，评估两个制度的成效。 ● 香港专利代理人公会认为，现行的再注册制度把给予香港专利的权力拱手让予指定司法管辖区，有欠公允，应重新检讨。该会建议当局与国家知识产权局、欧洲专利局和英国专利局商讨相互再注册安排。 ● 香港商标师公会认为，现行的再注册制度应予保留，无须修改，因为该制度符合成本效益，而且较为简单，批予的专利亦有确 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区批予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

定性。

- 香港商标师公会担忧，如扩大指定专利当局的名单，不同专利制度之间的差异(例如对专利的权利要求的诠释方法)，或会引致依据不同指定专利当局而获批予的专利得到程度不一致的保驾护航。该会又认为，如扩大该制度的范围，使其他外地司法管辖区批予的专利也获得认可，应注意是否会损害香港的国际声誉和公信力。
- 亚洲专利代理人协会香港分会建议作出以下修改：
 - (a) 利用现有的指定专利司法管辖区(中国、英国和欧洲)，并新增在实质审查方面具公信力的司法管辖区，设立「简易审查」专利制度；以及
 - (b) 设立有效期为完整 20 年的香港标准专利，申请可以作为「首次申请」、《巴黎公约》申请或在《专利合作条约》国家阶段提交的申请。
- 亚洲专利代理人协会香港分会建议增加指定专利当局的数目，加入在实质审查方面具公信力的专利当局。
- 香港律师会认为现行的再注册制度在香港一直行之有效，并建议即使设立「原授专利」制度，亦应保留现行的再注册制度，

| | |
|---|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？ | |
| | <p>为申请人提供较廉宜的选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港律师会建议作出以下修改： <ul style="list-style-type: none"> (a) 香港应密切留意专利审查高速公路安排的发展情况，把认可范围扩大至已经与现有三个指定专利当局订立专利审查高速公路安排的国家(例如欧洲专利局并非指定英国的专利)； (b) 容许延长专利申请的时限；以及 (c) 简化修改专利的程序。 |
| 4.3 | <p><u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 民建联 ● 经济动力 <ul style="list-style-type: none"> ● 民建联赞成扩大再注册制度的范围，使香港其他主要贸易伙伴授予的专利，例如美国、加拿大、澳洲及欧洲专利局(指定其他欧盟国家)授予的专利也获得认可。保留再注册制度会对新设的「原授专利」制度起缓冲作用，以及为申请人提供更多选择。扩大现行制度的范围，使香港其他主要贸易伙伴授予的专利也获得认可，能吸引机构来港发展业务。 ● 经济动力建议保留再注册制度，以维持对现时协助中小型企业或发明人在三个指定专利当局申请专利的专利代理人的服务需求。 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

4.4

学术界

- Raymond Yiu
- Dr C W Tso
- 香港科技大学生物化学校友会

- Raymond Yiu 认为应保留现行的再注册制度，因为会有助于香港与中国内地及欧洲在科技及创新发展上保持连系。他赞成扩大该制度的范围，使美国专利及商标局授予的专利也获得认可。
- Dr C W Tso 同意，现行的再注册制度应予保留，作为临时措施。他提议扩大指定专利当局的名单，考虑加入获新加坡接纳为指定专利当局的机构。他又提议在挑选其他指定专利当局时，考虑下列因素：

(a) 所属的司法管辖区与香港有密切贸易关系；

(b) 其专利制度使用香港的法定语文；

(c) 授予的专利在标准和质素方面获国际社会尊崇；以及

(d) 是普通法司法管辖区。

- 香港科技大学生物化学校友会认为，应保留再注册制度，并认可于美国、日本、韩国及德国等的专利当局所授予的专利，作为过渡时期的另一选择，使新的专利制度较易推行。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区批准的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

4.5 法律从业员 / 专利从业员

- QPA Group
- 金杜律师事务所
- Danny Chan
- Nigel Lee
- Kam Wah Law
- Sam Yip
- China Intellectual Property (H.K.) Limited
- Benny Kong
- 不具名的回应者

这个组别大部份回应者赞成保留现行的再注册制度。

具体意见

- 一名回应者建议，应暂时保留现行的再注册制度，在过渡期间，专利申请人可以选择提交「原授专利」或再注册申请。他反对扩大制度范围，使其他司法管辖区批准的专利也获得认可，理由如下：(a)挑选现有的指定专利当局有其历史原因，而扩大制度范围以涵盖其他专利当局，与该等历史原因不一致；以及(b)其他司法管辖区的法律对可享专利性采用不同标准，将引致制度复杂化。
- QPA Group 建议作出以下修改：
 - (a) 设立「简易审查」专利制度；及
 - (b) 扩大专利制度的范围，使该制度包括可批予 20 年的香港标准专利；申请可以作为「首次申请」、「公约申请」或「国家阶段申请」。
- QPA Group 指出，香港专利制度如有任何改变，以致削弱专利

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区批予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

有效性的假定(他们认为，如扩大该制度的认可范围至认可声誉较差的专利当局批予的专利，前述情况便很可能出现)，以及令专利注册纪录册上有更多无效专利，那么香港专利制度将丧失长久以来备受国际尊崇的地位。

- 金杜律师事务所赞成保留现行的再注册制度，理由如下：

(a) 再注册制度对跨国企业有吸引力，因为该等公司认为香港市场细小，未必选择花费时间及金钱在香港申请和注册「原授专利」；以及

(b) 不少香港企业的研发设施已迁往中国内地；由于中国内地规定在当地创造的发明须首先在当地申请专利，很多以香港为基地的公司或港资公司在内地创造的发明，均须在中国内地首先提交申请。再注册制度适合这类公司采用。

- **Danny Chan** 反对再注册的机制，因为他认为通过该制度取得专利需时较长，令有意取得法定保护的专利申请人望而却步。
- **Nigel Lee** 认为应保留再注册制度，因为维持该制度的成本很低，而且对已经在指定专利当局提交申请的人或机构而言，十分方

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区批准专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

便。至于修改制度方面，他认为对于逾期提交记录请求及注册与批准请求的申请人，应给予宽限期，正如在中国提交《专利合作条约》进入国家阶段的申请一样，有延展提交有关申请限期两个月当然权利。

- **Kam Wah Law** 强烈反对保留再注册制度。他认为实施该制度等同让其他国家在香港执行其裁决，但香港的裁决在该等国家却不能享有相互的安排。世上没有国家会容许这样的制度存在，因为这表示把国家的司法管辖区或主权给予其他国家。他又关注到再注册制度下，申请人会首先在指定专利当局所在的司法管辖区初次披露其发明，香港仅能收到该发明的第二次披露，因此香港市民及企业不能较欧洲或中国的竞争对手更早知悉该发明。因此，该制度与正确的专利政策不符。
- **Sam Yip** 建议把美国、日本及其他欧盟成员国的专利当局纳入指定专利当局名单之内，因为香港与该等国家的贸易额庞大，而该等国家的专利当局接获的申请数量较多。正如 **Nigel Lee** 一样，他赞成给予提交记录请求及注册与批准请求的申请人宽限期，但须征收附加费。
- **China Intellectual Property (H.K.) Limited** 赞成把美国专利及商标局和欧洲专利局纳入指定专利当局的名单。

| | |
|---|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Benny Kong 建议，美国授予的专利也应获得认可。 • 一名回应者认为现行的再注册制度应以保留，惟需修订，以引入一套安全检査程序。他不赞成其他司法管辖区授予的专利，因为不同的司法管辖区会有差异。他认为广泛认可外国的专利令使用者感到混淆，即使其发明本来不可享有专利，却令他们产生错误的安全感。香港应只可由其他拥有与香港相类似关于可享专利性的法律的司法管辖区所授予的专利，以避免滥批专利权。 |
| 4.6 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局 • APICC • Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd • Scholar Corporation • Blessed Inc |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局赞成保留再注册制度，与「原授专利」制度并存。此外，该局亦建议香港应以英文或中文进行实质审查的其他司法管辖区所授予的专利，包括中国、美国、英国、加拿大、澳洲及以英文为法定语文的欧洲专利局缔约国授予的专利。 • APICC 赞成扩大认可范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可。 • Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. 认为应保留现行的再注册制度，并扩大其认可范围，使更多国际专利当局(特别是美国和日本)授予的专利也获得认可，因为该等专利当局的制度已演变得分接近，而反正三个现有指定专利当局的法例亦 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Bach Limited | <p>已存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Scholar Corporation、Blessed Inc 和 Bach Limited 均认为，现行的再注册制度运作良好，行之有效，应予保留。他们不反对增加再注册制度的指定专利当局数目，并建议政府考虑把日本、德国和美国纳入认可范围，因为这些国家与中国均是主要经济体系。他们亦建议把审查和注册费用降低的司法管辖区纳入认可范围，以减低在香港取得标准专利所需的费用总额。 |
| <p>4.7 <u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alan Knowles ● Stanley ● Tom Lam ● Ms. Lee ● Ng Chan Wai ● 龚春晖 | | <ul style="list-style-type: none"> ● Alan Knowles 认为，如其他司法管辖区授予的专利可以自动注册，会导致一个危险的局面，因为在其他司法管辖区可享专利的某些发明(特别是软件)，可能在香港不可享专利。他亦建议如有任何人就不可享专利的发明专利申请专利，应予严惩。 ● Stanley 认为，再注册制度应予保留，使外地机构授予的专利获得认可。在决定应否扩大制度的范围，以认可其他司法管辖区授予的专利时，当局应审视有关司法管辖区的专利法。 ● 两名回应者认为无须改变现行的再注册制度。 ● Tom Lam 认为应保留现行的再注册制度，并扩大其范围，使其他司法管辖区(例如美国和澳洲)授予的专利也获得认可。 ● 一名回应者赞成保留再注册制度，但建议除现有三个指定专利 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区给予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

- Hui Wing Kin
- 周耀荣
- 不具名的回应者

当局给予的专利外，应认可额外两个专利当局(根据所属国家与香港的贸易额挑选)给予的专利。

- Ms. Lee 建议继续采用再注册制度，直至完成设立「原授专利」制度为止。其后，当局应采用「原授专利」制度。不过，她亦建议「原授专利」制度和再注册制度应并存。
- Ng Chan Wai 认为，香港应考虑把指定专利当局的名单扩大，以涵盖美国专利及商标局、澳洲专利局和加拿大专利局。
- 龚春晖建议保留现行的再注册制度，无须扩大指定专利当局的名单，因为专利制度在某程度上体现了国家的主权。
- Hui Wing Kin 认为，香港应考虑把指定专利当局的名单扩大，以涵盖美国专利及商标局、欧洲专利局(指定英国以外地方)、澳洲专利局、日本专利局和韩国知识产权局。他又建议，由任何国际查检主管当局和国际初步审查单位根据《专利合作条约》给予的专利，也应获得认可。
- 周耀荣赞成保留再注册制度。
- 一名回应者赞成保留再注册制度，但不建议扩大该制度的认可范围，使其他司法管辖区给予的专利也获得认可，因为这会令程序变得复杂，知识产权署须向多个司法管辖区了解和核实发

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

4. 应否保留现行的再注册制度；如应保留的话，该制度应否作出适当的修改，包括应否扩大范围，使其他司法管辖区授予的专利也获得认可；如应扩大的话，应包括哪个或哪些司法管辖区？

表和授予专利的日期，而有关资料又未必与现有指定专利当局
 的资料同样清晰。他又认为，如为了避免有关问题而将专利制
 度由「先发条约」的注册制度变为根据《巴黎公约》或《专
 利合作条约》提交申请不在香港提出的风险。此外，他亦
 估计其政策，而决定不在香港提交专利申请的制度。此
 外，他亦建议作出以下三项修改：(a)规定根据《专利条例》第 15 条就
 分案申请的记录请求时，申请人必须已在香港提交相关专
 利申请的记录请求，而有关申请并于其后发表；(b)容许申
 请人在缴纳附加费用后逾期提交记录请求或注册与批予请求；附
 加订可批予的附加费用水平，以防止有关安插滥用；以及(c)容许修
 订已批予的专利，以保持该专利与其所根据的指定专利的修订
 相符。

- 一名回应者认为应保留再注册制度，但须作出修改，以符合国
 家知识产权局、欧洲专利局和美国专利及商标局通过的标准，
 确保制度与时俱进。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

5. 收到的其他建议／意见

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|-----|---|---|
| 5.1 | <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港工业总会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会建议，政府应与承接香港外判实质审查工作的专利当局研究专利互认是否可行。 ● 香港工业总会建议，待「原授专利」制度发展成熟后，香港应考虑与中国内地洽商专利互认安排。专利互认制度可吸引来自世界各地的专利申请，为香港带来商机。 |
| 5.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利代理人公会 ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利代理人公会建议，知识产权署应与国家知识产权局、欧洲专利局和英国知识产权局商讨互相再注册安排，使在完整的「原授专利」制度下批予的香港专利可在上述专利当局的《司法指南》区内注册。该会亦建议，国家知识产权局《专利审查指南》有关实质审查的部分，可用作香港进行实质审查和制定有关法例的指引。 ● 香港商标师公会指出，根据《基本法》第 107 条，香港在制订财政预算时须力求收支平衡。该会认为，现时经济衰退，政府应考虑拨款予知识产权署改善现有服务，而不应把资源和金钱应用于补贴专利制度和少数有意申请专利的发明人和商业机构。 ● 亚洲专利代理人协会香港分会指出，不同司法管辖区采用不同 |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

5. 收到的其他建议／意见

方式诠释专利权利要求。香港沿用英国、澳洲和加拿大采用的原则，以目的为本的方式解释权利要求。

- 香港律师会提及民建联与香港专利师协会共同拟备的《在香港逐步建立自主审查的专利制度建议书》。该文件声称以香港专利师协会委托进行的调查为根据，调查对象为 13 个具代表性的香港组织(代表约 6 500 家企业)。香港律师会认为，该调查的前提和结果似乎欠缺说服力，原因如下：

(a) 该调查声称受访者代表约 6 500 家企业，基于以下假设：(i) 虽然该调查只是对各受访商会的执行委员会成员进行，但他们的意见可视为代表商会的意见；以及(ii)每个受访商会都有 500 名会员；以及

(b) 调查看来相当草率，受访者是否明白所作答复有何含意，实成疑问。该会特别指出，以下两个核心问题是被视为支持「原授专利」制度：

「问 5：请问您是否认为一个完整的专利注册制度(包括短期专利及标准专利)会对香港的经济有所裨益？」

问 6：若香港有一个完整的专利注册制度，这是否会鼓励您申请专利？」

香港律师会指出，在调查结果显示 74.6%的受访者不知道短

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

5. 收到的其他建议／意见

期专利和标准专利有何分别的情况下，问卷并无解释或界定何谓「完整的专利注册制度」，因此质疑受访者是否明白「完整的专利注册制度」的涵义。

基于上述原因，香港律师会认为，该调查指香港的制度不完整，减低了企业申请专利的意欲，导致在香港提交的专利申请数目偏低，这个结论并无充分理据支持。

- 香港律师会亦提及，立法会议员叶刘淑仪曾去信立法会工商事务委员会主席黄定光议员的意见。该信函下称「叶刘淑仪信函」，表达对香港专利制度的意见。该信函指出，标准专利拥有人难以行使其权利，因为大多数被告人在原先给予专利的国家申请置期专利无效，继而申请搁置香港产品。香港律师会指出：(a)即使香港设立「原授专利」制度，被告人仍可在专利期间以申请撤销涉案专利的方式质疑该专利的效力，并可申请搁置诉讼程序，直至有关撤销专利的法律程序完结为止；(b)在所有知识产权诉讼中，除非法院颁布非正常强制令，否则被告人可继续作出被指为侵权的行为；以及(c)如法院最终裁定该等行为属侵权，被告人须负上法律责任，向被告人支付所有由该等行为引起的损害赔偿。因此，香港律师会认为，香港是否采用「原授专利」制度，与是否有人提起撤销专利的法律程序并在待裁决期间申请搁置专利诉讼，两者之间完全没有关系。

