



中華人民共和國香港特別行政區

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

葉劉淑儀 議員 GBS, 太平紳士 Hon Mrs Regina IP LAU Suk-yeet GBS, JP

立法會 CB(1)1455/10-11(01)號文件
(只備中文本)

本函檔號 Our Ref.: C&I110201

來函檔號 Your Ref.:

香港中區皇后大道中八號

立法會

工商事務委員會

主席

黃定光議員, BBS, JP

(經辦人: 事務委員會秘書余天寶女士)

尊敬的黃主席

香港專利制度的改革

本人在二月十五日的工商事務委員會的會議上，曾問及政府當局有關本港專利制度的檢討的進度，並提及本人所收到的相關的建議。本人已問准來信人，現謹此隨附有關建議的信件供閣下、本事務委員會各委員及政府當局參考。

謝謝！

立法會議員葉劉淑儀

葉劉淑儀

二零一一年二月二十五日

附件：香港專利師協會有關香港專利制度的改革的建議

香港專利制度的改革

根據《專利條例》第 514 章，香港專利制度分為以下兩類：

短期專利 (Short Term Patent)

只要申請人填妥表格、遞交指定文件，其包括「專利說明書」和繳付申請費用，「專利註冊處」便會按照程序指引批核和刊憲申請。在刊憲後(在一般情況下)，「專利註冊處」便發出「短期專利」証書給申請人。若申請人按時(首 4 年完結前)續期，「短期專利」的保障年期最多為 8 年。

標準專利 (Standard Patent)

申請「標準專利」的前提是，申請人必先要在指定國家(中國、英國或歐盟)成功申請專利，然後把該國家批核的專利於香港作「標準專利」登記。一經登記，有關專利在原先國家的批核權利便受到《專利條例》第 514 章所保護。「標準專利」最長的保護年期為 20 年。所以登記「標準專利」的程序對政府來說既簡單又平宜。

兩種專利 四種不足

自 1997 年 6 月 28 日起至今 13 年來，短期專利和標準專利為企業提供了某程度上的保護，其中包括產品宣傳和心安理得等效用。但對企業實際需要的功能上，便力有不逮了。四種不足包括以下：

- (1) 在實際中，短期專利缺乏訴訟效用。撤除專利說明書起草得好與否，註冊人想憑著短期專利向法庭申請臨時禁制令盡早終止侵權活動是極難成功，除非侵權人投降。
- (2) 類似的問題同樣出現於標準專利。若果註冊人憑著標準專利起訴侵權人，大多數抗辯的被告人會在原先批核專利的國家(如英國等)申請取消批核的專利，之後便在香港法庭申請停頓註冊人在香港的訴訟。最終結果是註冊人的標準專利訟訴會

停頓直至外國官司完結。在停頓期間，被告人仍可繼續銷售侵權產品。

- (3) 香港缺乏本地專利師來為本土的企業起草適合香港使用和保護的專利說明書。過去3年，在香港登記的短期專利和標準專利中有超過99%申請的專利說明書均為非本地的專利師草擬。
- (4) 從以上(2)和(3)可看到，要保護專利，企業需要付出比其他地區更多的費用。這會減低香港企業開發和保護科技發明的動機。

要解決以上問題，特區政府需要考慮以下建議：

(1) 成立直接批核標準專利制度

香港需要成立直接批核標準專利的制度。主要經濟體系，如中國、英國、日本、韓國和美國等都擁有其各自的專利審查程序。若果專利申請不符合要求(如缺乏新穎性)，審查程序便會拒絕接受申請。最後結果是所有經批核的專利均有一定的水準。

在香港鄰近地區如新加坡和澳門，均已擁有直接批核標準專利制度。新加坡和澳門分別透過外國專利局和國家專利局的審查程序來協助處理申請最關鍵的環節。一經審查成功，新加坡專利局和澳門專利局均會直接批核申請和發放標準專利證書給申請人。

(2) 培養一批本地的專利師

香港需要培養本地專利師來滿足本土的需要。現時香港並沒有本土認可的專利師制度。企業若要起草專利說明書，絕多數情況下它們都需要透過非本地的專利師來起草專利說明書。若果香港可以培訓一批本地專利師，相信能為企業削減申請專利成本，其專利說明書更能反映在香港保護經營環境的需要。

(3) 香港政府需要更多資助發展創新科技

要更能充份使用香港的專利制度，政府除需要積極實踐上述的建議外，更需撥出更多資源來支持企業使用專利制度來保護各項科技發明。

現時政府給予本地企業或發明人不超過 15 萬港元的資助作為他們的第一次專利申請費用。若果政府能發展本地專利註冊制度，必定能鼓勵更多本地企業和發明人在創新科技產業上的發展。新加坡發展專利局就是要保護當地的科技發明。澳門發展專利局就是要保護當地博彩業的各項科技。

除改革本地專利制度外，培訓專利人才也不可缺少。政府需要資助及支持培訓本地專利師。培訓計劃一旦啟動後，相信能為兼備法律及工程的人材提供一條有前景的出路。現時很多大學研究生都遇到就業困難，這是因為社會沒有提供機會。另一邊廂，專利師及科研人材卻嚴重缺乏。

(4) 香港政府應重視社會及業界的訴求

實踐上述的建議實在是急不容緩。現在已有香港專利師協會在啟動本地專利師的教育和培訓，並與英國華威大學合作，以英國特許專利師協會的課程為藍本，制定適合本地特性的專利師培訓課程。政府應支持並實踐以上各項建議，為香港企業邁向創新科技走出重要的一步。

香港專利師執業不受法例監管

根據 2009 年 11 月 亞洲專利代理人協會年會香港地區報告書 “Questionnaire concerning client privilege”，其中第 4 頁說明本地專利師或代理人(非律師類)並不需要通過任何專業考試。第 5 頁說明本地專利師或代理人(包括律師或非律師類)並不需要通過專利學科的培訓或考核，亦無需通過專業面試。第 6 頁繼續說明本地專利師或代理人(非律師類)並不需要接受專業操守的訓練，也無需接受實習訓練。第 10 頁更說明，無牌執業的專利師或代理人(非律師類)，並無法例管制及懲治。第 3 頁也說明，這類專利師或代理人(非律師類)，可在三類範圍執業，包括：代客戶申請專利，為專利個案提供專業意見及代客戶申請海外專利。香港作為一個法治社會，並且以保護知識產權作為香港的競爭優勢，現

時這種現象實在是無法忍受，特區政府應盡快予以解決。

香港專利師協會願意全力協助及配合特區政府的工作，並提出以下三項建議：

- 1) 希望政府能盡快立法監管專利師及專利代理人在港執業的專業資格和操守；
- 2) 希望政府能支持並認可由香港專利師協會所推動的本地專利師培訓課程及專業認證制度；
- 3) 希望政府能成立類似澳門或新加坡模式的標準專利註冊制度，這項制度能容許本地專利師及專利代理人能直接參與本地專利註冊服務，同時亦能鼓勵本地發明人能以較低成本註冊專利，為香港發展創新科技產業提供優良的營商環境。