

# 知識產權管理人員 實務指南 (摘要)

# 知識產權管理人員實務指南 (摘要)

本書(摘要)由香港特別行政區政府知識產權署  
委託高露雲律師行知識產權業務組編寫

©2017年高露雲律師行版權所有。複製和分發本書(摘要)僅限於作個人參考及企業內部參考用途。本書(摘要)僅為一般概述，根據編寫時的香港法律和慣例而編製，並不可作為高露雲律師行的法律意見。本書(摘要)是非賣品。

## A. 知識產權的基本認識

### 識別知識產權資產

以下概覽為協助企業識別其各類知識產權資產：

知識產權類別	保護甚麼?	可否在香港註冊?
商標	• 簡而言之 - 「品牌」	✓
專利	• 發明，即新穎的、包含創造性及能作工業應用的產品、物質或方法 <sup>1</sup>	✓
外觀設計	• 新穎的外觀設計 <sup>2</sup>	✓
版權	• 書本、文學、藝術作品、繪畫、髹掃畫、音樂及戲劇、影片及印刷、廣播、電腦程式、軟件、原創資料庫	✗
域名	• 公司網頁的獨特域名	✓
公司名稱	• 企業經營中使用的獨特公司名稱	✓
商業秘密	• 在商業環境中具商業價值的機密資料，例如公式、方法、科技、技術訣竅、設計、產品特性、商業計劃、客戶名單等	✗
集成電路的布圖設計	• 以結合於集成電路上的原創布圖設計	✗
植物品種保護	• 所有維管植物的屬種及植物品種 <sup>3</sup>	✓
商譽	• 透過使用及/或宣傳而建立的聲譽，為企業價值的一部分	✗

## B. 制定你的知識產權策略

### 1. 審計及規劃你的知識產權資產

#### 識別企業內的知識產權資產及擁有權

- (1) 企業擁有哪項知識產權 - 商標、專利、外觀設計、版權等？
- (2) 各項知識產權是何時及如何創造而成的？
- (3) 知識產權的擁有人是誰？知識產權由誰創造的？
- (4) 每項知識產權是如何開發/自創造以來有何變化（若有）？
- (5) 企業是否已/應採取什麼行動來保護每項知識產權？
- (6) 知識產權的價值是什麼？其能對企業帶來甚麼市場優勢？企業對該知識產權是否有持續積極的商業興趣又或者該知識產權已被閑置着？
- (7) 如何及由誰/可以由誰來對每項知識產權進行商品化開發？