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

5. 收到的其他建议／意见

- 5.3 政党／政团
- 经济动力
- 经济动力希望，香港和中国内地批予的专利可通过《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)相互认可。经济动力建议，假如双方无法在短期内作出专利互认安排，香港可与中国磋商，如某人已在香港提交本地专利申请，该人在中国就相同发明提交的专利申请，可循简易程序加快处理。

5.4 法律从业员／专利从业员

- Chris Murray
- 宋及陈
- Danny Chan

- Chris Murray 建议的改革方向如下：

- (a) 与其设立「原授专利」制度，不如让中国专利自动延伸至香港。现行分两个步骤的注册制度过于繁琐，亦无法为使用者提供更多保障和保证。他指出，在香港、欧洲和英国取得专利的人，其实大多数也在中国取得专利；以及
- (b) 知识产权局可代国家知识产权局接受专利申请，并容许申请以外语拟备。本地申请人可先取得提交专利申请日期，然后在随后一至三个月提交有关文件的译本。知识产权局如成为国家知识产权局的分处，亦可在侵权诉讼或调解／仲裁中向香港法院提供所需的文件。这样可以更好地善用有限的资源。
- 宋及陈关注，如在香港设立「原授专利」制度，覆审和宣告无

| | |
|--------------------------------|--|
| 第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书) | |
| 5. 收到的其他建议／意见 | |
| | <p>效的法律程序将如何处理。他们特别指出，处理这些程序需要较高技巧，而且所需的人手和其他资源亦较多。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danny Chan 建议把处理专利当局意见书(<i>office actions</i>)的工作外判予本地专利公司。 |
| 5.5 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • APICC <p>APICC 对谘询文件没有讨论在香港「原授专利」制度下授予的专利在中国内地是否有效的问题，表示关注。该中心建议，香港应朝相互认可的方向努力，争取根据中国内地和香港专利机关订立的相互协定或 CEPA，互认已通过实质审查的专利。</p> |
| 5.6 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanley • Hui Wing Kin • 龚春晖 • Guy Chan <p>Stanley 认为，知识产权署应发挥更积极的作用，担当发明人与其他国家专利注册机构的中介人，协助发明人向这些机构提交申请，并就他们的申请提供初步意见。</p> <p>Hui Wing Kin 指出，简化审查程序乃全球大势所趋。举例说，欧洲设有单一专利机构——欧洲专利局，亦设有单一商标机构——欧盟内部市场协调局(OHIM)。他认为，在香港设立「原授专利」制度会导致香港和中国两者的市场产生分隔。</p> <p>龚春晖建议与其他司法管辖区或地区签署专利互认协定。</p> |

第一章：标准专利制度(共接获 64 份意见书)

5. 收到的其他建议／意见

- Guy Chan 认为，最重要的是通过相互协定或其他类似方式，让香港专利取得更多国家(例如欧盟、北美和中国)的认可，而无需再注册。此外，各地专利法例如有不同，香港可设立制度，向发明人批出设有区域限制的专利。

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|-----|---|--|
| 6.1 | <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港创新科技及制造业联合总会 ● 香港总商会 ● 香港美国商会 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会 ● 香港货品编码协会⁶ | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会、香港创新科技及制造业联合总会及香港总商会均认为，短期专利制度提供快捷廉宜的方法，给予商业寿命较短的简单发明专利保护。 ● 香港美国商会认为，短期专利制度提供一个相对快捷及有用的方法，保护商业寿命相对较短的发明。 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会同意，短期专利制度有助提高社会对知识产权的意识，而商界对短期专利制度亦有需求，纵然需求有限。不过，该会不相信短期专利制度能推动本地创新。 ● 香港货品编码协会认为，短期专利制度能推动本地创新，但须采取更严格的保障措施，防止该制度遭滥用。 |

⁶ 香港货品编码协会称其为行业领导的非牟利组织，发展及推行全球供应链标准。该会称其回应(截至有关回应的提交日期)得到下列组织／人士支持：(1)立法会议员谭伟豪；(2)前任立法会议员单仲偕；(3)香港互联网协会创会主席莫乃光；(4)香港零售科技商会；(5)香港无线科技商会；(6)香港通讯业联合会；(7)Million Tech Development Ltd；(8)迪宝科技有限公司；(9)万信电子科技有限公司；(10)Epcode Systems Ltd；(11)ID-Tech (Hong Kong) Ltd；以及(12)香港通讯有限公司。

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

| | | |
|-----|--|---|
| 6.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 香港商标师公会● 亚洲专利代理人协会香港分会● 香港律师会 | <p>本组别所有回应者均同意短期专利制度可以为香港申请人带来各种好处。</p> <ul style="list-style-type: none">● 香港商标师公会同意，短期专利制度对香港申请人有许多好处，对国际申请人亦有利(虽然程度较小)。该会亦指出，短期专利制度与其他司法管辖区所采用的相似的小专利制度，趋势一致。● 香港商标师公会认为短期专利制度有下列好处：<ol style="list-style-type: none">(a) 专利权可以尽早执行；(b) 该制度提供途径，让申请人以类似临时专利申请的形式，确立专利的优先权，以便日后在其他司法管辖区提交有关专利申请；以及(c) 给予短期专利前必须提交查检报告的规定，让申请人可以在未进行实质审查的情况下，对其发明是否可能享有专利权获得初步指示。● 除了香港商标师公会所述的好处外，亚洲专利代理人协会香港分会认为短期专利制度还有以下好处：<ol style="list-style-type: none">(a) 容易就涉及发明在提交申请后于《巴黎公约》期限内(即最早申请日期的 12 个月内)的技术的改良、升级及实验数据， |
|-----|--|---|

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>确立其优先权；</p> <p>(b) 香港申请人可以为所拥有的技术提出专利申请，有助反驳第三者无根据的侵权指控；以及</p> <p>(c) 短期专利制度的好处不但有助推动本地创新，而且有助避免申请人基于财政考虑而不先在香港确立专利权，然后才申请其他司法管辖区的专利。</p> <ul style="list-style-type: none">● 香港律师会认为短期专利制度有下列好处：(a) 由于短期专利申请可以关乎任何发明(只要有有关发明可享专利)，因此该制度可以为一些商业寿命较短而不值得投入时间和金钱申请 20 年标准专利保护的发明(通常为较简单的发明)，提供快捷的注册程序；以及(b) 虽然申请数目似乎停滞不前，但短期专利较标准专利更受香港商人欢迎，显示短期专利制度或多或少能推动本地创新。 |
| 6.3 | <p><u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 经济动力 | <ul style="list-style-type: none">● 经济动力认为，短期专利制度可以让中小企业以较低成本，为商业寿命较短的简单发明取得专利保护。 |

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

| | | |
|-----|--|--|
| 6.4 | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Raymond Yiu ● Dr C W Tso ● 香港科技大学生物化学学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> ● Raymond Yiu 表示，根据国际经验，短期专利制度对促进渐进型创新至为重要，并有助缔造理想环境，推动本地创新。 ● Dr C W Tso 认为短期专利制度十分简便，提供快捷而廉宜的方法，保护市场寿命有限的简单发明，有助鼓励创新。 ● 香港科技大学生物化学学校友会认为，保留短期专利制度可推动本地创新，因为小规模公司在发展初期资源未必充足，该制度正好让该等公司在「保护期」内专心进行创新项目。 |
| 6.5 | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group ● 金杜律师事务所 ● Nigel Lee ● Kam Wah Law ● Sam Yip ● Benny Kong ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group 认为短期专利制度有多项优点，包括： <ul style="list-style-type: none"> (a) 提早执行专利； (b) 以简便和符合成本效益的方法确立优先权； (c) 防御作用； (d) 客户有信心；以及 (e) 实际上可用作「临时专利申请」。 ● QPA Group 表示，他们并无察觉到任何迹象，显示香港的短期专利制度被大规模滥用。 ● QPA Group 相信，部分本港专利持有人赫然发现其本港短期专 |

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

利无效或无法执行，是由于他们未获合资格专利师正确告知短期专利制度如何运作。

- 金杜律师事务所律师认为，短期专利制度对小发明有用处。在其他国家，小发明受类似制度保护(无须经实质审查而获批专利)，例如实用新型专利制度和小型专利制度。
- Nigel Lee 认为，短期专利制度作为获得专利及优先权的便宜及便捷的途径，对中小型企业及独立发明人相当重要，并有助保护萌芽阶段的本地发明。
- Kam Wah Law 相信，短期专利制度能推动本地创新，因为实施实用新型专利制度的国家都认为该等制度能推动本地创新。
- Sam Yip 认为，短期专利制度不但便捷而且费用相宜，能保护市场寿命短的简单发明或创新产品。
- Benny Kong 认为该制度切合绝大部分中小型企业需要。
- 一名回应者表示，短期专利制度对中小型企业有用，让他们以符合成本效益的方法早日提交申请，而且广为中小型企业采用。因此，该制度的确能推动本地创新。

6.6 其他

- 香港生产力促进局认为，短期专利制度提供便捷及相对廉宜的专利注册办法，有助保护市场寿命短的发明。另外，本港的短

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

6. 短期专利制度对香港有何好处？该制度能否推动本地创新？

| | | |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● 香港生产力促进局 | <p>期专利让持有人根据《巴黎公约》享有声称具有优先权的权利。短期专利制度高度配合香港节奏急促的营商环境，并且在专利权的开发、商品化及执行方面发挥重要作用。</p> |
| 6.7 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Stanley● 黎锦新● Hui Wing Kin● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none">● Stanley 认为，短期专利制度有助推动本地创新，适合属个人士和小型企业所拥有并供本地应用的简单发明。● 黎锦新相信，短期专利制度能鼓励本地创新。● Hui Wing Kin 建议废除短期专利制度，因为申请数目偏低。另外，由于该制度让资源较少的发明人循另一途径取得某种形式的专利保护，拟备申请的方式通常不太专业，以致创新意念未能得到最佳保护。● 一名回应者认为，短期专利制度让申请人以廉宜的方式，在决定是否于海外提交专利申请前，在香港「首先提交申请」，绝对有其好处。因此，该制度对本地创新应有些许推动作用。● 一名回应者认为，以低廉费用取得短期专利，较能满足小发明拥有人的需要，因此有助推动本地创新。 |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|-----|---|---|
| 7.1 | <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业专业评审局 ● 香港创新科技及制造业联合总会 ● 香港工业总会 ● 香港美国商会 ● 香港总商会 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会赞成延长短期专利有效期，由八年增加至十年，为专利拥有人提供更佳的保障。此举既能鼓励香港中小型企业在研发方面的投资，亦与采用小专利制度的国家(例如内地、德国、日本和丹麦)的做法一致。 ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局均认为可在现阶段保留现行的短期专利制度，并可将八年的有效期延长至十年。它们均不赞成对短期专利进行实质审查。 ● 香港创新科技及制造业联合总会认为，无论是否设立「原授专利」制度，亦应保留短期专利制度。 ● 香港工业总会认为，短期专利申请数目不多，无须改变现行制度。政府或可考虑把短期专利的有效期由八年延长至十年。 ● 香港美国商会建议当局制订质疑短期专利有效性的简易程序。该会还提出下列改革建议： |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- 香港货品编码协会

(a) 把短期专利有效期延长至最多十年；以及

(b) 撤销对权利要求数目的限制。

另一方面，该会促请当局在考虑改变短期专利的可享专利性的门槛时，应小心谨慎。

- 香港总商会表示，如某项专利乃根据「有疑问」的查检报告批予，该会原则上赞成在展开侵权法律程序前进行实质审查。专利拥有人或第三者应要求进行审查，所需费用由提出要求的一方承担。至于现行制度的专利有效期、权利要求数目和可享专利的门槛，该会认为应维持不变。
- 中国许可贸易工作者协会香港分会不相信短期专利制度可推动本地创新，但同意短期专利制度可保留，直至社会对知识产权的保障有更深的认知。该会建议将短期专利的有效期由八年延长至十年。该会并建议，如要维持短期专利制度，当局应加强公众教育，增进他们对短期专利可执行范围的认识。
- 香港货品编码协会就短期专利制度提出以下改革建议：

(a) 如短期专利乃根据「有疑问」的查检报告批予，专利拥有人不得采取法律行动执行专利，除非和直至(i)专利拥有人

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>能够修改其专利并获「无疑问」的查检报告支持；或(ii) 专利拥有人提出进行实质审查，而结果令审查人员满意；</p> <p>(b) 加强有关「无理威胁」的条文，如专利拥有人以短期专利对某人作出威胁，而该短期专利根据「有疑问」的查检报告批予，但专利拥有人没有先行修改专利权利要求和提供「无疑问」的查检报告，则该威胁会视为没有充分理据支持；以及</p> <p>(c) 规定用以支持短期专利申请查检报告，须在提交申请之前或之后一年内撰写。</p> |
| 7.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 香港专利师协会● 香港专利代理人公会● 香港商标师公会● 亚洲专利代理人协会香港分会● 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none">● 香港专利师协会认为可在现阶段保留短期专利制度，但可把专利有效期由八年延长至十年。该会反对就短期专利进行实质审查。● 香港专利代理人公会赞成保留短期专利制度，但建议作出以下改革：<p>(a) 在展开侵权法律程序前，须对短期专利进行实质审查，费用由专利拥有人承担。在实质审查中不获接纳的权利要求，</p> |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- 不得成为展开侵权法律程序的依据；
- (b) 应容许申请人在每宗申请中提出共十项权利要求(不论是独立要求还是从属权利要求)；亦应允许缴付额外费用后提出更多权利要求；以及
 - (c) 应发出审查指引，说明短期专利的可享专利标准。
 - 香港商标师公会建议作出下列改革：
 - (a) 应在执行短期专利前而非批予专利前进行实质审查；
 - (b) 厘清根据短期专利作出无理威胁的法律责任；
 - (c) 把专利有效期延长至最多十年；以及
 - (d) 把独立权利要求的数目上限增加至三项，并把权利要求的总数限制于最多 20 项，以容纳装置、系统及方法的权利要求。
- 另外，该会不认为需要改变短期专利可享专利性的门槛。
- 亚洲专利代理人协会香港分会认为宜改良短期专利制度，并加强推广，使公众认识该制度的好处，以鼓励更多人使用该制度

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

和减少滥用情况。

- 亚洲专利代理人协会香港分会不支持引入批予短期专利的实质审查或降低可享专利性的门槛。该会建议作出下列改革：
 - (a) 在展开法律程序前须进行实质审查，并同时保留须提供由其中一个指定专利当局或国际检查主管当局发出的查检报告的要求；
 - (b) 收紧「无理威胁」条文，特别针对与未经审查的专利有关的无理指控；
 - (c) 把专利有效期延长至最多十年；以及
 - (d) 增加独立权利要求的数目上限至三项及从属权利要求的数目上限至 22 项。
- 香港律师会建议保留短期专利制度及作出下列改革：
 - (a) 强制规定披露短期专利查检报告，并须在展开侵权法律程序时把报告送达被告人；
 - (b) 如争议的问题是短期专利的有效性，被告人可要求就短期专利进行实质审查，而专利拥有人亦可主动选择进行实质

| 第二章：短期专利(共接获 50 份意见书) | |
|---|--|
| 7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？ | |
| | <p>审查；如证实该专利有效，则不论侵犯该短期专利的指称是否成立，实质审查的费用概由被告人承担，以避免专利有效性随便遭人质疑；</p> <p>(c) 把专利有效期延长至最多十年；以及</p> <p>(d) 提高独立权利要求的数目上限(建议进行调查，以确定香港标准专利的平均独立权利要求数目，并考虑可否把该平均数目或较小的数目定为短期专利的独立权利要求数目上限)。</p> |
| <p>7.3 <u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 民建联 ● 经济动力 | <ul style="list-style-type: none"> ● 民建联认为短期专利制度可于现阶段保留，但有效期则可由八年延长至十年。民建联反对就短期专利引入实质审查。 ● 经济动力认为短期专利制度可于现阶段保留，并建议把专利有效期延长至最多十年，而且不应引入实质审查。 |
| <p>7.4 <u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Raymond Yiu ● Dr C W Tso | <ul style="list-style-type: none"> ● Raymond Yiu 赞成保留短期专利制度，但建议把制度下的专利有效期延长至十年。 ● Dr C W Tso 赞成保留短期专利制度，惟须加以改良如下： <ul style="list-style-type: none"> (a) 授权专利注册处可应专利申请人、专利拥有人或第三者的 |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- 香港科技大学生物化学校友会

