



香港專利制度迎接新時代
我應註冊商標嗎？
通過專利檢索對企業產品進行體檢
侵權人要求擁有人提供版權圖紙
「單一性」與「分案申請」
禁制令必須準誠

For English Versions of the above IP Articles (1) Entering the “New Age” of the Hong Kong Patent System (2) Should I Register for a Trademark? (3) “Body Check” over Enterprise Products through “Patent Searches” (4) Copyright Infringer’s Request for Drawings (5) “Unity” and “Divisional Patent Application”. (6) An Essential Element of Injunction: Unambiguity . Please visit our web www.bk.com.hk

香港專利制度迎接新時代

2016年6月2日頭條日報的一則很短的新聞稿披露到“立法會三讀通過設立「原授專利」制度的《2015年專利（修訂）條例草案》，容許標準專利的申請人可在港直接提交申請，毋須事先在香港以外的指定當局取得專利”。從香港政府在二〇一一年十月成立香港專利制度檢討諮詢委員會並展開諮詢公眾工作，直到五年後香港即將全面實施新專利的進程，對於關注這一進程的知識產權界業內人士而言，這

則新聞絕對是一個值得大書特書的重磅消息。本文試從制度預計帶給香港企業的利益處。

首先，新專利制度讓申請人無須事先在指定專利當局取得專利，即可在香港直接提出專利申請，從而有助解決中小企在海外申請專利時可能遇到的困難。考慮到在海外申請專利所需的不菲開支以及因制度和語言不通帶來的溝通不暢，相信大

家不難理解這一點。

便已準任技，求方成術後完臨優特的生研只式企維體。方自標為施的要夠太技然以的國而出是期，方發而整加將過因實成就能不的，加國本此指其前大的激從會更間通是斷完這，然景請度美的於要尤，巨利和，社度時地這不式，上雖前申制，國眼需領域資專勵入動制一捷。是方就計將權交權如中著其領領投準鼓投推利第便來都進而設人授提先例和是尤術藥且標可和並專在造起造漸躐度明有地優。度都。技醫長予方發益新業創護創以一制發具快於充制度的多和漫授護研利次，企明保明新能利地卻盡助補請制置許術期過保行土。其香港的專何術不在便熟方再善時先意是物發有加業護進

再專度專質明於會發利為不供員利業的。者，利從從服新敗普創業律而和助護發。新業而業務才之遍造員意喻減於，少加促。利設進提企在，識正專上增不強進。制立一供業市這，是業的加受香科技。度全步高只場已香通服知優規港企及將面確水有競經港過務識質管企及為規保準不爭是企本才產權務從的業創本管本和斷中全業地轉權務從的業專工。地制地優發立社的專化。的業專工

局原意香港限設如以。發展「性給不的（可。發設立後絕式區也。濟設策略實施，玉地驗。及指出其實處引他經。商務指制度益磚其功。如「利來拋從成。最長授義港於想新得。蘇專，社以，加到。後，如樑」專帶幾一）的充分印證。

我應註冊商標嗎？

自這公。為而為。時間，成。時名慢慢。量大命慢。花大品間。會及隨。往往服務會。商人的名稱已些

公擁數。是在變。是單能。單或功。字或網。產名網。的註冊已。貴處自。寶註冊一。最註有。司司有

名稱並不能阻止其他人使用該名字作商標。

註冊自己的品牌名稱或圖示向他人展示註冊者保護知識產權的決心。同時，商標註冊者能更容易阻止他人複製及使用其註冊名稱或圖示。

註冊商標可透過一個圓圈中間載有「R」的標識。註冊商標者可在其網站上或透過商標師的諮詢。

需要注意的是，不是所有名稱皆能成功註冊，註冊商標用字或標語不應被限制。

此非原創字詞如一些直接形
容商業的慣常用語，或常用字
詞如「冰皮月餅」，並不能
註冊。

一個商標可以是一個圖示，
一個字詞，或是一個顏色，或
一個商標亦可，或是一個音。
一種顏色，或是一個音。含有
冒犯性，或淫褻，或含有特
殊保護的暗示。

成功註冊商標的申請者可每
10年續期一次及隨生意增長
於世界各地註冊商標。

通過專利檢索對企業產品進行體檢

檢用體談必作者案下
利者，和一作該一
專書對比喻性的該合
論原書對合理的該合
門，需要的合理處理了
本面，易懂的近處證
一籍手顯利檢者再點
得在書生這了性實這
索醫檢到要真的的

