

二零一八年六月十九日
討論文件

立法會工商事務委員會

為落實新專利制度而建議修訂《專利(一般)規則》

目的

政府擬修訂《專利(一般)規則》(第 514C 章) (「《專利規則》」)，為原授專利制度¹及經優化的短期專利制度²(以下統稱為「新專利制度」)的有效運作訂立詳細程序。本文件簡介有關的立法建議。

背景

2. 《2016 年專利(修訂)條例》(「《修訂條例》」)於 2016 年 6 月訂立，以修訂《專利條例》(第 514 章)，為新專利制度訂立必要的法律框架。為配合《修訂條例》生效實施，我們一直全力推進各項籌備工作，以期儘快推行新專利制度。我們的目標仍然是最早在 2019 年實施《修訂條例》及推行新專利制度。

3. 正如我們在 2016 年 11 月 15 日透過立法會文件 CB(1)90/16-17/(05)向工商事務委員會匯報，其中一項主要籌備工作是修訂附屬法例，即《專利規則》，以為新專利制度的運作訂立詳細的運作程序。

¹ 原授專利制度將與現時批予標準專利的「再註冊」制度並行，為在香港尋求標準專利保護提供另一途徑。原授專利制度使申請人可在香港直接提交標準專利申請，毋須如「再註冊」制度的要求般需要先在一個在香港以外的指定專利局提交相應的專利申請。

² 優化現行短期專利制度的措施，主要包括將短期專利申請的獨立權利要求的上限由一項放寬至兩項，以及引入批予短期專利後的實質審查，使短期專利所有人或具合法理據或權益的第三方可請求對該專利作實質審查，以在執行專利的法律程序中支持其申述。

立法建議

4. 我們參考了數個在香港以外可作對比的主要專利局³的現行相應做法，認為修訂《專利規則》的建議需要包括下列四個主要範疇：

- (a) 原授專利制度就申請及批予標準專利有關的新程序(下文第 6 段)；
- (b) 優化短期專利制度所需的詳細運作程序，尤其是關於請求對已獲批予的短期專利作出實質審查的程序(下文第 8 段)；
- (c) 專利註冊處(「註冊處」)在新專利制度下提供的相關服務的費用(下文第 9-12 段)；及
- (d) 其他相應或技術性質的修訂(下文第 13 段)。

原授專利制度運作所需的新程序

5. 在原授專利制度下，原授專利申請人可直接在香港申請標準專利（而無須先向香港以外的指定專利局申請相應的專利⁴），以獲取最長保護期限為二十年（須在第三年屆滿後每年續期）的標準專利。《修訂條例》所載的法律框架簡述如下：

- (a) 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⁵，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⁶。如有

³ 包括歐洲專利局以及在澳洲、中國內地、新加坡及英國的專利當局。

⁴ 這是現時香港專利制度下提交標準專利申請的先決條件。

⁵ 為符合最低限度的提交規定，申請須載有下列各項：

- (a) 一項陳述，表示現正尋求一項原授標準專利；
- (b) 識別申請人身分的資料；及
- (c) 一份看似是一項發明的說明，或一項對過往就有關發明所提交申請的提述。

⁶ 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，須載有指出申請人如何得以有權就該項發明，申請原授標準專利的陳述；

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，處長一般會在某段訂明時間後發表申請。

- (b) 發表申請後，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訂明的規定⁷(審查規定)而可獲批予專利。如有第三方在訂明期間內就申請提交論述，處長也會在進行實質審查期間加以考慮。如申請不符合任何審查規定，處長可提出反對，而申請人可提交申述或建議修訂說明書及權利要求，以回應該項反對。申請人亦可要求處長覆核該項反對。處長必須根據訂明程序，考慮所提交的申述及所建議的修訂是否已處理有關反對問題，及覆核有關反對(如有的話)。
- (c) 經實質審查後，處長如認為申請符合所有審查規定，便會批予標準專利和發表該批予的專利，否則申請將被拒絕。

6. 為使原授專利制度可以運作，我們必須引入一套與申請及批予標準專利有關的新程序。在《修訂條例》的法律框架下，《專利規則》有需要列出更詳細的運作程序要求，涵蓋以下項目：

- (a) 列明提交原授專利申請的規定(例如：須提交指明表格，當中須載有訂明的資料，包括有關發明的名稱和說明、發明人的姓名或名稱及地址等，並須繳交訂明的提交費用)；
- (b) 述明在原授專利申請中申請聲稱、附加及恢復優先權⁸的規定(例如：須在訂明時間限期內，提交優先權陳述書，

