

# 立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)743/14-15(04)號文件

檔號：CB1/PL/CI

## 工商事務委員會

2015年4月21日的會議

### 有關香港專利制度檢討的最新背景資料簡介

#### 目的

本文件提供有關香港專利制度檢討的背景資料，並綜述議員在過往討論這個課題時表達的意見及關注。

#### 背景

##### 香港現時的專利註冊制度

2. 專利賦予專利所有人法律權利，禁止他人製造、使用、出售或輸入專利發明，從而保護有關的發明。《專利條例》(第514章)就香港專利註冊制度之下的相關規定訂定條文。根據香港現時的"再註冊"制度，香港專利註冊處會為批予專利的目的核實申請人提交的文件及資料，確保符合註冊規定。該處不會進行實質的審查，即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。香港批予的專利有兩類，分別為標準專利和短期專利。

##### (a) 標準專利

3. 在香港取得的標準專利，以採用"原授專利"制度<sup>1</sup>的3個"指定專利當局"其中之一批出的專利為基礎。這些"指定專利當局"是國家知識產權局(下稱"國知局")、聯合王國專利局及歐洲專利局。申請程序分為兩個階段。在第一階段，申請人須在發表相應的"指定專利當

---

<sup>1</sup> "原授專利"制度容許申請人直接向本地的專利當局申請專利保護，無須先向另一專利當局提出申請。在批予專利前，授予專利當局是否自行處理實質審查或將工作外判其他專利機構，由該專利局決定。

局"申請的日期後6個月內，在香港提交"記錄請求"。在第二階段，申請人須在"指定專利當局"批予指定專利或"記錄請求"在香港發表後6個月內(以較遲者為準)，在香港提交"註冊與批予請求"。香港專利註冊處一般會在接獲"指定專利當局"的相關核證文件後數個月內批予專利。標準專利的有效期最長可達20年。

#### (b) 短期專利

4. 申請人可直接向香港專利註冊處提出申請，無須經由"指定專利當局"處理。申請人需提交由任何一個"指定專利當局"或任何根據《專利合作條約》第16條委任的國際查檢主管當局製備的查檢報告。香港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。有關程序一般需要數個月。短期專利的有效期最長可達8年。

### 檢討香港專利制度

5. 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，政府當局在2011年10月對專利制度展開全面檢討。經考慮香港專利制度檢討諮詢委員會<sup>2</sup>(下稱"諮詢委員會")就專利制度的定位提出的建議後，政府當局於2013年2月公布專利制度的未來發展路向，重點包括：

- (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；及
- (c) 長遠而言，設立全面的制度規管專利代理服務，並分階段達到該目標，以及制訂適當的過渡措施。

6. 諮詢委員會的主要建議(節錄自其向政府提交的報告<sup>3</sup>)的詳情載於**附錄I**。

---

<sup>2</sup> 商務及經濟發展局局長於2011年10月委任香港專利制度檢討諮詢委員會，就下列事宜提供意見——

(a) 在考慮2011年10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。

<sup>3</sup> 諮詢委員會的報告於2013年2月7日隨立法會CB(1)534/12-13(05)號文件發給委員。

## 過往的討論

7. 工商事務委員會(下稱"事務委員會")於2013年2月19日的會議上聽取當局匯報諮詢委員會的主要建議及香港專利制度發展的未來路向。在2013年12月17日的事務委員會會議上，委員支持政府當局的建議，即由2014年4月1日起，在知識產權署開設1個知識產權署助理署長(首長級(律政人員)薪級第2點)編外職位，為期3年，以處理有關推行"原授專利"制度，以及加強推廣香港作為知識產權貿易中心的工作。相關的人員編制建議於2014年1月15日的人事編制小組委員會會議上獲該小組委員會支持，並於2014年2月12日的財務委員會(下稱"財委會")會議上獲財委會批准。在審核2015-2016年度開支預算期間，議員亦就推行"原授專利"制度提出問題及進行討論。議員在相關會議上提出的主要意見及關注事項綜述於下文各段。

