



儘早申請專利，益處多多  
抄襲與改進  
註冊商標被不知名人士申請取消  
發明專利的新穎性  
商業秘密  
影射

For English Versions of the above IP Articles (1) Making a Patent Application - the sooner, the better (2) Copying and Improvement (3) Attempt Revocation of Registered Trademarks by Someone Unknown (4) Novelty of patents (5) Protection Business Secrets (6) Passing Off. Please visit our web [www.bk.com.hk](http://www.bk.com.hk)

儘早申請專利，益處多多

誤區1：自主研发的技術  
成果，自然就擁有自主  
知識產權

一些技術人員以為只要是自主創新，就自然擁有自主知識產權。其實不然，專利權是以技術公開作為對價，而在法律上賦予申請人的壟斷權。因此即便是自主研发的技術成果，如果不申請專利仍無法以專利權的方式在法律上獲得保護。目前，全世

界絕大部分國家和地區，包括美國、日本、歐盟以及中國在內，在專利申請制度上都採用了"先申請原則，換言之，具有創造性、新穎性和實用性的發明創造誰先申請，就授予誰專利權。因此，研發者如不及時申請，而被他人搶先申請並被授予專利權，自己將無法主張專利權，更談不上借助於專利權來追究他人法律責任。事實上，這樣的案例可以說是數不勝數。

## 誤區2：先發表論文或成果鑒定再申請專利

有些發明人尤其是職務發明人，在取得研究成果後，只急於發表文章或進行成果鑒定，而沒有想到先申請專利或要加以保護。因為發表文章或將技術內容公開申請專利權，在法律上，將視為自願將技術成果捐獻給全社會，任何人都可以自由地實施發明人的研究成果。相反，如果是先申請專利再發表論文，就可以避免出現這樣的情況。

## 誤區3：產品大規模投入生產後才申請專利

在與企業負責人就申請專利的技術內容進行交流時，他們中有許多人都如下錯誤想法：技術方案還未投入生產，也沒有產品問世，此時申請專利是為時過早，等產品大規模投入生產後再申請專利也不遲。殊不知，

可能獲得發明專利權的狀態，有人已經被公認，且以前、時、付、利已經不有技術檔申請。是授狀發侵權技術辯。以力統利已不要了技術檔申請。為權，有人則會被打申請、東市場上已經可構思，並時已專利也。此並提利為贏利錢實不在成技術著。晚！也此提利為贏利錢實不在成技術著。即使處於此時起訴訟，進行抗而的會專品也要或請專利。使於如起訴訟，進行抗而的會專品也要或請專利。僥不果你，日抗而的會專品也要或請專利。倖不果你，日抗而的會專品也要或請專利。

綜上所述，在某種意義上可以說發明人提交專利申請，越早越好！

## 抄襲與改進

若屬「抄襲」（即Copying），知識產權則會干預，給予擁有人起訴抄襲者的權利。這亦是以下法例和香港法律存在的意思：-

1. 《商標條例》第559章、
2. 《專利條例》第514章、
3. 《註冊外觀條例》第522章、
4. 《版權條例》第528章、和
5. 普通法中的「影射法」。

若產品被上述法例或法律定義為「侵權產品」，擁有人便可循民事和刑事（若屬侵犯註冊商標或侵犯版權）來終止侵權活動。

至於「抄襲」的另一面則是「改進」（即Improvement）。憑著改進，消費者可以有更多和（更重要的是）更便宜的選擇。因此，香港政府設立了不同的鼓勵機制和基金支持企業研發和創新。亦於明年初，香港政府會為創意產業向立法局提交一新專利法例，提議香港成立一個有自主性的「原授專

利制度」（即Original Grant Patent System）。

「抄襲」和「改進」兩者間，有著魔鬼與天使之懸殊分別。要分野兩者，企業必須要與其法律顧問商討。例如在開發產品時要清楚知道上述的法例的保障範圍，避免跌進「侵權產品」的定義中。若企業能嘗試，鑽研和努力，筆者相信他們定能為新產品注入新思維，「改進」出更受消費者歡迎的新產品，從而遠離「侵權產品」的定義範圍。

