

二〇一六年十二月二十日

討論文件

立法會工商事務委員會

建議在知識產權署開設一個 知識產權署助理署長的首長級常額職位

目的

知識產權署建議把一個知識產權署助理署長(助理署長)(首長級(律政人員)薪級第 2 點)¹的編外職位轉為常額職位，以繼續履行有關專利的職務和責任，包括在香港推行「原授專利」制度及經優化的短期專利制度(合稱為「新專利制度」)、監督擴充後的專利註冊處(註冊處)的日常運作，以及採取適當的措施進一步推動新專利制度的長遠發展。本文件就此徵詢委員的意見。

背景

2. 考慮在公眾諮詢收到的意見和香港專利制度檢討諮詢委員會(諮詢委員會)提出的建議後，政府於二〇一三年二月宣佈政策決定，其中包括在香港設立「原授專利」制度。政府其後於二〇一三年三月成立知識產權貿易工作小組(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。在助理署長(專利)的支援下，工作小組於二〇一五年三月完成工作並發表報告，提出了二十八項建議措施，其中包括推行「原授專利」制度。

3. 上述政策決定的過程當中一個考慮事項，是設立新專利制度所需要投放的資源及其可帶來的效用。經審慎考慮後，我們判斷應該放遠目光，以策略性視野看待香港未來的

¹ 職銜定為助理署長(專利)。

專利制度，不應囿於一時的困難²。我們相信，新專利制度有助加強香港用以保護知識產權的基礎建設，亦是促進未來知識產權制度發展的重要基石。這個決定亦能夠顯示政府的承擔，維持一個可與其他先進經濟體看齊的專利制度，以吸引國際知識產權貿易及管理的活動來港進行，從而協助香港鞏固作為創新及知識產權貿易樞紐的地位。

4. 我們在二〇一六年十一月十五日（見立法會CB(1)90/16-17(05)號文件）向委員簡介推行新專利制度的進度和於中長期需要完成的主要工作。委員備悉有關進度和未來工作，並表示支持政府實施新專利制度。

5. 除了工作進度和未來計劃，我們亦向委員簡介了所需的人力支援事宜，包括：

- (a) 專責的法律小組（專利小組）和註冊處的現行組織架構；
- (b) 註冊處的擴展；及
- (c) 專利小組為貫徹落實專利改革所需的長期人手需求（特別是首長級人員的領導），政府所作的檢討。

我們承諾在檢討完成後，盡快向委員匯報專利小組所需的首長級人員的領導，並就提出的任何建議尋求委員支持。檢討現已完成，下文闡述將有關的編外助理署長職位轉為常額職位的理據。

理據

迄今完成的工作

6. 知識產權署在二〇一三年十月成立了一個專責的專利小組，接手所有與專利有關的工作。於二〇一四年二月獲得財務委員會批准後，我們在二〇一四年四月設立現時的助理署長編外職位，為期三年，以領導專利小組推行實施新專利制度的必要工作。該職位將於二〇一七年三月三十一日期滿終止。迄今的工作進展包括：

² 有關政策改變的利害及結論載於諮詢委員會在二〇一三年發表的報告第三章（第 8 - 31 頁）。

- (a) 經考慮國家知識產權局的專家意見、顧問研究的結果、有關的國際社會慣例和程序，以及主要的區域性和國際性的專利條約後，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，並在二〇一五年十一月向立法會提交《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) 各種不同的籌備工作正如火如荼，包括草擬附屬法例以訂定程序、擬訂實務指南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，我們一直與不同持份者³溝通以聽取其觀點和意見；及
- (e) 就推廣及教育而言，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。知識產權署亦贊助了有關專利撰寫及實務培訓的課程和工作坊。

貫徹落實專利改革的後續工作

7. 《2016年專利（修訂）條例》的制定標誌着本地專利制度改革完成了關鍵的第一步。為了盡快實施新專利制度（目標是二〇一九年），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）），為「原授專利」制度下

³ 包括諮詢委員會及代表本地法律和專利從業員的團體。

申請專利批予以及申請對短期專利進行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；
- (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，使他們具備實質審查發明所需的知識和技能；
- (d) 設立一個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）的新電子處理系統；
- (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，在推出新專利制度前推廣該制度。

8. 實施新專利制度後，註冊處必須悉力學習，令其日常運作能不假外求，發展成為一個獨立可信及能夠自行進行實質審查的單位⁴。值得注意的是，實質審查的相關工作要求員工具備高度專門的技術知識和技能。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（這和工作小組在專利方面作出的建議一致）－

