

二零一三年二月十九日會議  
討論文件

立法會工商事務委員會  
香港專利制度檢討

目的

政府已對香港的專利制度進行檢討。本文件向議員簡介未來路向。

背景

*專利制度檢討*

2. 為確保香港的專利制度能繼續切合現今需要，並有助香港發展成為區內創新及科技樞紐，我們參考國際上專利制度的最新發展趨勢後，在二〇一一年十月對專利制度展開全面檢討。政府在二〇一一年十月發出題為《香港專利制度檢討》的諮詢文件(諮詢文件)，邀請公眾人士發表意見。

*諮詢委員會*

3. 商務及經濟發展局局長在二〇一一年十月委任香港專利制度檢討諮詢委員會(諮詢委員會)，專責對下列事宜向其提供意見：

- (a) 在考慮二〇一一年十月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和公眾對這些議題的回應後，向政府建議香港專利制度的未來路向；以及
- (b) 在政府決定專利制度的未來發展後，為落實建議的具體安排出謀獻策。

## 公眾諮詢

4. 在二〇一一年十月發表諮詢文件後，我們透過不同途徑和場合諮詢持份者。我們並收集了有關諮詢組織的意見，包括香港貿易發展局創新及科技諮詢委員會以及工業貿易諮詢委員會。我們亦特別為研發中心、中小企業、工業協會、高等教育院校和商會舉辦簡介會。二〇一二年六月，政府向本委員會匯報諮詢所得的結果以及檢討工作的整體進展。委員大多支持設立「原授專利」制度。

### 諮詢委員會的建議

5. 諮詢委員會仔細考慮了回應者對諮詢文件的意見及所有相關因素，包括其他司法管轄區的專利制度後，於二〇一二年十二月就本港專利制度的定位向政府提交報告書(報告書)(附件 A)。各項主要建議如下：

- (a) 設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度；
- (b) 保留短期專利制度，並作出適當的優化；以及
- (c) 長遠而言，應設立全面的制度規管專利代理服務，並分階段達到該目標，及制訂適當的過渡措施。

詳情及考慮因素載於下文各段。

#### *標準專利：增設「原授專利」制度 (報告書第三章)*

6. 諮詢委員會探討了諮詢文件所陳述的以下三個方案：
- (a) 方案 1：設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，以取代現行的「再註冊」制度；
  - (b) 方案 2：設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度(可考慮把指定專利當局的名單擴大)；以及

- (c) 方案 3：不設立「原授專利」制度，保留現行的「再註冊」制度(可考慮把指定專利當局的名單擴大)。

## 考慮因素

7. 鑑於回應者對香港應否設立「原授專利」制度意見不一(報告書第 3.2 至 3.4 段)，諮詢委員會集中考慮較基本的問題：香港專利制度應循哪個方向發展，以切合香港長遠經濟發展的需要？諮詢委員會並從下列角度考慮有關議題：

### (a) 全球經濟景況

國際的共識是創新乃持續經濟增長的發動機，並導致人才、投資、知識及研發的競爭越趨激烈。設計完善的知識產權制度是政府可用作推動創新及科技發展的政策工具之一，而專利保護是知識產權制度的關鍵組成部分。諮詢委員會亦注意到，全球對知識產權的需求激增，重心亦逐漸移向亞洲經濟體，而知識產權已日漸變得像商品一樣，可以買賣。此外，一些經濟體亦正銳意發展成為知識產權貿易樞紐。

### (b) 國際專利概況

大部分地方都設有「原授專利」制度，包括先進經濟體及經濟發展路線與香港相近的亞洲新興工業化經濟體(例如台灣、韓國和新加坡)，以及與香港規模相若或較小的經濟體(例如以色列、芬蘭、匈牙利和新西蘭)。其他推行「再註冊」制度的一般屬最不發達或發展中的經濟體，這些經濟體的經濟實力較弱，創新對其現階段的經濟發展可能不大重要。

### (c) 香港的長遠願景

政府已訂出長遠願景，並投入大量資源，促進創新及科技發展，藉此作為推動未來經濟增長的動力。香港可與內地合作，憑藉內地帶來的種種機遇，在全球化

引致日趨激烈的競爭環境中，致力發展成為知識型經濟體。知識產權制度在整個追求創新的過程中是不可或缺的一環。香港推廣本身成為區內知識產權貿易樞紐的可行性，亦視乎能否為各類專業服務提供所需的人才和專門知識，特別是知識產權從業員。

(d) 現行「再註冊」專利制度的優點和缺點

由於三個指定專利當局均就專利申請自行進行實質審查，在「再註冊」制度下獲批予的專利質素優良、具公信力，且與國際標準看齊。現行制度在申請費用和處理時間方面，亦普遍被視為簡單方便。

然而，以境外專利當局為依附，意味著在現行制度下我們無法對重要的事宜作出管控，以確保該制度切合本港不斷轉變的需要。一些只欲申請本地專利的本地發明人，或會打消申請專利的念頭。鑑於上文所述的國際專利概況，而香港並非實行主流的「原授專利」制度，因此部分海外投資者或會認為於香港投資研發活動的選擇並非十分吸引。

(e) 設立「原授專利」制度的好處和困難

發展「原授專利」制度可吸引和鼓勵本地及外國企業在港投資研發及相關活動。這樣可以(i)顯示我們對保護知識產權作出承擔；(ii)增加我們對重要的事宜的管控，例如可享專利的要求和批予專利的程序；(iii)方便本地專利擁有人在其他司法管轄區取得專利保護；以及(iv)有助促進專利代理業務的增長和拓闊持有理工科學位畢業生的出路。

然而，有人質疑「原授專利」制度是否有足夠市場需求，使政府有商業理據設立「原授專利」制度。由於缺乏與專利代理服務相關的學術／專業課程，因此亦難以確定本地人才供應是否足夠。現時並無圖書館／資料庫，提供實質審查所需的理工範疇參考資料。如

把實質審查工作外判，與準外判專利當局達成協議亦非易事。如建立的制度有欠周全，可能會損害本港的專利保護和所批予專利的質素。

(f) 支持擴大「再註冊」制度範圍的理據

擴大認可外國專利的做法，會鞏固「再註冊」制度，如香港設立「原授專利」制度，兩者的方向將背道而馳。此外，增加專利當局的數目，會導致依據不同制度獲批予的專利，增加出現保護範圍不一致的風險。

### 主要建議

8. 諮詢委員會檢視上述所有考慮因素後，同意當局應從長遠策略角度考慮香港未來的專利制度，不應受限於眼前的困難而卻步。當局下一步的工作即使以先導方式進行，也應好好把握中國內地帶來的機遇，不可錯過知識產權的需求和貿易與日俱增下展現的時機，從而推動香港發展成為區內創新及科技樞紐。然而，未來路向的前提是必須同時確保現行專利制度的專利質素、便捷程度和成效得以維持。

9. 因此，諮詢委員會認為方案 2，即設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度，是最合邏輯的取向。諮詢委員會亦建議，在更深入探討該方案時，可考慮多項初步因素，其中之一是當局應考慮以分階段的循序漸進方式建立自行實質審查的能力(至少集中發展香港已具備不少專才的某幾類科技範疇)，以期建立完備的本地「原授專利」制度。

#### *短期專利：保留並優化*

*(報告書第四章)*

10. 諮詢委員會考慮了諮詢文件所陳述的以下三個方案：

- (a) 方案 1：短期專利制度維持現狀；
- (b) 方案 2：優化短期專利制度；以及
- (c) 方案 3：終止短期專利制度。

## 考慮因素

11. 在研究短期專利制度的未來路向時，諮詢委員會參考過多項因素，當中包括短期專利制度在本港所擔當的特殊角色。委員會相信短期專利制度達到了預期目的，為市場上商業壽命有限的發明提供快捷廉宜的保護。當局訂立要求較寬鬆、但保護較少的短期專利制度，與標準專利制度相輔而行的原本目標依然有效，與擬設的「原授專利」制度並無衝突。因此，諮詢委員會認為應保留短期專利制度，並考慮了下列優化制度的可能方案：

- (a) 為短期專利制度引入實質審查；
- (b) 延長最長有效期(現時為八年)；
- (c) 放寬對獨立權利要求數目的限制；以及
- (d) 降低可享專利性的標準。

## 主要建議

12. 諮詢委員會建議保留短期專利制度，並作出下列優化：

- (a) 應把實質審查列為展開侵權法律程序的先決條件；
- (b) 短期專利擁有人在作出侵權法律程序威脅時，應向受威脅的一方提供該短期專利的詳細資料，包括所有相關的支持文件，特別是查檢報告和對該專利作出的修改詳情；
- (c) 如未能符合上述規定，該威脅在法律上應視為無理威脅，受屈一方可向專利擁有人追討合法的補救；
- (d) 政府應考慮進行適當的法例修訂，以實施上述(a)至(c)項的建議，並解決現行《專利條例》(第 514 章)第 89(2)條所載有關短期專利有效性舉證責任被視為不一致的問題；

- (e) 不論專利擁有人或對某項短期專利的有效性有合理疑慮或懷疑的第三方，均有權向香港專利註冊處提出申請，對該短期專利進行實質審查；
- (f) 短期專利實質審查的官方費用，應由要求作出審查的一方支付；
- (g) 香港專利註冊處在利用上述有關執行短期專利的新規定，與外判審查機構合作應付可能出現的需求時，可研究是否可擔當更大的角色，建立自行審查的能力；以及
- (h) 當局應進一步研究，可否容許每項短期專利申請就一種產品及一個過程分別提出不多於一項的獨立權利要求，但兩項權利要求均須與同一項發明有關。

13. 此外，諮詢委員會建議應維持短期專利的最長有效期為八年，以及不應降低可享專利的準則。

*專利代理服務：邁向規管*  
(報告書第五章)

14. 諮詢委員會曾考慮下列議題：

- (a) 香港應否設立規管專利代理服務提供者的制度；以及
- (b) 如對(a)的答案是肯定的話，規管的形式及範圍為何。

考慮因素

15. 有關是否須規管專利代理服務，諮詢委員會考慮了下列各項因素：

- (a) 雖然規管專利代理服務的提供可確保服務的透明度和質素，但部分人士對規管代理服務的額外費用可能轉嫁給使用者，表示關注；

- (b) 在不受規管的制度下，部分使用者在物色合資格的代理人為其提供所需服務時或會遇到困難；
- (c) 按建議設立「原授專利」制度(見上文第 6 至 9 段)和在短期專利制度下規定須在某些情況下進行實質審查(見上文第 10 至 13 段)，會增加對具備所需專業資格和經驗的專利代理人才的需求。規管專利代理服務，不僅有助建立能夠勝任上述技術工作的本地專利專業隊伍，亦能培育人才，為理工或其他技術學科的本地畢業生創造更多就業機會，讓他們可投身專利專業。這都是「原授專利」制度的配套，有助香港發展成為創新及科技樞紐；以及
- (d) 根據當局的研究(報告書附件 F)，在很多設有「原授專利」制度的司法管轄區，儘管具體規管措施或有差異，專利代理專業看來普遍受法定制度規管。

16. 諮詢委員會考慮了下列規管方案：

- (a) 方案 A：只有合資格人士或事務所才可提供受規管的服務，有關服務可包括：
  - (i) 所有專利相關服務(包括「再註冊」服務)；或
  - (ii) 只限於涉及技術專長的服務(主要是在「原授專利」制度下的服務，例如草擬專利說明書及權利要求)；以及
- (b) 方案 B：只有合資格人士才可使用「專利代理人」和「專利師」等特定的專業職銜。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 方案 B 可以配合推行方案 A 一起實施，亦可單獨實施。



17. 諮詢委員會在評估上述方案時，考慮了以下因素：

- (a) 服務質素：方案 A 可令整個業界(即方案 A(i))或受規管的特定類別專利代理服務(即方案 A(ii))的服務質素更有保證。方案 B 的基本原則仍然是「買者自慎」；
- (b) 成本：根據方案 A，須聘用合資格人士的代理人或會增加營運成本，而費用可能轉嫁使用者。方案 B 容許使用者選擇擁有或沒有受規管職銜的代理人，更加彰顯用者自付的原則；
- (c) 培育專業：把方案 A 和方案 B 合而為一，可有助加快建立強大的專利代理專業。另一方面，只採納方案 B，也可視為推動專利專業發展的穩健一步，以及讓表現出色的從業員在市場需求帶動下脫穎而出；以及
- (d) 時間表和過渡安排：要培育本地專利代理專才，以及設立負責管理資歷評審機制和維護專業操守的監管機構，需時甚長。因此即時採納方案 A，並不切實可行。相反，規管制度可配合「原授專利」制度的實施分階段設立，並制訂過渡或短期措施。

### 主要建議

18. 諮詢委員會建議，長遠而言，應以設立全面的制度規管專利代理服務(即結合方案 A 和 B)為最終目標，並分階段達到該目標，及制訂適當的過渡措施。在制訂過渡措施時，一方面應顧及現行提供的專利代理服務(例如通過適當的保舊條文)，另一方面則促進早日建立和認可受規管的專利代理專業(例如通過方案 B 或編製列出專利代理人及其資歷的名單或登記冊)。

### 政府的回應

19. 我們認同諮詢委員會從整體角度研究各項議題，並提出其深思熟慮的建議：

- (a) 有關標準專利，我們贊同諮詢委員會的意見，現在是適當時機香港應朝「原授專利」方向發展其專利制度，作為整體基礎建設的一環。此舉將有助香港達致成為世界級創新及科技樞紐的目標，並與其他已發展或發展中經濟體的專利制度看齊。與此同時，「再註冊」制度應予保留，以保存現行知識產權制度的優勢；
- (b) 我們也同意，在香港設立「原授專利」制度，最初階段進行本地實質審查並不可行，而須制訂某種形式的外判安排。視乎使用者對新制度的接受程度和新制度帶來的正面發展，我們可進一步考慮以分階段的循序漸進方式，在某些範疇建立自行實質審查的能力(上文第 9 段)；以及
- (c) 基於上文所述的未來發展方向，我們也同意諮詢委員會的建議，保留短期專利制度並作出所需的優化，因為該制度應繼續與「原授專利」制度並行，以滿足原先預期的特定需要；以及長遠而言，應就專利代理服務設立規管制度，並訂立過渡安排，以作為「原授專利」制度的配套。

總括而言，我們支持諮詢委員會提出的建議，並接納其報告。

## 未來路向

20. 諮詢委員會的建議指出了本港專利制度的策略發展方向。我們會跟進並按諮詢委員會的職權範圍(見上文第 3 段)，在徵詢其意見後制訂具體實施計劃。有關工作包括：

- (a) 研究實施事宜，例如在「原授專利」制度下實質審查的標準和程序、與境外專利當局的外判安排、建立相應的自行審查能力、有關設立「原授專利」制度和優化短期專利制度的立法詳情，以及為規管專利代理人而設的資歷評審、專業守則、過渡安排等；

- (b) 就影響持份者(包括專利使用者和代理人)的所需實施細節，徵詢他們的意見；
- (c) 物色境外專利當局承接實質審查工作，並議訂合適的外判安排；
- (d) 按需要委聘政府以外的專家或顧問，在建立自行審查能力方面徵詢技術意見，以實施「原授專利」制度，包括預備標準、資料庫、手冊、程序和審查人員；
- (e) 評估和按既定機制尋求所需的財政資源和人手供應，以實施新制度；
- (f) 擬備立法建議，以修訂《專利條例》及其附屬法例；
- (g) 建立新的資訊科技系統，以支援「原授專利」制度；以及
- (h) 為各階段的實施工作招聘和培訓員工。

B 21. 視乎尚待擬備的具體實施計劃，附件 B 暫為非常粗略的時間表。

### 徵詢意見

22. 請委員察悉諮詢委員會的報告書及香港專利制度檢討的未來路向。

商務及經濟發展局  
知識產權署  
二〇一三年二月

# 香港專利制度檢討 諮詢委員會

## ◀ 報告 ▶

Patent  
System



## 目錄

行政摘要 .....	i
第一章 引言 .....	1
第二章 諮詢委員會的商議 .....	5
第三章 標準專利 .....	8
第四章 短期專利 .....	32
第五章 規管專利代理服務 .....	45
附件 A 諮詢委員會成員名單.....	53
附件 B 公眾諮詢收集到的意見摘要 .....	54
附件 C 香港、澳門及新加坡的標準／發明 專利制度主要特點的比較 .....	180
附件 D 某些司法管轄區的小專利制度概要 .....	189
附件 E 短期專利：香港申請及批予宗數.....	194
附件 F 某些實行「原授專利」制度的司法 管轄區對專利代理服務的規管概要 .....	195

## 行政摘要

### 專利制度檢討

為確保香港的專利制度能繼續切合現今需要，並有助香港發展成為區內創新科技樞紐，政府在二〇一一年十月對專利制度展開全面檢討，並發出題為《香港專利制度檢討》的諮詢文件。

### 諮詢委員會

2. 商務及經濟發展局局長在同月委任香港專利制度檢討諮詢委員會（諮詢委員會），以就下列事項向他提供意見：

- (a) 在考慮二〇一一年十月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和公眾對這些議題的回應後，向政府建議香港專利制度的未來路向；以及
- (b) 在政府決定專利制度的未來發展後，為落實建議的具體安排出謀獻策。

3. 諮詢委員會在二〇一一年十月至二〇一二年十一月期間共舉行六次會議。在仔細考慮回應者對諮詢文件的意見及所有相關考慮因素，包括其他司法管轄區的專利制度後，諮詢委員會於二〇一二年十二月向政府遞交報告。

## 重點建議

### 4. 諮詢委員會作出的重點建議摘錄如下：

#### (A) 標準專利

- (a) 香港應設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局。
- (b) 現行的「再註冊」制度應予以保留。

#### (B) 短期專利

- (a) 短期專利制度應予以保留。
- (b) 短期專利制度應作出下列優化措施：
  - (i) 應把實質審查列為展開侵權程序的先決條件。
  - (ii) 短期專利擁有人在作出侵權訴訟威脅時，應向受威脅的一方提供該短期專利的詳細資料，支持威脅理據。
  - (iii) 如未有遵循上述(ii)段的要求，該威脅在法律上應視為無理威脅，受屈一方可向專利擁有人追討合法的補救。
  - (iv) 當局應考慮進行適當的法例修訂，以推行上述各項建議，並解決現行《專利條例》

(第 514 章) 第 89(2)條所載有關短期專利有效性舉證責任不一致的問題。

- (v) 不論專利擁有人或對某項短期專利的有效性有合理疑慮或懷疑的第三方，均有權向專利註冊處提出申請，對該短期專利進行實質審查。
  - (vi) 短期專利實質審查的官方費用，應由要求作出審查的一方支付。
  - (vii) 香港專利註冊處在利用上述有關執行短期專利的新規定，與外判審查機構合作應付可能出現的需求時，可研究是否可擔當更大的角色。
- (c) 應進一步研究，可否容許每項短期專利就一種產品及一個過程分別提出不多於一項的獨立權利要求，但兩項權利要求均須與同一項發明有關。
- (d) 現時短期專利的最長有效期（即八年）應維持不變。
- (e) 現時適用於短期專利的可享專利準則應維持不變。



(C) 規管專利代理服務

- (a) 長遠而言，應以設立全面的制度規管專利代理服務（即涉及對提供服務及使用職銜作出規管）為最終目標，並分階段達到該目標，及制訂適當的臨時措施。
- (b) 在制訂臨時措施時，一方面應顧及現行提供的專利代理服務（例如通過適當的保舊條文），另一方面則應盡早建立和認受受規管的專利代理專業（例如對使用某些特定的職銜如「專利代理人」及「專利師」作出規管，或編製列出專利代理人及其資歷的名單或登記冊）。

未來路向

5. 在當局就未來路向作出決定後，諮詢委員會將在下一階段檢討時進一步研究所作建議的推行細節。

# 第一章

## 引言

### 專利制度檢討

1.1 為確保香港的專利制度能繼續切合現今需要，並有助香港發展成為區內創新科技樞紐，政府參考國際上專利制度的最新發展趨勢後，在二〇一一年十月對專利制度展開全面檢討。

### 背景

1.2 根據《專利條例》(第 514 章)(條例)，<sup>1</sup>香港批予兩類專利，即標準專利和短期專利。

1.3 香港批予的標準專利，是以三個指定專利當局批出的專利為基礎，包括中華人民共和國國家知識產權局、聯合王國(英國)專利局及歐洲專利局(適用於指定英國的歐洲專利)，最長的有效期為 20 年。香港不會實質審查所批予的標準專利，即香港專利註冊處(專利註冊處)不會評估有關發明是否具新穎性、創造性及能否作工業應用。這項批予專利

---

<sup>1</sup> 《專利條例》於一九九七年六月二十七日獲通過成為法例。在一九九七年前，任何人在獲批聯合王國(英國)或適用於指定英國的歐洲專利後的五年內，在香港註冊，便可取得專利保護。只要相應的英國或歐洲專利仍然有效，有關的香港專利便可持續在香港生效。

的制度亦稱爲「再註冊」制度。<sup>2</sup>

1.4 短期專利與標準專利相輔而行，專利註冊處亦可根據條例批予短期專利，保護商業壽命較短的產品；短期專利的有效期最長爲八年。申請人可以直接向專利註冊處提交申請（另須以查檢報告支持），無須事先向指定專利當局申請專利。<sup>3</sup>

1.5 香港現行的專利制度已實施超過十年，不少人認爲該制度方便快捷，且符合成本效益。不過，近年漸多人提出不同意見，關注該制度是否能與時並進，繼續切合本港經濟發展的需要。

### 諮詢工作

1.6 政府在二〇一一年十月發出題爲《香港專利制度檢討》的諮詢文件，邀請公眾人士就下列主要議題和事宜發表意見：

#### (a) 標準專利

##### (i) 香港應否設立「原授專利」制度？

---

<sup>2</sup> 申請標準專利的程序分爲兩個階段：

- (a) 在第一階段，申請人須在指定專利當局發表相應的專利申請的日期後六個月內，向專利註冊處提交「記錄請求」。
- (b) 在第二階段，申請人須在指定專利當局批予專利或「記錄請求」在香港發表後六個月內(以較遲者爲準)，向專利註冊處提交「註冊與批予請求」。

專利註冊處會在接獲批予指定專利的相關文件後批予專利。

<sup>3</sup> 申請人須提交由其中一個指定專利當局或任何根據《專利合作條約》第 16 條委任的「國際查檢單位」製備的查檢報告。專利註冊處如信納申請人已提交一切所需資料，便會批予短期專利。

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

(b) 短期專利

- (i) 應否保留短期專利制度，與標準專利制度相輔而行？
- (ii) 如應保留短期專利制度，應否及如何制訂措施，以強化該制度？

(c) 規管專利代理服務

應否規管在香港提供的專利代理服務；如應規管的話，應採納什麼形式的制度？

1.7 政府在二〇一一年十月發表諮詢文件後，透過不同途徑和討論場合諮詢持份者。政府已向相關諮詢組織收集意見，包括香港貿易發展局創新及科技諮詢委員會及工業貿易諮詢委員會。此外，又特別為研發中心、中小企業、工業協會、高等教育院校及商會等機構舉辦各類簡介會。諮詢期已於二〇一一年十二月三十一日結束。

諮詢委員會

1.8 商務及經濟發展局局長在二〇一一年十月委任香港專利制度檢討諮詢委員會（諮詢委員會）。諮詢委員會的成

員包括政府官員<sup>4</sup>及來自與專利領域有關各個界別的非官方成員，包括法律專業人員、專利從業員，以及學術、科研和工業等界別的成員。

1.9 諮詢委員會專責對下列事宜向商務及經濟發展局局長提供意見：

- (a) 在考慮二〇一一年十月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和公眾對這些議題的回應後，向政府建議香港專利制度的未來路向；以及
- (b) 在政府決定專利制度的未來發展後，為落實建議的具體安排出謀獻策。

諮詢委員會的成員名單載於附件 A。

---

<sup>4</sup>包括商務及經濟發展局、知識產權署和創新科技署的人員。

## 第二章

### 諮詢委員會的商議

2.1 為制訂建議，諮詢委員會在二〇一一年十月至二〇一二年十一月期間共舉行六次會議。

2.2 諮詢委員會首先仔細考慮在諮詢期間收到各界就各議題和事宜作出的回應。

#### 對諮詢的回應

2.3 在是次諮詢，政府共接獲七十四份意見書（包括九份逾期提交的意見書），<sup>5</sup>主要來自與專利領域有關的持份者，包括各個工業協會和專業團體，以及學術、法律和工商界別。各界就諮詢文件內的主要事宜提出的意見和評論摘錄於附件B，當中的重點如下：

#### (a) 標準專利

- (i) 絕大部分回應者認為，現行的「再註冊」制度應予保留。
- (ii) 然而，對於香港應否設立「原授專利」制度，意見則有所分歧。贊成在香港設立「原授專利」制度的回應者中，大部分均同意，實質審查工作至少以短至中期而言應外判予其他專利當局。至於

---

<sup>5</sup>意見書已上載於商務及經濟發展局網頁([www.cedb.gov.hk/citb](http://www.cedb.gov.hk/citb))及知識產權署網頁([www.ipd.gov.hk](http://www.ipd.gov.hk))。

應外判予哪個專利當局，不少回應者認為國家知識產權局是當然之選。

- (iii) 另一方面，質疑香港是否須設立「原授專利」制度的回應者，對日後會否有足夠數量的原授專利申請令該制度符合成本效益抱有疑問。

#### (b) 短期專利

- (i) 頗多回應者反對短期專利制度引入實質審查。贊成實質審查者則建議規定短期專利須先經實質審查，專利擁有人才可展開侵權法律程序。
- (ii) 部分回應者建議鞏固無理威脅提出侵權法律程序的法例條文。

#### (c) 規管專利代理服務

- (i) 各界對規管專利代理服務這議題意見不一。部分回應者贊成無論現行制度會否改變，都應設立規管專利代理服務提供者的制度。其他回應者則認為，如香港設立「原授專利」制度，才須設立該規管制度。
- (ii) 贊成設立規管制度者中，對於應規管部分或所有專利相關服務這議題，則持不同的意見。

## 其他司法管轄區的專利制度

2.4 諮詢委員會考慮了就諮詢文件提交的意見書，亦審慎考慮了相關研究資料，包括其他司法管轄區（如中國內地、新加坡、澳門、澳洲、美國、英國及新西蘭）專利制度不同範疇的資料，詳情載於下文各章。

## 討論重點

2.5 諮詢委員會首先討論應否在香港設立「原授專利」制度，因為這議題的取向會影響諮詢委員會對其餘議題的考慮。在探討公眾意見、其他司法管轄區的情況、可能的外判方案及其他相關因素時，諮詢委員會亦謹記把香港發展成為創新科技樞紐、推動研究發展，以及培育香港在這些範疇的人力資本的長遠目標。

2.6 諮詢委員會從上述整體角度宏觀地研究應否設立「原授專利」制度，並以此為基礎，考慮應否保留現行的「再註冊」制度、應否改變短期專利制度，以及應否規管專利代理服務等問題。本報告書陳述諮詢委員會就香港專利制度未來路向的建議，使制度的定位更能滿足本港未來的經濟需求。諮詢委員會稍後會以政府對專利制度未來發展的決定為前提，進一步為落實建議的具體安排出謀獻策。



## 第三章

### 標準專利

#### 方案

3.1 諮詢委員會探討了諮詢文件第 1.53 至 1.55 段所陳述的以下三個方案：

- (a) 方案 1：設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，以取代現行的「再註冊」制度；
- (b) 方案 2：設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度（可考慮把指定專利當局的名單擴大）；以及
- (c) 方案 3：不設立「原授專利」制度，保留現行的「再註冊」制度（可考慮把指定專利當局的名單擴大）。

#### 公眾諮詢收集所得的意見

##### (A) 「原授專利」制度

3.2 諮詢委員會注意到，回應者對香港是否有必要設立「原授專利」制度的意見分歧甚大：

- (a) 大部分本地商會，例如香港中華廠商聯合會和香港工業總會，支持在香港設立「原授專利」制度，但香港科研製藥聯會和中國許可貿易工作者協會香港分會則表示反對。

- (b) 香港美國商會和香港總商會對香港「原授專利」制度的需求存疑，包括質疑是否能吸引足夠的需求以支持一個符合成本效益的「原授專利」制度。
- (c) 香港專利師協會和香港專利代理人公會認為「原授專利」制度對香港有好處，但香港律師會、香港商標師公會和亞洲專利代理人協會香港分會，則不認為有足夠商業理據設立「原授專利」制度。
- (d) 專利從業員、其他團體和個人回應者，同樣對香港應否設立「原授專利」制度，持不同意見。

3.3 支持設立「原授專利」制度的回應者認為，該制度會帶來實質及潛在的好處，包括以下各項：

- (a) 令審查程序更靈活快捷。
- (b) 申請人可在香港以較低成本獲得專利保護。
- (c) 透過把實質審查工作外判予國家知識產權局（至少就最初階段而言這是當然之選），可以提供更好的基礎：(i)讓香港和內地互認對方批予的專利；或(ii)讓國家知識產權局加快處理該局已進行審查的相應申請。
- (d) 推動本地企業與香港專利從業員在沒有語言障礙的情況下，直接溝通，專利質素得以提升。
- (e) 鼓勵本地創新發明，以及吸引企業來港開拓研發業務，從而推動香港發展成為區內的創新科技樞紐。

- (f) 促進香港專利代理業務的發展，並幫助培育本地在專利方面的專業人才。
- (g) 為理工科畢業生創造更多就業機會。
- (h) 推動香港成為申請專利的首站。

3.4 另一方面，質疑香港是否有商業理據設立「原授專利」制度的回應者，提出的論點包括以下各項：

- (a) 質疑是否有足夠需求以支持一個符合成本效益的「原授專利」制度。
- (b) 獲取「原授專利」的成本（特別是如該制度未有足夠需求量支持時）可能遠高於循「再註冊」制度獲取專利的成本，而成本幾乎必定會轉嫁使用者；如設立「原授專利」制度，費用不應由「再註冊」制度的使用者分擔；公帑應用得其所，而非用於資助專利申請人。
- (c) 現行「再註冊」制度既快捷又廉宜，「原授專利」制度會令批予專利的程序變得複雜，而非變得精簡；國際趨勢是避免雙重專利審查。
- (d) 現時本港批予的標準專利質素已甚高，設立「原授專利」制度不會對此有所提升。
- (e) 有關「原授專利」制度有助推動本地創新發明的說法，並無可靠的實證支持。

- (f) 質疑「原授專利」制度如把實質審查工作外判，能否有助培育和訓練本地在專利方面的專業人才。
- (g) 質疑可為理工科畢業生創造的職位數目，是否足以作為投放大量資源設立及營運「原授專利」制度的理據。
- (h) 有否「原授專利」制度並非申請人決定在何處提交專利申請的重要考慮因素。

## (B) 「再註冊」制度

3.5 絕大多數回應者認為，應保留現行的「再註冊」制度。部分回應者建議把指定專利當局的名單擴大至包括其他專利局。

3.6 另一方面，有些回應者關注到，如把指定專利當局的名單擴大，由於不同的指定專利當局根據各自的專利制度批予專利，不同專利制度的差異或會令獲批予的專利的保護範圍不一致。個別回應者認為，在缺乏互認安排的情況下，為其他司法管轄區批予的專利再註冊，對香港不公平。

3.7 其他回應者認為無須改變現行的「再註冊」制度。

### 考慮因素

3.8 鑑於回應者對上述各項議題意見不一，諮詢委員會集中考慮一個較基本的問題：香港專利制度應循哪個方向發展，以切合香港長遠經濟發展的需要？諮詢委員會並從較廣的角度考慮有關議題，包括全球經濟景況、國際專利概況、香港的情況、現行專利「再註冊」制度的優點和缺點，以及在香港設立「原授專利」

制度的好處和困難。諮詢委員會亦研究其他司法管轄區的「原授專利」制度（各地「原授專利」制度主要特點的比較載於附件 C），特別是把實質審查工作外判的新加坡和澳門。

### (A) 全球經濟景況

3.9 關稅及貿易總協定及其後的世界貿易組織推動發展的多邊貿易制度，大大改變了全球經濟景況，造成國際貿易大幅增加、全球一體化和新興經濟體冒起。相關勢頭在 21 世紀持續不斷，其中一項重要共識是創新乃未來持續經濟增長的發動機。這導致人才、投資、知識及研發的競爭越趨激烈。

3.10 除了運用公共財政資源，設計完善的知識產權制度為基礎設施中不可或缺的一環，同是一項政府可用作推動創新科技發展的政策工具。<sup>6</sup>《2011 年世界知識產權報告 — 變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation)載述，知識產權保護是企業決定於何處進行研發工作的其中一項重要因素；嶄新的研究工作，大多在美國或其他高收入國家進行，這些地方的知識產權的保護較強。<sup>7</sup>報告亦提到，與其他創新政策相比，保護知識產權的獨特之處在於能夠推動分散的市場力量，帶領研發投資的方向。<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011—The Changing Face of Innovation)（第 82 頁）(www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/944/wipo\_pub\_944\_2011.pdf)

<sup>7</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation)（第 88 頁）

<sup>8</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation)（第 103 頁）

3.11 根據香港大學張英相教授<sup>9</sup>為諮詢委員會進行的研究，研發投資和創新是維持競爭力和促進經濟增長的重要元素，尤以發展完善的經濟體為然。知識產權密集的產業須進行更多投資，以維持競爭力。在研發方面的投資，不但可以衍生知識產權，還可以提高每名僱員平均的附加值、收入和出口貨值。與非知識產權密集的產業相比，知識產權密集的產業也可以創造更多職位，而且每名員工的年均工資亦相對較高。以新加坡為例，該國採取積極進取的政策，增加研發開支，以及逐步把專利制度改為「原授專利」制度（下文第 3.18 段）；在過去約十年間，該國國內生產總值的增長比香港更迅速。

3.12 專利保護是知識產權制度的關鍵組成部分。專利保護為私營公司提供誘因展開由市場出資的研發工作，而非由政府資助。擁有較強專利權的國家傾向有較大的專利密集行業出口貨量，<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>張教授為諮詢委員會成員。

<sup>10</sup> 見 Keith E Maskus 及 Lei Yang，研究論文：《專利改革與出口專門化》(Patent Reform and Export Specialization)，科羅拉多大學波爾得分校及香港理工大學，2011 (web.lmdg.econ.au.dk/koldingfjord/maskus.pdf)：

“我們發現，如生產要素及密集程度相同，**擁有較強專利權的國家，其專利密集行業傾向對美國有較大數量的出口。**”（第 1 頁；斜體以示強調，為後來加上。）

“論文的基本假設是**改革專利權可以令較為依賴專利保護的產業有更佳的出口表現**，而實證結果與上述假設大致吻合。一般而言，如以研發的成本在銷售中所佔的百分比作為衡量標準，各不同科技行業所受的影響程度均有所不同。此外，我們發現，較強專利權對專利密集行業的出口貨量而言，在已發展國家的影響較在發展中國家的影響大。不過，在研究後期，上述評級方面的差距已略為收窄。上述估算結果亦顯示，專利權改革對高端及中端科技行業影響最大，對低端科技行業的影響則相對較小。”（第 30 頁；斜體以示強調，為後來加上。）

而較強專利權亦與較快的工業及經濟增長有關連。<sup>11</sup>一項有關專利權對新成立公司影響的研究發現，專利權與其後較高的資產增長有關連。<sup>12</sup>該項研究亦指出，能加強保護知識產權的有效專利制度，有助吸引外來直接投資和促進經濟發展。<sup>13</sup>

3.13 我們注意到，知識產權不但能夠推動創新領域的改變，本身亦受不斷轉變的創新制度影響。<sup>14</sup>全球對知識產權的需求日增，世界各地的專利申請個案由一九八〇年代初的 80 萬宗增至二〇〇九年的 180 萬宗，重心亦逐漸移向亞洲國家。<sup>15</sup>隨著新的中介人及

