立法會
Legislative Council

立法會CB(1)219/15-16(02)號文件

檔　號：CB1/BC/02/15

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會

背景資料簡介

目的

本文件就《2015年專利(修訂)條例草案》(下稱"條例草案")提供背景資料。條例草案旨在修訂《專利條例》(第514章)(下稱"條例")，以建立"原授專利"[1]制度、優化現有的短期專利制度，以及為本地專利從業員設立暫行規管措施。本文件亦綜述工商事務委員會(下稱"事務委員會")委員就該議題表達的意見及關注。

背景

香港現行的專利制度

2. 任何具有新穎性和創造性，並且能作工業應用的發明，只要不屬豁除類別[2]，便可在香港註冊成為專利。專利制度賦予專利擁有人專有權利，禁止他人製造、使用、出售或進口他們的專利發明，藉此鼓勵技術創新。現時，根據條例，在香港可批予的專利有兩類，即標準專利和短期專利。

---

[1] "原授專利"制度容許申請人直接向本地的專利當局申請專利保護，無須先向另一專利當局提出申請。在批予專利前，授予專利當局是否自行處理實質審查或將工作外判其他專利機構，由該專利局決定。

[2] 條例第93條訂明一項發明的可享專利規定及豁除類別。不可享專利的事項例子包括發現、科學理論或數學方法；美學上的創作；藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法；以及其公布或實施是會違反公共秩序或道德的發明。

標準專利

3. 標準專利的有效期最長為20年。在多個先進海外經濟體系的專利制度下，其個別專利局會就申請進行"實質審查"後才批予標準專利，以確保有關發明符合當地法例所訂的可享專利規定。

4. 香港現時是以"再註冊"制度為基礎批予標準專利。在此制度下，某項發明如已在3個"指定專利當局"(包括中國內地的國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局(適用於指定英國的專利))之一取得專利，便可在香港獲批予標準專利。知識產權署轄下香港專利註冊處只會進行"形式審查"，核實標準專利申請人為支持其申請而提交的資料及文件[3]，而不會就申請的發明是否符合本港法例所訂的可享專利規定進行實質審查。

短期專利

5. 短期專利的有效期最長為8年，可提供較快捷和廉宜的方法，以保護商業壽命較短的發明。現時，香港專利註冊處會就申請進行形式審查，然後才批予短期專利。申請人只須提交查檢報告[4]等文件以支持其申請，而香港專利註冊處不會就相關發明進行實質審查。

規管專利從業員

6. 現時，除了條例及其附屬法例的有限度規管外(涉及代理人就條例所述的專利或專利申請作出的作為)[5]，本地專利從業員大致上並無受到規管。因此，任何人基本上可自由在香港

---

[3] 在香港，申請標準專利的程序分為兩個階段：第一階段為記錄請求，即申請人須在指定專利當局發表相應的專利申請後6個月內，在香港提交該請求；第二階段為註冊與批予請求，即申請人須在指定專利當局批予專利或記錄請求在香港發表後的6個月內(以較後者為準)，在香港提交該請求。

[4] 查檢報告必須由某一國際查檢主管當局(例如澳洲、加拿大、韓國、日本及美國等專利當局)或3個指定專利當局之一發出。

[5] 例如 ——

(a) 專利註冊處處長須拒絕承認任何既非居於香港亦非在香港有業務地址的人為代理人(條例第140(4)條)；

(b) 在某些情況下，處長可拒絕就條例或規則下的任何事務而承認某人為代理人，例如該人曾被裁定犯了刑事罪行，或該人的姓名從大律師或律師登記冊上被剔除(《專利(一般)規則》第85(7)條)。

提供專利代理服務，以及使用"專利代理人"、"專利師"或類似名銜。

檢討香港專利制度

7. 為確保香港的專利制度能繼續切合現今需要，而其未來演變亦有助香港發展成為區內知識產權貿易和創新及科技的樞紐，政府當局在2011年10月對專利制度展開全面檢討。經考慮香港專利制度檢討諮詢委員會[6](下稱"諮詢委員會")就專利制度的定位提出的建議後，政府當局於2013年2月公布專利制度的未來發展路向，重點建議包括：

