

二零一二年六月十八日會議
討論文件

立法會工商事務委員會

香港專利制度檢討

目的

二零一一年十月，我們就香港專利制度的未來定位展開檢討工作，徵詢公眾意見。本文件載述公眾和有關持分者提出的意見，以及匯報檢討工作的最新情況。

背景

2. 香港現行的專利制度已實施超過十年。為確保該制度與時並進，並能配合推動香港發展成為區內創新科技樞紐的工作，我們參考國際上專利制度的最新發展趨勢後，決定全面檢討專利制度。

3. 我們在二零一一年十月就檢討議題發表諮詢文件，邀請公眾在十二月底前提交意見。諮詢期間，我們透過不同途徑和討論場合諮詢持分者。我們聯繫有關諮詢組織，包括香港貿易發展局創新及科技諮詢委員會以及工業貿易諮詢委員會，出席會議，聽取意見。我們亦特別為研發中心、中小企業、工業協會、高等教育院校及商會等機構舉辦各種簡介會，集思廣益。

4. 由於專利制度涉及不同的專業和技術範疇，我們成立了諮詢委員會，成員包括法律、專利代理、學術、研發和工業界別人士，以及相關政府部門的人員。諮詢委員會的成員名單及職權範圍載於附件。

公眾諮詢收集到的意見摘要

5. 諮詢期間，我們共接獲七十四份意見（包括九份逾期提交的意見），主要來自與專利領域有關的持分者，包括各個工業協會及專業團體，以及學術、法律、工商界別。所有意見已上載到下列網址，以供瀏覽：

<http://www.cedb.gov.hk/citb>

<http://www.ipd.gov.hk>

6. 公眾就諮詢文件所載的主要議題提出的意見，在下文第 7 至 17 段概述。

標準專利

「原授專利」制度

7. 有關香港應否設立「原授專利」制度這議題，回應者的意見分歧甚大。大部分本地商會，例如香港中華廠商聯合會和香港工業總會等，支持在香港設立「原授專利」制度，但香港科研製藥聯會和中國許可貿易工作者協會香港分會則表示反對。香港美國商會和香港總商會對香港「原授專利」制度的使用量存疑，包括質疑是否能吸引足夠的需求以支持一個符合成本效益的「原授專利」制度。

8. 香港專利師協會和香港專利代理人公會認為「原授專利」制度對香港有好處，但香港律師會、香港商標師公會和亞洲專利代理人協會香港分會，則不認為有足夠理據設立「原授專利」制度。

9. 專利從業員、其他團體和個別回應者，同樣對香港應否設立「原授專利」制度，持不同意見。

10. 支持設立「原授專利」制度的回應者認為，該制度會帶來實質及潛在的好處，包括以下各項：

- (一) 審查程序更靈活快捷；
- (二) 申請人可在香港以較低成本獲得專利保護；
- (三) 至少就起初階段而言，將實質審查工作外判予國家知識產權局，看來是當然之選，皆因此舉可以提供更好的基礎：(1)讓香港和內地互認對方批予的專利；或(2)讓國家知識產權局加快處理該局已進行審查的相應申請；
- (四) 本地企業與香港專利從業員可在沒有語言障礙的情況下，直接溝通，專利質素得以提升；
- (五) 鼓勵本地創新發明，以及吸引企業來港開拓研發業務，從而推動香港發展成為區內的創新科技樞紐；
- (六) 促進香港專利代理業務的發展，並幫助培育本地專利人才；
- (七) 為理工科畢業生創造更多就業機會；以及
- (八) 推動香港成為註冊專利的首站。

11. 質疑香港是否有足夠理據設立「原授專利」制度的回應者，提出的論點包括以下各項：

- (一) 質疑是否有足夠的需求以支持一個符合成本效益的「原授專利」制度；
- (二) 獲取「原授專利」的成本（特別是如果制度未有足夠需求支持時）可能遠高於循「再註冊」制度獲取專利的成本，而費用幾乎必定會轉嫁使用者；如設立「原授專利」制度，費用不應由「再註冊」制度的使用者分擔；公帑應用得其所，而非用於資助專利申請人；
- (三) 現行「再註冊」制度既快捷又廉宜，「原授專利」制度會令批予專利的程序變得複雜，而非變得精簡；國際趨勢是避免雙重專利審查；
- (四) 現時本港批予的標準專利質素已甚高，設立「原授專利」制度不會對此有所提升；
- (五) 有關「原授專利」制度有助推動本地創新發明的說法，並無可靠的實證支持；
- (六) 質疑「原授專利」制度如把實質審查工作外判，能否有助培育和訓練本地專利人才；
- (七) 質疑可為理工科畢業生創造的職位數目，是否足以作為投放大量資源設立及營運「原授專利」制度的理據；以及
- (八) 有否「原授專利」制度並非申請人決定在何處提交專利申請的重要考慮因素。