### 2. 建立你的知識產權清單

此過程包括:-

- (a) 為每項知識產權建立信息資料庫；及

<sup>1</sup> 香港法例第 514 章《專利條例》第 93 條

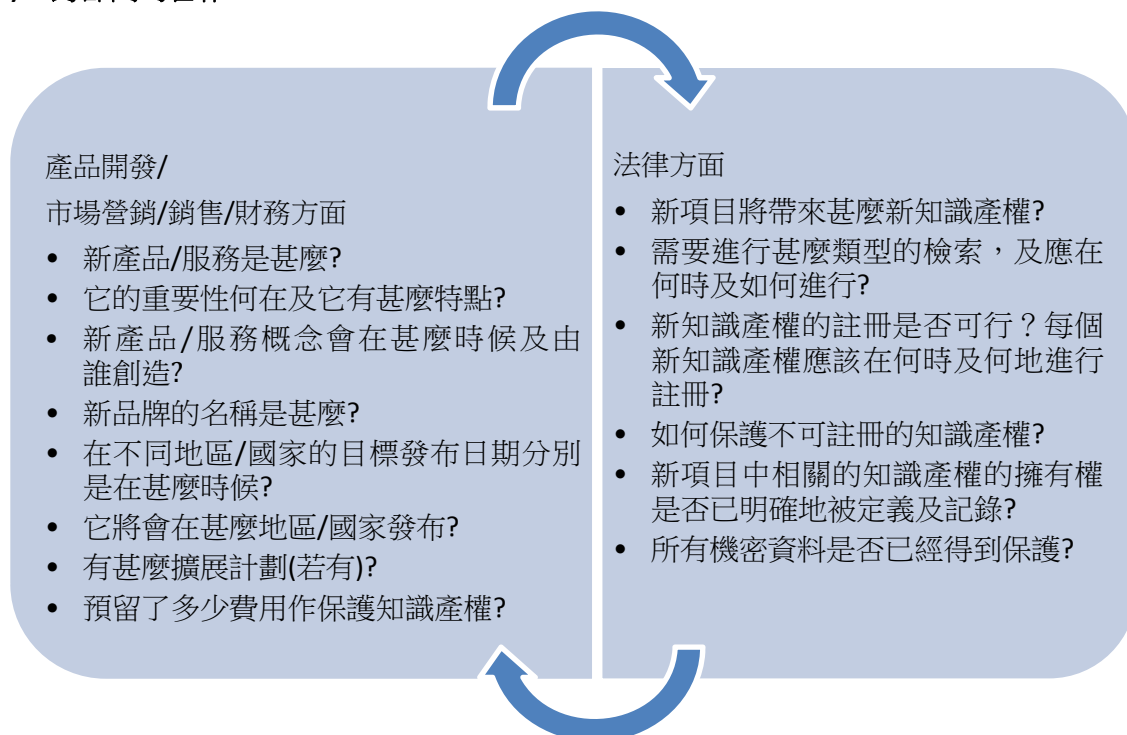
<sup>2</sup> 香港法例第 522 章《註冊外觀設計條例》第 5 條

<sup>3</sup> [http://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications\\_qua/files/pvpleafletb.pdf](http://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_qua/files/pvpleafletb.pdf)

(b) 記錄有關證明文件。

### 3. 為新項目可產生的知識產權保護制定準則

#### (a) 跨部門的合作



#### (b) 保護知識產權的準則

##### (i) 界定及記錄知識產權的擁有權

###### *僱員所創造的知識產權*

一般的原則是，僱員在受僱工作期間所創造的知識產權由僱主擁有。

###### *企業以外第三方所創造的知識產權*

當企業聘用第三方工程師、設計人員、軟件開發人員及/或其他代理/第三方參與新項目，企業應考慮並與各方達成協議，以確定任何新知識產權的擁有權。

除非經事先協議，一般原則是，作品的作者/創造者是當中版權的首個擁有人。

###### *與另一企業合作所創造的知識產權*

當企業與另一企業合作新項目時應預先在協議中清楚闡明，由該項目所產生的知識產權的擁有權歸誰所有。

##### (ii) 保護機密資料

謹慎起見，企業應在所有僱傭合約及在與承包商或合作夥伴，例如製造商、印刷商、服務供應商、設計公司，獲授權人、加盟商及分銷商等的協議中加入保密條款；及/或在向他們透露任何資料之前要求他們簽訂保密協議。

### **(iii) 設計新項目中知識產權的元素**

以下是給設計部門的一些提示:-

- ✓ 要創新;避免複製或使用他人的作品。
- ✓ 應採納一個“具顯著性”的新品牌名稱/商標，以助其獲得註冊。
- ✓ 新產品的外觀設計要獲得註冊必須具有令人注目的外形特徵、配置、圖案或裝飾，而不只是單一展示產品具有的功能。
- ✓ 當然，發明必須是新穎的<sup>4</sup>。

### **(iv) 就新知識產權的使用及註冊進行檢索**

在官方記錄冊進行檢索是關鍵的一步，以確定新(可予註冊的)知識產權能否被企業使用及註冊，而不會被官方及第三方反對。

### **(v) 註冊及保護新知識產權**

以下是企業在制定註冊策略時需考慮的實際事項:-

註冊每個及所有的知識產權?

