



香港商標申請異議案
專利權利要求書的撰寫
企業客戶需要怎樣的專利代理人？
企業產品在外國受到侵權聲稱
專利組合和中小企業的對策
香港企業被逼在慕尼黑專利法庭取消發明專利

For English Versions of the above IP Articles (1) Hong Kong – No Defence to Trademark Opposition Doomed to Fail (2) The Drafting of Patent Claim (3) A desirable patent attorney for a corporate client ? (4) Facing infringement allegations in a foreign country (5) On Patent Portfolio and SMEs' Strategies (一) (6) Forced to Appear in Munich for Patent Revocation. Please visit our web www.bk.com.hk

香港商標申請異議案

在香港，商標註冊申請被異議後，如果不答辯，就肯定會輸，並且會立刻就輸。

1. 情況一：是否想過你在香港提出的商標註冊申請遭到第三方異議（亦或稱為反對）？
2. 情況二：又是否想過有人把你的商標或與你的商標非常相似的商標在香港搶先申請註冊，而你應否提出異議？

在情況一下，如你因各種原因放棄答辯，異議人可無須提交任何證據支持，也不是異議人提出的異議理據是否合理，異議人都會獲得勝訴，而你的商標申請會被判撤回，不得註冊。所以如你想爭取商標獲得註冊，你應在規定時限內提出答辯理據，但不須即刻提交答辯證據。在你提交答辯理據後，輪到異議人須提出證據支持商標異議，如在規定時限內異議人沒有提交證據，則輪

先。標己，多請於那止。搶益商自冊很申基，防，利的你註。人們辯，訴前取似至先議個他答，場謀相甚搶異些，棄勝的市以或，理出一人放的標同他人代提是請會易的港商相他前要其申，輕得香港人你被或定尤意因可標發他與港理一，惡原就商未註如在的則時人各麼冒

議作多國提申的，異請異於包括異商提出此標，申對別包標致人。商標針有，商導議理。香港人面區對接異否性在港的請方地不直論否性在港的申一或若會不是要容忽視的。綜上，香港在這一或若會不是要容忽視的。度，辯國灣辯敗理的重是。制出其他臺答失議辯案中

你所，也提是決例解節際肯標答抗業申合法。而。據，否據，。和細國就商出對企標市場，冊理利會證定案行的些，驗作氣大商市訴，註冊權人的而議進款一辯考否勇，退制敗得答的議交況異人條，答來會有議擊遏判獲議辯異提情標議解候，不定，沒異地到被可異抗看和視商異和時用"規，氣人標舉達的會請標留看據再行與定多利"這一勇請商易而的目的。人申商保步證，進否釐很會輸"的申的而從的異商標出可一議充分樣是及。業輸人如業輕，競爭的異商提了進異充怎，商等企會請。企可人競爭的到的以除可出否定如磋等大定申辯大就請法

反過來看，在情況二下，有的商標申請人，將他類的商標申請或先註冊，亦很多商標在相同或搶的目的，亦很多商標在相同或搶的目的，亦

專利權利要求書的撰寫

專利撰寫可以是被認為是整個專利制度的源頭，也是專利代理人最重寫權利的專利撰寫。專利代理人最重寫權利的專利撰寫。專利代理人最重寫權利的專利撰寫。

寫兩大部，由說書和。權利的要書，這兩部在法。上的了意義，所不從而決。的方專利，理人需以不處

有關一特別需要談及的，在專利法中，有關於專利法的要求，本文根據專利法的要求，總結並規定權利。本文根據專利法的要求，總結並規定權利。

根據專利法的要求，專利法應以簡明扼要的語言，說明專利權的範圍。專利法應以簡明扼要的語言，說明專利權的範圍。專利法應以簡明扼要的語言，說明專利權的範圍。

需要注意的是，說明書中公開的內容，如果沒有獲得專利權，則不能公開。需要注意的是，說明書中公開的內容，如果沒有獲得專利權，則不能公開。需要注意的是，說明書中公開的內容，如果沒有獲得專利權，則不能公開。

