



宣告註冊商標無效的程式
美國專利制度中的IDS簡介
香港海關的知識產權侵權案的調查範圍
專利申請策略與專利申請資助
香港原授專利制度展望

宣告註冊商標無效的程式

商標為什麼會被宣告無效呢？原因有兩個，首先是商標是以欺騙手段或不正當手段取得註冊的，會被商標局宣告無效；其次是其他單位或個人請求商標評審委員會宣告該商標無效。下麵我們就來談談宣告註冊商標無效的具體程式。

商標局宣告註冊商標無效

商標局將按照以下程式來宣告註冊商標無效。

1. 書面通知當事人；
2. 若當事人對商標局的決定不服的，可以自收到通知之日起15日內向商標評審委員會申請復審；
3. 商標評審委員會在收到復審申請之日起9個月內將做出決定，並書面通知當事人。如有特殊情況，需要延長復審期限的，經國務院工商行政管理部門批准，可以延長3個月；
4. 當事人對商標評審委員會

的復審決定不服的，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴。

其他單位或者個人請求宣告 註冊商標無效的程式

其他單位或者個人請求宣告
註冊商標無效的程式是：

1. 向商標評審委員會提出申請；
2. 商標評審委員會收到申請後，書面通知有關當事人，並限期提出答辯；
3. 商標評審委員會在收到答辯申請之日起9個月內將做出維持註冊商標或者宣告註冊商標無效的裁定，並

書面通知當事人。如有特殊情況需要延長期限的，經國務院工商行政管理部門批准，可以延長3個月；

4. 當事人對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴；
5. 人民法院在受理起訴後，會通知商標裁定程式的對方當事人作為第三人參加訴訟。

以上就是註冊商標無效宣告的兩種程式，當我們收到無效宣告時便可以根據該程式來進行答辯，做到心中有數。

美國專利制度中的IDS簡介

美國專利申請人在專利申請過程中有義務向美國專利商標局(USPTO)誠實揭露足以影響專利申請之可專利性的現有技術，因此須向USPTO提出

Information Disclosure Statement(簡稱IDS)，本文對此簡要介紹。

IDS的概念

根據美國專利法施行細則(37 C.F.R.) § 1.56(a)條文規定，發明人、專利權人在美國申請過程中有義務誠實地以IDS形式告知美國專利局審查員，在專利申請前及申請期間，其所知道的與申請有關的重要資訊，包括已經列入專利說明書中的現有技術，以協助美國專利局審查員進行審查。

IDS提交的的時間

1. 發明人、專利權人在得知與專利有關的現有技術，需於知道後的3個月內提出IDS；
2. 同一發明在美國以外的其他國家申請專利時，當別國專利局發出審查意見，指出相關的現有技術時，需在上述審查意見官方發文日後的3個月內提出IDS；
3. 提出IDS的責任一直持續到專利申請被廢棄或是專利領證時為止。

專利申請不提交IDS的後果

1. 如果發明人、專利權人知道某些現有技術會影響專利的新穎性，從而隱瞞並未誠實地向美國專利局提交此現有技術，美國專利局在申請程式中並不會對此做出任何處分。
2. 由於美國專利申請人有協助審查的義務，如果現有技術與案件的可專利性有關，就應該誠實向USPTO申報。若申請人明知有影響可專利性的前案存在，卻刻意不主動提出，便會被認為有欺瞞USPTO之意圖(intent to deceive)，為不正行為(inequitable conduct)。因此，在美國專利訴訟過程中，一旦他人知悉專利權人未遵守IDS揭露義務及合法呈報IDS，並取得足夠具欺瞞USPTO意圖的相關證據，就有可能導致已取得的專利無法行使(unenforceable)。

香港海關的知識產權侵權案的調查範圍

香港海關負責對版權及商標侵權活動進行刑事調查及檢控，包括調查侵權活動、拘捕侵權者、扣押冒牌和盜版貨品，以及就有關商標和版權的罪行提出檢控。

調查侵權的工作

1. 聯絡投訴人、版權或商標持有人搜集資料
2. 整理資料、撰寫報告、提交律政司尋找法律意見

對於盜版侵權案件，海關須要向版權擁有人或其合法代表搜集以下資料：

1. 有關版權及版權擁有人資料；
2. 該版權作品及涉嫌侵犯有關版權物品的樣本；
3. 由版權擁有人委任的一名合資格的驗證人員，以驗證檢獲產品之真偽、負責提供證據及於法庭上作

供；以及

4. 用作提出刑事檢控的版權誓章。

對於商標侵權案件，海關須要向商標持有人或其合法代表搜集以下資料：

1. 有關之商標註冊證明書以證明有關商標已在香港註冊；
2. 正貨及偽造商標的貨品樣本；
3. 由商標擁有人委任的一名合資格的驗證人員，以驗證檢獲產品之真偽、負責提供證據及於法庭上作供。

海關調查侵權的工作需要上述版權擁有人及商標持有人的全面配合，以確認產品真偽，並需要他們出庭作證。但有些版權擁有人或商標持有人身處海外，沒有本地代表。現實中，當香港不是主