註冊哪個元素?

在所有市場註冊?

在所有商品及服務上提交註冊申請?

以誰的名義註冊?

## **4. 管理你的知識產權組合**

### **(a) 記錄每項知識產權資產的重要行動日期**

### **(b) 定期覆核和更新知識產權組合**

企業不同的部門應該仔細覆核知識產權組合中每一項知識產權，並考慮如下事宜:-

- 每一項知識產權曾否/會否有任何變更（例如：商標、產品設計或者版權作品曾否/會否變更，以及發明有沒有任何改進）；
- 業務重心、分銷渠道或行業及有利國家的發展方向等曾否/會否出現變化。

## **5. 制定符合知識產權規定手冊**

### **(a) 使用屬於自己的知識產權資產的指引**

#### **(i) 商標、外觀設計及專利**

以下為用作表示註冊及待決申請的標記:-

知識產權的類別	表示註冊的標記	表示待決申請的標記
商標	“®” “註冊”	“TM”

<sup>4</sup> 專利條例(第 514 章)第 93 條

專利	“專利”或“享有專利”連同專利註冊號 XXX	“已申請專利”或“專利申請待決”
外觀設計	“註冊”	不需要標記

## **(ii) 版權**

- 將符號©，連同作品完成製作年份及版權擁有人的姓名寫在當眼位置。

## **(iii) 公司名稱、商號和域名**

在合適及可行的情況下，可考慮在產品、包裝或宣傳品上加上公司名稱、商號和域名，可有助於在該等名稱建立商譽。

## **(b) 使用可能涉及他人知識產權的作品前要採取的行動**

### **(i) 於貨品或服務使用他人的商標**

#### 應採取的行動

一般來說，必須取得轉讓/授權方可使用他人的商標。

### **(ii) 在廣告宣傳中使用他人的商標**

#### 應採取的行動

法律部或知識產權管理人員應在發行或分發廣告宣傳品前對有關的廣告宣傳品進行審核，以及

- (a) 調查原定用途是否獲授權；
- (b) 若未獲商標擁有人的明確授權，考慮原定用途會否屬於上述《商標條例》訂明的例外情況
  - 該使用是否按照在工業或商業事宜中的誠實做法？可參考業界同意的實務守則(如有)；
- (c) 考慮原定用途會否令消費者或公眾產生混淆，舉例來說，消費者會否以為使用商標的人是商標擁有人，但事實卻並非如此。如有需要，可加註免責聲明以減低造成混淆的可能
- (d) 若未獲商標擁有人的明確授權，例外情況不適用或存有疑問，應：
  - 避免使用他人的商標，尤其是包含公司標誌的商標；或
  - 取得商標擁有人的同意

### **(iii) 使用他人的版權作品**

#### 應採取的行動

在使用他人的版權作品之前，法律部或知識產權管理人員應：

- (a) 考慮有否使用第三方的版權作品或其實質部分；
- (b) 考慮原定使用是否獲版權擁有人授權，或屬於上述任何的例外情況；
- (c) 在適當的情況下，加註足夠的確認聲明；
- (d) 若原定使用未獲版權擁有人授權，或上述的例外情況不適用，或存有疑問，應

- 避免使用他人的版權作品；或
- 申請授權

#### **(iv) 使用他人的專利發明**

一般而言，必須先取得專利擁有人的授權才可使用生效及有效的專利。

#### **(v) 引用他人的公司名稱或域名，或連結至他人的網頁**

正如上文所討論，此等用途可能會構成假冒行為。

#### 應採取的行動

考慮會否令公眾產生混淆。例如，公眾會否被誤導相信使用他人名稱的一方與其名稱被使用/網頁被連結的公司有某種關係，然而事實並非如此？如有需要，可加註免責聲明以減低造成混淆的可能。