- (a) 營運註冊處，務求它能以令人滿意的專業水平，處理所有專利申請；

⁴ 以新加坡為例，它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其檢索及審查部門，開始自行進行實質審查。

- (b) 處理關於申請和批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) 由香港長遠具有研發優勢的特定範疇開始，在中長期內建立自行進行實質審查的能力⁵；
- (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，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⁶；
- (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⁷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；
- (g) 定期檢討專利法以及新專利制度的運作，諮詢持分者，以及因應需要提出進一步的立法建議⁸；

⁵ 雖然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6）。這和諮詢委員會和知識產權貿易工作小組的相關策略意見和建議一致，也符合專利申請人的一般期望。

⁶ 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。

⁷ 我們嘗試就培養具專利專業知識的人才與幾所本地大學及其知識轉移處討論。我們將繼續鼓勵本地大學開辦與專利相關的課程。

⁸ 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** 例外情況、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等問題。

- (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⁹；及
- (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。

開設常額助理署長職位的需要

9. 考慮到專利改革的最新發展，以及近年知識產權署的工作日益繁重，我們檢討了知識產權署的組織架構和首長級的人手需求。鑑於第 7 及 8 段所述的工作範圍相當大和複雜，亦涉及專業技術，同時有見知識產權署近年因應運作需要而增加的許多其他工作，我們認為有需要設立一個常額助理署長職位帶領專利小組。擬設立的助理署長職位的擬議職責說明載於附件 1。

10. 首先，建立和推行新專利制度是一項長遠的承擔，需要不斷努力去維持及完善。新專利制度將成為政府的恆常職責，是我們知識產權制度和法律體制中的一部分。因此，我們正增加專利小組及其監督的註冊處人手，擔當此項職責，並跟進上述各項並不容易的工作。

11. 再者，我們將藉此機會理順知識產權署的註冊處整體運作。現時，專利申請以及外觀設計申請分別由專利註冊處和外觀設計註冊處處理。前者由助理署長（專利）監督，後者則由助理署長（註冊）監督¹⁰。隨著助理署長（專利）常額職位的設立，和考慮到助理署長（註冊）及註冊小組持續接手的額外工作（見第 15(d)段），專利小組正從註冊小組接過某些職務和責任，即監督外觀設計註冊處的工作和程序，

⁹ 有關跟進工作包括檢討與專利保護有關的現有國際條約(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》)和正在興起的國際條約，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。

¹⁰ 商標註冊申請由商標註冊處另一組的審查員(由助理署長（註冊）管理)負責。此安排是考慮到當時不同因素，例如各註冊處的工作量而制訂的。

包括在有需要時就外觀設計的個別申請提供法律意見。因此，由助理署長（專利）監督外觀設計註冊處，會讓他和其正擴展的專利小組，更有效地對外觀設計註冊處的日常運作維持政策監督，包括在有需要時就外觀設計的個別申請提供法律意見。

非首長級人員的支援

12. 現時，由助理署長（專利）帶領的專利小組共有兩名高級律師、一名律師，一名一級私人秘書及一名助理文書主任。當中一個高級律師職位和一個一級私人秘書職位與助理署長編外職位同樣是具時限的職位，二〇一七年三月三十一日期滿終止。為了維持對擬設助理署長常額職位的必要及持續的支援，我們計劃把這兩個具時限的非首長級職位轉為常額職位，並於二〇一七年四月一日生效。註冊處方面，我們已獲得資源擴充註冊處，增設 5 個知識產權審查主任職位（三名高級知識產權審查主任及兩名一級知識產權審查主任）。五個常額職位中，一個一級知識產權審查主任的職位已於二〇一六年十月獲充任。在新專利制度推行後，我們會進一步檢視專利小組和註冊處的人力(非首長級職位)支援需求。

13. 現時及建議的註冊處組織架構圖分別見於附件 2及附件 3。

其他方案

14. 我們已仔細研究內部重新調配和外判工作的可行性，結論是兩個方法均不可能為上述的新專利職務，提供足夠支持。

內部重新調配

15. 除了目前的助理署長編外職位外，還有另外四個現有的助理署長（首長級（律政人員）薪級第 2 點）職位，分別帶領負責法律意見、版權、聆訊及註冊的法律小組。這些助理署長和其各自的小組已經因為大量艱難的法律和政策工作而沒有餘力分擔或接收大量和複雜的專利職務。

