

二〇一六年十一月十五日
討論文件

立法會工商事務委員會

落實專利制度改革進度及所需人力支援的檢討

目的

本文件向委員報告在香港推行新專利制度的進度、於中長期需要完成的主要工作，以及所需人力支援的檢討。

背景

檢討本地專利制度

2. 為確保本地專利制度¹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)²。
3. 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) 為標準專利設立「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；
 - (b) 保留現行批予標準專利的再註冊制度³；
 - (c) 保留並適當地優化短期專利制度；及

¹ 在香港現時的專利制度下，申請人提交申請後可獲批予兩種專利(即最長有效期為 20 年的標準專利及最長有效期為 8 年的短期專利)。當處理專利申請時，專利註冊處只作形式上的審查，核對已提交並支持有關申請所需的資料和文件。與很多香港以外的專利當局不同，註冊處不會就法律或技術方面進行實質審查，以決定有關專利申請的發明是否符合法律上可享專利性的要求(即該發明是否新穎、具創造性及能作工業應用)。

² 職權範圍及成員名單詳見附件 1。

³ 目前香港根據「再註冊制度」批予標準專利。在此制度下，如有關專利在三個「指定專利當局」(即國家知識產權局、聯合王國專利局及歐洲專利局(指定聯合王國的專利))之一已獲批予，其標準專利亦將獲批予。

- (d) 長遠而言，設立全面規管專利代理服務的制度，並分階段實施，其間可採取暫行措施。

4. 政府採納有關報告，並於二〇一三年二月十九日向委員會作簡介(參見立法會CB(1)534/12-13(05)號文件)。在委員的支持下，政府一直跟進實施新專利制度的工作。

進度

迄今完成的工作

5. 現階段的進度如下：

- (a) 經考慮國家知識產權局⁴的專家意見、有關國際社會包括澳洲、內地、新加坡和英國的專利制度、慣例和程序的顧問研究結果，以及多條主要的區域性和國際性的專利條約⁵後，我們已為新專利制度所需的法律框架完成深入細緻的立法草擬工作，並在 2015 年 11 月向立法會提交《2015 年專利(修訂)條例草案》(條例草案)。
- (b) 政府協助立法會法案委員會詳細審議條例草案，使之獲得立法會支持，並於二〇一六年六月通過獲制定為《2016 年專利(修訂)條例》。新法例和新專利制度仍須待一切準備工作完成後才開始生效。
- (c) 其他的籌備工作正如火如荼，包括草擬附屬法例以訂定程序、擬訂工作指引和審查專利申請的工作流程、以及籌劃用作支援新專利制度的電子系統。
- (d) 在上述過程中，與不同持份者溝通，包括諮詢委員會及法律和專利行業的專業團體，聽取看法和意見。

⁴ 二〇一三年十二月簽署合作安排後，知識產權署與國家知識產權局一直緊密合作，為專利註冊處在實質審查和人力資源培訓方面，獲取國家知識產權局的技術支援。

⁵ 如《歐洲專利公約》及其《實施條例》、《專利合作條約》和《專利法條約》。

推廣及教育

6. 我們的首要目標，是建立一個健全穩妥的專利制度，推廣及教育是重要的一環。知識產權署一直在國際、地區和本地的會議和研討會上，向公眾匯報實施新專利制度的進度。在過去兩年，為推廣最新的專利及實務知識，以及新專利制度所需的專業發展，知識產權署贊助了香港生產力促進局和本地商會，舉辦專利撰寫及實務培訓課程和工作坊。知識產權署的宣傳教育活動摘要，見附件 2。

7. 知識產權制度對經濟發展日趨重要，而專利制度是其中的重要部份。我們必須建立社會對知識產權價值的理解和認識，以及為商界提供適切的服務，促使企業提高意識及信心，以知識產權作為業務資產，藉此有效地帶動業務增長。就此，我們已採取相應的行動，例如－

- (a) 設立專門的網站⁶，提供一站式的知識產權資訊；
- (b) 開展宣傳和公眾教育，培養尊重知識產權的文化；
- (c) 為中小企提供免費的首次諮詢服務；及
- (d) 推出支援計劃，協助中小企建立人力資源，管理及商業化其知識產權。

