

2021年4月20日
討論文件

立法會工商事務委員會 原授專利制度的實施情況

目的

原授專利制度於2019年12月19日開始在香港實施。本文件旨在向委員匯報該制度的實施情況。

前言

2. 第十三屆全國人民代表大會第四次會議於2021年3月11日通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（《十四五規劃綱要》），展示國家未來五年經濟社會發展的藍圖和行動綱領。《十四五規劃綱要》在多個重要範疇支持香港的未來發展，體現了中央對香港的堅定支持。在經濟發展方面，《十四五規劃綱要》支持鞏固香港提升競爭優勢，包括支持香港建設區域知識產權貿易中心，以及支持香港服務業向高端高增值方向發展。特區政府一直採取多管齊下措施，推動知識產權商品化及知識產權貿易，並按《粵港澳大灣區發展規劃綱要》加強香港作為區內知識產權貿易中心的角色，當中包括持續檢視知識產權保護制度，以確保制度與時並進；推廣免費知識產權諮詢服務和知識產權管理人員計劃及培訓課程，協助創科企業轉化科研所得的成果。我們亦會運用「一國兩制」優勢，把握粵港澳大灣區發展所帶來的商機，與內地和澳門相關知識產權部門攜手加強大灣區在知識產權保護、管理和運用方面的合作，包括致力推廣和發展原授專利制度，鼓勵企業利用香港的原授專利制度及專業服務打入國際市場。

原授專利制度

3. 專利制度是知識產權保護制度的關鍵組成部分，亦是創新與科技發展的重要基礎制度之一。全球對保護知識產權日益重視，知識產權貿易的需求亦不斷增加。政府推行原授

專利制度是要確保本地專利制度與時並進，以切合香港長遠經濟發展的需要，並支持香港建設國際創新科技中心。原授專利制度是在香港原有的「再註冊」途徑¹以外，為專利申請人提供途徑，在香港直接申請最長為期 20 年的標準專利保護。原授專利申請需經知識產權署轄下專利註冊處進行實質審查，以確定有關發明是否具備新穎性、創造性及可作工業應用，從而批予專利。

前期籌備工作

4. 為推出原授專利制度，我們在 2016 年及 2019 年分別制定了《2016 年專利（修訂）條例》和《2019 年專利（一般）（修訂）規則》，並在 2019 年完成了多項相關的籌備工作，包括確立專利註冊處工作指引及審查原授專利申請的工作流程、開發用作支援原授專利制度的電子系統，以及訓練審查專利申請的人員。知識產權署在 2019 年下半年原授專利制度實施前更舉辦或參與了 15 次座談會或簡介會，向本地知識產權業界團體、中小型企業（中小企）和初創企業、大學技術轉移中心、科研機構及外國商會等介紹原授專利制度。我們亦向公眾派發便覽和小冊子，在不同的媒體投放廣告，並接受本地傳媒機構採訪，以宣傳及推廣原授專利制度。

原授專利申請及審查情況

5. 原授專利制度 2019 年 12 月 19 日正式實施，至今運作暢順。截至 2021 年 2 月 28 日，專利註冊處共收到 312 宗原授專利申請，共涉及 112 名申請人。當中由香港居民或本地企業提出約佔 37.5%（117 宗），而非本地申請人約佔 62.5%（195 宗）。非本地申請人提交的申請中，數量最多的首五個來源地為韓國、中國內地、美國、日本及英國。

¹ 按「再註冊」途徑，專利申請人需要先在海外三個指定專利當局之一提交申請，然後再向知識產權署提交再註冊申請，才可取得香港轉錄標準專利。

6. 原授專利申請大致可分為電學、機械工程及化學三個主要技術範疇²。本地申請人提交的申請中，三個技術範疇的申請分別佔 24.8%、54.7%及 20.5%；而非本地申請人提交的申請中，所佔百分比分別為 74.9%、19.0%及 6.2%。值得注意的是，三分之一的原授專利申請所涉及的發明屬全球的首次申請³，本地申請人提出的申請中更有約八成屬於首次申請。