-
- (c) 供送達文件的香港地址；
 - (d) 一份提供以下資料的說明書：
 - (i) 有關發明的說明；
 - (ii) 至少一項權利要求；
 - (iii) 該說明或權利要求中提述的任何繪圖；
 - (e) 一份撮錄；及
 - (f) (如適用的話)作出具有優先權及不具損害性的披露的聲稱的有關文件。

⁷ 包括將在《專利條例》的新第9A條列明的可享專利規定(即任何發明如果是新穎的、包含創造性及能作工業應用，即屬可享專利)及一些豁除類別。

⁸ 任何人如已在香港、巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出專利申請，可在其後的十二個月內，就為同一發明在香港尋求專利保護享有優先權。

以及提交過往申請的副本作為該原授專利申請所聲稱、附加或恢復優先權的基礎)；

- (c) 闡明處長經審查原授專利申請是否符合形式上的規定後就該申請中不足之處(如有的話)向申請人發出通知,以及原授專利申請人更正該通知中所指的不足之處的規定(例如:原授專利申請人須在該通知的日期起兩個月內更正有關不足之處,以符合基本規定或形式上的規定)；
- (d) 列明原授專利申請人向處長提交其申請中的欠交說明或繪圖的規定(例如:原授專利申請人須在處長發出通知的日期起兩個月內提交該欠交說明或繪圖)；
- (e) 訂定處長就符合基本規定及形式上的規定的原授專利申請作出發表以及在官方公報就該項發表一事刊登公告的時限,為該申請的最早提交日期起計十八個月內；
- (f) 訂定第三方對已發表的原授專利申請中所載的發明的可享專利性向處長提交其論述的時限,該時限主要是參照處長仍然可就該申請進行實質審查或該申請仍然有待處長完成實質審查的期間；
- (g) 訂定原授專利申請人請求處長對其申請作實質審查的時限,一般為該申請早提交日期起三年內；
- (h) (就處長發出並列明其對有關原授專利申請未符合審查規定的意見的審查通知)列明原授專利申請人向處長就該審查通知提交書面回應的規定(例如:原授專利申請人須在審查通知的日期起四個月內提交書面回應)；
- (i) (就處長拒絕接納原授專利申請人對處長所發出的審查通知所作的書面回應而作出暫定拒絕該原授專利申請的決定)列明申請人請求覆核處長該項決定的規定,及申請人在覆核程序中就處長發出的意見提交書面回應及要求聆訊的規定(例如:須在處長發出暫定拒絕通知的日期起兩個月內,以指明表格提交覆核請求、繳付訂明費用等)；

- (j) (就處長經考慮原授專利申請人對處長發出的審查／覆核通知的書面回應後仍認為該申請不符合審查規定)述明處長處理該原授專利申請的程序，主要包括處長須向原授專利申請人發出載有其決定的原因的最終拒絕通知；及
- (k) (就處長認為原授專利申請經實質審查後符合審查規定)列明處長確認接納並批予該原授專利申請的程序，主要包括處長為發表該原授專利的批予而預定有關準備工作可被視為已完成的日期，及通知申請人該日期。

運作經優化的短期專利制度的新程序

7. 短期專利最長保護期限為八年(須在第四年屆滿後續期一次)，可提供更快，更便宜的方法以保護商業壽命較短的發明。經《修訂條例》優化的法律框架簡述如下：

- (a) 某項短期專利的擁有人或第三方如對該專利的有效性有合理疑慮或懷疑，可向註冊處申請對該專利進行實質審查。對短期專利進行實質審查的請求，為展開執行有關專利的法律程序的先決條件；
- (b) 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充足資料，否則有關該法律程序的威脅可視為無理威脅，因該項威脅而感到受屈的一方有權尋求濟助；及
- (c) 短期專利申請所包含的獨立權利要求⁹數目已經由最多一項放寬至兩項。

8. 為使經優化的短期專利制度可以運作，我們必須引入一套主要與短期專利作實質審查有關的新程序。在《修訂條例》的法律框架下，《專利規則》有需要列出更詳細的程序要求，涵蓋以下項目：