展望未來

貫徹落實專利改革的後續工作

8. 近期制定的《2016 年專利（修訂）條例》，標誌着本地專利制度改革在立法會的支持下，完成了關鍵的第一步。為了儘快實施新專利制度(目標是 2019 年)，我們接下來還需完成一系列迫切和重要的工作。知識產權署正加緊努力，解決相關的法律、技術和行政問題。現正進行的主要工作包括：

- (a) 擬訂立法建議，以修訂附屬法例（即《專利（一般）規則》（第 514C 章））的，特別為「原授專利」制度下的專利批予申請以及對短期專利批予後的實質審查的程序，提供詳細框架；
- (b) 草擬審查指南和設計工作流程，以訂明專利註冊處(註冊處)在處理新專利制度下的專利個案時，所採用的一般原則和慣例；

⁶ www.ip.gov.hk/

- (c) 擴充註冊處以處理新的日常實質審查工作。首要任務是招聘額外專利審查員，以處理新專利制度下的個案，並為新招聘人員安排適當的培訓，使他們具備對發明進行實質審查所需的知識和技能；
- (d) 設立一個新的電子處理系統，備有供公眾使用的對外介面（例如用於「原授專利」申請的檢索和電子提交），以及供註冊處內部使用的介面（主要用於處理專利申請和相關事宜）；
- (e) 與持份者溝通讓他們能緊貼進展，並徵求他們意見和建議；和
- (f) 擬訂進一步的宣傳計劃，在推出新專利制度的前後，推廣該制度。

9. 實施新專利制度後，註冊處仍需要儘快增值，其日常運作才能不假外求，發展成為一個獨立可信及能夠自行進行實質審查的機構。值得注意的是，實質審查相關工作要求員工具備高度專門的技術知識和技能。以新加坡為例，在一九九五年正式建立「原授專利」制度後，大約需要十八年才成立自己的檢索及審查部門，開始自行進行實質審查。

10. 因此，我們需要持續努力、以運作、維持和優化專利制度為長遠目標，並以下述主要範疇為工作重點(這和知識產權貿易工作小組⁷在專利方面作出的建議一致)－

- (a) 營運註冊處，以令人滿意的專業水平，處理所有專利申請；
- (b) 處理關於申請和授予標準專利和短期專利的可享專利性，以及註冊後的法律問題；
- (c) 代表專利註冊處處長就專利相關事宜進行聆訊；
- (d) 在香港長遠具有研發優勢的特定範疇內開始，在中長期內建立自行進行實質審查的能力⁸；

⁷ 推行「原授專利」制度是知識產權貿易工作小組的建議措施之一。政府於二〇一三年三月成立工作小組，就如何推廣香港作為區內首屈一指的知識產權貿易樞紐的整體策略提供意見。職權範圍及成員名單詳見附件 3。工作小組於二〇一五年三月發表報告，提出二十八項建議，分屬四個策略範疇，即(i)優化知識產權保護制度；(ii)支援知識產權的創造和使用；(iii)促進知識產權仲介服務和提升人力資源；以及(iv)推廣、教育和對外合作的工作。

⁸ 工作小組報告第 4 章，第 4.5(b)段。雖然專利註冊處在進行實質審查工作的初期需要外在的技術支援，但於中長期建立自行進行實質審查的能力，相當重要，能使新專利制度更方便使用者，亦會確保其整體能力和質量符合國際標準。此外，這亦有助香港與其他專利當局商議合作，例如互相加快申請程序，即專利審查高速公路（見下方註腳 10）。這符合諮詢委員會和知識產權

- (e) 參考國際社會的發展，探索與其他專利當局合作的可能性⁹，例如嘗試其他專利當局討論有關建立雙邊和多邊專利審查高速公路¹⁰；
- (f) 與持分者商討於中長期設立全面制度，以規管本地專利從業員。知識產權署需要與諮詢委員會商討並制訂策略性的實施計劃，與持分者就規定資格要求和標準以及過渡安排(例如豁免安排)進行多輪磋商和討論，建立監管機構，並為推行計劃擬訂所需的立法建議¹¹；
- (g) 定期檢討專利法以及新專利制度的運作，諮詢持分者，以及因應需要，不時提出進一步的立法建議¹²； 及
- (h) 留意國際社會(包括目前「再註冊制度」下的指定專利當局和其他海外專利當局)的專利法律和慣例的發展¹³。
- (i) 持續推行及深化教育工作，讓公眾明白到，知識產權制度可帶動知識型經濟發展，而新專利制度是其中一環，善用它就能推動創新及發展。