### 設立"原授專利"制度

8. 議員普遍支持設立"原授專利"制度，並同時保留現行的"再註冊"制度，讓使用者可視乎市場及運作需要作出選擇。議員認為，一個專為香港的需要而設計、健全且符合國際標準的專利制度，將有助香港發展成為區內的創新科技樞紐。議員促請政府當局盡快落實推行"原授專利"制度，以及進行公眾教育活動，藉此提高市民對該制度的認識。視乎籌備工作及日後草擬法例的進度，政府當局暫定的目標是最早在2016-2017年度推行原授專利制度及優化的短期專利制度。

9. 部分議員關注設立"原授專利"制度會否導致專利申請費用上升，並詢問申請"原授專利"的估計註冊費用為何。政府當局表示，當局在現階段難以估計申請"原授專利"的收費水平，因為收取多少費用視乎需要甚麼專利相關服務而定。創新及科技署一直有推行專利申請資助計劃，對象是首次在香港或海外申請專利的本地註冊公司及個人申請人，每項申請的最高資助額為申請費用的90%(上限15萬元)。

10. 在審核2015-2016年度開支預算期間，議員就推行"原授專利"制度的安排提出問題。政府當局表示，知識產權署已就推行"原授專利"制度展開籌備工作。將會進行的主要工作包括確立"原授專利"制度在實質審查方面的細節安排、規劃及建立支援新專利制度的電子系統、草擬審查手冊和設計工作流程以審查新專利制度下的專利申請、擬定適當的法律修訂等。視乎推行工作及草擬法例的進度，政府當局預計將於2015年第二季向立法會提交修訂條例草案。至於人員培訓，除了與國知局的協議外，知識產權署已於2015年分別與韓

國及墨西哥的知識產權當局簽訂合作諒解備忘錄，合作範圍包括人員培訓及經驗交流。署方會繼續派遣人員參加與專利議題相關的研討會及培訓課程，不斷提高他們的專業知識及經驗水平。

### 優化短期專利制度

11. 由於現行的短期專利制度無須進行實質審查，部分議員關注如何優化短期專利制度，防止出現濫用個案，即為不可享有專利的發明註冊及無理威脅提起侵權法律程序，尤其是與未經審查的專利有關者。政府當局表示，在諮詢委員會建議下，實質審查將會列為展開侵權法律程序的先決條件。短期專利擁有人在作出侵權法律程序威脅時，須向受威脅的一方提供該短期專利的詳細資料，包括所有相關支持文件，特別是查驗報告和對該專利作出的修改。如未能符合上述規定，該威脅在法律上會視為無理威脅，受屈一方可向專利擁有人追討合法的補救。

### 專利申請的實質審查工作

12. 議員雖理解由於香港暫時缺乏具備相關專業知識的人員，在推行"原授專利"制度及優化短期專利制度後，有需要在短至中期把實質審查工作外判，但亦促請政府當局逐步建立本港的自行實質審查能力，並培育草擬及處理專利申請的本地專門人才。部分議員認為，政府當局應考慮尋求國知局協助，俾能長遠建立自行實質審查能力。政府當局表示，當局會分階段達到建立自行實質審查能力這個長遠目標，集中發展香港已具備不少專才的某幾類科技範疇。就此，知識產權署已與國知局簽訂《關於專利領域的合作安排》，該局會為香港的"原授專利"制度及優化的短期專利制度在實質審查方面提供技術協助及支援，以及在人員培訓和發展方面，協助香港建立進行實質審查的能力。

### 發展人力資本

13. 部分議員關注香港缺乏具備專利專業知識的人員，以及本地知識產權市場規模細小，他們促請政府當局制訂具體計劃發展人力資本以培育本地專門人才。他們呼籲政府當局加大力度培育及吸引人才，以及拓闊本地理工科畢業生的出路。政府當局表示，在香港設立"原授專利"制度將有助推動香港專利代理業務的增長，並吸引更多專業人士投身知識產權業，從而提供需求主導的誘因，使更多香港院校提供這範疇的課程，培育所需的人力資本。政府當局會與教育界及專利業界研究有關專利的培訓和發展工作的事宜。

