

二零一一年五月十七日會議
討論文件

立法會工商事務委員會

香港專利註冊制度檢討

引言

本文件向委員簡述政府就香港專利註冊制度檢討的初步想法，包括檢討範圍和相關工作計劃。

背景

2. 本港專利註冊制度上一次重大檢討在一九八零年代展開。當時的制度基本上是聯合王國專利制度的延伸¹，該次檢討旨在令制度本地化。檢討由指導委員會領導，成員包括法律／專利業界人士，以及當時相關的決策科／部門。經過詳細商議後，委員會在一九九三年向政府提交報告，結果新的《專利條例》(第 514 章)於一九九七年六月制定。

3. 根據現行制度，香港批予兩類專利，即標準專利和短期專利。

標準專利

4. 在香港取得的標準專利，以三個“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))其中之一批出的專利為基礎。換言之，香港專利註冊處不會就申請進行實質審查²，而只會核實申請人提交與該專利申請有關的文件和資料(即形式審查)。因此，香港的標準專利制度亦被稱為“再註冊”制度。

¹ 一九九七年前，任何人如取得聯合王國專利或歐洲專利(指定聯合王國)，可在獲批專利後五年內在港註冊專利。只要相應的聯合王國／歐洲專利維持有效，專利所有人便可繼續在香港享有專利權。

² “實質審查”的目的是確定發明是否可享專利，即申請發明是否具新穎性(全球而言)、創造性及能否作工業應用。

5. 專利權受地域限制。商人如希望在海外市場利用其發明，須在每個相關的司法管轄區取得專利。大多數在香港申請專利的人士，都會同時在其他地區(包括香港的主要貿易伙伴，如歐洲和中國內地)尋求專利保護。在香港註冊標準專利，費用廉宜(896 元)，申請手續亦相當簡單，處理申請通常只需時數個月。

短期專利

6. 香港設有短期專利制度，與標準專利相輔而行，以保護商業周期較短³的發明。短期專利申請人可直接向本港的專利註冊處提出申請，無須事先交由指定專利當局作實質審查。本港的專利註冊處如信納申請人已提交所需資料，包括由任何一個“指定專利當局”或任何根據《專利合作條約》委任的國際查檢主管當局⁴製備的查檢報告⁵，便會批予短期專利。

7. 其他司法管轄區(如中國內地、日本、澳洲、愛爾蘭及大部分歐洲大陸國家)亦有類似的“短期專利”制度，儘管名稱不盡相同。部分司法管轄區稱這類“小專利(lesser patent)”為小型專利(petty patent)、創新專利(innovation patent)或實用新型(utility model)。

要求改變制度

8. 許多專利從業員認為，本港現行的標準專利制度既方便使用者，處理申請的效率亦高。儘管如此，近年漸多業界人士要求當局深入檢討現行安排，包括檢討專利制度如何更好配合香港發展成為區內創新樞紐。具體來說，一些業界人士認為香港應有自己的原授專利制度，讓投資者可以香港為註冊專利的首站。他們以新加坡和澳門的經驗為例，說明實質審查工作可以外判予其他司法管轄區的專利當局。亦有些人建議設立專利律師／專利代理人規管(或資格評審)制度。

³ 短期專利有效期最長八年，標準專利有效期可長達 20 年。

⁴ 《專利合作條約》第 16 條訂明，國際查檢須由國際查檢主管當局進行。該主管當局可以是締約國的國家專利局，或“國際專利協會”等政府間組織(intergovernmental organisation)。

⁵ 查檢報告列明是否有關於發明的先有技術存在，以便申請人或第三方評核或評估“小專利”的有效性。

9. 另一方面，個別使用者指出，由於批予短期專利前，無須進行實質審查，因此現行制度易被濫用。例如，有些使用者聲稱曾被短期專利所有人提出無理的侵權指控，儘管後者的發明是否有效，令人懷疑。雖然現行的《專利條例》已訂明，遭無理指控者可向法庭尋求補救，但有些使用者會選擇和解，以避免捲入訴訟。他們認為，政府應考慮改革該制度，以期為專利權所有人和使用者提供更佳保障。

10. 現行專利制度已實施超過十年。對於該制度的發展路向，政府並無既定看法，但認為二零一一年是適當時候全面檢討專利註冊制度，以確保該制度與時並進，繼續切合需要，並配合香港發展成為區內創新科技樞紐的願景。

“香港專利制度的展望”公開論壇

11. 為了準備開展檢討工作，我們在二零一一年二月二十八日舉行公開論壇，討論的議題包括：(a)利用標準專利制度在知識型經濟下提升競爭力；(b)香港的短期專利制度：持份者的觀點；以及(c)發展人力資本以支援專利相關的服務。