---

<sup>11</sup> 見 Albert G.Z. Hu and I.P.L. Png，研究論文：《專利權與經濟增長：多個製造業的跨國數據證明》(Patent Rights and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Panels of Manufacturing Industries)，新加坡國立大學，2010 ([www.comp.nus.edu.sg/~ipng/research/patent\\_text.pdf](http://www.comp.nus.edu.sg/~ipng/research/patent_text.pdf))：

“我們利用國際標準工業分類三位數產業水平資料庫內的資料做分析；該等資料為逾 72 個國家的 54 個製造業在 1981 至 2000 年間的數據。結果顯示，**如以附加價值作為衡量標準，較強專利權與較快的工業增長有相連關係**。較強的有效專利權對經濟有明顯影響，1990 年代的影響較 1980 年代的影響大。此外，較強專利權在先進經濟體發揮的影響亦大於發展中的經濟體。較強專利權有助推動工業增長：在 1981 至 1985 年及 1996 至 2000 年期間透過提高生產力，而 1986 至 1990 年及 1991 至 1995 年期間則透過更快速的生產要素積累。”(第 25 頁；斜體以示強調，為後來加上。)

<sup>12</sup> 見 C Helmers 及 M Rogers，研究論文：《專利是否有助高科技公司創立？》(Does Patenting Help High-Tech Start-Ups?)，牛津大學，2008 ([www.epip.eu/conferences/epip03/papers/Rogers\\_HelmersRogers\\_EPIPpatents14092008.pdf](http://www.epip.eu/conferences/epip03/papers/Rogers_HelmersRogers_EPIPpatents14092008.pdf))：

“根據 Heckman 模式，專利權與其後資產增長的相連關係約為 7%(即新成立公司如在 1999 至 2001 年註冊專利，在 2001 至 2005 年每年有 7%增長率)。這一個估計值的 95% 置信區間介乎 0.5% 至 12.5%。此外，亦有證據顯示，這個相連關係數值在較小型的公司較高。眾所周知，Heckman 模式的結果很受研究的假設影響，因此我們亦應留意最小平方估計量的結果。**該等結果顯示，專利權與其後每年增長的相連關係為介乎 9 至 20% 的增長。**”(第 13,14 頁；斜體以示強調，為後來加上。)

<sup>13</sup> 見 H G Lim et al.，世界知識產權組織與聯合國大學聯合研究計劃論文：《知識產權制度對經濟增長的影響，國家報告 – 馬來西亞》(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](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/wipo_unu_07_malaysia.pdf))：

“關於知識產權制度對外來直接投資的影響，研究結果顯示外來直接投資流入與知識產權指數有正面關係。**換言之，較強的知識產權保護可吸引更多外來直接投資。**”(第 20 頁；斜體以示強調，為後來加上。)

<sup>14</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第 52 頁)

<sup>15</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第 52 頁)

知識產權交易市場的出現，<sup>16</sup>知識產權已日漸變得像商品一樣，可以買賣。公司、大學及政府正推行新的知識產權政策，務求乘勢而上。<sup>17</sup>一些經濟體正銳意發展成爲知識產權貿易樞紐。

## (B) 國際專利概況

3.14 鑑於上文所述，一個經濟體的專利制度對其能否達致長遠經濟目標舉足輕重。專利註冊屬區域性。大部分國家都設有本身的專利當局，以決定是否批予專利，和維持專利制度的自主權。

3.15 不少工業化國家採用「原授專利」制度，利用專利保護作爲推動經濟發展的政策工具。先進經濟體如美國、英國、德國、法國、意大利和日本均採取這做法。一般而言，有效的專利制度應能維持專利質素、提供平衡各方利益的解決紛爭機制、簡單易用，以及有助國際間合作以把專利保護的範圍延伸至本土市場之外。<sup>18</sup>

3.16 在另一邊廂，很多最不發達或發展中的經濟體基於種種經濟、歷史或其他原因，承認由認可工業經濟體批予的專利，從而給予本地專利保護。舉例說，專利擁有人在獲批予英國專利後，只須完成若干註冊手續，便可令其專利「自動」延伸至多個較細

---

<sup>16</sup> 見世界知識產權組織：《2011年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第60頁)：

“過去數十年，有關特許及其他以知識產權爲本的協作機制(例如專利聯盟)與日俱增。此外，亦有新的中介人及知識產權交易市場出現。”

<sup>17</sup> 見世界知識產權組織：《2011年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第67頁)

<sup>18</sup> 見世界知識產權組織：《2011年世界知識產權報告—變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 — The Changing Face of Innovation) (第97頁)



小的經濟體。<sup>19</sup>一般而言，這些經濟體的經濟實力較弱，創新對其現階段的經濟發展可能不大重要。

3.17 與是次檢討較為相關的經濟體為台灣、韓國和新加坡。這些經濟體在簽署關稅及貿易總協定後的經濟發展路線，在過往或現時都與香港相近（經濟合作及發展組織統稱上述經濟體及香港為「亞洲新興工業化經濟體」）。

3.18 台灣及韓國的專利法分別由一九四九和一九六一年肇始，兩地均採用「原授專利」制度。新加坡過往採用的做法是再註冊英國專利和指定英國的歐洲專利。一九九五年，新加坡設立其現行的「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他審查當局。該國最近通過《專利（修正）草案》，其中建議把新加坡的「原授專利」制度從「自我評估」轉為「正向批予」專利制度。<sup>20</sup>同時，新加坡知識產權局正在主要科技領域建立自行查檢及審查的能力。根據該局的網站，由該局自行查檢及審查的工作（培訓工作由歐洲專利局及日本專利局支援）預計在二〇一三年年中或以前展開。

---

<sup>19</sup> 此類細小經濟體包括百慕達、開曼群島、斐濟、直布羅陀、格林納達、格恩西島、圭亞那、澤西島、基里巴斯、蒙特塞拉特島、瑙魯、聖赫勒拿島、聖基茨及尼維斯、薩摩亞、塞舌爾、所羅門群島、特克斯及凱科斯群島及圖瓦盧。英國知識產權局的網站 ([www.ipo.gov.uk/pro-policy/policy-information/extendukip.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/policy-information/extendukip.htm)) 列出更多同類型的經濟體。不過，是次檢討的研究未能確認部份地區情況的資料（例如安圭拉、英屬處女島、福克蘭羣島、塞拉利昂、馬恩島、皮特凱恩羣島、坦桑尼亞及瓦努阿圖），亦發現部分地區已採用「原授專利」制度（例如安提瓜和巴布達、巴哈馬、塞浦路斯、岡比亞、馬耳他、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯、湯加及烏干達）。

<sup>20</sup> 在「自我評估」制度下，未能完全符合可享專利性規定（即新穎性、創造性及能否作工業應用）的專利申請，仍可獲批予專利。新加坡正向「正向批予」制度的方向邁進，專利申請要完全符合可享專利性規定才可獲批予專利。

3.19 這些亞洲經濟體以卓著的研發能力見稱。創新依然是這些體系今後經濟增長的重要動力。新加坡和韓國採取積極進取的專利政策的經驗，備受讚賞。<sup>21</sup>

3.20 其他亞洲經濟體正朝着類似方向發展。直至一九八六年為止，馬來西亞一直採用「再註冊」專利制度；汶萊則直至二〇一一年為止，一直採用「再註冊」專利制度。兩國現時都採用「原授專利」制度。其他東盟國家（例如泰國、越南及印尼）亦均已建立了各自的「原授專利」制度。

3.21 中國內地自上世紀七十年代末崛起，現已成為「世界工廠」。一九八四年，內地頒布專利法，設立「原授專利」制度。二〇一〇年，內地全年專利申請總數超過 39 萬宗，以申請的數量計算，國家知識產權局在全球專利機構中位列第二。<sup>22</sup>以保護知識產權作為政策工具，對內地走向工業化及推動經濟發展至為重要。

3.22 一項對 60 個按本地生產總值計算位列前端的經濟體進行研究的調查結果顯示，其中有 59 個經濟體在一九九七年已具備本身的「原授專利」制度，當中包括以色列、芬蘭和新加坡等與香港規模相若的經濟體，亦包括規模較小的經濟體如匈牙利和新西

---

<sup>21</sup> 見 K Idris，《知識產權：經濟增長的強大動力》(Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth)，世界知識產權組織，2003  
([www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/888/wipo\\_pub\\_888\\_1.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf))：

*“要借助專利促進經濟發展，必須具備本質上與經濟發展息息相關的積極進取專利政策。新加坡和南韓在專利政策方面的經驗，證實了積極進取的方向何其重要……。只要處理得宜，專利可以有效地促進國家的創新發明、研究發展、產品開發及商業交易，繼而為宏觀及微觀經濟帶來裨益”*（第 17 頁；斜體以示強調，為後來加上。）

<sup>22</sup> 見世界知識產權組織：《世界知識產權指標》(World Intellectual Property Indicators)，2011 年版（第 39,40 頁）

蘭。<sup>23</sup>

3.23 從上文所述的世界各地實施專利制度概況可見，採用或轉用「原授專利」制度與經濟發展所處的階段有一定關係。

3.24 世界各地紛紛加強合作，以減少專利申請人和採用「原授專利」制度的專利當局重複處理專利申請。通過世界知識產權組織管理的《專利合作條約》，締約國的國民或居民可以一種語言填寫一份申請表（和繳交一次申請費用），向一個專利當局或日內瓦的世界知識產權組織國際局提交一份「國際申請」，而無須分別向多個國家及／或地區專利當局提交專利申請。這項好處令《專利合作條約》制度的使用量與日俱增。<sup>24</sup>此外，各專利審查機構亦開始訂立雙邊「專利審查高速公路」<sup>25</sup>安排，通過互認若干審查報告，加快審查程序，利便申請人在其他司法管轄區提交專利申請。

### (C) 香港的長遠願景

3.25 香港是一個受惠於多邊貿易制度的成功例子。香港由轉口港演變至輕工業經濟體，成為精於原設備生產的基地，但創新及

---

<sup>23</sup> 見 Josh Lerner 《專利保護百五載》(150 Years of Patent Protection)(第 10 至 15 頁及表 1)，美國國家經濟研究局研究論文，美國國家經濟研究局，2000 ([www.nber.org/papers/w7478](http://www.nber.org/papers/w7478))

<sup>24</sup> 見世界知識產權組織：《專利合作條約年度檢討：國際專利制度(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](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf)):

“2011 年，根據世界知識產權組織管理的《專利合作條約》提交的國際專利申請，刷新紀錄，共有 181 900 項，較 2010 年增加 10.7%，是 2005 年以來增長最快的一年。”(第 10 頁)

<sup>25</sup> 「專利審查高度公路」是兩個專利當局之間的雙邊協議。根據該協議，如首先提交地的專利當局已批予一項專利申請的專利權利要求，專利申請人可要求第二提交地的專利當局加快處理相應的專利申請。在「專利審查高度公路」下訂立的程序，讓第二提交地的專利當局可利用首先提交地專利當局就同一項發明進行的審查工作。由於第二提交地的專利當局在展開審查工作時，已有較多資料可供參考，因此可加快處理專利申請。不過，第二提交地的專利當局無須遵循首先提交地的專利當局的意見，可自行決定是否批予專利。

研發活動不多。區內其他工業經濟體約於同時間崛起，加上中國內地自一九七〇年代後期起實施改革開放，穩步發展成爲世界工廠；這一切既爲香港帶來激烈競爭和重大挑戰，同時亦帶來了機遇。在市場力量驅動下，香港進一步發展成爲國際金融及商業中心。儘管服務業目前已佔香港經濟約 93%，<sup>26</sup>工業界仍透過充分利用內地帶來的機遇，集中發展各類高增值活動，例如研發工作、作爲總部管理香港以外的生產基地、設計及創新，以及技術轉移等。

3.26 同時，政府的政策亦不斷演變，以配合經濟環境的改變。最重要的是，踏入 21 世紀，政府訂出長遠願景，促進創新及科技發展，充分利用，藉此作爲推動未來經濟增長的動力。香港可與內地合作，憑藉內地帶來的種種機遇，在全球化引致日趨激烈的競爭環境中，致力發展成爲知識型經濟體。

3.27 香港的最終目標是成爲創新科技樞紐，吸引資金、人才、科技、專業技術等，以產生匯聚效應。政府爲了作出配合，自一九九九年已投放大量資源推行多項政策措施，較重要的包括：

- (a) 注資 50 億元，設立創新及科技基金。
- (b) 成立創新科技署及香港應用科技研究院。
- (c) 發展香港科學園、工業邨和數碼港爲重要的基礎設施。
- (d) 挑選五個重點範疇（即(i)汽車零部件；(ii)資訊及通訊技術；(iii)物流及供應鏈管理應用技術；(iv)納米科技及先進

---

<sup>26</sup> 見 2012 年 1 月《香港便覽》(www.gov.hk/tc/about/abouthk/factsheets/docs/service\_economy.pdf)

材料；及(v)紡織及成衣)成立五所研發中心，以推動和協調應用研發成果。

(e)成立投資研發現金回贈計劃，以鼓勵私人企業投資於研發及與公共研究機構合作。

3.28 上述措施持續推行。而內地在二〇一一年三月公布的國家「十二五」規劃，進一步確定中央人民政府支持香港深化創新科技發展。透過內地與香港科技合作委員會及與國家科技部合作，當局制訂及實施新措施，以配合「十二五」規劃，加強香港參與國家科技發展的路線圖。此外，香港及深圳政府成立「深港創新圈」，以加強兩地在科技層面的合作。

3.29 在上述景況下，知識產權制度在整個追求創新的過程中是不可或缺的一環。香港專利制度基本上仍是一個「再註冊」制度，即使《專利條例》在一九九七年通過成為法例後，此制度也沒有改變。該條例是當局根據一九八六年至一九九三年間進行檢討後所得的建議制訂而成，當時香港的經濟結構與現今迥然不同。雖然香港的「再註冊」制度一直行之有效，但隨着香港進一步遠離原設備生產中心的角色，現時正是適當時機考慮是否對香港專利制度作出某些改變，以保留現有制度的優點，同時長遠可更有效推動創新。

3.30 另一點要注意的，是香港推廣本身成為區內知識產權貿易樞紐（上文第 3.13 段）的可行性。香港憑藉健全的金融及法律制度、低稅制和匯聚世界級商業專才的人才庫，多年來一向都是進行各類知識產權交易的司法管轄區。海外知識產權擁有人正密切注視亞洲市場，香港大有機會發展成為區域交易平台，提供知識

產權範疇內有關授權、特許經營及註冊的專業服務。<sup>27</sup>如要朝着這個方向發展，關鍵之一在於能否為各類專業服務提供人才和專門知識，特別是知識產權從業員。

#### (D) 現行「再註冊」專利制度的優點和缺點

3.31 正如是次諮詢所得的結果顯示，香港的「再註冊」制度優點甚多。不論香港會否設立「原授專利」制度，大多數回應者都支持保留「再註冊」制度。現行「再註冊」制度的優點如下：

##### (a) 堅穩的知識產權保護

三個指定專利當局均就專利申請自行進行實質審查。獲批予的專利質素優良，與國際標準看齊。香港擁有穩健的法律制度執行專利權。香港亦提供一流的解決爭議服務，能滿足不同持份者的需要。

##### (b) 符合成本效益

不少在香港申請標準專利的人，亦會在其他經濟體（包括香港的主要貿易伙伴：歐洲和中國內地）尋求專利保護。如申請人已向任何一個指定專利當局申請專利，在香港取得標準專利所需的時間和費用可算微不足道，而其專利的有效性則可獲得相當好的保證。<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> 知識產權貿易活動向來在香港有長足的發展。香港是科技貿易的區域平台，二〇一〇年從香港輸往中國內地的科技總額達 11 億美元，令香港成為全球第六大向內地輸出科技的地區。見香港貿易發展局：《香港作為區域知識產權平台》(Hong Kong grows as a regional intellectual property market) (2012 年 9 月)。

<sup>28</sup> 實質審查並不能對專利的有效性提供完全保證，因其他人仍可以有有關發明不屬可享專利的發明為由申請撤銷該專利。

(c) 簡單方便

現行制度普遍被視為簡單方便，申請人可以英文或中文提交申請，並可與專利註冊處直接溝通。專利註冊處主要進行形式審查，不會就發明是否可享專利進行實質審查。

(d) 制度具公信力

現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專利申請的程序和做法。加上批予的專利質素優良，現行制度具有很高的公信力。

3.32 儘管如此，依賴其他地方授予原專利的「再註冊」專利制度，本身亦有缺點如下：

(a) 缺乏管控

專利制度在鼓勵創新方面擔當重要角色，<sup>29</sup>但現行制度無法對重要的事宜作出管控，以確保該制度切合本港不斷轉變的需要。舉例說，處理指定專利申請所需的時間（國家知識產權局平均需時 25 個月，歐洲專利局平均需時 43.9 個月）<sup>30</sup>、成本與收費基準、專利質素等，某程度上均受

---

<sup>29</sup> 見世界知識產權組織：《2011 年世界知識產權報告——變化中的創新面貌》(World Intellectual Property Report 2011 – The Changing Face of Innovation)(第 12 頁)：

“經濟研究證實專利機構在鼓勵創新意念方面擔當重要角色。該等機構履行至為重要的任務，確保授予的專利的質素，並提供公平的調解糾紛的機制。專利當局的工作量達至前所未有的水平，令該等機構承受沉重壓力。不少專利當局積壓的申請數目持續增加。”“專利當局面臨的抉擇對創新意念有深遠影響，包括應收取多少費用、如何在專利過程中包括第三方的參與、如何善用資訊與通訊科技，以及採納多少和何種形式的國際合作。作出這些選擇時，主要困難是如何在專利當局的有效運作與促進社會最佳利益的專利程序之間取得平衡。”

<sup>30</sup> 平均時間根據歐洲專利局和國家知識產權局年報所載的二〇〇五至二〇〇九年待審專利數字計算。

指定專利當局的法律和做法影響。

(b) 對本地發明人構成不便

申請人即使只欲在香港取得專利保護，亦不可直接在香港申請標準專利，而必須先向其中一個指定專利當局提交專利申請。審批申請需時，程序或會相當繁複，而且可能所費不菲，因為申請人必須委聘海外專利代理人，而向指定專利當局提交申請亦須繳付額外費用。這個提交指定申請的額外步驟，或會使只欲申請本地專利的本地發明人打消申請專利的念頭。<sup>31</sup>

(c) 本港專利制度的定位

鑑於採用或轉向「原授專利」制度漸成為全球趨勢，「再註冊」制度或會被視為次等制度。這種觀念不利於推動本港的創新發明或把香港發展成為知識產權貿易樞紐。由於不少地方都在競逐研究發展的資金，而香港並非實行主流的「原授專利」制度，因此部分企業或會認為於香港投資研發活動的選擇並非十分吸引。

(E) 「原授專利」制度比「再註冊」制度佔優之處

3.33 「原授專利」制度有多種「再註冊」制度未必具備的好處，現表列如下：

---

<sup>31</sup> 見 Biswajit Dhar 及 C. Niranjan Rao，《國際專利制度：實證分析》(International Patent System: An Empirical Analysis)，2002 年（第 20 頁）  
([www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/study\\_b\\_dhar.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/study_b_dhar.pdf))



(a) 推動研發活動及相關投資

長遠而言，在能有效地保證專利質素良好及嚴格地保護知識產權的前提下，一個專為香港的獨特需要而設計的「原授專利」制度，可有助香港發展成為創新科技樞紐。「原授專利」制度可吸引和鼓勵本地及外國企業在港投資研發活動和設立業務。隨着香港擁有越來越多來自本地的創新和發明，當局可把香港推廣為專利的第一申請地。

(b) 自主權

「原授專利」制度讓香港可根據本身的要求自行釐定可享專利性的要求及標準，以及批予專利的程序、實務做法和其他事宜，以便盡量切合香港本身的經濟需要。

(c) 香港在全球知識產權發展領域的定位

設立香港本身的「原授專利」制度，可向發明人、投資者及營商者等顯示，政府藉發展一個與各先進經濟體及其他致力推動經濟增長和創新的地區看齊的專利制度，對保護知識產權作出承擔，從而提升香港的國際形象。

(d) 方便本地申請人提交申請

「原授專利」制度讓本地申請人無須先向其他指定專利當局申請專利，即可直接在香港獲得專利保護。對只欲在香港取得專利的申請人而言，這種直接提交申請的途徑更加快捷和簡單方便。此外，申請人可直接與專利註冊處或本

地代理人溝通，無須委聘外地專利代理人代行。

(e) 建立人力資本

「原授專利」制度有助培育和吸引人才、促進專利代理業務的增長和拓闊持有理工科學位畢業生的出路，並藉此為香港創造機會。香港部分院校已開辦與專利相關服務的課程。<sup>32</sup>設立「原授專利」制度，可鼓勵更多香港院校開辦同類課程，為香港孕育所需的人力資本。

(f) 建立專利審查能力

即使在設立「原授專利」初期把實質審查工作先行外判，「原授專利」制度仍可成為香港提供發展本身專利審查能力的基礎或起點，長遠而言達到完善本港專利制度的最終目標。

(g) 國際合作的起點

「原授專利」制度有助香港探求更多國際合作的機會（例如「專利審查高速公路」和《專利合作條約》方面的安排），方便本地專利申請人在其他司法管轄區取得專利保護。

(h) 商業上的可行性

如能與有關審查機構磋商並就外判安排達成協議，可在「原授專利」制度加入具吸引力的特點，藉以吸引申請人

---

<sup>32</sup> 舉例說，香港大學一直都開辦SEAD專利文件草擬課程，由海外註冊專利代理人／專利師教授。

由現行的「再註冊」制度轉用「原授專利」制度。這些特點可包括處理原授專利申請的速度、語言要求、申請人與審查人員之間直接溝通、認可其他專利當局的實質審查結果等。

## (F) 設立「原授專利」制度所面對的困難

3.34 另一方面，諮詢委員會注意到，設立「原授專利」制度會有以下困難：

### (a) 專利制度的成效

如設立「原授專利」制度，須確保批予的專利質素良好、能夠提供堅穩的保護、以及使用起來簡單方便。在推行制度前，須審慎和仔細進行規劃工作。

### (b) 人才

根據外地經驗，建立具備查檢及審查功能的「原授專利」制度，需要大量技術專才。短期至中期而言，本地人才供應或會有所不足，因為現時香港只有少數院校提供與專利服務相關的課程。

### (c) 圖書館／資料庫

專利註冊處現時並無圖書館／資料庫，提供實質審查所需的理工範疇參考資料。如要設立這類基礎設施，須動用甚大的資源。

(d) 所需時間

設立具備實質審查功能的「原授專利」制度所需時間甚長，因其中包括須累積專業技術、建立綜合資料庫和基礎設施、擬備審查程序和手冊，以及設立覆檢機制。此外，當局亦須修訂法例。以新加坡為例，該國於一九九五年採用「原授專利」制度後，經過超過 17 年時間才開始自行進行實質審查（上文第 3.18 段）。

(e) 以外判作為過渡安排

把實質審查工作外判予其他專利當局，在某程度上或可舒緩上述種種困難；就短期至中期而言，這或許是較為可行的做法。不過，所牽涉的安排亦不簡單，包括須與準外判專利當局就實質審查的推行事宜進行磋商，例如審查標準和雙方傳送文件的程序和界面及覆檢機制。

(f) 成本

設立和推行「原授專利」制度必定所費不菲。現時，專利註冊處收取的費用乃根據《專利條例》第 149(6)條，以收回成本的方式釐定。有人質疑「原授專利」制度是否有足夠市場需求，使政府有商業理據設立「原授專利」制度。亦有部分人士認為，政府補助「原授專利」制度並不公平。

(G) 支持擴大「再註冊」制度範圍的理據

3.35 是次諮詢的普遍共識是保留「再註冊」制度，有人更建議

擴大「再註冊」制度的範圍；除現時三個指定專利當局批予的專利外，同時認可其他專利當局批予的專利。此項建議的相關影響如下：

(a) 鞏固「再註冊」制度

擴大認可外國專利的做法，會鞏固「再註冊」制度，而與在香港設立「原授專利」制度的方向背道而馳。為推動香港的專利制度向前邁進，我們宜考慮依循單一的方向，以免令持份者感到混淆。

(b) 效益和成本

擴大對外國專利的認可，看來不會大大增加我們在現行制度已得的好處。相反，增加專利當局數目或會令現行制度變得更為複雜。不同專利制度的差異或會令依據不同指定專利當局所授專利而獲批予的專利的保護範圍不一致。<sup>33</sup>

## 未來路向

3.36 諮詢委員會檢視上述所有考慮因素後，同意當局應從長遠策略角度考慮香港未來的專利制度，不應受限於眼前的困難而卻步。當局下一步的工作即使以先導方式進行，也應好好把握中國內地帶來的機遇，不可錯過知識產權的需求和貿易與日俱增下展現的時機，推動香港發展成為區內創新科技樞紐。

---

<sup>33</sup> 挑選現行三個指定專利當局主要是基於歷史因素。選擇英國專利局和歐洲專利局(適用於指定英國的專利申請)，是讓一九九七年前的情況得以保存；由於中國在一九九七年行使主權，為體現香港與中國內地的關係，便增添了國家知識產權局。

3.37 有見及此，諮詢委員會贊成朝著設立「原授專利」制度的方向邁進。諮詢委員會同意部分有關設立「原授專利」制度的困難值得切實關注，但那些困難並非不能克服。未來路向的前提是必須同時確保現行專利制度的專利質素、便捷程度和成效得以維持。檢視上文第 3.1 段載於諮詢文件的三個方案：

- (a) 方案 1 看來過於進取，有可能影響專利質素，及影響香港專利制度的效能。方案 1 亦違背是次諮詢得出的共識，即不論是否設立「原授專利」制度，亦應保留「再註冊」制度。
- (b) 方案 2 提出的未來發展路向，更能配合香港發展成為區內創新科技樞紐的長遠願景。
- (c) 方案 3 將鞏固香港現行的制度，或會令香港錯過發展其人才、結構及關係資本的機會，以至削弱香港的競爭力及經濟增長。

## 建議

3.38 總括而言，諮詢委員會在考慮香港的長遠經濟發展需要後，同意專利制度作香港為整體基礎建設的一環，現在是調整此制度的適當時機。此舉有助香港達致成為世界級創新科技樞紐的目標，並與其他已發展或發展中國家的專利制度看齊。諮詢委員會認為方案 2，即設立「原授專利」制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的「再註冊」制度，是最合邏輯的取向。

3.39 諮詢委員會建議在更深入探討方案 2 時，可考慮以下初步的因素：

- (a) 如香港要盡量獲得「原授專利」制度帶來的好處，香港應長遠地（在合適的指定範疇）建立完全具備本地實質專利審查能力的「原授專利」制度，這點對香港是重要的。
- (b) 建立具備本地實質審查能力的「原授專利」制度需要一定的時間。香港起步時應把實質審查工作外判予一個或多個信譽良好、且具權威的專利當局，以確保在新制度下批予的專利質素優良。
- (c) 當局須審慎規劃各項推行細節，特別是外判專利當局及有關安排，以應付種種困難（上文第 3.34 段）及加入一些引人的特點或好處，以吸引使用者（上文第 3.33 段）。
- (d) 同時，現行的「再註冊」制度應繼續與「原授專利」制度並行運作，而不擴大指定專利當局，以確保專利制度維持優勢。使用者可選擇採用其中一種制度，但應獲鼓勵善用本地「原授專利」制度。
- (e) 此審慎的方案可加強香港的知識產權基礎設施，有助孕育香港本身的人力資本（特別是支援本地優勢產業或行業的科學及工程人才<sup>34</sup>），以及鼓勵發展專利代理業務。此外，亦可透過推行本方案探討「原授專利」制度可獲得的其他方面的好處（例如以外判為基礎的「專利審查高速公路」安排）（上文第 3.33(h)段）。

---

<sup>34</sup> 可參考政府資助的研發中心的五個重點工作範圍(上文第 3.27(d)段)。

- (f) 香港可視乎使用者對新制度的接受程度和新制度帶來的正面發展，考慮以分階段的循序漸進方式建立自行實質審查的能力（至少集中發展香港已具備不少專才的某幾類科技範疇）。

3.40 諮詢委員會在當局就未來路向作出決定後，將向當局提出進一步的意見，就上述建議敲定推行的細節。



## 第四章

### 短期專利

#### 方案

4.1 諮詢委員會探討了諮詢文件第 2.27 至 2.30 段所陳述的以下三個方案：

(a) 方案 1：短期專利制度維持現狀；

(b) 方案 2：優化短期專利制度；以及

(c) 方案 3：終止短期專利制度。

#### 公眾諮詢收集所得的意見

4.2 絕大多數公眾諮詢的回應者認為，短期專利制度應予保留。

4.3 部分回應者認為無須改變現行制度，但亦有回應者贊成在以下方面作出改變：

(a) 短期專利的實質審查

頗多回應者反對就短期專利制度設立實質審查，因為此舉有違短期專利提供快捷廉宜專利保護的目的。不過，有人建議應規定原訴人在展開侵權法律程序前，先進行實質審查。

(b) 延長短期專利的最長有效期

部分回應者認為無須修改短期專利的最長有效期，但亦有回應者贊成把有效期由八年延長至十年，令制度與國際趨勢更為一致。

(c) 增加獨立權利要求的數目上限

回應者對此建議意見分歧。部分回應者認為應維持簡單的制度，亦有回應者建議申請人在繳付較高申請費後，可准予提出更多權利要求。

(d) 修訂《專利條例》第 89 條的無理威脅條文

部分回應者提出應加強無理威脅的條文，例如短期專利如根據「有疑問」的查檢報告而獲批，則該項威脅應視為沒有充分理據支持。

## 概況

4.4 在研究短期專利制度的未來路向時，諮詢委員會參考過公眾就上述事宜提出的意見，以及短期專利制度在本港與標準專利制度相輔而行，為商業壽命較短的發明提供保護所擔當的特殊角色。諮詢委員會亦有研究其他設有與香港短期專利制度類似的小專利制度的司法管轄區，包括澳洲、中國內地、丹麥、德國和日本（各地小專利制度主要特點的比較載於附件 D）。

## 保留短期專利制度

### 考慮因素

4.5 標準專利的「再註冊」制度可追溯至 20 世紀初，但短期專利制度卻要到一九九七年香港專利制度本地化時才設立。<sup>35</sup>自設立至今，當局收到為數不少的短期專利申請，最終獲批予的數目也頗多。<sup>36</sup>顯然，短期專利制度達到了預期目的，為市場上商業壽命有限的發明提供快捷廉宜的保護。這個制度有助鼓勵本地發明及早進軍本土市場，因為申請人無須先向三個香港以外的指定專利當局之一，申請完整的標準專利保護，以致可能花費大量時間和金錢。

4.6 現行制度的另一個好處，是能夠提供一個方便廉宜的方式，為其後在其他地方或香港申請標準專利時可根據《巴黎公約》取得優先權日期。這不但有助培育新成立和發展中以科技為本業的公司，亦可鼓勵本地和外來投資者在香港建立研發能力。這對香港發展成為創新科技樞紐的願景，尤為重要。

4.7 此外，保留短期專利制度亦與第三章提出在香港設立「原授專利」制度的建議相符。建議新設的「原授專利」制度當可自然地成為一項完備的基礎建設，以嚴格的形式及實質審查批予標準專利。當局訂立要求較寬鬆、但保護較少的短期專利制度，與標準專利制度相輔而行的原本目標依然有效，與擬設的「原授專

---

<sup>35</sup> 當局於一九九七年就《專利條例》立法，廢除了原有的《專利註冊條例》。按照《專利註冊條例》，由英國專利局和歐洲專利局(適用於指定英國的專利)所批出的專利可於香港再註冊。

<sup>36</sup> 見附件 E。

利」制度並無衝突。數個海外司法管轄區（上文第 4.4 段）亦已設立雙軌專利制度，實行「原授專利」制度之餘，同時設立小專利制度。

### 建議

4.8 基於上述考慮因素，諮詢委員會建議應保留短期專利制度。

### 優化制度的可能方案

4.9 諮詢委員會曾考慮下列多項改變：

- (a) 為短期專利制度引入實質審查。
- (b) 延長最長有效期。
- (c) 放寬對獨立權利要求數目的限制。
- (d) 降低可享專利性的標準。

### (A) 對短期專利進行實質審查

4.10 訂立實質審查機制一方面或可防止制度遭人濫用、減少訴訟和避免有人為不可享專利的發明註冊，另一方面卻會令制度失去了方便快捷的優點和增加費用。我們在諮詢文件中提出了以下問題：

- (a) 時間－實質審查應在批予短期專利之前或之後進行？如之後進行，應在什麼時候進行（下文第 4.11 至 4.21 段）？

- (b) 強制或可選擇－應強制規定抑或可選擇進行實質審查（例如應否列為展開侵權法律程序的先決條件）（下文第 4.11 至 4.21 段）？
- (c) 誰人可要求進行實質審查－如可選擇是否進行實質審查，應否容許專利擁有人、第三方還是兩者均可要求進行實質審查（下文第 4.22 至 4.23 段）？
- (d) 實質審查費用應由誰支付－如第三方可要求進行實質審查，審查費用應由專利擁有人或第三方承擔，抑或由兩者分擔（下文第 4.24 至 4.27 段）？

#### *時間和強制／可選擇（上文第 4.10 段問題(a)和(b)）*

##### *考慮因素*

4.11 強制規定在批予專利前進行實質審查，有違短期專利的原意。另一方面，不論短期專利是否根據「無疑問」的查檢報告獲批，一律規定須在提出法律程序前進行實質審查，可有助法院裁定專利有效性的問題。

4.12 現行《專利條例》載有條文規管與短期專利有關的法律程序。該條例第 129(1)條訂明，為強制執行根據該條例所賦予有關短期專利的權利而在法院進行的任何法律程序中－

- (a) 須由該專利擁有人證明該專利的有效性，而就這方面而言，該專利已被批予的事實，並無考慮價值。
- (b) 由專利擁有人提供的足以表面證明該專利的有效性的證

據，須在沒有相反證據的情況下為該有效性的充分證明。<sup>37</sup>

4.13 規定專利擁有人在提起法律程序之前進行實質審查的建議，與第 129(1)條的原則一致，把專利有效性的舉證責任交由專利擁有人承擔；當局可以引入建議的實質審查規定，作為收緊或闡釋現行法定要求的條文。

4.14 至於在訴訟前的階段作出提起法律程序的威脅（例如在貿易展覽會上作出的威脅），可屬潛伏性且具威嚇性。作出威脅的專利擁有人通常有較佳的支援和資源，而且可能有法律代表。受威脅者如沒有獲得適當意見或無能力聘請法律代表，便可能屈服於該項威脅。專利擁有人如單憑未進行審查而實際上不符合可享專利性要求的短期專利，便可作出提起侵權法律程序的威脅，此舉並不符合公眾利益。有建議探討應否規定短期專利須先經實質審查，擁有人才能威脅提起侵權訴訟（而非開展侵權訴訟）。

4.15 現行《專利條例》在第 89 條「對無理威脅提起關於侵犯的法律程序的補救」訂有保障條文，以防止制度遭人濫用。簡而言之，第 89(1)條訂明，因該等威脅而受屈的人可為尋求濟助而提起針對專利擁有人（或任何其他作出威脅的人）的法律程序。第 89(2)條進一步訂明，因該等威脅而受屈的人有權獲得濟助，除非—

