

受文者：商務及經濟發展局、知識產權署

主題：香港專利制度諮詢文件意見書

特區政府現正就實施超過十年的專利制度進行檢討，經濟動力認同當局應趕上國際專利制度的最新發展趨勢，積極而主動地發展一套自主審查的專利制度，推動本地科技研發領域邁步向前，既可培訓更多具備科技及法律知識人才，亦可孕育被視為六大優勢產業之一的創新科技。經濟動力現就政府的諮詢文件內容作出回應，意見如下：

支持本港發展原授專利制度

現時本港批予的標準專利稱為「再註冊」制度，以三個「指定專利當局」的專利為基礎，即國家知識產權局、英國專利局及歐洲專利局，申請人只需取得上述三間機構批予專利紀錄，然後在香港專利註冊處再提交專利申請即可。經濟動力建議，本港應設立「原授專利」制度，並把實質審查工作外判予國家知識產權局，同時保留現行的「再註冊」制度。

「原授專利」制度可讓發明人直接在香港申請標準專利，尤其令一批只想在本港範圍內運用專利權的中小企，節省繁複的申請工序及申請費用，達到便捷的目的。除此以外，我們期望透過「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」(CEPA)之下，特區政府可向內地當局爭取專利互認。

專利互認的意思，即國家知識產權局及香港專利註冊處，可同時承認兩地申請註冊的發明，讓本港的發明人帶來最大益處，產品藉以打通內地市場。若專利互認在短期內未能實現，特區政府應退而求其次，容許本港的發明人或中小企在香港專利註冊處申請註冊後，再透過一套簡易程序，向國家知識產權局申請註冊，這樣產品同樣可打入內地市場。

保留「再註冊」及短期專利

至於現行的「再註冊」制度，我們建議現階段可繼續保留，以顧及一批協助本港中小企或發明家草擬法律文件，為他們向上述三間機構申請專利紀錄的律師行生存空間；加上根據現行制度，政府會向取得上述三間機構專利紀錄的發明人

提供現金補貼。因此，「原授專利」制度應與「再註冊」制度並行，以作為折衷辦法，直至市場出現主流意見，認為「再註冊」制度應逐漸淘汰為止。

短期專利制度方面，此制度可保護市場上商業壽命較短的簡單發明，由於當局不會就發明是否可享專利進行實質審查，維持低廉的收費水平，因此深受中小企歡迎，讓他們可透過簡單程序申請專利，以收便捷之效。我們認為，現階段仍可保留短期專利制度，並把保護年期由八年延長至十年，並不應加入實質審查程序，讓中小企可節省申請手續及成本。

香港可成爲第一註冊申請地

在香港設立「原授專利」制度，除讓申請人在本港更直接申請標準專利之餘，同時可鼓勵更多企業選擇香港作為科研業務的地點，加強推動香港發展成爲區內的創新科技樞紐，讓香港可成爲「原授專利」的第一註冊申請地。

本港擔任第一註冊地的角色，對中小企而言尤其重要。中小企及發明家擅於利用本土資源，盡早公開專利及提早接受審查，一方面可使他們盡快得到臨時保護，另一方面可加快審查程序，讓他們可盡快獲得專利。此外，本港亦正在發展仲裁法及調解服務，便於發明人維權，及可降低訴訟成本。

根據過往的非正式統計，不少外國企業均在本港申請過專利，相反本地企業只佔很少部份。究其原因，本港在侵權盜版行爲受到嚴厲法律制裁，同時本港作為國際金融中心，外國企業在本港進行買賣，是想受到專利法律保護。因此，倘若本港發展「原授專利」，相信可吸引更多本地中小企註冊的興趣，香港成爲第一註冊申請地是大有可爲。

應致力培訓專利人才

現時本港無完善法例，規管註冊專利師及註冊專利代理人，大部份發明家及中小企，均透過律師行提交專利申請，並估計本港只有數十人符合海外專利師或專利代理人的專業資格。經濟動力認為，若本港要確立「原授專利」，就應推行發牌制度，培訓一批具備專利代理專業的人才。

本港在亞洲四小龍中，是唯一一個未建立「原授專利」制度的地區。專利市

場何去何從，就需取決於政府要投放資源，培訓一批專利師、工程師、中介人、科研人員等，加強他們撰寫專利文件及處理專利的能力，及為理工科畢業生提供就業機會。倘若本港建立人才培訓及發牌制度，可幫助企業做到創新科研發展，又可透過創新提升香港整體競爭力，進一步配合創新科技產業。

進一步完善規管制度

如前所述，由於本港並無註冊專利師或專利代理人制度，據業界反映，出現的流弊現象甚多，可歸納為下列三點：

- 專利代理人抄襲專利——過往有專利代理人一方面為發明家申請註冊，另一方面卻將發明家所持專利，抄襲及修改並將之註冊，再將專利權據為專利代理人所有
- 專利代理人利益衝突——有專利代理人一方面為客戶申請專利，並同時為客戶的競爭對手申請專利，有利益及角色衝突之嫌
- 企業可自行申請專利註冊——現時美國企業可自行申請專利，不一定要透過註冊專利師或註冊專利代理人。據知過往曾有本地代理人，訛稱為美國企業董事，即可以企業名義申請專利，完全欠缺監管

由此可見，推行監管制度將有助建立本地的專利代理專業，以免影響本港的法治，損害本港優良的營商環境。經濟動力建議，日後可由知識產權署負責發牌制度，並由署方訂立發牌條件，以維持這類服務的質素。

經濟動力
30/12/2011