事實上，現今很多的大企業又何償不是經過鑽研和努力才成為行業的「龍頭」的。香港企業「加油」！

## 註冊商標被不知名人士申請取消

若果一個註冊商標沒有連續三年被使用，第三者可申請把它取消（即Revoked）。

以上的申請是根據《商標條例》第559章第52條所作出。申請取消的範圍可包括整個註冊商標或該註冊商標沒被使用的貨品上。所以申請取消可以是整個註冊商標或註冊商標的貨品而已。

基於以上原因，企業在註冊商標時應考慮申請於使用中或未來三兩年將會使用的貨品，從而避免第三者的挑戰。

至於第三者申請作出取消註冊商標的原因通常有以下兩個：-

1. 第三者的商標申請被註冊人的註冊商標阻攔（「情況一」）。在這種情況下，「商標註冊處」會在收到第三者的申請後反對申請，理由是第三者申請前

已有註冊人把該商標或類似的商標成功註冊為註冊商標。因此對第三者而言，取消註冊人申請的註冊商標是其中一個可令它的申請通過的方法之一。

2. 與情況一一樣，第三者作出取消的原因只是想與該註冊人談判而已（「情況二」）。那就是說，當「商標註冊處」依賴註冊人的註冊商標來拒絕第三者的申請時，若註冊人同意，第三者的申請仍可通過並可成為註冊商標。在這情況二下，第三者在作出申請取消後不久都會向註冊人「討價還價」。

## 發明專利的新穎性

若專利申請缺乏新穎性（即 Novelty），專利局是不會接納專利申請的。即使因某些原因被接納，註冊專利也可被取消。只有通過新穎性和創意性（Inventiveness），專利申請才可被接納和註冊。

要測試專利申請是否富新穎性，首先企業要查看專利申請中的權利申訴（即 Claims）。權利申訴會以文字來表達，文字有附圖協助解釋。當確定專利申請「說明書」（即 Specifications）中的權利申訴後，可把權利申訴（每一項）拆細為不同的元素（即 Elements）。例如權利申訴一中有7項元素，那企業便須查看在入稟專利申請前有否文憲（即 Prior Arts）載有該7項元素。若有文憲顯示所有7項元素，那新穎性便不能通過，而專利申請亦不須要考慮其創意性就會被拒絕。

所以企業在專利申請前要進行「專利查察」（即 Patent

Search）。查察的範圍是世界性的。在現實中，若企業在以下主要國家進行專利查察，其新穎性查察工作已可算合理：-

1. 美國專利局、和
2. 歐洲專利局。

但若果企業有特別原因，當然亦可在日本、中國和韓國專利局進行專利查察。

專利查察的結果可能出現一份文憲上載有所有7項元素（情況一），或有好幾份文憲上載有共7項元素（情況二）。在以上情況一或情況二下，該專利申請都不能通過新穎性的測試。相反，若專利查察結果顯示在申請前並沒有所有7項元素，那新穎性測試則被通過，續而考慮創意性。

若企業在專利查察後覺得專利申請的新穎性存疑，它亦可與其專利師研究和討論如何改善專利說明書。

## 商業秘密

商業秘密，又稱機密資料，涵蓋一些給予企業競爭優勢的非公開資料。中藥油的配方是一例。只要資料是機密，該資料便會受法律保障，而此保障並不需任何註冊或手續。

若有人違反其保密責任，向其他人披露機密資料，機密資料的擁有人便可以洩露機密為由提出法律訴訟。法庭在訴訟中會考慮：-

1. 該披露的資料是否公司機密；
2. 披露該資料是否有違保密承諾；
3. 是否有人在未得擁有人同意下使用或將要使用該披露資料，並對擁有人造成損害。

機密資料的洩露有機會對擁有人帶來永久損害。除申請限制更多未經授權的披露及追討損害賠償外，擁有人可以做的事並不多。所以，預防是保護商業秘密關鍵。

絕大部分中小企的業務會牽涉商業秘密。商業秘密並不限於任何特定主題，但一般是有關具商業價值及只限特定組別人士知道的資訊，例如客戶資料庫，供應商名單，價格名單，生產方法，專有的業務流程，配方，研發記錄，產品原型，未發佈的產品設計及營銷資訊等。當商業秘密外洩，業務的競爭優勢會被削弱。