- (a) 被告人（例如專利擁有人）證明他威脅提起法律程序所關乎的作為屬構成某一專利的侵犯的作為，或如作出該作為便會屬構成該專利的侵犯的作為；以及

---

<sup>37</sup> 條例沒有就標準專利制訂類似條文，顯然是因為這類專利在香港以外的指定專利當局首次註冊時，已須進行實質審查。

(b) 原告人（即因該等威脅而受屈的人）並無證明指稱遭侵犯的專利在某一有關方面屬無效。

4.16 第 89(2)條施加的上述條件(b)載有對專利有效性的推定，而就短期專利而言，這似乎與條例第 129(1)條並不一致。<sup>38</sup>

4.17 為協調有關問題，以及考慮應否把對短期專利進行實質審查列為威脅提起侵權法律程序的先決條件，我們須緊記，短期專利在香港註冊前無須就專利的有效性進行實質審查；倚賴該短期專利的人理應提供若干證據，以證明其專利的有效性。現時的問題是，該制度如何在專利擁有人與受威脅一方的合法權益之間取得合理平衡，以及如何盡可能事先解決技術上的問題，以減省正式法律程序中，可能因由不具專門技術知識的法官審理案件而導致的訟費。

4.18 如規定在提起有關侵權法律程序的威脅前，把對短期專利進行實質審查列為先決條件，鑑於進行實質審查所需的時間及資源，該先決條件實際上可能會令短期專利擁有人須於侵權事件尚未發生時盡快取得審查報告，以免延誤運用其專利權。這樣會在某程度上令短期專利變得與標準專利相若，有人或會認為此規定有違短期專利制度的根本理念。

4.19 如要求專利擁有人在作出威脅時，提供有關專利的充分資料和支持文件，讓受威脅一方在掌握資料後決定是否和如何回應該威脅，似乎較為合理。當局或須修訂法例，訂明有關要求和就

---

<sup>38</sup> 就標準專利而言，第 89 條同樣適用，但不會予人不一致的觀感，因為在香港以外的指定專利當局首次批予標準專利時，該等專利顯然已進行實質審查。第 89 條與英國的《1977 年專利法令》的相應條文十分接近，而英國並沒有小專利制度。

違規情況訂立補救措施，以及確保相關法律程序<sup>39</sup>的舉證責任恰當。

4.20 就執行上述短期專利而進行實質審查的機構，新的「原授專利」制度下的外判審查機構看來是當然之選。不過，專利註冊處可研究是否可更多參與審查方面的工作，因為有關經驗或會有助香港在「原授專利」制度下建立本身的實質審查能力。

### 建議

4.21 基於上述考慮因素，諮詢委員會提出以下建議：

- (a) 應把實質審查列為展開侵權程序的先決條件。
- (b) 短期專利擁有人在作出侵權訴訟威脅時，應向受威脅的一方提供該短期專利的詳細資料，特別是查檢報告和支持威脅理據的其他相關文件（包括但不限於對該專利作出的修改詳情（如有））。
- (c) 作出侵權程序威脅的專利擁有人如無法提供必需的支持文件，該威脅在法律上應視為無理威脅，受屈一方可向專利擁有人追討合法的補救。

---

<sup>39</sup> 在海外先例方面，在是次諮詢研究的五個海外司法管轄區中，澳洲是唯一採用與香港短期專利制度相若的小專利制度（附件D）的普通法司法管轄區。澳洲的法定條文訂明，如有關威脅根據未經核證的創新專利（澳洲的小專利制度）作出，該等威脅會視為不具充分理據（《1990年專利法令》第129A(1)條）。受屈的人可向法院申請禁制令，禁止專利擁有人繼續作出威脅，並就申請人因該等威脅而蒙受的損害追討賠償。

在澳洲，核證創新專利是批予專利後的程序；根據該程序，專利擁有人或第三方可在創新專利批予後的任何時間，要求專利局局長進行實質審查。局長必須審查有關創新專利的說明書，以確定說明書是否符合若干規定。如局長信納該創新專利符合規定，會向專利擁有人發出審查證明書，而該創新專利會視為獲得核證。如該創新專利未能符合規定，專利當局會予以撤銷。專利擁有人可就專利當局撤銷其專利的決定，向聯邦法院上訴。



- (d) 當局應考慮進行適當的法例修訂，以推行上述各項建議，並解決現行第 89(2)條所載有關短期專利有效性舉證責任不一致的問題。
- (e) 專利註冊處在利用上述有關執行短期專利的新規定，與外判審查機構合作應付可能出現的需求時，可研究是否可擔當更大的角色。

### **誰人可要求進行實質審查（上文第 4.10 段問題(c)）**

#### *考慮因素*

4.22 除了專利擁有人可隨時要求對其專利進行實質審查，以支持其執行專利權的行動之外；第三方如對某項短期專利的有效性有合理疑慮或懷疑，亦應獲准許要求實質審查有關專利。這與現行《專利條例》第 91 條有關防止濫用的保障條文一致：該條文訂明，任何人可基於某項發明並非可享專利發明而展開法律程序，以撤銷已批予的短期專利。在諮詢文件研究的五個設有小專利制度的司法管轄區中，澳洲、丹麥、德國和日本均准許專利擁有人和第三方提出要求，對小專利進行實質審查。

#### *建議*

4.23 基於上述考慮因素，諮詢委員會建議不論專利擁有人或對某項短期專利的有效性有合理疑慮或懷疑的第三方，均有權向專利註冊處提出申請，對該短期專利進行實質審查。

### **實質審查費用應由哪一方支付（上文第 4.10 段問題(d)）**

### 考慮因素

4.24 申請人一般須支付進行實質審查的官方申請費用，這與海外的做法一致。<sup>40</sup>

4.25 除審查費用外，專利擁有人可能還須承擔其他費用，例如為回應審查當局提出的查詢所招致專利代理人或專利師的專業費用。

4.26 一般而言，於法律程序中進行的實質審查所招致的費用，可按一般的訟費規則追討，特別是訟費應視乎訴訟結果而定。

### 建議

4.27 諮詢委員會建議短期專利實質審查的官方費用，應由要求作出審查的一方支付。

## (B) 延長專利的最長有效期

### 考慮因素

4.28 在五個設立小專利制度的司法管轄區（載於附件 D）中，澳洲創新專利的最長有效期為八年，其他四個司法管轄區（中國內地、丹麥、德國及日本）的小專利最長有效期則為十年。

4.29 把八年的保護有效期延長，明顯的好處是讓專利擁有人有更多時間推銷，從其發明取得額外商業收益。

---

<sup>40</sup> 這做法亦見於四個可作比較的海外司法管轄區，即丹麥、德國、日本和澳洲；澳洲另明確規定，如第三方要求提交實質審查報告，提出要求的一方須承擔一半費用，餘下一半由專利擁有人承擔。

4.30 另一方面，延長短期專利最長有效期的做法，會令公眾在未徵得專利擁有人同意前，在更長時間內不能自由使用專利發明作商業用途。此外，考慮到短期專利是專為商業壽命短的發明而設，延長現行保護的最長有效期或會被視為與推行短期專利制度的原意不一致。

### *建議*

4.31 基於以上考慮因素，諮詢委員會認為應維持短期專利的最長有效期。

### (C) 增加獨立權利要求的數目上限

#### *考慮因素*

4.32 由於短期專利制度不設審查，獲批予的專利在有效性方面難免會有不能確定的因素。現行對獨立權利要求數目的限制，可有助把專利的權利要求盡量簡化。

4.33 如放寬現行限制，可能會令短期專利的有效性更難確定。此舉或會違背當初設立簡單快捷的短期專利制度的原意。此外，如容許申請人在同一項申請中加入多項獨立權利要求，或會鼓勵申請人申請根本不符合可享專利要求的短期專利，令短期專利制度更易被濫用。

4.34 儘管如此，容許申請人在短期專利申請中加入多項獨立權利要求，可減低獲取短期專利保護所需的費用，以及使短期專利

制度更具彈性。其中一個值得進一步研究的方案，是容許每項短期專利申請就一種產品及一個過程分別提出不多於一項的獨立權利要求，但兩項權利要求均須與同一項發明有關。

### *建議*

4.35 諮詢委員會建議當局進一步研究，可否容許每項短期專利申請就一種產品及一個過程分別提出不多於一項的獨立權利要求，但兩項權利要求均須與同一項發明有關。

### (D)降低可享專利的標準

#### *考慮因素*

4.36 在研究過的五個司法管轄區（附件 D）中，至少澳洲和日本根據較低的創造性門檻批予小專利。

4.37 現行的短期專利制度其中一個好處，是提供一個方便廉宜的方式根據《巴黎公約》取得優先權日期，以便日後在其他地方或香港申請標準專利。如降低短期專利的可享專利標準，則提交專利性較低的短期專利將可能不足以支持其後申請的標準專利。

4.38 此外，從業員和使用者熟悉現行可享專利要求，亦有相關可享專利標準的案例可供參考，如降低可享專利的標準，這些好處便會失去。

### *建議*

4.39 因此，諮詢委員會建議，現時適用於短期專利的可享專利準則應維持不變。

### 總結

4.40 總括而言，諮詢委員會建議保留短期專利制度，但須按上文建議的方向作出多項優化，即採納諮詢文件中的方案 2（上文第 4.1 段）。

## 第五章

### 規管專利代理服務

#### 方案

5.1 諮詢委員會探討了諮詢文件第 3.16 段所陳述的以下兩個方案：

(a) 方案 1：維持現狀；以及

(b) 方案 2：設立專利代理服務提供者規管制度。

#### 公眾諮詢收集所得的意見

5.2 諮詢委員會備悉從公眾諮詢收集所得的意見，現概述如下：

(a) 大多數回應者均贊成對專利代理服務作若干規管。部分回應者認為無論現行制度會否改變，都應該設立專利代理服務提供者的本地規管制度；其他回應者則認為，如香港設立「原授專利」制度，才須設立本地的規管制度。

(b) 不過，贊成設立規管制度者，對於應否規定只有符合指定資格或要求的人才可提供部分或所有專利相關服務，抑或只限制使用特定的職銜，持不同的意見。

(c) 此外，有些回應者關注到，設立規管制度或會令專利代理服務收費提高。有些回應者則認為，寧可沒有規管制度，也比設立劣質、含糊或不合標準的規管制度好。

## 概況

5.3 《專利條例》及《專利（一般）規則》（第 514C章）賦予專利註冊處處長可對專利代理人行使若干規管權力，其權力範圍為拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人，<sup>41</sup>以及在某些情況下可拒絕承認任何代理人，例如該人曾被裁定犯了刑事罪行。<sup>42</sup> 除上述條文外，現時並無法定規例，規管在香港提供專利代理服務。

5.4 在研究規管香港的專利代理服務的未來路向時，諮詢委員會參考了公眾就上述事宜提出的意見，以及標準專利制度和短期專利制度日後可能的發展，特別是香港會否設立「原授專利」制度。諮詢委員會亦研究過包括澳洲、中國內地、《歐洲專利公約》國家、新西蘭、新加坡和美國等多個設有「原授專利」制度的海外司法管轄區的規管架構（見附件 F）。

## 規管與否

### *考慮因素*

#### (A) 成本與效益

5.5 諮詢委員會在考慮應否設立規管制度，以規管香港的專利代理服務提供者時，權衡了規管該專業所需的成本，以及對服務使用者的益處，包括這類服務的供應和質素。

5.6 從使用者的角度而言，不受規管的制度能提供更具彈性的專利代理服務選擇，亦可能促進服務提供者之間的競爭，令收費

---

<sup>41</sup> 《專利條例》第 140(4)條。

<sup>42</sup> 《專利(一般)規則》第 85(7)條。

維持於低水平。事實上，在公眾諮詢期間，有回應者對規管代理服務的額外費用可能轉嫁使用者表示關注。

5.7 另一方面，在不受規管的制度下，任何人不論是否具備相關技術及／或法律專業知識，均可自稱為專利從業員。因此，服務質素難免較少保證。此外，在不受規管的制度下，部分使用者在物色合資格的代理為其提供所需服務時或會遇到困難。上述考慮因素在推行「原授專利」制度時更顯重要。

#### (B) 配合香港邁向「原授專利」制度的整體方向和優化短期專利制度的建議

5.8 在香港設立「原授專利」制度並對標準專利申請進行實質審查（上文第三章）；以及優化短期專利制度，包括須在展開侵權法律程序前進行實質審查的建議（上文第四章），均會增加對具備所需專業資格和經驗的專利代理人才的需求，尤其涉及以下範疇：草擬專利說明書及權利要求，回應審查人員就發明的可享專利性提出的技術查詢，以及就專利有效性和侵權事宜提供意見。規管專利代理服務，不僅有助建立能夠勝任上述技術工作的本地專利專業隊伍，亦能培育人才，為理工或其他技術學科的本地畢業生創造更多就業機會，讓他們可投身專利專業。強大的專利專業隊伍和具能力的專才，是「原授專利」制度的配套，有助香港發展成為創新科技樞紐。

#### (C) 部分海外司法管轄區的情況

5.9 據當局的研究（附件 F），在設有「原授專利」制度的司法管轄區，專利代理專業普遍受法定制度規管。下列各點值得注意：



- (a) 在當局研究過的海外司法管轄區中，大部分（包括澳洲、中國內地、《歐洲專利公約》國家、新西蘭、新加坡和美國）均規定，只限已取得某些指定專業資格的註冊專利師／代理人，才可提供專利代理服務。<sup>43</sup>
- (b) 英國規定，「專利代理人」或「專利師」等職銜只限合資格人士使用，但沒有限制誰可提供專利相關的服務。
- (c) 是次研究的各個設有制度規管專利代理專業的司法管轄區，都根據本身為該專業而設的獨立資歷評審機制，給予專利代理人／專利師相關認可。
- (d) 澳門雖然亦已推行「原授專利」制度，但至今仍未設立制度規管專利代理服務。

## 建議

5.10 基於上述考慮因素，諮詢委員會建議香港應設立規管專利代理服務提供者的制度（即上文第 5.1 段方案 2）。

5.11 此外，諮詢委員會亦考慮過規管的形式及範圍，詳情載於以下各段。

### 規管的形式和範圍

5.12 諮詢文件在假設會推行規管專利代理服務提供者的制度的前提下，請公眾就以下問題發表意見：

---

<sup>43</sup> 在澳洲、《歐洲專利公約》國家、新西蘭及新加坡，法律執業者亦可獲准在專利相關的法律程序中代表當事人。

- (a) 應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，但限制使用特定的職銜？
- (b) 規管制度應否適用於所有類型的專利代理服務或只適用於某類別服務，例如草擬和修訂就「原授專利」制度提交的專利說明書？

5.13 有關上述問題，諮詢委員會考慮了以下的方案：

(a) 方案 A：

規管下列其中一項：

(i) 所有專利相關服務（包括「再註冊」服務）；或

(ii) 只限於涉及技術專長的服務（主要是在「原授專利」制度下的服務，例如草擬專利說明書及權利要求；進行防侵權檢索；就如何回應審查人員有關可享專利性的疑問，以及就專利的有效性或侵權事宜提供意見），

以確保只有合資格人士或事務所才可提供有關服務；以及  
／或

(b) 方案 B：

限制只有合資格人士或合資格事務所才可使用「專利代理人」和「專利師」等特定的職銜。<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> 方案B可以配合推行方案A一起實施，亦可單獨實施。

## 考慮因素

5.14 諮詢委員會在評估方案 A 及 B 時，考慮了載於以下各段的多項因素。

### (A) 服務質素

5.15 根據方案 A(i)，規管所有專利相關服務可令整個業界的服務質素更有保證，包括處理主要涉及程序事宜的「再註冊」工作；而方案 A(ii) 只限於規管需要技術專長的專利代理服務類別，特別是上文第 5.8 段所指服務質素尤為重要的工作範疇。<sup>45</sup>

5.16 如僅採納方案 B，則不合資格的代理人或事務所只要不使用受規管的職銜，仍會獲准提供專利相關服務。至於應否聘請擁有受規管職銜的專利服務提供者代表個別個案，便會由使用者自行決定。因此，方案 B 的基本原則仍然是「買者自慎」。

### (B) 成本

5.17 方案 A 可能會增加代理人的營運成本。特別是方案 A(i) 的規定為然：現時只處理香港專利「再註冊」工作的代理服務事務所，由於可能沒有僱用合資格人士，在新制度下將須聘用這類僱員，結果可能導致成本增加，而費用最終會轉嫁使用者。

5.18 另一方面，只推行方案 B 仍可容許使用者選擇擁有或沒有受規管職銜的代理人，視乎使用者在每宗個案的需要而定。此舉更加彰顯用者自付的原則。

---

<sup>45</sup> 在這方面，諮詢委員會認為，當局曾研究的其他海外司法管轄區的做法(上文第 5.9 段及註腳 43)可供參考。

## (C) 培育強大的專利專業

5.19 從支援香港整體發展成為創新科技樞紐（上文第 3.27 段）的策略角度而言，應有理據支持加快建立強大的專利代理專業，作為設立「原授專利」制度和擬優化的短期專利制度的配套。

5.20 把方案 A 和方案 B 合而為一，可視為全面推動轉變的方法。另一方面，只採納方案 B，也可視為向前邁進的穩健一步，讓當局可以盡快設立規管制度，推動專利專業的發展，以及讓表現出色的從業員在市場需求帶動下脫穎而出。

## (D) 時間表和臨時安排

5.21 要培育本地專利專才，以設立負責管理資歷評審機制和維護專業操守的監管機構，難免需時甚長。即時採納方案 A，並不切實可行。

5.22 相反，規管制度須在「原授專利」制度實施後分階段設立，並制訂臨時或短期措施，以便過渡至新的全面規管制度。

5.23 有一點必須留意，在可見未來，以形式審查為基礎的「再註冊」制度仍將維持不變。現時並無迫切需要大幅修改現行的「再註冊」做法。

5.24 另一要點是當局應在作出規管前，促使專利從業員的專業和資歷更具透明度，這樣或會有助教導使用者尋找他們所需的合適服務，以及鼓勵服務提供者提升專業水平，以切合市場需求。當局可循此方向制訂臨時措施，例如採納方案 B 對職銜作出全面的法定監控，或編製一份中央管理的從業員名單，提供從業員的基本資料，讓公眾查閱。

## 建議

5.25 考慮過上述因素後，諮詢委員會建議：

- (a) 長遠而言，應以設立全面的制度規管專利代理服務（即結合方案 A 和 B）為最終目標，並分階段達到該目標，及制訂適當的臨時措施。
- (b) 鑑於「再註冊」制度將予保留，與新的「原授專利」制度並行運作，因此在設立規管制度之初，方案 A(ii)比方案 A(i)可取。從較長遠的角度而言，當局或可按照香港專利制度的發展情況，檢討是否須採納方案 A(i)。
- (c) 在制訂臨時措施時，一方面應顧及現行提供的專利代理服務（例如通過適當的保舊條文），另一方面則應盡早建立和認受受規管的專利代理專業（例如通過方案 B 或編製列出專利代理人及其資歷的名單或登記冊）。

5.26 在當局決定未來路向後，諮詢委員會將在下一階段檢討時進一步研究實施細節，包括資歷評審、專業守則、過渡及臨時安排、實施時間表和諮詢計劃。

諮詢委員會成員名單

主席

廖長城, GBS, SC, JP

委員

比爾利

貝敦

查毅超博士

陳植森博士

張英相教授

姜華

鄭志強, JP

李雪菁

潘永生

唐裔隆

徐建博士

知識產權署署長

商務及經濟發展局副秘書長（工商）2

創新科技署助理署長（資助計劃）

公眾諮詢收集到的意見摘要

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)		
1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？		
	機構／個別人士	意見／關注事宜
1.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港中華廠商聯合會</li> <li>● 香港汽車零部件工業協會</li> <li>● 香港玩具廠商會</li> <li>● 香港電子業商會</li> <li>● 香港金屬表面處理學會</li> <li>● 香港工業專業評審局</li> <li>● 香港創新科技及製造業聯合總會</li> <li>● 香港工業總會</li> <li>● 香港五金商業總會</li> <li>● 香港總商會</li> <li>● 香港美國商會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港中華廠商聯合會認為，設立「原授專利」制度，有助鼓勵企業以香港為研究開發的基地，從而推動香港成為區內創新科技樞紐，同時亦可促進香港專利代理業務的增長，擴闊專業服務的發展空間。</li> <li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局認為，設立「原授專利」制度，可以運用本土資源，採用較靈活的審查程序。該等機構又認為，設立本地「原授專利」制度，可加快審查程序，使申請人更快獲批專利。此外，如香港設立「原授專利」制度，由於沒有語言障礙，本地企業可直接與本港專利從業員溝通，發明人亦可更清楚準確向專利從業員表達其發明理念。因此，專利的適用保護範圍可以更為精確。如在香港設立「原授專利」制度，申請人可以在較短時間內獲批專利，而由於發明人可更快從已取得專利的發明賺取收入，這對推動本地創新發明會有幫助。</li> <li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局建議，在設立「原</li> </ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

- 香港科研製藥聯會
- 中國許可貿易工作者協會香港分會

授專利」制度時，應同時制訂法院程序以外的撤銷或宣布專利無效機制。在設立「原授專利」制度的基礎上制訂撤銷或宣布專利無效的程序，可為公眾或相關人士提供有效和經濟的途徑，反對批予專利，而無須訴諸法院程序。這樣可以防止專利制度(特別是就短期專利而言)遭濫用，保障第三者的權利，加強專利的穩定性和降低訴訟成本。

- 香港創新科技及製造業聯合總會認為，設立「原授專利」制度是推動香港發展成為亞洲創新科技樞紐不可或缺的重要元素。該會相信「原授專利」制度可為國家／城市帶來創新科技和資金，並可吸引金融或技術專才。
- 香港工業總會認為，現今世界經濟強國無不以創新科技為經濟發展的主軸，香港應建立一套適應當前競爭環境的專利制度。由於香港為知識產權提供良好的法律保護，加上擁有蓬勃的金融市場，良好的專利制度有助香港發展成為知識產權交易樞紐，為本地人才創造更多就業機會。香港應設立包括實質審查的「原授專利」制度，從而在創新科技和知識產權領域上，提升香港在國際的地位。
- 香港五金商業總會認為，「原授專利」制度能促進香港專利代理業務發展，幫助培育本地專門人才，以及為理工科畢業生提供就業機會。



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

- 香港總商會認為，如符合以下條件，香港才應設立「原授專利」制度：(a)有足夠需求支持對制度作出重大改變；(b)新制度成本合理；以及(c)新制度能促進香港專利制度的發展。「原授專利」制度未必能為香港帶來上述好處，如該制度不符合制度使用者的利益，當局不應單單為了要擁有「原授專利」制度或提升香港的形象而設立該制度。香港總商會認為，「原授專利」制度本身未必能培育或提升創意及專利質素，因為經濟、社會和其他因素(例如尊重專利的態度，以及執行專利保護的配套)可能更為重要。
- 鑑於設立和營運「原授專利」制度涉及龐大成本，香港美國商會認為沒有足夠理據支持香港設立「原授專利」制度。
- 香港科研製藥聯會擔憂設立「原授專利」制度會不必要地導致專利註冊成本增加，因為該會認為香港不大可能有足夠的「原授專利」註冊需求，而且現行的再註冊制度已能充分滿足香港藥物製造業和其他行業的需要。
- 中國許可貿易工作者協會香港分會認為，香港無須設立「原授專利」制度。該會表示，現行的標準專利制度既方便又廉宜，並可確保香港的專利保護質素。在「原授專利」制度下，投資者須投放更多時間和金錢，處理其香港專利申請的實質審查；這會窒礙而非推動本地發明。該會又擔憂，「原授專利」制度或會不必要地消耗香港的珍貴資源，令其他較迫切的需要得不到滿足。該會認為，更直接地推動本地發明的方法是投資於教

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<p>育和研究，而非設立「原授專利」制度。該會亦指出，多個主要專利當局已訂立或正商討「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway)安排，以便在批予專利的過程中，減省重複的專利審查工作，從而降低成本和提升效率。設立「原授專利」制度與這個趨勢背道而馳，並會令香港批予專利的制度變得更複雜，而非化繁為簡。</p>
1.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會</li><li>● 香港專利代理人公會</li><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會建議香港盡快設立「原授專利」制度。該會認為，在「原授專利」制度下，本港可以運用本土資源，採用較靈活的審查程序。該會又認為，在本地推行「原授專利」制度，可以加快審查程序，使申請人更快獲批專利。此外，如香港設立「原授專利」制度，由於沒有語言障礙，本地企業可直接與香港專利從業員溝通，發明人亦可更清楚準確向專利從業員表達其發明理念。因此，專利的適用保護範圍可以更為精確。如在香港設立「原授專利」制度，申請人可以在較短時間內獲批專利，而由於發明人可更快從已取得專利的發明賺取收入，這對推動本地創新發明亦有幫助。</li><li>● 香港專利師協會建議，在設立「原授專利」制度時，應同時制訂法院程序以外的撤銷或宣布專利無效機制。在設立「原授專利」制度的基礎上制訂撤銷或宣布專利無效的程序，可為公眾或相關人士提供有效和經濟的途徑，反對批予專利，而無須訴諸法院程序。這可以防止專利制度(特別是就短期專利而言)遭濫用，保障第三者的權利，加強專利的穩定性和降低訴訟成本。</li><li>● 香港專利代理人公會認為，如設立「原授專利」制度，而專利</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

由本港的專責隊伍審查(即「完整的「原授專利」制度」)，將有助香港發展成為區內知識產權貿易樞紐，以及培養從事知識產權貿易的本地專利人才。此外，為建立本港的專利專業而引進香港的培訓資源，亦可用來加強發明人和研究人員對專利法的認識和意識，從而促進研發活動。香港專利代理人公會不贊成設立把審查工作外判的「原授專利」制度。根據該會的建議，完整的「原授專利」制度應在五年後推行。

- 香港商標師公會指出，有關設立「原授專利」制度(而連同因而增加的申請專利的費用)能推動本地創新發明的說法，並無可靠的實證支持。該會亦認為，除非當局投放大量時間和資源建立「原授專利」制度，否則專利質素會下降。如把這些時間和資源投放於其他用途，成效會更佳。
- 香港商標師公會和亞洲專利代理人協會香港分會均指出，由於與專利審查程序有關的成本不菲，加上大部分主要專利審查當局的積壓個案數目不斷增加，不採用本地審查已成為國際趨勢。香港商標師公會和亞洲專利代理人協會香港分會為說明這個趨勢而舉出的例子包括：
  - (a) 容許由某個認可的實質審查司法管轄區批予的專利，在另一個(一般較細小的)司法管轄區獲得承認(即「簡易審查」)；
  - (b) 要求本地專利從業員向本地專利當局提交其他國家查檢和審查相關申請的結果(如違反這項規定，會受重罰)，讓本地審查人員覆檢其他司法管轄區對相關專利申請的實質有效性所作的評核結果；

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

- (c) 審查專利申請時，以其他司法管轄區查檢及／或審查相應申請的結果為依據，例如不同司法管轄區之間的專利審查高速公路安排；
- (d) 就根據《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty)制度提交的專利申請而言，越來越多司法管轄區的專利審查機構以國際階段發出的「國際查檢報告」和「國際可享專利性初步意見」為依據；
- (e) 以在其他司法管轄區申請時所得的查檢結果和背景資料為依據；以及
- (f) 申請人如欲取得專利，必須提供證據，證明已獲設有可靠的實質審查專利當局的司法管轄區批予相應專利，而本地申請中的權利要求亦須修訂，以對應海外司法管轄區所批予的權利要求。

因此，在香港設立「原授專利」制度與國際趨勢背道而馳。

- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，在香港設立「原授專利」制度，不會提升香港專利的質素，因為香港專利的質素已經很高。
- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，「原授專利」制度本身不能推動本地創新發明。設立該制度對提高公眾的專利意識作用不大，因此在提高市民對尋求專利權的興趣或推動創新發明方面，效果亦會微不足道。
- 亞洲專利代理人協會香港分會擔心，若然因為改變香港的專利

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

制度，而削弱專利有效性的推定，將使香港專利制度失去長久以來享有的國際聲譽，並可能窒礙本地創新發明和外來投資。

- 香港律師會表示，雖然設立「原授專利」制度理論上有助培育和訓練本地專利人才，但如香港設立的「原授專利」制度把實質審查工作外判予其他專利當局，對於該制度能否帶來上述裨益，香港律師會表示相當保留。香港律師會尤其關注，如把實質審查工作外判予國家知識產權局，中國內地專利從業員，與非根據內地制度取得專業資格的專利從業員比較時，會有更大的競爭優勢。該會指出，內地政府只容許在內地取得專業資格的專利代理人從事專利工作，而有關資格考試亦只開放予內地中國公民報考(近年已准許香港及澳門的華裔公民報考)。該會認為，如要達到培育香港本地專利人才的目標，最重要的是設立適當制度，確保能真正鼓勵本地專業人才努力學習、力求進步和茁壯成長。
- 香港律師會質疑，設立「原授專利」制度如何能推動本地創新發明。該會指出，現行短期專利制度與把專利查檢工作「外判」的「原授專利」制度近似。然而，儘管香港在過去五年(二零零六至二零一零年)一直是使用短期專利制度最多的地區，但本港提交的短期專利申請數目仍然偏低。
- 香港律師會認為，香港現有的標準專利已由英國專利局、歐洲專利局(European Patent Office)或國家知識產權局進行實質審查，質素已經很高，因此不明白在香港設立「原授專利」制度如何能提高專利的質素。該會反而擔心，「原授專利」制度的運作安排，可能導致專利質素下降。該會指出，新加坡並無規定

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<p>申請人須按審查結果修訂申請；實際上，不論審查結果如何，新加坡的專利都會被發表和獲得批予。就這方面而言，香港律師會認為新加坡的制度不及香港的現行制度，因為後者保證所有專利申請均經過妥善審查和修訂(如有需要)後，才會獲得授予專利。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會質疑，「原授專利」制度是否可較現行制度更簡單方便和符合成本效益。</li><li>● 香港律師會質疑，可為理工科畢業生創造的職位數目，是否足以作為投放大量資源推行「原授專利」制度的理據。</li></ul>
1.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 民主建港協進聯盟(民建聯)</li><li>● 經濟動力</li><li>● 新民黨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 民建聯贊成香港設立「原授專利」制度，理由如下：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 擁有自行進行專利審查的能力，才能在最大程度上掌握對專利標準的自主權，從而配合本地創新及科技發展的實際需要；</li><li>(b) 逐步建立「自主審查模式」的專利制度，香港便能發展具規模的專利相關行業；</li><li>(c) 建立本地審查的專利制度，能促進本地專利相關行業的發展，從而為本地畢業的理工科學生提供其他就業出路，為他們在學術專業上提供更大的本地發展空間；以及</li><li>(d) 實行本地審查的專利制度，培養本地專利行業人才，能利便本地申請人，鼓勵他們為發明申請專利。</li></ul></li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力認為，「原授專利」制度能吸引企業在香港設立研發設施。該制度亦簡化申請專利的程序，從而節省在香港申請專利所需的費用和時間，令只想在香港運用專利權的中小型企業受惠。</li><li>● 經濟動力認為，在香港設立「原授專利」制度，能使香港成為專利的「首次申請」地，從而使申請人可盡早公開專利和接受審查，盡快獲得保護。</li><li>● 新民黨贊成設立「原授專利」制度，以利便只想在香港申請專利保護的人，從而推動本地創新發明。此外，該黨認為「原授專利」制度可作為培育本地人才評核發明的可享專利性的手段。</li></ul>
1.4	<p><u>學術界</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Raymond Yiu (香港科技大學社會科學部)</li><li>● Dr C W Tso (香港城市大學能源及環境學院特約教授)</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Raymond Yiu 贊成香港設立「原授專利」制度，以鼓勵本土創新發明，締造對本地創新發明有利的環境。他認為，設立「原授專利」制度亦有助香港成為區內創新樞紐。香港向來奉行法治，聲名遠播，如在本地設立「原授專利」制度，對本地知識產權相關專業的發展會有顯著的正面影響。</li><li>● Dr C W Tso 認為設立「原授專利」制度有以下好處：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 不需要在其他地方得到專利保護的發明人，可以直接在香港申請專利；</li><li>(b) 節省發明人的開支；</li><li>(c) 與鼓勵更多企業家以香港為研發基地的措施相輔相成；</li></ul></li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<p>(d) 促進本港專利代理業務的增長，從而培育擬備和處理專利申請的本地專才；</p> <p>(e) 為理工科畢業生創造就業機會；以及</p> <p>(f) 有助進一步強化香港發展成為區內創新科技樞紐。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會認為，建議的「原授專利」制度不僅能協助本地行業把無形的知識產權轉化為實質的有形資產；而且提供機會，讓跨國企業及研究專家以香港為平台開拓商機；以及推動香港發展成為國際知識產權交易中心。如此一來，香港定能吸引企業家、研究專家和知識產權專才在香港進行和擴大研究項目，最終可為法律及技術專才創造更多就業機會，並且營造有利環境，促進工業與學術界合作，以最佳方法運用創新科技，發展具商業價值的產品。這定會提升專利質素，並且鼓勵大學和研究機構的開放式創新。</li></ul>
1.5	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead (英國特許專利師，前香港商標師公會會長)</li><li>● Chris Murray(專利師)</li><li>● 一群目前在香港執業的專業合格專利師(下稱「QPA Group」)：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) Timothy J. Letters (澳洲註冊專</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead 認為，現行的再註冊制度並無問題，如要作出改變，亦不應是結構上的改變：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 他認為，對制度使用者和公眾來說，批予的專利的公信力十分重要。即使在香港設立「原授專利」制度，在效率和專門知識方面，香港實難與其他具規模的專利當局(例如英國知識產權局(United Kingdom Intellectual Property Office)和國家知識產權局看齊；</li><li>(b) 他指出，大部分消費者選擇使用歐洲專利局的劃一審查機制，而不向個別國家提出申請；他由此相信沒有批予「原</li></ul></li></ul>



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

<p>利師、新西蘭註冊專利師)</p> <p>(b) Laurence Thoo (澳洲註冊專利師)</p> <p>(c) Jeffrey McLean (澳洲註冊專利師)</p> <p>(d) James Wan (澳洲註冊專利師、新西蘭註冊專利師、新加坡註冊專利師)</p> <p>(e) Michael Flint (澳洲註冊專利師、新西蘭註冊專利師)</p> <p>(f) Owen Gee (澳洲註冊專利師、新西蘭註冊專利師)</p> <p>(g) Michael Lin (美國註冊專利師)</p> <p>(h) Chin - Wah Tsang (英國特許專利師)</p> <p>(i) Eric C F Lam (英國特許專利師)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 金杜律師事務所</li><li>● 宋平及陳永曄(下稱「宋及陳」):</li></ul>	<p>授專利」的制度與創新能力無關；</p> <p>(c) 他認為，濫用專利制度以尋求執行無效的專利的問題嚴重。如被控人只可通過昂貴的法律程序證明專利無效，濫用專利制度的情況會更加猖獗，窒礙創新發明。他認為，與先有技術查檢設施較佳的專利當局相比，新穎性查檢設施欠佳的專利當局批予的專利一般範圍較廣，其制度較易遭人濫用。他認為這樣對市民大眾不公平；以及</p> <p>(d) 爲了防止制度遭人濫用，他建議要求在香港提交專利申請的人作出以下聲明：(i)相信有關專利有效；以及(ii)他須在展開法律程序前，向被告披露他知悉而沒有在相應指定專利申請的實質審查過程中被引用的先有技術，否則可被判支付訟費。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Chris Murray 反對設立「原授專利」制度，因爲在香港製造的產品甚少，而且無產品專爲香港市場大量製造。香港獨設的專利價值絕少，因此不值得爲此花費金錢。</li><li>● QPA Group 強調，雖然「原授專利」制度可能有其好處，包括加強公眾對專利和知識產權的認識，從而喚醒市民注重「創新」，但單單設立「原授專利」制度不足以推動本地創新發明。</li><li>● QPA Group 認爲，在香港設立「原授專利」制度不會提高香港專利的質素，因爲現有三個指定專利當局已提供高質素的審查。</li><li>● 根據 QPA Group 成員的經驗：</li></ul> <p>(a) 從未有尋求專利權的本港客戶，認爲在香港設立「原授專</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

