

二〇一五年四月二十一日會議
討論文件

立法會工商事務委員會

《專利條例》的立法修訂建議

目的

政府建議修訂《專利條例》(第 514 章)(條例)，以建立「原授專利」制度、優化現有的短期專利制度，以及為本地專利從業員設立暫行規管措施。本文件旨在向委員簡介有關立法建議。

背景

香港現行的專利制度

2. 具有新穎性和創造性，並且能作工業應用的發明，只要不屬豁除類別¹，便可在香港註冊成為專利。專利制度賦予專利擁有人專有權利，禁止他人製造、使用、出售或輸入他們的專利發明，以鼓勵創新科技發展。現時，根據條例，在香港可批予的專利有兩類，即標準專利和短期專利。

標準專利

3. 標準專利的有效期最長為 20 年。在許多先進海外經濟體的專利制度下，其個別專利局會就申請進行「實質審查」後才批予標準專利，以確保有關發明符合當地法例所訂的可享專利規定。香港現時是以「再註冊」制度為基礎批予標準專利。根據該制度，某項發明如已在三個指定專利當局(包括中國內地的國家知識產權局、聯合王國(英國)專利局及歐洲專利局(適用於指定英國的專利))之一取得專利，便可獲批予專利。香港專利註冊處(註冊處)只會進行「形式審查」，核

¹ 條例第 93 條訂明一項發明的可享專利規定及豁除類別。不可享專利的事項例子包括發現、科學理論或數學方法；美學上的創作；藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法；以及其公布或實施是會違反公共秩序或道德的發明。

實為支持申請而提交的資料及文件²，而不會就申請標準專利的發明是否符合本港法例所訂的可享專利規定進行實質審查。

短期專利

4. 短期專利的有效期最長為八年，為商業壽命較短的發明提供保護。現時，註冊處會就申請進行形式審查，然後才批予短期專利。申請人只須提交查檢報告³以支持其申請，註冊處不會就相關發明進行實質審查。

規管專利從業員

5 現時，除了條例及其附屬法例的有限度規管外(涉及代理人就條例所述的專利或專利申請作出的作為)⁴，本地專利從業員大體上並無受到規管。因此，任何人基本上可自由在香港提供專利代理服務，或自稱為「專利代理人」、「專利師」或使用類似名銜。

檢討本地專利制度

6. 為確保本地專利制度繼續與時並進，並推動香港發展成為區內創新及科技樞紐，政府在二〇一一年十月就本地專利制度展開檢討，進行為期三個月的公眾諮詢，並成立香港專利制度檢討諮詢委員會(諮詢委員會)⁵。

² 在香港，申請標準專利的程序分為兩個階段：第一階段為記錄請求，即申請人須在指定專利當局發表相應的專利申請後六個月內，在香港提交該請求；第二階段為註冊與批予請求，即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的六個月內(以較後者為準)，在香港提交該請求。

³ 由國際查檢主管當局(例如美國、歐洲、中國、英國及澳洲專利當局)製備。

⁴ 例如：

(a) 專利註冊處處長(處長)須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(條例第 140(4)條)；

(b) 在某些情況下，處長可拒絕就條例或規則下的任何事務而承認某人為代理人，例如該人曾被裁定犯了刑事罪行，或該人的姓名從大律師或律師登記冊上被剔除(《專利(一般)規則》第 85(7)條)。

⁵ 諮詢委員會負責就下列事宜向政府提供意見：

(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。

諮詢委員會的建議

7. 經仔細研究從公眾諮詢收集所得的意見及相關情況後，諮詢委員會在二〇一二年十二月向政府提交報告，提出下列主要建議：

- (a) 設立標準專利的「原授專利」制度，而在開始的階段，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行批予標準專利的「再註冊」制度；
- (b) 保留並適當地優化短期專利制度；以及
- (c) 作為長遠目標，設立全面的制度以規管專利代理服務，並分階段實施，其間可採取暫行措施。

8. 政府接納建議，並在二〇一三年二月向委員匯報(請參閱立法會CB(1)534/12-13(05)號文件)。在委員的支持下，政府一直跟進實施工作，包括下列各項：

- (i) 研究廣為國際社會確立的專利制度、做法和程序；
- (ii) 在制定「原授專利」制度的框架時，委聘顧問研究重要的立法及技術性事宜；
- (iii) 研究並草擬有關修訂條例的立法建議；
- (iv) 與國家知識產權局商討有關專利申請實質審查及培訓人員的事宜；
- (v) 與諮詢委員會合力籌劃實施事宜，特別是作為長遠目標，設立全面的制度以規管專利代理服務，及其間適當的暫行措施；以及
- (vi) 籌劃支援的電子系統。