- (a) 訂定第三方對短期專利所載的發明的可享專利性向處長提交其論述的時限，該時限主要是參照仍然可對該專利請

⁹ 專利申請中的權利要求基本上述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。

求進行實質審查或該專利仍然有待完成實質審查的期間；

- (b) 列明短期專利所有人或具合法理據或權益的第三方請求處長對該短期專利進行批予後的實質審查的規定(例如：須提交指明表格及繳交訂明費用)；
- (c) (就處長發出並列明其對有關短期專利未符合審查規定的意見的審查通知)列明短期專利所有人對該審查通知作出書面回應的規定(例如：短期專利所有人須在審查通知的日期起兩個月提交書面回應)；
- (d) (就處長拒絕接納短期專利所有人對處長所發出的審查通知所作的書面回應，而作出暫定撤銷該短期專利的決定)列明專利所有人請求覆核處長該項決定的規定，及在覆核程序中專利所有人就處長發出的意見提交書面回應及要求聆訊的規定；
- (e) 列明以下規定：(i) 第三方反對於實質審查中提出修訂短期專利說明書的請求的規定，當中包括採用指明表格提交反對通知；(ii) 短期專利所有人抗辯該反對的規定，當中包括在採用指明表格提交其反陳述；以及 (iii) 處長考慮反對通知、反陳述及聆訊時雙方的申述(如有的話)後，裁定應否容許修訂請求的規定；及
- (f) (就處長經考慮短期專利所有人對處長發出的審查／覆核通知書的書面回應後仍認為該短期專利不符合審查規定)述明處長撤銷該短期專利的程序，主要包括處長須向專利所有人發出載有其決定的原因的最終撤銷通知。

就若干現有收費項目調整架構及為新專利制度下加入新收費項目

9. 與《專利條例》有關的任何事宜或程序的應付費用在《專利規則》附表 2 (「附表 2」) 列明。我們建議修訂附表 2 以調整若干現有收費項目(見下文第 10 段)，並就新專利制度下將會提供的新服務訂明其收費(見下文第 11 段)。在制訂建議的調整及新收費項目時，我們

遵循《專利條例》第 149(6)條的法定要求¹⁰，並遵循政府既定政策中有關「用者自付」及收回全部成本的原則。此外，我們認為有需要使擬議的費用架構及水平具備競爭力，以促進新專利制度的使用。在這方面，我們研究了數個在香港以外的專利當局（如上文註腳 3 所述）的現行收費，並認為當局目前的收費建議在該等地區當中整體上具競爭力。我們預計新收費建議將為政府每年增加約二百三十萬元的收入。

10. 我們建議對部分現行收費項目的建議調整包括－

- (a) 我們建議為以電子方式提交專利申請推出優惠收費（此措施與香港以外的主要專利局的做法看齊）。優惠收費比現時無論是以紙張或電子方式提交專利申請的劃一收費減免約 28%¹¹。有關建議調整旨在鼓勵及推廣以電子方式提交專利申請；及
- (b) 我們亦建議為標準專利的每年續期費推出分作三級的累進收費，分別為標準專利保護年期的第 4 至第 10 年（每年 450 元）；第 11 至第 15 年（每年 620 元）；及第 16 至第 20 年（每年 850 元），以取代目前標準專利整個 20 年保護期內每年續期費的劃一金額¹²。此項建議可降低專利發明在早段的續期成本，同時鼓勵專利所有人避免就一些市場／使用價值低微或下跌中的發明無必要地延長其專利權。有關建議符合國際間的普遍做法。

11. 在新專利制度下增設的主要新收費服務及其相應金額包括：

- (a) 以紙張及電子方式提交原授專利申請的費用分別為 480 元及 345 元；

¹⁰ 《專利條例》第 149(6)條訂明：根據第(2)(c)款訂立的任何規則可－(a) 訂明定於某些水平的各項費用；或 (b) 規定各項費用須定於某些水平，使政府或其他主管當局在行使本條例下的任何或所有職能時所招致或相當可能招致的開支得以收回，而該等水平不得因參照在行使任何一項特定職能時所招致或相當可能招致的行政費用或其他費用的款額而受到局限。

¹¹ 在現行「再註冊」制度的標準專利申請，以電子形式提交紀錄指定專利申請請求/註冊指定專利及批予標準專利請求的官方費用將由現時 380 元減至 275 元。以電子形式提交短期專利申請的官方費用將由現時 755 元減至 545 元。另一方面，以紙張形式提交標準專利及短期專利申請的費用(分別為 380 元及 755 元)將維持不變。

¹² 目前標準專利的每年續期費(由第三年完結後繳付)為 540 元。

- (b) 為原授專利申請或已獲批的短期專利作實質審查的費用為 4,000 元；及
- (c) 在進行實質審查時請求覆核處長暫定拒絕原授專利申請或暫定撤銷短期專利的決定的費用為 1,700 元。

12. 各項經調整的現有收費項目及新增的收費項目，載於附件 A。

其他相應或技術性質的修訂

13. 當局擬提出的立法建議，除了為原授專利制度及經優化的短期專利制度的有效運作而須訂定的主要程序外，亦包括對《專利規則》的若干相應或技術修訂。這些修訂的例子載於附件 B。