12. 約 170 位來自法律、專利、工業、學術及科研界別的人士出席論壇，提出的主要事宜包括：

- (a) 香港應否設立原授專利制度；
- (b) 如設立原授專利制度，應否保留現行的標準專利“再註冊”制度；
- (c) 應否修訂短期專利的專利性準則⁶；
- (d) 如何防止濫用短期專利；
- (e) 香港應否設立專利代理人規管制度；以及
- (f) 應否把海外某些做法(如補充保護證書⁷等)納入香港的專利制度。

⁶ 目前，香港對短期專利和標準專利採用相同的準則衡量發明是否可享專利。一些海外司法管轄區(例如澳洲及德國)對小專利採用較為寬鬆的準則。有些人認為，採取寬緊不同的準則有助推動研發資金有限的中小型企业力求創新。

⁷ 有些司法管轄區(例如歐盟)設有補充保護證書制度，藉延長醫藥產品的專利保護期，補償等待政府批准把該等產品推出市場而失去的時間。證書在基本專利的合法有效期屆滿後生效，期限一般不會超過五年。換言之，專利保護期為 20 年加最多五年的延長期。

13. 雖然參加者普遍支持全面檢討專利制度，但對某些事宜(特別是香港應否設立原授專利制度)的看法，分歧頗大。

檢討範圍

14. 我們考慮各界在論壇上發表的意見後，現建議在檢討第一階段集中研究以下事宜：

I. 標準專利制度：

- (a) 應否在香港設立原授專利制度，並把實質審查工作外判予其他專利當局；如把實質審查工作外判，應外判予哪個或哪些專利當局；
- (b) 不論對上文(a)段的事宜有何結論，應否保留“再註冊”制度；如應保留，應否擴大該制度的範圍，認可其他司法管轄區批予的專利⁸；
- (c) 應否為該制度採取其他便利措施，以鼓勵本地創新，並吸引海外研發中心來港設立分處；

II. 短期專利制度：

- (d) 應否保留短期專利制度，與標準專利制度相輔而行；如應保留，應否修改專利性準則⁹及／或保護期¹⁰，以及
- (e) 如保留該制度，應否作出修改，讓申請人／專利所有人／第三方在短期專利批出之前或

⁸ 有一點或許值得留意：根據新加坡現行制度，標準專利可以循以下途徑取得：(a)本地途徑—查檢及實質審查工作由外判專利當局(即奧地利、丹麥和匈牙利的專利當局)的其中之一進行；(b)外地途徑—類似再註冊制度，認可來自指定專利當局批予的專利。指定專利當局包括澳洲、加拿大、日本、新西蘭、韓國、英國和美國的專利當局，以及歐洲專利局(適用於以英文提交的歐洲專利申請)；以及(c)混合途徑—申請人可以以指定專利當局擬備的查檢報告為依據，但要求由其中一個外判專利當局進行實質審查。

⁹ 請參閱註 6。

¹⁰ 多個司法管轄區(包括中國內地、丹麥、德國和日本)的專利保護期長達十年。

之後，申請對其發明作實質審查，以及應否採取其他措施，增加專利的確定性，並避免不必要的訴訟。

15. 本港需要什麼形式的專利代理人服務，主要視乎是否設立原授專利制度而定。因此，我們建議留待較後階段才研究香港應否設立專利代理人規管(或資格評審)制度¹¹。

工作計劃

16. 我們研究本港專利制度的未來發展方向時，會參考其他司法管轄區的經驗。

17. 是次檢討會深入分析香港及其他司法管轄區現行專利制度背後的複雜技術問題。為建立共識，並借助業內人士的專業知識，我們建議成立一個由貿易組織/研發中心的代表、法律專業人員、學者及專利從業員組成的諮詢委員會，就下列事宜向政府提供意見：(a)建議未來路向；以及(b)實施計劃。知識產權署會向委員會提供支援。如有需要，該署或會聘請顧問研究個別議題。

18. 我們計劃在二零一一年第三季發出公眾諮詢文件，正式展開檢討。檢討第一階段(重點見上文第 14 段)完成後，我們擬於二零一二年上半年公布政府建議的未來路向。

須考慮的其他事宜

19. 除了進行上述檢討外，我們建議就應否採用海外某些做法(包括"補充保護證書"¹²、"伯勒豁免原則"¹³以及其他有關建議)，諮詢有關各方(包括藥物製造業)。

¹¹ 以新加坡為例，當地政府推行現行的“原授專利和外判”制度多年後，才落實資格評審事宜。

¹² 請參閱註 7。

¹³ 根據“伯勒豁免原則”，在某項專利產品的專利期行將屆滿時，第三方可在未獲專利所有人授權的情況下，就該產品採取所需步驟(例如進行臨牀測試及試驗，以證明安全有效)，以取得規管許可，在專利期屆滿後，銷售該產品。人們認為這項豁免安排有助降低藥物的價格，令更多人能夠負擔這些藥物。

徵詢意見

20. 請議員就本文件所述的建議檢討範圍提出意見。

商務及經濟發展局
知識產權署
二零一一年五月