要求，在该处认为有需要时，在批予短期专利之前或之后进行查检或实质审查(费用由要求进行审查的一方承担，但如证实有关专利无效，专利拥有人须向该方付还有关费用)，但不应强制规定在展开侵权法律程序前须进行实质审查；

(b) 把专利有效期延长至最多十年，让专利拥有人有更多时间推销其发明和从中获取商业利益；以及

(c) 把独立权利要求的数目上限定为五项。

- 香港科技大学生物化学校友会认为，短期专利制度应作出以下改革：

(a) 实质审查可在专利有效期的第二年进行；有关审查将作为展开侵权法律程序的先决条件，亦建议专利拥有人申请进行审查；

(b) 不限定权利要求的数目，但向提出超逾十项权利要求的专利申请收取较高费用；

(c) 降低可享专利性的门槛，以鼓励学术界与工业界合作；以及

(d) 可把更多无形的发明(包括艺术和音乐)纳入短期专利制度。

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

7.5 法律从业员／专利从业员

- Richard R. Halstead
- QPA Group
- 金杜律师事务所
- 宋及陈
- Danny Chan
- Nigel Lee
- Kam Wah Law
- Kenneth Yip
- Sam Yip
- Benny Kong
- 不具名的回应者

这个组别的所有回应者都赞成保留现行短期专利制度。部分回应者建议现行短期专利制度应维持不变，其他回应者则提议加以改革。

具体意见

- **Richard R. Halstead** 认为人们对短期专利的应用感到混淆。他认为，如短期专利保护的是可享专利门槛较低的「简单发明」，短期专利才应被称为短期专利；相反，如短期专利旨在涵盖所有未经实质审查的发明，则应格外谨慎，以防制度遭人滥用。
- **QPA Group** 建议作出下列改革：
 - (a) 加入在执行短期专利前，须先取得「技术意见」的规定；并加入在没有该意见便宣示专利权的情况下，可引用「无理威胁」条文的选择；
 - (b) 把专利有效期延长至最多十年；以及
 - (c) 把独立权利要求的数目上限放宽至三或五项，以及把权利要求的总数限制于最多 25 或 30 项。
- 金杜律师事务所及 **Kenneth Yip** 均认为应保留短期专利制度。
- 宋及陈建议对短期专利制度作出以下改革：

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- (a) 规定就发明的新颖性进行查检；
 - (b) 放宽独立权利要求数目的限制；以及
 - (c) 把专利有效期延长至最多十年。
- 宋及陈亦认为，(a) 不应降低短期专利的可享专利性门槛；以及 (b) 如就短期专利制度设立实质审查机制，会令该制度变得与标准专利制度相似。
 - **Danny Chan** 建议简化撤销短期专利注册的程序，以免有人滥用该制度，把不可享专利的发明注册。
 - **Nigel Lee** 赞成把短期专利有效期延长至十年，使该制度可与他认为与短期专利性质接近的内地产用新型专利看齐。他反对引入 (a) 实质审查；以及 (b) 为短期专利而设定不同的可享专利性门槛。此外，如当局设立「原授专利」制度，他建议应设有机制，使专利申请人可把短期专利转为「原授专利」，以取得 20 年的较长有效期。
 - **Kam Wah Law** 对于应否延长专利有效期及放宽权利要求数目的规限，并无意见。他认为无须施加有关实质审查的规定。他更期望知识产权署在设立「原授专利」制度后会聘有审查人员，并建议把撤销或废除短期专利的法律程序交由知识产权署处理，令有关程序更廉宜方便。他认为有关降低可享专利性门槛的问题措辞

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>不当，因为现行制度并无可享专利性的实质审查。他认为，正确的问题是应否提高可享专利性的门槛。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sam Yip 认为，只限提出一项独立权利要求的规定应维持不变，因为申请短期专利的发明，其要求涵盖的范围应该清晰和易于确定。 • Benny Kong 并不建议作出任何修改，因为任何修改只会令该制度与「原授专利」制度更近似。 • 一名回应者赞成保留短期专利制度，但建议应延长有效期至十年，每宗申请容许提出的权利要求总数增至 15 至 20 项。他又建议，标准专利与短期专利应采用相同的可享专利标准；另外，对查检报告中指出的「X」或「Y」类引证案，政府应考虑进行审查或强制制要求申请人对查检报告作出回应／修订。 |
| <p>7.6</p> <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局 • APICC | | <ul style="list-style-type: none"> • 香港生产力促进局赞成保留现行的短期专利制度。虽然该局建议无须降低短期专利的可享专利性门槛，但对制度提出下列改革建议： <ul style="list-style-type: none"> (a) 实质审查只应在专利拥有人或直接因该短期专利被滥用而受影响的第三者提出要求下进行。实质审查应列为展开侵权法律程序的先决条件。在考虑哪一方应承担实质审查费用时， |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>应严格遵守「用者自付」或「得益者自付」的原则；</p> <p>(b) 有效期应延长至十年，使之与内地、日本、韩国及其他司法管辖区批予的实用新型专利一致；以及</p> <p>(c) 应放宽每宗专利申请中容许的权利要求数目上限，但应根据每宗申请的额外权利要求数目，按比例向申请人收取额外费用，确保所有权利要求均有真正需要和实际用途。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APICC 认为中止短期专利制度是可考虑的方案，但建议如须维持该制度(而当中不涉及实质审查)，则可把工作外判予专业团体或商会；知识产权署可集中处理须予完整审查的专利，并建立这方面的能力和工序。 |
| 7.7 | <p>个人</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● Tom Lam ● 容志伟 ● 黎锦新 ● 龚春晖 | <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley 建议，当局应就短期专利设立可自由选择实质审查机制，并可在短期专利批予后才进行审查。实质审查应列为展开侵权法律程序的先决条件，只有专利拥有人才有权要求进行实质审查，而所需的费用亦应由专利拥有人承担。短期专利现行有效期应延长至十年。为防止制度遭人滥用，当局须限制权利要求的数目，但为了推动创新，可把权利要求的数目上限增加至两或三项，日后亦可再调整。 ● Tom Lam 建议保留短期专利制度，但应加设有有效期较短(费用亦 |

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- Hui Wing Kin

- 周耀荣
- 林斌典
- 王仁平
- 不具名的回应者

较低廉)的选择，例如三年期专利。

- 容志伟认为，就短期专利设立实质审查机制，可防止制度遭人滥用，以及增加为「原授专利」制度而设立的实质审查安排的需求。
- 黎锦新建议就短期专利引入于本地进行实质审查的选择，以免申请人遭专利代理人滥收费用。他亦建议，应为商业寿命较长的发明提供延长专利有效期的选择，并应接纳只用中文提交的申请，无须申请人把发明的名称和撮要译成英文。
- 龚春晖建议强化现行制度和减少限制，以推动本地创新。
- Hui Wing Kin 建议强化规定在展开执行专利权的法律程序前，须就有关专利进行实质审查。专利拥有人如欲对第三者展开侵权的法律程序，应承担实质审查费用。相反，如第三者欲开展法律程序以撤销一项短期专利注册，实质审查费用应由该第三者承担。此外，如短期专利在批予前没有进行实质审查，他亦反对延长专利有效期。
- 周耀荣建议扩大再注册制度的范围，以涵盖短期专利；再注册短期专利的有效期，将于指定专利当局批予的原有实用新型有效期届满时同时届满。
- 林斌典认为，短期专利有效期应为 14 年或至少 12 年。

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- 王仁平赞成增设实质审查以消除不确定因素，审查费用应由申请人支付，但财政紧绌者应获得政府资助。
- 一名回应者认为无须改变现行短期专利制度。
- 一名回应者建议当局就短期专利设立实质审查机制，并在批予短期专利后但在展开法律程序前进行审查。实质审查亦应列为展开侵权程序的先决条件，审查费用应由败诉一方和专利当局分担。此外，短期专利制度亦应作出以下改革：
 - (a) 把专利有效期延长至十年；
 - (b) 每宗专利申请的权利要求数目上限增加至三项；
 - (c) 修订短期专利的可享专利标准，撤销「能作工业应用」的要求；以及
 - (d) 把短期专利改名为「实用专利」，与澳门采用的名称一致，以免外地人士感到混淆。
- 一名回应者建议作出多项改革：
 - (a) 应可自由选择是否进行实质审查或强制在一年后进行；而实质审查应列为展开侵权法律程序的先决条件，审查费用由专利拥有人承担；

第二章：短期专利(共接获 50 份意见书)

7. 现行的短期专利制度应否维持不变或应否引入改变？如是后者，应如何改变现行的制度？

- (b) 如已进行实质审查，专利有效期可延长至 20 年；以及
- (c) 把权利要求数目上限增加至 20 项，独立权利要求数目上限则增至三项，权利要求之间的从属关系不受限制。
- 该名回应者认为，为免增加不确定性，不宜改变可享专利性门槛。
- 一名回应者认为，当局应选择进行实质审查，不应施加强制规定，并只应在某项短期专利被视为侵犯另一人的专利时才要求进行实质审查。因此，实质审查应列为展开侵权法律程序的先决条件。短期专利拥有人如被裁定侵权，应承担实质审查费用；如被裁定并无侵权，费用便应由兴讼一方承担。该名回应者亦提出其他改革建议，包括把短期专利的有效期延长至十年，以及把权利要求数目上限放宽至五项。该回应者并不认为可享专利性门槛应予以更改。

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

8. 应否取消整个短期专利制度？

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|-----|---|--|
| 8.1 | <u>工业协会／商会</u> <ul style="list-style-type: none"> 香港总商会 中国许可贸易工作者协会香港分会 香港货品编码协会 | <p>没有一个回应的工业协会／商会表示应取消短期专利制度。</p> <p><u>具体意见</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 香港总商会表示，这个问题的答案最终取决于当局对整个专利制度作出什么改革。 中国许可贸易工作者协会香港分会赞成保留短期专利制度，直至社会人士对知识产权保障有更深入的认识。 香港货品编码协会认为不应取消短期专利制度。 |
| 8.2 | <u>专业团体</u> <ul style="list-style-type: none"> 香港商标师公会 亚洲专利代理人协会香港分会 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none"> 香港商标师公会、亚洲专利代理人协会香港分会及香港律师会均认为不应取消短期专利制度。 香港律师会指出，有些人提议取消短期专利制度，因为该等人发明注册，而且由于申请未经验实质审查，短期专利授予的权不能确定。香港律师会指出，基于滥用情况可能夸大。该会认为，问题在于短期专利的申请注册人是否得到正确意见，清楚明白短期专利注册的作用，以及知道如要在审讯 |

| 第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书) | |
|-------------------------|--|
| 8. 应否取消整个短期专利制度？ | |
| | <p>时根据短期专利指控别人侵权，即须证明其专利的有效性，才能确立侵权的事实。</p> |
| 8.3 | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港科技大学生物化学学校友会认为短期专利制度应予保留，并应配合标准专利制度的改革。 |
| 8.4 | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group ● Nigel Lee ● Kam Wah Law ● China Intellectual Property (H.K.) Limited ● 不具名的回应者 |
| 8.5 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一名回应者反对取消短期专利制度。 ● QPA Group 认为不应取消短期专利制度。 ● Nigel Lee 认为在香港整体专利制度中，短期专利制度有其独特的地位及价值，因此不应取消。 ● Kam Wah Law 表示反对取消短期专利制度，惟认为制度应该修改，并提出短期专利制度是「原授专利」制度以外较廉宜和简便的专利注册方法。 ● China Intellectual Property (H.K.) Limited 赞成取消短期专利制度。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局赞成保留短期专利制度。 |

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

8. 应否取消整个短期专利制度？

| | | |
|-----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 ● APICC ● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. | <ul style="list-style-type: none"> ● APICC 认为取消短期专利制度是一个选择，理由是专利种类太多会造成混淆。 ● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. 不赞成取消短期专利制度。 |
| 8.6 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● Tom Lam ● Hui Wing Kin ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley 不赞成取消短期专利制度。 ● Tom Lam 认为应保留短期专利制度。 ● Hui Wing Kin 赞成取消短期专利制度，因他认为短期专利制度在香港并未被广泛采用，而发明人匆匆提交短期专利申请亦没有好处。 ● 一名回应者认为短期专利制度，对本地公司方便地在香港首次提交申请，至关重要。 ● 一名回应者赞成保留短期专利制度，以照顾商业寿命较短的产品。 ● 其他两名回应者认为应维持短期专利制度。 |

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

9. 收到的其他建议／意见

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|-----|--|--|
| 9.1 | <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业专业评审局 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局建议，在设立「原授专利」制度时，应同时设立程序外的撤销专利或宣告专利无效的机制。在「原授专利」的基础上设立撤销专利或宣告专利无效的途径，可让公众或相关人士通过快捷、经济的途径，反对授予专利，而无须诉诸法院程序。此举亦可防止专利制度(特别是短期专利制度)遭滥用、保障第三者权利、加强专利的稳定性和减少诉讼费用。 |
| 9.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会建议，在设立「原授专利」制度时，应同时设立程序外的撤销专利或宣告专利无效的机制。在「原授专利」的基础上设立撤销专利或宣告专利无效的途径，可让公众或相关人士通过快捷、经济的途径，反对授予专利，而无须诉诸法院程序。此举亦可防止专利制度(特别是短期专利制度)遭滥用、保障第三者权利、加强专利的稳定性和减少诉讼费用。 ● 香港律师会提及叶刘淑仪信函中认为，短期专利在诉讼中缺乏效力，除非被告人放弃，否则专利拥有人很难针对侵权行为取得非正常强制令。然而，香港律师会认为，短期专利拥有人必 |

第二章：短期专利制度(共接获 50 份意见书)

9. 收到的其他建议 / 意见

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>须额外证明其专利有效，法院才会强制执行专利，而这项额外要求亦适用于颁布非正审制命令。此外，法律亦规定，在该专利有相反证据的情况下，如专利拥有人能提供足以表明该专利的有效性证据，该证即可作为专利有效性的充分证明。因此，该会认为，指称专利拥有人极难对侵权行为取得非正审制命令的说法，并无根据。</p> |
| 9.3 | <p><u>法律从业员 / 专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 宋及陈● Sam Yip | <ul style="list-style-type: none">● 宋及陈建议，短期专利制度应与中国的实用新型制度看齐。● Sam Yip 倡议撤销取得查检报告的规定。他认为，查检报告不能彻底确定短期专利是否有效，因此并无实际作用。 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|------|--|--|
| 10.1 | <p><u>工业协会／商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会 ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业专业评审局 ● 香港创新科技及制造业联合总会 ● 香港工业总会 ● 香港美国商会 ● 香港总商会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港中华厂商联合会认为，香港专利代理人的服务水平应予以提高，以配合推行「原授专利」制度。政府应视乎日后需要，考虑须否设立政府主导的发牌制度，规管专利代理服务提供者。 ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会和香港工业专业评审局建议，政府应设立规管制度，规管香港的专利代理服务提供者。 ● 香港创新科技及制造业联合总会表示，规管制度既可保障专利拥有人和企业，亦有助提高专利代理服务的质素。如不设立专利代理人规管制度，任何人均可使用专利代理人的职衔和提供专利代理服务，令发明人和企业的权利得不到保障，特别是如有以下情况出现： <ul style="list-style-type: none"> (a) 利益冲突； (b) 专利代理人蓄意或不慎披露与专利有关的机密资料； |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