主要立法建議

9. 政府現正擬訂立法建議，以提供所需的法律框架，落實上文第 7 段所載的建議。

10. 政府在制訂建議時，已考慮廣為國際社會(包括澳洲、內地、新加坡和英國)確立的專利制度、做法和程序，以及若干主要區域和國際的專利條約，例如《歐洲專利公約》及其實施細則、《專利合作條約》和《專利法條約》。

設立批予標準專利的「原授專利」制度

11. 我們建議在條例中訂立新條文，容許申請人按下文各段所述的安排，在新的「原授專利」制度下申請標準專利。對使用者而言，新的「原授專利」制度與現行(將予保留)的標準專利「再註冊」制度，主要分別在於「原授專利」制度讓申請人得以在香港直接提交專利申請，無須事先在指定專利當局取得專利。

12. 專利註冊處處長(處長)收到「原授專利」申請後，會進行形式審查，以確保有關申請妥當，可予發表。如申請符合最低限度的提交規定⁶，處長便會設定提交日期。處長接着會審查申請是否亦符合其他形式上的規定⁷。如有需要，處長會在審查期間向申請人發出不足之處通知書，要求申請人糾正。申請如通過形式審查，一般會在提交日期(如申請人聲稱具有優先權，則以優先權的日期為準)起計的18個月後發表。

13. 申請發表後，處長會應申請人的要求進行實質審查，以裁定申請是否符合可享專利規定⁸而可批予專利。如有第三方在訂明期間內就

⁶ 為符合最低限度的提交規定，申請須載有下列各項：

- (a) 現正根據「原授專利」制度申請標準專利的表示；
- (b) 識別申請人身分的資料；以及
- (c) 一份表面上看似是說明一項發明的文件，或一項對過往就有關發明所提交申請的提述。

⁷ 為符合形式上的規定，申請須載有下列等各項：

- (a) 申請人和發明人的姓名或名稱和地址；
- (b) 如申請人並非發明人，須載有申請人從何取得有關權利的陳述；
- (c) 在香港供送達文件的地址；
- (d) 一份表面上提供以下資料的說明書：
 - (i) 有關發明的說明；
 - (ii) 最少一項權利要求；
 - (iii) 上述說明或權利要求中提述的任何繪圖；
- (e) 一份撮錄。

⁸ 見上文第2段及註腳1。

申請提出意見，處長也會在進行實質審查期間加以考慮。如申請不符合任何訂明的可享專利規定，處長可提出反對，而申請人可提交文件或建議修訂說明書及權利要求，以回應該項反對。此外，申請人可要求處長覆核其拒絕專利申請的決定，若然覆核不果，仍可就法律問題向原訟法庭提出上訴。另一方面，經實質審查後，申請如獲裁定為符合所有可享專利規定，處長便會批予標準專利和發表該批予的專利。

14. 由於香港有待建立自行進行實質審查的能力，並缺乏審查的實際經驗，知識產權署已於二〇一三年十二月與國家知識產權局訂立合作安排。根據安排，國家知識產權局同意就新專利制度下的專利申請實質審查及人手培訓工作，向知識產權署提供技術協助和支援。視乎使用者對新專利制度的接受情況及他們提出申請的需要，知識產權署計劃在中長期以分階段的方式，循序漸進地建立自行在本地進行實質審查的能力。我們可以首先從香港已具備不少專才，或香港有條件加強研發能力的特定範疇着手。

優化短期專利制度

15. 政府贊同諮詢委員會的意見，認為應優化短期專利制度。我們接納諮詢委員會循下述方式優化該制度的建議：

- (a) 對申請短期專利的發明進行實質審查，應列為在短期專利獲批予後展開執行專利行動的先決條件；
- (b) 短期專利擁有人或第三方如對某項專利的有效性有合理疑慮或懷疑，應有權向註冊處申請對有關專利進行實質審查；
- (c) 短期專利擁有人在威脅展開侵權法律程序時，應向受威脅的一方提供該短期專利的詳細資料，否則有關該法律程序的威脅應視為無理威脅，受屈一方有權尋求濟助；以及
- (d) 政府應進一步研究可否容許提出多於一項獨立權利要求⁹。

