

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)776/20-21(06)號文件

檔號：CB1/PL/CI

工商事務委員會

2021 年 4 月 20 日的會議

有關在 2019 年 12 月推出的新專利制度的背景資料簡介

目的

本文件提供有關在 2019 年 12 月 19 日推出的新專利制度的背景資料，並綜述工商事務委員會("事務委員會")委員在過往討論此課題時表達的意見和關注。

背景

2. 《2015 年專利(修訂)條例草案》於 2016 年 6 月通過，並獲制定為《2016 年專利(修訂)條例》，為原授專利制度及經優化的短期專利制度¹ (以下統稱為"新專利制度")訂立必要的法律框架。專利註冊處處長其後制定《2019 年專利(一般)(修訂)規則》("《專利(一般)(修訂)規則》")，以訂明實施新專利制度所需的詳細做法和程序。新專利制度於 2019 年 12 月 19 日生效。

原授專利制度

3. 新引入的原授專利制度與批予標準專利的"再註冊"制度並行，為在香港尋求最長 20 年的標準專利保護提供另一途徑。在原授專利制度下，申請人可在香港直接提交標準專利申請，無須如"再註冊"制度般需要事先在香港以外的指定專利當局

¹ 優化短期專利制度的措施，主要包括將短期專利申請中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權益或理據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。短期專利最長保護期限為 8 年(須在第四年屆滿後續期一次)。

提交相應的專利申請。自推出新專利制度後，專利註冊處²除只進行"形式審查"以核實專利申請人為支持其申請而提交的資料及文件外，亦在進行實質審查的工作上擔當新角色，以裁定原授專利申請是否符合法律所訂有關批予專利的審查規定。

新專利制度的收費

4. 《專利(一般)(修訂)規則》為新專利制度引入新收費項目，並調整在"再註冊"制度下批予標準專利及短期專利的部分收費項目。主要的新收費項目及經調整的收費項目載於**附錄 I**。有關新專利制度下專利費用的摘要全文，³可瀏覽知識產權署的網頁。

新專利制度的好處

5. 據政府當局表示，新專利制度(a)在適用的情況下有助減省獲取標準專利所需的成本和時間；(b)增加申請專利的彈性，因為標準專利申請者可依據自身的業務需求，選擇使用原授專利或"再註冊"的申請途徑；(c)透過推行短期專利獲批予後的實質審查機制，防止短期專利制度被濫用；及(d)推廣本地創新及吸引企業在香港開展研究及發展("研發")業務，從而推動香港創新及科技業的發展。

過往所作的討論

6. 政府當局分別在 2016 年 11 月 15 日及 12 月 20 日的會議上，向事務委員會簡介落實新專利制度的最新進展，並尋求事務委員會支持將一個具時限的知識產權署首長級職位轉為常額職位。事務委員會又在 2018 年 6 月 19 日的會議上，與政府當局討論有關修訂《專利(一般)規則》(第 514C 章)的建議。委員表達的主要意見和關注綜述於下文各段。

專利業界的人力資本發展

7. 委員詢問政府當局有何計劃，在未來 5 至 10 年培育本地專利人才，以進行專利申請實質審查及支持新專利制度的

² 知識產權署轄下的專利註冊處負責香港的專利註冊事宜及處理專利申請。

³ 請參閱新專利制度下專利費用的摘要
(https://www.ipd.gov.hk/chi/forms_fees/Summary_Fees_of_new_patent_system_chi.pdf)

運作。他們建議，政府當局應加強推動科學、科技、工程及數學教育的工作，為專利業界培育更多人才。

8. 政府當局表示，現時知識產權署正舉辦有關知識產權管理及商品化的培訓計劃，以助企業建立其相關人力資源；除此之外，香港城市大學和香港大學亦提供專利相關課程。政府當局計劃在 2017 年年初進行有關知識產權人力資源的專項調查，以識別本地知識產權業界(包括專利業界)的人力資源狀況和培訓需要。預計調查結果可於 2017 年年底或 2018 年年初公布。

