

香港新專利制度介紹

王景朝、李炳愛、彭昶

香港新專利制度已於 2019 年 12 月 19 日正式實施。爲了幫助廣大讀者更好地理解與運用香港的專利制度,本文對香港新專利制度做一個介紹。

一、香港專利制度的沿革

回歸前,專利權在香港不能直接取得,任何人在取得英國或指定英國的歐洲專利後的五年內,在香港註冊,便可在香港取得專利保護。

1997 年回歸後,根據香港特別行政區基本法的規定,香港實行自己獨立的專利制度。爲此,香港立法機構通過了香港《專利條例》和《註冊外觀設計條例》,1997 年 6 月 27 日開始實施。香港由此建立了由“再註冊”標準專利和短期專利組成的獨立專利制度。

在經過回歸至今這些年的實踐後,爲了適應外部經濟環境的變化,提高香港的競爭力,吸引更多企業在香港開展科研業務,促進香港創新科技的發展,推動香港發展成爲粵港澳大灣區內創新科技樞紐和亞太地區知識產權貿易中心,香港特區政府在參考有關國家專利制度的最新發展趨勢後,決定改革本地的專利制度。經過八年的準備,推出了《2016 年專利(修訂)條例》及《2019 年專利(一般)(修訂)規則》,二者構成了香港新專利制度的法律基礎,已於 2019 年 12 月 19 日同日生效。香港知識產權署還同時公佈了與新專利制度配套的《專利審查指引》。

二、香港新專利制度及其特點

新專利制度主要是新增原授標準專利制度;保留“再註冊”標準專利制度;優化現行的短期專利制度;以及對專利代理服

務進行規管。

原授標準專利

原授標準專利是指申請人在香港直接提交發明專利申請、經過香港知識產權署對該發明專利申請進行形式審查和實質審查合格後授予的標準專利。這是新引入的一種標準專利制度。

原授標準專利申請的審查程序大致包括確定申請日、形式審查、公開、實質審查、授權並公告或者駁回。

原授標準專利的保護期最長爲 20 年,從申請日起算。

原授標準專利具有以下特點:

1. 申請人直接向香港知識產權署提交標準專利申請,即申請人在香港提交標準專利申請不必以中國國家知識產權局、歐洲專利局(指定英國)或英國知識產權局提交過的申請作爲前提條件。這對於沒有在上述三局提交專利申請的申請人提供了一個在香港獲得標準專利的途徑。即使對於在上述三局提交了專利申請的申請人來說,也對其提供了一個靈活的在香港獲得標準專利的途徑。

2. 申請程序靈活。例如,申請人爲了在香港獲得申請日,其中一個條件是需要提交說明書;如果申請人已有在先申請,那麼該申請人可在香港提交原授專利申請時只提供在先申請的信息並陳述該原授標準專利申請的說明書和附圖(如有的話)已完整地記載於在先申請中即可,官方語言的說明書和附圖可之後提交。

3. 與要求優先權有關的規定相對寬鬆。原授標準專利的申請人可以恢復優先權,也可以增加優先權。如果原授標準專利的申請人錯過了 12 個月的優先權期限,則仍可以在 2 個月內向香港知識產權署請求恢復在先申請的優先權。此外,在優先權期限內提交原授標準專利申請之後,如果申請人漏填了優先權聲明,則可以在最早優先權日期後的 16 個月內要求增加

優先權。

4. 與短期專利一樣，原授標準專利申請可以作為巴黎公約的優先權基礎。申請人自其原授標準專利申請在香港特別行政區知識產權署第一次提出之日起十二個月內，又在簽訂巴黎公約或作為世界貿易組織成員的任何國家或地區就相同主題提交專利申請的，可以享有優先權。

5. 實質審查由香港知識產權署基於香港本地的法律規定進行，國家知識產權局提供技術支持。

原授標準專利制度為申請人提供了另外一個選擇。與“再註冊”標準專利制度相比，原授標準專利制度為申請人提供了靈活方便的專利申請程序和更適切的專利保護。

“再註冊”標準專利

“再註冊”標準專利在新專利制度下沒有實質變化，只是被賦予了新的名稱“轉錄標準專利”，以區別於“原授標準專利”。轉錄標準專利制度是指基於在指定專利局（即中國國家知識產權局、歐洲專利局（指定英國）或英國知識產權局）提交的專利申請通過在香港進行兩步註冊而獲取的標準專利。