#### **(c) 審閱現有與知識產權相關的合同下的權利、責任和限制**

對於一般創造和獲取知識產權有關的合同而言：

創造知識產權	獲取知識產權
創造了什麼知識產權？	獲得什麼知識產權？
誰擁有什麼權利及誰有權使用有關的知識產權？	權利獲取的範圍
有否任何使用知識產權的限制？	轉讓人有否保留任何權利？
會否有尚欠的文件以完善有關的知識產權擁有權？	會否有尚欠的文件以完善要獲取的知識產權？
要否辦理申請註冊新創造的知識產權？	要否辦理登記知識產權轉讓的申請？

對於與利用知識產權有關的合同而言：

利用知識產權	
授權	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 什麼知識產權獲授權？</li> <li>● 專用或非專用？</li> <li>● 獲授權的知識產權是否只限於本地的版本？</li> <li>● 授權地域</li> <li>● 授權的期限 – 可以續期？</li> <li>● 授權範圍： <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 獲授權的貨品/服務</li> <li>➤ 准許在獲授權人的廣告宣傳品上使用？</li> </ul> </li> <li>● 要否為授權作登記？</li> </ul>
特許經營合同	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加盟商獲授予什麼知識產權：商標、技術？</li> <li>● 加盟商獲授權的商標使用是否只限於</li> </ul>

本地版本?

- 加盟商獲授權將商標/技術用於什麼業務/服務?
- 在使用獲授予的權利時有否任何指示或限制?
- 特許經營的期限 – 需要續期?
- 加盟商是否獲授權製作自己的廣告宣傳品?
- 需要登記加盟商為商標的註冊使用者?

#### (d) 企業內的知識產權培訓/ 教育

### 6. 維護知識產權及避免淡化

#### (a) 監察未經授權的活動和登記

為你的知識產權資產取得保障以及監察其他人士未經授權的活動和註冊都很重要，以確保你可以迅速採取維護知識產權行動、保護和避免淡化你的知識產權資產。

#### (b) 維護知識產權的途徑和所得到的補償

一發現未經授權的行為，一定要迅速採取維護知識產權行動，以減低對你的知識產權資產的任何實在或潛在損害。

#### (c) 建立合適的維護知識產權策略

侵權行為和淡化知識產權資產都是可能會顯著地損害企業的持續風險。因此，針對你的企業需要而制訂的維護知識產權策略是非常重要的。

### 7. 知識產權的成本預算

就企業而言，與知識產權有關的費用一般包括:-

- (a) 獲取/保護新知識產權的費用
- (b) 管理/維護現有知識產權的費用
- (c) 保護或行使現有知識產權的費用
- (d) 使用/開發涉及或屬於第三方的知識產權的費用