9. 政府當局進一步表示，已於 2013 年與內地的國家知識產權局("國知局")⁴ 訂立合作協議，國知局同意就新專利制度下的專利申請實質審查及人手培訓工作，為知識產權署提供技術協助和支援。知識產權署已調配 3 名高級知識產權審查主任及兩名一級知識產權審查主任協助推行新專利制度的工作，他們現正/將會接受由國知局提供有關原授專利申請及短期專利實質審查的培訓。發展香港專利業界的人力資本，主要取決於所接獲的原授專利申請數目，以及這些申請涉及的技術主題。知識產權署會密切留意其編制，確保在新專利制度下有足夠人手處理不同專業領域的專利申請及審查工作。

費用架構及水平

10. 委員詢問，就新專利制度下專利註冊處提供的相關服務建議的收費水平是否具競爭力，並與香港以外其他專利當局的收費水平相若。

11. 政府當局表示曾研究多個在香港以外的主要專利當局(包括歐洲專利局及在澳洲、中國內地、新加坡及英國的專利當局)的收費，並認為新專利制度下建議的收費水平，在該等地區普遍具競爭力。此外，建議為標準專利的每年續期費推出分作三級的累進收費，亦與國際間專利續期的普遍做法相符，目標是要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或商業使用價值低微/下跌中的專利發明無必要地延長其保護年期。

⁴ 內地專利當局自 2018 年 8 月 28 日起已將其官方英文名稱由 "State Intellectual Property Office" 改為 "China National Intellectual Property Administration"，而其官方中文名稱則維持不變。

新專利制度的競爭力

12. 鑒於專利的保護受地域限制，部分委員質疑，香港市場細小，會否有足夠需求維持具成本效益的新專利制度。政府當局表示，訂立新專利制度是一項策略部署，旨在促進本港的研發及知識產權交易活動。新專利制度接受中文作為提出專利申請的官方語言之一，並容許本地公司直接在香港申請標準專利保護，將為本地申請人提供一個具效率和便利的申請途徑。設立新專利制度後，香港與其他司法管轄區的專利當局磋商設立"專利審查高速公路"⁵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在其他司法管轄區尋求專利保護，藉以提高新專利制度的吸引力。

與其他司法管轄區的專利當局設立"專利審查高速公路"

13. 委員認為，香港應盡早與其他專利當局設立"專利審查高速公路"。他們詢問香港設立"專利審查高速公路"的先決條件。

14. 政府當局表示，一個專利當局在專利審查工作方面建立其國際信譽，能使其在與其他專利當局磋商設立"專利審查高速公路"時處於更有利的位置，此點十分重要。鑒於國知局已與至少20個專利當局訂立"專利審查高速公路"計劃，並且會提供技術協助，以就循香港的"原授專利"途徑提出的專利申請進行實質審查工作，政府當局會考慮在新專利制度推行後的適當時候，與其他專利當局就建立雙邊和多邊"專利審查高速公路"展開討論。另外，政府當局亦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。

Bolar 豁免原則

15. 部分委員指出，貧窮人士通常無法接受以費用高昂的專利藥物和醫療器材進行的治療。這些委員關注到，專利法或會與政府照顧弱勢社群的政策方向有所抵觸，他們詢問政府當局會否與製藥公司磋商，讓公營醫院以較低價格使用其在香港獲專利保護的藥物，從而減輕政府在公共醫療開支方面的財政負擔。

⁵ 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。

16. 政府當局表示，一些國家已在各自的專利法中具體訂明 **Bolar** 豁免原則，允許仿製藥製造商對已獲專利的藥物發明進行研究、測試或試驗，以便仿製藥生產商在未經專利擁有人許可的情況下，在專利保護期屆滿之前，獲准在市場上銷售其仿製藥，從而降低特效藥的價格。政府當局會不時檢討專利法，包括應否引入 **Bolar** 豁免原則。

立法會質詢

17. 在 2020 年 4 月 22 日的立法會會議上，梁繼昌議員提出一項有關新專利制度實施情況的書面質詢。他詢問政府當局有否計劃與其他司法管轄區的專利當局設立"專利審查高速公路"或訂立雙邊協定，以加快專利申請的審查工作，以及專利註冊處就原授專利申請進行實質審查的收費，是否符合"用者自付"原則。

