

尊敬的先生/女士：

關於香港專利制度檢討的一些淺見

首先，我們是具有中國專利代理人資格的知識產權服務從業人士。之前在位於香港的大中型中外代理機構從事專利代理工作多年；今年初創立了自己的專利商標代理公司。打工的時候，僅僅專註於某些方面；而自己成立公司，則變做多面手，全面處理客戶的對專利商標代理服務的各種需求，也更多的接觸了解香港專利制度。

因為工作的緣故，對於各國專利制度有所了解並經歷中國專利法最近的修改。我們還參加了 2011 年 2 月 HKIPD 舉辦的關於香港專利制度檢討的公開論壇，到 HKIPD 在 2011 年秋冬於各處舉辦的相關講座。基於這樣的背景，在此表達我們的一些淺見。

因為時間有限，我們並非對香港專利制度全面的研究，HKIPD 或其他有關部門應該做了系統統籌的工作，我們作為代理人和知識產權管理人士僅就其中的某些方面發表意見。

1. 關於標準專利：維持現行制度並集中於新的發展點

1.1 對任何要求改變的人，應該先看他的出發點，有的人純粹是想作大，理由是這樣才能提高各項收費，掙得最大經濟利益，創造更多就業。我們認為，這樣的觀點對於香港專利制度而言是不可取的，也是不現實的。香港作為一個城市，不具有採用“原授專利制度”的實力。

1.2 如果採用原授專利制度，以香港的條件，十有八九也是外判審查，這與目前的再登記 (registration) 制度區別不大。

1.3 如果採取原授專利制度，那麼授權後的宣告無效，怎麼處理？申請被駁回後的復審程序又該怎麼處理？因為復審、無效程序對人力等資源要求更高、難度也更大。

考慮香港專利制度改革，不能不考慮香港的優勢在哪裏。不是說任何一個產業，在香港想作大就作大的。原授專利制度需要強大的高科技研發實力和高科技產業發展為基礎，香港目前這些方面還較薄弱。

1.4 應該集中於發展區內 KE 中心

我們倒是覺得，作為區內金融、融資、貿易、專業服務的樞紐，香港更應該將精力放在如何發展成為區內的知識轉移 (knowledge exchange) 的中心，反而會更實用可行。中國最近也在這方面開始有所發展，香港應該瞄準這個契機。

2. 短期專利：查新檢索、10 年保護期、多項獨權

我們的建議：向中國的實用新型制度看齊。

2.1 老實講，香港當前的短期專利的授權門檻是驚人的低（只要提交齊全所有必需的文件即可獲得授權）！最起碼也應該進行查新檢索，以保證不是任何申請人隨便抄一個專利就可以申請並得到授權。可以考慮和當前採用的專利局檢索中心協調，要求他們進行查新檢索，即，判斷新穎性。新穎性可以依據檢索結果，客觀判斷。然而，因為創造性涉及太多人為因素，由檢索中心的人員（並非審查員）判斷創造性，反而對申請人不公平。

2.2 允許多於一項獨立權利要求。

2.3 延長保護期到 10 年。靈活一點兒的做法，可 5 年保護期，再加續期 5 年。

2.4 無論最後如何改革，都**不應**降低可享專利的標準(專利制度檢討報告 P.20 之(丁))。

2.5 不建議採取實審。如果採取實審，與發明專利沒有太大區別，而且又回到是否採取原授專利制度的爭論中。

3. 支持規管香港的專利代理服務

支持對香港的專利代理服務機構和人才採取一定（相對於“嚴格”）的規管。

3.1 首先，任何提供專利商標代理服務的公司都應該在知識產權署那裏有登記。目前隨便一間公司或個人都可以提供代理服務，其實對申請人的傷害很大。可以分開登記，對提供專利代理服務和商標代理服務的公司分開登記，並在 HKIPD 網頁上公告。如果覺得官方色彩太強，可以考慮由一個非官方機構如香港知識產權會登記公告。

還是要舉例說明。最近遇到的一個真實案例：一間大陸公司申請香港商標註冊，他們用了一家秘書公司，然後提交了一個根本不符合商標定義的商標申請，結果當然是被拒，而且沒有任何修改的余地（理論上有修改的余地，但是那間大陸公司不具備任何修改的條件）。可以理解代理公司不保證一定獲得批予，但是作為專業的代理公司，對於明顯不符合法律規定的申請，應該給予申請人中肯的專業建議。

3.2 儘管相當多的不具有專業資格但也在從事專利代理的人反對，我們仍然支持對具有專利代理專業資格的人進行登記和公告。比如“張三，US patent attorney，從業 N1 年，具有該專業資格 N2 年”；李四……”，以及他們所屬公司……。這個登記公告制度並**沒有嚴禁**不具有專業資格的人從事專利代理工作，只是提供給公眾一個專業代理機構/人數據庫(由申請人來決定選用哪間公司/哪個代理人)。是否嚴禁，留待將來再視情況而定。

這樣建議不僅是為了代理人的利益，更是為了廣大申請人著想，為了他們在尋求服務時候有個可供參考的代理機構/人數據庫，以免蒙受不必要的損失。這一點相信 HKIPD 在香港工業總會（FHKI）的講座上已經聽到不少申請人的聲音。

3.3 監管

- 要求代理機構或代理人，及時更新公司/個人情況。
- 對於不負責任的代理公司或個人，因為不當執業導致客戶/申請人利益損失的，也要定期公布。

順祝

新年快樂！

宋平 博士 中國專利代理人
香港專利商標代理有限公司

陳永暉 中國專利代理人 知識產權經理
創科實業有限公司

2011. 12. 29