要市場，或者在香港的營運規模很小的時候，版權擁有人或商標持有人可能不想專程來港或者委派代表處理侵權事宜。這個是香港海關成功檢控涉嫌侵權案件的棘手

之處，正正也是被檢控人士與律政司協商控罪的切入點之一（相關連結：與律政司「和解」）。

專利申請策略與專利申請資助

不專業的專利撰寫可能會影響到香港專利申請資助的進展，除此之外，還需要特別注意的是，香港政府的專利申請資助計劃（PAG）旨在資助首次申請專利的公司或個人，因此申請人如果曾經在任何國家或地區擁有任何專利的話，有關申請將不獲資助。

從表面上看，政府資助資格與專利申請策略好像沒有關係，但是筆者最近接觸的兩個案例卻表明恰恰相反。換言之，恰當的專利申請策略尤其是優先權制度的靈活運用，在某些情況下會決定性

地影響到申請人的政府資助資格，下面結合兩個真實案例來說明其中道理。

香港個人客戶甲在美國提交了臨時專利申請，申請人和發明人均為其本人，為了覆蓋盡可能多的潛在市場，選擇了通過主張該美國臨時專利申請的優先權的方式進一步提交PCT申請。根據PCT申請的有關規定，以英文在中國提交PCT申請是較為經濟的方案。另外，該申請人強調希望通過PAG計劃獲得專利資助，但是他已經在未申請專利資助的情況下擁有了中國專利，因此如果直接在中國

提交PCT申請並不符合資助資格。在分析了客戶甲的情況後，我們建議其通過國外優先權轉讓的方式，用其個人名下的香港公司作為PCT申請的申請人，由於該公司未在任何國家或地區擁有任何專利，從而變通地滿足了申請資助資格的有關要求。

另一香港個人客戶乙與客戶甲的情況非常類似，但是最終的結果卻大相徑庭。大致情況是，客戶乙基於其三件已經授權的實用新型，在中國以中文提交PCT申請。可能是出於預算方面的考慮，其選擇了大陸的專利代理機構來處理其有關申請，由於大陸的代理人並不熟悉香港政府資助的有關要求，所以在PCT申請的國際階段仍然選擇了客戶乙本人作為申請人。實際上，該客戶乙在早期申請實用新型階段就聯繫過我們，並且明確地希望通過PAG計劃獲得香港政府的專利資助，但是由於其最終選擇了業務不熟悉的專利代理機構，不僅粗心地忽略了其已經在中國擁有三件實用新型

專利的客觀背景，而且沒有善用優先權制度加以補救，從而最終徹底失去了申請政府資助的資格，結果令人遺憾。

因此，我們強烈建議香港本地的專利申請人在專利申請過程中，委託本地具有專利代理資格的代理機構進行處理，盡可能地利用好有關政府資助來進行專利申請，並且避免因對有關制度理解不全面所導致的因小失大的損失或錯誤。

香港原授專利制度展望

現時香港並無「原授專利制度」(Original Grant Patent System)，專利的申請人須事先向中國內地、英國和歐洲的指定專利當局取得專利，再在香港進行註冊，這就是所謂的「再註冊制度」(Re-Registration System)。2016年6月2日香港立法會三讀通過設立「原授專利制度」的專利修訂條例草案，容許標準專利的申請者可以在香港直接提交申請，而毋須事先在香港以外的指定當局取得專利。毫不誇張地講，條例草案的通過對於香港的專利制度而言具有里程碑的意義，為香港的創新和知識產權貿易行了一大步。

首先，社會各界普遍認為設立「原授專利制度」具有策略性意義，有助香港發展創新科技和知識產權貿易。鑒於目前的「再註冊制度」行之有效，受保護的專利質素

也很高，採用「原授專利」與「再註冊」兩種制度並行的雙軌制，更加符合香港目前的发展需要。參照其他類似國家和地區（例如馬來西亞、新加坡以及澳門）的以往經驗，香港設立「原授專利」制度不僅可顯示政府致力加強保護知識產權，而且可發展為一個與各先進經濟體系看齊的專利制度。

其次，可以預料的是在「原授專利」制度正式推出之前，仍存在大量的配套工作需要當局致力做好，例如包括設立獨立的專利審查部門、擬訂附屬法例、指引以及電子系統等。尤其是，考慮到香港暫時未有足夠的人才去處理所有專利申請的「實質審查」，因此當局需要外判全部或部分「實際審查」予其他司法管轄地(Other jurisdictions)的專利當局。但是令人鼓舞的是，在中港兩地一系列經貿協議的

制度安排下，中國國家知識產權局可以在人才培訓等多方面給予香港知識產權署全方位的支持和幫助，以保障「原授專利」制度得以順利實施。

最後需要提及的是，在專利代理服務業方面，很多設有「原授專利」制度的地區，都以立法形式規管。香港以設立全面的制度規管專利代理服務為最終目標，但需要分階段實行，期間可以制訂適當的過渡措施，以作為「原授專利」制度的配套。預計在各方面配套工作順利完成的前提下，香港的「原授專利」制度有望在2018年中正式推出，作為未來新專利制度的展望，香港全社會對之拭目以待。



江炳滔律師事務所(香港)

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

江炳滔知識產權代理有限公司(中國)

中國深圳市羅湖區人民南路國貿大廈15樓1506室

江炳滔知識產權代理有限公司(臺灣)

臺北市信義區忠孝東路四段560號13樓

江炳滔知識產權代理有限公司(韓國)

Room 2245, 22F, 110 Huamro, JungGu, Seoul 100741
South Korea

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)