自己的一點心得。

客戶甲是香港的
電器生產商，其
的「洽機售提
一談」在香港及
海內外均有發
售，其產品含
有專利技術，
銷路廣，深受
家戶歡迎。

外申請和專利。我們希望，通過PCT途徑進入海外市場。這樣一來，下一步的檢索和分析就重點放在了這件發明申請（編號為No. 1~No. 2），尤其是那件PCT申請（編號為No. 3）上。

首先，眾所周知，外觀專利無產權。在核心技術層面，我們對專利進行檢索時，除了外觀專利，我們還進行了其他3件專利申請與這款“自動炒菜機”專利產品直接相關。

其次，再逐一結合剩餘的12件專利（2件發明申請、1件PCT申請和9件實用新型專利）的發明名稱以及說明書附圖，我們判斷其中的2件實用新型和其他3件專利申請與這款“自動炒菜機”專利產品直接相關。

接著，我們進一步發現這件實用新型在授權公告日與該件PCT申請同日申請，而且那件PCT申請

可是有趣的是，“體檢”故事並沒有在此結束，在進一步的專利檢索中，我們又發現該申請人後來又提交了這2件發明申請，根據專利法（在申請）就視為撤回。換言之，可能是因為重要技術改進，或者原申請存在不足等原替換申請人並沒有向客戶披露這一重要資訊。

更為戲劇性的是，針對申請人所提交的那件PCT申請，國際檢索單位已經在10個月前出具了有關優先權和意見，雖然該書面意見對國家階段性雖然沒有法律約束力，但對客戶與廣州公司進行商業談

判的“重要籌碼”。

總而言之，正是通過對這款“自動炒菜機”專利產品進行了全面的“體檢”，才使

得客戶甲可以比較深入地掌握這些隱藏於背後但卻承載了企業產品“專利機密”的許多資訊。

侵權人要求擁有人提供版權圖紙

在版權擁有人向侵權人發出警告信後，侵權人或會要求版權擁有人向他提供版權圖紙的副本。對此要求，版權擁有人有否責任要執行(即向侵權人提供產品的侵權圖紙)呢？

在道理上，版權擁有人是必須要向侵權人提供合理的證據來支持他版權侵權的訴求的。所以在侵權人要求下，版權擁有人應儘早向侵權人提供所需的資料。但若版權擁有人在侵權人要求下便即提供版權圖紙，那便會出現以下問題：-

1. 在「未有所得便做餐死的」情況下，版權擁有人或會不願意向侵權人提供版權圖紙的副本、和
2. 版權圖紙上記載了一些版

權資料，例如產品的尺寸甚至內部資料。若向侵權人提供副本，版權擁有人便等於把公司機密資料向侵權人披露！

基於以上的問題，版權擁有人可通過檢驗會議來提供侵權人「檢驗」版權圖紙的機。會來代替向侵權人提供版權圖紙的副本。另外，在檢驗會議中，版權擁有人可要求侵權人不得影相或記錄版權圖紙上的資料。

但若侵權人堅持（例如侵權人以籍口：把版權圖紙的副本向他的律師尋找法律意見），那版權擁有人便可考慮要求侵權人先簽署好一份「機密資料保存協議書」，其目的是要求侵權人不可向第三者(除律師外)提供版權圖