為盡力避免商業秘密外洩，我們建議閣下考慮採納下列預6項防措施：-

1. 修改僱傭合約
  - a. 適當地界定機密資料的定義；
  - b. 加入在僱員離職後依然有效的保密條款；
  - c. 加入有關違反保密條款的後果，如損害賠償，禁止持續披露的救濟和交出含有機密資料的檔。
2. 資訊科技相關設施應有防止未經授權閱覽限制性資訊的設計，例如：-

- a. 透過登入名稱，密碼及防火牆限制閱覽；
  - b. 實施雙重身份驗證，以進一步限制閱覽敏感資訊；
  - c. 對經互聯網進取的資料數據及電郵進行加密。
3. 制定並推行資料數據保護的政策和措施，這對敏感金融資訊及客戶資料尤其重要。
  4. 提醒快將離職的員工有關其保密責任及義務，並確保其交還所有含機密資料的檔案及檔。
  5. 於外判服務供應者（如銷售商，實習生和臨時僱員）的服務合約內加入保密條款。這樣，外判服務供應者及其僱員需保密任何他們於提供服務時接觸

到的機密資料。

6. 如有特別理由需向任何外判服務供應者披露機密資料，閣下應堅持與該外判服務供應者簽署保密協議，而所有機密資料應在簽署保密協議後方披露。請注意，倘若閣下正考慮申請註冊專利或外觀設計，新穎性是申請的其中一個條件，而新穎性會受到披露影響及破壞。

值得慶幸的是保障商業秘密不需任何手續或註冊費用，不需做的只是預防任何不論有意，無意，口頭，書面或透過電子管道的未經授權披露。

## 影射

普通法中的「影射」（即 Passing Off）是6項知識產權中的其中一項。擁有人不需註冊或登記，便可憑著「影

射」這訴訟法理基礎終止侵權活動，唯他需要證明當中的聲譽（即 Goodwill）。

據筆者多年的訴訟經驗，依賴「影射」來起訴侵權人基本上有以下兩類擁有人：-

1. 擁有人並無其他的訴訟法理基礎，唯有依賴「影射」來起訴侵權人（情況一）、和
2. 依賴「影射」來起訴侵權人是擁有人擁有的訴訟法理基礎之一，但不是唯一（情況二）。

在情況二下，多數的擁有人均已把有關「商標」、「圖案」和/「形象」註冊為註冊商標。所以他們會依賴兩項訴訟法理基礎來起訴侵權人——侵犯註冊商標和影射。因證明侵犯註冊商標的條件和舉證程度比「影射」要低得多，所以「影射」這訴訟法理基礎相比下是次要的。

單獨用「影射」來起訴或警告侵權人，擁有人的訴訟力較低。要成功透過「影射」來禁制侵權活動，擁有人不但需要舉證他擁有某商標或形象的聲譽，還需要證明侵

權活動的買家或用家「被誤導以為購買的產品屬於擁有人或銷售活動與擁有人相關」。該「誤導」條件在舉證責任下相當困難。亦因這原因，依賴「影射」這訴訟理據在一般情況下並不能透過簡易程式（即 Order 14 Application）取勝。

正因以上「影射」的舉證問題，擁有人應盡早把相關的「商標」、「圖案」和/「形象」申請為註冊商標（如可以之時）。

 BENNY KONG & TSAI SOLICITORS  
江炳滔律師事務所

香港告士打道160號海外信託銀行大廈19樓B室

電話：(852) 3105 5120

傳真：(852) 2519 3610

電郵：tm@bk.com.hk

網址：www.bk.com.hk

本刊物為江炳滔律師事務所而撰寫。本刊物的內容祇供參考，不應視作決定採取任何行動，亦不應視作本律師事務所給予的法律意見。若讀者就本刊的內容有任何問題，請聯絡本事務所（電話：(852) 3105 5120 或 tm@bk.com.hk）