

The background is a vibrant green with a series of concentric circles and a dashed line that forms a circular path around the text. The circles are in various shades of green, and the dashed line is white. The text is centered within this circular design.

知識產權 審核及盡職審查

本小冊子由



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香港律師會

共同出版及由作者香港律師會知識產權委員會主席黃錦山律師提供
並批准刊印

於 2017 年刊印

知識產權審核 及盡職審查

不論企業規模大小，為保持競爭優勢，知識產權資產都十分重要。你必須充分了解你的知識產權資產，包括創造、應用、效益、獨特性、專用權、維權和估值等事宜，才能適當加以運用，以維持市場優勢、達到持續發展及保持盈利的目的。

如欲對知識產權資產有基本的認識，請瀏覽「香港——知識產權貿易中心」專題網站 (www.ip.gov.hk)。

何謂知識產權審核？

為應付日新月異的顧客需求及市場情況，你需要對知識產權資產作定期、有系統及全面的檢討，以便能夠：

- 1) 辨識並妥善管理重要的知識產權資產
- 2) 把閒置的知識產權資產商用化或處置
- 3) 盡早辨識並化解侵權威脅及風險
- 4) 適時投放資源，用於開拓或拓展商機

如何進行知識產權審核？

知識產權審核應每隔多久進行一次、應採用什麼程序或模式，角度或願景，才能取得預期成效，其實是沒有一定的方程式。你應根據業務類型和規模、所涉知識產權資產的類別及市場情況，制定審核的方法或模式。了解本身的企業文化及經營策略、與員工和第三方承辦商溝通、明白企業的市場定位，以及認識相關的知識產權法例，都能令審核工作更全面、聚焦及具成本效益。

審核過程應涉及仔細審視下列各項文件及資料：

1 轉讓協議、授權合約、僱傭合約、獨立承辦商合約、保密協議、合資經營協議、合作協議、撥款條款、經銷協議、顧問協議、研發協議、外判協議等文件，以及與企業知識產權資產的擁有權、有效性、侵權風險、使用及維權有關的專業意見

2 版權作品、外觀設計、商標素材、機密文件及其修訂，以確保妥善保管原創作品和備有適當的使用記錄

3 訂明有“不質疑”或“不競爭”義務的文件，以評估有關局限或限制的影響和是否合理，或如這些限制施加於另一方，則審視其可執行性

知識產權
審核程序

4 與辨識知識產權資產的創造、匯報和延續（尤其是保密方面）相關的運作、程序和人員的效率，用以作出適當預警和匯報風險及潛在問題

5 對知識產權資產的有效性帶來威脅或質疑的資料、爭議、訴訟和法律程序，以便作出適當風險評估，及制訂解決方案或評估維權行動的成效



主動進行定期審核可助你儘早洞察情況，避免在問題發生後才反應過來。過程中亦可包括教導員工認識知識產權（參閱知識產權管理人員培訓課程——www.ip.gov.hk/ipmtp）、採訪員工、視察工作間、更新保安系統和檢索數據。

知識產權審核所涉及的問題，在很大程度上都與知識產權盡職審查相同。後者是一種為特定財務、商業或法律目的而進行的審核，往往與企業的知識產權資產買賣或融資有關。有關問題會在知識產權盡職審查的部分更詳細論述，下文只列出一些基本要點，說明進行知識產權審核的步驟：

1 辨識並記錄所擁有的知識產權資產

這是一項基本的盤點工作，以建立或更新你的知識產權庫。在進行盤點時，應辨識和特別留意你的核心知識產權（業務推動元素）。

擁有權 / 使用權——有關知識產權是否自行擁有；若否，使用這些知識產權的權利有什麼限制？如何可改善有關情況？你有什麼關於擁有權或使用權的證明？要解答這些問題，你須檢視所簽訂的僱傭及承辦商合約、知識產權轉讓協議及授權合約、合作及合資經營協議，以及政府、大學或第三方的撥款、資助或貸款合約中的知識產權條款。

註冊——如你的知識產權可以註冊，是否已獲註冊和妥為續期？重要日期是否已適當辨識，並標示在日誌上？註冊所涵蓋的範圍和已註冊的國家是否足夠？如不能註冊，怎樣作出保護？有關措施是否有效？