- 香港科研制药联合会
- 中国许可贸易工作者协会香港分会

(c) 专利代理人欠缺有关「优先权」、「专利法」和「撰写专利说明书」等知识；以及

(d) 专利代理人行为失当。

- 香港工业总会认为香港的专利代理服务素质参差，因此赞成规管专利代理服务，以确保服务达到国际标准，及吸引人才加入专利代理行业。
- 香港美国商会认为，政府应鼓励发展优质的本地专利代理行业，并为相关行业设立规管制度。拥有对知识产权事宜丰富知识和经验的专业人士，对于香港成为知识产权商品化、融资和交易的枢纽会有帮助。
- 香港美国商会认为，专利专业会为香港的理工科毕业生提供另一个事业发展途径。
- 香港总商会认为，香港如设立「原授专利」制度，才须订立规管制度，现行制度在聘用专业人士方面已提供多种选择，而且十分灵活。专利专业工作的首要工作是按制度提供服务，因此

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

当局就应否和如何规管专利代理服务专业人士提出建议前，应先确定制度的实际形式。

- 香港科研制药联合会认为，让一群训练有素的本地专利代理人，由政府机构作出认可及规管，好处是可确保专利代理人提供一致和优质的专利相关服务。该会认为，设立规管制度可以为香港各大学和院校的理工及技术学科毕业生提供另一个事业发展途径。
- 中国许可贸易工作者协会香港分会认为，设立规管制度与否，应该与是否在香港设立「原授专利」制度分开处理，因为专利申请人十分倚重专利师／专利代理人的专业知识，以确保其专利申请的内容妥为拟备，以及在专利提交策略方面获得专业和专门意见。

10.2 专业团体

- 香港专利师协会
- 香港专利代理人公会
- 香港商标师公会
- 香港专利师协会赞成设立专利代理服务提供者规管制度。
- 香港专利代理人公会赞成设立专利从业员和专利代理服务规管制度，以确保发明人的专有资料获得保护，而专利代理服务亦可维持在一个可靠的水平。
- 香港商标师公会认为不应视乎香港会否设立「原授专利」制度，

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

| | | |
|------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 亚洲专利代理人协会香港分会 • 香港律师会 | <p>才考虑是否设立专利从业员规管制度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 香港商标师公会强调，如要设立专利从业员规管制度，制订有关规管制度时应以宽松为原则。 • 亚洲专利代理人协会香港分会认为，不论香港是否设立「原授专利」制度，亦须以某种形式规管以专利代理人和／或专利师身份提供服务的人士，但规管的性质和范围须视乎是否设立「原授专利」制度。 • 香港律师会指出，国际社会一般认为「专利师」和「专利代理人」等职衔是受保护的职衔，具有特别意义。该会认为，不论香港是否设立「原授专利」制度，都应设立规管制度，以及就该等职衔给予相应的认可。 |
| 10.3 | <p><u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 民建联 • 经济动力 • 新民党 | <ul style="list-style-type: none"> • 民建联认为应尽早推行规管制度，使专利代理人提供的服务能有质素保证，消费者的权益亦能获得保障。此举亦可推动本地的代理服务业的发展，使专利申请人受惠，因而亦会推动本地的创意发明。 • 经济动力认为如在香港推行「原授专利」制度，将须设立专利代理服务提供者注册制度。 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

| | | |
|------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● 经济动力列举若干事例，以反映本港因为不规管专利代理人而出现的流弊： <ul style="list-style-type: none"> (a) 专利代理人把其客户的发明据为己有，并以自己的名义申请专利； (b) 专利代理人同时代表两家互相竞争的公司，有利益冲突之嫌；以及 (c) 外国公司自行在香港申请专利，无须通过本地的专利代理人办理申请。 ● 新民党建议，当局不但应规管专利代理人及律师，亦应加强培训专利人才。 |
| 10.4 | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dr C W Tso ● 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> ● Dr C W Tso 指出，如专利专业不受规管，其服务的水准及素质则不能获得保证。他认为，在香港设立规管专利代理服务提供者制度至关重要，因设立有关制度后方能确保专利制度日后的定位，能与香港发展成为区域性科技创新科技枢纽的目标一致。 ● Dr C W Tso 同意，如香港设立「原授专利」制度，设立相关规管制度将有助建立本地专利专业，并能管理工科及其他技术学科的本地毕业生创造更多就业机会。 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 香港科技大学生物化学校友会认为香港有本身的独特环境，能够成为知识产权的交易枢纽；至于是否规管代理服务这议题，应与是否推行「原授专利」制度分开处理。 |
| <p>10.5 <u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Richard R. Halstead Chris Murray QPA Group 宋及陈 Danny Chan Nigel Lee Kam Wah Law Kenneth Yip China Intellectual Property (H.K.) Limited Benny Kong | | <ul style="list-style-type: none"> Richard R. Halstead 认为，为确保香港能够成为创新发明的枢纽，发明人须知道代理人的背景，以及他们是否具备专业资格草拟和执行专利申请。 Chris Murray 反对规管专利代理服务，他认为虽然制备现有服务提供者名单有其好处，但如要妥善监管专利服务，相关成本将须转嫁予客户。他不相信实行规管便可保证服务水平会得到改善，反而认为过度规管会迫使客户转往成本较低的司法管辖区。 QPA Group 同意，香港不论是否设立「原授专利」制度，都应设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人员。 QPA Group 认为如要设立规管制度，专利代理人实质服务须达到世界一级水平，才能与香港的世界级法律制度、及香港专利法和专利制度所建基的案例互相配合。此外，规管制度下，专利代理人至少应符合下列要求： <ul style="list-style-type: none"> (a) 具备专业上程度技术资格，使从业员可适当地应付复杂 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

• 不具名的回应者

的科技；

(b) 受过一定的专业培训及拥有多于数年处理实质专利事务的经验；以及

(c) 通过严格的专利草拟笔试(他们认为在有关考试中，题目不应采用选择题的形式)。

他们认为宁可没有规管，也不要劣质、含糊或不合标准的规管。

- 宋及陈表示赞成设立规管制度。
- **Danny Chan** 建议应强制规定专利代理人注册。他认为香港专利代理人须草拟专利说明书及为客户提供有关专利法的意见。他建议，香港的专利代理人须拥有科学或工程的资格，并同时拥有普通法司法管辖区的法律学位。
- **Nigel Lee** 认为，规管制度可防止公众被不合格人士使用「专利师」或「专利代理人」等职衔误导，并因该等人士提供不良的专利服务而引致专利权受损。
- **Kam Wah Law** 认为，香港应设立规管制度，而规管专利代理服务这议题，应与是否在香港设立「原授专利」制度分开处理。
- **Kenneth Yip** 认为，设立资格制度有助使用者挑选专利专业服务

| | |
|---|---|
| 第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书) | |
| 10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？ | |
| | <p>提供者。合格的专利代理应曾接受适当的专门技术教育及有关专利程序的训练。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● China Intellectual Property (H.K.) Limited 对当局在专利制度检讨尚未有明确结果前，便规管专利代理服务表示担忧。 ● Benny Kong 及另外一名回应者认为，不论是否推行「原授专利」制度，都应设立规管制度。 ● 一名回应者强调，培训适当的合格人士担任专利代理人需时甚久，而是否有此需要，则应与香港会否设立「原授专利」制度这议题分开处理。他亦提到，设立规管制度的优点是令有关从业人员的质量有保证。 |
| 10.6 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 ● APICC ● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited <p>香港生产力促进局赞成设立规管制度，规管就专利申请或相关程序提供专利代理服务，以及协助使用者物色合资格人士。该局认为，设立规管制度与设立「原授专利」制度的建议分开考虑。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● APICC 赞成规管专利代理人，但认为发牌权利不应只批予单一专业或同业公会，而是应至少批予四至五个这类团体，以确保维持发牌制度公平、公开和符合成本效益。 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 认为，虽然专利审查在建立专业技术、技术资料库、知识和行政制度方面需时，但发展上述范畴的工作和建立专利代理业务规管制度，可为本地人才创造新的就业机会，提高香港创造价值的能力和创新能力，以及提供更多机会，让香港的专利代理人、学者、科学家、工程专业人员和其他专家进行知识交流。 |
| <p>10.7 <u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanley • Tom Lam • 容志伟 • 龚春晖 • Hui Wing Kin • 周耀荣 • 王仁平 • 不具名的回应者 | | <ul style="list-style-type: none"> • Stanley 认为，设立专利代理规管制度与否，应取决于香港是否推行「原授专利」制度。如推行「原授专利」制度，则应订立专利代理规管制度。 • Tom Lam 反对设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士。 • 容志伟及另一名回应者赞成设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士。 • 龚春晖反对设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士，因她认为香港市场规模细小，规管制度难以奏效。此外，设立规管制度或会造成垄断，提高专利代理的服务收费。 • 龚春晖认为，香港应在设立「原授专利」制度后，才设立专利代理规管制度。 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

- Hui Wing Kin 认为，如现行再注册制度维持不变，则无须设立规管制度，规管提供专利代理服务的人士，因为在香港取得专利注册的手续仅涉及程序事宜，无须专业人士拟备专利申请文件。
- Hui Wing Kin 认为，如在香港设立「原授专利」制度，订立规管制度才会导致就业机会增加。此外，他亦认为，为了增加专利专业人士的就业机会而导致香港创新发明成本上升，做法并不合乎逻辑。
- 周耀荣认为，应限定聘请了注册专利代理人的公司，才可使用「专利代理」衔头，并须就专利代理人、专利行政经理和专利代理中介人分别设立资格要求和注册制度。注册者除须具备订明资格外，还须受行为守则规管和持续进修，否则须受处分。
- 王仁平认为，规管专利代理服务，可提升专利代理业的能力、公信力和效率。
- 一名回应者认为，设立规管制度与否不必取决于是否设立「原授专利」制度。
- 一名回应者认为，如香港设立「原授专利」制度，便应规管专利代理服务。

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

10. 香港应否设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士？应否视乎香港会否设立「原授专利」制度，才决定是否设立规管制度？

- 一名回应者反对设立规管制度，规管提供专利代理服务的专业人士，因为市场或客户可以合理方式，投诉专利代理或解决因专利代理人疏忽而引致的问题；或客户可提出诉讼，申索损失或损害赔偿。

| 第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书) | |
|--|---|
| 11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度, 应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务? 抑或容许任何人提供这类服务, 只限制使用特定的职衔? | |
| | 意见 / 关注事宜 |
| 11.1 | <p>机构 / 个别人士</p> <p><u>工业协会 / 商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港美国商会 ● 香港总商会 ● 香港科研制药联会 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会 |
| 11.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港美国商会认为, 投身专利代理行业的人应受过适当训练、通过相关考试和资历评审, 以确保能提供优质服务。 ● 香港总商会认为要待专利制度的形式确定后, 才可应否及如何规管专利专业人士提出建议及给予答案。该会表示, 如设立注册制度的目的, 在于确保专利代理人起码具备的技术才能水平, 则应规定只限符合注册资格的人才可使用特定的职衔。 ● 香港科研制药联会认为, 专利代理行业应在政府管理的计划下受规管, 确保受聘人员持有适当学历和通过资历评审, 并已接受所需的技术训练, 以维持市民大众和业界对专利制度的信心。 ● 中国许可贸易工作者协会香港分会建议, 只向通过适当考试和取得适当资格的专业人士授予「专利师 / 专利代理人」职衔, 并要求该等专利师 / 专利代理人证明他们具备专利范畴的最新知识。政府应负责设立这类规管制度。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利代理人公会建议, 只限符合资格的人才可提供专利代 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度的规管制度，应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务？抑或容许任何人提供这类服务，只限制使用特定的职衔？

- 香港专利代理人公会
- 香港商标师公会
- 亚洲专利代理人协会香港分会
- 香港律师会

理服务。

- 香港商标师公会担心不同的职衔会令公众感到混淆，因此认为宜集中规管服务的性质，而非服务提供者使用的职衔。
- 亚洲专利代理人协会香港分会赞成采取与英国相类似的较自由的方针，限制符合相关要求并根据适当规例注册的专业人士使用「专利代理人」和「专利师」等特定职衔。此举既可确保专利人才须具备和保持高的专业水平，亦可给予公众信心，让他们知道所接触的专利代理人和专业人士具备合适资格、有经验和受专业保险保障，能够处理实质的专利事宜。
- 亚洲专利代理人协会香港分会认为，即使从事专利行业的人，已符合专业资格和根据任何拟订规例而有权使用「专利师」等职衔，但规管制度应确保具备理工科资格和接受过专利文件草拟训练的合格专利代理人，除非取得相关资格，否则不得处理其专业范畴以外的专利相关法律问题。反之，没有取得相关资格的律师不得草拟专利说明书及权利要求。
- 香港律师会认为，由于专利属技术事务，为把专利内容妥为界定，以改善(或维持)专利质素，及从专利拥有人及公众的角度保障公众利益，专业专利服务应该只限符合该只限符合资格的人士

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度, 应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务? 抑或容许任何人提供这类服务, 只限制使用特定的职衔?

| | | |
|------|--|--|
| | | 可提供。 |
| 11.3 | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr C W Tso • 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> • Dr C W Tso 认为, 应只限符合指定资格和经验要求的人士才可提供专利服务。他又建议, 应只限符合订明要求和根据相关条例注册的专业人士, 才可使用「专利代理人」和「专利师」等职衔。 • 香港科技大学生物化学校友会建议限制职衔的使用。 |
| 11.4 | <p><u>法律从业员 / 专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Richard R. Halstead • QPA Group • 宋及陈 • Nigel Lee • Kam Wah Law • Kenneth Yip | <ul style="list-style-type: none"> • Richard R. Halstead 认为, 在香港担任「专利代理人」的经营者, 一般不具备所需的科学或专门知识。虽然他们具备执行专利权的的能力, 但不大了解相关发明的技术。如「专利代理人」一词, 仅指处理关于注册在香港以外经专业草拟及处理的专利的法律谘询或代理服务, 则不会有问题。不过, 如由不合资格的人在香港草拟专利, 问题将不能避免。同样地, 如专利由只接受过技术训练而无专门法律训练的人草拟及处理, 对其素质会有负面影响。他指出, 消费者须知道为他们提供服务的「专利代理人」有何资历。 • Richard R. Halstead 建议效法美国, 设立合专业资格专利代理人 的登记册, 把世界各地具备相关技术资格, 以及受过专业训练 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务？抑或容许任何人提供这类服务，只限制使用特定的职衔？

| | | |
|------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Benny Kong ● 不具名的回应者 | <p>草拟和处理专利申请的人士的资料，载入册内。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group 认为，应只限具备专业资格的人士才可在「专利师」或「专利代理人」职衔前，加上「注册」一词。 ● 宋及陈建议备存一份合资格人士登记册，供公众查阅，但仍容许不合资格人士提供专利代理服务。 ● Nigel Lee 认为，规管使用职衔可令制度使用者免受混淆；当局应只限具备所需资格的人士才可提供专利代理服务，因为单单限制使用特定职衔的措施，无法杜绝低水平的专利服务。 ● Kam Wah Law 认为，应只限符合指定资格或要求的人士才可提供专利代理服务。 ● Benny Kong、Kenneth Yip 及另一名回应者提议，应只限认可或合资格的人士才可使用特定的职衔。 ● 一名回应者建议仿效英国制度，只限通过相关资格考试的人及实务处理专利法律的律师才可使用「注册专利代理人」或「注册专利师」的职衔。 |
| 11.5 | 其他 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局建议，应只限符合指定专业资格及要求的人才可提供专利代理服务。至于使用如「专利代理人」或「专利 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务？抑或容许任何人提供这类服务，只限制使用特定的职衔？

| | | |
|------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 ● Scholar Corporation ● Blessed Inc ● Bach Limited | <p>师」等职衔，则应由业界或政府资历当局规管。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 同意政府应厘定一个有意义的专业才能水平，而令只有受过实务及学术训练的人士才可自称为「专利师」。他们认为，资历计划的水平如逊于与香港有业务往来的主要经济体系的计划，香港便不应接受。 |
| 11.6 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● 容志伟 ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley 提议任何人都可提供专利代理服务，当局只应限制使用特定的职衔。 ● 容志伟认为，关乎民事及刑事法律程序的工作，应只限由律师处理；一般与专利相关的工作，可由注册专利代理人代办。 ● 一名回应者认为，当局应只限制使用特定的职衔，但容许任何人提供专利代理服务，以作为过渡时期安排。 ● 一名回应者建议，在知识产权署网站备存一份「核准」专利代理人登记册，载列已在中国、澳洲、英国、欧洲专利局、美国、加拿大、新加坡或新西兰通过相关资格考核的人士的资料。他认为上述地方均可接受，原因是该等地方对香港而言的重要性，或该等地方的专利从业员须通过对他们相关技术的能力考核及评定方获得稳妥的专业资格。此外，当局亦应施加有关居留的 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

11. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，应否规定只限符合指定资格或要求的人才可提供这类服务？抑或容许任何人提供这类服务，只限制使用特定的职衔？

规定。为方便公众，当局可制备一份专利代理或律师行名单，列载的专利代理或律师行，已在香港聘用至少两名专利代理人或专利师，或至少有一名自行订立专利代理资格，任何对现有或专业员的过渡安排，都应以上述专利资格为依据，而不应于中文方面的要求，该回应在业界表示，由于香港现时以英文处理的专利相关工作需求甚殷，暂时无须规定从业员通晓中文。

- 一名回应者认为，应只限具备特定资格及接受过相关训练的人才可提供专利代理服务，以提升专利代理服务的质素。

第三章：规管香港的专利代理服务（共接获 55 份意见书）

12. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，规管制度应否适用于所有类型的专利代理服务或只适用于某类别服务，例如草拟和修订「原授专利」制度规定的专利说明书？

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|------|--|---|
| 12.1 | <u>工业协会／商会</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港总商会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港总商会认为规管制度应只适用于需要达到可界定的能力的最低要求的工作，而非文书事宜，例如存档、缴交年费等工作。 |
| 12.2 | <u>专业团体</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利代理人公会 ● 香港商标师公会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 ● 香港律师会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利代理人公会建议应规管有关草拟专利说明书的服务，及为法律程序提供有关可享专利性、宣告专利无效和侵权事宜的意见。 ● 香港商标师公会认为应只规限实质的专利代理服务须由具备适当资格和经验的从业员提供。该会亦指出，非实质的服务(例如缴付续期费用、发出续期催办函等)一般由上述具备适当资格的从业员所监督的人士提供。 ● 亚洲专利代理人协会香港分会认为，规管制度适用的专利代理服务范畴，应只包括涉及公众有权期望服务提供者具备适当资格及技巧，及受保险保障的服务。该等服务并不限于草拟专 |

第三章：规管香港的专利代理服务（共接获 55 份意见书）

12. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，规管制度应否适用于所有类型的专利代理服务或只适用于某类别服务，例如草拟和修订「原授专利」制度规定的专利说明书？

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <p>利说明书和权利要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港律师会认为，由于专利属技术事务，为把专利内容妥为界定，以改善(或维持)专利质素，及从专利拥有人及公众的角度保障公众利益，规管制度应适用于所有类型的专利代理服务。 |
| <p>12.3</p> | <p><u>学术界</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dr C W Tso 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> Dr C W Tso 建议「专利代理人」和「专利师」均可提供包括在「原授专利」制度下草拟和修订专利说明书的服务。不过，「专利代理人」只可在专利注册处的法律程序中代表当事人，而「专利师」可同时在法院和专利注册处的法律程序中代表当事人。 香港科技大学生物化学校友会建议，拥有专利职衔的法律专业人员可在法院上就专利事宜代表当事人，以及修订专利说明书，而拥有专利职衔的技术专业人员则可草拟专利说明书和为其定案。 |
| <p>12.4</p> | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> QPA Group Nigel Lee | <ul style="list-style-type: none"> QPA Group 认为应只限具备合适资格和经验的人士才可提供实质的专利代理服务，但不应规管非实质的专利代理工作。 Nigel Lee 赞成规管制度应适用于须具备专利代理专业知识和技巧的所有类型的专利代理服务。 |

第三章：规管香港的专利代理服务（共接获 55 份意见书）

12. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，规管制度应否适用于所有类型的专利代理服务或只适用于某类别服务，例如草拟和修订「原授专利」制度规定的专利说明书？

| | | |
|------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Kam Wah Law ● Benny Kong ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● Kam Wah Law 认为，规管制度应适用于所有类型的专利代理服务。 ● Benny Kong 认为应规管所有类型的专利代理服务，包括使用某人的姓名和地址作为送达文件的代理人。 ● 一名回应者赞成规管所有类型的专利代理服务。 ● 一名回应者认为，具备注册专利代理人或专利师资格的人士才可草拟专利和处理专利事宜。 |
| 12.5 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局建议应规管必要的专利代理服务，例如在「原授专利」制度下草拟和修订专利说明书。 |
| 12.6 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley ● 不具名的回应者 | <ul style="list-style-type: none"> ● Stanley 建议，规管制度应适用于所有类型的专利代理服务。 ● 一名回应者建议，作为过渡安排，规管制度应暂时适用于所有类型的专利代理服务。 ● 一名回应者认为在现时的标准专利制度下，尽管规定只有合资格的专利代理人才可提交专利申请，或有助提高香港专利人才 |

第三章：规管香港的专利代理服务（共接获 55 份意见书）

12. 如设立专利代理服务提供者的规管制度，规管制度应否适用于所有类型的专利代理服务或只适用于某类别服务，例如草拟和修订「原授专利」制度规定的专利说明书？

方面的竞争力，但实无原因必须如此规定。他认为如香港真的改用「原授专利」制度，才应规定只有具备认可专利(而非法律)资格的人士才可在知识产权署的法律程序中代表当事人。至于草拟专利申请方面，虽然规管这类服务可让公众得到更大保障，并有助提高香港知识产权行业的竞争力，但该名回应者认为一些对质素要求不高的小型公司或会担忧费用增加。如规管该等服务，他认为不应允许律师草拟专利申请。他亦建议如专利申请在本地草拟，政府可通过香港生产力促进局资助草拟专利的费用。

- 一名回应者认为，规管制度应只适用于某类别服务，例如草拟和修订专利说明书的工作应只由持有理科、工程或法律学位的人负责。

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

| | 机构／个别人士 | 意见／关注事宜 |
|------|---|---|
| 13.1 | <u>工业协会／商会</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港汽车零部件工业协会 ● 香港玩具厂商会 ● 香港电子业商会 ● 香港金属表面处理学会 ● 香港工业专业评审局 ● 香港五金商业总会 ● 香港美国商会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港汽车零部件工业协会、香港玩具厂商会、香港电子业商会、香港金属表面处理学会、香港工业专业评审局和香港五金商业总会均建议，应分两阶段实施开放式发牌制度：首先给予现有专利代理服务提供者，接着设立规管专利代理人的委员会，制订统一考试制度和公布与发牌有关的行为守则。 ● 香港美国商会认为，专利代理服务应考虑自己在下列各项保障服务和水平方面，政府应接受法定组织适当规管，以维持高水平的服务。该会建议，政府厘定行业培训机构，以及制订符合国际标准的资格认可准则。 |
| 13.2 | <u>专业团体</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会 ● 亚洲专利代理人协会香港分会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港专利师协会建议，分两阶段实施开放式发牌制度：首先发牌予现有专利代理服务提供者，接着设立规管专利代理人的委员会，制订统一考试制度和公布与发牌有关的行为守则。 ● 亚洲专利代理人协会香港分会指出，有香港执业的人员已在原属司法管辖区取得专利代理人或专利师的资格。该会认为，香 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

- 香港律师会

港应继续容许和鼓励来自法律与法制与香港有关连的国家并具备适当资格的专利代理人及／或专利师，在香港生活、工作和从事专利工作。

- 亚洲专利代理人协会香港分会建议，当局规管制度应确保修读理工科和受过专利文件训练的合格专利代理人，除非取得相关资格，否则不得处理其专业范畴以外的专利相关法律事宜；反之，没有取得相关资格的律师亦不得处理专利说明书和权利的草拟，因为处理不同工作范畴所需的技术截然不同。
- 亚洲专利代理人协会香港分会建议，香港专利代理人及／或专利师所需具备的正式资历(包括教育、培训、先决技术和经验)，应紧贴其他有健全可靠的专利代理人／专利师行业和制度的司法管辖区采纳的标准。
- 亚洲专利代理人协会香港分会建议，任何正式资历要求必须为专业资格，并须与对香港法律从业员及其他类近的司法管辖区对专利代理人／专利师或其他专业的要求相若。
- 亚洲专利代理人协会香港分会强调，目前该会及香港其他提供专业课程的结构所提供的课程，水平均远不足以让学员取得专业专利代理人／专利师的资格(即具备理科背景并拥有草拟和诠释专利说明书及权利要求的能力)。举例说，该会(与国际知识产权律师联合会(Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle，简称 FICPI)及 SEAD(South East Asian

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>Drafting Course)合办)及香港专利师协会(与华威大学合办)最近开办的课程，均不能让学员有资格自称为注册专利代理人／专利师。</p> <ul style="list-style-type: none"> 香港律师会对不受规管的团体使用在国际上受保护(但香港没有相关规定)的职衔，以及有意向其会员授予该等注册职衔一事，表示关注；因上述行为会混淆视听，让公众误以为有关团体和会员获正式认可并受到规管。 香港律师会提及叶刘淑仪信函。该信指称香港缺乏具备草拟专利说明书资格的本地专利人才，为本地企业进行相关工作，令该等公司可在香港行使专利及就其获得保障。香港律师会对此不表赞同，并指出许多在香港提交的专利申请，均由本地律师事务所或外地认可的专利代理公司代劳。该等公司聘请的专业人员，均取得外地说明书的职衔和资历。由于香港采用再注册制度，大部分专利说明书均由非本地专业人士草拟，实不足为奇。 |
| 13.3 | <p><u>政党／政团</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 民建联 经济动力 新民党 | <ul style="list-style-type: none"> 民建联认为，在实施第一阶段规管制度时，应把香港律师会、香港大律师公会、香港专利师协会、香港专利代理人公会和亚洲专利代理人协会采用的专业标准，认可为专利委员会，制定统一的专业指引和行为守则，以规管专利代理人。 经济动力认为，政府应为专利从业员、工程师、代理人及研究 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>人员提供有关草拟专利文件和处理专利事宜的训练。此外，政府亦应为理科毕业生创造就业机会。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新民党强调，人才培养、资格认可、训练课程质量保证，以及专利代理人的注册和规管的整体规划，十分重要。该党认为，政府应与相关的学术及专业团体，以及国家知识产权局和世界知识产权组织商讨有关专利人员所需接受的培训和符合的执业标准。 |
| 13.4 | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • QPA Group • 宋及陈 • Danny Chan • Kenneth Yip | <ul style="list-style-type: none"> • QPA Group 认为如设立规管制度，首要的是该制度必须切合香港法律制度的需要，以及达到国际惯例的标准。 • 宋及陈建议，所有提供专利代理服务的公司应向知识产权署或一个非官方机构注册；该等资料(包括聘用人员的资历和经验)，应向外公布并定期更新。专利代理人或专利代理公司如未能提供令人满意的专利代理服务，以致客户蒙受损失，其资料亦应定期公布。 • Danny Chan 指出，专利代理人注册制度通常由地区政府而非个别机构规管。 • Kenneth Yip 提议，只要技术培训方面的要求获政府认可，对从大学获得的技术培训与其他地方获得的技术培训应一视同仁。至于专利法方面的知识，他认为应强制从业员接受见习、 |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

| | | |
|------|--|--|
| | | 课程研习或考试等正式程序培训。此外，他又建议当局与其他政府作出互认专业资格的安排。 |
| 13.5 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● APICC ● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited | <ul style="list-style-type: none"> ● APICC 认为发牌权不应单独授予某个专业团体或商会，至少应让四至五个商会或专业团体享有发牌权，以确保维持发牌制度公平公开及符合成本效益。 ● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 建议，如决定在香港设立「原授专利」制度，规管制度应交由独立委员会负责，成员包括学者、商业顾问、发牌专业人员、法律专业人员和认可工程专业人员。 |
| 13.6 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ng Chan Wai ● 龚春晖 ● Wilson, Lee Waim Wing | <ul style="list-style-type: none"> ● Ng Chan Wai 认为香港目前并没有足够合资格专利代理人为不同范畴(例如电子、生物及机械)撰写专利权利要求。他建议政府应成立有关撰写专利权利要求的培训及评审中心。 ● 龚春晖建议政府应向有意在香港及内地担任专利代理的人提供培训和协助。 ● Wilson, Lee Waim Wing 提出了多项具体意见： <ul style="list-style-type: none"> (a) 台湾与美国签订相关协议后，所享的优先权便在美国得到确认，香港应致力争取类似台湾所享的独立地位； |

第三章：规管香港的专利代理服务(共接获 55 份意见书)

13. 收到的其他建议／意见

- (b) 在《巴黎公约》下的具有优先权声明仅限于缔约的工业化国家有效，因此香港应联同内地一起接触没有加入公约的国家，以争取更多出口机会；
- (c) 知识产权如与公众利益有冲突(例如危害健康或窒碍发展)，有关的权利界限应清楚界定；
- (d) 应邀请社会各界人士参与制订社会权利的定义，务求消除或解决现行知识产权制度与国际人权之间在尊重和执行方面存在的矛盾；知识产权制度应与人权法和社会权利相符；
- (e) 应为香港设计或专利的产品订立规则或指引，藉以建立品牌形象；以及
- (f) 专利申请应连同有关专利制成品的原型模型一并提交。

| 关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书) | |
|---|---|
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新 and 吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| | 意见 / 关注事宜 |
| 14.1 | <p><u>工业协会 / 商会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 香港美国商会 香港科研制药联合会 <ul style="list-style-type: none"> 香港美国商会建议作出以下改革： <ul style="list-style-type: none"> (a) 为取得药物牌照及在市场销售前须进行大量临床试验及符合其他规管批核程序的药剂制品，提供机会补回因上述试验及批核程序而白耗的专利期； (b) 修订《专利条例》，使欧洲及英国的第二医疗用途专利可以继续在香港有效注册； (c) 考虑就无理威胁制订范围更广的辩护条文(犹如适用于商标的无理威胁条文，以及如英国《1977年专利法令》(修订本)第70条所载的无理威胁条文)，让有关人士于诉讼前尝试解决纠纷，而不会因向侵权者发出警告信而承担被指作出无理威胁的风险。 (d) 英国专利法院及英国专利地方法院现行专利诉讼程序，经过去十年作出的重大改革及改良，令专利诉讼费用得以降低和诉讼得以更快解决；香港应参考上述的诉讼程序，检讨和更新法院有关专利诉讼程序的规定(《高等法院规则》第103号 |

关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书)