## C. 充分利用你的知識產權資產

### 1. 商品化的模式

知識產權商品化牽涉在市場利用知識產權，以換取利潤和增長。

模式	特徵
轉讓	向買家/承讓人轉移知識產權的擁有權
授權	並不牽涉知識產權擁有權的轉讓，只是批予許可在合約範圍內使用知識產權



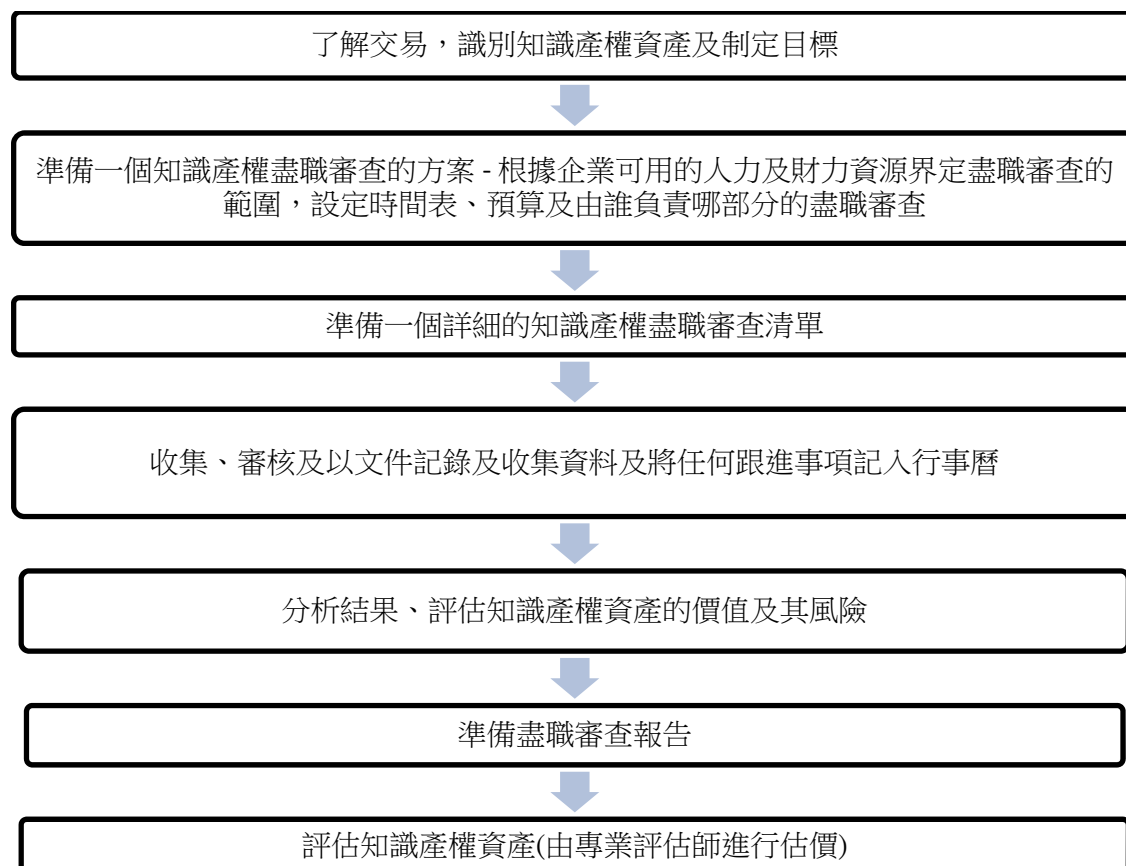
特許經營	向加盟商網絡授予品牌、版權、經營模式及技術知識及其他知識產權的特許，並提供持續的訓練及協助
合資	兩個或以上獨立的企業共同參與一個項目，各自將財務資源及/或知識產權資產等投入合資公司的商務安排

## 2. 知識產權授權清單及知識產權授權合約的主要條款

事項
誰是締約方？
甚麼知識產權被授權？
授予的權利/限制
期限和地域
費用/授權費及付款
知識產權保障和侵權行為
保密責任
保證和彌償
終止及終止後/到期

### D. 知識產權貿易中的知識產權盡職審查

#### 進行知識產權盡職審查的步驟



然後，各方應基於知識產權的分析及評估結果協商一個各方都可以接受的價格及合同條款以收購知識產權資產。

## E. 制定知識產權策略十大要點

知識產權管理人員應注意的十大要點:-

1. 制定企業的知識產權策略
2. 深入認識企業擁有的知識產權和其重要性
3. 保存完整的知識產權的創造和擁有權的記錄和及早為企業的知識產權註冊
4. 分配充足資源以建立和管理所有的知識產權組合
5. 定期審查和覆核所有知識產權清單
6. 持續地與團隊進行覆核以確保符合知識產權規定
7. 監察市場和知識產權註冊記錄，檢測侵權行為/未經授權的知識產權註冊申請
8. 採取適當的維護知識產權行動以避免企業的知識產權貶值
9. 利用知識產權商品化以充分提高企業的知識產權清單帶來的回報
10. 進行徹底的知識產權盡職審查以提高知識產權交易的回報並減低其風險