2 核心及閒置資產

你的核心知識產權資產是否有效地被使用及充分地被開發？是否可予改良？如何保護所改良之處？

閒置的知識產權資產對你維持競爭優勢是否仍有幫助？若否，可否把這些資產授權或售予他人？與此同時，應否維持有關註冊或讓其失效？

3 辨識和評估弱點

資產有否存在擁有權的問題？如有，應怎樣解決？

你的知識產權在多大程度上須依賴第三方的知識產權才能有效運作？這情況能否改善？你的知識產權可否獨立運作而無須有所依賴？



你使用的知識產權，有否時間、地域或市場分割方面的限制？有關限制會否及何時可以放寬或解除？

你實際享有怎樣的競爭優勢？其他人能否容易繞過你的知識產權專用權？你可繼續享有該專用權至何時？接下來又會如何？

是否有潛在的侵權威脅或風險？有否制定適當的匯報規程處理這些事宜？應採取什麼維權行動或防禦策略？在財政方面會有什麼影響？能否有效管理風險？

市場會否有急劇變化？若然，你的知識產權資產能否快速調節應變？



4 須留意的交易

應檢視知識產權資產的授權事宜，確保獲授權人遵守使用條件。

所設定的抵押權益、優先權（例如期權、第一權利等）或產權負擔（例如授權）均須妥善記錄，相關的限制亦須妥善知悉和依循。

5 建議

審核報告的結論應包括下列內容：

- a) 就你的產品 / 服務作出分析和市場趨勢預測；
- b) 為你的知識產權識別新興或拓展市場的機遇；
- c) 評估你的知識產權資產可否繼續實現就你的業務所制定的經營及策略目標，以及可否靈活應變和應對可預見的挑戰；
- d) 應否投放資源於獨力或與他人合作開發新的知識產權；
- e) 是否有需要修訂你的合約範本，以提升你的知識產權權益；
- f) 考慮有否需要更改你的營運模式及知識產權管理政策；
- g) 研究應否把非核心或閒置的知識產權套現；
- h) 建議化解任何侵權威脅或風險的方法；以及
- i) 建議採取的維權策略。

何謂知識產權 盡職審查？

這是一項為特定目的而進行的知識產權審核，藉以確定、查核和分析知識產權組合的優勢、涵蓋範圍及可執行性，以評估交易的價值。知識產權盡職審查通常為公司合併與收購、合資經營、授權、轉讓、創業資金融資及以知識產權資產作抵押等目的而進行。

正如商業交易各有不同，每宗交易進行的知識產權盡職審查，在性質和涵蓋範圍方面亦各有特色和要求，並受到多項因素影響，例如業界的慣常做法、交易各方的經驗和期望、記錄是否完整可靠、所擬備文件的數量、知識產權資產所在地方及適用法律、是否需要海外律師參與及翻譯、業務往績，以及時間和成本限制。

如何進行 知識產權盡職審查？

知識產權盡職審查的範圍，往往取決於交易的價值、知識產權資產的重要性及性質、交易各方是否相熟及交易各方對風險承受的看法。進行這審查時，通常會首先核實另一方所提供的知識產權資產清單是否準確和完整。

審查過程可能需要不斷調整，如發現新的狀況，便可能會出現新的工作、調查範圍及挑戰。為了訂定審查工作的優先次序和確定其涵蓋範圍，定出這項工作的最終目標既重要又實際。以下是進行知識產權盡職審查的常用步驟及常提出的問題：

確定範圍及訂定優次

最重要的問題是，交易為何按現時的結構進行，以及你預期可從中得到什麼？就此而言，什麼知識產權資產會被轉讓／轉移／使用？這些資產對該項交易和你日後的業務有什麼重要性？

1

核實記錄

你必須查核是否有獨立資料來源，可供核實他人向你提供的資料。如有的話，這些來源是否最新且可靠？所涉及的範圍、成本及時間為何？

3

若有記錄提供，記錄是否完整，尤其是有關擁有權及所有權鏈的記錄？是否有任何產權負擔（例如抵押權益、授權）或優先權？這些產權負擔或優先權可否在相關司法管轄區的官方註冊處註冊並可以檢索？沒有註冊的後果為何？