- (a) 助理署長（法律意見）與其法律意見小組，全力負責就涉及知識產權的各項民事事宜向政府政策局或部門提供法律意見。此外，法律意見小組亦負責監察和留意國際和地區的知識產權事宜的發展，例如世界知識產權組織、《與貿易有關的知識產權協議》、亞太區經濟合作組織，以及雙邊或多邊談判（例如自由貿易協定談判經常把知識產權作為其中一項主要議題）等相關的事宜。另外，助理署長（法律意見）亦需要監督落實工作小組建議的各種措施及提供指導和支援，以促進和發展香港成為知識產權貿易中心。主要工作包括：(i)協助律政司修訂《仲裁條例》（第341章），訂定立法建議，以促進和吸引更多當事人在香港透過仲裁解決知識產權糾紛；及(ii)就擴闊購買所有主要類型的知識產權而招致的資本開支的扣稅範圍，提供法律意見，協助立法工作¹¹。
- (b) 《2014年版權（修訂）條例草案》未獲通過，助理署長（版權）與其版權小組正全面探討如何能更新本地版權制度，包括進一步詳細研究各項版權問題的國際發展、與持份者討論、制定宣傳和教育計劃以促進公眾對版權制度的理解和對他人權利的尊重，及就未來立法改革的可行方案制定建議。
- (c) 助理署長（聆訊）與其聆訊小組全力負責就商標/外觀設計/專利註冊處處長席前的程序作出判決，並全面致力維持一個有效的聆訊制度，這是知識產權署的法定職責之一。¹²
- (d) 助理署長（註冊）與其註冊小組必須就數量甚多的商標申請提供實質法律意見，特別是必須參考相關法例和判例，以決定商標註冊可註冊性的問題¹³。此外，

¹¹ 我們於二〇一六年十一月十五日向委員簡介立法建議，並獲委員支持。

¹² 知識產權署於二〇一五年發出的判決總數為 173 宗。每年判決的數量不定，如在二〇一一年至二〇一五年的最近五年內，二〇一三年的總判決數量高達 209 宗。

¹³ 知識產權署每年收到的商標申請數目從二〇一一年的 32 559 宗上升至二〇一五年的 39 179 宗。

就應否在香港推行《馬德里議定書》¹⁴，助理署長（註冊）也積極與中央人民政府和世界知識產權組織探討可行的實施模式和法律、行政和技術問題，以協助政府作出政策決定。《馬德里議定書》要在香港推行，助理署長（註冊）就需負責修訂法例和建立行政系統，以支援《馬德里議定書》下的新國際申請。雖然外觀設計註冊處日常運作的責任交由助理署長（專利）接手，但助理署長（註冊）依然沒有剩餘的空間處理額外工作。

外判

16. 我們認為聘用外間服務供應商的方案並不恰當。新專利制度的建立、管理和運作的重要問題牽涉專門的法律和技術問題，它們同時涉及大量的政府政策。除了為解決某些特定的法律和技術問題需要尋求外界意見外，我們認為不適合將專利職務交由外間服務供應商負責。

對財政的影響

17. 按薪級中點估計，擬設的助理署長（專利）常額職位所需增加的年薪開支為 2,056,200 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 2,637,000 元。

18. 至於支援擬設的助理署長（專利）的兩個非首長級職位，即專利小組中一個高級律師職位和一個一級私人秘書職位，我們計劃將此兩個具時限性的職位轉為常額職位（見上文第 12 段）。按薪級中點估計，所需增加的年薪開支為 1,772,940 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 2,582,000 元。

¹⁴《馬德里議定書》是一項國際議定安排，商標擁有人可通過提交一份申請及繳納一組費用在一個或以上的國家或地區申請註冊，以減少時間及金錢上的支出。此項安排亦促進更具成本效益的國際商標管理服務。考慮到《馬德里議定書》可以為香港所帶來的好處，政府於二〇一四年十一月至二〇一五年二月期間諮詢公眾，建議《馬德里議定書》適用於香港。此外，工作小組的報告亦特別建議政府應考慮公眾諮詢的意見並跟進《馬德里議定書》的適用安排。

19. 知識產權署會在二〇一七至一八年度及隨後年度的預算草案內預留足夠款項，以應付有關建議的所需開支。

徵詢意見

20. 請各委員就上述建議提出意見。如建議獲委員支持，我們會向財委會轄下的人事編制小組委員會提交建議，獲通過後再將有關建議提交財委會審批，將具時限的助理署長職位轉為常額職位。