## 規管專利代理服務

14. 部分議員促請政府當局盡早規管專利代理服務，藉此為專利擁有人提供最佳的保障，並提高專利代理專業的公信力，使香港與內地及其他司法管轄區磋商利便彼此之間的專利申請時能處於更有利的位置。政府當局表示，"原授專利"制度開始推行後，當局會分階段設立全面的規管制度，並制訂合適的過渡安排。

## 利便專利申請及專利互認

15. 部分議員促請政府當局推動與相關內地當局建立更緊密的關係，俾能互認對方批予的專利，並與內地及其他司法管轄區磋商利便彼此之間的專利申請。政府當局表示，當局會進一步探求更多國際合作的機會，方便本地專利申請人在其他司法管轄區取得專利保護。隨着香港設立"原授專利"制度，以及提升專利代理專業的公信力，香港與內地及其他司法管轄區磋商利便彼此之間的專利申請時將處於更有利的位置。

## 與創新科技業界合作

16. 部分議員認為，發展完善的知識產權制度及促進知識產權貿易，可鼓勵創新及創意，以配合本港的創新科技發展、利便技術轉移，以及推動研究和發展成果商品化及品牌發展。他們促請知識產權署在推行"原授專利"制度和促進香港知識產權貿易的事宜上，與創新科技業界和負責推動創新科技的創新科技署加強溝通。

## **最新情況**

17. 政府當局將於2015年4月21日向事務委員會簡介《專利條例》的立法修訂建議，以及推行"原授專利"制度和優化的短期專利制度的進展。

## **相關文件**

18. 相關文件一覽表載於**附錄II**。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2015年4月15日

## 香港專利制度檢討諮詢委員會的 重點建議

香港專利制度檢討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) 短期專利實質審資的官方費用，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8年)應維持不變。
- (e) 現持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)。

資料來源：香港專利制度檢討諮詢委員會報告行政摘要第4段 ([立法會CB\(1\)534/12-13\(05\)號文件 - 附件A](#))

## 香港專利制度檢討

## 相關文件一覽表

會議日期	委員會	會議紀要／文件
19/2/2013	工商事務 委員會	<p>政府當局就香港專利制度檢討提交的文件 <a href="#">立法會CB(1)534/12-13(05)號文件</a></p> <p>立法會秘書處就香港專利註冊制度擬備的最新背景資料簡介 <a href="#">立法會CB(1)534/12-13(06)號文件</a></p> <p>會議紀要 <a href="#">立法會CB(1)830/12-13號文件</a></p>
17/12/2013	工商事務 委員會	<p>政府當局就建議在知識產權署開設1個知識產權署助理署長編外職位提交的文件 <a href="#">立法會CB(1)516/13-14(05)號文件</a></p> <p>立法會秘書處就香港專利制度的檢討及香港知識產權貿易的發展擬備的最新背景資料簡介 <a href="#">立法會CB(1)516/13-14(06)號文件</a></p> <p>會議紀要 <a href="#">立法會883/13-14號文件</a></p>
15/1/2014	人事編制小組 委員會	<p>政府當局提交的文件，內容有關建議由2014年4月1日起，在知識產權署開設1個知識產權署助理署長(首長級(律政人員)薪級第2點)編外職位，為期3年，以處理有關推行"原授專利"制度，以及加強推廣香港作為知識產權貿易中心的工作 <a href="#">EC(2013-14)19</a></p>



會議日期	委員會	會議紀要／文件
		會議紀要 <a href="#">ESC36/13-14</a>
30/3/2015	審核 2015-2016 年度開支預算的財務委員會會議	政府當局就梁君彥議員的初步書面問題所作的回覆 <a href="#">答覆編號：CEDB(CIT)105</a>  政府當局就廖長江議員的初步書面問題所作的回覆 <a href="#">答覆編號：CEDB(CIT)251</a>  政府當局就葛珮帆議員的初步書面問題所作的回覆 <a href="#">答覆編號：CEDB(CIT)253</a>  政府當局就王國興議員的初步書面問題所作的回覆 <a href="#">答覆編號：CEDB(CIT)255</a>