下文結合具體案例，進一步解釋。下文結合具體案例，進一步解釋。下文結合具體案例，進一步解釋。

包遊成均起如何，心代系統遊戲分保也單有的一法律概念。包遊成均起如何，心代系統遊戲分保也單有的一法律概念。包遊成均起如何，心代系統遊戲分保也單有的一法律概念。

基於以上認識，在與發明人進一步溝通後，代理人變更了專利權的要求。基於以上認識，在與發明人進一步溝通後，代理人變更了專利權的要求。基於以上認識，在與發明人進一步溝通後，代理人變更了專利權的要求。

寫方式，在權利要求書的撰寫上適當加以佈局，關於這

一點涉及更為深奧和複雜的專利撰寫技能，本文從略。

企業客戶需要怎樣的專利代理人？

雖然在專利代理實務中各種各樣的工作都可以稱之為專利代理，但是不同的客戶類型對專利代理人的能力提出了完全不同的要求。在筆者十多年的專利從業生涯中，出於工作單位變動的原因，曾經長期服務過海外的許多大型跨國企業客戶和中國大陸的若干中小企業客戶，來到香港工作後更是近距離地接觸了香港本地不少中小企業客戶。在服務過程中，更加深了筆者上述認識。在本文中試著圍繞這一話題，與大家分享一些心得和體會。

首先，談談海外的大的型跨國企業客戶，這一類型的客戶基本上都是基於其本國優先權通過巴黎公約或PCT途徑進入中國申請專利。由於此類客戶所屬國家的專利制度運行時間比較悠久，而且通常內部設置精通專利業務的專職人員，因此他們更加看重的是中國專利代

理人（CPA）能夠及時地向其匯報和解釋中國特色的專利審查實踐並且忠實地執行有關指示，甚至不要求CPA對實質問題發表專業意見，事實上CPA也絕少有機會接觸到發明人比較深入地理解技術本身。基於此，此類客戶對CPA的外語能力和申請過程中的時限監控提出了很高的要求。

其次，筆者所接觸的中國大陸的那些企業客戶，由於大國的那些企業客戶，由於大國專利戰略和財經政策的推動，往往是被動地申請專利，往往是為了免於模仿現有專利而造成侵權，在知識產權保護意識不足的大背景下，他們的不關預算非常有限，一般都不選擇進入國外市場。服務此類客戶的CPA熟悉中國的有關國家政策即可應對，對於創新力不足的個別客戶，有時還需要CPA設法拼湊一些技術方案以滿足其需

求，這也衍生出"低價競爭"和"垃圾專利"之類的問題。

最後，我們再重點看看香港本地的中小企業客戶（SME）需要怎樣的專利代理人？第一，香港的SME普遍知識產權保護意識比較強，他們希望CPA將其發明創造充分地加以保護，且尊重CPA的勞動價值。第二，香港的SME普遍具有國際視野，他們不滿足於僅在中國和香港獲得專利保護，希望

CPA對其進入海外市場提供有價值的專業意見。第三，大部分專利代理實務都會涉及專利撰寫，因此希望CPA能夠與發明人充分地溝通其技術方案，並具有較強的文字表達能力以確保專利撰寫的質量。第四，雖然口頭上的溝通為中文，但申請人所提供的技術交底材料（Technical Disclosure）大多是英文，因此要求CPA具有足夠的外語水準。

企業產品在外國受到侵權聲稱

以下侵權情況時常發生在企業業務上：-

「企業銷售產品給買家，買家再轉售產品給美國零售商。美國零售商在零售時，收到投訴信。因產品上載有企業的商標或地址，所以企業同樣亦收到投訴人的投訴信。在投訴信中，投訴人聲稱產品侵犯了它的知識產權。」

視乎投訴人的訴訟理據是否合理，企業或會有不同的處

理方法。倘若企業的產品真的觸犯了投訴人的知識產權，筆者想透過此文章剖析企業的權利和可行的處理方法。

在上述情況下，企業要面對的主要有以下兩個問題：-

1. 客戶被投訴人追討的法律責任企業要負責：-

若企業的客户在收到投訴人的投訴信後即時停止銷售產品，並向投訴人作出合理賠

行情申以即，香港
售某權考慮「庭在
銷在侵考訴法能不
行可的投國不
進或人還待美也
國辯訴業看諸決
美答投企來訴判
在的退，場要的
業述外立人庭執
企上打此際訴法直接
代表。下訴。實投國直
代為況訴下使美港