7. 原授專利從申請到批予的整個審查過程一般需時約兩至三年，這與國際社會主流專利制度的審查時間相若。當專利註冊處收到原授專利申請後，會首先就申請進行形式上的規定審查，若相關發明和申請文件符合有關法例要求，一般在提交申請的 18 個月後會公開發表有關專利申請⁴，申請可繼而進入實質審查階段⁵。專利註冊處至今已公開發表 151 宗原授專利申請，並對當中部分申請展開實質審查。專利註冊處初步預計首項原授專利會於 2022 年批出。

原授專利申請問卷調查

8. 為進一步了解原授專利申請人的背景、業務及促使其在香港提交原授專利申請的原因，知識產權署邀請了自 2019 年 12 月 19 日原授專利制度推出至 2020 年 12 月 31 日期間提交原授專利申請的所有申請人填寫調查問卷⁶，當中涉及 265 宗原授專利申請。我們共收到 64 名申請人（「回應者」）就其 194 宗申請的回覆，以總申請量計算，回覆率為 73%。

² 這三個技術範疇範圍廣泛，涵蓋國際專利分類中八個主要技術領域：即人類生活必需品；化學、冶金；物理；電學；作業、運輸；紡織、造紙；固定建築物；以及機械工程、照明、加熱、武器、爆破。

³ 即申請人未有在香港以外的專利局就該發明提交過專利申請。

⁴ 申請人亦可要求專利註冊處提前公開發表其專利申請。

⁵ 申請人可要求專利註冊處在申請的提交日期（或所聲稱的最早優先權日期（如適用））後不多於三年才展開實質審查，如申請人在申請後三年仍未要求專利註冊處展開實質審查，有關申請將被視作撤回。

⁶ 部分申請人擁有多項發明，並會提交多宗申請。由於每宗專利申請可能有不同背景，我們邀請申請人就其每宗申請填寫問卷。

主要的調查結果如下：

(a) 回應者的業務性質

- 64 名回應者中，37 名為本地申請人，其餘 27 名為非本地申請人；約四分之三屬私營或商業企業，另約兩成是以個人身分申請；
- 本地回應者中約一半是中小企；另約四分之一屬初創企業⁷；
- 非本地回應者中約三分之一是中小企；另約四分之一屬初創企業。

(b) 在香港提交原授專利申請的原因⁸

(i) 本地回應者選擇在香港提交原授專利申請的主要原因包括：

- 「享受在香港直接提交申請尋求標準專利保護的便利」(53.5%)；
- 「方便取得最先或最早提交日期」(48.8%)；
- 「香港是相關發明的主要或關鍵目標市場」(48.8%)。

(ii) 至於非本地回應者⁹，他們選擇在香港提交申請的主要原因包括：

- 「節省取得標準專利批予的時間」(75.5%)；
- 「香港是相關發明的主要或關鍵目標市場」(17.2%)；
- 「享受在香港直接提交申請尋求標準專利保護的便利」(16.6%)。

⁷ 以企業成立時間界定。

⁸ 第 8 段(b)及(c)項列出的百分比是以 64 名回應者提交的總申請宗數為基礎。

⁹ 在非本地回應者中（合共 151 項回覆），有一位回應者提交了 109 宗原授專利申請，並就其每宗申請均作回覆。如果不計算該回應者的回覆，其他非本地回應者在香港提交原授專利申請的主要原因是「香港是相關發明的主要或關鍵目標市場」（佔相關非本地回應者申請的 61.9%）。

(c) 原授專利申請以外的專利申請策略

- 本地回應者表示，如果香港沒有原授專利制度，他們可能會選擇在香港提交短期專利申請（55.8%）或以「再註冊」途徑申請標準專利（46.5%）；
- 非本地回應者¹⁰表示，如果香港沒有原授專利制度，他們很可能會完全放棄在香港提交專利申請（60.9%）、在香港以「再註冊」途徑申請標準專利（36.4%），或在香港提交短期專利申請（21.2%）。

對實施原授專利制度的初步觀察

9. 原授專利制度實施首 15 個月專利註冊處共收到 312 宗申請，整體申請數量超過我們原先首年大約 100 至 200 宗的預期，問卷調查結果亦顯示創新與科技業界（包括非本地申請人）對原授專利制度的反應正面。