- (a) 宋平(中國專利師)；以及
- (b) 陳永曄(中國專利師)
- Danny Chan(歐盟馬爾他國家知識產權局認可知識產權律師、丹麥專利及商標局表列知識產權律師)
- Nigel Lee (英國特許專利師、中國特許專利師)
- Kam Wah Law (美國專利師)
- Kenneth Yip (律師)
- Sam Yip (美國專利師)
- China Intellectual Property (H.K.) Limited
- Benny Kong (律師)
- 不具名的回應者

利」制度會對他們有好處；

- (b) 從未聽聞有海外客戶表示，在香港設立「原授專利」制度會對申請香港專利的海外申請人有好處；以及
- (c) 從未聽聞有合專業資格的專利師提出清晰論據，說明「原授專利」制度如何能為香港申請人帶來商業上或財務上的好處。
- 金杜律師事務所贊成在香港設立「原授專利」制度，同時保留現行的再註冊制度，因為有些客戶只在香港有業務，而且只想在香港得到專利保護。根據現行制度，這些客戶如要在香港得到專利保護，須先支付大筆費用，向指定專利當局之一註冊專利。如不想支付這筆額外費用，他們只可在香港申請短期專利，而短期專利的保護期不是完整的 20 年。此外，與證明可註冊性及可享專利性相比，要證明短期專利的有效性困難得多。實際上，他們的客戶不會循短期專利途徑為「認真」的發明申請專利。「原授專利」制度會利便申請人就「認真」的本地發明(特別是具有重大商業價值的發明)在香港取得全期專利保護，而香港亦會被視為創新科技城市。
- 宋及陳認為，有關在香港設立「原授專利」制度能帶來龐大經濟利益和創造就業機會的說法，並不現實。他們認為，香港沒有採用「原授專利」制度的能力，而且「原授專利」制度必須有高科技產業的強大研發能力作後盾，但香港目前仍欠缺這個條件。
- Danny Chan 認為，香港的市場規模不大，人口亦不夠多，所以

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

無須設立「原授專利」制度。

- Nigel Lee 認為在香港設立「原授專利」制度有以下好處：
  - (a) 與短期專利比較，香港專利的有效性在法律上會更明確；
  - (b) 「原授專利」制度提供一個更便宜及更方便的途徑獲得 20 年全期的香港專利，尤其當申請人不希望於中國、歐洲或英國申請專利；
  - (c) 知識產權署設立「原授專利」制度的本地審查隊伍後，可就專利侵權和專利有效性事宜向公眾提供意見，這樣市民便可循這個途徑徵詢可靠的意見，相比在法院採取費用高昂的法律行動，比較符合成本效益；以及
  - (d) 促進專利師專業的發展，從而提高本地專利服務的質素。

此外，他認為「原授專利」制度有助推動本地創新和提高專利的質素，因為該制度能促進專利師專業的發展，從而為本地創意產業提供有力的支援和顧問服務。「原授專利」制度亦可鼓勵香港的研發公司、研究機構和大學聘請駐機構或駐校的專利專家。

- Kam Wah Law 認為「原授專利」制度有其他好處，包括支持大批高收入的專利審查人員、專利代理人 and 專利師的就業市場，既能促進香港經濟發展，又能令本地理工科畢業生受惠。
- Kenneth Yip 贊成在香港設立「原授專利」制度。他認為，只有

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

香港政府甘願放棄司法權，把香港視作外國殖民地、普通的中國城市或與其他發展中國家同水平的地區，才應沿用現行的再註冊制度。

- Sam Yip 認為，如要推動本地創新發明或促進研發投資，關鍵的動力並不只是在設立「原授專利」制度，而在於以下各項因素：良好的經濟和社會條件、教育水平高的勞動人口、人文創業精神、循序漸進的政策、對知識產權的尊重和有效保護知識產權的執法工作。至於專利質素，他認為取決於專利的獲取、審查和執行，而這幾方面並無不足之處。
- China Intellectual Property (H.K.) Limited 不贊成在香港設立「原授專利」制度。
- Benny Kong 認為「原授專利」制度更能吸引發明人和投資者留在香港。
- 一名回應者指出，除諮詢文件所載的好處外，專利申請人亦享有基本權利，可自由選擇以其認為合適的具體內容和權利要求措辭，申請專利。現時香港沒有「原授專利」制度，香港標準專利的內容和權利要求措辭須受另一指定專利所規限，專利申請人因此被剝奪上述基本權利。此外，有些法律專利測試或標準只適用於英國或歐洲，或只切合英國或歐洲的情況，未必適合香港採用。除非香港設立本身的「原授專利」制度，否則香港批予的專利仍會以上述司法管轄區所批予的專利為依據，因此妨礙本港法律專利制度和先例的發展。他還表示，「原授專利」制度可以締造更有利的環境，鼓勵申請人在香港首次提交全期

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<p>專利申請，創造更多就業機會，並促進本港知識產權／專利權的貿易。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 一名回應者指出，香港須設立本地專利當局，認為這有助建立鼓勵創新的形象，並發揮實際作用，推動和支持其他與技術／創新有關的措施(例如設立專利價格指數)。</li></ul>
1.6	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● Asia Pacific Intellectual Capital Centre (下稱「APICC」)</li><li>● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.</li><li>● Scholar Corporation</li><li>● Blessed Inc</li><li>● Bach Limited</li><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局認為，設立「原授專利」制度會有以下好處：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 容許申請人在香港直接提交申請，預期申請手續需時較短；</li><li>(b) 公眾更易知悉和了解申請程序及規定，在時間及質素方面，申請程序較易受控制；</li><li>(c) 增加本地對專利代理服務的需求，促進有關服務在香港的發展，以及利便專利代理人提升專門技能；</li><li>(d) 創造就業機會和啓發培訓機構設計新課程，以培育專利專業人才；</li><li>(e) 註冊代理就專利申請及評核準則等事宜直接提供諮詢服務，有助推動創新及保護知識產權；以及</li><li>(f) 提供更完善的法律架構，支持本地工業轉型從事創新及知識產權貿易。</li></ul></li><li>● APICC 認為，香港如要成為世界級知識型經濟體，健全的「原授專利」制度是主要商業條件之一。對香港在未來五至十年須發展的「知識產權及科技轉移」、「開放式創新」及「商品化」</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

能力而言，「原授專利」制度亦是基礎商業條件。APICC 表示，只有香港的專利在中國內地獲得承認，該中心才贊成設立「原授專利」制度。

- Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd. 認為無須在香港設立「原授專利」制度。
- Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 指出，有關香港設立「原授專利」制度會吸引更多發明的專利申請的說法，並無有力證據支持。該等公司的意見如下：
  - (a) 學術界人士本身熱衷於研究工作，即使香港沒有「原授專利」制度，亦沒有證據他們會停止應用研究。他們對謀求突破現有知識界限的好奇心及熱情，不大可能會因為沒有「原授專利」制度而減退。此外，聘用他們的院校所施加的壓力，亦是他們尋求發展和探討新知識的動力；
  - (b) 沒有充分理由解釋，為何身處商業環境中的研究員會單單因為有機會在香港申請「原授專利」，而突然變得更有見地或靈感；以及
  - (c) 在現行再註冊制度下，想像力及創意並無受到約束。
- Bach Limited 補充，最有可能激發個人及發明人進行研究的因素是利潤動機、必要性、學術興趣及／或發明及投資的競爭。
- Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 強調，雖然少數頻頻發聲及有關連的人極力要求在香港設立「原授專利」

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

		<p>制度，但政府必須審視贊成設立該制度的理據是否充分。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited</b> 贊成現行再註冊標準專利制度及短期專利制度應維持不變，同時並行發展「原授專利」制度。理由與香港機場須加建第三條跑道相同，當現行兩個制度無法應付大多源自香港及珠三角地區的貨品及發明的知識產權特許及貿易個案時，「原授專利」制度便可處理更多這類個案。</li></ul>
1.7	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● Tom Lam</li><li>● Ms. Lee</li><li>● 容志偉</li><li>● 黎錦新</li><li>● Ng Chan Wai (發明人，在美國、中國及香港持有專利)</li><li>● Hui Wing Kin (發明人，在美國、中國及歐洲持有超過 20 項已公布的專利)</li><li>● 龔春暉</li></ul>	<p>部分個人回應者贊成在香港設立「原授專利」制度，列舉的原因包括：</p> <p>(a) 「原授專利」制度可以節省在香港取得專利保護的時間及費用，因為申請人可以在香港直接申請專利保護，無須先向指定專利當局之一提交申請；</p> <p>(b) 「原授專利」制度可以提高社會人士對研究及專利的認識，以及使香港機構更了解專利的商業價值；</p> <p>(c) 「原授專利」制度可以改變社會人士對研究及專利申請的觀念，因為年輕發明人可以十分低廉的費用在香港取得專利保護，一旦他們的發明獲大公司垂青，他們便可賺取龐大利潤；</p> <p>(d) 「原授專利」制度可以為理工科畢業生提供更多就業機會；</p> <p>(e) 「原授專利」制度可以為本港人士帶來更多就業機會，特別是長者及殘疾人士；</p>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

- 周耀榮
- Pindar Wong
- Guy Chan
- 王仁平
- 林斌典
- 不具名的回應者

- (f) 「原授專利」制度可以鼓勵本地創新發明；
- (g) 如進行專利查檢及實質審查的成本低廉，會有益於香港創新發展，亦令「原授專利」制度可以吸引更多人在香港申請專利，增加政府的收入來源；以及
- (h) 「原授專利」制度可幫助申請人解決在中國內地得不到足夠專利保護的問題，而申請人亦無須花費金錢聘請代理向國家知識產權局申請專利。

部分個人回應者認為無須設立「原授專利」制度，並認為取得「原授專利」所需的費用會令申請人卻步。

#### 具體意見

- Stanley 認為因為香港的市場太小，所以重要發明的擁有人不會選擇在香港申請專利保護。
- Tom Lam 不贊成在香港設立「原授專利」制度。
- 一位回應者認為，「原授專利」制度會促進本地發明和改善專利質素。政府應負責推行「原授專利」制度。
- Ms. Lee 認為，香港如能有效推行「原授專利」制度，其他地區的申請亦會在香港提交，因為直接在香港提交申請，會較便宜和快捷。此外，申請人可先在香港測試市場對發明的反應，然後才決定是否在全球其他地區申請專利或出售專利。
- 容志偉認為，「原授專利」制度可節省在香港取得專利保護的時



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

間及費用，因為申請人可在香港直接申請專利保護，無須先向指定專利當局之一提交申請。他認為「原授專利」制度可以提高社會人士對研究及專利的認識，以及使香港機構更了解專利的商業價值。他又相信，「原授專利」制度可以改變企業對研究及專利申請的觀念，因為年輕發明人可以十分低廉的費用在香港取得專利保護，一旦他們的發明獲大公司垂青，他們便可賺取龐大利潤。他亦認為，「原授專利」制度可以為理工科畢業生提供額外的就業機會。

- 黎錦新認為香港保留再註冊制度之餘，同時設立「原授專利」制度，會鼓勵本地創新發明。他相信「原授專利」制度會為本港人士創造更多就業機會，特別是長者及殘疾人士。他認為，如進行專利查檢及實質審查的成本低廉，會有益於香港創新發展，亦令「原授專利」制度可以吸引更多人在香港申請專利，增加香港政府的收入來源。他又表示，「原授專利」制度能幫助申請人解決在中國內地得不到足夠專利保護的問題，而申請人亦無須花費金錢聘請代理向國家知識產權局申請專利。
- Ng Chan Wai 亦贊成在香港設立「原授專利」制度，並同時保留再註冊制度。
- Hui Wing Kin 認為香港無須設立「原授專利」制度，並認為「原授專利」制度會令香港的專利申請額外增加一項程序。
- 龔春暉認為在香港設立「原授專利」制度不符合成本效益，而且無助吸引外國公司在香港設立研發中心。
- 周耀榮認為香港無須另設「原授專利」制度，因為本地企業不

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

大可能會不符成本效益地，只將其發明着眼於香港這個細小的市場。他寧可政府把資源投放於培育專利代理人、專利行政經理及專利代理中介人，以及推廣知識產權保護的價值，並將香港發展成知識產權貿易中心。

- **Pindar Wong** 認為，政府的政策重點應在於積極鼓勵已在普通法經濟體系註冊的專利在香港再註冊，以便本港建立專利庫。香港的定位應為全球首屈一指的「專利安全港」，即一個在實驗及創新方面法律風險極低的企業環境的地方，並積極鼓勵從匯集的專利權批予法律特許，以避免訴訟，從而將市場及經濟利益的機會最大化。
- **Guy Chan** 認為，「原授專利」制度的費用必須低廉，才會有效。
- **王仁平** 認為，設立「原授專利」制度對專利申請人有好處，因為申請人可以直接在香港申請專利保護，無須先向指定專利當局提交申請。
- **林斌典** 認為香港應設立「原授專利」制度。
- 有兩名回應者表示香港無須設立「原授專利」制度；一人指出現行專利制度已能達到保護新發明的目的，另一人則指出過去五年的申請數目偏低。
- 一名回應者認為設立「原授專利」制度會有好處，因為在本地申請專利的費用較廉宜，處理時間亦會較短，而且申請可以用中文擬備。
- 一名回應者認為，在香港設立「原授專利」制度不大可能令專

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 1. 「原授專利」制度對香港有何好處？該制度會否推動本地發明和提升專利質素？

利質素提升。香港現時批予的標準專利均以國家知識產權局、英國專利局或歐洲專利局授予的專利為基礎；該等專利當局水平甚高，信譽良好。如香港設立「原授專利」制度，專利質素極其量只能希望達到現行標準專利的質素(如把審查工作外判予國家知識產權局，香港批予的「原授專利」質素預期會與以指定中國專利為基礎的標準專利相同)，但費用較高。他認為，跨國公司決定是否在某處設立地區總部或研發中心時，會考慮的因素是：受過技術訓練的合資格人才是否足夠，運作成本是否高昂，以及當地是否接近龐大市場。至於本地公司，他們會更關注在中美兩地得到的專利保護。他認為「原授專利」制度可能有助香港建立專利專業；如規管制度加以配合，效果更佳。此外，假設專業費用增加，但海外機構的申請數目沒有減少，法律專業及專利代理亦會受惠。

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
2.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港汽車零部件工業協會</li><li>● 香港電子業商會</li><li>● 香港金屬表面處理學會</li><li>● 香港工業專業評審局</li><li>● 香港美國商會</li><li>● 香港總商會</li><li>● 香港科研製藥聯會</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港汽車零部件工業協會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會及香港工業專業評審局引述香港專利師協會進行的調查(下稱「香港專利師協會調查」)<sup>46</sup>。該調查共有 13 個貿易機構回應，結果顯示「原授專利」制度會吸引更多中小型企業申請專利，以支持香港成立一個符合成本效益的「原授專利」制度。</li><li>● 香港美國商會質疑，香港在使用「原授專利」制度方面會否有足夠需求；該會尤其關注設立和營運該制度所需的成本。</li><li>● 香港美國商會認為，即使設立了「原授專利」制度，該制度亦只應與現行再註冊制度並行運作，因為現行制度已能提供費用低廉而有效的方法，讓專利申請人獲得專利保護。該會指出，如設立「原授專利」制度，該制度不應影響再註冊制度使用者的短期或長遠利益；「原授專利」制度的成本亦不應由再註冊制度使用者補貼。</li></ul>

<sup>46</sup> 香港律師會指出，在香港專利師協會調查的問卷中，以下兩個主要問題如回答「是」，即視為支持「原授專利」制度：「問 5. 請問您是否認為一個完整的專利註冊制度(包括短期專利及標準專利)會對香港的經濟有所裨益？問 6. 若香港有一個完整的專利註冊制度，這是否會鼓勵您申請專利？」香港律師會認為，問卷並無解釋或界定何謂「完整的專利註冊制度」，因此質疑受訪者是否明白「完整的專利註冊制度」的涵義。根據該項調查，74.6%受訪者並不知道短期專利和標準專利有何分別。

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港總商會認為，發明人不大可能願意投放金錢和資源，為發明進行實質審查，以取得像香港一般的小市場的專利。他們或會因此放棄香港市場。</li><li>● 香港科研製藥聯會認為，現行再註冊制度已可完全滿足香港製藥業及其他行業的需要。該會關注「原授專利」制度會令在香港取得專利保護的費用不必要地提高，尤其考慮到業界對「原授專利」不會有很大需求。該會又指出本地市場規模細小，因此質疑「原授專利」制度能否吸引足夠數量的僅欲申請香港本地「原授專利」的用戶使用，使該制度的營運達至收支平衡，而無須提高收費或由再註冊制度使用者補貼。</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會指出，香港市場細小，發明人甚少只在香港為其技術申請專利保護。根據過往統計數字，在香港提交的標準專利申請數目日漸下降，因此未來不會有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度。在這情況下，在香港設立「原授專利」制度並不符合成本效益。</li></ul>
2.2	<u>專業團體</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會</li><li>● 香港專利代理人公會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會根據香港專利師協會調查結果，認為「原授專利」制度會吸引更多中小型企業申請專利，使該制度符合成本效益。</li><li>● 香港專利代理人公會建議，香港應在國家知識產權局和世界知識產權組織的協助下，設立專利查檢及審查部門，作為世界知</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

- 香港商標師公會
- 亞洲專利代理人協會香港分會
- 香港律師會

識產權組織(World Intellectual Property Organization)認可的國際查檢主管當局(International Searching Authority)和國際初步審查單位(International Preliminary Examining Authority)。該部門除處理本地申請外，亦可承接世界各地專利當局委託的工作，並擔當國家知識產權局的分處，就如奧地利專利局協助歐洲專利局進行專利查檢及審查一樣。上述部門亦可參與美國專利及商標局(the United States Patent and Trademark Office)與國家知識產權局訂立的專利審查高速公路協議，協助該兩個專利當局審查在美國和中國提交的專利申請。該部門既是國際查檢主管當局和國際初步審查單位，又擔當國家知識產權局的分處和參與美國專利及商標局與國家知識產權局的專利審查高速公路協議，應能獲得足夠收入，在財政上自給自足。

- 香港商標師公會堅信，本港不會有足夠需求支持「原授專利」制度，因此該制度相應地不大可能符合成本效益。該會又認為，即使把實質審查工作外判予另一審查當局，「原授專利」制度仍會為本地申請人增添不必要的複雜程序、費用和行政負擔。該會強調，當局須仔細審視要求設立「原授專利」制度的理據是否充分，以及有沒有證據證明確有成立該制度的需要。
- 香港商標師公會指出，發明擁有人決定在何處提交專利申請時，會考慮以下因素：
  - (a) 某些司法管轄區的特定要求(例如某些國家根據國家安全法

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

律，規定申請人須在該國「首先提交申請」，以強制在某司法管轄區內研發／完成的發明，須首先在該司法管轄區內提交專利申請)；

- (b) 有關產品的研發地；
- (c) 侵權發生的地方；
- (d) 受保護產品的市場所處地；
- (e) 競爭對手提交申請／業務活躍的地方；
- (f) 掠奪知識產權的行為可能發生的地方；
- (g) 在不同司法管轄區獲批予專利所需的時間；以及
- (h) 在不同司法管轄區申請專利保護的費用。

香港商標師公會認為，「原授專利」制度存在與否，對申請人提交專利申請的意欲影響不大。

- 香港商標師公會指出，雖然發明人及／或公司在香港申請專利前，須向指定專利當局之一申請批予專利，但現無證據顯示，當中涉及的財務費用會窒礙其業務發展。如香港設立「原授專利」制度，並奉行「用者自付」政策，申請「原授專利」的費

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

用即使不高於在現行再註冊制度下取得專利的費用，亦會與後者相若。

- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，在香港設立的「原授專利」制度，可能只會獲下列本港機構使用：

(a) 基於商業理由，須取得香港發出的專利；

(b) 在其他主要司法管轄區(包括中國)沒有商業利益，因此沒有機會在香港再註冊專利；以及

(c) 不受須在中國「首先提交申請」的法律限制。

符合上述準則的申請人數目極少，其需求不足以支持在香港設立「原授專利」制度。

- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，如設立把實質審查工作外判的「原授專利」制度，並同時保留現行的再註冊制度，世界各地的專利持有人大都會選擇繼續採用再註冊制度。
- 亞洲專利代理人協會香港分會關注，如設立「原授專利」制度以取代現行再註冊制度，香港專利的本地和外地申請人便須就實質審查支付大筆費用。這樣不符合成本效益，不但會令本地申請人打消在香港申請專利的念頭，亦會令外地申請人望而卻



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

步。

- 香港律師會指出，由於香港市場細小，而且並非製造業或研發基地，香港專利制度的主要使用者(海外商人)不大可能只想單獨申請香港的「原授專利」。
- 香港律師會認為，根據「原授專利」制度申請專利的費用會遠高於在現行再註冊制度下申請專利的費用。
- 香港律師會擔憂，如設立「原授專利」制度取代現行再註冊制度，在香港提交專利申請的費用必定會大幅增加，導致申請數目大減。該會認為，目前申請人把香港加入地區／環球專利保護的範圍內，符合成本效益，但「原授專利」制度會令香港的專利保護變成昂貴和可有可無的奢侈品。
- 香港律師會呼籲當局審慎研究提倡設立「原授專利」制度的人所作的假設是否可靠。
- 香港律師會指出，從策略角度來看，在香港註冊專利，遠不及在其他國家註冊重要。註冊專利最為重要的國家應是貨品的產地或最終銷售地，例如中國、美國、日本、德國、英國和歐洲。從事研發的香港公司極可能在中國製造貨品，他們的最終客戶處於上述其中一個或多個已發展國家。香港律師會又指出，中國的專利法規定，在中國研發的發明於海外提交專利申請前，必須首先在中國境內提交專利申請，因此在內地進行研發的香

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

		港公司亦須首先在內地提交申請。對該等公司來說，在香港設立「原授專利」制度徒令他們重覆花費時間和金錢。
2.3	<u>學術界</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會認為，特許產品增幅顯著，可見香港有設立「原授專利」制度的良好基礎，而且為設立該制度而付出的努力會帶來龐大經濟利益，能確保該制度符合成本效益。</li></ul>
2.4	<u>法律從業員／專利從業員</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group</li><li>● 宋及陳</li><li>● Danny Chan</li><li>● Nigel Lee</li><li>● Kam Wah Law</li><li>● Sam Yip</li><li>● Benny Kong</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group 相信，在香港設立「原授專利」制度，不會獲廣泛採用，因為：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 香港的「原授專利」制度很可能只有本地機構使用(假設現行再註冊制度以某種形式保留)；</li><li>(b) 在提交申請方面有限制；</li><li>(c) 香港人口不多；以及</li><li>(d) 很多香港機構在香港沒有商業利益。</li></ul>他們質疑是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度。</li><li>● QPA Group 認為，如香港設立「原授專利」制度取代現行再註冊制度，費用將大幅上升，申請數目則會減少。</li><li>● QPA Group 表示，有各項原因令香港不大可能成為首先提交申</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

請地(包括申請人須遵守中國的國家安全法例)，因此質疑會有多少人使用香港的「首先提交申請」制度。QPA Group 指出，根據經修訂的中國法律，「在中國完成的發明」(即有重大或相當部分的研發工作在中國進行的發明)，必須首先在中國提交專利申請，以符合國家安全科技的放行規定，違例者可被判處監禁。在內地設廠的一般香港申請人，其發明應有重大或相當部分採用內地設施生產，因此等同他們必須首先在中國內地提交專利申請。

- 宋及陳認為，香港沒有能力採用「原授專利」制度。
- Danny Chan 認為無須在香港設立「原授專利」制度，因為香港的市場規模及人口均不足以支持該制度。
- Sam Yip 認為，發明人不大可能單單為了取得香港專利而投放資源於昂貴的專利申請程序。較常見的情況是，發明人除了申請香港專利外，至少還會申請一個較大市場的專利。因此，如「原授專利」制度與現行再註冊制度並存，不會引發足夠需求；如以「原授專利」制度取代現行再註冊制度，則不符合成本效益。
- Nigel Lee 認為長遠而言，香港會有足夠需求支持設立「原授專利」制度，因為創新及創意在香港日趨重要。他又認為，部分審查程序(例如專利查檢)可以外判予海外專利當局(例如國家知識產權局)，以盡量降低「原授專利」制度的開設成本；當申請

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

數量增加後，香港便可全面推行「原授專利」制度。

- Kam Wah Law 認為「原授專利」制度會有足夠需求，因為香港收到的標準專利申請數目多於新加坡。
- Benny Kong 認為「原授專利」制度的需求甚殷—不單本地人有需求，甚至海外發明人亦有此需求。
- 一名回應者認為，在最初階段維持「原授專利」及再註冊雙制度模式無妨，日後再由市場需求決定應保留一種還是兩種制度。
- 一名回應者表示，很難預測是否會有足夠需求支持設立「原授專利」制度。雖然「原授專利」制度可能某程度上會令某些發明人或專利申請人望而卻步，但如產品的商業價值高，申請人使用該制度的意欲則不會受影響。他又認為，即使提交的標準專利申請只有 10% 是「原授專利」申請，亦應視為有足夠需求。他指出香港市場有很多商業價值高的產品，因此估計「原授專利」申請每年不會少於 1 000 宗。他認為要判斷「原授專利」制度是否符合成本效益，應至少從專利申請人及政府兩個角度考慮。對申請人而言，「原授專利」制度是否符合成本效益純屬商業決定，但政府評估該制度是否符合成本效益時，則應以香港整體社會利益為依歸。他認為「原授專利」制度會鼓勵專利申請和增加就業機會，以及促進知識產權貿易；另外，當新加坡(人口只及香港的一半)的「原授專利」制度被視為符合成本效益，而與該制度比較時，回應者認為市場規模更大的香港所

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

設立的「原授專利」制度，亦理應符合成本效益。

#### 2.5 其他

- 香港生產力促進局
- Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.
- Scholar Corporation
- Blessed Inc
- Bach Limited

- 香港生產力促進局認為「原授專利」制度應會獲得本地客戶支持，因為該制度無須使用海外專利當局的服務，便可直接查檢和審查專利申請。該局亦指出，由於香港是全球最自由的經濟體系，亦是進軍中國內地龐大科技市場的踏腳石，對海外申請人來說，香港是提交專利申請的理想司法管轄區。香港是亞洲的知識產權業務樞紐，擁有高效率的市場推廣基礎設施，可通過由富國際經驗的資深代理人組成的網絡，提供知識產權貿易機會。該局預期，在香港設立「原授專利」制度，會刺激申請專利的需求，因為香港的雙語「原授專利」制度可吸引來自海外的專利申請，從而增加在香港提交的專利申請數目；而申請人須把專利說明書翻譯，以便提交中國內地當局，因此對翻譯服務的需求亦會增加。此外，該局認為，如香港專利註冊處與國家知識產權局訂立專利審查高速公路，亦可增加對「原授專利」制度的需求。根據專利審查高速公路安排，申請人一旦獲國家知識產權局或香港專利註冊處任何一方批予專利，即可要求另一方專利當局的審查人員直接採用對方查檢及審查該專利的結果，加快審批過程。鑑於專利申請數目持續上升，「原授專利」制度設立後，達到規模經濟的效果，運作上會更符合成本效益。
- Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.認為，修改現行

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

再註冊制度會更符合成本效益。

- **Scholar Corporation**、**Blessed Inc** 和 **Bach Limited** 均認為，如香港設立「原授專利」制度和奉行「用者自付」原則，那麼根據「原授專利」制度取得專利的費用，即使不高於在現行再註冊制度下取得專利的費用，亦會與之相若。鑑於將能力提升至「原授專利」制度所需的水平，須投放大量時間和資金，因此香港設立「原授專利」制度的成本，難望低於其他先進工業國家設立已久的審查制度的成本。
- **Bach Limited** 認為，管理完善或「精明」的企業不會把專利申請計劃局限於香港。企業決定在何處申請專利保護時，會考慮下列因素：
  - (a) 本身的貨品在何處製造(大多在中國)；
  - (b) 貨品在何處銷售、特許及／或分銷(大多在歐洲、日本和美國，近年亦有不少在中國)；以及
  - (c) 競爭對手的貨品在何處製造(大多在中國)和銷售(大多在歐洲、日本和美國，近年亦有不少在中國)，以防被侵權。
- **Scholar Corporation**、**Blessed Inc** 和 **Bach Limited** 均關注到，如香港設立「原授專利」制度但不奉行「用者自付」原則，納稅人和市民便須補貼「原授專利」制度和少數欲提交專利申請的

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

		發明人和商業機構。
2.6	<u>個人</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley</li><li>• Ms. Lee</li><li>• 容志偉</li><li>• 黎錦新</li><li>• 龔春暉</li><li>• Hui Wing Kin</li><li>• 周耀榮</li><li>• Guy Chan</li><li>• 王仁平</li><li>• 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley 認為由於香港只是一個細小市場，所以將不會有足夠數量的申請支持「原授專利」制度的開支，因此該制度不符合成本效益。</li><li>• Ms. Lee 認為，如制度的管理在分工方面更精細，由不同工作人員管理不同範疇的工作，並實施多勞多得制度，成本便會降低。她認為在香港設立「原授專利」制度，肯定會符合成本效益。</li><li>• 容志偉認為，雖然未有足夠需求支持在香港設立「原授專利」制度，但政府仍應設立該制度，以作牽頭之用。他認為此舉會令業界(尤其是與科技有關的工業)相信，政府決意協助和鼓勵他們在香港進行研究，因而加強業界與政府之間的互信，減輕政府面對的政治壓力，從而提升推動科技政策的效率。</li><li>• 容志偉認為，在衡量「原授專利」制度的成本效益時，應考慮該制度可為香港整體帶來的潛在利益，例如「原授專利」制度帶動外來直接投資增加，以及新興業務(例如與專利有關的教育事業)促使本地生產總值上升。</li><li>• 黎錦新認為，政府既然聲稱要在香港發展創意產業，不應單單因為現時需求不足而裹足不前，放棄設立「原授專利」制度。</li><li>• 龔春暉認為，現階段香港設立「原授專利」制度不會符合成本</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

效益。她擔心「原授專利」制度會增加在香港取得專利保護的費用，不利於本地創新，並且令海外公司打消在香港設立研發中心的念頭。

- Hui Wing Kin 認為，香港是個小城市，創意產品不能單靠本地需求支持。雖然其公司設於香港，但他經常尋找機會將產品輸出其他市場，例如中國、美國及歐洲。他常在中國為創意產品取得專利保護。根據現行專利制度，他可以先在中國取得專利，然後以合理費用在香港申請再註冊專利。如香港設立「原授專利」制度，他便須在香港另行提交專利申請。他擔心額外的專利申請會增加在香港尋求專利保護的發明人承擔的費用和不明確因素，以及導致延誤。
- 周耀榮認為「原授專利」制度不會有需求。
- Guy Chan 認為只要經營者有所追求，任何制度都可以達到符合成本效益的期望。但他亦認為，費用定得愈高，需求便會愈少，而制度最終只會成為大白象制度。
- 王仁平認為，如把實質審查外判，「原授專利」制度便會符合成本效益，因為審查可以在申請人欲申請專利的司法管轄區進行。
- 一名回應者指出，過去五年的專利申請數字偏低，如另設處理專利申請的機構或機制，成本高而效益少。



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 2. 是否有足夠需求支持香港設立「原授專利」制度？該制度會否符合成本效益？

- 一名回應者強調，應以鼓勵創新發明作為主要考慮因素，而非制度的成本效益。
- 一名回應者認為，「原授專利」制度會否有足夠需求，視乎該制度是否取代短期專利或標準專利制度而定。他指出，跨國公司的策略是盡早提交申請；如香港的制度變得更昂貴和複雜，該等公司可能不選擇在香港提交申請。至於規模較小的公司，他們通常會在所屬國家首先提交專利申請，然後才決定是否在其他地方提交申請。而鑑於香港市場細小，該等公司通常只會因為已經向歐洲專利局或中國提交專利申請，才會在香港提交申請。影響公司決定的因素很多，所需的費用是其中之一。整體而言，該回應者認為「原授專利」制度可行，但知識產權署應假定，如「原授專利」制度是唯一的選擇，申請數目在未來數年會減少 25%至 50%。
- 一名回應者認為，香港設立「原授專利」制度會有足夠需求，因為仍有很多本地公司創造新產品。他又建議，當局可就不同產品的專利申請收取不同費用，由數百至數千港元不等，以便支付審查開支，又可維持系統的成本效益。

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
3.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會</li><li>● 香港汽車零部件工業協會</li><li>● 香港玩具廠商會</li><li>● 香港電子業商會</li><li>● 香港金屬表面處理學會</li><li>● 香港工業總會</li><li>● 香港工業專業評審局</li><li>● 香港總商會</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會認為，在設立「原授專利」制度初期，應把部分實質審查工作外判予其他合適的專利當局，例如國家知識產權局。決定把實質審查工作外判予哪個專利當局時，重要的考慮因素是有關專利當局在保密性方面的聲譽。</li><li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局均認為，在香港設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局的方案較為可行。他們又建議，實質審查工作應外判予國家知識產權局，因為會有以下好處：(a)為香港和內地專利互認提供更好的基礎；以及(b)吸引更多人透過香港就海外創新發明提交專利申請。</li><li>● 香港工業總會認為，香港沒有足夠專才處理不同範疇的實質審查工作，而較為合適的做法是在設立「原授專利」制度初期，把實質審查工作外判予國家知識產權局。政府應著手制訂人才培訓計劃，最終目標是以自行實質審查取代外判實質審查。</li><li>● 香港總商會認為，由於香港並無迫切需要設立「原授專利」制度，政府應花點時間，成立和維持一支龐大的審查人員隊伍，</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

		<p>並以合理成本建立綜合技術資料庫。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會原則上反對在香港設立「原授專利」制度。不過，如真的推行「原授專利」制度，該會建議把實質審查工作外判，而設立該制度的成本和運作開支應由使用者承擔。該會又建議香港與其他專利當局訂立專利審查高速公路安排。</li></ul>
3.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會</li><li>● 香港專利代理人公會</li><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會認為，在香港設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局的方案較為可行。該會又建議，實質審查工作應外判予國家知識產權局，因為有以下好處：<b>(a)</b>為香港和內地專利互認提供更好的基礎；以及<b>(b)</b>吸引更多人透過香港就海外創新發明提交專利申請。</li><li>● 香港專利代理人公會反對在香港設立把實質審查工作外判予其他專利當局的「原授專利」制度。該會建議香港在五年內設立完整的「原授專利」制度，以便政府有足夠時間成立審查部門，建立審查人員、認可專利師及相關專業人員隊伍。由於培訓專才需時，在設立完整的「原授專利」制度初期，知識產權署可與國家知識產權局合作，培訓香港的審查人員。</li><li>● 香港商標師公會認為，現行標準專利制度與把實質審查工作外</li></ul>

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

判予其他專利當局的「原授專利」制度相似。

- 亞洲專利代理人協會香港分會不相信設立「原授專利」制度並把實質審查工作外判的做法，可達成諮詢文件第 1.40 段所述設立「原授專利」制度的目標。
- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，在香港設立具備本地實質審查能力的「原授專利」制度，不大可行。因此，如要在香港設立「原授專利」制度，實質審查工作須外判予其他具公信力並能解決語言方面的問題的專利當局，例如美國專利及商標局、歐洲專利局、國家知識產權局、英國專利局、澳洲專利局 (Australian Patent Office) 和日本專利局 (Japan Patent Office)。
- 亞洲專利代理人協會香港分會建議，與其在香港設立把實質審查工作外判予其他專利當局的「原授專利」制度，不如設立「簡易審查」專利制度。
- 香港律師會認為，如在香港設立「原授專利」制度，須投放大量資源栽培本地專才，而且培訓過程需時，因此把實質審查工作外判予其他專利當局是明智之舉。然而，該會指出，如當局認為必須發展本地專利專業，便應審慎研究把工作外判予國家知識產權局會否加強中國專利從業員的競爭優勢，有違培育本