人力支援

11. 知識產權署已於 2013 年 10 月成立了專職的專利小組，負責專利方面的必要工作。經該小組的努力，已完成不少的工作(見以上第 5 至 7 段)¹⁴。除了政

貿易工作小組的相關策略意見和建議，也滿足專利申請人的一般期望。

⁹ 工作小組報告第 4 章，第 4.5(c) 段。

¹⁰ 在「專利審查高速公路」協議下，如首先提交地的專利當局已批予一項專利申請的專利權要求，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「專利審查高速公路」下訂立的程序，讓第二提交地的專利當局可應用首先提交地專利當局已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強制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。

¹¹ 此跟進工作見於知識產權貿易工作小組報告第 6 章，第 6.16-6.20 段，特別是第 6.18 段。其目的旨在落實諮詢委員會的建議，以滿足專利從業員就推行「原授專利」制度而引伸出的期望。

¹² 例如，為了使制度有更多有價值的特徵或優點，吸引更多使用者，我們有必要檢討專利法例，研究如 **Bolar** 豁免例外、臨時專利申請、最長專利保護期及有關軟件專利和商業方法的可享專利性問題等。

¹³ 有關跟進工作包括檢討與專利保護有關的現有和新的國際條約(例如中國為締約方的《國際專利分類斯特拉斯堡協定》和《為專利申請程式的微生物備案取得國際承認的布達佩斯條約》，以及《專利法條約》)，就其可能適用於香港的情況提供意見，並在適當情況下制定於香港推行的細節。

策及法律上的問題，專利小組亦負責在政策上監督專利註冊處的日常運作。註冊處負責處理「再註冊制度」下的標準專利，以及短期專利授權等事宜。目前，該小組包括 1 名為期 3 年的首長級助理署長(專利)編外職位，以及屬非首長級的 3.5 個常額及 2 個有時限的職位，即 2 名高級律師、1.5 名律師¹⁵、1 名一級私人秘書以及 1 名助理文書主任¹⁶。

12. 我們曾於 2013 年 12 月 17 日¹⁷ 就開設領導專利小組的助理署長(專利)編外職位諮詢委員，並承諾我們將適時檢討有關首長級的領導的長遠需要，並考慮所有重要發展 (包括必須為推行新專利制度準備立法建議，供立法會考慮)。¹⁸我們正為推行新專利制度所需的人力支援，作全面的檢視。

13. 在運作方面，我們已獲得資源，正打算擴充註冊處，增設 5 名知識產權審查主任的職位 (即 3 名高級知識產權審查主任及 2 名一級知識產權審查主任)。¹⁹ 鑑於這些新職位的人員將會負責實質審查中涉及高端技術的工作，我們打算聘請擁有理工方面的相關學歷及工作經驗及/或擁有專利實質審查經驗的人士，以便他們能夠在新專利制度下履行職責。這項擴充的準備工作正在進行中。現時及擴充後的註冊處的組織架構圖分別見於附件 4 及 5。

14. 在政策及發展方面，我們正在檢討部門的長期人手需求，尤其是組織架構及首長級人員的支援，從而貫徹落實上述的專利改革。我們亦留意到專利小組裡有 3 個具時限的職位將於二〇一七年三月三十一日到期(上述第 11 段)。在提出一個合理的建議時，我們會考慮各種因素－

- (a) 專利小組和註冊處是否需要，以及如何於適當時候增加人手，以履行其法定功能和完成上述第 8 及第 10 段的工作；

¹⁴ 本文第 6 和 7 段提到的宣傳和教育工作，由知識產權署的市場推廣組協助完成。

¹⁵ 該 0.5 名律師是由知識產權署的註冊小組借調過來。他需要分別處理註冊小組及專利小組的工作(各佔 50%)。

¹⁶ 助理署長(專利)、1 名高級律師及 1 名一級私人秘書的職位均具時限並將於 2017 年 3 月 31 日到期。該 3 個職位的按薪級中點估計的年薪開支為 3,829,140 元，每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)為 5,103,408 元。