「再註冊」制度

12. 絕大多數回應者認為，應保留現行的「再註冊」制度。部分回應者建議把指定專利當局的名單擴大至包括其他專利局。

13. 另一方面，有些回應者關注到，如把指定專利當局的名單擴大，由於不同的指定專利當局根據各自的專利制度批予專利，不同專利制度的差異或會令獲批予的專利的保護範圍不一致。個別回應者認為，在缺乏互認安排的情況下，為其他司法管轄區批予的專利再註冊，對香港不公平。

14. 其他回應者認為無須改變現行的「再註冊」制度。

短期專利

15. 絕大多數回應者認為應保留短期專利制度。部分回應者認為無須改變現行制度，但亦有回應者贊成作出改變，例如：

- (一) 把專利的最長有效期由八年延長至十年；
- (二) 要求在展開侵權法律程序前須進行實質審查；
- (三) 增加獨立權利要求的數目上限；以及
- (四) 修改無理威脅條文。

規管專利代理服務

16. 部分回應者贊成，無論現行制度會否改變，均須就專利代理服務提供者設立規管制度。其他回應者則認為，如香港設立「原授專利」制度，才須設立規管制度。贊成設立規管制度的回應者，對於該制度應否適用於部分或所有專利相關服務，意見不一。至於應否規定只有符合指定資格或要求的人才可從事專利相關業務，抑或只限制使用特定的職銜，例如「專利代理人」和「專利師」，回應者亦意見紛紜。

17. 個別回應者關注到，設立規管制度會令專利代理提高服務收費。有些回應者亦認為，規管制度必須妥善、明確並符合標準，否則不設也罷。

諮詢委員會的討論

18. 諮詢委員會正考慮公眾提交的意見，主要集中在研究香港應否設立「原授專利」制度，目前尚未有定論。

19. 諮詢委員會亦已初步商議諮詢文件所載的其他主要議題，包括應否保留短期專利制度。

20. 至於如何做好規管專利代理服務，諮詢委員會認為宜先就香港應否設立「原授專利」制度達成共識，然後再作決定。

初步觀察

21. 我們留意到，雖然回應者對應否設立「原授專利」制度的意見分歧甚大，但絕大多數回應者認為應保留現行的「再註冊」制度。我們亦留意到有意見指出，如要在香港設立「原授專利」制度，基於高昂的營運成本，在起初階段，訴諸本地進行實質審查工作並不可行。我們現正就可能的安排收集更多的資料，包括外判實質審查工作的可能性，並會參考其他地方的做法，再向諮詢委員會匯報，以作進一步討論。

22. 就此，我們已經和國家知識產權局展開對話，探索外判實質審查工作的可能性。我們明白香港「原授專利」制度對潛在使用者（本地及海外）的吸引力，極視乎服務是否方便快捷而定。相關的因素包括提交申請的語文要求、處理申請所需的時間長短、收取的費用水平、申請人能否輕易與審查員溝通互動等。

下一步工作

23. 我們會繼續與諮詢委員會緊密合作，務求委員會能早日向當局提交建議。我們計劃在二零一二年年底前訂定未來路向。

商務及經濟發展局
知識產權署
二零一二年六月

香港專利制度檢討
諮詢委員會

成員名單

主席

廖長城, GBS, SC, JP

委員

比爾利

貝敦

查毅超博士

陳植森博士

張英相教授

姜華

鄭志強, JP

李雪菁

潘永生

唐裔隆

徐建博士

知識產權署署長

商務及經濟發展局副秘書長(工商) 2

創新科技署助理署長(資助計劃)

職權範圍

「就下列事宜向商務及經濟發展局局長提供意見：

- (一) 在考慮二零一一年十月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和聽取社會各界的意見後，向當局建議專利制度的未來路向；及
- (二) 在當局就制度的未來發展作出決定後，為落實建議的具體安排出謀獻策。」