商務及經濟發展局
工商及旅遊科
知識產權署
二〇一六年十二月

知識產權署助理署長
職責說明

- 職銜 : 知識產權署助理署長 (專利)
- 職級 : 知識產權署助理署長 (首長級 (律政人員) 薪級第 2 點)
- 直屬上司 : 知識產權署副署長

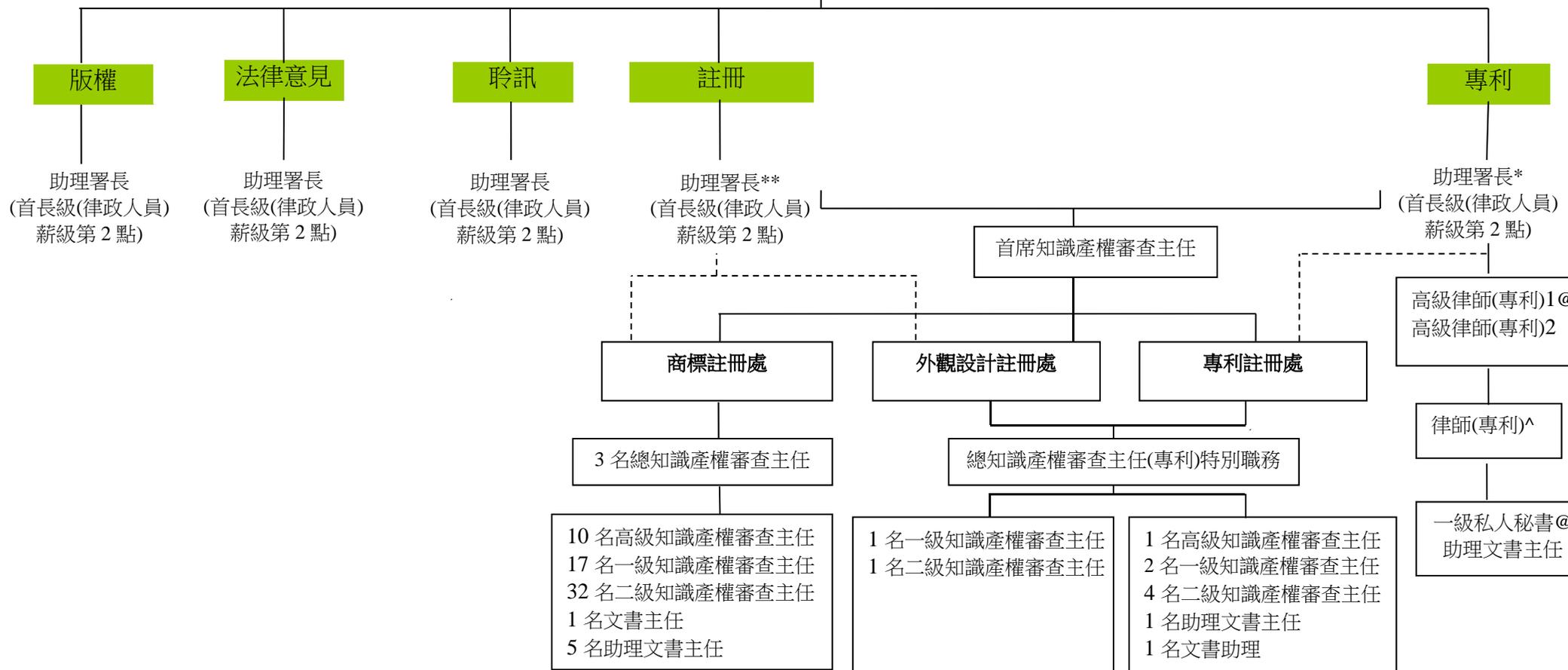
主要職務和職責：

- 監督香港「原授專利」制度的設立及短期專利制度的優化，包括提供法律和政策意見、開展及督導進一步討論以訂定實質審查的詳細安排、制定必要的法律和行政框架、擬訂新專利制度下所需人手和資源的策略計劃、監督「原授專利」制度電子信息系統的發展和應用，及制定宣傳計劃以推廣「原授專利」制度
- 在政策層面上監督為實施新專利制度而擴展的專利註冊處及外觀設計註冊處
- 監督就本地專利制度及後發展所提供的政策和法律意見
- 監督本地專利和外觀設計註冊制度的執行和程序
- 為了在香港設立專利代理服務規管制度作準備，包括提供法律及政策意見、向香港專利制度檢討諮詢委員會商討以制定策略性推行計劃，和訂定支援監管措施和計劃的法律及行政框架
- 檢討國際條約，特別是有關專利保護的國際條約，就應否適用於香港及其推行計劃提出建議
- 協助與海外司法管轄區及內地的專利當局聯系，以便進一步合作
- 不時與相關持份者聯絡，尋求他們支持
- 執行上司指派的任何其他職務

