



商標查冊的重要性

原授專利制度下的香港專利從業人員

「相同商標」查冊和「相近商標」查冊

香港中小企業的專利申請策略

第一次提堂須知

PCT申請中的國際初步審查程序介紹

商標查冊的重要性

商標法有地域保護的限制。「地域」的意思是不同國家均有不同的商標法例和註冊規則。因此即使一個商標能成功地在國家甲註冊也不等於它也能在國家乙或國家丙成功註冊。再者，在現實中又時常發生「搶註」的情況，所以我們建議企業在作出一個商標申請前應該先進行商標查冊儘量預知商標的註冊性（即 Registrability）。

若果企業要在境外（如中國或美國）申請註冊一個商標，除

非特別情況，企業應在有關國家先進行「商標查冊」從而早點預知甚至是防止以下問題：-

問題一： 有人已把企業的商標搶註了

不單止在外國，即使是在自己的國家「搶註」的情況亦有時會出現。該情況在中國尤為嚴重。透過「商標查冊」，企業便可較早得知有否人把商標在企業不知不覺下搶註。經驗告訴筆者，有很多搶註人其實是企業的（前）代理或（前）生產商。透過商標查冊，企業便

可儘早得知商標有否被人搶註。

若果趕得切（即是商標證書仍未被註冊署發出），企業還可及時作出反對申請，從而避免漫長和昂貴的訟費。但若來不切的話，那企業便要考慮是否需要上法庭爭取回商標。至於企業的準申請那便不用說即時作出，在已有註冊商標下，商標註冊處亦不會接受。

問題二：

有人已把近似企業的商標註冊

多數在巴黎公約的國家成員均使用「First Filing」制度來處理商標申請。換言之，那一間公司首次成功註冊商標，那它便可獲得商標法的保護。若果在企業申請商標前已有公司註冊的了類似商標企業的商標，那

企業的商標申請便有可能不會成功。若透過「商標查冊」，企業在申請商標註冊前得知情況，它便可考慮作出小點「變通」。所謂「變通」那便是把商標變小小（如加點圖案或把字體變得藝術化點等等）來增加商標的「顯著性」。

透過商標查冊，企業可知道有否其他（無論其註冊人是有意或無意地）註冊類似自己商標的註冊商標存在。所謂知己知彼，企業應在申請註冊商標前作出「商標查冊」資料搜索。

其實商標查冊是一項企業無論在註冊商標前後都需要定期進行的一項保護知識產權必須工程。

原授專利制度下的香港專利從業人員

在之前的文章中介紹了原授專利制度（Original Grant Patent System）對香港專利實務的影

響，本文試著簡要地分析原授專利制度對香港專利從業人員會產生那些影響。

首先，目前香港的有關法律對專利從業人員並無實質性規管，因此本地申請人想要找到具有專利代理資格的專利代理人並不容易。市場上諸多專利代理公司內部甚至都沒有具有資格的專利代理人來從屬專利實務，他們大多是將專利業務轉介給其他國家和地區，尤其是轉介給中國大陸的專利代理人來處理。顯而易見，上述情況是無法適應和滿足原授專利制度的要求和挑戰的，因為本地專利代理人必須精通香港司法區域下的整套專利制度，方可保證原授專利制度的順利實施。

其次，在原授專利制度實施後政府將會正式規管香港的專利從業人員，並且在現有的香港專利師協會這樣的專業團體的基礎上，透過培訓課程提昇專利從業員的專業水準及操守，現有的海外專利代理人將成為整個專利從業人員中的有益補

充。換言之，必須是具有適當的教育背景和從業經驗，並且通過有關考試或培訓課程的人員才可以使用專利代理人或專利律師這樣的稱呼，這不僅可以避免誤導社會大眾的期望，而且可以通過特定機制淘汰不稱職的專利從業人員。

再者，與原授專利制度相比較，再註冊制度下的標準專利，並不需要專利從業人員直接與專利審查機構進行爭辯和溝通，因此對於專利從業人員的能力要求比較低。但是，在原授專利制度下不可避免地要涉及專利檢索、專利實質審查以及專利無效等諸多環節，這些環節都涉及到複雜的技術問題和法律問題，因此對專利從業人員的業務能力提出了很高的要求，這也從整體上有利於本地申請人獲得比以往更優質的有關專利的專業性服務。