取得轉錄標準專利的兩個步驟是：

1. 在指定專利局公開專利申請後的 6 個月內向香港知識產權署提交記錄請求，經形式審查合格後予以記錄並公佈；
2. 在指定專利局授予專利權後的 6 個月內向香港知識產權署提交註冊與批予請求，經形式審查合格後准予註冊並公佈。

轉錄標準專利保護期最長為 20 年，自在指定專利局申請之日起算。

轉錄標準專利具有以下特點：

1. 申請人需先在指定專利局提交標準專利申請，不能直接在香港提交。
2. 能否授權主要依賴指定專利局基於其所在國家或地區的法律規定進行實質審查的結果，香港知識產權署主要進行形式審查。
3. 轉錄標準專利制度保障了在上述三個指定局提交專利申請的申請人原有的權利，為其在香港提交標準專利申請提供了便利。

短期專利

短期專利是指由香港知識產權署直接受理的具有短期商業價值的簡單發明專利。

設立短期專利的目的就是保護只具有短期商業價值的發明並使申請人能儘快獲得專利權。對短期專利申請，香港知識產權署在授權前不進行實質審查，只要形式審查合格即授予專利權。但申請人在提交短期專利申請時應同時提交一份由規定檢索機構對此專利所做的檢索報告。

雖然短期專利在授權前不經過實質審查，但在短期專利授權後，權利所有人在為實施專利權而向法院提起法律程序前，必須就有關專利向知識產權署提出實質審查請求，除非已有法院判決判定有關專利有效。同時，任何具備合理理由或正當商業利益的人士也可以基於法定的理由請求知識產權署對有關專利進行實質審查。經過實質審查後，如果該專利或按要求修改後的專利符合相關規定，知識產權署將對其發出“實質審查證書”；但如果不符合相關規定，知識產權署將會撤銷該專利。上述實質審查請求一旦提出，將不能撤回。

一項短期專利的實質審查程序與一項原授標準專利申請的實質審查程序大致類同。

當一項短期專利的所有人就一項未經實質審查或尚未發出實質審查證書的短期專利向其他人威脅提起法律程序時，權利所有人必須根據受威脅人的請求向其提供足以識別該項有關專利的資料，即該項有關專利的香港專利編號及任何就請求修訂該項有關專利說明書而仍未獲發表的修訂文本的副本。

以通告、公告或其他方式向他人威脅提起關於侵犯某短期專利的法律程序的人如果無法提供必需的短期專利支持文件（即實質審查證書或者上述有關專利的資料），則該威脅在法律上應視為“無理威脅”，受威脅的人可向法院提出合法的濟助，包括宣佈威脅沒有充分理據、發出制止繼續作出該威脅的強制令以及就受威脅人因威脅而蒙受的損害（如有的話）判給損害賠償。

短期專利的有效期最長為 8 年，從申請日起算。

短期專利具有以下特點：

1. 一件申請可以包含兩項獨立權利要求，使申請人能以較經濟的成本獲得更廣的專利保護範圍。
2. 授權後可能進行的實質審查程序既可以增強短期專利

的質量,也同時通過提高專利權人提出法律訴訟的門檻,以減少“無理威脅”及濫用司法程序等情況,增強該制度的公信力,同時維持在香港尋求短期專利保護的整體成本效益。

以上三種類別的專利相輔相成,在香港專利制度中構成了一個有機的保護體系,注重申請專利保護的整體成本效益,以最大限度地方便專利申請人申請專利,同時為創新成果提供了理想的保護環境。下表匯總了三種類別專利的主要特徵對比:

	原授標準專利	“再註冊”標準專利	短期專利
保護對象	除了被豁除的事項或活動(例如發現、科學理論及治療方法等)以外的其他事項或活動		
保護對象的特點	具有較長期商業價值的一般發明	具有較長期商業價值的一般發明	具有較短期商業價值的簡單發明
可專利的條件	新穎性,創造性,工業實用性等		
對獨立權利要求數目的限制	無限制	無限制	最多2個
提交方式	在香港知識產權署直接提交	先在指定專利局(內地/英國/歐洲(指定英國))提交,然後在香港知識產權署提交	在香港知識產權署直接提交
形式審查	需要		
實質審查	需要	不需要,但專利授權的前提是相應專利在指定專利局獲得授權	(i) 不是授予專利權的要求 (ii) 專利所有人或第三方可在專利授權後請求進行實質審查
最長保護期限	20年	20年	8年