¹⁷ 立法會 CB(1)516/13-14(05)號文件

¹⁸ 我們於 2014 年 2 月 21 日獲得財務委員會的批准，設立一個為期三年的助理署長(專利)編外職位，由 2014 年 4 月 1 日生效。

¹⁹ 3 名高級知識產權審查主任以及 2 名一級知識產權審查主任的職位所需增加的按薪級中點估計的年薪開支為 4,338,780 元，而所需的額外每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)為 5,613,138 元。

- (b) 工作範圍的闊度、技術性以及複雜性，是否需要首長級人員的策略性領導；及
- (c) 專利方面的工作是否可由知識產權署的其他小組²⁰分擔或處理，我們同時需要考慮部門近年來因為擴充業務而帶來的許多其他工作。

15. 我們將在完成有關檢討後儘快向委員報告檢討的結果，並就提出的任何建議按需要尋求委員的支持。

總結

16. 請委員閱悉專利改革的進度及未來動向，並歡迎提供意見。

工商及旅遊科
商務及經濟發展局
知識產權署
二〇一六年十一月

²⁰ 除了目前的助理署長(專利)職位，現時有另外四名助理署長(首長級(律政人員)薪級第2點)職位，分別領導法律意見、版權、聆訊及註冊的法律小組。

香港專利制度檢討諮詢委員會

職權範圍

就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。

成員名單(截至二〇一六年十月)

| <u>姓名</u> | <u>專業背景</u> [#] |
|-----------|--------------------------|
| <u>主席</u> | |
| 廖長城先生 | 資深大律師 |
| <u>委員</u> | |
| 比爾利先生 | 特許英國專利師及註冊歐洲專利師 |
| 查毅超博士 | 工業界 |
| 陳植森博士 | 研究及發展界 |
| 張英相教授 | 學術界 |
| 姜華女士 | 專利從業員 |
| 鄭志強先生 | 律師／特許仲裁員及認可調 |

解員

李雪菁女士

學術界

潘永生先生

研究及發展界

唐裔隆博士

工業界

徐建博士

學術界

知識產權署署長

政府

政府商務及經濟發展局副秘書長(工商)² 政府

創新科技署助理署長(資助計劃)

政府

註：香港專利制度檢討諮詢委員會成員自願提供上述資料。

知識產權署有關新專利制度的近期宣傳和推廣工作

A. 知識產權署參與的會議/研討會/工作坊

1. 國際層面

- 中國香港在世界知識產權組織成員國大會第56屆系列會議上發言，知識產權署署長向成員國代表表示，中國香港將推行新專利制度 (2016年10月，瑞士日內瓦)

2. 區域層面

已經/將會在以下活動中介紹新專利制度：

- 亞洲知識產權營商論壇(2016年12月，香港特別行政區)
- 內地與香港、澳門特別行政區知識產權研討會(2016年10月，澳門特別行政區；2015年4月，中國中山)
- 粵港保護知識產權合作專責小組會議(2016年8月，中國廣州；2015年8月，香港特別行政區)
- 粵港知識產權與中小企業發展研討會(2016年6月，中國深圳；2015年6月，中國廣州)
- 泛珠三角區域合作下的交流活動(2015年10月，香港特別行政區)

3. 本地層面

在以下活動中介紹新專利制度：

- 香港專利代理人公會舉辦的講座 (待確認)
- 香港美國商會舉辦的午餐講座 (2016年11月)

B. 知識產權署贊助有關專利撰寫與實務的培訓課程/工作坊

1. 香港工業總會舉辦的「中國專利代理人資格考試專利實務強化培訓班」(2016年9月，香港特別行政區；2015年10月，香港特別行政區)
2. 香港生產力促進局舉辦的「專利檢索工作坊」(2016年7月，香港特別行政區；2016年1月，香港特別行政區；2015年10月，香港特別行政區；2015年1月，香港特別行政區)