18. 政府當局表示，目前的首要工作是先積累本地實質審查的經驗和知識，使香港的原授專利制度獲公認可以提供符合國際標準及質量兼備的審查，以配備充足有利條件與其他專利當局(包括國知局)在互惠合作的基礎上商討訂立合作協定的可行性，以便利原授專利申請人在其他經濟體申請相應的專利保護，包括設立機制，容許申請人基於一地專利當局已允許的專利要求，請求另一地專利當局加快審查其相應的專利申請。

19. 政府當局又表示，專利註冊處就原授專利申請作實質審查的收費，是遵循"用者自付"及整體收回成本的既定原則訂立的。

最新情況

20. 政府當局將於 2021 年 4 月 20 日向事務委員會簡介落實原授專利制度的情況。

相關文件

21. 相關文件一覽表載於**附錄 II**。

立法會秘書處

議會事務部 1

2021 年 4 月 13 日

新專利制度的收費

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》引入的新專利制度下的主要新收費項目包括：

- (a) 以紙張及電子方法提交原授專利申請的費用分別為 480 元及 345 元；
- (b) 原授專利申請的公告費為 68 元；
- (c) 為原授專利申請或短期專利進行實質審查的費用為 4,000 元；
- (d) 在進行實質審查時請求覆核專利註冊處處長("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；及
- (e) 就處長對其暫定拒絕某原授專利申請或對暫定撤銷某短期專利進行覆核而提出聆訊請求，或就請求修訂原授專利/短期專利的說明書而提出聆訊請求，提出該請求的費用為 1,700 元。

2. "再註冊"制度下批予標準專利及短期專利的主要經調整的收費項目包括：

- (a) 為以電子方式提交的專利申請提供優惠收費。在"再註冊"制度下的標準專利申請，以電子方法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由 380 元減至 275 元；以電子方法提交短期專利申請的官方費用則由 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)維持不變；及
- (b) 為標準專利的每年續期費推行分作三級的累進收費，分別適用於標準專利保護年期的第四至第十年(每年 450 元)；第十一至第十五年(每年 620 元)；及第十六至第二十年(每年 850 元)，以取代標準專利整個 20 年保護期內每年續期費 540 元(須在專利第三年屆滿後繳付)。

相關文件一覽表

會議日期	會議	文件
15/11/2016	工商事務委員會	<p>政府當局就"落實專利制度改革的進度及所需人力支援的檢討"提交的文件 (立法會 CB(1)90/16-17(05)號文件)</p> <p>立法會秘書處就落實專利制度改革的進度擬備的背景資料簡介 (立法會 CB(1)90/16-17(06)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(1)309/16-17 號文件)</p>
20/12/2016	工商事務委員會	<p>政府當局就"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"提交的文件 (立法會 CB(1)311/16-17(03)號文件)</p> <p>政府當局的跟進文件 (立法會 CB(1)406/16-17(01)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(1)462/16-17 號文件)</p>
10/4/2017	人事編制小組委員會	<p>政府當局有關建議將知識產權署助理署長(首長級(律政人員)薪級第 2 點)編外職位轉為常額職位的文件 (EC(2016-17)24)</p> <p>政府當局的補充資料文件 (立法會 ESC84/16-17(02)號文件)</p> <p>政府當局的跟進文件 (立法會 ESC89/16-17(01)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 ESC127/16-17 號文件)</p>

會議日期	會議	文件
2/6/2017	財務委員會	<p>人事編制小組委員會的建議 (FCR(2017-18)12)</p> <p>政府當局的跟進文件 (立法會 FC250/16-17(01)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 FC186/17-18 號文件)</p>
19/6/2018	工商事務委員會	<p>政府當局就"為落實新專利制度而建議修訂《專利(一般)規則》"提交的文件 (立法會 CB(1)1097/17-18(07)號文件)</p> <p>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)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(1)1313/17-18 號文件)</p>
13/3/2019 (發出日期)	立法會參考資料摘要	<p>商務及經濟發展局發出有關"《2019 年專利(一般)(修訂)規則》"的立法會參考資料摘要 (檔號：CITB 06/18/23)</p>
22/4/2020	立法會	<p>梁繼昌議員提出有關"新專利制度"的第十七項質詢 (政府新聞公報)</p>