16. 我們據此建議在條例中訂立新條文，以落實適當的措施。有關條文會就註冊處所批予短期專利的實質審查訂定程序框架，例如訂明誰

⁹ 就專利申請而言，權利要求基本上表明專利申請人要求獲得權利和尋求保護的相關發明的具體要素。相對於從屬權利要求，獨立權利要求指的是，並不依賴或提述任何其他權利要求的權利要求。目前，每項短期專利申請只可包含一項獨立權利要求。

人可以申請實質審查、提出申請及進行實質審查所須符合的法律及程序規定，以及對所批予短期專利的修訂¹⁰。鑑於短期專利制度加入實質審查這新的一環，我們會訂明執行專利和相關訴訟的程序，以及有關短期專利的有效性或無效性的舉證責任。

17. 特別一提，我們亦建議容許每項短期專利申請包含最多兩項獨立權利要求，但該兩項要求必須關乎同一項發明或組成單一項發明構思的一組發明。擬議放寬有關限制，旨在一方面實行一套以處理相對簡單而商業壽命較短的發明為主的短期專利制度，另一方面則使包含多於一項獨立權利要求的短期專利申請能以較低成本批出，在兩者之間取得合理的平衡。

在設立全面規管制度之前為本地專利從業員推行暫行措施

18. 規管本地專利從業員的一項主要目的，是為了培育強大的專利專業隊伍，作為「原授專利」制度的配套。為此，香港須設立全面的規管制度，處理的事宜範圍涵蓋成立專業的監管機構、資歷評審、名銜的使用、專業操守、培訓、服務專營，以及提供法定依據的需要等等。諮詢委員會一直商議這些長遠的議題，並徵詢持份者的意見。更多工作尚待完成。

19. 與此同時，諮詢委員會集中研究目前的一系列立法建議內，應納入哪些暫行措施與「原授專利」制度同步實施。諮詢委員會建議對名銜的使用實施規管，防止有人濫用具吸引力的名銜，以避免在資歷評審制度設立之前令服務使用者產生混淆，並保障將來全面規管制度下的選項。

20. 有見及此，我們建議在條例中訂立新條文，預留若干可能須在日後的規管制度下專用的特定名銜，並建議實施暫行規管措施，規定若使用這些名銜¹¹，或任何其他明示或暗示為獲政府正式認可或按法律賦予的名銜，即屬犯罪。我們會訂立適當的豁免情況，以便在香港以外合法取得的專業名銜能在香港合法和合理地使用。

¹⁰ 國家知識產權局同意就進行實質審查工作，向知識產權署提供技術協助和支援。

¹¹ 經考慮諮詢委員會的意見後，我們擬禁止使用下列名銜：「註冊專利代理人」、「註冊專利師」、「認可專利代理人」及「認可專利師」。

持份者參與

21. 在制定上述立法建議時，我們獲諮詢委員會提供進一步意見，同時與各方持份者(包括法律及專利從業員的主要專業團體)維持緊密聯絡，並視乎需要舉行專題小組會議，蒐集意見。

22. 特別是我們在二〇一三年三月至五月，就規管專利從業員舉行了一輪持份者諮詢工作。為了集中討論所需的暫行措施，諮詢委員會成立了專責工作小組，邀請主要專業團體參與¹²，以提供意見。現時建議已反映工作小組所達成的共識，及經諮詢委員會認同和優化。

未來路向

23. 我們現正敲定立法建議和草擬修訂條例草案。草擬工作進展順利的話，我們計劃在二〇一五年上半年向立法會提交草案。

24. 與此同時，我們正進行其他跟進工作，以推行新的「原授專利」制度，包括擬備在條例草案下訂立的附屬法例、擬訂審查手冊、設計工作流程，以及研究在建立用作支援的電子系統方面的資訊科技要求。倘立法及其他籌備工作進展順利，我們計劃最早在二〇一六至一七年度實施新專利制度。

徵詢意見

25. 請委員察悉立法建議並提出意見。

商務及經濟發展局
知識產權署
二〇一五年四月

¹² 工作小組由來自以下團體的代表組成：

- (a) 亞洲專利代理人協會香港分會
- (b) 香港大律師公會
- (c) 香港專利師協會
- (d) 香港專利代理人公會
- (e) 香港商標師公會
- (f) 香港律師會