對專利代理服務的規管

新專利制度實施前,香港對本地專利從業人員沒有設立一套系統的規管制度,基本上任何人均可自由地在香港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。為了加強對本地專利從業人員的規管,防止有人濫用具吸引力的頭銜令服務使用者產生混淆,同時,從長遠而言,為本地培養強大的專利代理專業隊伍,並為日後分階段建立全面系統的規管制度鋪路,香港新專利制度設立了一項暫行規管措施,規定若有

人使用某些名銜如認可/註冊專利代理人、認可/註冊專利師等或任何其他名銜或描述,以致令人認為其在香港進行專利代理服務的資格已獲政府認可或法律承認,即屬犯罪。但在香港以外合法取得的專業名銜,只要清楚地指明有關資格是在哪個司法管轄區獲得,仍可在香港合法和合理地使用。

三、香港新專利制度的考慮因素

為了幫助讀者更好地理解香港的新專利制度,預測香港專利制度的發展和走向,下面對這次專利制度修改的考慮因素和取舍做一個簡單的介紹。

香港政府早在2011年10月就開始了這次對專利制度修改的準備工作,並向公眾發出了諮詢文件。同時,委任了由香港各界成員組成的香港專利制度檢討諮詢委員會,就有關香港專利制度的未來發展提供建議和意見。在綜合研究了從公眾諮詢收集所得的意見及相關情況後,諮詢委員會向政府提交了檢討報告,建議在香港引入新的原授標準專利制度,保留“再註冊”標準專利制度,優化短期專利制度以及對專利代理服務進行規管。香港政府完全採納了諮詢委員會的建議。

關於引入原授標準專利制度,諮詢委員會在認真研究了全球經濟狀況、國際專利概況、香港的情況、“再註冊”制度的優缺點以及在香港設立原授專利制度的好處和困難同時研究了其他司法管轄區的原授專利制度之後,建議香港政府從長遠策略角度考慮香港未來的專利制度,設立原授專利制度,同時保留現行的“再註冊”制度,這有助於香港成為世界創新科技樞紐,並與其他大多數國家的專利制度看齊。

關於香港短期專利制度,諮詢委員會提出了兩項優化建議:第一,把實質審查列為展開侵權程序的先決條件。這一點有助於法院裁定專利的有效性,也與設有短期專利或實用新型的內地、澳大利亞、丹麥、德國和日本的情況類似。第二,獨立權利要求的數目由原來的一項放寬為兩項,但兩項權利要求均須與同一項發明有關。這一點既保證短期專利的權利要求不過於複雜,同時也使短期專利制度更具彈性。

關於專利代理服務的規管問題,諮詢委員會在香港規管現狀和公眾意見的基礎上,考慮到成本與效益、不同專利類別對

服務質素的要求、專業人才的需求和供應、海外司法管轄區對專利代理規管情況等等，建議長遠而言香港應設立全面的專利代理服務規管制度，但目前宜制訂適當的臨時措施，限制只有合資格人士或合資格事務所才可使用“專利代理人”、“專利師”等特定的職銜。

香港已經發展成為國際金融及商業中心。儘管服務業目前已佔香港經濟的絕大部分比重，但工業界仍希望充分利用亞洲一些國家或地區成為“世界工廠”所帶來的機遇，集中發展各類高增值活動，例如研發工作、作為總部管理香港以外的生產基地、設計和創新以及技術轉移等。總之，這次香港專利制度改革是為把香港發展成為創新科技樞紐和知識產權交易中心、推動研究發展，以及培育香港在這些範疇的人力資本的長遠目標服務，決定設立原授專利制度，並以此為基礎，保留“再註冊”制度、優化短期專利制度以及對專利代理服務做出臨時規管措施。

四、結語

香港新專利制度只是一個開端，隨著新專利制度的實施，政府還有許多工作要做，特別是考慮以分階段的循序漸進方式

提高自行實質審查的能力。另外，香港在後續權利運用和保護方面，無論是法院建設、人才培養還是經驗積累，都還有很長的路要走。■

作者：王景朝，中國專利代理（香港）有限公司資深專利代理師；
李炳愛，香港特別行政區政府知識產權署高級專利審查主任；
彭昶，中國專利代理（香港）有限公司專利代理師

*聲明：本文僅代表作者個人觀點。

主要參考文獻：

¹ 在香港申請專利保護：

https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/PatentBook-let_TC.pdf。

² 香港專利制度諮詢委員會報告：

https://www.ipd.gov.hk/sc/intellectual_property/patents/review_report.pdf。

³ 香港法例第514章《專利條例》：

<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap514!zh-Hant-HK>。

⁴ 《2016年專利（修訂）條例》：

<https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20162023/cs12016202317.pdf>。