關於未有註冊的權利或尚待註冊的權利，你或須查悉是否已作出有關在先技術、可使用或侵權的檢索報告，並審閱有關專業意見。

辨識知識產權資產

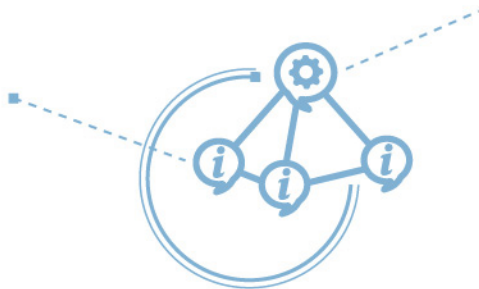
有關的知識產權資產是否足以達到目標？若否，還需要什麼及是否須從他處獲取？知識產權有否於海外存在，以及在不同地域的權利是否一致？知識產權資產的擁有權、有效性及自由使用的權利是否清晰？是否有任何第三方保留的權利？這會否影響日後的權利及事務？知識產權會有效至何時？有效時間是否足以達到交易的目的？

2

4

有效性的查核及維權方面的關注

你應查悉過往的侵權申索個案、有關權利的維權工作及結果，特別是這些權利的有效性及擁有權曾否引起任何爭議、受到質疑或影響。若獲批的知識產權無須經過實質審查，前述查核尤為重要。



調查第三者權利

第三者權利可能在不同情況下存在。舉例說，如僱員的作品被使用的方式非其受僱工作原本可合理地預料的，或僱員的發明為僱主帶來重大利益，則該僱員有權獲支付償金。如屬委託作品，有關版權是否已移交予委託一方？就研究開發協議及顧問合約而言，當中的條款是否已按雙方的意願清楚指明擁有權誰屬？有關條款是否涵蓋由進行用戶化、修改及改進工作而產生的知識產權？

5

審視有關法例

應仔細審視任何涉及知識產權資產的調解、仲裁或法院法律程序（過去和目前），以確定可能帶來的影響。你亦應保持警覺，留意任何最近或預期的法例修訂會否影響有關的知識產權。



6

分析結果

在進行分析時，你的法律顧問不但可提供知識產權組合的最新狀況，更可辨識其優勢和弱點。

7

風險評估及解決方案

如對知識產權資產有疑慮或發現其有缺陷，你應諮詢法律顧問，以了解應向賣方尋求多大程度的保證及彌償，以及是否有解決方案或方法可管理風險或將風險減到最低。如沒有妥善的解決方案，或許須重新磋商收購價？是否須訂立交易先決或完成條件？如有關資產存在根本缺陷且不能妥善補救，或如風險太高，交易是否還繼續？

8



不同的知識產權問題

不同的知識產權各有特點，並會引起不同的問題。以下討論旨在舉述須進行調查的例子以作說明，並非盡列所有問題。



版權

由於香港並沒有版權註冊制度，你需要有充分證據（宜為文件證據），以證明版權的存在及版權的擁有權，以及版權保護的範圍。這些證據包括擁有人的姓名／名稱、取得擁有權的方式、作者的全名（如作者屬個人，其居籍所在地、住處所在地或具有居留權的地方；如作者屬法人團體，其成立的地方或主要營業地點）、版權作品於何日期和地點製作或首次發表，以及版權作品的原作或真確複製品。你亦須查核原作者是否已宣示任何精神權利而須予遵守。



註冊
外觀設計

在香港，凡藉任何工業程序而應用於某物品的形狀、構形、式樣或裝飾，而有關特色是新創並吸引視線的，即可申請註冊有關的外觀設計。由於香港的外觀設計註冊制度並無規定進行實質審查，單憑註冊並不能完全保證有關的權利有效。同樣地，你需要類似用以證明版權的存在及版權的擁有權的證據。你亦須查核註冊會否因有關設計在之前曾被披露而告失效、註冊是否妥為延續、剩餘的保護限期，以及有關設計是否有相應的海外註冊。