(a) 設立"原授專利"制度，把實質審查工作外判予其他專利當局，同時保留現行的"再註冊"制度；

(b) 保留短期專利制度，並作出適當的優化；及

(c) 長遠而言，設立全面的制度規管專利代理服務，並分階段達到該目標，以及制訂適當的過渡措施。

《2015年專利(修訂)條例草案》

8. 條例草案於2015年10月30日刊憲，並於2015年11月11日提交立法會。條例草案修訂《專利條例》，以 ——

(a) 就原案授予的標準專利訂定新的制度；

(b) 就短期專利的實質審查訂定條文，並作出其他技術性修訂，藉此優化現有的短期專利制度；

(c) 禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述；及

(d) 就相關及過渡事宜訂定條文。

---

[6] 商務及經濟發展局局長於2011年10月委任香港專利制度檢討諮詢委員會，就下列事宜提供意見 ——

(a) 在考慮2011年10月發表的公眾諮詢文件內所概述的議題和公眾對這些議題的回應後，向政府建議香港專利制度的未來路向；及

(b) 在政府決定專利制度的未來發展後，為落實建議的具體安排出謀獻策。

條例草案的主要立法建議載於下文：

設立批予標準專利的"原授專利"途徑

9. 條例草案訂立新條文，容許申請人按某些指明程序，在新的"原授專利"途徑下申請標準專利。新的"原授專利"制度與現行的標準專利"再註冊"制度的主要分別，在於"原授專利"制度可讓申請人在香港直接提交標準專利申請，而無須事先在香港以外的指定專利當局取得專利。在推行"原授專利"制度後，現行的"再註冊"制度將予保留。

優化短期專利制度

10. 條例草案訂立新條文，藉以為短期專利的實質審查訂定程序框架、為強制執行短期專利的法律程序訂定先決條件、修訂有關無理威脅展開侵權的法律程序的條文，以及增加每項短期專利申請最多可包含獨立權利要求的數目。

在設立全面規管制度之前為規管本地專利從業員實施暫行措施

11. 條例草案在條例中加入一項新訂條文，以禁止任何人在其業務、行業或專業的過程中，或在與其業務、行業或專業相關的情況下，使用或准許他人使用某些名銜及描述(例如"認可專利師")，並提供若干豁免。

12. 條例草案的主要條文載於**附錄I**。

過往的討論

13. 事務委員會於2013年2月19日的會議上聽取當局匯報諮詢委員會的主要建議及香港專利制度發展的未來路向。當局於2015年4月21日就有關的立法建議徵詢事務委員會的意見。委員在相關會議上提出的主要意見及關注事項綜述於下文各段。

設立"原授專利"制度

14. 委員普通支持設立"原授專利"制度，並同時保留現行的"再註冊"制度，讓使用者可視乎市場及運作需要作出選擇。鑒於香港市場規模細小，部分委員關注到本港是否有足夠的需求以維持一個具成本效益的"原授專利"制度。為增加新的"原授專利"制度的吸引力，部分委員促請政府當局與內地及其他司法管轄區探討推動專利互認的可能性。政府當局表示，待本港設立"原授專利"制度後，香港與內地及其他司法管轄區磋商簡化彼此之間的專利申請程序時，將會處於更有利的位置。

15. 委員詢問在新專利制度下的申請收費水平。他們關注到，新的"原授專利"制度涉及實質審查，運作成本較高，或會導致使用者的費用增加，從而令他們對申請卻步。政府當局表示，原則上，每宗"原授專利"申請的收費會根據"用者自付"原則，按收回成本的水平計算。政府當局在釐定收費表時會考慮委員的關注。

優化短期專利制度

16. 由於現行的短期專利制度無須進行實質審查，部分委員關注到，實際上並不符合可享專利規定的發明，也可取得短期專利。有委員建議，當局應在法律程序以外，設立撤銷專利或使其失效的機制，藉此打擊濫用短期專利。

17. 政府當局表示，在經優化的短期專利制度下，對一項短期專利進行實質審查，將會列作為執行專利而展開法律程序的先決條件。政府當局認為，短期專利制度的相關優化措施將有助於在專利擁有人與受威脅一方的合法權益之間取得合理平衡。

專利申請的實質審查工作

18. 委員雖理解在推行新的"原授專利"制度後，有需要在短至中期把實質審查工作外判，但亦促請政府當局長遠而言逐步建立知識產權署的自行實質審查能力。部分委員認為，由於專利申請涉及廣泛的技術範疇，知識產權署除尋求國家知識產權局的技術協助外，亦應加強其國際合作網絡，以期獲得海外專家的專業技術支援。

19. 政府當局表示，視乎使用者對新專利制度的接受情況及他們提出申請的需要，知識產權署計劃在中長期以分階段的方式，循序漸進地建立自行在本地進行實質審查的能力。當局可以首先從香港已具備不少專才，或香港有條件加強研發能力的特定範疇着手。知識產權署已與國家知識產權局訂立合作安排，並會繼續與一些海外司法管轄區的知識產權當局進行人手培訓及經驗分享方面的合作及交流。

20. 部分委員認為，政府當局在建立"原授專利"制度初期不應過於進取，而知識產權署就"原授專利"制度投放的資源亦應與香港市場的規模相稱。政府當局表示，自2014年4月1日起，當局已在知識產權署開設1個助理署長編外職位，為期3年，以領導一個專責小組推行新的專利制度、營辦新的專利註冊處，以及處理設立全面的本地專利從業員規管制度的相關事宜。政府當局會在適當時候檢討知識產權署的人手。

