

立法會

Legislative Council

立法會 CB(1)816/18-19(02)號文件

檔號：CB1/SS/12/18

《2019年專利(一般)(修訂)規則》小組委員會 背景資料簡介

目的

本文件提供《2019年專利(一般)(修訂)規則》("《修訂規則》")的背景資料，並綜述《2015年專利(修訂)條例草案》委員會("法案委員會")及工商事務委員會("事務委員會")委員在過往的討論中就此課題表達的意見。

背景

2. 政府當局於 2013 年公布其政策決定，就是在香港設立原授專利制度及優化現時的短期專利制度，¹ 以及設立全面的制度以規管專利代理服務作為長遠目標，並分階段實施，其間採取暫行措施(統稱為"新專利制度")。

3. 《2016年專利(修訂)條例》("《修訂條例》")於 2016 年訂立，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。《修訂條例》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。《修訂條例》的主要條文包括：

- (a) 就標準專利²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

¹ 短期專利的有效期最長為 8 年。

² 新引入的原授專利制度將與現時批予標準專利的"再註冊"制度並行，而標準專利的有效期最長為 20 年。

- (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。

4. 《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。為了如期在 2019 年實施新專利制度，下一步工作是修訂《專利(一般)規則》(第 514C 章)("《規則》")，藉以為新專利制度下的專利批予申請(包括新專利制度下各項新服務的收費)及對短期專利批予後的實質審查的程序，提供詳細框架。³

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

5. 由專利註冊處處長("處長")訂立的《修訂規則》於 2019 年 3 月 15 日刊憲，並於 2019 年 3 月 20 日的立法會會議上提交省覽。對《規則》提出的法例修訂，涵蓋以下主要範圍：

- (a) 有關提交和審查原授專利申請的詳細規定及程序；
- (b) 有關短期專利批予後的實質審查的詳細規定及程序；
- (c) 新專利制度下各項費用；及
- (d) 其他相應或技術性質的修訂。

6. 法例修訂的詳情載於立法會參考資料摘要(檔號：CITB 06/18/23)第 7 至 14 段。經立法會進行先訂立後審議的程序後，《修訂規則》將於處長以憲報公告指定的日期起生效。此日期將與《修訂條例》的生效日期一致。

³ 其他主要工作包括：草擬專利註冊處在處理新專利制度下的專利個案時採用的審查指南和工作流程；藉招聘額外專利審查員擴充專利註冊處，並為新招聘人員安排適當的培訓；設立一個新的電子處理系統；以及宣傳工作。

《2015 年專利(修訂)條例草案》委員會及工商事務委員會委員表達的主要意見

7. 當局於 2018 年 6 月 19 日就擬對《規則》作出的相關法例修訂諮詢事務委員會。法案委員會委員亦就新專利制度的運作表達意見。事務委員會委員表達的主要意見及關注綜述於下文各段。

需要培育強大的專利專業隊伍

8. 法案委員會委員認為，就新專利制度而言，政府當局應盡快發展本地在多方面科技的查檢及審查能力，務求與國際標準一致，以及為潛在人力需求訂立長遠計劃。在 2018 年 6 月 19 日的事務委員會會議上，事務委員會委員要求政府當局詳細交代當局在未來 5 至 10 年有何計劃培育本地專利人才，以進行專利申請實質審查及支持新專利制度的運作。

9. 政府當局表示，專利業界人力資本的發展將主要取決於接獲多少原授專利的申請，以及這些申請涉及的技術主題。政府當局亦會就新專利制度下知識產權署的人力培訓一事，與內地國家知識產權局("國知局")(國知局接受以中英雙語提出的申請，自 2011 年以來，其專利申請數目為全球專利當局之冠)聯絡。由於強大的專利專業隊伍與原授專利制度相輔相承，因此長遠而言，香港應建立全面的規管制度，涵蓋成立專業的監管機構、資歷評審、名銜的使用、專業操守、培訓、服務專營，以及法定依據等範疇。

設立專利審查高速公路

10. 在 2018 年 6 月 19 日的事務委員會會議上，委員詢問為加快專利申請的審查程序而與香港以外的專利當局設立專利審查高速公路的進展。政府當局表示，專利當局必需在專利審查工作方面建立其國際信譽，以便與其他專利當局就專利審查高速公路進行磋商。為此，政府當局會繼續全力推進籌備工作，盡快落實新專利制度，並會致力建立香港專利當局的業績和信譽。此外，政府當局會與國知局探討設立專利審查高速公路或作出有類似效果的安排是否可行。

收費水平及結構

11. 在上述事務委員會會議上，部分委員就擬議收費水平⁴的競爭力提問，政府當局回應時表示，當局研究了香港以外數個主要專利當局(包括歐洲專利局及澳洲、中國內地、新加坡及英國的專利當局)的收費，並認為就新專利制度下收費服務建議的收費，在該等地區當中整體上具競爭力。此外，主要的本地專利從業員專業團體/代表團體普遍對有關的修例建議(包括收費建議)表示支持。

12. 委員提到，現時以紙張及電子方式提交的專利申請均劃一收費，而政府當局建議為以電子方式提交專利申請推出優惠收費，將有關收費調低約 28%，他們詢問此建議背後的理據。

13. 政府當局表示，建議為以電子方式提交專利申請推出優惠收費，旨在鼓勵及推廣以較具成本效益的電子方式提交專利申請。至於建議為標準專利的每年續期費推出分作三級的累進收費，建議的改變符合國際間專利續期的普遍做法，亦旨在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/商業使用價值低微或下跌中的專利發明無必要地延長其保護年期。

14. 法案委員會部分委員建議，為使香港得以發展成為區域專利註冊中心，政府當局除了就各項利便專利申請的雙邊及多邊安排(例如專利審查高速公路)進行磋商外，亦應考慮在新專利制度運作初期，為循原授專利途徑提交的專利申請提供資助。政府當局回應時表示，創新科技署管理的專利申請資助計劃一直有為首次申請專利的本地註冊公司及個人申請人提供資助，每項申請的最高資助額為首次專利申請直接費用總額的 90%，資助金額上限為 25 萬港元。

最新發展

15. 在 2019 年 3 月 22 日的內務委員會會議上，議員同意成立小組委員會研究《修訂規則》。

⁴ 新專利制度下各項經調整的現有收費項目及建議新增的收費，載於政府當局的文件(立法會 CB(1)1097/17-18(07)號文件)附件 A。

相關文件

16. 相關文件一覽表載於**附錄**。

立法會秘書處
議會事務部 1
2019年4月1日

相關文件一覽表

會議日期	會議	會議紀要/文件
2016年 6月1日	立法會	《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)
2018年 6月19日	工商事務委員會	政府當局就"為落實新專利制度而建議修訂《專利(一般)規則》"提供的文件 (立法會 CB(1)1097/17-18(07)號文件) 立法會秘書處就落實專利制度改革的進度擬備的最新背景資料簡介 (立法會 CB(1)1097/17-18(08)號文件) 會議紀要 (立法會 CB(1)1343/17-18 號文件)
2019年 3月13日 (發出日期)	立法會參考資料摘要	商務及經濟發展局就"《2019年專利(一般)(修訂)規則》"發出的立法會參考資料摘要 (檔號：CITB 06/18/23)
2019年 3月22日	內務委員會	有關於2019年3月15日在憲報刊登的附屬法例的法律事務部報告 (立法會 LS59/18-19 號文件)