紙的副本和重要和/或機密資料。若侵權人在收到副本後向第三者(除律師外)洩密，那向版權擁有人便可向法庭申請禁制令和/或藐視法庭命令懲罰侵權人。

適當運用以上的權利，版權擁有人更能掌握訴求和保護自己擁有的版權權益。

「單一性」與「分案申請」

在筆者前篇系列專利文章中提到了權利要求書的撰寫中需要滿足專利法上特有的法律概念“單一性(Unity)”，雖然單一性的概念和原則均適用於發明和實用新型專利申請，但是由於實用新型專利申請經過實質審查，因此專利的審查實踐中，有關單一性的規定在本文中僅圍繞發明專利申請來簡要闡述這一概念。

根據專利法的有關規定，單一性是指發明專利申請應當限於一項發明，屬於一個總發明的構思的兩項以上提出。也就是說，如果一項申請中只有一項發明，則只有這一項發明構思使之相關聯的

下才被允許。這就是專利申請的單一性要求。

專利申請應當符合單一性要求的主要原因是:-

1. 經濟上的原因；為了防止申請人只支付一件專利的費用而獲得幾項不同專利的保護。
2. 技術上的原因：為了便於專利申請的分類、檢索和審查。

同樣地，根據專利法及其實施細則的有關規定，判斷一項專利申請中是否滿足保護發明明權案個性的要求，就是看其技術方案是否屬於一個總發明的構思，即

利要求中是否包含使它們在技術上相關的一個或更多個相同或相應的特定技術特徵。其中，特定技術特徵專門為評定專利申請單一性而提出的另一概念，是指每一項發明作為整體對現有技術做出貢獻的技術特徵。

再者，與上述單一性概念密切相關的另一概念是“分案申請（Divisional Patent Application）”，具體而言就是當一件申請不符合單一性時，申請人可以對申請檔進行修改，以原申請（即母案申請）為依據再提出一件或一件以上的分案申請，分案申請主要有以下幾種情況：-

1. 原權利要求書中包含不符合單一性規定的兩項以上發明。
2. 在修改的申請檔中所增加或替換的獨立權利要求與原權利要求書中的發明之間不具有單一性。
3. 獨立權利要求之一缺乏新穎性或創造性，其餘的權利要求之間缺乏單一性。

最後，需要指出的是，缺乏單一性並不影響專利的有效性，因此缺乏單一性不應當作為專利無效的理由。

禁制令必須準誠

禁制令必須準確而不能含糊，否則會有以下問題：-

1. 對獲得禁制令者，他在執行禁制令時或會遇上困難。例如：被禁制者的行為應否在禁制令範圍內呢？
2. 對被禁制者而言，他亦不清楚那些行為可做，那些行為在禁制令範圍內。

因此，法庭在頒布禁制令時會確定其範圍清楚而不含糊才會頒發。但道理歸道理，在實際中，筆者亦見過不少含糊不清的禁制令，這些禁制令往往缺乏執行力。在面對被禁制者用不同的方式演繹侵權行為時，獲得禁制令者會進退兩難。

若被禁制者涉嫌藐視禁制令而再次進行侵權行為，獲得禁制令者可透過「藐視法庭程式」（即 Criminal Proceedings）向法庭申請「允許」（即 Leave），要求法庭頒發藐視法庭命令（即 Criminal Order）和扣押物業命令（即 Writ of Sequestration）。除申請最基本的條件要被滿足外，獲得禁制令者必須要証明被禁制者的行為在禁制範圍內，因此禁制令的禁制範圍必須清楚。

以下是一些禁制範圍不足夠清楚的例子：-

1. 某禁制令「被告人以後的被禁制使用類似原告人類的商標」。該字眼「類似」又者禁制大有文章。何謂「類似」？如何適從呢？若被禁制者要包羅「類似」商標，禁制的範圍，例如「非常混淆」等字眼。
2. 某禁制令內寫上「相似某產品」，那這禁制令便因變得過分廣闊而缺乏執行力。在現實中，被禁制者可利用「被告人的版權

品」來描述，這樣便準確無誤了。

在知識產權中，「禁制令」是用來終止侵權行為的，一般在情況下它是永久性的，即「永久禁制令」。但知識產權權利在禁制令頒布後終久（如一年後）終止，那禁制令會否隨之失效呢？筆者在後期的文章中繼續與讀者探討。

	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）