14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？

- 命令)；
- (e) 由高等法院订定知识产权案件审讯表，委任一组或若干法官处理知识产权案件，包括专利案件；
 - (f) 制订有关修改专利的清晰程序规则；
 - (g) 在《专利条例》内增订条文，专门处理生物科技发明的可享专利性；以及
 - (h) 订立专利连结，确保在相关专利期限届满前，侵权药剂制品不会获准在市场上销售。
- 香港科研制药联合会建议作出以下改革：
 - (a) 为药剂制品实施延长专利期限；
 - (b) 使香港在全球变化不断的知识型经济环境中，可以保持并提高在临床试验及其他研发方面的竞争优势；
 - (c) 修订《专利条例》，为有第二或进一步医疗用途的药剂制品提供专利保护；
 - (d) 订立专利连结，防止仿制药物在保护有关原厂药物或其用途的专利的期限届满前获准在市场销售，以减少不必要的诉

| | |
|--|---|
| 关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书) | |
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| | <p>讼；提供途径，藉以查找关于专利范围和期限的资料；以及藉提高可预测性和透明度，提升药物制造业的效率；</p> <p>(e) 更新《高等法院规则》第 103 号命令有关执行专利程序的条文，以反映《专利条例》现时的情况及专利诉讼的全球趋势；</p> <p>(f) 为简单直接的专利纠纷制订成本较低的诉讼程序；以及</p> <p>(g) 设立专责法院或在法院附设专部，处理本港有关专利及其他知识产权的诉讼。</p> |
| 14.2 | <p><u>专业团体</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港律师会 ● 香港专利代理人公会 <p>● 香港律师会认为，与其对专利制度作出所费不菲的根本性改动，政府应检讨在支援和资助本地企业于香港及海外注册专利的安排，以及向其批予专利的程序。</p> <p>● 香港律师会建议更新实体法律，例如有关第二医疗用途和「瑞士权利」要求(“Swiss-type” claim)的法例。</p> <p>● 香港专利代理人公会建议设立专利覆审委员会，处理在完整的「原授专利」制度下提出的覆审要求，并复核由查检及审查部门作出的有关短期专利的决定，以及复核有关申请和批予专利的投诉。专利覆审委员会应根据有关人士提交的披露发明专利或专利说明书，就可享专利性提供意见，从而降低专利纠纷的诉讼费用。此外，专利覆审委员会亦可担任解决知识产权纠纷的指定机构，担当专利调解或仲裁中心的角色。香港专利代</p> |

| | |
|--|---|
| 关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书) | |
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| | <p>理人公会又建议，知识产权署可担当《专利合作条约》受理局的角色，并建议成立工作专队与世界知识产权组织、国家知识产权局和美国专利及商标局联系，以及研究以下可行性：(a) 认可本港专利查检及审查机构作为国际查检主管当局和国际初步审查单位的资格；以及(b) 担当国家知识产权局的分处。</p> |
| <p>14.3 <u>研发产业</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港发明协会 | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港发明协会提出以下建议： <ul style="list-style-type: none"> (a) 设立创新发明培育基金，推动创新发明； (b) 设立发明家师徒互助基金，鼓励经验丰富的发明家与年轻一辈分享经验； (c) 兴建永久的创新与科技发明博物馆，免费让发明家展示其发明； (d) 不时举办专利投资推广会，让发明人向有意投资者推介其专利发明，使有关发明得以善用； (e) 设立「创新基金」，协助各类工业发展产品； (f) 将上述创新基金证券化，通过评核及估值确定无形财产的价值，让参与研发的企业藉公共集资筹集资金；以及 |

| 关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书) | |
|---|---|
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| | (g) 设立创业板企业监管委员会，监察和监管创业板上市企业的行政，以确保参与上市的创意工业企业健康发展。 |
| 14.4 <u>政党／政团</u> ● 新民党 | <ul style="list-style-type: none"> ● 新民党要求政府留意《专利合作条约》的运作情况，以及有 16 个《专利合作条约》缔约国已率先签订的专利审查高速公路安排，而国家知识产权局亦已设立广东中心，作为北京以外首个协助国家知识产权局进行发明专利审查的机构。新民党认为香港应争取成为国家知识产权局的一个认可审查中心，并成为《专利合作条约》下的国际查检主管当局及国际初步审查单位。 |
| 14.5 <u>学术界</u> ● 香港大学兼职讲师 Ronald Yu ● 香港科技大学生物化学校友会 | <ul style="list-style-type: none"> ● Ronald Yu 提出，香港如要成为知识产权贸易枢纽，本身必须有能评估知识产权的价值。因此，香港应设立机制，通过本地审查以评估专利的有效性。香港如有审查专利的能力，便可解决过往发明获批予短期专利后，有关专利不获其他地方接受的问题。 ● 香港科技大学生物化学校友会认为，香港具有发展知识产权交叉产业的优势，并可带动新一浪的「知识型经济」发展。香港应成为内地创新公司开拓世界市场的窗口，以及跨国公司进军内地市场的平台，并为规模较小的公司提供集资和扩展业务的平台。 |

| 关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书) | |
|---|---|
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| 14.6 | <p><u>法律从业员／专利从业员</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group ● 宋及陈 ● 不具名的回应者 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● QPA Group 认为，为知识产权相关业务提供税务优惠，可促进创新科技发明和投资。当局亦可提供资助，惟须审慎复核申请和制订防止滥用资助的机制。 ● 宋及陈认为香港应投放资源，把本港发展成为知识转移中心。 ● 一名回应者建议应为准专利申请人提供诱因，例如税款抵免或税项扣减，以便他们在香港提交专利申请，并在现行资助制度施加条件，规定申请人只可委任本港的服务提供者。 |
| 14.7 | <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局 ● Bach Limited ● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 香港生产力促进局认为： <ul style="list-style-type: none"> (a) 政府的政策应以支援香港工业为主导方针，以推广使用藉政府资助计划而制造的发明； (b) 应放宽专利申请资助计划的要求，接纳非首次提交申请的人申请； (c) 政府应提供各种激励计划； (d) 应订定更具吸引力的税制，为公司收购通过合作研发形式取得的外间技术及蕴含新技术的机器和设备所需的开支提供税务优惠，以支援公司申请知识产权特许及购买和转让 |

关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书)

14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？

知识产权；

(e) 应设立知识产权法院，以处理因知识产权贸易争端及执行知识产权而引致的诉讼；以及

(f) 政府应就向国家知识产权局注册及在香港注册的专利，研究订立对等互认机制。

- **Bach Limited** 认为「用者自付」原则对香港的声誉及公共财政相当重要。**Bach Limited** 担忧政府或会误以为分配资金，为外国发展研究中心提供资助，可达到鼓励本地创新发明的目标。**Bach Limited** 认为如要为具潜力的小型企业提供资助，当中的资金应来自私人股本、天使投资者和创业资本基金，而非来自政府。
- **Bach Limited** 指出，政府在审阅各界就谘询文件提交的回应时，必须考虑每封意见书的撰写人所代表的人数、该等人士／单位中有多少人会申请专利，以及他们各自提交的专利申请数目，以平衡各方利益。香港商标师公会、亚洲专利代理人协会香港分会及香港律师会等团体代表了大量专利申请单位(例如大型跨国公司)，该等单位每年均提交多项专利申请。
- **Bach Limited** 认为有人指专利制度能「鼓励发展」及「推动经济增长」，实属夸大其词。

| | |
|--|---|
| 关于专利制度的其他意见 (共接获 25 份意见书) | |
| 14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 认为政府必须向社会各界，就如何看待营商方法、电脑程式及软件程式在「原授专利」制度下的可享专利性，表明立场。 |
| 14.8 | <p><u>个人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 容志伟 ● Alfred Lee ● Guy Chan ● 王仁平 ● 焦先生 ● Stanley ● Philip Yung Tak Lam ● 黄金雄 ● Ms. Lee ● 不具名的回应者 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 容志伟建议政府考虑设立计划，为已进行实质审查的成功专利申请个案提供资助。他认为资助及奖励计划可以鼓励本地创新和吸引投资者以香港作为其开展科研运作的首站。 ● Alfred Lee 认为，现行专利制度尚未发展至可以成为本地化的制度，能够有效应付同时涉及技术和法律事宜的各项制备文件程序。他提议，香港现时设于海外的经济贸易办事处应加强和扩展联系服务，协助处理有关提交专利申请的手续及制备文件。 ● Guy Chan 提出以下建议：(a)以自由分享专利权取代缴交专利申请费用；(b)设立办事处实施计划协助发明人推销发明，并从中抽取佣金作为回报，以资助有关办事处的运作；以及(c)由办事处资助研究，而资助条件是最最终的研究成果或所取得的专利权将被分享。 ● 王仁平提议，成立由相关领域专家组成的委员会审核发明，并只对值得资助的发明提供支援。 ● 焦先生提议设立部门或组别，由专业人员协助发明人拟备所需的文件，以便提交专利申请及向专利申请资助计划申请资助。 |

关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书)

14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？

此外，政府亦应设立另一项基金，为发明人提供协助，把其发明转化为实质的制成品。政府应协助发明人进行配对，或把发明人转介予可能对其发明有兴趣的潜在厂商或企业家。

- **Stanley** 建议，专利法例应连同版权法例一并检讨，以鼓励本地创新，吸引投资，以及避免不必要的诉讼。他亦提议工业产品不应受版权保护。
- **Philip Yung Tak Lam** 提议学生、长者及伤残人士应可享专利申请费用减免。他提议，专利申请人可以就其发明的初步或粗略构思向委员会提出申请，并由申请人承担草拟专利申请的费用。如委员会认为发明有价值，专利申请人所须承担的费用，可以抵押发明及以转让特许批予权给委员会的方式作为担保。他建议设立以下委员会：(a)「评估专利权的服务」，为准许专利申请提供评估其发明是否可享专利权的服务；(b)「特许批予委员会」，为专利拥有人提供专利特许服务；以及(c)「工业促进委员会」，向厂商推介专利产品和协助推销专利产品。
- **Philip Yung Tak Lam** 亦建议(a)政府应与内地当局及世界贸易组织作出安排，以便香港专利在《专利合作条约》以外，可循另一途径获得其他国家接受；以及(b)设立网站，以供搜寻各国的专利和推广有关先有技术及已批予专利的知识。
- 黄金雄建议政府设立基金，为制造含有创意发明元素的产品支

关于专利制度的其他意见(共接获 25 份意见书)

14. 应如何为我们的专利制度定位，以鼓励本地创新和吸引投资者利用香港作为开展科研作业的首站？

付所需开支。

- Ms. Lee 建议应容许公众在网上查阅专利纪录册，并应公布最新批予的专利。政府应协助申请人申请专利，令他们无须自行聘请律师或代理人。
- 一名回应者提出设立新的资助计划，鼓励理工科毕业生修读法律学位作为第二学位，以应付设立「原授专利」制度后的需要。
- 一名回应者建议，当局应制订申请专利的标准表格／清单，并辅以填表指引。专利拥有人应获准与专利代理人一同出席法律程序，以便在有需要时可以提供详细的解释。

香港、澳门及新加坡的标准/发明专利制度主要特点的比较⁷

| | 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|----------|---|--|--|
| 名称 | 标准专利 | 发明专利 | 专利 (新加坡仅授予一种专利, 并无小专利制度) |
| 规管的法例及规则 | (a) 《专利条例》(香港法例第 514 章) (b) 《专利(专利当局的指定)公告》(第 514A 章) (c) 《专利(过渡性安排)规则》(第 514B 章) (d) 《专利(一般)规则》(第 514C 章) | 工业产权法律制度 (1999 年 12 月 13 日的第 97/99/M 号法令) (《工业产权法律制度》) | (a) 《专利法令》(Patents Act) (新加坡法例第 221 章) (b) 《专利规则》(Patents Rules) 及相关更新 (c) 《2001 年专利(专利代理)规则》(Patents (Patent Agents) Rules 2001) (d) 《2001 年专利(以罚款代替起诉)规则》(Patents (Composition of Offences) Regulations 2001) |
| 负责部门 | 香港知识产权署 | 澳门经济局知识产权局 (澳门知识产权局) | 新加坡知识产权局 (Intellectual Property Office of Singapore) |
| 制度的性质 | 于任何一个指定专利当局, 即欧洲专利局 (适用于指定英国的专利)、中华人民共和国(中国)国家知识产权局(国家知识产权局)及英国知识产权局(统称为「指定专利当局」)所批准的专利可于香港注册的「再注册」制度。 | 有外判安排的「原授专利」制度 (实质审查外判予国家知识产权局) 及 延伸中国内地专利: 已向国家知识产权局递交发明专利申请的申请人, 或已获得国家知识产权局授予发明专利权的权利人, 均可向澳门知识产权局提交请求, 将其专利权延伸至澳门。 | 有外判安排的「原授专利」制度 (实质审查外判至奥地利专利局、丹麦专利及商标局及匈牙利知识产权局)。在申请时, 除了可向新加坡当局要求作出查检及审查之外, 申请人亦可选择依据由多个「指定专利当局」发出的查检及审查报告以作代替。 「指定专利当局」包括澳洲、加拿大(只限以英语提交的加拿大专利申请)、日本、新西兰、韩国、英国及美国的专利当局, 以及欧洲专利局(只限以英语提交的欧洲专利申请)。 |

⁷ 在本列表各部份的资料是根据多个网站及出版物中的资料(包括但不限于有关专利当局的官方网站的资料)编制。

| | 香港 | 澳門 | 新加坡 |
|-----------------|--|---|--|
| 《专利合作条约》 | 中国是《专利合作条约》其中一个缔约国，条约于1997年7月1日开始应用于香港。香港居民可于国家知识产权局或世界知识产权组织国际局递交国际申请。香港专利注册处并不是《专利合作条约》下国际申请的受理局。 | 《专利合作条约》并不适用于澳门。 | 新加坡是一个「自我评估」的制度。在该制度下，即使审查结果为负面或正反混杂，申请人依然可选择授予专利。新加坡正朝「正向授予」的制度迈进，在该制度下只有完全符合可专利性规定的申请才可获授予专利。 |
| 可享专利性的要求 | 任何发明如： (a) 能作工业应用； (b) 是新颖的；以及 (c) 包含创造性， 即属可享专利。 | 任何发明如： (a) 具备新颖性； (b) 包含发明活动；以及 (c) 具备工业实用性， 均可获授予专利。 | 一项可享专利的发明必须符合下列条件： (a) 该项发明是新颖的； (b) 该项发明包含创造性；以及 (c) 该项发明可作工业应用。 |
| 不可享专利的发明 | 以下各项均不可享专利： (a) 任何发现、科学理论或数学方法； (b) 任何美学上的创作； (c) 用以实行智力活动、进行游戏或进行业务的任何计划、规则或方法，或用于电脑的任何程式； (d) 资料的呈示； (e) 藉外科手术或治疗以医治人体或动物身体 | 以下各项均不可获授予专利： (a) 发现、科学原理及数学方法； (b) 自然界已存在之材料或物质以及原子核材料； (c) 美学创作； (d) 游戏或经济活动领域中进行智力活动之方案、原则及方法，以及单纯之电脑程序； | 下列的发明不可享专利： (a) 如公布或利用该项发明，一般地预期会鼓吹厌恶性、不道德或反社会的行为；以及 (b) 藉外科手术或治疗以医治人体或动物身体的任何诊断方法，以及施行于人体或动物身体的任何诊断方法的发明。 |

| | 香港 | 澳門 | 新加坡 |
|--|---|---|-----|
| | <p>的任何方法，以及施行于人体或动物身体的任何诊断方法；</p> <p>(f) 任何发明的公布或实施是会违反公共秩序或道德的；以及</p> <p>(g) 任何植物或动物品种或用作生产植物或动物的基本上属生物学的方法(微生物学方法或藉该方法所得的产品除外)。</p> | <p>(e) 资讯之提供；</p> <p>(f) 作为违反法律及公共秩序、损害公众健康或侵犯善良风俗之商业经营对象之发明，包括：</p> <p>(i) 处于各形成及发展期之人体，以及对人体某一组成部分之单纯发现，包括基因之序列或部分序列；</p> <p>(ii) 人类之克隆方法；</p> <p>(iii) 改变人类胚胎遗传一致性之方法；</p> <p>(iv) 为着工业或商业之目的而对人类胚胎进行使用；</p> <p>(v) 可对动物造成痛苦但对人类或动物无实质医疗用途之改变动物遗传一致性之方法，以及以该方法产生之动物；</p> <p>(g) 人体或动物体之外科治理方法或治疗方法以及对人体或动物体施行之诊断方法，但不包括上述方法中所使用之产品、物质或结构成分在内；以及</p> <p>(h) 植物品种或动物种类，以及产生植物或动物之基本上属生物学之方法。</p> <p>《工业产权法律制度》的第 63 条列出即使有上述规定，但不妨碍其可获授予专利的情况。</p> | |