判因資重者理，會
國。有嚴再不訴許
美難沒會。「投或
行困國不益以權下
執的在美也權地侵失
港牛在的訟的恐看待得
香打業的在香港無來考慮放
要在山企人在恃度考作出
人要隔要訴業有態在作
人只有只投企業的人地
訴會，，響企」訴奈
投決此產影若睬投無

視乎情，況，企或有的以下手
法來答辯投訴人的侵權指
控：「企並沒在在美銷
售侵權產品」。那在即是說，
企在銷售給客戶產品後，於
是客戶把產品輸入美國和印
度。企稱或商標，這亦不

指了發又進專專業心
是為難繫利個，企核
合業很聯專一講小數
組企或互個的來為少
利個能相多成上解以
專多不將的形義理品
，或利而別而狹以產
講業專，區合。可列
來企個應著組體也系
上大單效顯效合其
義個揮的在有集組繞
廣單發揮存行利利圍

專利為中心形成多層次的專利保護圈。

鑒於篇幅的原因，筆者在歸納整理有關資料的基礎上，分兩篇系列文章來分別闡述專利組合的基本概念以及中小企業應該採取的專利策略。對於已經擁有很多專利的大企業而

言，專利組合從其產生及其應用的角度，大體上具有如下三個明顯的特徵。

規模化和多樣化相結合。專利組合的特點是專利組合中專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多；專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多；專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多。專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多；專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多。專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多；專利組合的規模大；而專利組合中專利的數量多。

利益獲取和風險規避相結合。專利組合可以通過組合體內的專利資產多樣化規避專利組合所有者後續的R&D研發以及企業產品銷售可能遇到的專利侵權而引致的成本高昂的專利訴訟。

工具性和應用性相結合。專利組合的工具性特點主要是指企業可以利用專利組合形式化分析工具對競爭對手

或自身的R&D資源配置等的內有決的企實際作過利策直接或容關策應業運為各交叉性間接收益服務。

實際上，專利組合作為一種專利集合體，既可以作為一種專利無形資產，也可以作為一種略性行為。專利組合在其價值表現方面，具有一個專利價值。這些價值不僅表現在專利組合體中的單個專利價值，而且還表現在專利組合體中的單個專利價值。這些價值不僅表現在專利組合體中的單個專利價值，而且還表現在專利組合體中的單個專利價值。這些價值不僅表現在專利組合體中的單個專利價值，而且還表現在專利組合體中的單個專利價值。

香港企業被逼在慕尼黑專利法庭取消發明專利

上月，筆者有一客戶被逼在歐盟專利局（即EPO）把一已批准的發明專利取消。整個過程花了近四年的時間，包括入稟證據和排期，取消發明專利聆訊（即Oral Proceedings）等程式。上月終於在慕尼黑EPO法庭進行了全面聆訊。

話說筆者的客戶於2011年年中被某一專利人在香港起訴，隨即被法庭頒佈「臨時禁制令」（即 Internal Injunction Order）禁止某一無葉風扇，聲稱它侵犯了一個在歐盟被批准了的發明專利。因為該發明專利是由歐盟專利局發出，所以在起訴後不久筆者客戶便主動在歐盟申請把該發明專利取消。當然筆者和客戶已搜集了大量「集資技術」（即Prior Art）來作出申請。

在EPO法庭聆訊前的三個月，歐盟專利局在程式上已發出一份「臨時意見書」（即Preliminary Report）給雙方。為針對發明專利最主要的申訴（即Claim），三位負責的專利員一致覺得該主要的申訴缺乏「新穎性」（即Lack of Novelty），而且該意見還有最少3份文件支持。那就是說在申請發明專利日

前該所謂發明已曝光式面世（即Prior Publication）。亦於審訊前，該專利的擁有人亦曾向歐盟專利局申請更改專利中的某些申訴。

經過了一天的聆訊，歐盟專利局3位專利員在聽取雙方的專利師的陳述後，一致覺得該發明專利訴缺乏新穎性，因此拒絕專利人的更改申請，最後判決把整個發明專利「取消」（即Revoked）。

回看筆者客戶在香港面對的官司，客人當然可依賴歐洲專利局的「取消」判決來在專香港申請把專利擁有人的專利訴訟取消，並可向專利人（即案中原告人）申請損失和律師費用。除非專利有損擁有人能在上訴中得勝，否則客戶申請取消專利訴訟的機會相當高。

	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）