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

		<p>地人才的目標。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會認為，考慮到語言方面的問題，當局可考慮把實質審查工作外判予國家知識產權局、歐洲專利局、英國專利局、美國專利及商標局和澳洲專利局。</li><li>● 香港律師會指出，雖然增加認可專利當局的數目或可減低重複申請的開支(假設申請人可選擇先前提交申請地的審查機構)，但這樣或會把外地法律與香港專利法不一致或不相符的元素引進香港。雖然在現行再註冊制度下，以三個外地指定專利當局批予的專利為依據的做法也某程度上有同一問題，但是，即使只是把實質審查工作外判予其他專利當局，業界到時對由香港批予的「原授專利」的統一性將會有更高的期望。</li></ul>
3.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 民建聯</li><li>● 新民黨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 民建聯認為，在設立「原授專利」制度初期，香港未必擁有足夠具備所需專業技術的審查人員，以及足以應付實質審查的綜合技術資料庫。因此，民建聯認為，在設立制度初期，香港應與國家知識產權局訂立外判合作協議，把在香港提交的專利申請的實質審查工作外判予國家知識產權局。同時，香港應建立技術資料庫，並輸入具備所需專業技術的人才。香港亦應努力爭取與內地互認在兩地註冊的專利，藉以吸引外地從事發明或專利相關工作的機構及人士來港發展業務。當自行進行實質審</li></ul>

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

查的條件成熟，香港便應考慮安排合適的專利申請在本港接受實質審查。其後，香港應在專利審查方面確立本身的優勢範疇和建立國際聲譽，從而吸引其他地區把相關範疇的專利申請的實質審查工作外判予香港。

- 新民黨認為，香港應考慮自行進行實質審查，因為培養專利人才可同時促進知識產權業務，產生更大的經濟利益。此外，如香港的專利查檢及審查能力達到國家級或國際級水平，可吸引更多專利申請，而香港甚至可為其他沒有這種能力的司法管轄區處理實質審查工作，從而增加收入。

3.4 學術界

- Raymond Yiu
- Dr C W Tso
- 香港科技大學生物化學校友會

- Raymond Yiu 舉出新加坡和澳門的例子作參考，認為在推行「原授專利」制度初期，宜把審查工作外判，因為成本效益較高。至於香港是否應設立沒有外判安排的「原授專利」制度，當局應不時按最新的資料和實證評估。
- Dr C W Tso 認為，把實質審查工作外判予其他專利當局(例如歐洲專利局、國家知識產權局和美國專利及商標局)，是審慎和權宜的做法。然而，他建議當局應進一步研究為何新加坡選擇把實質審查工作外判予奧地利、丹麥及匈牙利的專利當局(該等國家並非以英語為母語，也不是新加坡的主要貿易伙伴)。
- 香港科技大學生物化學校友會認為，香港可效法新加坡，容許

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

專利申請人靈活選擇把實質審查工作外判予其他專利當局，或交由香港專利當局進行。除了現有三個指定專利當局外，香港專利當局亦可把審查工作外判予美國、日本、韓國和德國，因為有關專利如以當地語言撰寫，並獲當地專利當局承認，有利於把產品本土化，打入當地市場。

3.5 法律從業員／專利從業員

- QPA Group
- 金杜律師事務所
- 宋及陳
- Danny Chan
- Nigel Lee
- Kam Wah Law
- Kenneth Yip
- Sam Yip
- Benny Kong

- QPA Group 建議設立「簡易審查」專利制度，而不要設立把實質審查工作外判予其他專利當局的「原授專利」制度。
- QPA Group 認為，如香港設立「原授專利」制度，從實際情況來看，實質審查工作須外判予其他專利當局。此外，假如保留再註冊制度，便沒有足夠需求支持香港自行進行實質審查。
- QPA Group 建議，實質審查工作可外判予美國專利及商標局、歐洲專利局、國家知識產權局、英國專利局、澳洲專利局和日本專利局。
- 金杜律師事務所認為，雖然不可能期望一個專利局在一夜之間變得具備尖端的實質審查能力，但既然背景與香港相若的其他地區(例如新加坡)也可由本地訓練的人員擔任審查人員，香港沒有理由辦不到。
- 宋及陳認為，如香港採用「原授專利」制度，實質審查工作很

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

- 不具名的回應者

大可能會外判；這樣的「原授專利」制度其實與現行再註冊制度分別不大。

- **Danny Chan** 認為，在香港設立專利審查部門，不符合經濟原則。他又認為，現時香港精通不同科技範疇的合資格專利審查人員不多，建議把實質審查工作外判予美國專利及商標局、歐洲專利局或國家知識產權局。
- **Nigel Lee** 認為，把審查工作外判應屬過渡安排，長遠目標是自行進行實質審查。如外判審查工作，首選的專利當局應是國家知識產權局，因為該局能夠以英文和中文進行查檢。另一個可採納的方案是採用專利審查高速公路安排。這類安排在各主要專利當局之間已廣為採用。
- **Kam Wah Law** 認為，把實質審查工作外判，香港便會失去支持大批高薪專利審查人員、專利代理人 and 專利師的支柱。他指出，這不單會損害香港「凡事皆能」的聲譽，而且對本地人才和香港整體社會而言是一大侮辱。
- **Kenneth Yip** 認為，如政府考慮的是成本和時間問題，可把審查、宣告專利無效和其他程序上的事務外判予本地私人機構、公營機構、國家知識產權局或外地的專利當局。



第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Sam Yip 認為，沒有迫切理由在香港設立「原授專利」制度。</li><li>● Benny Kong 建議把實質審查工作外判予國家知識產權局。</li><li>● 一名回應者指出，應在本地進行部分查檢／實質審查工作，並反對推行有名無實的「原授專利」制度，因為在該制度下，香港只充當郵箱的角色，實質審查工作則完全外判予外地的專利當局。政府可考慮的一個方案是推行類似新加坡的制度，容許申請人選擇是否進行本地查檢／審查，或選擇是否以外地專利當局批予的權利要求為申請的依據。政府或可考慮的另一方案是推行對新加坡的「原授專利」制度作出適度修改的制度。他認為，如把實質審查工作外判，應選擇普通法地區(例如英國)的專利當局。他又建議把實質審查工作外判予本地獨立專利師。</li></ul>
3.6	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局認為，如在香港推行「原授專利」制度，最佳方案是把實質審查工作外判予其他專利當局。該局建議把實質審查工作外判予具備提供這類服務的經驗，以及使用中文或英文作為法定語文的專利當局，例如國家知識產權局。</li></ul>
3.7	<p><u>個人</u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 認為，把實質審查工作外判所需的時間及成本，與向其他國家專利當局直接提交申請所需的時間及費用相若。因此，</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

- Stanley
- Ms. Lee
- 容志偉
- 黎錦新
- Ng Chan Wai
- 龔春暉
- Hui Wing Kin
- 不具名的回應者

香港無須設立「原授專利」制度。

- Ms. Lee 反對把實質審查工作外判；她認為在香港進行專利實質審查會更快捷廉宜；把實質審查工作外判，會令申請變得間接，並有欠公平，而且費用昂貴。她又認為香港擁有大量專家，能夠勝任實質審查工作。
- 容志偉提議，把實質審查工作外判予國家知識產權局及美國專利及商標局。
- 黎錦新認為，暫時可把實質審查工作外判。
- Ng Chan Wai 贊成在香港設立「原授專利」制度初期，把實質審查工作外判予其他審查機構。
- 龔春暉認為，應把實質審查工作外判予國家知識產權局。
- Hui Wing Kin 認為，把實質審查工作外判予其他專利當局的做法，有違培育本地專才的目的，並擔心該項安排會增加申請人在香港取得專利所需的費用及時間。
- 一名回應者建議，即使把專利實質審查工作外判予其他專利當局，香港本身仍應累積這方面的經驗，而且一開始便應建立技術資料庫。部分實質審查工作應在香港進行，以便香港專家累積更多經驗。在安排外判工作初期，只應指定五個專利當局擔

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

3. 香港應否設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局？如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局及原因？

任外判審查機構，包括國家知識產權局、英國專利局(為保持延續性)、歐洲專利局(為保持延續性)，以及按照與香港的貿易額大小挑選的其他兩個地區的專利當局。

- 一名回應者提議以「原授專利」制度取代短期專利制度，這不但可安撫「原授專利」制度的提倡者，而且容許知識產權署評估「原授專利」制度的需求。該回應者又提議，如以「原授專利」制度取代標準專利制度，當局應仿效新加坡的模式，容許申請人選擇自我審查或再註冊，以及選擇外判予英國專利局、國家知識產權局或澳洲專利局。
- 一名回應者贊成把實質審查工作外判，因為長遠而言可節省聘用各範疇專家的費用。如申請以中文擬備，他建議將實質審查工作外判予台灣專利當局，而英文申請則外判予奧地利或匈牙利的專利當局。

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
4.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港中華廠商聯合會</li> <li>● 香港汽車零部件工業協會</li> <li>● 香港玩具廠商會</li> <li>● 香港電子業商會</li> <li>● 香港金屬表面處理學會</li> <li>● 香港工業專業評審局</li> <li>● 香港五金商業總會</li> <li>● 香港創新科技及製造業聯合總會</li> <li>● 香港工業總會</li> </ul>	<p>這個組別所有回應者均認為應保留再註冊制度，有些回應者認為應擴大制度的範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可。</p> <p><u>具體意見</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港中華廠商聯合會認為，現行的再註冊制度既方便又符合成本效益。當局應擴大該制度的範圍，使香港企業通常投資的司法管轄區(例如美國、加拿大和澳洲)批予的專利也獲得認可。</li> <li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會、香港工業專業評審局和香港五金商業總會均認為，當局應擴大該制度的範圍，使香港的主要貿易伙伴(例如美國、加拿大及澳洲)和歐洲專利局(指定其他歐盟國家)批予的專利也獲得認可。</li> <li>● 香港創新科技及製造業聯合總會認為，現行的再註冊制度應予保留，為發明人在「原授專利」制度以外提供多一個選擇。</li> <li>● 香港工業總會認為，現行的再註冊制度有其好處，應與「原授專利」制度並存。該會亦建議擴大再註冊制度下指定專利當局</li> </ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

- 香港美國商會
- 香港總商會
- 香港科研製藥聯會
- 中國許可貿易工作者協會香港分會

的範圍，以涵蓋美國、澳洲、加拿大和日本的專利當局。

- 香港美國商會認為現行的再註冊制度應予改善，並建議在現行指定專利當局名單中加入美國、日本、加拿大及／或澳洲的專利當局。
- 香港總商會認為，現行的再註冊制度應予保留，以照顧已在其他地方通過實質審查的發明人。該會建議把該制度的範圍適度擴大，使其他司法管轄區(例如美國)批予的專利也獲得認可。
- 香港科研製藥聯會認為，現行的再註冊制度提供廉宜和快捷方便的途徑，讓使用者在香港取得專利保護。該會建議保留現行的再註冊制度，無須修改，因為多年來該制度確能滿足該會香港成員的需要和需求。
- 中國許可貿易工作者協會香港分會強烈建議繼續採用現行的再註冊制度，但應作以下修改：
  - (a) 就提交指定專利申請的記錄請求和標準專利的註冊與批予請求而言，時限應有更大彈性。該會建議訂定條文，延長再註冊程序中上述兩個步驟的時限。
  - (b) 把該制度的範圍擴大，使其他主要經濟體系(例如美國、日本和韓國)批予的專利也獲得認可(該會贊同諮詢文件所載

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

選擇其他指定專利當局的準則)。

4.2

專業團體

- 香港專利師協會
- 香港專利代理人公會
- 香港商標師公會
- 亞洲專利代理人協會香港分會
- 香港律師會

這個組別大多數回應者認為再註冊制度應予保留。不過，對於應否擴大指定專利當局的名單，則意見不一。

- 香港專利師協會認為，現階段應保留再註冊制度，並建議把該制度的範圍擴大，使香港其他主要貿易伙伴(例如美國、加拿大、澳洲)和歐洲專利局(指定其他歐盟國家)批予的專利也獲得認可。
- 香港專利代理人公會建議，在香港推行完整的「原授專利」制度後，再註冊制度應保留五年。此舉可讓申請人繼續選用再註冊制度作為另一選擇，以減少完整的「原授專利」制度的負荷。當局應在五年之後，評估兩個制度的成效。
- 香港專利代理人公會認為，現行的再註冊制度把批予香港專利的權力拱手讓予指定司法管轄區，有欠公允，應重新檢討。該會建議當局與國家知識產權局、歐洲專利局和英國專利局商討相互再註冊安排。
- 香港商標師公會認為，現行的再註冊制度應予保留，無須修改，因為該制度符合成本效益，而且較為簡單，批予的專利亦有確

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

定性。

- 香港商標師公會擔憂，如擴大指定專利當局的名單，不同專利制度之間的差異(例如對專利的權利要求的詮釋方法)，或會引致依據不同指定專利當局而獲批予的專利得到程度不一致的保護。該會又認為，如擴大該制度的範圍，使其他外地司法管轄區批予的專利也獲得認可，應注意會否損害香港的國際聲譽和公信力。
- 亞洲專利代理人協會香港分會建議作出以下修改：
  - (a) 利用現有的指定專利司法管轄區(中國、英國和歐洲)，並新增在實質審查方面具公信力的司法管轄區，設立「簡易審查」專利制度；以及
  - (b) 設立有效期為完整 20 年的香港標準專利，申請可以作為「首次申請」、《巴黎公約》申請或在《專利合作條約》國家階段提交的申請。
- 亞洲專利代理人協會香港分會建議增加指定專利當局的數目，加入在實質審查方面具公信力的專利當局。
- 香港律師會認為現行的再註冊制度在香港一直行之有效，並建議即使設立「原授專利」制度，亦應保留現行的再註冊制度，

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

為申請人提供較廉宜的選擇。

- 香港律師會建議作出以下修改：
  - (a) 香港應密切留意專利審查高速公路安排的發展情況，把認可範圍擴大至已經與現有三個指定專利當局訂立專利審查高速公路安排的國家(例如歐洲專利局並非指定英國的專利)；
  - (b) 容許延長專利申請的時限；以及
  - (c) 簡化修改專利的程序。

4.3 政黨／政團

- 民建聯
- 經濟動力

- 民建聯贊成擴大再註冊制度的範圍，使香港其他主要貿易伙伴批予的專利，例如美國、加拿大、澳洲及歐洲專利局(指定其他歐盟國家)批予的專利也獲得認可。保留再註冊制度會對新設的「原授專利」制度起緩衝作用，以及為申請人提供更多選擇。擴大現行制度的範圍，使香港其他主要貿易伙伴批予的專利也獲得認可，能吸引機構來港發展業務。
- 經濟動力建議保留再註冊制度，以維持對現時協助中小型企業或發明人在三個指定專利當局申請專利的專利代理人的服務需求。



## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

4.4	<p><u>學術界</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Raymond Yiu</li><li>● Dr C W Tso</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Raymond Yiu 認為應保留現行的再註冊制度，因為會有助香港與中國內地及歐洲在科技及創新發展上保持連繫。他贊成擴大該制度的範圍，使美國專利及商標局批予的專利也獲得認可。</li><li>● Dr C W Tso 同意，現行的再註冊制度應予保留，作為臨時措施。他提議擴大指定專利當局的名單，考慮加入獲新加坡接納為指定專利當局的機構。他又提議在挑選其他指定專利當局時，考慮下列因素：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 所屬的司法管轄區與香港有密切貿易關係；</li><li>(b) 其專利制度使用香港的法定語文；</li><li>(c) 批予的專利在標準和質素方面獲國際社會尊崇；以及</li><li>(d) 是普通法司法管轄區。</li></ul></li><li>● 香港科技大學生物化學校友會認為，應保留再註冊制度，並認可於美國、日本、韓國及德國等的專利當局所批予的專利，作為過渡時期的另一選擇，使新的專利制度較易推行。</li></ul>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

4.5 法律從業員／專利從業員

- QPA Group
- 金杜律師事務所
- Danny Chan
- Nigel Lee
- Kam Wah Law
- Sam Yip
- China Intellectual Property (H.K.) Limited
- Benny Kong
- 不具名的回應者

這個組別大部份回應者贊成保留現行的再註冊制度。

具體意見

- 一名回應者建議，應暫時保留現行的再註冊制度，在過渡期間，專利申請人可以選擇提交「原授專利」或再註冊申請。他反對擴大制度範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可，理由如下：(a)挑選現有的指定專利當局有其歷史原因，而擴大制度範圍以涵蓋其他專利當局，與該等歷史原因不一致；以及(b)其他司法管轄區的法律對可享專利性採用不同標準，將引致制度複雜化。
- QPA Group 建議作出以下修改：
  - (a) 設立「簡易審查」專利制度；及
  - (b) 擴大專利制度的範圍，使該制度包括可批予 20 年的香港標準專利；申請可以作為「首次申請」、「公約申請」或「國家階段申請」。
- QPA Group 指出，香港專利制度如有任何改變，以致削弱專利

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

有效性的假定(他們認為，如擴大該制度的認可範圍至認可聲譽較差的專利當局批予的專利，前述情況便很可能出現)，以及令專利註冊紀錄冊上有更多無效專利，那麼香港專利制度將喪失長久以來備受國際尊崇的地位。

- 金杜律師事務所贊成保留現行的再註冊制度，理由如下：
  - (a) 再註冊制度對跨國企業有吸引力，因為該等公司認為香港市場細小，未必選擇花費時間及金錢在香港申請和註冊「原授專利」；以及
  - (b) 不少香港企業的研發設施已遷往中國內地；由於中國內地規定在當地創造的發明須首先在當地申請專利，很多以香港為基地的公司或港資公司在內地創造的發明，均須在中國內地首先提交申請。再註冊制度適合這類公司採用。
- Danny Chan 反對再註冊的機制，因為他認為通過該制度取得專利需時較長，令有意取得法定保護的專利申請人望而卻步。
- Nigel Lee 認為應保留再註冊制度，因為維持該制度的成本很低，而且對已經在指定專利當局提交申請的人或機構而言，十

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

分方便。至於修改制度方面，他認為對於逾期提交記錄請求及註冊與批予請求的申請人，應給予寬限期，正如在中國提交《專利合作條約》進入國家階段的申請一樣，有延展提交有關申請限期兩個月的當然權利。

- **Kam Wah Law** 強烈反對保留再註冊制度。他認為實施該制度等同讓其他國家在香港執行其裁決，但香港的裁決在該等國家卻不能享有相互的安排。世上沒有國家會容許這樣的制度存在，因為這表示把國家的司法管轄權或主權交予其他國家。他又關注到在再註冊制度下，申請人會首先在指定專利當局所在的司法管轄區初次披露其發明，香港僅能收到該發明的第二次披露，因此香港市民及企業不能較歐洲或中國的競爭對手更早知悉該發明。因此，該制度與正確的專利政策不符。
- **Sam Yip** 建議把美國、日本及其他歐盟成員國的專利當局納入指定專利當局名單之內，因為香港與該等國家的貿易額龐大，而該等國家的專利當局接獲的申請數量較多。正如 **Nigel Lee** 一樣，他贊成給予提交記錄請求及註冊與批予請求的申請人寬限期，但須徵收附加費。
- **China Intellectual Property (H.K.) Limited** 贊成把美國專利及商標局和歐洲專利局納入指定專利當局的名單。

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Benny Kong 建議，美國批予的專利也應獲得認可。</li><li>● 一名回應者認為現行的再註冊制度應予以保留，惟需修訂，以引入一套安全檢查程序。他不贊成認可其他司法管轄區批予的專利，因為不同的司法管轄區的專利法會有差異。他認為廣泛認可外國的專利會令使用者感到混淆，即使其發明本來不可享專利，卻令他們產生錯誤的安全感。香港應只認可由其他擁有與香港相類似關於可享專利性的法律的司法管轄區所批予的專利，以避免濫批專利權。</li></ul>
4.6	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● APICC</li><li>● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd</li><li>● Scholar Corporation</li><li>● Blessed Inc</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局贊成保留再註冊制度，與「原授專利」制度並存。此外，該局亦建議香港應認可以英文或中文進行實質審查的其他司法管轄區所批予的專利，包括中國、美國、英國、加拿大、澳洲及以英文為法定語文的歐洲專利局締約國批予的專利。</li><li>● APICC 贊成擴大認可範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可。</li><li>● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.認為應保留現行的再註冊制度，並擴大其認可範圍，使更多國際專利當局(特別是美國和日本)批予的專利也獲得認可，因為該等專利當局的制度已演變得十分接近，而反正三個現有指定專利當局的法例亦</li></ul>

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bach Limited</li></ul>	<p>已存在差異。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Scholar Corporation、Blessed Inc 和 Bach Limited 均認為，現行的再註冊制度運作良好，行之有效，應予保留。他們不反對增加再註冊制度的指定專利當局數目，並建議政府考慮把日本、德國和美國納入認可範圍，因為這些國家與中國均是主要經濟體系。他們亦建議把審查和註冊費用較低的司法管轄區納入認可範圍，以減低在香港取得標準專利所需的費用總額。</li></ul>
4.7	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Alan Knowles</li><li>● Stanley</li><li>● Tom Lam</li><li>● Ms. Lee</li><li>● Ng Chan Wai</li><li>● 龔春暉</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Alan Knowles 認為，如其他司法管轄區批予的專利可以自動註冊，會導致一個危險的局面，因為在其他司法管轄區可享專利的某些發明(特別是軟件)，可能在香港不可享專利。他亦建議如有任何人就不可享專利的發明申請專利，應予嚴懲。</li><li>● Stanley 認為，再註冊制度應予保留，使外地機構批予的專利獲得認可。在決定應否擴大制度的範圍，以認可其他司法管轄區批予的專利時，當局應審視有關司法管轄區的專利法。</li><li>● 兩名回應者認為無須改變現行的再註冊制度。</li><li>● Tom Lam 認為應保留現行的再註冊制度，並擴大其範圍，使其他司法管轄區(例如美國和澳洲)批予的專利也獲得認可。</li><li>● 一名回應者贊成保留再註冊制度，但建議除現有三個指定專利</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

- Hui Wing Kin
- 周耀榮
- 不具名的回應者

當局批予的專利外，應認可額外兩個專利當局(根據所屬國家與香港的貿易額挑選)批予的專利。

- Ms. Lee 建議繼續採用再註冊制度，直至完成設立「原授專利」制度為止。其後，當局應採用「原授專利」制度。不過，她亦建議「原授專利」制度和再註冊制度應並存。
- Ng Chan Wai 認為，香港應考慮把指定專利當局的名單擴大，以涵蓋美國專利及商標局、澳洲專利局和加拿大專利局。
- 龔春暉建議保留現行的再註冊制度，無須擴大指定專利當局的名單，因為專利制度在某程度上體現了國家的主權。
- Hui Wing Kin 認為，香港應考慮把指定專利當局的名單擴大，以涵蓋美國專利及商標局、歐洲專利局(指定英國以外地方)、澳洲專利局、日本專利局和韓國知識產權局。他又建議，由任何國際查檢主管當局和國際初步審查單位根據《專利合作條約》批予的專利，也應獲得認可。
- 周耀榮贊成保留再註冊制度。
- 一名回應者贊成保留再註冊制度，但不建議擴大該制度的認可範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可，因為這會令程序變得複雜，知識產權署須向多個司法管轄區了解和核實發

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

4. 應否保留現行的再註冊制度；如應保留的話，該制度應否作出適當的修改，包括應否擴大範圍，使其他司法管轄區批予的專利也獲得認可；如應擴大的話，應包括哪個或哪些司法管轄區？

表和批予專利的日期，而有關資料又未必與現有指定專利當局的資料同樣清晰。他又認為，如為了避免有關問題而將專利制度由「先發表後註冊」的制度變為須根據《巴黎公約》或《專利合作條約》提交申請的制度，將要面對許多公司可能重新評估其政策，而決定不在香港提交專利申請的風險。此外，他亦建議作出以下三項修改：(a)規定根據《專利條例》第 15 條就分案的申請提交記錄請求時，申請人必須已在香港提交相關專利申請的記錄請求，而有關申請並於其後獲發表；(b)容許申請人在繳付附加費用後逾期提交記錄請求或註冊與批予請求；附加費可訂於較高水平，以防止有關安排遭濫用；以及(c)容許修訂已批予的專利，以保持該專利與其所根據的指定專利的修訂相符。

- 一名回應者認為應保留再註冊制度，但須作出修改，以符合國家知識產權局、歐洲專利局和美國專利及商標局通過的標準，確保制度與時並進。



第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

5. 收到的其他建議／意見

	機構／個別人士	意見／關注事宜
5.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會</li><li>● 香港工業總會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會建議，政府應與承接香港外判實質審查工作的專利當局研究專利互認是否可行。</li><li>● 香港工業總會建議，待「原授專利」制度發展成熟後，香港應考慮與中國內地洽商專利互認安排。專利互認制度可吸引來自世界各地的專利申請，為香港帶來商機。</li></ul>
5.2	<u>專業團體</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利代理人公會</li><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利代理人公會建議，知識產權署應與國家知識產權局、歐洲專利局和英國專利局商討互相再註冊安排，使在完整的「原授專利」制度下批予的香港專利可在上述專利當局的司法管轄區內註冊。該會亦建議，國家知識產權局的《專利審查指南》有關實質審查的部分，可用作香港進行實質審查和制定有關法例的指引。</li><li>● 香港商標師公會指出，根據《基本法》第 107 條，香港在制訂財政預算時須力求收支平衡。該會認為，現時經濟衰退，政府應考慮撥款予知識產權署改善現有服務，而不應把資源和金錢用於補貼專利制度和少數可能有意申請專利的發明人和商業機構。</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會指出，不同司法管轄區採用不同</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 5. 收到的其他建議／意見

方式詮釋專利權利要求。香港沿用英國、澳洲和加拿大採用的原則，以目的為本的方式解釋權利要求。

- 香港律師會提及民建聯與香港專利師協會共同擬備的《在香港逐步建立自主審查的專利制度建議書》。該文件聲稱以香港專利師協會委託進行的調查為根據，調查對象為 13 個具代表性的香港組織(代表約 6 500 家企業)。香港律師會認為，該調查的前提和結果似乎欠缺說服力，原因如下：

(a) 該調查聲稱受訪者代表約 6 500 家企業，基於以下假設：(i) 雖然該調查只是對各受訪商會的執行委員會成員進行，但他們的意見可視為代表商會會員的意見；以及(ii)每個受訪商會都有 500 名會員；以及

(b) 調查看來相當草率，受訪者是否明白所作答覆有何含意，實成疑問。該會特別指出，以下兩個核心問題是被視為支持「原授專利」制度：

「問 5：請問您是否認為一個完整的專利註冊制度(包括短期專利及標準專利)會對香港的經濟有所裨益？

問 6：若香港有一個完整的專利註冊制度，這是否會鼓勵您申請專利？」

香港律師會指出，在調查結果顯示 74.6%的受訪者不知道短

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 5. 收到的其他建議／意見

期專利和標準專利有何分別的情況下，問卷並無解釋或界定何謂「完整的專利註冊制度」，因此質疑受訪者是否明白「完整的專利註冊制度」的涵義。

基於上述原因，香港律師會認為，該調查指香港的制度不完整，減低了企業申請專利的意欲，導致在香港提交的專利申請數目偏低，這個結論並無充分理據支持。

- 香港律師會亦提及，立法會議員葉劉淑儀曾去信立法會工商事務委員會主席黃定光議員(該信函下稱「葉劉淑儀信函」)，表達對香港專利制度的意見。該信指出，標準專利擁有人難以行使其權利，因為大多數被告人會在原先批予專利的國家申請宣布專利無效，繼而申請擱置香港的法律程序，而在訴訟擱置期間，被告人仍可繼續銷售侵權產品。香港律師會指出：(a)即使香港設立「原授專利」制度，被告人仍可在專利訴訟期間以申請撤銷涉案標準專利的方式質疑該專利的效力，並可申請擱置訴訟程序，直至有關撤銷專利的法律程序完結為止；(b)在所有知識產權訴訟中，除非法院頒布非正審強制令，否則被告人可繼續作出被指為侵權的行為；以及(c)如法院最終裁定該等行為屬侵權，被告人須負上法律責任，向原告人支付所有由該等行為引起的損害賠償。因此，香港律師會認為，香港是否採用「原授專利」制度，與是否會有人提起撤銷專利的法律程序並在等待裁決期間申請擱置專利訴訟，兩者之間完全沒有關係。

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 5. 收到的其他建議／意見

5.3	<u>政黨／政團</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力希望，香港和中國內地批予的專利可通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)相互認可。經濟動力建議，假如雙方無法在短期內作出專利互認安排，香港可與中國磋商，如某人已在香港提交本地專利申請，該人在中國就相同發明提交的專利申請，可循簡易程序加快處理。</li></ul>
5.4	<u>法律從業員／專利從業員</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Chris Murray</li><li>● 宋及陳</li><li>● Danny Chan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Chris Murray 建議的改革方向如下：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 與其設立「原授專利」制度，不如讓中國專利自動延伸至香港。現行分兩個步驟的註冊制度過於繁瑣，亦無法為使用者提供更多保障和保證。他指出，在香港、歐洲和英國取得專利的人，其實大多數也在中國取得專利；以及</li><li>(b) 知識產權署可代國家知識產權局接受專利申請，並容許申請以外語擬備。本地申請人可先取得提交專利申請日期，然後在隨後一至三個月提交有關文件的譯本。知識產權署如成為國家知識產權局的分處，亦可在侵權訴訟或調解／仲裁中向香港法院提供所需的文件。這樣可以更好地善用有限的資源。</li></ul></li><li>● 宋及陳關注，如在香港設立「原授專利」制度，覆審和宣告無</li></ul>

## 第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

### 5. 收到的其他建議／意見

		<p>效的法律程序將如何處理。他們特別指出，處理這些程序需要較高技巧，而且所需的人手和其他資源亦較多。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Danny Chan 建議把處理專利當局意見書(office actions)的工作外判予本地專利公司。</li></ul>
5.5	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• APICC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APICC 對諮詢文件沒有討論在香港「原授專利」制度下授予的專利在中國內地是否有效的問題，表示關注。該中心建議，香港應朝相互認可的方向努力，爭取根據中國內地和香港專利機關訂立的相互協定或 CEPA，互認已通過實質審查的專利。</li></ul>
5.6	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley</li><li>• Hui Wing Kin</li><li>• 龔春暉</li><li>• Guy Chan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley 認為，知識產權署應發揮更積極的作用，擔當發明人與其他國家專利註冊機構的中介人，協助發明人向這些機構提交申請，並就他們的申請提供初步意見。</li><li>• Hui Wing Kin 指出，簡化審查程序乃全球大勢所趨。舉例說，歐洲設有單一專利機構 — 歐洲專利局，亦設有單一商標機構 — 歐盟內部市場協調局(OHIM)。他認為，在香港設立「原授專利」制度會導致香港和中國兩者的市場產生分隔。</li><li>• 龔春暉建議與其他司法管轄區或地區簽署專利互認協定。</li></ul>

第一章：標準專利制度(共接獲 64 份意見書)

5. 收到的其他建議／意見

- Guy Chan 認為，最重要的是通過相互協定或其他類似方式，讓香港專利取得更多國家(例如歐盟、北美和中國)的認可，而無須再註冊。此外，各地專利法例如有不同，香港可設立制度，向發明人批出設有區域限制的專利。

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
6.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>香港中華廠商聯合會</li><li>香港創新科技及製造業聯合總會</li><li>香港總商會</li><li>香港美國商會</li><li>中國許可貿易工作者協會香港分會</li><li>香港貨品編碼協會<sup>47</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>香港中華廠商聯合會、香港創新科技及製造業聯合總會及香港總商會均認為，短期專利制度提供快捷廉宜的方法，給予商業壽命較短的簡單發明專利保護。</li><li>香港美國商會認為，短期專利制度提供一個相對快捷及有用的方法，保護商業壽命相對較短的發明。</li><li>中國許可貿易工作者協會香港分會同意，短期專利制度有助提高社會對知識產權的意識，而商界對短期專利制度亦有需求，縱然需求有限。不過，該會不相信短期專利制度能推動本地創新。</li><li>香港貨品編碼協會認為，短期專利制度能推動本地創新，但須採取更嚴格的保障措施，防止該制度遭濫用。</li></ul>

<sup>47</sup> 香港貨品編碼協會稱其為行業領導的非牟利組織，發展及推行全球供應鏈標準。該會稱其回應(截至有關回應的提交日期)得到下列組織／人士支持：(1)立法會議員譚偉豪；(2)前任立法會議員單仲偕；(3)香港互聯網協會創會主席莫乃光；(4)香港零售科技商會；(5)香港無線科技商會；(6)香港通訊業聯會；(7)Million Tech Development Ltd；(8)迪寶科技有限公司；(9)萬信電子科技有限公司；(10)Epcode Systems Ltd；(11)ID-Tech (Hong Kong) Ltd；以及(12)香港通訊有限公司。

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

6.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<p>本組別所有回應者均同意短期專利制度可以為香港申請人帶來各種好處。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港商標師公會同意，短期專利制度對香港申請人有許多好處，對國際申請人亦有利(雖然程度較小)。該會亦指出，短期專利制度與其他司法管轄區所採用的相似的小專利制度，趨勢一致。</li><li>● 香港商標師公會認為短期專利制度有下列好處：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 專利權可以盡早執行；</li><li>(b) 該制度提供途徑，讓申請人以類似臨時專利申請的形式，確立專利的優先權，以便日後在其他司法管轄區提交有關專利申請；以及</li><li>(c) 批予短期專利前必須提交查檢報告的規定，讓申請人可以在未進行實質審查的情況下，對其發明是否可能享有專利權獲得初步指示。</li></ul></li><li>● 除了香港商標師公會所述的好處外，亞洲專利代理人協會香港分會認為短期專利制度還有以下好處：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 容易就涉及發明在提交申請後於《巴黎公約》期限內(即最早申請日期的 12 個月內)的技術的改良、升級及實驗數據，</li></ul></li></ul>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

		<p>確立其優先權；</p> <p>(b) 香港申請人可以為所擁有的技術提出專利申請，有助反駁第三者無根據的侵權指控；以及</p> <p>(c) 短期專利制度的好處不但有助推動本地創新，而且有助避免申請人基於財政考慮而不先在香港確立專利權，然後才申請其他司法管轄區的專利。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會認為短期專利制度有下列好處：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 由於短期專利申請可以關乎任何發明(只要有關發明可享專利)，因此該制度可以為一些商業壽命較短而不值得投入時間和金錢申請 20 年標準專利保護的發明(通常為較簡單的發明)，提供快捷的註冊程序；以及</li><li>(b) 雖然申請數目似乎停滯不前，但短期專利較標準專利更受香港商人歡迎，顯示短期專利制度或多或少能推動本地創新。</li></ul></li></ul>
6.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力認為，短期專利制度可以讓中小型企業以較低成本，為商業壽命較短的簡單發明取得專利保護。</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