知識產權貿易工作小組

職權範圍

- (a) 為研究推廣香港作為知識產權貿易中心的整體策略提供意見；及
- (b) 探索可行的政策及其他支援措施推動香港的知識產權貿易。

成員名單*

姓名

專業背景*

主席

蘇錦樑先生

政府

副主席

廖長城先生

資深大律師

委員

蒲祿祺先生

特許測量師及估值師

陳植森博士

研究及發展界

陳立邁博士

品牌擁有人及特許服務

張英相教授

學術界

蔡漢成教授

創意產業

蔡映媚女士

法律服務／知識產權從業員

鍾志平博士

製造業

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 龔永德先生 | 會計及稅務 |
| 鄺志強先生 | 法律服務／特許仲裁員及認可調解員 |
| 郭燦輝先生 | 高科技社會企業家 |
| 郭炬廷先生 | 金融服務 |
| 黎志誠先生 | 風險管理及保險服務 |
| 劉樂庭博士 | 研究及發展界 |
| 李宗哲先生 | 私人股本及策略性諮詢 |
| 李惠光先生 | 大學行政 |
| 陸地博士 | 知識產權律師／知識產權從業員 |
| 王明鑫先生 | 製造業 |
| 吳葆之博士 | 教育工作者／企業資本家／企業家 (美國及亞洲)／科學家 |
| 知識產權署署長或其代表 | 政府 |
| 創新科技署署長或其代表 | 政府 |
| 創意香港總監或其代表 | 政府 |
| 香港貿易發展局總裁或其代表 | 貿易推廣機構 |

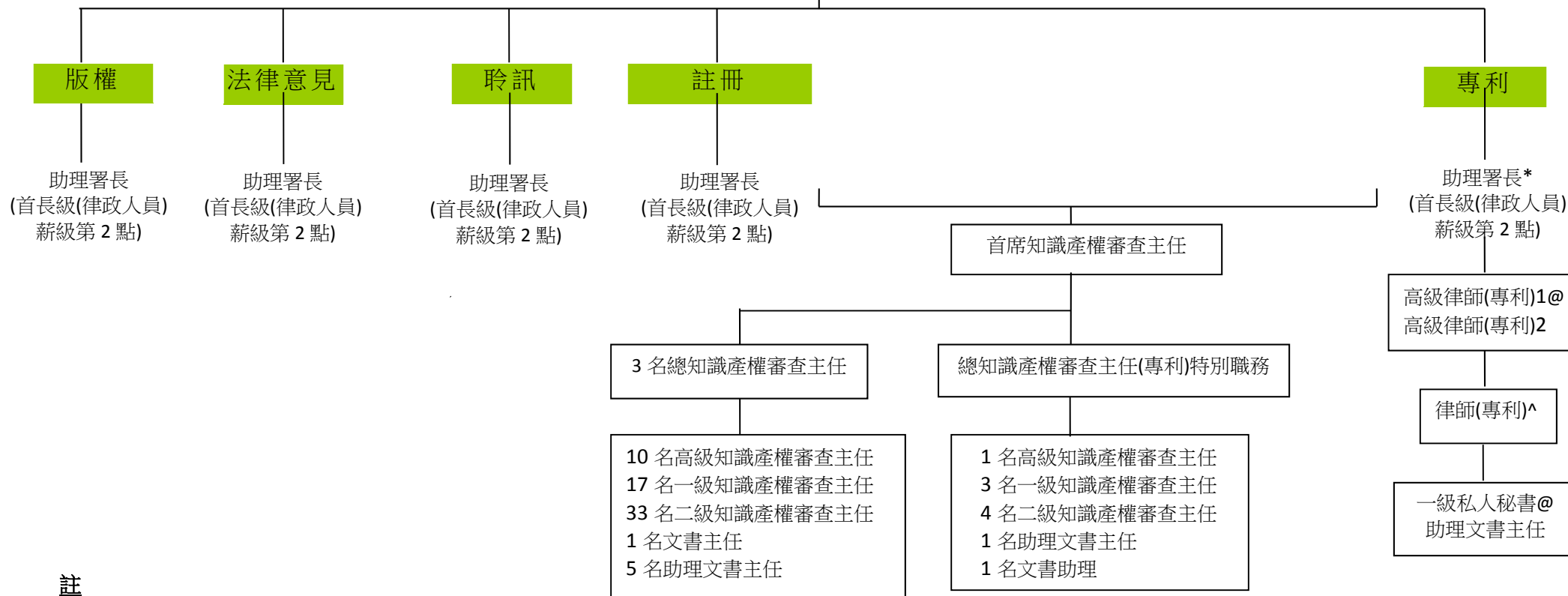
註：知識產權貿易工作小組成員自願提供上述資料。

* 成員委任期為兩年，由二〇一三年三月十二日起生效。

現時知識產權署專利小組和註冊處的組織架構圖

知識產權署署長(首長級薪級第 5 點/首長級(律政人員)薪級第 5 點)

