

## 資料文件

### 立法會工商事務委員會

#### 《專利合作條約》 在香港特別行政區的適用情況

在二零一一年三月十五日的工商事務委員會會議上，葉劉淑儀議員詢問由世界知識產權組織負責執行的《專利合作條約》(條約)在香港特別行政區的適用情況。本文件提供相關的資料。

#### 背景

2. 條約是由世界知識產權組織負責執行的國際專利註冊制度，條約的締約方只限主權國家。藉着這條約，申請人只須以一種語言及一套表格(連同相關費用)提交「國際申請」，而無須向不同國家及／或地區<sup>1</sup>提交個別專利申請。申請人若屬締約國的國民或居民<sup>2</sup>，便可向有關締約國的國家專利局提交申請；申請人亦可自行選擇向日內瓦世界知識產權組織的國際局直接提交申請。
3. 條約下的國際專利申請<sup>3</sup>自動指定所有締約國<sup>4</sup>為專利申請地。若申請人欲從其中剔除某些申請地，須根據規則<sup>5</sup>，在自優先權日<sup>6</sup>起的30個月內，另行提交通知，撤回<sup>7</sup>在有關國家的專利申請。

<sup>1</sup> 專利保護受地域限制，申請人如希望在多個地區獲得專利保護，須個別向每個地區提交專利申請。

<sup>2</sup> 條約規則第18條訂明，於締約國內有實質及有效工業或商業運作的機構，都視為該國的居民；而根據締約國的本國法律設立的法人，亦視為該國的國民。

<sup>3</sup> 根據條約規則第4.9(a)條，提交國際申請，即等同指定在申請當日的所有締約國為專利申請地(<http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm>)。

<sup>4</sup> 直至2011年12月1日，共有144個國家／地區成為條約締約國，包括中華人民共和國。見<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>。

<sup>5</sup> 見條約規則第90bis.2條。

<sup>6</sup> 發明是否具「新穎性」及「創造性」，是考慮批予專利的主要準則。由於審查專利申請時，會考慮是否有關於發明的「先有技術」存在，因此申報優先權對專利申請人非常重要。「優先權日」一般指「首次」提交有關發明的專利申請日。如專利申請人在早前就同一發明已於某個申請地提交專利申請，他便可在其他申請地提交專利申請時，根據有關法例要求相關優先權。

<sup>7</sup> 有關撤回，可減省在「國家階段」的相關費用，包括各個國家專利局所收取的查檢費用。

4. 根據條約申請專利的程序包括兩個主要階段，即「國際階段」和「國家階段」。在「國際階段」，世界知識產權組織會集中受理所有申請。國際申請自申請日起，具有在所有條約締約國提交國家專利申請的同等效力。

5. 世界知識產權組織在接獲申請後，會委託其中一個主要專利局<sup>8</sup>進行國際查檢，並製備查檢報告。該專利局亦會發出一份初步和無約束力的意見書<sup>9</sup>，指出有關發明表面上是否符合可享專利的準則。申請人可選擇進一步要求就發明進行國際初步審查。

6. 申請人可受惠於條約所賦予在「國際階段」所容許的較長緩衝時間，讓他在其申請進入指定地區或國家的「國家階段」並招致更多的相關費用前，可以評估其發明的商業價值，或在參考初步審查結果後，評估其發明的專利有效性。如申請人決定進入下一階段，以便取得國家（或地區）專利，就大多數締約國而言，他可以待至提交申請日起計 18 個月或由優先權日起計 30 個月的期限屆滿前，才在相關的專利當局展開國家程序。

7. 當有關申請進入「國家階段」，世界知識產權組織的國際局便會將申請文件交予相關國家專利局。同時，申請人須向有關國家（或地區）專利當局繳納相關規定的費用<sup>10</sup>，提交所需的申請文件譯本，並在有需要時委聘代表（專利代理人）。受理國家會獨立評審有關申請，並根據國家法律批予專利或拒絕申請。

### 條約在香港的適用情況

8. 中華人民共和國透過條約第 121 號<sup>11</sup>通知，公布自一九九七年七月一日起，該條約適用於香港特別行政區。香港居民可向中華人民共和國國家知識產權局或世界知識產權組織的國際局提交國際申請。香港專利註冊處並非條約下的國際申請受理局。

<sup>8</sup> 主要專利局包括澳洲、奧地利、加拿大、中國、芬蘭、日本、韓國、俄羅斯聯邦、西班牙、瑞典、美國等地的專利局，以及歐洲專利局。

<sup>9</sup> 意見書會闡明發明表面上是否新穎、具創造性（即非顯而易見）和可作工業應用。

<sup>10</sup> 有些知識產權局（例如歐洲專利局和奧地利專利局）收取的費用除實質審查費和查檢費外，還包括提交費（或進入國家階段的費用）。

<sup>11</sup> 條約通知見 [http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/pct/treaty\\_pct\\_121.html](http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/pct/treaty_pct_121.html)。

## 以國際申請為基礎的香港標準專利申請

9. 根據香港的標準專利制度，申請人可以其在「指定專利當局<sup>12</sup>」並已進入「國家階段」的國際專利申請為基礎，申請專利。在有關指定專利申請發表後，申請人可在訂明期限內在香港提交標準專利申請。

## 以國際申請為基礎的香港短期專利申請

10. 根據香港的短期專利制度，當有申請中國實用新型專利的國際申請，而該項申請已進入「國家階段」，則有關申請人可於訂明期限內在香港申請短期專利。

## 統計數字

11. 下表載列香港在過去三年收到以國際申請為基礎，並已在其中一個「指定專利當局」所屬的地區進入「國家階段」的標準專利申請宗數，以及以國際申請為基礎並指定中國的短期專利申請宗數：

	標準專利申請總數	以國際申請為基礎的標準專利申請宗數	短期專利申請總數	以國際申請為基礎的短期專利申請宗數
2008 年 4 月至 2009 年 3 月	13 157	9 046	493	12
2009 年 4 月至 2010 年 3 月	12 101	8 709	566	2
2010 年 4 月至 2011 年 3 月	11 643	7 994	646	8

商務及經濟發展局  
知識產權署  
二零一一年十二月

<sup>12</sup> 「指定專利當局」即國家知識產權局（中國內地）、聯合王國專利局及歐洲專利局（適用於指定聯合王國的專利）。