專利

在香港，只有發明專利才可註冊專利保護。由當作提交申請日期起計，標準專利的註冊年期最長為20年，而短期專利則最長為8年。短期專利無須進行實質審查，因此必須符合一些額外規定¹，才可進行維權。

你必須查核發明人是否已把本身的權利（包括尚未提交專利申請的相關發明）妥為轉讓，以及有關所有權鏈的記錄是否完整。除香港以外，海外註冊是否重要？有關專利是否已在所有其他相關司法管轄區妥為註冊？

就核心專利而言，除了查核一般註冊詳情外，你必須查核之前是否有任何或會對專利有效性造成影響的披露，亦須查核專利申請及進行審查的過程、已解決的因在先技術引用所造成的障礙、規格的涵蓋範圍、有關可自由作業或審查的意見，以及有關侵權的評估（如有）。你亦須衡量其他人是否容易繞過有關專利、現有技術及依賴第三者技術或發明的情況，以恰當評估該項專利的價值。如技術有所改進，改進之處是否已包括在內和獲批予專利？作出維權時，有關專利的有效性曾否在法院受到質疑及獲得確認？如曾出現侵權糾紛，其結果為何？

¹ 2016年專利（修訂）條例訂立有關的額外規定，生效日期有待公布。



商標

在香港，商標（亦可包括顯著的商品包裝及標語）可根據商標法及普通法關於假冒的規定而得到保護。在互聯網方面，保障範圍擴大至包括域名註冊、社交媒體帳戶、關鍵字廣告(adwords)及標語。

你必須查核主要商標是否已在香港及海外（至少在生產地及主要市場）就適當的類別註冊，以及有關商標可否作為馳名商標而獲得更大保護。外語版本（如適用）是否已經註冊？市場上有沒有完全相同或類似的商標及這種共存情況現時或將來是否必須接受？若否，可否採取行動還是為時已晚？如有關商標的有效性或顯著特性受到質疑，是否有證據及正式記錄證明其創作、首次使用及使用歷程？是否有任何潛在的反對註冊或要求取消或撤銷註冊的情況？

主要域名是否已經註冊？由誰負責管理？

有關商標如未經註冊或不能註冊，可否獲得保護？如可以的話，通過什麼方法？

要證明他人假冒，先決條件是要證明本身業務的商譽，而一般可以透過提述在一段時間內的（可觀）銷售及宣傳推廣開支數字，作為證據。



機密資料

商業資料必須屬機密性質，並已採取適當步驟加以保密，才算是機密資料。你必須查核這些資料是否已獲得適當辨識、記錄及保護；這些資料是否完整、可靠且準確；以及所有可接觸這些資料的人士是否已獲辨識，並須遵守保密責任（宜為合約責任或受信責任）。



主要僱員

基於他們的身分、所擁有的知識技能或人脈，主要僱員會否留任可能十分重要，尤以公司合併與收購的情況為然。如沒有主要僱員留任的確實承諾，你必須確定是否已與他們簽訂不競爭的約束條款，以及這些條款能否有效執行。



爭議

爭議已經發生、即將發生還是有人威脅會提出？你是提出爭議的一方抑或抗辯的一方？所涉及的知識產權是甚麼？爭議的核心問題又是甚麼？爭議可否通過調解、仲裁或訴訟解決？會否引致行政或刑事處罰？對爭議的影響所作的合理評估為何？對業務可能造成什麼後果？後備方案或日後計劃為何？

重要提示

現時，很多知識產權資產涉及跨國元素。儘管已有各種國際公約及條約，不同國家對於知識產權的處理仍可能各有不同。因此，切勿根據對香港法律的理解而對外國的知識產權資產作出任何假設。較穩妥的做法，是委託海外法律顧問提供協助。

免責聲明

本刊物僅供一般參考之用，不應解釋為可取代正式的法律意見。知識產權署、香港律師會及撰文者(a)均沒有就刊物內容及所載分析及／或建議的準確性或完整性，作出申述或保證；及(b)在任何情況下，均無須為當中的任何不準確之處、遺漏、錯誤或誤差負責或承擔法律責任。



www.ip.gov.hk