6.4	<p><u>學術界</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raymond Yiu</li><li>• Dr C W Tso</li><li>• 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raymond Yiu 表示，根據國際經驗，短期專利制度對促進漸進型創新至為重要，並有助締造理想環境，推動本地創新。</li><li>• Dr C W Tso 認為短期專利制度十分簡便，提供快捷而廉宜的方法，保護市場壽命有限的簡單發明，有助鼓勵創新。</li><li>• 香港科技大學生物化學校友會認為，保留短期專利制度可推動本地創新，因為小規模公司在發展初期資源未必充足，該制度正好讓該等公司在「保護期」內專心進行創新項目。</li></ul>
6.5	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• QPA Group</li><li>• 金杜律師事務所</li><li>• Nigel Lee</li><li>• Kam Wah Law</li><li>• Sam Yip</li><li>• Benny Kong</li><li>• 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• QPA Group 認為短期專利制度有多項優點，包括：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 提早執行專利；</li><li>(b) 以簡便和符合成本效益的方法確立優先權；</li><li>(c) 防禦作用；</li><li>(d) 客戶有信心；以及</li><li>(e) 實際上可用作「臨時專利申請」。</li></ul></li><li>• QPA Group 表示，他們並無察覺到任何跡象，顯示香港的短期專利制度被大規模濫用。</li><li>• QPA Group 相信，部分本港專利持有人赫然發現其本港短期專</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

		<p>利無效或無法執行，是由於他們未獲合資格專利師正確告知短期專利制度如何運作。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 金杜律師事務所認為，短期專利制度對小發明有用處。在其他國家，小發明受類似制度保護(無須經實質審查而獲批專利)，例如實用新型專利制度和小型專利制度。</li><li>● Nigel Lee 認為，短期專利制度作為獲得專利及優先權的便宜及便捷的途徑，對中小型企業及獨立發明人相當重要，並有助保護萌芽階段的本地發明。</li><li>● Kam Wah Law 相信，短期專利制度能推動本地創新，因為實施實用新型專利制度的國家都認為該等制度能推動本地創新。</li><li>● Sam Yip 認為，短期專利制度不但便捷而且費用相宜，能保護市場壽命短的簡單發明或創新產品。</li><li>● Benny Kong 認為該制度切合絕大部分中小型企業的需要。</li><li>● 一名回應者表示，短期專利制度對中小型企業有用，讓他們以符合成本效益的方法早日提交申請，而且廣為中小型企業採用。因此，該制度的確能推動本地創新。</li></ul>
6.6	<u>其他</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局認為，短期專利制度提供便捷及相對廉宜的專利註冊辦法，有助保護市場壽命短的發明。另外，本港的短</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 6. 短期專利制度對香港有何好處？該制度能否推動本地創新？

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li></ul>	<p>期專利讓持有人根據《巴黎公約》享有聲稱具有優先權的權利。短期專利制度高度配合香港節奏急促的營商環境，並且在專利權的開發、商品化及執行方面發揮重要作用。</p>
6.7	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● 黎錦新</li><li>● Hui Wing Kin</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 認為，短期專利制度有助推動本地創新，適合屬個別人士和小型企業所擁有並供本地應用的簡單發明。</li><li>● 黎錦新相信，短期專利制度能鼓勵本地創新。</li><li>● Hui Wing Kin 建議廢除短期專利制度，因為申請數目偏低。另外，由於該制度讓資源較少的發明人循另一途徑取得某種形式的專利保護，擬備申請的方式通常不太專業，以致創新意念未能得到最佳保護。</li><li>● 一名回應者認為，短期專利制度讓申請人以廉宜的方式，在決定是否於海外提交專利申請前，在香港「首先提交申請」，絕對有其好處。因此，該制度對本地創新應有些許推動作用。</li><li>● 一名回應者認為，以低廉費用取得短期專利，較能滿足小發明擁有人的需要，因此有助推動本地創新。</li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
7.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會</li><li>● 香港汽車零部件工業協會</li><li>● 香港玩具廠商會</li><li>● 香港電子業商會</li><li>● 香港金屬表面處理學會</li><li>● 香港工業專業評審局</li><li>● 香港創新科技及製造業聯合總會</li><li>● 香港工業總會</li><li>● 香港美國商會</li><li>● 香港總商會</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會贊成延長短期專利有效期，由八年增加至十年，為專利擁有人提供最佳的保障。此舉既能鼓勵香港中小型企業增加在研發方面的投資，亦與採用小專利制度的國家(例如內地、德國、日本和丹麥)的做法一致。</li><li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局均認為可在現階段保留現行的短期專利制度，並可將八年的有效期延長至十年。它們均不贊成對短期專利進行實質審查。</li><li>● 香港創新科技及製造業聯合總會認為，無論是否設立「原授專利」制度，亦應保留短期專利制度。</li><li>● 香港工業總會認為，短期專利申請數目不多，無須改變現行制度。政府或可考慮把短期專利的有效期由八年延長至十年。</li><li>● 香港美國商會建議當局制訂質疑短期專利有效性的簡易法院程序。該會還提出下列改革建議：</li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

- 香港貨品編碼協會

(a) 把短期專利有效期延長至最多十年；以及

(b) 撤銷對權利要求數目的限制。

另一方面，該會促請當局在考慮改變短期專利的可享專利性的門檻時，應小心謹慎。

- 香港總商會表示，如某項專利乃根據「有疑問」的查檢報告批予，該會原則上贊成在展開侵權法律程序前進行實質審查。專利擁有人或第三者應可要求進行審查，所需費用由提出要求的一方承擔。至於現行制度的專利有效期、權利要求數目和可享專利的門檻，該會認為應維持不變。
- 中國許可貿易工作者協會香港分會不相信短期專利制度可推動本地創新，但同意短期專利制度可保留，直至社會對知識產權的保障有更深的認知。該會建議將短期專利的有效期由八年延長至十年。該會並建議，如要維持短期專利制度，當局應加強公眾教育，增進他們對短期專利可執行範圍的認識。
- 香港貨品編碼協會就短期專利制度提出以下改革建議：
  - (a) 如短期專利乃根據「有疑問」的查檢報告批予，專利擁有人不得採取法律行動執行專利，除非和直至(i)專利擁有人

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

		<p>能夠修改其專利並獲「無疑問」的查檢報告支持；或(ii) 專利擁有人提出進行實質審查，而結果令審查人員滿意；</p> <p>(b) 加強有關「無理威脅」的條文，如專利擁有人以短期專利對某人作出威脅，而該短期專利根據「有疑問」的查檢報告批予，但專利擁有人沒有先行修改專利權利要求和提供「無疑問」的查檢報告，則該威脅會視為沒有充分理據支持；以及</p> <p>(c) 規定用以支持短期專利申請的查檢報告，須在提交申請之前或之後一年內撰寫。</p>
7.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會</li><li>● 香港專利代理人公會</li><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會認為可在現階段保留短期專利制度，但可把專利有效期由八年延長至十年。該會反對就短期專利進行實質審查。</li><li>● 香港專利代理人公會贊成保留短期專利制度，但建議作出以下改革：<p>(a) 在展開侵權法律程序前，須對短期專利進行實質審查，費用由專利擁有人承擔。在實質審查中不獲接納的權利要</p></li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

求，不得成爲展開侵權法律程序的依據；

(b) 應容許申請人在每宗申請中提出合共十項權利要求(不論是獨立要求還是從屬權利要求)；亦應允許繳付額外費用後提出更多權利要求；以及

(c) 應發出審查指引，說明短期專利的可享專利標準。

- 香港商標師公會建議作出下列改革：

(a) 應在執行短期專利前而非批予專利前進行實質審查；

(b) 釐清根據短期專利作出無理威脅的法律責任；

(c) 把專利有效期延長至最多十年；以及

(d) 把獨立權利要求的數目上限增加至三項，並把權利要求的總數限制於最多 20 項，以容納裝置、系統及方法的權利要求。

另外，該會不認爲需要改變短期專利可享專利性的門檻。

- 亞洲專利代理人協會香港分會認爲宜改良短期專利制度，並加強推廣，使公眾認識該制度的好處，以鼓勵更多人使用該制度



## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

和減少濫用情況。

- 亞洲專利代理人協會香港分會不支持引入批予短期專利的實質審查或降低可享專利性的門檻。該會建議作出下列改革：
  - (a) 在展開法律程序前須進行實質審查，並同時保留須提供由其中一個指定專利當局或國際查檢主管當局發出的查檢報告的要求；
  - (b) 收緊「無理威脅」條文，特別針對與未經審查的專利有關的無理指控；
  - (c) 把專利有效期延長至最多十年；以及
  - (d) 增加獨立權利要求的數目上限至三項及從屬權利要求的數目上限至 22 項。
- 香港律師會建議保留短期專利制度及作出下列改革：
  - (a) 強制規定披露短期專利查檢報告，並須在展開侵權法律程序時把報告送達被告人；
  - (b) 如爭議的問題是短期專利的有效性，被告人可要求就短期專利進行實質審查，而專利擁有人亦可主動選擇進行實質

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

		<p>審查；如證實該專利有效，則不論侵犯該短期專利的指稱是否成立，實質審查的費用概由被告人承擔，以避免專利有效性隨便遭人質疑；</p> <p>(c) 把專利有效期延長至最多十年；以及</p> <p>(d) 提高獨立權利要求的數目上限(建議進行調查，以確定香港標準專利的平均獨立權利要求數目，並考慮可否把該平均數目或較小的數目定為短期專利的獨立權利要求數目上限)。</p>
7.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 民建聯</li><li>• 經濟動力</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 民建聯認為短期專利制度可於現階段保留，但有效期則可由八年延長至十年。民建聯反對就短期專利引入實質審查。</li><li>• 經濟動力認為短期專利制度可於現階段保留，並建議把專利有效期延長至最多十年，而且不應引入實質審查。</li></ul>
7.4	<p><u>學術界</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raymond Yiu</li><li>• Dr C W Tso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raymond Yiu 贊成保留短期專利制度，但建議把制度下的專利有效期延長至十年。</li><li>• Dr C W Tso 贊成保留短期專利制度，惟須加以改良如下：<p>(a) 授權專利註冊處可應專利申請人、專利擁有人或第三者的</p></li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

- 香港科技大學生物化學校友會

要求，在該處認為有需要時，在批予短期專利之前或之後進行查檢或實質審查(費用由要求進行審查的一方承擔，但如證實有關專利無效，專利擁有人須向該方付還有關費用)，但不應強制規定在展開侵權法律程序前須進行實質審查；

(b) 把專利有效期延長至最多十年，讓專利擁有人有更多時間推銷其發明和從中獲取商業利益；以及

(c) 把獨立權利要求的數目上限定為五項。

- 香港科技大學生物化學校友會認為，短期專利制度應作出以下改革：

(a) 實質審查可在專利有效期的第二年進行；有關審查將作為展開侵權法律程序的先決條件，亦建議專利擁有人申請進行審查；

(b) 不限定權利要求的數目，但向提出超逾十項權利要求的專利申請收取較高費用；

(c) 降低可享專利性的門檻，以鼓勵學術界與工業界合作；以及

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

(d) 可把更多無形的發明(包括藝術和音樂)納入短期專利制度。

#### 7.5 法律從業員／專利從業員

- Richard R. Halstead
- QPA Group
- 金杜律師事務所
- 宋及陳
- Danny Chan
- Nigel Lee
- Kam Wah Law
- Kenneth Yip
- Sam Yip
- Benny Kong
- 不具名的回應者

這個組別的所有回應者都贊成保留現行短期專利制度。部分回應者建議現行短期專利制度應維持不變，其他回應者則提議加以改革。

#### 具體意見

- **Richard R. Halstead** 認為人們對短期專利的應用感到混淆。他認為，如短期專利保護的是可享專利門檻較低的「簡單發明」，短期專利才應被稱為短期專利；相反，如短期專利旨在涵蓋所有未經實質審查的發明，則應格外謹慎，以防制度遭人濫用。
- **QPA Group** 建議作出下列改革：
  - (a) 加入在執行短期專利前，須先取得「技術意見」的規定；並加入在沒有該意見便宣示專利權的情況下，可引用「無理威脅」條文的選擇；
  - (b) 把專利有效期延長至最多十年；以及
  - (c) 把獨立權利要求的數目上限放寬至三或五項，以及把權利要求的總數限制於最多 25 或 30 項。
- 金杜律師事務所及 **Kenneth Yip** 均認為應保留短期專利制度。

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

- 宋及陳建議對短期專利制度作出以下改革：
  - (a)規定就發明的新穎性進行查檢；
  - (b)放寬獨立權利要求數目的限制；以及
  - (c)把專利有效期延長至最多十年。
- 宋及陳亦認為，(a) 不應降低短期專利的可享專利性門檻；以及 (b)如就短期專利制度設立實質審查機制，會令該制度變得與標準專利制度相似。
- Danny Chan 建議簡化撤銷短期專利註冊的程序，以免有人濫用該制度，把不可享專利的發明註冊。
- Nigel Lee 贊成把短期專利有效期延長至十年，使該制度可與他認為與短期專利性質接近的內地實用新型專利看齊。他反對引入 (a)實質審查；以及 (b)為短期專利而設定不同的可享專利性門檻。此外，如當局設立「原授專利」制度，他建議應設有機制，使專利申請人可把短期專利轉為「原授專利」，以取得 20 年的較長有效期。
- Kam Wah Law 對於應否延長專利有效期及放寬權利要求數目的規限，並無意見。他認為無須施加有關實質審查的規定。他更期望知識產權署在設立「原授專利」制度後會聘有審查人員，並建

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

		<p>議把撤銷或廢除短期專利的法律程序交由知識產權署處理，令有關程序更廉宜方便。他認為有關降低可享專利性門檻的問題措辭不當，因為現行制度並無可享專利性的實質審查。他認為，正確的問題是應否提高可享專利性的門檻。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Sam Yip 認為，只限提出一項獨立權利要求的規定應維持不變，因為申請短期專利的發明，其要求涵蓋的範圍應該清晰和易於確定。</li><li>● Benny Kong 並不建議作出任何修改，因為任何修改只會令該制度與「原授專利」制度更近似。</li><li>● 一名回應者贊成保留短期專利制度，但建議應延長有效期至十年，每宗申請容許提出的權利要求總數增至 15 至 20 項。他又建議，標準專利與短期專利應採用相同的可享專利標準；另外，對查檢報告中指出的「X」或「Y」類引證案，政府應考慮進行審查或強制要求申請人對查檢報告作出回應／修訂。</li></ul>
7.6	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● APICC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局贊成保留現行的短期專利制度。雖然該局建議無須降低短期專利的可享專利性門檻，但對制度提出下列改革建議：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 實質審查只應在專利擁有人或直接因該短期專利被濫用而受影響的第三者提出要求下才進行。實質審查應列為展開侵權</li></ul></li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

		<p>法律程序的先決條件。在考慮哪一方應承擔實質審查費用時，應嚴格遵守「用者自付」或「得益者自付」的原則；</p> <p>(b) 有效期應延長至十年，使之與內地、日本、韓國及其他司法管轄區批予的實用新型專利一致；以及</p> <p>(c) 應放寬每宗專利申請中容許的權利要求數目上限，但應根據每宗申請的額外權利要求數目，按比例向申請人收取額外費用，確保所有權利要求均有真正需要和實際用途。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● APICC 認為中止短期專利制度是可考慮的方案，但建議如須維持該制度(而當中不涉及實質審查)，則可把工作外判予專業團體或商會；知識產權署可集中處理須予完整審查的專利，並建立這方面的能力和工序。</li></ul>
7.7	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● Tom Lam</li><li>● 容志偉</li><li>● 黎錦新</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 建議，當局應就短期專利設立可自由選擇的實質審查機制，並可在短期專利批予後才進行審查。實質審查應列為展開侵權法律程序的先決條件，只有專利擁有人才有權要求進行實質審查，而所需的費用亦應由專利擁有人承擔。短期專利現行有效期應延長至十年。為防止制度遭人濫用，當局須限制權利要求的數目，但為了推動創新，可把權利要求的數目上限增加至兩或三項，日後亦可再調整。</li></ul>

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

- 龔春暉
- Hui Wing Kin
- 周耀榮
- 林斌典
- 王仁平
- 不具名的回應者

- Tom Lam 建議保留短期專利制度，但應加設有效期較短(費用亦較低廉)的選擇，例如三年期專利。
- 容志偉認為，就短期專利設立實質審查機制，可防止制度遭人濫用，以及增加為「原授專利」制度而設立的實質審查安排的需求。
- 黎錦新建議就短期專利引入於本地進行實質審查的選擇，以免申請人遭專利代理人濫收費用。他亦建議，應為商業壽命較長的發明提供延長專利有效期的選擇，並應接納只用中文提交的申請，無須申請人把發明的名稱和撮要譯成英文。
- 龔春暉建議強化現行制度和減少限制，以推動本地創新。
- Hui Wing Kin 建議強制規定在展開執行專利權的法律程序前，須就有關專利進行實質審查。專利擁有人如欲對第三者展開侵權的法律程序，應承擔實質審查費用。相反，如第三者欲展開法律程序以撤銷一項短期專利註冊，實質審查費用便應由該第三者承擔。此外，如短期專利在批予前沒有進行實質審查，他亦反對延長專利有效期。
- 周耀榮建議擴大再註冊制度的範圍，以涵蓋短期專利；再註冊短期專利的有效期，將於指定專利當局批予的原有實用新型的有效期限屆滿時同時屆滿。



## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

- 林斌典認為，短期專利有效期應為 14 年或至少 12 年。
- 王仁平贊成增設實質審查以消除不確定因素，審查費用應由申請人支付，但財政緊絀者應獲得政府資助。
- 一名回應者認為無須改變現行短期專利制度。
- 一名回應者建議當局就短期專利設立實質審查機制，並應在批予短期專利後但在展開法律程序前進行審查。實質審查亦應列為展開侵權法律程序的先決條件，審查費用應由敗訴一方和專利當局分擔。此外，短期專利制度亦應作出以下改革：
  - (a) 把專利有效期延長至十年；
  - (b) 每宗專利申請的權利要求數目上限增加至三項；
  - (c) 修訂短期專利的可享專利標準，撤銷「能作工業應用」的要求；以及
  - (d) 把短期專利改名為「實用專利」，與澳門採用的名稱一致，以免外地人士感到混淆。
- 一名回應者建議作出多項改革：
  - (a) 應可自由選擇是否進行實質審查或強制在一年後進行；而實質審查應列為展開侵權法律程序的先決條件，審查費用由專

## 第二章：短期專利(共接獲 50 份意見書)

### 7. 現行的短期專利制度應否維持不變或應否引入改變？如是後者，應如何改變現行的制度？

利擁有人承擔；

(b) 如已進行實質審查，專利有效期可延長至 20 年；以及

(c) 把權利要求數目上限增加至 20 項，獨立權利要求數目上限則增至三項，權利要求之間的從屬關係不受限制。

該名回應者認為，為免增加不確定性，不宜改變可享專利性門檻。

- 一名回應者認為，當局應選擇性進行實質審查，不應施加強制規定，並只應在某項短期專利被視為侵犯另一人的專利時才要求進行實質審查。因此，實質審查應列為展開侵權法律程序的先決條件。短期專利擁有人如被裁定侵權，應承擔實質審查費用；如被裁定並無侵權，費用便應由興訟一方承擔。該名回應者亦提出其他改革建議，包括把短期專利的有效期延長至十年，以及把權利要求數目上限放寬至五項。該回應者並不認為可享專利性門檻應予以更改。

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 8. 應否取消整個短期專利制度？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
8.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港總商會</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會</li><li>● 香港貨品編碼協會</li></ul>	<p>沒有一個回應的工業協會／商會表示應取消短期專利制度。</p> <p><u>具體意見</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港總商會表示，這個問題的答案最終取決於當局對整個專利制度作出什麼改革。</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會贊成保留短期專利制度，直至社會人士對知識產權保障有更深入的認識。</li><li>● 香港貨品編碼協會認為不應取消短期專利制度。</li></ul>
8.2	<u>專業團體</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港商標師公會</li><li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>● 香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港商標師公會、亞洲專利代理人協會香港分會及香港律師會均認為不應取消短期專利制度。</li><li>● 香港律師會指出，有些人提議取消短期專利制度，因為該等人士認為該制度遭人濫用，把有問題而又在審訊中經不起質疑的發明註冊，而且由於申請未經實質審查，短期專利授予的權利不能確定。香港律師會指出，基於可享專利性有問題而成功撤銷短期專利的個案很少，因此認為濫用情況可能被誇大。該會認為，問題在於短期專利的申請人及最終擁有人是否得到正確的意見，清楚明白短期專利註冊的作用，以及知道如要在審訊</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 8. 應否取消整個短期專利制度？

		時根據短期專利指控別人侵權，即須證明其專利的有效性，才能確立侵權的事實。
8.3	<u>學術界</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會認為短期專利制度應予保留，並應配合標準專利制度的改革。</li></ul>
8.4	<u>法律從業員／專利從業員</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group</li><li>● Nigel Lee</li><li>● Kam Wah Law</li><li>● China Intellectual Property (H.K.) Limited</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 一名回應者反對取消短期專利制度。</li><li>● QPA Group 認為不應取消短期專利制度。</li><li>● Nigel Lee 認為在香港整體專利制度中，短期專利制度有其獨特的地位及價值，因此不應取消。</li><li>● Kam Wah Law 表示反對取消短期專利制度，惟認為制度應該修改，並提出短期專利制度是「原授專利」制度以外較廉宜和簡便的專利註冊方法。</li><li>● China Intellectual Property (H.K.) Limited 贊成取消短期專利制度。</li></ul>
8.5	<u>其他</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局贊成保留短期專利制度。</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 8. 應否取消整個短期專利制度？

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● APICC</li><li>● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● APICC 認為取消短期專利制度是一個選擇，理由是專利種類太多會造成混淆。</li><li>● Universal Display Corporation Hong Kong, Ltd.不贊成取消短期專利制度。</li></ul>
8.6	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● Tom Lam</li><li>● Hui Wing Kin</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 不贊成取消短期專利制度。</li><li>● Tom Lam 認為應保留短期專利制度。</li><li>● Hui Wing Kin 贊成取消短期專利制度，因他認為短期專利制度在香港並未被廣泛採用，而發明人匆匆提交短期專利申請亦沒有好處。</li><li>● 一名回應者認為短期專利制度，對本地公司方便地在香港首次提交申請，至關重要。</li><li>● 一名回應者贊成保留短期專利制度，以照顧商業壽命較短的產品。</li><li>● 其他兩名回應者認為應維持短期專利制度。</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 9. 收到的其他建議／意見

	機構／個別人士	意見／關注事宜
9.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"><li>香港汽車零部件工業協會</li><li>香港玩具廠商會</li><li>香港電子業商會</li><li>香港金屬表面處理學會</li><li>香港工業專業評審局</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局建議，在設立「原授專利」制度時，應同時設立法院程序外的撤銷專利或宣告專利無效的機制。在「原授專利」的基礎上設立撤銷專利或宣告專利無效的程序，可讓公眾或相關人士通過快捷、經濟的途徑，反對批予專利，而無須訴諸法院程序。此舉亦可防止專利制度(特別是短期專利制度)遭濫用、保障第三者權利、加強專利的穩定性和減少訴訟費用。</li></ul>
9.2	<u>專業團體</u> <ul style="list-style-type: none"><li>香港專利師協會</li><li>香港律師會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>香港專利師協會建議，在設立「原授專利」制度時，應同時設立法院程序外的撤銷專利或宣告專利無效的機制。在「原授專利」的基礎上設立撤銷專利或宣告專利無效的程序，可讓公眾或相關人士通過快捷、經濟的途徑，反對批予專利，而無須訴諸法院程序。此舉亦可防止專利制度(特別是短期專利制度)遭濫用、保障第三者權利、加強專利的穩定性和減少訴訟費用。</li><li>香港律師會提及葉劉淑儀信函中認為，短期專利在訴訟中缺乏效力，除非被告人放棄，否則專利擁有人很難針對侵權活動取得非正審強制令。然而，香港律師會認為，短期專利擁有人必</li></ul>

## 第二章：短期專利制度(共接獲 50 份意見書)

### 9. 收到的其他建議／意見

		<p>須額外先證明其專利有效，法院才會強制執行專利，而這項額外要求亦適用於頒布非正審強制令。此外，法律亦規定，在沒有相反證據的情況下，如專利擁有人能提供足以表面證明該專利的有效性的證據，該證據即可作為專利有效性的充分證明。因此，該會認為，指稱專利擁有人極難針對侵權活動取得非正審強制令的說法，並無根據。</p>
9.3	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 宋及陳</li><li>• Sam Yip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 宋及陳建議，短期專利制度應與中國的實用新型制度看齊。</li><li>• Sam Yip 倡議撤銷取得查檢報告的規定。他認為，查檢報告不能徹底確定短期專利是否有效，因此並無實際作用。</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
10.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會</li><li>● 香港汽車零部件工業協會</li><li>● 香港玩具廠商會</li><li>● 香港電子業商會</li><li>● 香港金屬表面處理學會</li><li>● 香港工業專業評審局</li><li>● 香港創新科技及製造業聯合總會</li><li>● 香港工業總會</li><li>● 香港美國商會</li><li>● 香港總商會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港中華廠商聯合會認為，香港專利代理人的服務水平應予提高，以配合推行「原授專利」制度。政府應視乎日後需要，考慮須否設立政府主導的發牌制度，規管專利代理服務提供者。</li><li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會和香港工業專業評審局建議，政府應設立規管制度，規管香港的專利代理服務提供者。</li><li>● 香港創新科技及製造業聯合總會表示，規管制度既可保障專利擁有人和企業，亦有助提高專利代理服務的質素。如不設立專利代理人規管制度，任何人均可使用專利代理人的職銜和提供專利代理服務，令發明人和企業的權利得不到保障，特別是如有以下情況出現：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 利益衝突；</li><li>(b) 專利代理人蓄意或不慎披露與專利有關的機密資料；</li></ul></li></ul>



### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

- 香港科研製藥聯會
- 中國許可貿易工作者協會香港分會

(c) 專利代理人欠缺有關「優先權」、「專利法」和「撰寫專利說明書」等知識；以及

(d) 專利代理人行為失當。

- 香港工業總會認為香港的專利代理服務質素參差，因此贊成規管專利代理服務，以確保服務達到國際標準，及吸引人才加入專利代理行業。
- 香港美國商會認為，政府應鼓勵發展優質的本地專利代理行業，並為有關行業設立規管制度。擁有對知識產權事宜具備豐富知識和經驗的專業人士，對於香港成為知識產權商品化、融資和交易的樞紐會有幫助。
- 香港美國商會認為，專利專業會為香港的理工科畢業生提供另一個事業發展途徑。
- 香港總商會認為，香港如設立「原授專利」制度，才須訂立規管制度，現行制度在聘用專業人士方面已提供多種選擇，而且十分靈活。專利專業人士的首要工作是按制度提供服務，因此

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

		<p>當局就應否和如何規管專利代理專業人士提出建議前，應先確定制度的實際形式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科研製藥聯會認為，讓一群訓練有素的本地專利代理人，由政府機構作出認可及規管，好處是可確保專利代理人提供一致和優質的專利相關服務。該會認為，設立規管制度可以為香港各大學和院校的理工及技術學科畢業生提供另一個事業發展途徑。</li><li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會認為，設立規管制度與否，應該與是否在香港設立「原授專利」制度分開處理，因為專利申請人十分倚重專利師／專利代理人的專業知識，以確保其專利申請的內容妥為擬備，以及在專利提交策略方面獲得專業和專門意見。</li></ul>
10.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會</li><li>● 香港專利代理人公會</li><li>● 香港商標師公會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港專利師協會贊成設立專利代理服務提供者規管制度。</li><li>● 香港專利代理人公會贊成設立專利從業員和專利代理服務規管制度，以確保發明人的專有資料獲得保護，而專利代理服務亦可維持在一個可靠的水平。</li><li>● 香港商標師公會認為不應視乎香港會否設立「原授專利」制度，</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 亞洲專利代理人協會香港分會</li><li>• 香港律師會</li></ul>	<p>才考慮是否設立專利從業員規管制度。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 香港商標師公會強調，如要設立專利從業員規管制度，制訂有關規管制度時應以寬鬆為原則。</li><li>• 亞洲專利代理人協會香港分會認為，不論香港是否設立「原授專利」制度，亦須以某種形式規管以專利代理人和／或專利師身份提供服務的人士，但規管的性質和範圍須視乎是否設立「原授專利」制度。</li><li>• 香港律師會指出，國際社會一般認為「專利師」和「專利代理人」等職銜是受保護的職銜，具有特別意義。該會認為，不論香港是否設立「原授專利」制度，都應設立規管制度，以及就該等職銜給予相應的認可。</li></ul>
10.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 民建聯</li><li>• 經濟動力</li><li>• 新民黨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 民建聯認為應盡早推行規管制度，使專利代理人提供的服務能有質素保證，消費者的權益亦能獲得保障。此舉亦可推動專利代理服務業的發展，使專利申請人受惠，因而亦會推動本地的創意發明。</li><li>• 經濟動力認為如在香港推行「原授專利」制度，將須設立專利代理服務提供者註冊制度。</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● 經濟動力列舉若干事例，以反映本港因為不規管專利代理人而出現的流弊：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 專利代理人把其客戶的發明據為己有，並以自己的名義申請專利；</li><li>(b) 專利代理人同時代表兩家互相競爭的公司，有利益衝突之嫌；以及</li><li>(c) 外國公司自行在香港申請專利，無須通過本地的專利代理人辦理申請。</li></ul></li><li>● 新民黨建議，當局不但應規管專利代理人及律師，亦應加強培訓專利人才。</li></ul>
10.4	<u>學術界</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso 指出，如專利專業不受規管，其服務的水準及質素則不能獲得保證。他認為，在香港設立規管專利代理服務提供者的制度尤關重要，因設立有關制度後方能確保專利制度日後的定位，能與香港發展成為區域性創新科技樞紐的目標一致。</li><li>● Dr C W Tso 同意，如香港設立「原授專利」制度，設立相關規管制度將有助建立本地專利專業，並能為理工科及其他技術學科的本地畢業生創造更多就業機會。</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港科技大學生物化學校友會認為香港有本身的獨特環境，能夠成為知識產權的交易樞紐；至於是否規管代理服務這議題，應與是否推行「原授專利」制度分開處理。</li></ul>
10.5	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead</li><li>● Chris Murray</li><li>● QPA Group</li><li>● 宋及陳</li><li>● Danny Chan</li><li>● Nigel Lee</li><li>● Kam Wah Law</li><li>● Kenneth Yip</li><li>● China Intellectual Property (H.K.) Limited</li><li>● Benny Kong</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead 認為，為確保香港能夠成為創新發明的樞紐，發明人須知道代理人的背景，以及他們是否具備專業資格草擬和執行專利申請。</li><li>● Chris Murray 反對規管專利代理服務，他認為雖然製備現有服務提供者名單有其好處，但如要妥善監管專利服務，相關成本將須轉嫁予客戶。他不相信實行規管便可保證服務水平會得到改善，反而認為過度規管會迫使客戶轉往成本較低的司法管轄區。</li><li>● QPA Group 同意，香港不論是否設立「原授專利」制度，都應設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人員。</li><li>● QPA Group 認為如要設立規管制度，專利代理人實質服務須達到世界一級水平，才能與香港的世界級法律制度、及香港專利法和專利制度所建基的案例互相配合。此外，規管制度下，專利代理人至少應符合下列要求：  (a) 具備專業專上程度技術資格，使從業員可適當地應付複雜</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

- 不具名的回應者

的科技；

(b) 受過一定的專業培訓及擁有多於數年處理實質專利事務的經驗；以及

(c) 通過嚴格的專利草擬筆試(他們認為在有關考試中，題目不應採用選擇題的形式)。

他們認為寧可沒有規管，也不要劣質、含糊或不合標準的規管。

- 宋及陳表示贊成設立規管制度。
- Danny Chan 建議應強制規定專利代理人註冊。他認為香港專利代理人須草擬專利說明書及為客戶提供有關專利法的意見。他建議，香港的專利代理人須擁有科學或工程的資格，並同時擁有普通法司法管轄區的法律學位。
- Nigel Lee 認為，規管制度可防止公眾被不合資格人士使用「專利師」或「專利代理人」等職銜誤導，並因該等人士提供不良的專利服務而引致專利權受損。
- Kam Wah Law 認為，香港應設立規管制度，而規管專利代理服務這議題，應與是否在香港設立「原授專利」制度分開處理。
- Kenneth Yip 認為，設立資格制度有助使用者挑選專利專業服務

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

		<p>提供者。合資格的專利代理應曾接受適當的專門技術教育及有關專利程序的訓練。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● China Intellectual Property (H.K.) Limited 對當局在專利制度檢討尚未有明確結果前，便規管專利代理服務表示擔憂。</li><li>● Benny Kong 及另外一名回應者認為，不論是否推行「原授專利」制度，都應設立規管制度。</li><li>● 一名回應者強調，培訓適當的合資格人士擔任專利代理人需時甚久，而是否有此需要，則應與香港會否設立「原授專利」制度這議題分開處理。他亦提到，設立規管制度的優點是令有關從業人員的質素有保證。</li></ul>
10.6	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● APICC</li><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局贊成設立規管制度，規管就專利申請或相關程序提供專利代理服務的專業人士，確保專利申請人獲得合資格專業人士的服務，以及協助使用者物色合資格的專業人士。該局認為，設立規管制度與否應與設立「原授專利」制度的建議分開考慮。</li><li>● APICC 贊成規管專利代理人，但認為發牌權利不應只批予單一專業或同業公會，而是應至少批予四至五個這類團體，以確保維持發牌制度公平、公開和符合成本效益。</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 認為，雖然專利審查在建立專業技術、技術資料庫、知識和行政制度方面需時，但發展上述範疇的工作和建立專利代理業務規管制度，可為本地人才創造新的就業機會，提高香港創造價值的能力和創新精神，以及提供更多機會，讓香港的專利代理人、學者、科學家、工程專業人員和其他專家進行知識交流。</li></ul>
10.7	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● Tom Lam</li><li>● 容志偉</li><li>● 龔春暉</li><li>● Hui Wing Kin</li><li>● 周耀榮</li><li>● 王仁平</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 認為，設立專利代理規管制度與否，應取決於香港是否推行「原授專利」制度。如推行「原授專利」制度，則應訂立專利代理規管制度。</li><li>● Tom Lam 反對設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士。</li><li>● 容志偉及另一名回應者贊成設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士。</li><li>● 龔春暉反對設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士，因她認為香港市場規模細小，規管制度難以奏效。此外，設立規管制度或會造成壟斷，推高專利代理的服務收費。</li><li>● 龔春暉認為，香港應在設立「原授專利」制度後，才設立專利代理規管制度。</li></ul>



### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

- Hui Wing Kin 認為，如現行再註冊制度維持不變，則無須設立規管制度，規管提供專利代理服務的人士，因為在香港取得專利註冊的手續僅涉及程序事宜，無須專業人士擬備專利申請文件。
- Hui Wing Kin 認為，如在香港設立「原授專利」制度，訂立規管制度才會導致就業機會增加。此外，他亦認為，為了增加專利專業人士的就業機會而導致香港創新發明成本上升，做法並不合乎邏輯。
- 周耀榮認為，應限定聘請了註冊專利代理人的公司，才可使用「專利代理」銜頭，並須就專利代理人、專利行政經理和專利代理中介人分別設立資格要求和註冊制度。註冊者除須具備訂明資格外，還須受行為守則規管和持續進修，否則須受處分。
- 王仁平認為，規管專利代理服務，可提升專利代理業的能力、公信力和效率。
- 一名回應者認為，設立規管制度與否不必取決於是否設立「原授專利」制度。
- 一名回應者認為，如香港設立「原授專利」制度，便應規管專利代理服務。

第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

10. 香港應否設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士？應否視乎香港會否設立「原授專利」制度，才決定是否設立規管制度？

- 一名回應者反對設立規管制度，規管提供專利代理服務的專業人士，因為市場或客戶可以合理方式，投訴專利代理或解決因專利代理人疏忽而引致的問題；或客戶可提出訴訟，申索損失或損害賠償。