| | 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|-----------------|--|---|--|
| 延长专利有效期 | 在 20 年专利有效期之后不可延展。 | 设有制度延长药品及植物药剂产品的专利有效期，使其有效期可长于原有 20 年的专利有效期，以补偿专利权的持有人因要取得投放市场许可而损失的保护期。可延长的专利有效期，不得超过原有专利之存续期届满后之七年。 | 专利原本的 20 年有效期，可因下列其中一个原因而获延长： (a) 新加坡知识产权局授予专利时，作出不合理的延迟； (b) 其中一个「指定专利当局」在发出新加坡国内申请所依据的相应专利时，作出不合理的延迟，而且该「指定专利当局」因有关的延迟，为该相应专利给予延期；以及 (c) 为一种含有已获专利的主要成分的药剂制品取得投放市场许可时，出现延迟的情况，而引致利用该专利的机会被不合理地缩减。 |
| 有关享有权的争议 | 在就某项发明专利给予标准专利前的任何时间(不论是否已提出申请)，任何人可将他是否有权就该项发明专利给予标准专利的问题转介处长或法院。 | 如专利权授予无权拥有的人士，或有关专利权的授予侵犯到第三者的权利，任何利害关系人可向法院申请撤销该专利权，或要求将权利转归于其名下。 | 就(a)项而言，如有以下情况出现，有关延迟会被视作不合理：(i) 提交申请的日期与授予专利的日期之间超过四年；或(ii) 要求审查(无论是否作出查检)的日期与授予专利的日期之间超过两年。任何归咎于申请人的延迟不获计算。专利有效期将获延长的时间，为有关期间超过上述分别四年或两年的时间。如上述(i)及(ii)的情况同时出现，即以较长的时间为准。 按(b)或(c)项的原因作出的延期，不得超过五年。 |
| | 在已授予标准专利后，任何具有或声称具有在该 | | 在就某项发明专利给予专利前的任何时间，任何人皆可将他是否有权为该发明专利申请给予专利的问题转介处长。如处长认为有关问题牵涉的某些事宜由法院作出决定更为适当，法院将有司法管辖权处理有关事宜。 |

| | 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|------------------------|---|---|---|
| | <p>专利中或该专利下的所有权益的人可就专利的权利的争议转介法院作出裁定。法院可作出命令 移转或撤销该专利或命令提出撤销申请的人提出新的专利申请。</p> | | <p>在已授予专利后，任何具有或声称具有在该专利中或该专利下的所有权益的人，可就有关的专利权利问题，转介处长裁定。处长(或法院，如获转介)可作出命令，移转或撤销该专利或命令提出撤销专利申请的人提出新的专利申请。</p> |
| <p>申请及批予的程序</p> | <p>于香港申请标准专利的程序分为两个阶段：(1) 记录指定专利申请请求 (第一阶段)；以及(2) 注册与批予请求 (第二阶段)。</p> <p>第一阶段：记录指定专利申请请求</p> <p>有权于香港申请批予标准专利的人，可于自发表就该项发明而在「指定专利当局」提出的专利申请(指定专利申请)的日期后六个月内，请求处长将该项指定专利申请纪录记入注册纪录册内。</p> <p>进行形式审查后，处长将发表所提交的指定专利申请纪录请求及将其刊登于《香港知识产权公报》。</p> <p>第二阶段：注册与批予请求</p> <p>处长不会就可享专利性作实质审查，而是纯粹就「指定专利当局」作出的批予而给予注册。凡记录指定专利申请请求已记录于注册纪录册内及相关专利已获「指定专利当局」批予，申请人可在相关批予日期或在香港记录请求的发表日期(两者以较后者为准)后的六个月内，请求处长将该指定专利注册，并就该发明于香港批予标准</p> | <p>(a) 「原授专利」途径：在澳门提出发明专利申请</p> <p>在澳门申请发明专利基本上可分为四个阶段：</p> <p>(1) 形式审查</p> <p>澳门知识产权厅在收到专利注册申请后，会审核申请书及补充文件是否符合法律规定。</p> <p>(2) 刊登申请通告</p> <p>若申请文件符合规定，在提出申请的18个月後，或在属主张某项优先权的情况下，自主张日起计满18个月後，申请将会在《澳门特别行政区公报》以「公开通告」形式公布。</p> <p>(3) 实质审查</p> <p>在提出申请之日起计七年内，申请人须提交实质审查请求。如申请人未能在上述限期前提交审查请求，其专利</p> | <p>新加坡的国内专利申请及国际专利申请途径如下：</p> <p>(a) 国内途径</p> <p>(1) 递交国内申请</p> <ul style="list-style-type: none"> 当收到授予专利要求后，新加坡知识产权局会对申请是否符合形式规定及进行初步审查。 「提交日期」为所有所需的文件已提交作启动申请的最早日期。申请将于声称的优先权日或「提交日期」(如无优先权日)起满18个月後公布。 <p>(2) 查检及审查</p> <p>在初步审查后，申请将进入查检及审查的阶段。此阶段可分为「全本地方式」、「全外地方方式」及「混合方式」：</p> <p>全本地方式 申请人须于由声称的优先权日起的13个月内或「提交日期」(如无优先权日)起的21个月内进行下列其中一项步骤：</p> |

| | 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|--|---|--|---|
| | <p>专利。</p> <p>进行形式审查后，处长将发表该注册与批予请求及其刊登于《香港知识产权公报》。</p> <p><u>维持专利的申请</u></p> <p>当标准专利申请于五年内并没有进行任何活动（即没有在第一阶段后提出注册与批予请求），申请人须申请维持（「维持申请」）。如在维持申请中有可更正的不足之处，或处长不信任有关的指定专利申请没有被撤回或放弃或最终裁决仍在待决期间，处长可拒绝维持该专利的申请。</p> | <p>申请将会被拒绝。</p> <p>当申请人提出实质审查请求后，有关的专利申请及文件（及其中译本）会被寄送到国家知识产权局，以进行实质审查。国家知识产权局的审查员会发出检查报告及审查报告书，而申请人亦可提交进一步的资料，令申请符合可获授予专利的要求。</p> <p>(4) <u>注册及刊登注册公告</u></p> <p>实质审查完成后，澳门知识产权局将根据国家知识产权局撰写的报告作出决定。如申请符合《工业产权法律制度》的注册规定，且在指定期限内没有人提交异议，或异议理由不成立，申请便获得注册。澳门知识产权局将于《澳门特别行政区公报》内刊登批准注册公告，并发出注册证书予申请人。</p> <p>(b) <u>延伸内地发明专利的途径</u></p> <p>延伸申请可在(i)向国家知识产权局提交发明专利申请后；或(ii)国家知识产权局批予专利后作出。</p> <p>(1) <u>形式审查</u></p> <p>在收到待决申请或发明专利的延伸申请后，澳门知识产权局将进行形式审</p> | <p>(i) 查检后再审查步骤；或</p> <p>(ii) 合并查检及审查步骤。</p> <p>全外方式</p> <p>申请人须于由声称的优先权日或「提交日期」（如无优先权日）起的 42 个月内，向新加坡知识产权局递交下列其中一项申请的最后查检及审查结果或专利授予的副本：</p> <p>(i) 于任何「指定专利当局」提交的申请；或</p> <p>(ii) 按《专利合作条约》提交的申请。（下称「相应申请」及「相应国际申请」）</p> <p>采用此方式无需于新加坡再作独立的查检及审查。</p> <p>混合方式</p> <p>申请人可于声称的优先权日或「提交日期」（如无优先权日）起的 21 个月内，依据相应申请或相应国际申请的查检结果，要求于新加坡作出审查。</p> <p><u>双轨申请制度</u></p> <p>上述的时叙为新加坡知识产权局采用预设的「快轨」时间表。申请人可向新加坡知识产权局申请「一次性整合延期」，将其申请转换至「慢轨」制度。在「慢轨」制度下，申请人可于声称的优先权日或「提交日期」（如无优先权日）起的 39 个月内提交审查要求或查检及审查要求，或于</p> |

| 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|----|---|---|
| | <p>查，以查核申请书及补充文件是否符合法规规定。</p> <p>(2) 刊登申请通告（只适用于已向国家知识产权局提交发明专利申请的延伸申请）</p> <p>如有发明仍有待国家知识产权局决定是否授予专利，申请通告将在自向国家知识产权局提出申请日期起计满18个月，或在属主张某项优先权的情况下自主张日起计满18个月，于《澳门特别行政区公报》内刊登。</p> <p>在相关国家知识产权局专利获公布授予后的三个月内，申请人须向澳门知识产权局提交指定的资料。</p> <p>(3) 批准延伸申请，刊登批准延伸公告</p> <p>若申请文件符合规定（及如申请为已向国家知识产权局提交发明专利申请的延伸申请，在国家知识产权局授予专利后），如申请符合《工业产权法律制度》的注册规定（包括《工业产权法律制度》列明的所有形式规定），申请便会进入批核阶段。澳门知识产权局将于《澳门特别行政区公报》内刊登批准延伸公告，并发出注册证予申请人。</p> | <p>60个月内提交最终外地查检及审查结果。</p> <p>(3) 授予专利</p> <p>当新加坡知识产权局收到所有所需的文件，又接纳所有条件已获符合，在没有尚待裁决的上诉的情况下，新加坡知识产权局将向申请人授予专利，并在新加坡知识产权局专利期刊内刊登通告，公告有关专利已获授予。</p> <p>(b) 国际途径 (即《专利合作条约》下的申请)</p> <p>于新加坡居留的申请人可向作为申请受理局的新加坡知识产权局或位于日内瓦的世界知识产权组织国际局，提交国际申请。</p> <p>一项国际申请包含国际性阶段及国家性阶段。在国际性阶段，申请人将收到一份「国际查检报告」，另亦可选择取得一份「国际初步可专利性报告」。其后，该项国际申请将进入国家性阶段。申请人可利用「国际查检报告」(在采用混合方式时)及如有的话，「国际初步可专利性报告」(在采用全外地方方式时)，在新加坡申请授予专利。</p> |

| | 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|-----------------|--|--|--|
| 在授予专利后进行的查检及审查 | 《专利条例》中并没有相关的条文。 | 《工业产权法律制度》内并没有相关条文。 | 任何人皆可因下列原因，就专利说明书中一项或多项的权利要求，要求作出授予后的查检及审查： (a) 在授予专利前，专利申请中至少一项权利要求，在要求授予专利时，与在发出审查报告时已经审查及已于报告中提及的申请的任何权利要求均没有关系；或 (b) 在授予专利前，审查员在准备报告前并无考虑所有有关的先有技术。 在授予后的查检及审查报告发出前，专利拥有人有权利作出回应。 |
| 专利遭侵犯而批给济助 | 专利的所有人可就他指称有权(不论独享与否)根据《专利条例》第 73 至 75 条阻止的任何侵权行为在法院提起民事法律程序。 | 只要专利属有效，专利持有人有权对一切构成侵犯其专利的行为提出反对，及尤其可阻止第三者在未得其同意的情况下，制造、提供、储存、投放市场或使用该专利涵盖的产品，或为上述的任何目的进口或占有该产品。 | 专利持有人可针对任何干犯《专利法令》第 66 条规定的行为的人士，在法院提起民事法律程序。 作为另一种简化程序，专利拥有人及任何其他人均可经同意后，将该人士是否有侵犯有关专利的问题，转介处长处理。 |
| 在处长席前/法院进行的法律程序 | 可在处长席前展开的法律程序包括： (a) 在批予前对关于谁可申请的权利的裁定； (b) 标准专利申请的权利的恢复； (c) 已失效的标准专利的恢复； (d) 反对专利的放弃； (e) 以公共秩序或道德为理由撤销专利；以及 (f) 在指定专利当局进行反对或撤销相应专利的法律程序后撤销专利。 处长如拟对在他席前进行的法律程序的任何一 | 可在澳门知识产权厅展开的法律程序包括： (a) 第三者可在专利获批予前，对有关发明是否可享专利提出异议； (b) 宣布失效的申请；以及 (c) 强制许可之申请。 必须在法院展开的法律程序包括： (a) 对澳门知识产权厅有关批予、拒绝批 | 可在处长席前展开的法律程序包括： (a) 在授予专利前对专利权归属问题的裁定； (b) 专利有效期延长； (c) 专利授予后修改说明书； (d) 已失效的专利的恢复； (e) 反对放弃专利； (f) 在授予专利后对专利权归属问题的裁定； (g) 专利侵权(经有关各方同意后转介处长的问题)； |

| 香港 | 澳门 | 新加坡 |
|--|---|---|
| <p>方行使任何对对方不利的酌情决定权,则须在行使该酌情决定权前给予该方陈词的机会。</p> <p>必须在法院展开的法律程序包括:</p> <p>(a) 就处长作出的决定或命令提出上诉;</p> <p>(b) 有关申请的诉讼仍在法院待决中,及处长转介法院的申请;</p> <p>(c) 在专利批准后修订该专利的说明书;</p> <p>(d) 注册纪录册的更正;</p> <p>(e) 处理已批予专利的所有权益的纠纷;</p> <p>(f) 标准专利的强制性特许的申请;</p> <p>(g) 关于政府于极度紧急期间征用的纠纷的转介,及专利药制剂产品的进口及出口强制性特许;</p> <p>(h) 专利侵权;</p> <p>(i) 侵犯藉发表标准专利的申请而赋予的权利;</p> <p>(j) 无理威胁提起关于侵权的法律程序;</p> <p>(k) 就无侵犯专利而作出的宣布;以及</p> <p>(l) 因各种原因如可享专利性或权利归属等而申请撤销专利。</p> | <p>予、影响、变更或终止专利权的决定,提出上诉;以及</p> <p>(b) 有关无效的申请。</p> | <p>(h) 就无侵犯专利而作出的宣布;以及</p> <p>(i) 就各种原因(包括可享专利性、权利归属等)撤销专利。</p> <p>处长如拟对他席前进行的法律程序的任何一方行使任何对其不利的酌情决定权,则须在行使该酌情决定权前给予该方陈词的机会。</p> <p>必须在法院展开的法律程序包括(但不限于):</p> <p>(a) 就处长若干决定作出上诉;</p> <p>(b) 关于政府征用的纠纷的转介;</p> <p>(c) 强制性特许的申请;</p> <p>(d) 专利侵权程序(按《专利法令》第 67(3)条展开的程序除外);</p> <p>(e) 有关无理威胁提起专利侵权程序的法律程序;以及</p> <p>(f) 处长按《专利法令》第 20、47 及 67 条转介的问题。</p> |

某些司法管辖区的小专利制度概要

| 国家 | 名称 | 最长有效期 | 可享专利的要求 | 权利要求的数量限制 | 审查及执行 |
|----|---|-------|---|------------|--|
| 澳洲 | 创新专利 (于 2001 年 5 月 24 日取代小型专利 ⁸) | 8 年 | <ul style="list-style-type: none"> - 发明必须符合下列条件： <ul style="list-style-type: none"> • 由制造产生； • 新颖的（须具绝对新颖性⁹）； • 具创新性¹⁰（与申请标准专利相比，创造性的门槛较低¹¹）； • 有用；以及 • 在申请日期之前，并未在有关专利范畴暗地里使用。 | 最多 5 项权利要求 | <ul style="list-style-type: none"> - 要获授予创新专利：只须通过形式审查。 - 在授予创新专利后，专利局局长可决定审查创新专利，或专利拥有人或第三方可特别要求进行审查。如创新专利符合可享专利要求，专利拥有人便可获发有效证明书。如创新专利未能符合可享专利要求，专利当局会撤销该项创新专利。专利拥有人可向联邦法院提出上诉，反对专利当局撤销其创新专利的决定。 - 创新专利在获核证后的任何时间内： <ol style="list-style-type: none"> (1) 专利当局可决定重新审查该项创新专利，或专利拥有人或第三方可要求重新审查。 |