本地申請人

10. 就本地申請人提交的申請而言，首 15 個月的數量已達 117 宗。如與過去 7 年本地申請人透過「再註冊」途徑尋求轉錄標準專利的每年平均約 280 宗比較，原授專利的申請數目顯示業界對新制度的反應正面。

11. 調查的本地回應者中約一半是中小企，另約四分之一是初創企業，反映原授專利制度頗受本地中小企和初創企業歡迎。原授專利制度提供便利途徑讓申請人直接在香港提交標準專利申請，申請人無需先在香港以外的指定專利當局就同一項發明提交相應的專利申請，這不但讓申請人節省提交專利申請的成本和時間，亦可免除中小企和初創企業在香港以外地方申請專利時可能遇到的困難。對以香港為主要或關鍵目標市場的本地企業而言，原授專利制度可讓它們以較低成本獲取標準專利保護。

¹⁰ 如不計算該名提交了 109 宗原授專利申請的回應者的回覆，其他非本地回應者最多表示如果香港沒有原授專利制度，他們很可能在香港以「再註冊」途徑申請標準專利（佔相關非本地回應者申請的 71.4%）。

12. 此外，約八成本地申請人提出的申請屬相關發明的全球首次申請。原授專利制度不但利便專利申請人直接在香港申請及取得標準專利保護，他們亦可藉相關申請確立最先或最早提交申請日期，讓他們在提交申請之後 12 個月內可在任何巴黎公約國或世界貿易組織成員國或地區就同一項發明確立專利申請優先權¹¹。因此，原授專利制度可以與世界主流的專利制度接軌，亦有助本地申請人在其他國家或地區尋求專利保護，開拓香港以外的市場。

非本地申請人

13. 非本地申請人提交的原授專利申請比本地申請人為多。根據問卷調查的結果，非本地申請人選擇在香港提交申請的主要原因是為了節省取得標準專利批予的時間和為了開拓香港目標市場而尋求本地專利保護，反映原授專利制度是吸引非本地企業來港投資的其中一項因素，亦有助帶動知識產權產業在港發展，有利香港發展成為區域知識產權貿易中心，促進經濟增長。

14. 非本地申請人在調查中亦表達了對香港原授專利制度有信心，這顯示他們對香港專利制度的質素十分正面。

業界意見

15. 知識產權署於今年 2 月與知識產權業界團體代表分別舉行了兩次會議，收集他們對原授專利制度運作及專利註冊處審查工作的意見。業界代表就原授專利制度的實施情況提出了不同的意見，包括希望可簡化專利申請審查程序，以及在首次審查通知書中更仔細列出相關資料以幫助申請人作出回應。他們亦希望知識產權署可與其他專利局探討合作機會，以及加快專利申請審查等。

¹¹ 優先權是指申請人為其發明在某國家或地區提出首次專利申請後的十二個月內，就同一項發明在其他國家或地區提出的專利申請，可以首次申請的提交日期作為其有效申請日或關鍵日期，進行相關新穎性和創造性審查。

16. 知識產權署一直積極研究如何完善原授專利制度的機制及程序以更利便使用者。為加快實質審查程序，署方已於去年 9 月推出一項試點安排，容許申請人在申請進入實質審查階段時，可向專利註冊處確認不會對其申請尋求自願修訂，以縮短處理申請的時間。署方會研究業界提出的其他意見，並會適時跟進。

未來路向

17. 我們會密切留意原授專利申請的趨勢，確保專利註冊處的審查工作能夠切合需求，也能照顧特定科技範疇的發展。我們會繼續透過不同渠道，積極向更多潛在申請人（包括創新與科技界、中小企和初創企業、大學技術轉移中心及科研機構等）推廣原授專利制度，例如在適當平台進行推廣活動，以加深各持份者及公眾對原授專利制度的認識。我們亦會繼續與知識產權業界保持溝通，了解他們的需要，探討優化審查機制及程序，以確保制度能促進專利註冊的健康發展。

徵詢意見

18. 請委員察悉本文件的內容。

商務及經濟發展局
知識產權署
2021 年 4 月