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
11.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港美國商會</li> <li>● 香港總商會</li> <li>● 香港科研製藥聯會</li> <li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港美國商會認為，投身專利代理行業的人應受過適當訓練、通過相關考試和資歷評審，以確保能提供優質服務。</li> <li>● 香港總商會認為要待專利制度的形式確定後，才可就應否及如何規管專利專業人士提出建議及給予答案。該會表示，如設立註冊制度的目的，在於確保專利代理人起碼具備的技術才能水平，則應規定只限符合註冊資格的人才可使用特定的職銜。</li> <li>● 香港科研製藥聯會認為，專利代理行業應在政府管理的計劃下受規管，確保受聘人員持有適當學歷和通過資歷評審，並已接受所需的技術訓練，以維持市民大眾和業界對專利制度的信心。</li> <li>● 中國許可貿易工作者協會香港分會建議，只向通過適當考試和取得適當資格的專業人士授予「專利師／專利代理人」職銜，並須要求該等專利師／專利代理人證明他們具備專利範疇的最新知識。政府應負責設立這類規管制度。</li> </ul>
11.2	<p><u>專業團體</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港專利代理人公會建議，只限符合資格的人才可提供專利代</li> </ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

- 香港專利代理人公會
- 香港商標師公會
- 亞洲專利代理人協會香港分會
- 香港律師會

理服務。

- 香港商標師公會擔心不同的職銜會令公眾感到混淆，因此認為宜集中規管服務的性質，而非服務提供者使用的職銜。
- 亞洲專利代理人協會香港分會贊成採取與英國相類似的較自由的方針，限制符合相關要求和根據適當規例註冊的專業人士使用「專利代理人」和「專利師」等特定職銜。此舉既可確保專利人才須具備和保持高的專業水平，亦可給予公眾信心，讓他們知道所接觸的專利代理人和專利師具備合適資格、有經驗和受專業保險保障，能夠處理實質的專利事宜。
- 亞洲專利代理人協會香港分會認為，即使從事專利行業的人，已符合專業資格和根據任何擬訂規例而有權使用「專利師」等職銜，但規管制度應確保具備理工學科資格和接受過專利文件草擬訓練的合資格專利代理人，除非取得相關資格，否則不得處理其專業範疇以外的專利相關法律問題。反而言之，沒有取得相關資格的律師不得草擬專利說明書及權利要求。
- 香港律師會認為，由於專利屬技術事務，為把專利內容妥為界定，以改善(或維持)專利質素，及從專利擁有人及公眾的角度保障公眾利益，專業專利服務應該只限符合訂明資格的人士才

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

		可提供。
11.3	<u>學術界</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso 認為，應只限符合指定資格和經驗要求的人士才可提供專利服務。他又建議，應只限符合訂明要求和根據相關條例註冊的專業人士，才可使用「專利代理人」和「專利師」等職銜。</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會建議限制職銜的使用。</li></ul>
11.4	<u>法律從業員／專利從業員</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead</li><li>● QPA Group</li><li>● 宋及陳</li><li>● Nigel Lee</li><li>● Kam Wah Law</li><li>● Kenneth Yip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Richard R. Halstead 認為，在香港擔任「專利代理人」的經營者，一般不具備所需的科學或專門知識。雖然他們具備執行專利權的能力，但不大了解相關發明的技術。如「專利代理人」一詞，僅指處理關於註冊在香港以外經專業草擬及處理的專利的法律諮詢或代理服務，則不會有問題。不過，如由不合資格的人在香港草擬專利，問題將不能避免。同樣地，如專利由只接受過技術訓練而無專門法律訓練的人草擬及處理，對其質素會有負面影響。他指出，消費者須知道為他們提供服務的「專利代理人」有何資歷。</li><li>● Richard R. Halstead 建議效法美國，設立合專業資格專利代理人的登記冊，把世界各地具備相關技術資格，以及受過專業訓練</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Benny Kong</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<p>草擬和處理專利申請的人士的資料，載入冊內。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group 認為，應只限具備專業資格的人士才可在「專利師」或「專利代理人」職銜前，加上「註冊」一詞。</li><li>● 宋及陳建議備存一份合資格人士登記冊，供公眾查閱，但仍容許不合資格人士提供專利代理服務。</li><li>● Nigel Lee 認為，規管使用職銜可令制度使用者免受混淆；當局應只限具備所需資格的人士才可提供專利代理服務，因為單單限制使用特定職銜的措施，無法杜絕低水平的專利服務。</li><li>● Kam Wah Law 認為，應只限符合指定資格或要求的人士才可提供專利代理服務。</li><li>● Benny Kong、Kenneth Yip 及另一名回應者提議，應只限認可或合資格的人士才可使用特定的職銜。</li><li>● 一名回應者建議仿效英國制度，只限通過相關資格考試的人及實務處理專利法律的律師才可使用「註冊專利代理人」或「註冊專利師」的職銜。</li></ul>
11.5	<u>其他</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局建議，應只限符合指定專業資格及要求的人才可提供專利代理服務。至於使用如「專利代理人」或「專利</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● Scholar Corporation</li><li>● Blessed Inc</li><li>● Bach Limited</li></ul>	<p>師」等職銜，則應由業界或政府資歷當局規管。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Scholar Corporation、Blessed Inc 及 Bach Limited 同意政府應釐定一個有意義的專業才能水平，而令只有受過實務及學術訓練的人士才可自稱為「專利師」。他們認為，資歷計劃的水平如遜於與香港有業務往來的主要經濟體系的計劃，香港便不應接受。</li></ul>
11.6	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley</li><li>● 容志偉</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stanley 提議任何人均可提供專利代理服務，當局只應限制使用特定的職銜。</li><li>● 容志偉認為，關乎民事及刑事法律程序的工作，應只限由律師處理；一般與專利相關的工作，可由註冊專利代理人代辦。</li><li>● 一名回應者認為，當局應只限制使用特定的職銜，但容許任何人提供專利代理服務，以作為過渡時期安排。</li><li>● 一名回應者建議，在知識產權署網站備存一份「核准」專利代理人登記冊，載列已在中國、澳洲、英國、歐洲專利局、美國、加拿大、新加坡或新西蘭通過相關資格考核的人士的資料。他認為上述地方均可接受，原因是該等地方對香港而言的重要性，或該等地方的專利從業員須通過對他們相關技術的能力考核及評定方獲得穩妥的專業資格。此外，當局亦應施加有關居</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

11. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，應否規定只限符合指定資格或要求的人才可提供這類服務？抑或容許任何人提供這類服務，只限制使用特定的職銜？

留的規定。為方便公眾，當局可製備一份專利代理或律師行名單，列載的專利代理或律師行，已在香港聘用至少兩名專利代理人或專利師，或至少有一名在香港的董事或合夥人是專利代理人或專利師。香港日後如自行訂立專利代理人資格，任何對現有從業員的過渡安排，都應以上述備受尊崇的專利資格為依據，而不應單單考慮有關人士在業界的年資或是否具備律師資格。至於中文方面的要求，該回應者表示，由於香港現時對以英文處理的專利相關工作需求甚殷，暫時無須規定從業員通曉中文。

- 一名回應者認為，應只限具備特定資格及接受過相關訓練的人才可提供專利代理服務，以提升專利代理服務的質素。



### 第三章：規管香港的專利代理服務（共接獲 55 份意見書）

12. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，規管制度應否適用於所有類型的專利代理服務或只適用於某類別服務，例如草擬和修訂「原授專利」制度規定的專利說明書？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
12.1	<u>工業協會／商會</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>香港總商會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港總商會認為規管制度應只適用於需要達到可界定的能力的最低要求的工作，而非文書事宜，例如存檔、繳交年費等工作。</li> </ul>
12.2	<u>專業團體</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>香港專利代理人公會</li> <li>香港商標師公會</li> <li>亞洲專利代理人協會香港分會</li> <li>香港律師會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港專利代理人公會建議應規管有關草擬專利說明書的服務，及為法律程序提供有關可享專利性、宣告專利無效和侵權事宜的意見。</li> <li>香港商標師公會認為應只規限實質的專利代理服務須由具備適當資格和經驗的從業員提供。該會亦指出，非實質的服務(例如繳付續期費用、發出續期催辦函等)一般由上述具備適當資格的從業員所監督的人士提供。</li> <li>亞洲專利代理人協會香港分會認為，規管制度適用的專利代理服務範疇，應只包括涉及公眾有權期望服務提供者會具備適當資格及技巧，及受保險保障的服務。該等服務並不限於草擬專</li> </ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務（共接獲 55 份意見書）

12. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，規管制度應否適用於所有類型的專利代理服務或只適用於某類別服務，例如草擬和修訂「原授專利」制度規定的專利說明書？

		<p>利說明書和權利要求。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會認為，由於專利屬技術事務，為把專利內容妥為界定，以改善(或維持)專利質素，及從專利擁有人及公眾的角度保障公眾利益，規管制度應適用於所有類型的專利代理服務。</li></ul>
12.3	<p><u>學術界</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dr C W Tso 建議「專利代理人」和「專利師」均可提供包括在「原授專利」制度下草擬和修訂專利說明書的服務。不過，「專利代理人」只可在專利註冊處的法律程序中代表當事人，而「專利師」可同時在法院和專利註冊處的法律程序中代表當事人。</li><li>● 香港科技大學生物化學校友會建議，擁有專利職銜的法律專業人員可在法院上就專利事宜代表當事人，以及修訂專利說明書，而擁有專利職銜的技術專業人員則可草擬專利說明書和為其定案。</li></ul>
12.4	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group</li><li>● Nigel Lee</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group 認為應只限具備合適資格和經驗的人士才可提供實質的專利代理服務，但不應規管非實質的專利代理工作。</li><li>● Nigel Lee 贊成規管制度應適用於須具備專利代理專業知識和技巧的所有類型的專利代理服務。</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務（共接獲 55 份意見書）

#### 12. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，規管制度應否適用於所有類型的專利代理服務或只適用於某類別服務，例如草擬和修訂「原授專利」制度規定的專利說明書？

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kam Wah Law</li><li>• Benny Kong</li><li>• 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kam Wah Law 認為，規管制度應適用於所有類型的專利代理服務。</li><li>• Benny Kong 認為應規管所有類型的專利代理服務，包括使用某人的姓名和地址作為送達文件的代理人。</li><li>• 一名回應者贊成規管所有類型的專利代理服務。</li><li>• 一名回應者認為，具備註冊專利代理人或專利師資格的人士才可草擬專利和處理專利事宜。</li></ul>
12.5	<u>其他</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 香港生產力促進局</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 香港生產力促進局建議應規管必要的專利代理服務，例如在「原授專利」制度下草擬和修訂專利說明書。</li></ul>
12.6	<u>個人</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley</li><li>• 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stanley 建議，規管制度應適用於所有類型的專利代理服務。</li><li>• 一名回應者建議，作為過渡安排，規管制度應暫時適用於所有類型的專利代理服務。</li><li>• 一名回應者認為在現時的標準專利制度下，儘管規定只有合資格的專利代理人才可提交專利申請，或有助提高香港專利人才</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務（共接獲 55 份意見書）

12. 如設立專利代理服務提供者的規管制度，規管制度應否適用於所有類型的專利代理服務或只適用於某類別服務，例如草擬和修訂「原授專利」制度規定的專利說明書？

方面的競爭力，但實無原因必須如此規定。他認為如香港真的改用「原授專利」制度，才應規定只有具備認可專利(而非法律)資格的人士才可在知識產權署的法律程序中代表當事人。至於草擬專利申請方面，雖然規管這類服務可讓公眾得到更大保障，並有助提高香港知識產權行業的競爭力，但該名回應者認為一些對質素要求不高的小型公司或會擔憂費用增加。如規管該等服務，他認為不應允許律師草擬專利申請。他亦建議如專利申請在本地草擬，政府可通過香港生產力促進局資助草擬專利的費用。

- 一名回應者認為，規管制度應只適用於某類別服務，例如草擬和修訂專利說明書的工作應只由持有理科、工程或法律學位的人負責。

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

	機構／個別人士	意見／關注事宜
13.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港汽車零部件工業協會</li> <li>● 香港玩具廠商會</li> <li>● 香港電子業商會</li> <li>● 香港金屬表面處理學會</li> <li>● 香港工業專業評審局</li> <li>● 香港五金商業總會</li> <li>● 香港美國商會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港汽車零部件工業協會、香港玩具廠商會、香港電子業商會、香港金屬表面處理學會、香港工業專業評審局和香港五金商業總會均建議，應分兩階段實施開放式發牌制度：首先發牌予現有專利代理服務提供者，接着設立規管專利代理人的委員會，制訂統一考試制度和公布與發牌有關的行為守則。</li> <li>● 香港美國商會認為，專利代理專業應受法定組織適當規管，以維持高水平的服務和全面保障各項專利代理服務的使用者。該會建議，政府應考慮自己在下列各項事務所擔當的角色：為專利代理行業釐定服務水平和訂定規管規則，設立專利代理專業人員培訓機構，以及制訂符合國際標準的資格認可準則。</li> </ul>
13.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港專利師協會</li> <li>● 亞洲專利代理人協會香港分會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港專利師協會建議，分兩階段實施開放式發牌制度：首先發牌予現有專利代理服務提供者，接着設立規管專利代理人的委員會，制訂統一考試制度和公布與發牌有關的行為守則。</li> <li>● 亞洲專利代理人協會香港分會指出，有香港執業的人員已在原屬司法管轄區取得專利代理人或專利師的資格。該會認為，香</li> </ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

- 香港律師會

港應繼續容許和鼓勵來自法律與法制與香港有關連的國家並具備適當資格的專利代理人及／或專利師，在香港生活、工作和從事專利工作。

- 亞洲專利代理人協會香港分會建議，當局規管制度應確保修讀理工科和受過草擬專利文件訓練的合資格專利代理人，除非取得相關資格，否則不得處理其專業範疇以外的專利相關法律事宜；反而言之，沒有取得相關資格的律師亦不得處理專利說明書和權利的草擬，因為處理不同工作範疇所需的技術截然不同。
- 亞洲專利代理人協會香港分會建議，香港專利代理人及／或專利師所需具備的正式資歷(包括教育、培訓、先決技術和經驗)，應緊貼其他有健全可靠的專利代理人／專利師行業和制度的司法管轄區採納的標準。
- 亞洲專利代理人協會香港分會建議，任何正式資歷要求必須為專業資格，並須與對香港法律從業員及其他類近的司法管轄區對專利代理人／專利師或其他專業的要求相若。
- 亞洲專利代理人協會香港分會強調，目前該會及香港其他提供專利課程的機構所提供的課程，水平均遠不足以讓學員取得專業專利代理人／專利師的資格(即具備理科背景並擁有草擬和詮釋專利說明書及權利要求的能力)。舉例說，該會(與國際知識產權律師聯合會(Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, 簡稱 FICPI)及 SEAD(South East Asian

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

		<p>Drafting Course)合辦)及香港專利師協會(與華威大學合辦)最近開辦的課程，均不能讓學員有資格自稱為註冊專利代理人／專利師。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會對不受規管的團體使用在國際上受保護(但香港沒有相關規定)的職銜，以及有意向其會員授予該等註冊職銜一事，表示關注；因上述行為會混淆視聽，讓公眾誤以為有關團體和會員獲正式認可並受到規管。</li><li>● 香港律師會提及葉劉淑儀信函。該信指稱香港缺乏具備草擬專利說明書資格的本地專利人才，為本地企業進行相關工作，令該等公司可在香港行使專利及就其獲得保障。香港律師會對此不表贊同，並指出許多在香港提交的專利申請，均由本地律師事務所或專利代理公司代勞。該等公司聘請的專業專利人員，均取得外地認可的職銜和資歷。由於香港採用再註冊制度，大部分專利說明書均由非本地專業專利人員草擬，實不足為奇。</li></ul>
13.3	<p><u>政黨／政團</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 民建聯</li><li>● 經濟動力</li><li>● 新民黨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 民建聯認為，在實施第一階段規管制度時，應把香港律師會、香港大律師公會、香港專利師協會、香港專利代理人公會和亞洲專利代理人協會香港分會採用的專業標準，認可為專利代理人的規管標準。在第二階段，上述五個團體應組成委員會，制訂統一的專業指引和行為守則，以規管專利代理人。</li><li>● 經濟動力認為，政府應為專利從業員、工程師、代理人及研究</li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

		<p>人員提供有關草擬專利文件和處理專利事宜的訓練。此外，政府亦應為理科畢業生創造就業機會。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 新民黨強調，人才培訓、資格認可、訓練課程質素保證，以及專利代理人的註冊和規管的整體規劃，十分重要。該黨認為，政府應與相關的學術及專業團體，以及國家知識產權局和世界知識產權組織商討有關專利人員所需接受的培訓和符合的執業標準。</li></ul>
13.4	<p>法律從業員／專利從業員</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group</li><li>● 宋及陳</li><li>● Danny Chan</li><li>● Kenneth Yip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group 認為如設立規管制度，首要的是該制度必須切合香港法律制度的需要，以及達到國際慣例的標準。</li><li>● 宋及陳建議，所有提供專利代理服務的公司應向知識產權署或一個非官方機構註冊；該等公司的資料(包括聘用人員的資歷和經驗)，應向外公布並定期更新。專利代理人或專利代理公司如未能提供令人滿意的專利代理服務，以致客戶蒙受損失，其資料亦應定期公布。</li><li>● Danny Chan 指出，專利代理人註冊制度通常由地區政府而非個別機構規管。</li><li>● Kenneth Yip 提議，只要技術培訓方面的要求獲政府認可，對從大學獲得的技術培訓與從其他地方獲得的技術培訓應一視同仁。至於專利法方面的知識，他認為應強制從業員接受見習、</li></ul>



### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

		課程研習或考試等正式程序培訓。此外，他又建議當局與其他政府作出互認專利專業資格的安排。
13.5	<u>其他</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● APICC</li><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● APICC 認為發牌權不應單獨授予某個專業團體或商會，至少應讓四至五個商會或專業團體享有發牌權，以確保維持發牌制度公平公開及符合成本效益。</li><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 建議，如決定在香港設立「原授專利」制度，規管制度應交由獨立委員會負責，成員包括學者、商業顧問、發牌專業人員、法律專業人員和認可工程專業人員。</li></ul>
13.6	<u>個人</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Ng Chan Wai</li><li>● 龔春暉</li><li>● Wilson, Lee Waim Wing</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ng Chan Wai 認為香港目前並沒有足夠合資格專利代理人為不同範疇(例如電子、生物及機械)撰寫專利權利要求。他建議政府應成立有關撰寫專利權利要求的培訓及評審中心。</li><li>● 龔春暉建議政府應向有意在香港及內地擔任專利代理的人提供培訓和協助。</li><li>● Wilson, Lee Waim Wing 提出了多項具體意見：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 台灣與美國簽訂相關協議後，所享的優先權便在美國得到確認，香港應致力爭取類似台灣所享的獨立地位；</li></ul></li></ul>

### 第三章：規管香港的專利代理服務(共接獲 55 份意見書)

#### 13. 收到的其他建議／意見

- (b) 在《巴黎公約》下的具有優先權聲稱只限於締約的工業化國家有效，因此香港應聯同內地一起接觸沒有加入公約的國家，以爭取更多出口機會；
- (c) 知識產權如與公眾利益有衝突(例如危害健康或窒礙發展)，有關的權利界限便應清楚界定；
- (d) 應邀請社會各界人士參與制訂社會權利的定義，務求消除或解決現行知識產權制度與國際人權之間在尊重和執行方面存在的矛盾；知識產權制度應與人權法和社會權利相符；
- (e) 應為香港設計或專利的產品訂立規則或指引，藉以建立品牌形象；以及
- (f) 專利申請應連同有關專利製成品的原型模型一併提交。

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

	機構／個別人士	意見／關注事宜
14.1	<p><u>工業協會／商會</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港美國商會</li> <li>● 香港科研製藥聯會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 香港美國商會建議作出以下改革：               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 為取得藥物牌照及在市場銷售前須進行大量臨牀試驗及符合其他規管批核程序的藥劑製品，提供機會補回因上述試驗及批核程序而白耗的專利期；</li> <li>(b) 修訂《專利條例》，使歐洲及英國的第二醫療用途專利可以繼續在香港有效註冊；</li> <li>(c) 考慮就無理威脅制訂範圍更廣的辯護條文(猶如適用於商標的無理威脅條文，以及如英國《1977年專利法令》(修訂本)第70條所載的無理威脅條文)，讓有關人士於訴訟前嘗試解決糾紛，而不會因向侵權者發出警告信而承擔被指作出無理威脅的風險。</li> <li>(d) 英國專利法院及英國專利地方法院現行專利訴訟程序，經過去十年作出的重大改革及改良，令專利訴訟費用得以降低和訴訟得以更快解決；香港應參考上述的訴訟程序，檢討和更新法院有關專利訴訟程序的規定(《高等法院規則》第103號</li> </ul> </li> </ul>

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

命令)；

(e) 由高等法院訂定知識產權案件審訊表，委任一組或若干法官處理知識產權案件，包括專利案件；

(f) 制訂有關修改專利的清晰程序規則；

(g) 在《專利條例》內增訂條文，專門處理生物科技發明的可享專利性；以及

(h) 訂立專利連結，確保在相關專利期限屆滿前，侵權藥劑製品不會獲准在市場上銷售。

● 香港科研製藥聯會建議作出以下改革：

(a) 為藥劑製品實施延長專利期限；

(b) 使香港在全球變化不斷的知識型經濟環境中，可以保持並提高在臨牀試驗及其他研發方面的競爭優勢；

(c) 修訂《專利條例》，為有第二或進一步醫療用途的藥劑製品提供專利保護；

(d) 訂立專利連結，防止仿製藥物在保護有關原廠藥物或其用途的專利的期限屆滿前獲准在市場銷售，以減少不必要的訴

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

		<p>訟；提供途徑，藉以查找關於專利範圍和期限的資料；以及藉提高可預測性和透明度，提升藥物製造業的效率；</p> <p>(e) 更新《高等法院規則》第 103 號命令有關執行專利程序的條文，以反映《專利條例》現時的情況及專利訴訟的全球趨勢；</p> <p>(f) 為簡單直接的專利糾紛制訂成本較低的訴訟程序；以及</p> <p>(g) 設立專責法院或在法院附設專部，處理本港有關專利及其他知識產權的訴訟。</p>
14.2	<p><u>專業團體</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會</li><li>● 香港專利代理人公會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港律師會認為，與其對專利制度作出所費不菲的根本性改動，政府應檢討在支援和資助本地企業於香港及海外註冊專利的安排，以及向其批予專利的程序。</li><li>● 香港律師會建議更新實體法律，例如有關第二醫療用途和「瑞士權利」要求(“Swiss-type” claim)的法例。</li><li>● 香港專利代理人公會建議應設立專利覆審委員會，處理在完整的「原授專利」制度下提出的覆審要求，並覆核由查檢及審查部門作出的有關短期專利的決定，以及覆核有關申請和批予專利的投訴。專利覆審委員會應根據有關人士提交的披露發明資料或專利說明書，就可享專利性提供意見，從而降低專利糾紛的訴訟費用。此外，專利覆審委員會亦可擔任解決知識產權糾紛的指定機構，擔當專利調解或仲裁中心的角色。香港專利代</li></ul>

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

		<p>理人公會又建議，知識產權署可擔當《專利合作條約》受理局的角色，並建議成立工作專隊與世界知識產權組織、國家知識產權局和美國專利及商標局聯繫，以及研究以下可行性：(a) 認可本港專利查檢及審查機構作為國際查檢主管當局和國際初步審查單位的資格；以及(b) 擔當國家知識產權局的分處。</p>
14.3	<p><u>研發產業</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>香港發明協會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>香港發明協會提出以下建議：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 設立創新發明培育基金，推動創新發明；</li><li>(b) 設立發明家師徒互勵基金，鼓勵經驗豐富的發明家與年輕一輩分享經驗；</li><li>(c) 興建永久的創新與科技發明博物館，免費讓發明家展示其發明；</li><li>(d) 不時舉辦專利投資推廣會，讓發明人向有意投資者推介其專利發明，使有關發明得以善用；</li><li>(e) 設立「創新基金」，協助各類工業發展產品；</li><li>(f) 將上述創新基金證券化，通過評核及估值確定無形財產的價值，讓參與研發的企業藉公共集資籌集資金；以及</li></ul></li></ul>

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

		(g) 設立創業板企業監管委員會，監察和監管創業板上市企業的行政，以確保參與上市的創意工業企業健康發展。
14.4	<u>政黨／政團</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 新民黨</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 新民黨要求政府留意《專利合作條約》的運作情況，以及有 16 個《專利合作條約》締約國已率先簽訂的專利審查高速公路安排，而國家知識產權局亦已設立廣東中心，作為北京以外首個協助國家知識產權局進行發明專利審查的機構。新民黨認為香港應爭取成為國家知識產權局的另一個認可審查中心，並成為《專利合作條約》下的國際查檢主管當局及國際初步審查單位。</li></ul>
14.5	<u>學術界</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 香港大學兼職講師 Ronald Yu</li><li>• 香港科技大學生物化學校友會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ronald Yu 提出，香港如要成為知識產權貿易樞紐，本身必須有能力評估知識產權的價值。因此，香港應設立機制，通過本地審查以評估專利的有效性。香港如有審查專利的能力，便可解決過往發明獲批予短期專利後，有關專利不獲其他地方接受的問題。</li><li>• 香港科技大學生物化學校友會認為，香港具有發展知識產權交易產業的優勢，並可帶動新一浪的「知識型經濟」發展。香港應成為內地創新公司開拓世界市場的窗戶，以及跨國公司進軍內地市場的平台，並為規模較小的公司提供集資和擴展業務的平台。</li></ul>

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

14.6	<p><u>法律從業員／專利從業員</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group</li><li>● 宋及陳</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● QPA Group 認為，為知識產權相關業務提供稅務優惠，可促進創新科技發明和投資。當局亦可提供資助，惟須審慎覆核申請和制訂防止濫用資助的機制。</li><li>● 宋及陳認為香港應投放資源，把本港發展成為知識轉移中心。</li><li>● 一名回應者建議應為準專利申請人提供誘因，例如稅款抵免或稅項扣減，以便他們在香港提交專利申請，並應在現行資助制度施加條件，規定申請人只可委任本港的服務提供者。</li></ul>
14.7	<p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局</li><li>● Bach Limited</li><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 香港生產力促進局認為：<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 政府的政策應以支援香港工業為主導方針，以推廣使用藉政府資助計劃而製造的發明；</li><li>(b) 應放寬專利申請資助計劃的要求，接納非首次提交申請的人申請；</li><li>(c) 政府應提供各種激勵計劃；</li><li>(d) 應訂定更具吸引力的稅制，為公司收購通過合作研發形式取得的外間技術及蘊含新技術的機器和設備所需的開支提供稅務優惠，以支援公司申請知識產權特許及購買和轉讓</li></ul></li></ul>



關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

知識產權；

(e) 應設立知識產權法院，以處理因知識產權貿易爭端及執行知識產權而引致的訴訟；以及

(f) 政府應就向國家知識產權局註冊及在香港註冊的專利，研究訂立對等互認機制。

- **Bach Limited** 認為「用者自付」原則對香港的聲譽及公共財政相當重要。**Bach Limited** 擔憂政府或會誤以為分配資金，為外國發展研究中心提供資助，可達到鼓勵本地創新發明的目標。**Bach Limited** 認為如要為具潛力的小型企業提供資助，當中的資金應來自私人股本、天使投資者和創業資本基金，而非來自政府。
- **Bach Limited** 指出，政府在審閱各界就諮詢文件提交的回應時，必須考慮每封意見書的撰寫人所代表的人數、該等人士／單位中有多少會申請專利，以及他們各自提交的專利申請數目，以平衡各方利益。香港商標師公會、亞洲專利代理人協會香港分會及香港律師會等團體代表了大量專利申請單位(例如大型跨國公司)，該等單位每年均提交多項專利申請。
- **Bach Limited** 認為有人指專利制度能「鼓勵發展」及「推動經濟增長」，實屬誇大其詞。

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Blue Ocean Strategy Consulting/Art Group Limited 認為政府必須向社會各界，就如何看待營商方法、電腦程式及軟件程式在「原授專利」制度下的可享專利性，表明立場。</li></ul>
14.8	<p><u>個人</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 容志偉</li><li>● Alfred Lee</li><li>● Guy Chan</li><li>● 王仁平</li><li>● 焦先生</li><li>● Stanley</li><li>● Philip Yung Tak Lam</li><li>● 黃金雄</li><li>● Ms. Lee</li><li>● 不具名的回應者</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 容志偉建議政府考慮設立計劃，為已進行實質審查的成功專利申請個案提供資助。他認為資助及獎勵計劃可以鼓勵本地創新和吸引投資者以香港作為其開展科研運作的首站。</li><li>● Alfred Lee 認為，現行專利制度尚未發展至可以成為本地化的制度，能夠有效應付同時涉及技術和法律事宜的各項製備文件程序。他提議，香港現時設於海外的經濟貿易辦事處應加強和擴展聯繫服務，協助處理有關提交專利申請的手續及製備文件。</li><li>● Guy Chan 提出以下建議：(a)以自由分享專利權取代繳交專利申請費用；(b)設立辦事處實施計劃協助發明人推銷發明，並從中抽取佣金作為回報，以資助有關辦事處的運作；以及(c)由辦事處資助研究，而資助條件是最終的研究成果或所取得的專利權將被分享。</li><li>● 王仁平提議，成立由相關領域專家組成的委員會審核發明，並只對值得資助的發明提供支援。</li><li>● 焦先生提議設立部門或組別，由專業人員協助發明人擬備所需的文件，以便提交專利申請及向專利申請資助計劃申請資助。</li></ul>

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

此外，政府亦應設立另一項基金，為發明人提供協助，把其發明轉化為實質的製成品。政府應協助發明人進行配對，或把發明人轉介予可能對其發明有興趣的潛在廠商或企業家。

- **Stanley** 建議，專利法例應連同版權法例一併檢討，以鼓勵本地創新，吸引投資，以及避免不必要的訴訟。他亦提議工業產品不應受版權保護。
- **Philip Yung Tak Lam** 提議學生、長者及傷殘人士應可享專利申請費用減免。他提議，專利申請人可以就其發明的初步或粗略構思向委員會提出申請，並由申請人承擔草擬專利申請的費用。如委員會認為發明有價值，專利申請人所須承擔的費用，可以抵押發明及以轉讓特許批予權給委員會的方式作為擔保。他建議設立以下委員會：(a)「評估專利先導委員會」，為準專利申請人提供評估其發明是否可享專利權的服務；(b)「特許批予委員會」，為專利擁有人提供專利特許服務；以及(c)「工業促進委員會」，向廠商推介專利產品和協助推銷專利產品。
- **Philip Yung Tak Lam** 亦建議(a)政府應與內地當局及世界貿易組織作出安排，以便香港專利在《專利合作條約》以外，可循另一途徑獲得其他國家接受；以及(b)設立網站，以供搜尋各國的專利和推廣有關先有技術及已批予專利的知識。
- **黃金雄**建議政府設立基金，為製造含有創意發明元素的产品支

關於專利制度的其他意見(共接獲 25 份意見書)

14. 應如何為我們的專利制度定位，以鼓勵本地創新和吸引投資者利用香港作為開展科研作業的首站？

付所需開支。

- Ms. Lee 建議應容許公眾在網上查閱專利紀錄冊，並應公布最新批予的專利。政府應協助申請人申請專利，令他們無須自行聘請律師或代理人。
- 一名回應者提出設立新的資助計劃，鼓勵理工科畢業生修讀法律學位作為第二學位，以應付設立「原授專利」制度後的需要。
- 一名回應者建議，當局應制訂申請專利的標準表格／清單，並輔以填表指引。專利擁有人應獲准與專利代理人一同出席法律程序，以便在有需要時可以提供詳細的解釋。

香港、澳門及新加坡的標準／發明專利制度主要特點的比較<sup>48</sup>

	香港	澳門	新加坡
名稱	標準專利	發明專利	專利 (新加坡僅授予一種專利，並無小專利制度)
規管的法例及規則	(a) 《專利條例》(香港法例第 514 章) (b) 《專利(專利當局的指定)公告》(第 514A 章) (c) 《專利(過渡性安排)規則》(第 514B 章) (d) 《專利(一般)規則》(第 514C 章)	工業產權法律制度 (1999 年 12 月 13 日的第 97/99/M 號法令) (《工業產權法律制度》)	(a) 《專利法令》(Patents Act) (新加坡法例第 221 章) (b) 《專利規則》(Patents Rules) 及相關更新 (c) 《2001 年專利(專利代理)規則》(Patents (Patent Agents) Rules 2001) (d) 《2001 年專利(以罰款代替起訴)規則》(Patents (Composition of Offences) Regulations 2001)
負責部門	香港知識產權署	澳門經濟局知識產權廳 (澳門知識產權廳)	新加坡知識產權局 (Intellectual Property Office of Singapore)
制度的性質	於任何一個指定專利當局，即歐洲專利局 (適用於指定英國的專利)，中華人民共和國(中國)國家知識產權局(國家知識產權局)及英國知識產權局(統稱為「指定專利當局」) 所批予的專利可於香港註冊的「再註冊」制度。	有外判安排的「原授專利」制度 (實質審查外判予國家知識產權局)  及  延伸中國內地專利：已向國家知識產權局遞交發明專利申請的申請人，或已獲得國家知識產權局授予發明專利權的權利人，均可向澳門知識產權廳提交請求，將其專利權延伸至澳門。	有外判安排的「原授專利」制度 (實質審查外判至奧地利專利局、丹麥專利及商標局及匈牙利知識產權局)。在申請時，除了可向新加坡當局要求作出查檢及審查之外，申請人亦可選擇依據由多個「指定專利當局」發出的查檢及審查報告以作代替。  「指定專利當局」包括澳洲、加拿大(只限以英語提交的加拿大專利申請)、日本、新西蘭、韓國、英國及美國的專利當局，以及歐洲專利局(只限以英語提交的歐洲專利申請)。

<sup>48</sup> 在本列表各部份的資料是根據多個網站及出版物中的資料(包括但不限於有關專利當局的官方網站的資料)編製。

	香港	澳門	新加坡
			新加坡實行一個「自我評估」的制度。在該制度下，即使審查結果為負面或正負混雜，申請人依然可選擇獲授予專利。新加坡正朝「正向批予」的制度邁進，在該制度下只有完全符合可享專利性規定的申請才可獲授予專利。
<b>《專利合作條約》</b>	中國是《專利合作條約》其中一個締約國，條約於 1997 年 7 月 1 日開始應用於香港。香港居民可於國家知識產權局或世界知識產權組織國際局遞交國際申請。香港專利註冊處並不是《專利合作條約》下國際申請的受理局。	《專利合作條約》並不適用於澳門。	新加坡是《專利合作條約》的締約國。新加坡公民或國民可以按《專利合作條約》，直接向作為申請受理局的新加坡知識產權局專利註冊處或世界知識產權組織國際局，提交國際申請。
<b>可享專利性的要求</b>	任何發明如：  (a) 能作工業應用； (b) 是新穎的；以及 (c) 包含創造性，  即屬可享專利。	任何發明如：  (a) 具備新穎性； (b) 包含發明活動；以及 (c) 具備工業實用性，  均可獲授予專利。	一項可享專利的發明必須符合下列條件：  (a) 該項發明是新穎的； (b) 該項發明包含創造性；以及 (c) 該項發明可作工業應用。
<b>不可享專利的發明</b>	以下各項均不可享專利：  (a) 任何發現、科學理論或數學方法； (b) 任何美學上的創作； (c) 用以實行智力活動、進行遊戲或進行業務的任何計劃、規則或方法，或用於電腦的任何程式； (d) 資料的呈示； (e) 藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體	以下各項均不可獲授予專利：  (a) 發現、科學原理及數學方法； (b) 自然界已存在之材料或物質以及原子核材料； (c) 美學創作； (d) 遊戲或經濟活動領域中進行智力活動之方案、原則及方法，以及單純之電腦程序；	下列的發明不可享專利：  (a) 如公布或利用該項發明，一般地預期會鼓吹厭惡性、不道德或反社會的行為；以及 (b) 藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法，以及施行於人體或動物身體的任何診斷方法的發明。

