

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)90/16-17(06)號文件

檔號：CB1/PL/CI

工商事務委員會

2016年11月15日的會議

有關落實專利制度改革的進度的背景資料簡介

目的

本文件就落實專利制度改革的進度提供背景資料，並綜述第五屆立法會《2015年專利(修訂)條例草案》委員會及工商事務委員會("事務委員會")委員在過往討論相關課題時表達的意見及關注。

背景

香港現行的專利制度

2. 專利制度賦予專利擁有人專有權利，防止他人透過例如製造、使用、出售或進口等方式利用其專利發明，從而鼓勵創新科技發展。任何具有新穎性、包含創造性，並且能作工業應用的發明，只要不屬豁除類別，便可在香港註冊成為專利¹。

3. 根據1997年6月制定的《專利條例》(第514章)("《條例》")，在香港可批予的專利有兩類，即標準專利和短期專利。目前，本地專利從業員大體上並無受到規管。

¹ 《專利條例》(第514章)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。

4. 一般而言，標準專利的有效期最長為 20 年，並以"再註冊"制度作為批予標準專利的基礎，但須符合有關程序。在此制度下，某項相同的發明如已在 3 個"指定專利當局"(即內地的國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局(就根據《歐洲專利公約》而批予並指定聯合王國的專利而言))之一取得專利，便可在香港獲批予標準專利。

5. 短期專利的有效期最長為 8 年，經香港專利註冊處就支持有關申請的文件進行形式審查後批出。

6. 為確保香港的專利制度會繼續與時並進，並推動香港發展成為區內的創新及科技樞紐，政府於 2011 年 10 月對本地專利制度展開檢討，並為此成立了香港專利制度檢討諮詢委員會("諮詢委員會")。

7. 考慮諮詢委員會的建議後，政府當局於 2013 年 2 月公布本地專利制度發展的未來路向，包括設立"原授專利"制度、優化短期專利制度及規管專利從業員。

有關專利制度發展的人員編制及立法建議

8. 為應付推行"原授專利"制度而大幅增加的工作量，經財務委員會批准後，知識產權署由 2014 年 4 月 1 日起，開設一個助理署長編外職位，為期 3 年。

9. 政府當局就有關的立法建議取得事務委員會的支持，並於 2015 年 11 月 11 日把《2015 年專利(修訂)條例草案》("條例草案")提交立法會，以修訂《條例》，藉以：

- (a) 就標準專利的批予訂定"原授專利"制度；
- (b) 就短期專利批予後的實質審查訂定條文，並作出其他技術性修訂，藉此優化現有的短期專利制度；
- (c) 禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述，以作為暫行規管措施；及
- (d) 提出修訂，清楚說明根據政策原意，涉及第二或進一步醫藥用途的發明可視為具新穎性，因而可享專利，以及處理其他技術性、過渡性及雜項事宜。

10. 立法會成立了一個法案委員會，負責研究條例草案。條例草案於 2016 年 6 月 2 日獲得通過，並會在商務及經濟發展局局長以憲報公告指定的日期起實施。

事務委員會及法案委員會過往的討論

11. 事務委員會及法案委員會委員表達的主要意見及關注綜述於下文各段。

設立新的"原授專利"制度

12. 有鑒於新的"原授專利"制度只會在香港實施，部分法案委員會委員認為根據新的"原授專利"制度批予的專利，有需要獲得現時標準專利再註冊制度下 3 個指定專利當局(即國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局)的認可，以作為一項交互安排。政府當局表示，鑒於專利的保護受地域限制，因此就某國家或區域的專利當局所批予的專利而言，國際上並無互認安排。不過，在設立新的"原授專利"制度後，香港與其他專利當局磋商訂立雙邊安排時，會處於更有利的位置，俾能加快審查程序，利便"原授專利"的申請人以更短的時間和較低的費用在其他司法管轄區尋求專利保護。

13. 部分事務委員會委員及法案委員會委員亦質疑，香港市場規模細小，而且缺乏生產基地，是否會有足夠的需求維持一個具成本效益的"原授專利"制度。政府當局表示，現時，多個人口數目及/或本地生產總值與香港相若或可予比擬的先進經濟體均已設立本身的"原授專利"制度。待設立新的"原授專利"制度後，當局會探討進一步的對外合作機會，以便本地專利申請人在其他司法管轄區取得專利保護，藉此提高新的"原授專利"制度的吸引力。

14. 事務委員會委員及法案委員會委員均關注到，新的"原授專利"制度運作成本較高，或會導致使用者的費用增加，從而令他們對申請卻步。政府當局表示，原則上，每宗"原授專利"申請的收費會根據"用者自付"原則，按收回成本的水平計算。