⁸ 根据澳洲的旧制度，标准专利和小专利的可享专利要求大致相同。

⁹ 绝对新颖性是指在提交小专利申请日期前，有关发明没有在世界任何地方公开。

¹⁰ 「创新性」要求发明与现有技术区别不可只流于表面或只属次要，两者的区别须对发明的使用具实用意义，因而对发明的操作有实质贡献。创新专利制度并无要求申请创新专利的发明必须并非明显的。

¹¹ 某项发明如要获授予标准专利，必须符合下列规定：(1)由制造产生；(2)新颖(须具绝对新颖性)；(3)具创造性（即对于在相关技术领域具有知识和经验的人来说，该项发明并非明显的）；(4)有用；以及(5)在申请日期之前，并未在有关专利范畴暗地里使用。

| 国家 | 名称 | 最长有效期 | 可享专利的要求 | 权利要求的数量限制 | 审查及执行 |
|------|----------------------|-------|--|---------------------------------------|--|
| 中国内地 | 实用新型专利 ¹² | 10年 | <ul style="list-style-type: none"> - 实用新型必须符合下列条件： <ul style="list-style-type: none"> • 新颖（必须具绝对新颖性）； • 具创造性；以及 • 实用； - 基本上与发明专利申请须符合的 | 不设定—但如权利要求多于10项，则须就首10项以后的每项权利要求缴付额外费 | <p>专利当局在重新审查时，只会考虑新颖性及具创新性这两个问题。如专利局发出负面审查报告，而专利拥有人又未能在指定时间内解决所有问题，该项创新专利便会被撤销。专利拥有人可向联邦法院提出上诉，反对专利当局在重新审查后，决定撤销该项创新专利；以及</p> <p>(2) 任何人都可根据某些指明理由，在某项创新专利获公告已接受核证后，反对和要求撤销该项创新专利。任何一方均可向联邦法院提交上诉，反对专利当局作出的任何决定。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 除非某项创新专利已完成审查和核证，否则任何人都不可就该创新专利提出关于侵权的法律程序。 - 要获批准实用新型专利：只须通过形式审查。 - 专利复审委员会在宣布注册无效的法律程序进行期间，审查实用新型的发明是否可享专利。如发现有关发明未能符合可享专利要求，有关的实用新型便会宣布无效。权利拥有人可就专利复审委员会的决定向人民法院 |

¹² 在中国内地，「实用新型」是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

| 国家 | 名称 | 最长有效期 | 可享专利的要求 | 权利要求的数量限制 | 审查及执行 |
|----|------|-------|---|-----------|---|
| | | | 可享专利要求相同。 | 用 | <p>提出上诉。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如某项实用新型专利出现侵权争议，人民法院或管理专利工作的行政部门可要求专利拥有人或投诉人提交一份由国务院专利行政部门拟备的专利权评价报告。该报告会在侵权争议中用作证据。 |
| 丹麦 | 实用新型 | 10 年 | <ul style="list-style-type: none"> - 创作品必须符合下列要求： <ul style="list-style-type: none"> • 新颖（必须具绝对新颖性）； • 与先有技术有明确分别；以及 • 能作工业应用； - 基本上与专利申请须符合的可享专利要求相同¹³。 | 似乎不设定 | <ul style="list-style-type: none"> - 要获批准实用新型：只须通过形式审查。 - 在批准实用新型前，申请人可请求专利当局就创作品的新颖性，以及作品是否与相关的先有技术有明确分别，进行审查。如专利当局发现申请不符合上述要求，便会通知申请人，并邀请他提交意见或在限期内更正申请。如申请人没有就通知作出回应或采取行动更正申请，有关申请便会搁置。 - 在批准实用新型后，任何人均可要求进行审查，但有关要求只能基于《丹麦的综合实用新型法令》订明的某些撤销注册理由而提出。如专利当局发现注册有障碍，该项注册便会失效。如作出若干修改后，该项注册可予维持，专利当局在取得实用新型的所有人同意后，可修订该项注册。 |

¹³ 要获批准专利，有关发明必须符合下列条件：(1)新颖；(2)与先有技术基本上有分别；以及(3)能作工业应用。

| 国家 | 名称 | 最长有效期 | 可享专利的要求 | 权利要求的数量限制 | 审查及执行 |
|------------------|------|-------|---|-----------|--|
| 德国 ¹⁴ | 实用新型 | 10年 | <ul style="list-style-type: none"> - 发明必须符合下列条件： <ul style="list-style-type: none"> • 新颖（只须在德国本地具新颖性¹⁵，即与专利申请相比，新颖性的门槛较低¹⁶）； • 具创造性；以及 • 能作工业应用。 | 似乎不设定 | <ul style="list-style-type: none"> - 要获批准实用新型：只须通过形式审查。 - 在批准实用新型之前或之后的任何时间内，专利当局会在申请人、注册所有人或任何其他人士提出要求时进行查检，以协助申请人及/或第三方确定某项申请/批准实用新型是否具新颖性。 - 专利当局会在撤销注册的法律程序（权利拥有人可就颁布的决定向专利法庭提出上诉）或侵权的法律程序进行期间，审查有关的实用新型是否可享专利。 |

¹⁴ 资料参照德国相关法例的非官方英译本。

¹⁵ 在德国，实用新型只要不包括已在德国境内公开的任何知识，即视为新颖。

¹⁶ 任何技术范畴的发明如符合下列规定，即可获批准专利：(1)具绝对新颖性；(2)具创造性；以及(3)能作工业应用。

| 国家 | 名称 | 最长有效期 | 可享专利的要求 | 权利要求的数量限制 | 审查及执行 |
|------------------|--------------------|-------|---|-----------|---|
| 日本 ¹⁷ | 实用新型 ¹⁸ | 10年 | <ul style="list-style-type: none"> - 有关装置必须符合下列条件： <ul style="list-style-type: none"> • 新颖（必须具绝对新颖性）； • 能作工业应用；以及 • 该项发明对一般擅长相关科技的人而言并非可极度轻易地创造出来，与专利申请¹⁹相比，创造性的门槛较低。 | 似乎不设限 | <ul style="list-style-type: none"> - 要获批准实用新型：只须通过形式审查。 - 在批准实用新型之前或之后的任何时间内，任何人都可要求索取实用新型技术评价书。专利当局在拟备评价书时会评估：(a)实用新型的发明是否具新颖性；以及(b)要求保护的装置是否具创造性。 - 实用新型的持有人或专用特许持有人对指称的侵权者行使实用新型的权利前，必须取得评价书。 - 专利当局会在宣布注册无效的法律程序进行期间，审查实用新型的发明是否可享专利。权利拥有人可就专利当局的决定向东京高等法院提出上诉。 |

¹⁷ 资料参照日本相关法例的非官方英译本。

¹⁸ 在日本，「实用新型」是指与物件的形状、构造或物件结合有关的装置。

¹⁹ 要获批准专利，有关发明必须符合下列条件：(1)新颖；(2)能作工业应用；以及(3)一般擅长相关科技的人不能轻易地制造该项发明。

短期专利：香港申请及批予宗数

| | 提交的申请宗数 | 批予的短期专利宗数 |
|---------------------------------|---------|-----------|
| 1997 年 | 30 | 0 |
| 1998 年 | 113 | 51 |
| 1999 年 | 175 | 117 |
| 2000 年 | 274 | 233 |
| 2001 年 | 312 | 271 |
| 2002 年 | 333 | 265 |
| 2003 年 | 398 | 335 |
| 2004 年 | 416 | 329 |
| 2005 年 | 463 | 419 |
| 2006 年 | 520 | 436 |
| 2007 年 | 599 | 492 |
| 2008 年 | 488 | 435 |
| 2009 年 | 551 | 474 |
| 2010 年 | 614 | 522 |
| 2011 年 | 615 | 517 |
| 2012 年 (截至 2012 年 11 月 30 日) | 589 | 475 |

某些实行「原授专利」制度的司法管辖区对专利代理服务的规管概要

| 司法管辖区 | 规管机构 | 获准在专利当局及法庭进行专利申请／专利程序中担任代理的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|-------|--------------------------------|--|---|--|
| 澳洲 | 专利及商标专业水平 专利局 ²⁰ | <p>下列任何一类人士：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 注册专利师（这类人士获发出或提交的文件，或在法庭上处理事务）；或 - 法律执业者（这类人士不得拟订说明书或相关文件，但获注册专利师指示或作出修不在限）。 | <p>只在澳洲知识产权局登记的专利代理人使用「专利师」和「专利代理人」的职衔。</p> | <p>注册专利师须具备的资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 澳洲居民； - 持有修读某个学位或授予的毕业文凭，而有关资格须由高等教育机构颁发； - 符合由合适的专上院校开办的获认可课程的要求； - 至少两年以上与专利事务相关的工作经验；及 - 具良好声誉、诚信或品格。 |

²⁰ 专业水平局属法定机构，负责执行澳洲专利师的规管及纪律制度（见 www.psb.gov.au）。

| 司法管辖区 | 监管机构 | 获准在专利当局及法庭进行专利程序中担任代理席的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|----------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 中国内地 | 全国专利代理人协会 (由国家知识产权局授权) | 专利代理人 | 只限持有专利代理人执业证的人士于从事专利的时使用「专利代理人」的职衔。 | <p>取得专利代理人执业证的资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 中国公民； - 年龄介乎 18 至 70 岁，具有完全民事行为能力； - 毕业于高等院校，并持有理科学位（或具同等学历）； - 精通至少一种外语； - 熟悉专利法和其他相关法例及规例； - 在科学和技术领域或法律领域具备至少两年工作经验； - 通过专利代理人考核委员会举办的专利代理人资格考试；及 - 受雇于专利代理机构（首次申请者：获发专利代理人执业证前，必须在专利代理机构完成一年的实习期）。 |
| 《欧洲专利公约》 | 欧洲专利局和欧洲专利局事务专业 | 下列任何一类人士： <ul style="list-style-type: none"> - 在欧洲专利局的名 | 欧洲专利局事务专业代理人协会建议，只限在欧洲专利局的名 | <p>专业代表须具备的资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 任何缔约国的国民； |

| 司法 管辖区 | 监管机构 | 获准在专利当局及法庭 进行专利申请/专 利相关程序中担任代理 的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|-----------|-----------------------------|--|--|---|
| 国家 | 代理人协会 ²¹ (协会) | <p>册上注册登记的专 业代表；或</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在缔约国内设有商 业运营场所的律师 执业者。 | <p>册上注册登记的专 业代表使用「专利 师」和「专利代理 人」的职衔。个别 国家可在其专利法 例中订立相类似的 限制(例如英国)。</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 在任何缔约国内设有商业运营场所/受雇； - 具备科学或技术资格，例如生物、生物化学、化学、电子、药理或物理学资格； - 曾在专业代表指导下接受培训，或受雇于任何缔约国内的工业公司，负责处理专利事务；及 - 通过欧洲专利局各管理局及委员会和协会的欧洲专利代理资格考试。 |
| 新西兰 | 新西兰知识 产权局 | <p>下列任何一类人士：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 注册专利师（这类人士除非同时具备大律师或事务师资格，否则不在法庭上进行法律程序）；或 - 大律师/事务律师。 | <p>只限在新西兰知识 产权局的注册专利 师使用「专利代理 人」的职衔。</p> | <p>注册专利师须具备的资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新西兰公民、英联邦公民(英籍人士)或爱尔兰共和国公民； - 年满 21 岁； - 通过新西兰知识产权局的新西兰专利师考试； - 具良好品格；及 - 曾获新西兰的专利师或专利局聘用至少三年，或受雇的工作具类似的实务经验。 |

²¹ 协会是国际非政府公法机构，代表欧洲专利专业，订有协会章程和专业守则（见 www.patentpi.com/patentpi/en/）。

| 司法管辖区 | 监管机构 | 获准在专利当局及法庭进行专利程序中担任代理席的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|-------|----------|--|--------------------------------------|---|
| 新加坡 | 新加坡知识产权局 | 下列任何一类人士： <ul style="list-style-type: none"> - 注册专利代理人（这类人士除非同时具备资格，否则不获表其在法庭上代表当事人）；或 - 讼辩人／律师。 | 只有获发专利注册局长注册为「专利师」及「专利代理人」方可称为「专利师」。 | 注册专利代理人须具备的资格： <ul style="list-style-type: none"> - 新加坡居民； - 持有大学学位或专利注册局核准的同等学历； - 修毕新加坡国立大学法学院开办的知识产权法深造证书课程，并取得及格成绩； - 通过专利注册局的专利代理人资格考试；及 - 在注册专利代理人的督导下，在专利代理机构完成实习，或在以个人身分注册为专利代理人或具澳洲、加拿大、新西兰、英国、美国或欧洲专利局同等资历的代理人的督导下，实习为期至少达 12 个月。 签发执业证书的条件： <ul style="list-style-type: none"> - 于实习年内，已就进行专利代理工作可招致的任何法律责任投保专业弥偿保险。 |

| 司法管辖区 | 监管机构 | 获准在专利当及法庭席前进行专利程序中担任代理的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|-------|-------------------------|--|--|--|
| 英国 | 知识产权规管委员会 ²² | 任何人都可在专利局进行程序。然而，只有大律师（包括事务利师）才可担任诉讼代理人。只在下述某些情况和专下大律师（包括事务利师）才可担任诉讼代理人。 ²³ | 只能在专利师公会注册登记的人士使用「专利代理人」及「或「专利师」的职衔；但事务利师无须注册亦可使用「专利师」的职衔。 | <p>专利代理人／专利师须具备的资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 持有英国大学或高等教育院校的学位或在英国律师会的最终成绩（或其他同等学历）； - 通过专利师公会的资格考试； - (1)在注册专利师（或在英国从事专利师工作或在在这方面拥有丰富相关经验的大律师、事务利师或讼辩人）督导下，在知识产权领域取得不少于两年的全职执业经验，包括专利师实质工作经验；或(2)在知识产权领域取得不少于四年全职执业经验，包括在英国的专利师实质工作经验； - 诚实和可靠； - 愿意遵从规管要求；及 - 能够以负责任的态度处理自己和当事人的财务。 |

²² 知识产权规管委员会是专利师公会和商标师协会共同成立的非政府机构，旨在规管专利师和商标师专业（见 www.ipreg.org.uk/index.php）。

²³ 传统上，只有大律师可在法庭上担任讼辩人。不过，近年在某些情况下，事务利师和专利师亦可在法庭上担任讼辩人。

²⁴ 该登记册前称为「专利代理人登记册」。于二零一零年一月一日，该登记册易名为「专利师登记册」。

| 司法 管辖区 | 监管机构 | 获准在专利当局及法庭 进行专利申请/专利 相关程序中担任代理 的人 | 使用职衔的限制 | 资格 |
|-----------|--------------|---|---|---|
| 美国 | 美国专利及 商标局 | 下列任何一类人士： - 注册专利师；或 - 注册专利代理人（这 类人士不能在法庭或 进行专利诉讼或执行 本属司法管辖区的 各种服务）。 | 只限在美国专利及商 标局的注册使用「注 册专利师」及「注册 代理人」的职衔。 | 注册专利师/注册专 利代理人须具备的资 格： - 美国公民； - 具备所需的法律、 科学及技术资格，能 够为申请人提供有价 值的专利服务； - 通过美国专利及商 标局的「有关美国专 利及商标的执业注册 试」；及 - 具良好道德品格和 声誉。 对注册专利师的附加 要求： - 在美国至少一个州 或属地获准从事法律 执业。 |