	香港	澳門	新加坡
	<p>的任何方法，以及施行於人體或動物身體的任何診斷方法；</p> <p>(f) 任何發明的公布或實施是會違反公共秩序或道德的；以及</p> <p>(g) 任何植物或動物品種或用作生產植物或動物的基本上屬生物學的方法(微生物學方法或藉該方法所得的產品除外)。</p>	<p>(e) 資訊之提供；</p> <p>(f) 作為違反法律及公共秩序、損害公眾健康或侵犯善良風俗之商業經營對象之發明，包括：</p> <p>(i) 處於各形成及發展期之人體，以及對人體某一組成部分之單純發現，包括基因之序列或部分序列；</p> <p>(ii) 人類之克隆方法；</p> <p>(iii) 改變人類胚胎遺傳一致性之方法；</p> <p>(iv) 為着工業或商業之目的而對人類胚胎進行使用；</p> <p>(v) 可對動物造成痛苦但對人類或動物無實質醫療用途之改變動物遺傳一致性之方法，以及以該等方法產生之動物；</p> <p>(g) 人體或動物體之外科治理方法或治療方法以及對人體或動物體施行之診斷方法，但不包括上述方法中所使用之產品、物質或結構成分在內；以及</p> <p>(h) 植物品種或動物種類，以及產生植物或動物之基本上屬生物學之方法。</p> <p>《工業產權法律制度》的第 63 條列出即使有上述規定，但不妨礙其可獲授予專利的情況。</p>	

	香港	澳門	新加坡
延長專利有效期	在 20 年專利有效期之後不可延展。	設有制度延長藥品及植物藥劑產品的專利有效期，使其有效期可長於原有20年的專利有效期，以補償專利權的持有人因要取得投放市場許可而損失的保護期。可延長的專利有效期，不得超過原有專利之存續期屆滿後之七年。	<p>專利原本的20年有效期，可因下列其中一個原因而獲延長：</p> <p>(a) 新加坡知識產權局授予專利時，作出不合理的延遲；</p> <p>(b) 其中一個「指定專利當局」在發出新加坡國內申請所依據的相應專利時，作出不合理的延遲，而且該「指定專利當局」因有關的延遲，為該相應專利批予延期；以及</p> <p>(c) 為一種含有已獲專利的主要成分的藥劑製品取得投放市場許可時，出現延遲的情況，而引致利用該專利的機會被不合理地縮減。</p> <p>就(a)項而言，如有以下情況出現，有關延遲會被視作不合理：(i) 提交申請的日期與授予專利的日期之間超逾四年；或(ii)要求審查(無論是否作出查檢)的日期與授予專利的日期之間超逾兩年。任何歸咎於申請人的延遲不獲計算。專利有效期將獲延長的時間，為有關期間超逾上述分別四年或兩年的時間。如上述(i)及(ii)的情況同時出現，即以較長的時間為準。</p> <p>按(b)或(c)項的原因作出的延期，不得超過五年。</p>
有關享有權的爭議	<p>在就某項發明批予標準專利前的任何時間(不論是否已提出申請)，任何人可將他是否有權就該項發明申請批予標準專利的問題轉介處長或法院。</p> <p>在已批予標準專利後，任何具有或聲稱具有在該</p>	如專利權授予無權擁有的人士，或有關專利權的授予侵犯到第三者的權利，任何利害關係人可向法院申請撤銷該專利權，或要求將權利轉歸於其名下。	在就某項發明批予專利前的任何時間，任何人皆可將他是否有權為該項發明申請批予專利的問題轉介處長。如處長認為有關問題牽涉的某些事宜由法院作出決定更為適當，法院將有司法管轄權處理有關事宜。



	香港	澳門	新加坡
	專利中或該專利下的所有權權益的人可就專利的權利的爭議轉介法院作出裁定。法院可作出命令，移轉或撤銷該專利或命令提出撤銷申請的人提出新的專利申請。		在已批予專利後，任何具有或聲稱具有在該專利中或該專利下的所有權權益的人，可就有關的專利權問題，轉介處長裁定。處長(或法院，如獲轉介)可作出命令，移轉或撤銷該專利或命令提出撤銷專利申請的人提出新的專利申請。
<b>申請及批予的程序</b>	<p>於香港申請標準專利的程序分為兩個階段：(1) 記錄指定專利申請請求 (第一階段)；以及(2) 註冊與批予請求 (第二階段)。</p> <p><i>第一階段: 記錄指定專利申請請求</i></p> <p>有權於香港申請批予標準專利的人，可於自發表就該項發明而在「指定專利當局」提出的專利申請(指定專利申請)的日期後六個月內，請求處長將該項指定專利申請的紀錄記入註冊紀錄冊內。</p> <p>進行形式審查後，處長將發表所提交的指定專利申請記錄請求及將其刊登於《香港知識產權公報》。</p> <p><i>第二階段: 註冊與批予請求</i></p> <p>處長不會就可享專利性作實質審查，而是純粹就「指定專利當局」作出的批予而給予註冊。凡記錄指定專利申請的請求已記錄於註冊紀錄冊內及相關專利已獲「指定專利當局」批予，申請人可在相關批予日期或在香港記錄請求的發表日期(兩者以較後者為準)後的六個月內，請求處長將該指定專利註冊，並就該發明於香港批予標準</p>	<p>(a) 「原授專利」途徑：在澳門提出發明專利申請</p> <p>在澳門申請發明專利基本上可分為四個階段：</p> <p>(1) 形式審查</p> <p>澳門知識產權廳在收到專利註冊申請後，會查核申請書及補充文件是否符合法律規定。</p> <p>(2) 刊登申請通告</p> <p>若申請文件符合規定，在提出申請的18個月後，或在屬主張某項優先權的情況下，自主張日起計滿18個月後，申請將會在《澳門特別行政區公報》以「公開通告」形式公布。</p> <p>(3) 實質審查</p> <p>在提出申請之日起計七年內，申請人須提交實質審查請求。如申請人未能在上述限期前提交審查請求，其專利</p>	<p>新加坡的國內專利申請及國際專利申請途徑如下：</p> <p>(a) 國內途徑</p> <p>(1) 遞交國內申請</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>當收到授予專利要求後，新加坡知識產權局會核對申請是否符合形式規定及進行初步審查。</li> <li>「提交日期」為所有所需的文件已提交作啟動申請的最早日期。申請將於聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起滿18個月後公布。</li> </ul> <p>(2) 查檢及審查</p> <p>在初步審查後，申請將進入查檢及審查的階段。此階段可分為「全本地方式」、「全外方式」及「混合方式」：</p> <p><b>全本地方式</b> 申請人須於由聲稱的優先權日起的13個月內或「提交日期」(如無優先權日)起的21個月內進行下列其中一項步驟：</p>

	香港	澳門	新加坡						
	<p>專利。</p> <p>進行形式審查後，處長將發表該註冊與批予請求及將其刊登於《香港知識產權公報》。</p> <p><u>維持專利的申請</u></p> <p>當標準專利申請於五年內並沒有進行任何活動(即沒有在第一階段後提出註冊與批予請求)，申請人須申請將該專利申請維持(「維持申請」)。如在維持申請中有可更正的不足之處，或處長不信納有關的指定專利申請沒有被撤回或放棄或最終裁決仍在待決期間，處長可拒絕維持該項專利的申請。</p>	<p>申請將會被拒絕。</p> <p>當申請人提出實質審查請求後，有關的專利申請及文件(及其中譯本)會被寄送到國家知識產權局，以進行實質審查。國家知識產權局的審查員會發出查檢報告及審查報告書，而申請人亦可提交進一步的資料，令申請符合可獲授予專利的要求。</p> <p>(4) <u>註冊及刊登註冊公告</u></p> <p>實質審查完成後，澳門知識產權廳將根據國家知識產權局撰寫的報告作出決定。如申請符合《工業產權法律制度》的註冊規定，且在指定限期內沒有人提交異議，或異議理由不成立，申請便獲得註冊。澳門知識產權廳將於《澳門特別行政區公報》內刊登批准註冊公告，並發出註冊證書予申請人。</p> <p>(b) <u>延伸內地發明專利的途徑</u></p> <p>延伸申請可在(i)向國家知識產權局提交發明專利申請後；或(ii)國家知識產權局批予專利後作出。</p> <p>(1) <u>形式審查</u></p> <p>在收到待決申請或發明專利的延伸申請後，澳門知識產權廳會進行形式審</p>	<table border="1" data-bbox="1473 300 2049 1002"> <tr> <td data-bbox="1473 300 1621 416"></td> <td data-bbox="1621 300 2049 416"> <p>(i) 查檢後再審查步驟；或</p> <p>(ii) 合併查檢及審查步驟。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1473 416 1621 874"><b>全外地方方式</b></td> <td data-bbox="1621 416 2049 874"> <p>申請人須於由聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 42 個月內，向新加坡知識產權局遞交下列其中一項申請的最後查檢及審查結果或專利授予的副本：</p> <p>(i) 於任何「指定專利當局」提交的申請；或</p> <p>(ii) 按《專利合作條約》提交的申請。</p> <p>(下各稱「相應申請」及「相應國際申請」)</p> <p>採用此方式無需於新加坡再作獨立的查檢及審查。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1473 874 1621 1002"><b>混合方式</b></td> <td data-bbox="1621 874 2049 1002"> <p>申請人可於聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 21 個月內，依據相應申請或相應國際申請的查檢結果，要求於新加坡作出審查。</p> </td> </tr> </table> <p><u>雙軌申請制度</u></p> <p>上述的時敘為新加坡知識產權局採用預設的「快軌」時間表。申請人可向新加坡知識產權局申請「一次性整合延期」，將其申請轉換至「慢軌」制度。在「慢軌」制度下，申請人可於聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 39 個月內提交審查要求或查檢及審查要求，或於</p>		<p>(i) 查檢後再審查步驟；或</p> <p>(ii) 合併查檢及審查步驟。</p>	<b>全外地方方式</b>	<p>申請人須於由聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 42 個月內，向新加坡知識產權局遞交下列其中一項申請的最後查檢及審查結果或專利授予的副本：</p> <p>(i) 於任何「指定專利當局」提交的申請；或</p> <p>(ii) 按《專利合作條約》提交的申請。</p> <p>(下各稱「相應申請」及「相應國際申請」)</p> <p>採用此方式無需於新加坡再作獨立的查檢及審查。</p>	<b>混合方式</b>	<p>申請人可於聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 21 個月內，依據相應申請或相應國際申請的查檢結果，要求於新加坡作出審查。</p>
	<p>(i) 查檢後再審查步驟；或</p> <p>(ii) 合併查檢及審查步驟。</p>								
<b>全外地方方式</b>	<p>申請人須於由聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 42 個月內，向新加坡知識產權局遞交下列其中一項申請的最後查檢及審查結果或專利授予的副本：</p> <p>(i) 於任何「指定專利當局」提交的申請；或</p> <p>(ii) 按《專利合作條約》提交的申請。</p> <p>(下各稱「相應申請」及「相應國際申請」)</p> <p>採用此方式無需於新加坡再作獨立的查檢及審查。</p>								
<b>混合方式</b>	<p>申請人可於聲稱的優先權日或「提交日期」(如無優先權日)起的 21 個月內，依據相應申請或相應國際申請的查檢結果，要求於新加坡作出審查。</p>								

	香港	澳門	新加坡
		<p>查，以查核申請書及補充文件是否符合法例規定。</p> <p>(2) <i>刊登申請通告 (只適用於已向國家知識產權局提交發明專利申請的延伸申請)</i></p> <p>如有關發明仍有待國家知識產權局決定是否批予專利，申請通告將在自向國家知識產權局提出申請日期起計滿 18 個月後，或在屬主張某項優先權的情況下自主張日起計滿 18 個月後，於《澳門特別行政區公報》內刊登。</p> <p>在相關國家知識產權局專利獲公布授予後的三個月內，申請人須向澳門知識產權廳提交指定的資料。</p> <p>(3) <i>批准延伸申請，刊登批准延伸公告</i></p> <p>若申請文件符合規定(及如申請為已向國家知識產權局提交發明專利申請的延伸申請，在國家知識產權局授予專利後)，如申請符合《工業產權法律制度》的註冊規定(包括《工業產權法律制度》列明的所有形式規定)，申請便會進入批核階段。澳門知識產權廳將於《澳門特別行政區公報》內刊登批准延伸公告，並發出註冊證予申請人。</p>	<p>60 個月內提交最終外地查檢及審查結果。</p> <p>(3) <i>批予專利</i></p> <p>當新加坡知識產權局收到所有所需的文件，又信納所有條件已獲符合，在沒有尚待裁決的上訴的情況下，新加坡知識產權局將向申請人授予專利，並在新加坡知識產權局專利期刊內刊登通告，公告有關專利已獲授予。</p> <p>(b) <u>國際途徑</u> (即《專利合作條約》下的申請)</p> <p>於新加坡居留的申請人可向作為申請受理局的新加坡知識產權局或位於日內瓦的世界知識產權組織國際局，提交國際申請。</p> <p>一項國際申請包含國際性階段及國家性階段。在國際性階段，申請人將收到一份「國際查檢報告」，另亦可選擇取得一份「國際初步可享專利性報告」。其後，該項國際申請將進入國家性階段。申請人可利用「國際查檢報告」(在採用混合方式時)及如有的話，「國際初步可享專利性報告」(在採用全外地方式時)，在新加坡申請授予專利。</p>

	香港	澳門	新加坡
在批予專利後進行的查檢及審查	《專利條例》中並沒有相關的條文。	《工業產權法律制度》內並沒有相關條文。	<p>任何人皆可因下列原因，就專利說明書中一項或多項的權利要求，要求作出授予後的查檢及審查：</p> <p>(a) 在授予專利前，專利申請中最少一項權利要求，在要求授予專利時，與在發出審查報告時已經審查及已於報告中提及的申請中的任何權利要求均沒有關係；或</p> <p>(b) 在授予專利前，審查員在準備報告前並無考慮所有有關的先有技術。</p> <p>在授予後的查檢及審查報告發出前，專利擁有人有權利作出回應。</p>
專利遭侵犯而批給濟助	專利的所有人可就他指稱有權(不論獨享與否)根據《專利條例》第 73 至 75 條阻止的任何侵犯行為在法院提起民事法律程序。	只要專利屬有效，專利持有人有權對一切構成侵犯其專利的行為提出反對，及其可阻止第三者在未得其同意的情況下，製造、提供、儲存、投放市場或使用該專利涵蓋的產品，或為上述的任何目的進口或佔有該產品。	<p>專利持有人可針對任何干犯《專利法令》第 66 條規定的行為的人士，在法院提起民事法律程序。</p> <p>作為另一種簡化程序，專利擁有人及任何其他人均可經同意後，將該人士是否有侵犯有關專利的問題，轉介處長處理。</p>
在處長席前／法院進行的法律程序	<p>可在處長席前展開的法律程序包括：</p> <p>(a) 在批予前對關於誰可申請的問題的裁定；</p> <p>(b) 標準專利申請的權利的恢復；</p> <p>(c) 已失效的標準專利的恢復；</p> <p>(d) 反對專利的放棄；</p> <p>(e) 以公共秩序或道德為理由撤銷專利；以及</p> <p>(f) 在指定專利當局進行反對或撤銷相應專利的法律程序後撤銷專利。</p> <p>處長如擬對在他席前進行的法律程序的任何一</p>	<p>可在澳門知識產權廳展開的法律程序包括：</p> <p>(a) 第三者可在專利獲批予前，對有關發明是否可享專利提出異議；</p> <p>(b) 宣布失效的申請；以及</p> <p>(c) 強制許可之申請。</p> <p>必須在法院展開的法律程序包括：</p> <p>(a) 對澳門知識產權廳有關批予、拒絕批</p>	<p>可在處長席前展開的法律程序包括：</p> <p>(a) 在授予專利前對專利權歸屬等問題的裁定；</p> <p>(b) 專利有效期延長；</p> <p>(c) 專利授予後修改說明書；</p> <p>(d) 已失效的專利的恢復；</p> <p>(e) 反對放棄專利；</p> <p>(f) 在授予專利後對專利權歸屬問題的裁定；</p> <p>(g) 專利侵權(經有關各方同意後轉介處長的問題)；</p>

	香港	澳門	新加坡
	<p>方行使任何對對方不利的酌情決定權，則須在行使該酌情決定權前給予該方陳詞的機會。</p> <p>必須在法院展開的法律程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 就處長作出的決定或命令提出上訴；</li> <li>(b) 有關申請的訴訟仍在法院待決中，及處長轉介法院的申請；</li> <li>(c) 在專利批予後修訂該專利的說明書；</li> <li>(d) 註冊紀錄冊的更正；</li> <li>(e) 處理已批予專利的所有權權益的糾紛；</li> <li>(f) 標準專利的強制性特許的申請；</li> <li>(g) 關於政府於極度緊急期間徵用的糾紛的轉介，及專利藥劑製品的進口及出口強制性特許；</li> <li>(h) 專利侵權；</li> <li>(i) 侵犯藉發表標準專利的申請而賦予的權利；</li> <li>(j) 無理威脅提起關於侵權的法律程序；</li> <li>(k) 就無侵犯專利而作出的宣布；以及</li> <li>(l) 因各種原因如可享專利性或權利歸屬等而申請撤銷專利。</li> </ul>	<p>予、影響、變更或終止專利權的決定，提出上訴；以及</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) 有關無效的申請。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(h) 就無侵犯專利而作出的宣布；以及</li> <li>(i) 就各種原因（包括可享專利性、權利歸屬等）撤銷專利。</li> </ul> <p>處長如擬對在他席前進行的法律程序的任何一方行使任何對其不利的酌情決定權，則須在行使該酌情決定權前給予該方陳詞的機會。</p> <p>必須在法院展開的法律程序包括(但不限於)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 就處長若干的決定作出上訴；</li> <li>(b) 關於政府徵用的糾紛的轉介；</li> <li>(c) 強制性特許的申請；</li> <li>(d) 專利侵權程序(按《專利法令》第 67(3)條展開的程序除外)；</li> <li>(e) 有關無理威脅提起專利侵權程序的法律程序；以及</li> <li>(f) 處長按《專利法令》第 20、47 及 67 條轉介的問題。</li> </ul>

某些司法管轄區的小專利制度概要

國家	名稱	最長有效期	可享專利的要求	權利要求的數量限制	審查及執行
澳洲	創新專利 (於 2001 年 5 月 24 日取代小型專利 <sup>49</sup> )	8 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 發明必須符合下列條件：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 由製造產生；</li> <li>• 新穎的（須具絕對新穎性<sup>50</sup>）；</li> <li>• 具<i>創新性</i><sup>51</sup>（與申請標準專利相比，創造性的門檻較低<sup>52</sup>）；</li> <li>• 有用；以及</li> <li>• 在申請日期之前，並未在有關專利範疇暗地裏使用。</li> </ul> </li> </ul>	最多 5 項權利要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 要獲批予創新專利：只須通過形式審查。</li> <li>- 在批予創新專利後，專利局局長可決定審查創新專利，或專利擁有人或第三方可特別要求進行審查。如創新專利符合可享專利要求，專利擁有人便可獲發有效證明書。如創新專利未能符合可享專利要求，專利當局會撤銷該項創新專利。專利擁有人可向聯邦法院提出上訴，反對專利當局撤銷其創新專利的決定。</li> <li>- 創新專利在獲核證後的任何時間內：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 專利當局可決定重新審查該項創新專利，或專利擁有人或第三方可要求重新審</li> </ol> </li> </ul>

<sup>49</sup> 根據澳洲的舊制度，標準專利和小專利的可享專利要求大致相同。

<sup>50</sup> 絕對新穎性是指在提交小專利申請日期前，有關發明沒有在世界任何地方公開。

<sup>51</sup> 「創新性」要求發明與現有技術的區別不可只流於表面或只屬次要，兩者的區別須對發明的使用具實用意義，因而對發明的操作有實質貢獻。創新專利制度並無要求申請創新專利的發明必須並非是明顯的。

<sup>52</sup> 某項發明如要獲批予標準專利，必須符合下列規定：(1)由製造產生；(2)新穎(須具絕對新穎性)；(3)具*創造性*（即對於在相關技術領域具有知識和經驗的人來說，該項發明並非是明顯的）；(4)有用；以及(5)在申請日期之前，並未在有關專利範疇暗地裏使用。

國家	名稱	最長有效期	可享專利的要求	權利要求的數量限制	審查及執行
					<p>查。專利當局在重新審查時，只會考慮新穎性及具創新性這兩個問題。如專利局發出負面審查報告，而專利擁有人又未能在指定時間內解決所有問題，該項創新專利便會被撤銷。專利擁有人可向聯邦法院提出上訴，反對專利當局在重新審查後，決定撤銷該項創新專利；以及</p> <p>(2) 任何人均可根據某些指明理由，在某項創新專利獲公告已接受核證後，反對和要求撤銷該項創新專利。任何一方均可向聯邦法院提交上訴，反對專利當局作出的任何決定。</p> <p>– 除非某項創新專利已完成審查和核證，否則任何人都不可就該創新專利提出關於侵權的法律程序。</p>
中國內地	實用新型專利 <sup>53</sup>	10 年	<p>– 實用新型必須符合下列條件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新穎（必須具絕對新穎性）；</li> <li>• 具創造性；以及</li> <li>• 實用；</li> </ul> <p>– 基本上與發明專利申請須符合的</p>	不設限—但如權利要求多於 10 項，則須就首 10 項以後的每項權利要求繳付額外費	<p>– 要獲批予實用新型專利：只須通過形式審查。</p> <p>– 專利複審委員會會在宣布註冊無效的法律程序進行期間，審查實用新型的發明是否可享專利。如發現有關發明未能符合可享專利要求，有關的實用新型便會宣布無效。權利擁有人可就專利複審委員會的決定向人民法院</p>

<sup>53</sup> 在中國內地，「實用新型」是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

國家	名稱	最長有效期	可享專利的要求	權利要求的數量限制	審查及執行
			可享專利要求相同。	用	<p>提出上訴。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如某項實用新型專利出現侵權爭議，人民法院或管理專利工作的行政部門可要求專利擁有人或投訴人提交一份由國務院專利行政部門擬備的專利權評價報告。該報告會在侵權爭議中用作證據。</li> </ul>
丹麥	實用新型	10 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>創作品必須符合下列要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>新穎（必須具絕對新穎性）；</li> <li>與先有技術有明確分別；以及</li> <li>能作工業應用；</li> </ul> </li> <li>基本上與專利申請須符合的可享專利要求相同<sup>54</sup>。</li> </ul>	似乎不設限	<ul style="list-style-type: none"> <li>要獲批予實用新型：只須通過形式審查。</li> <li>在批予實用新型前，申請人可請求專利當局就創作品的新穎性，以及創作品是否與相關的先有技術有明確分別，進行審查。如專利當局發現申請不符合上述要求，便會通知申請人，並邀請他提交意見或在限期內更正申請。如申請人沒有就通知作出回應或採取行動更正申請，有關申請便會擱置。</li> <li>在批予實用新型後，任何人均可要求進行審查，但有關要求只能基於《丹麥的綜合實用新型法令》訂明的某些撤銷註冊理由而提出。如專利當局發現註冊有障礙，該項註冊便會失效。如作出若干修改後，該項註冊可予維持，專利當局在取得實用新型的所有人同意後，可修訂該項註冊。</li> </ul>

<sup>54</sup> 要獲批予專利，有關發明必須符合下列條件：(1)新穎；(2)與先有技術基本上有分別；以及(3)能作工業應用。



國家	名稱	最長有效期	可享專利的要求	權利要求的數量限制	審查及執行
德國 <sup>55</sup>	實用新型	10 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 發明必須符合下列條件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新穎（只須在德國本地具新穎性<sup>56</sup>，即與專利申請相比，新穎性的門檻較低<sup>57</sup>）；</li> <li>• 具創造性；以及</li> <li>• 能作工業應用。</li> </ul> </li> </ul>	似乎不設限	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 要獲批予實用新型：只須通過形式審查。</li> <li>- 在批予實用新型之前或之後的任何時間內，專利當局會在申請人、註冊所有人或任何其他人士提出要求時進行查檢，以協助申請人及／或第三方確定某項申請／批予實用新型是否具新穎性。</li> <li>- 專利當局會在撤銷註冊的法律程序（權利擁有人可就頒布的決定向專利法庭提出上訴）或侵權的法律程序進行期間，審查有關的實用新型是否可享專利。</li> </ul>

<sup>55</sup> 資料參照德國相關法例的非官方英譯本。

<sup>56</sup> 在德國，實用新型只要不包括已在德國境內公開的任何知識，即視為新穎。

<sup>57</sup> 任何技術範疇的發明如符合下列規定，即可獲批予專利：(1)具絕對新穎性；(2)具創造性；以及(3)能作工業應用。

國家	名稱	最長有效期	可享專利的要求	權利要求的數量限制	審查及執行
日本 <sup>58</sup>	實用新型 <sup>59</sup>	10 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 有關裝置必須符合下列條件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新穎（必須具絕對新穎性）；</li> <li>• 能作工業應用；以及</li> <li>• 該項發明對一般擅長相關科技的人而言並非可極度輕易地創造出來，與專利申請<sup>60</sup>相比，創造性的門檻較低。</li> </ul> </li> </ul>	似乎不設限	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 要獲批予實用新型：只須通過形式審查。</li> <li>- 在批予實用新型之前或之後的任何時間內，任何人均可要求索取實用新型技術評價書。專利當局在擬備評價書時會評估：(a)實用新型的發明是否具新穎性；以及(b)要求保護的裝置是否具創造性。</li> <li>- 實用新型的持有人或專用特許持有人對指稱的侵權者行使實用新型的權利前，必須取得評價書。</li> <li>- 專利當局會在宣布註冊無效的法律程序進行期間，審查實用新型的發明是否可享專利。權利擁有人可就專利當局的決定向東京高等法院提出上訴。</li> </ul>

<sup>58</sup> 資料參照日本相關法例的非官方英譯本。

<sup>59</sup> 在日本，「實用新型」是指與物件的形狀、構造或物件結合有關的裝置。

<sup>60</sup> 要獲批予專利，有關發明必須符合下列條件：(1)新穎；(2)能作工業應用；以及(3)一般擅長相關科技的人不能輕易地製造該項發明。

短期專利：香港申請及批予宗數

	提交的申請宗數	批予的短期專利宗數
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

某些實行「原授專利」制度的司法管轄區對專利代理服務的規管概要

司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
澳洲	專利及商標師專業水平局 <sup>61</sup>	下列任何一類人士： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 註冊專利師（這類人士不獲授權擬備由法庭發出或向法庭提交的文件，或在法庭上處理事務或進行法律程序）；或</li> <li>- 法律執業者（這類人士不得擬備說明書或與修訂說明書有關的文件，但獲註冊專利師指示或按法庭指令作出修訂則不在此限）。</li> </ul>	只限在澳洲知識產權局的專利師名冊上註冊登記的註冊專利師使用「專利代理人」和「專利師」的職銜。	註冊專利師須具備的資格： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 澳洲居民；</li> <li>- 持有修讀某個包含可享專利技術領域的學科所授予的學位、文憑、高級文憑或澳洲資歷架構的畢業文憑，而有關資格須由高等教育界頒授；</li> <li>- 符合由合適的專上院校開辦的獲認可課程的要求；</li> <li>- 具至少兩年以上與專利事務相關的工作經驗；及</li> <li>- 具良好聲譽、誠信或品格。</li> </ul>

<sup>61</sup> 專業水平局屬法定機構，負責執行澳洲專利師的規管及紀律制度（見 [www.psb.gov.au](http://www.psb.gov.au)）。

司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
中國內地	全國專利代理人協會 (由國家知識產權局授權)	專利代理人	只限持有專利代理人執業證的人士於從事牟利的專利代理業務時使用「專利代理人」的職銜。	取得專利代理人執業證的資格： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 中國公民；</li> <li>- 年齡介乎 18 至 70 歲，具有完全民事行為能力；</li> <li>- 畢業於高等教育院校，並持有理科學位（或具同等學歷）；</li> <li>- 精通至少一種外語；</li> <li>- 熟悉專利法和其他相關法例及規例；</li> <li>- 在科學和技術領域或法律領域具備至少兩年工作經驗；</li> <li>- 通過專利代理人考核委員會舉辦的專利代理人資格考試；及</li> <li>- 受僱於專利代理機構（首次申請者：獲發專利代理人執業證前，必須在專利代理機構完成一年的實習期）。</li> </ul>
《歐洲專利公約》	歐洲專利局和歐洲專利局事務專業	下列任何一類人士： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在歐洲專利局的名</li> </ul>	歐洲專利局事務專業代理人協會建議，只限在歐洲專利局的名	專業代表須具備的資格： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 任何締約國的國民；</li> </ul>

司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
國家	代理人協會（協會） <sup>62</sup>	<p>冊上註冊登記的專業代表；或</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在締約國內設有商業營運場所的法律執業者。</li> </ul>	<p>冊上註冊登記的專業代表使用「專利師」和「專利代理人」的職銜。個別《歐洲專利公約》國家可在其法例中訂立相類似的限制(例如英國)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 在任何締約國內設有商業營運場所／受僱；</li> <li>- 具備科學或技術資格，例如生物、生物化學、化學、電子、藥理或物理學資格；</li> <li>- 曾在專業代表督導下接受培訓，或受僱於任何締約國內的工業公司，負責處理專利事務；及</li> <li>- 通過歐洲專利局各管理局及委員會和協會的歐洲專利代理資格考試。</li> </ul>
新西蘭	新西蘭知識產權局	<p>下列任何一類人士：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 註冊專利師（這類人士除非同時具備大律師或事務律師資格，否則不獲授權經營業務或在法庭上進行法律程序）；或</li> <li>- 大律師／事務律師。</li> </ul>	<p>只限在新西蘭知識產權局的專利師登記冊上註冊登記的人士使用「專利代理人」及「專利師」的職銜。</p>	<p>註冊專利師須具備的資格：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 新西蘭公民、英聯邦公民(英籍人士)或愛爾蘭共和國公民；</li> <li>- 年滿 21 歲；</li> <li>- 通過新西蘭知識產權局的新西蘭專利師考試；</li> <li>- 具良好品格；及</li> <li>- 曾獲新西蘭的專利師或專利局聘用至少三年，或受僱的工作具類似的實務經驗。</li> </ul>

<sup>62</sup> 協會是國際非政府公法機構，代表歐洲專利專業，訂有協會章程和專業守則（見 [www.patentepi.com/patentepi/en/](http://www.patentepi.com/patentepi/en/)）。

司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
新加坡	新加坡知識產權局	<p>下列任何一類人士：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 註冊專利代理人（這類人士除非同時具備訟辯人／律師的資格，否則不獲授權在法庭上代表其當事人）； 或</li> <li>- 訟辯人／律師。</li> </ul>	<p>只有獲專利註冊局局長簽發執業證書的註冊專利代理人才可稱為「專利代理人」及「專利師」。</p>	<p>註冊專利代理人須具備的資格：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 新加坡居民；</li> <li>- 持有大學學位或專利註冊局核准的同等學歷；</li> <li>- 修畢新加坡國立大學法律學院開辦的知識產權法深造證書課程，並取得及格成績；</li> <li>- 通過專利註冊局的專利代理人資格考試；及</li> <li>- 在註冊專利代理人的督導下，在專利代理機構完成實習，或在以個人身分註冊為專利代理人或具澳洲、加拿大、新西蘭、英國、美國或歐洲專利局同等資歷的代理人的督導下，實習為期至少達 12 個月。</li> </ul> <p>簽發執業證書的條件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 於實習年內，已就進行專利代理工作可招致的任何法律責任獲投保專業彌償保險。</li> </ul>

司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
英國	知識產權規管委員會 <sup>63</sup>	任何人均可在專利局進行業務程序。然而，只有大律師（在某些情況下也包括事務律師和專利師）才可在法庭上擔任訟辯人 <sup>64</sup> 。	只限在專利師公會的專利師登記冊 <sup>65</sup> 上註冊登記的人士使用「專利代理人」及／或「專利師」的職銜；但事務律師無須註冊亦可使用「專利師」的職銜。	專利代理人／專利師須具備的資格： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 持有英國大學或高等教育院校的學位或在英國律師會的最終試中，取得合格成績（或具其他同等學歷）；</li> <li>- 通過專利師公會的資格考試；</li> <li>- (1)在註冊專利師（或在英國從事專利師工作或在這方面擁有豐富相關經驗的大律師、事務律師或訟辯人）督導下，在知識產權領域取得不少於兩年的全職執業經驗，包括專利師實質工作經驗；或(2)在知識產權領域取得不少於四年全職執業經驗，包括在英國的專利師實質工作經驗；</li> <li>- 誠實和可靠；</li> <li>- 願意遵從規管要求；及</li> <li>- 能夠以負責任的態度處理自己和當事人的財務。</li> </ul>

<sup>63</sup> 知識產權規管委員會是專利師公會和商標師協會共同成立的非政府機構，旨在規管專利師和商標師專業（見 [www.ipreg.org.uk/index.php](http://www.ipreg.org.uk/index.php)）。

<sup>64</sup> 傳統上，只有大律師可在法庭上擔任訟辯人。不過，近年在某些情況下，事務律師和專利師亦可在法庭上擔任訟辯人。

<sup>65</sup> 該登記冊前稱為「專利代理人登記冊」。於二零一零年一月一日，該登記冊易名為「專利師登記冊」。



司法管轄區	規管機構	獲准在專利當局及法庭席前進行專利申請／專利相關程序中擔任代理的人	使用職銜的限制	資格
美國	美國專利及商標局	下列任何一類人士： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 註冊專利師；或</li> <li>- 註冊專利代理人（這類人士不能在法庭進行專利訴訟或執行本土司法管轄區認為屬法律執業的各種服務）。</li> </ul>	只限在美國專利及商標局的律師及代理人登記冊上註冊登記的人士使用「註冊專利師」及「註冊專利代理人」的職銜。	註冊專利師／註冊專利代理人須具備的資格： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 美國公民；</li> <li>- 具備所需的法律、科學及技術資格，能夠為申請人提供有價值的服務；</li> <li>- 通過美國專利及商標局的「有關美國專利及商標局的專利事宜執業註冊試」；及</li> <li>- 具良好道德品格和聲譽。</li> </ul> 對註冊專利師的附加要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在美國至少一個州或屬地獲准從事法律執業。</li> </ul>

實施「原授專利」制度的初步時間表

視乎尚待擬備的具體實施計劃，以下為相當粗略的時間表：

- (a) 就實施事宜及具體計劃徵詢諮詢委員會和持份者的意見(二〇一三年第二至第三季)；
- (b) 與屬意的境外專利當局商討詳細的外判安排(二〇一三年第二至第三季)；
- (c) 評估和按既定機制申請所需資源(二〇一三年第三季)；
- (d) 建立自行實施「原授專利」制度的能力，包括招聘和培訓員工，以及參考政府以外的專家或顧問的意見，訂定標準、程序、建立資料庫和擬備手冊((a)及(b)項的未來路向確定後，隨即於二〇一三年展開)；
- (e) 提升資訊科技系統(於二〇一四年第二季預備展開招標工作)；
- (f) 草擬和提交有關修訂《專利條例》的草案(二〇一四至二〇一五年)；
- (g) 擬備新的附屬法例(二〇一五至二〇一六年年初)；
- (h) 宣傳及公眾教育(二〇一六年)；以及
- (i) 實施「原授專利」制度(二〇一六／一七年)。