優化短期專利制度

15. 由於現行的短期專利制度無須進行實質審查，部分事務委員會委員察悉並關注到，實際上並不符合可享專利規定的發明，也可取得短期專利。此外，在法案委員會上，部分代表團體擔心，引入短期專利的實質審查的建議可能會削弱短期專利制度的優點，以及有礙該制度的使用。政府當局表示，在經優化的短期專利制度下，對一項短期專利進行實質審查，將會列作為執行專利而展開法律程序的先決條件。政府當局認為，短期專利制度的相關優化措施將有助於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。

專利申請的實質審查工作

16. 部分事務委員會委員雖理解在推行新的專利制度後，有需要在短至中期把實質審查工作外判，但亦促請政府當局長遠而言逐步建立知識產權署的自行實質審查能力。政府當局表示，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。此外，知識產權署已與國家知識產權局訂立合作安排，並會繼續與一些海外司法管轄區的知識產權當局進行人手培訓及經驗分享方面的合作及交流。

威脅提起關於侵權的法律程序

17. 部分法案委員會委員和代表團體一樣，關注到條例草案規定未經實質審查的短期專利的擁有人在威脅提起關於侵權的法律程序時，須應要求提供有關專利的文件。這些委員認為，有關規定對專利擁有人過分嚴厲，而且超越了防止就弱專利威脅提起關於侵權的法律程序的原意。

18. 政府當局表示，這項建議旨在協助受屈的人掌握資料，以決定是否及如何回應有關威脅。考慮到代表團體及法案委員會提出的意見，政府當局就提供予受屈一方的專利資料、使專利擁有人知悉抗辯無理威脅申索的相關法定要求，以及延長提供專利資料的時限，對條例草案動議全體委員會審議階段修正案。有關修正案獲得通過。

專利業界的人力資本發展

19. 事務委員會及法案委員會促請政府當局制訂長遠的人力資本發展計劃，為專利業界培育所需的本地人才，並設立資歷評審制度，以確保專利從業員的專業性。政府當局表示，長遠而言，當局會制訂全面的專利從業員規管制度，以助培育強大的專利專業隊伍，作為"原授專利"制度的配套。

規管專利從業員

20. 部分事務委員會委員雖認同有需要規管專利從業員，但關注到現職專利從業員如何過渡至新規管制度，並促請政府當局在擬訂規管制度的細節(尤其是有關現職專利從業員在新制度下執業的過渡性安排)時，徵詢專利業界主要專業團體的意見。

21. 部分法案委員會委員察悉代表團體的意見，並關注到條例草案引入暫行規管措施，規定若使用有關名銜，以及某個名銜或描述，以致相當可能會令人產生印象，認為該人持有某種資格、獲法律承認或獲政府認可而在香港進行專利代理服務，即屬犯罪。這些委員認為，條例草案的有關條文或許不夠清晰。

22. 政府當局澄清，擬議暫行措施只是規管在提供專利代理服務的過程中使用若干名銜，並非規管或限制提供專利代理服務。很多專利代理服務提供者是合資格的法律執業者，而條例草案旨在清楚說明香港合資格的法律執業者在香港提供專利代理服務時可合法使用其合法名銜，例如"律師"、"大律師"、"外地律師"。

23. 部分法案委員會委員認為，對因使用禁止的名銜或描述而被定罪的人訂定罰款 50 萬元的擬議刑事制裁，對專利從業員而言或過分嚴苛。政府當局確認已考慮類似罪行的罰則，以作參考。

最新情況

24. 政府當局將於 2016 年 11 月 15 日向事務委員會簡介落實專利制度改革的進度、於長期需要完成的主要工作，以及所需人力支援。

相關文件

25. 相關文件一覽表載於**附錄**。

立法會秘書處
議會事務部 1
2016 年 11 月 11 日

相關文件一覽表

會議日期	會議	文件
21/4/2015	工商事務委員會	<p>政府當局就"《專利條例》的立法修訂建議"提交的文件 (立法會 CB(1)743/14-15(03)號文件)</p> <p>立法會秘書處就香港專利制度檢討擬備的最新背景資料簡介 (立法會 CB(1)743/14-15(04)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(1)969/14-15 號文件)</p>
20/5/2016	內務委員會	<p>《2015年專利(修訂)條例草案》委員會報告 (立法會 CB(1)932/15-16 號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(2)1517/15-16 號文件)</p>
1/6/2016	立法會	<p>《2015年專利(修訂)條例草案》委員會報告 (立法會 CB(1)972/15-16 號文件)</p>