現時知識產權署組織架構圖
特別顯示現時專利小組、專利註冊處和外觀設計註冊處

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

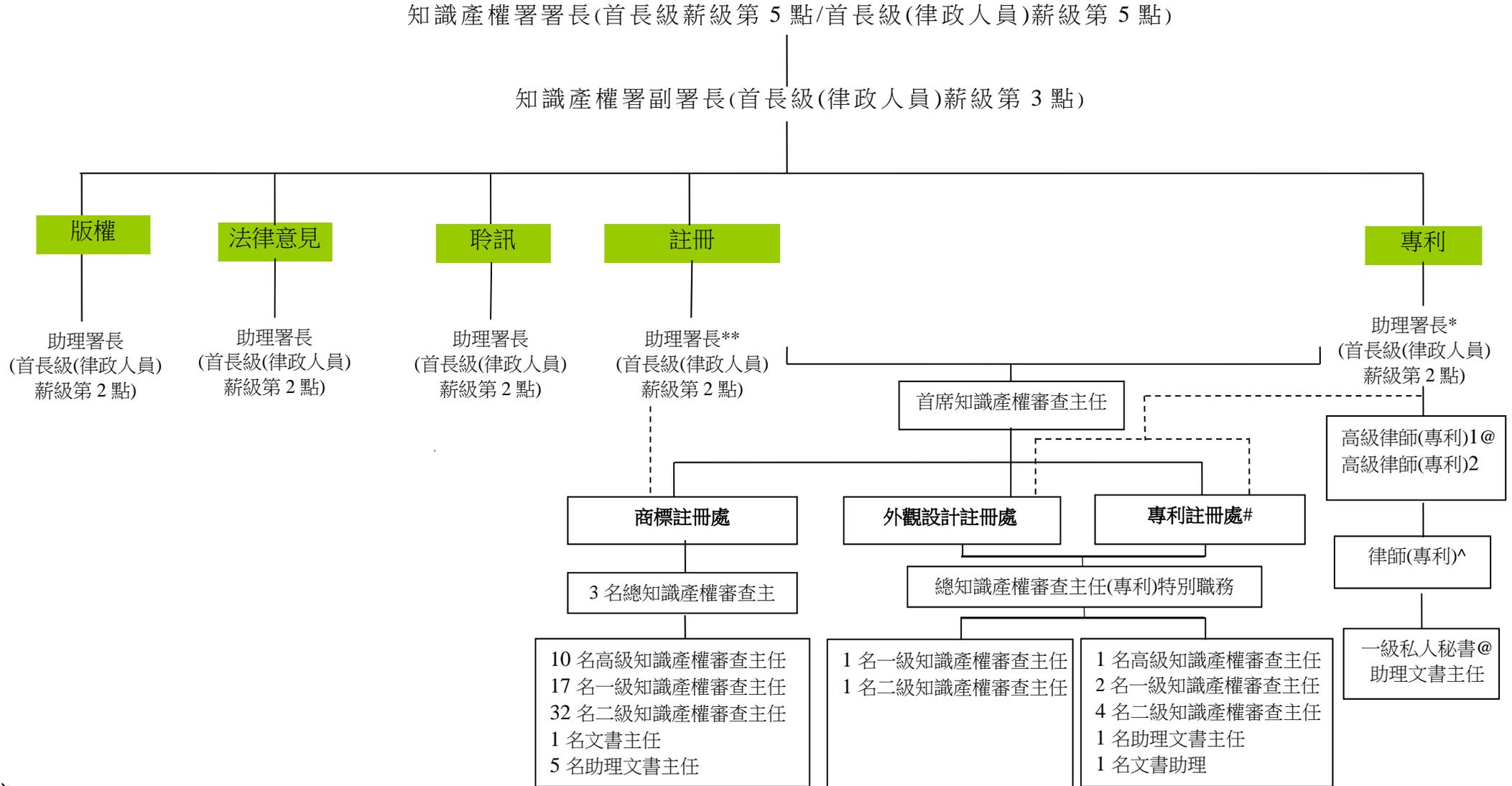
* 有時限的首長級編外職位 (直至 2017 年 3 月 31 日) 的職責包括監督專利註冊處

** 現時的首長級職位的職責包括監督商標註冊處和外觀設計註冊處

@ 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。

知識產權署組織架構圖
 特別顯示建議後的專利小組、專利註冊處和外觀設計註冊處



註

* 擬設的首長級常額職位（2017年4月1日生效）的職責包括監督專利註冊處和外觀設計註冊處

** 現時的首長級職位的職責包括監督商標註冊處

@ 擬設的非首長級常額職位（2017年4月1日生效）

我們正在擴充專利註冊處，增聘3名具有技術資格的高級知識產權審查主任及1名具有技術資格的一級知識產權審查主任，以開始建立我們實質審查的能力。

^ 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。