專利業界的人力資本發展

21. 委員促請政府當局制訂長遠的人力資本發展計劃，為專利業界培育所需的本地人才，並設立資歷評審制度，以確保專利從業員的專業性。委員亦呼籲政府當局加大力度培育及吸引人才，以及拓闊本地理工科和其他技術科目畢業生的出路。

22. 政府當局表示，長遠而言，當局會制訂全面的專利從業員規管制度，以助培育強大的專利專業隊伍，作為"原授專利"制度的配套。政府當局亦會與教育界及專利業界研究有關專利的培訓和發展工作的事宜。

規管專利從業員

23. 部分委員雖認同有需要規管專利從業員，但關注到倘若新規管制度的資格要求過於嚴苛，現職專利從業員如何過渡至新制度。委員促請政府當局在擬訂規管制度的細節(尤其是有關現職專利從業員在新制度下執業的過渡性安排)時，徵詢專利業界主要專業團體的意見。

與創新及科技業界合作

24. 部分委員促請知識產權署在促進香港知識產權貿易和推行"原授專利"制度的事宜上，與創新及科技業界和創新科技署加強溝通。

最新發展

25. 在2015年11月13日的內務委員會會議上，議員同意成立法案委員會研究條例草案。

相關文件

26. 相關文件一覽表載於**附錄II**。

立法會秘書處
議會事務部1
2015年11月30日

附錄I

《2015年專利(修訂)條例草案》的主要條文

(a) *第11條* —— 新增第1A部(可享專利性、專利的權利和述及發明人)。該新部是基於現行第45、93、94、96、97及100條，而這些現行條文將會(以第52及83條)廢除。該新部新增第9B條處理發明(包括涉及第二或進一步醫藥用途的發明)的新穎性；

(b) *第45條* —— 新增第3部(新增第37A至37ZD條)，訂明申請、審查和批予"原授專利"的法律及程序框架；

(c) *第78條* —— 新增第89A條，除其他事項外，訂明被告人在任何人就被告人所作出的侵權法律程序威脅提起的濟助訴訟中須證明的事宜。如被告人沒有如此行事，則該人有權獲得所申索的濟助；

(d) *第120條* —— 新增第127A至127G條，訂明對短期專利進行實質審查的法律及程序框架；

(e) *第123條* —— 修訂第129條，訂明在某些情況下，作出有關短期專利實質審查的請求將列為為執行專利而展開法律程序的先決條件；及

(f) *第129條* —— 新增第144A條，把禁止使用某些名銜及描述訂為規管本地專利從業員的暫行措施。

資料來源： 商務及經濟發展局於2015年10月28日發出的立法會參考資料摘要(檔案編號：CITB 06/18/23)

附錄II

相關文件一覽表

會議日期	委員會	會議紀要／文件
19/2/2013	工商事務委員會	政府當局就"香港專利制度檢討"提供的文件 (立法會CB(1)534/12-13(05)號文件) 立法會秘書處就香港專利註冊制度擬備的最新背景資料簡介 (立法會CB(1)534/12-13(06)號文件) 會議紀要 (立法會CB(1)830/12-13號文件)
17/12/2013	工商事務委員會	政府當局就"建議在知識產權署開設1個知識產權署助理署長編外職位"提供的文件 (立法會CB(1)516/13-14(05)號文件) 立法會秘書處就本港專利制度的檢討及知識產權貿易的發展擬備的最新背景資料簡介 (立法會CB(1)516/13-14(06)號文件) 會議紀要 (立法會CB(1)883/13-14號文件)
15/1/2014	人事編制小組委員會	政府當局提供的文件，內容有關由2014年4月1日起，在知識產權署開設1個知識產權署助理署長編外職位(首長級(律政人員)薪級第2點)，為期3年，以處理有關推行"原授專利"制度及加強推廣香港作為知識產權貿易中心的工作的建議 (EC(2013-14)19) 會議紀要 (ESC36/13-14)

會議日期	委員會	會議紀要／文件
21/4/2015	工商事務委員會	政府當局就"《專利條例》的立法修訂建議"提供的文件 (立法會CB(1)743/14-15(03)號文件) 立法會秘書處就香港專利制度檢討擬備的文件(最新的背景資料簡介) (立法會CB(1)743/14-15(04)號文件) 會議紀要 (立法會CB(1)969/14-15號文件)
11/11/2015	立法會	《2015年專利(修訂)條例草案》的立法會參考資料摘要 (檔案編號：CITB 06/18/23)
13/11/2015	內務委員會	《2015年專利(修訂)條例草案》的法律事務部報告 (立法會LS9/15-16號文件)