知識產權署副署長(首長級(律政人員)薪級第 3 點)



註

* 有時限的首長級編外職位(直至 2017 年 3 月 31 日)

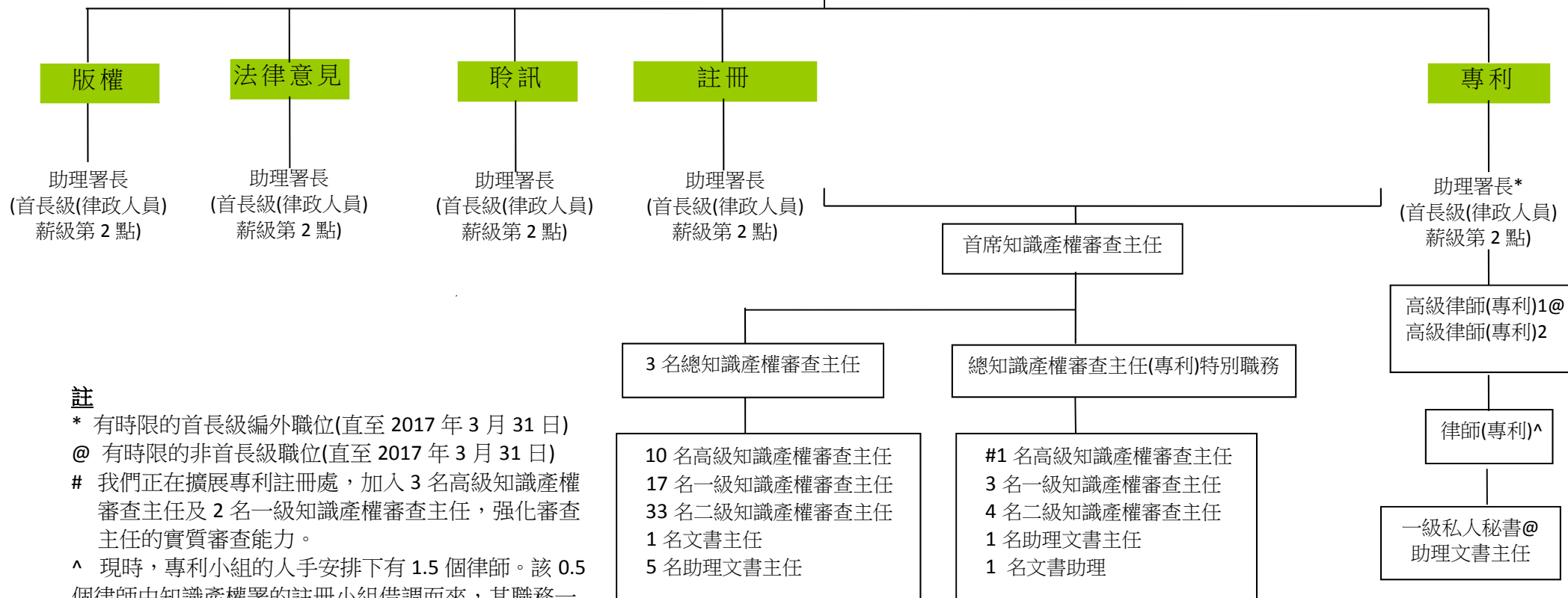
@ 有時限的非首長級職位(直至 2017 年 3 月 31 日)

^ 現時，專利小組的人手安排下有 1.5 個律師。該 0.5 個律師由知識產權署的註冊小組借調而來，其職務一半與註冊小組有關，另一半則與專利小組有關。

知識產權署專利小組及擴展後的註冊處的組織架構圖

知識產權署署長(首長級薪級第 5 點/首長級(律政人員)薪級第 5 點)

知識產權署副署長(首長級(律政人員)薪級第 3 點)



註

* 有時限的首長級編外職位(直至 2017 年 3 月 31 日)

@ 有時限的非首長級職位(直至 2017 年 3 月 31 日)

我們正在擴展專利註冊處，加入 3 名高級知識產權審查主任及 2 名一級知識產權審查主任，強化審查主任的實質審查能力。

^ 現時，專利小組的人手安排下有 1.5 個律師。該 0.5 個律師由知識產權署的註冊小組借調而來，其職務一半與註冊小組有關，另一半則與專利小組有關。