諮詢

14. 由於申請專利的事宜實際上主要由專利從業員代表其客戶處理，知識產權署已就有關法例修訂建議(包括收費建議)諮詢主要的本地專利從業員專業團體/代表團體¹³。他們均普遍支持建議，並認為有關建議合理和全面。

立法時間表

15. 處長有權制定和修改《專利規則》。我們正準備立法建議的最後定稿，以期在 2018 年第 4 季內提交立法會，進行先訂立後審議的程序。附屬法例將於處長以憲報公告指定的日期起實施。

徵詢意見

16. 請委員備悉上述建議及提出意見。

¹³ 這些團體（以其英文名稱的排序）為亞洲專利代理人協會香港分會、香港大律師公會知識產權專業委員會、香港中國專利代理人協會、香港專利師協會、香港專利代理人公會、香港商標師公會及香港律師會知識產權委員會。

商務及經濟發展局
知識產權署
二零一八年六月

經調整的現有收費項目及新專利制度下擬設的收費項目一覽表

A. 現行收費服務的建議調整

	事宜或程序	現行收費 (港幣\$)	新收費 (港幣\$)
轉錄標準專利的申請			
1.	提交指定專利申請的紀錄請求——		
	(a) 如以紙張形式提交	380	
	(b) 如以電子形式提交	380	275
2.	提交將指定專利註冊與批予轉錄標準專利——		
	(a) 如以紙張形式提交	380	
	(b) 如以電子形式提交	380	275
短期專利的申請			
3.	提交短期專利的批予申請——		
	(a) 如以紙張形式提交	755	
	(b) 如以電子形式提交	755	545
標準專利的續期			
4.	標準專利的續期請求——		
	(a) 第 4 至第 10 年間每年的續期請求		450
	(b) 第 11 至第 15 年間每年的續期請求	540	620
	(c) 第 16 至第 20 年間每年的續期請求		850

B. 新收費服務的建議收費

	事宜或程序	收費 (港幣\$)
<i>原授標準專利的申請或短期專利申請中聲稱具有優先權</i>		
1.	在以下申請中申請恢復優先權—— (a) 原授標準專利；或 (b) 短期專利	405
2.	在以下申請中提交優先權陳述書—— (a) 原授標準專利；或 (b) 短期專利	135
<i>原授標準專利的申請</i>		
3.	提交原授標準專利的批予申請——	
	(a) 如以紙張形式提交	480
	(b) 如以電子形式提交	345
4.	原授標準專利的公告費	68
5.	在寬限期內繳付已逾期的原授標準專利申請的提交費或公告費的附加費	95
6.	原授標準專利申請的實質審查請求	4,000
<i>短期專利批予後的實質審查請求</i>		
7.	短期專利的實質審查請求	4,000
<i>覆核專利註冊處處長的暫定意見</i>		
8.	覆核處長暫定意見的請求—— (a) 拒絕原授標準專利的申請；或 (b) 撤銷短期專利	1,700
<i>原授標準專利或短期專利批予後的修訂申請</i>		
9.	修訂原授標準專利或短期專利說明書的申請	1,700

	事宜或程序	收費 (港幣\$)
10.	就說明書的修訂申請提交反對通知書—— (a) 原授標準專利；或 (b) 短期專利	1,525
11.	為反對說明書修訂的抗辯而提交反陳述—— (a) 原授標準專利；或 (b) 短期專利	325
請求聆訊		
12.	就以下項目請求聆訊—— (a) 覆核處長暫定意見；或 (b) 原授標準專利或短期專利批予後的修訂申請	1,700
13.	就反對原授標準專利或短期專利的說明書修訂申請，為有關反對或抗辯有關反對而提交擬出席聆訊通知	1,700

其他相應或技術性質的修訂的例子

有關修訂涵蓋下列範疇 -

- (a) 就原授專利申請所載的發明聲稱其不具損害性披露的程序(有關披露須在原授標準專利申請的提交日期前六個月內發生)；
- (b) 轉介給處長以裁定原授專利申請權的程序；
- (c) 就原授專利申請提交分案申請的要求；
- (d) 涉及需要使用微生物的發明的專利申請的有關披露要求；
- (e) 為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明的專利申請作序列列表的規定；
- (f) (就專利申請的在先申請而聲稱具有優先權或為了提交缺少的專利申請說明或繪圖)與在先申請文件有關的翻譯規定；及
- (g) 對各相關條文標題的修訂、對《專利規則》若干現有條文重組或整合，使該等條文更明確及更易於閱讀。