「相同商標」查冊和「相近商標」查冊

查冊註冊商標可分為以下兩類：-

1. 「相同商標」查冊（即Identical Trademark Search）和
2. 「相近商標」查冊（即Similar Trademark Search）

「相同商標」查冊

進行「相同商標」查冊是申請商標前必要的行動。若查冊結果顯示有人已把企業一模一樣的商標成功註冊為註冊商標，企業的準商標申請必定不會成功。此時企業需要想辦法奪回被他人盜註的註冊商標，不然，企業便會喪失此商標在該國該類別的商標權利。更甚者，企業还有可能会被註冊人反客為主起訴。

「相近商標」查冊

至於「相近商標」查冊就并不是企業必須進行的工作。據經驗，「相近商標」查冊往往（有八、九成機會）會出現以下的結果：-

1. 有「非常相似」的註冊商標、
2. 有「較相似」的註冊商標、
3. 有「小許相似」的註冊商標。

虽然查出有以上3种情况的相

近商標，但并不等於企業的準商標申請不會成功。要知道一個商標可否被商標註冊處接納，需要考慮的因素有很多。例如：除考慮準商標與註冊商標的相近程度外，註冊處亦會考慮準商標與註冊商標所註冊的貨品有沒有區別，及申請國家的民情等等。因此，「相近商標」查冊的結果只是給予企業一些已註冊商標資料作參考。

增加成功註冊機會

面對「相近商標」查冊的結果，一般法律顧問（或商標代理）會為客戶提供不同深度的法律意見：企業的準商標註冊成功率。要知，法律意見并不等同於商標註冊處的最後決定。因此，若果企業仍未開始使用準申請商標的話，可考慮把準商標作少許修改，以此來避免與註冊商標相撞，從而增加註冊成功率。

策略式申請來保護重要商標

若果企業對準申請商標情有獨鍾，不願作出太大更改或任何修改，那企業便可考慮把準商標申請在「鄰居貨品」上，

（例如：企业想申请的类别是服装类，因为服装类有相近的注册商标，企业将商标于服装类申请的同時，亦应把準商標申請在「鄰居貨品」（例如：運動用品）上。这样第二個申請能成功註冊的機會較高。

這樣做的結果是，即使申請於「有關貨品」上的準申請商標不獲接受，企業仍可獲得準申

請商標於「鄰居貨品」上的註冊商標。若干年（如三年）後，當企業已於「有關貨品」上大量使用了該商標，企業便可「再次出擊」為商標申請於「有關貨品」上。若企業能證明它大量使用申請商標於「有關貨品」上，被獲批准的機會也會大大提升。

香港中小企業的專利申請策略

專利申請策略可以從許多角度來理解和闡述，對於香港的中小企業而言如何選擇適合自身的專利申請策略，同樣有許多因素需要加以考慮，本文嘗試從實務角度簡要地分享香港申請人需要特別注意的地方。

由於專利申請與保護具有地域性限制，香港中小企業首先需要決定在哪些國家或地區實施專利佈局。第一，如果選擇中國大陸作為生產基地，那麼在中國申請專利就很有必要。這樣不僅可以避免因技術洩漏而被他人搶先申請專利，而且中

國的申請專利費用比較低，可以減輕申請人的前期經濟負擔。第二，香港作為世界貿易中心，香港中小企業的許多產品都需要在本地舉辦的展銷會上進行推介，加之在本地區申請專利相對而言更為方便和快捷，因此同時在香港獲得專利保護便於在展銷會上運用專利權打擊侵權者。第三，根據專利申請預算的情況，還可以進一步利用優先權制度在海外主要市場地的國家提出專利申請。

與上述申請佈局策略相配合，

香港中小企業還需要結合自身情況選擇具體的專利申請方式。第一，對於技術難度較高、後續改進較多的產品，適合以發明專利方式提出申請，以便獲得更穩定和更長期的專利權。第二，對於技術難度較低、市場週期較短的產品，適合以實用新型和短期專利相結合的方式提出申請，以快速獲得專利保護。第三，香港申請人可以利用中國專利法允許就同一技術方案同時提交發明和實用新型申請這一特殊制度安

排，兼顧兩種專利的優點以獲得最佳保護效果。第四，對於存在較多海外市場的產品，適用以PCT國際申請方式提出申請，比便於為產品進入海外獲得足夠的準備時間。

綜上所述可知，專利申請策略並非千篇一律和一成不變的，因此建議香港中小企業能夠在咨詢專利律師並經過充分溝通的基礎上，結合具體情況選擇最適合的專利申請策略。

第一次提堂須知

律政司作出刑事檢控後，第一堂聆訊(即第一次提堂(Mention))一般會於幾個星期後在某一裁判處進行。在該聆訊中，法庭會聽取答辯(Take Plea)，即詢問被告人是否認罪。

若被告人認罪，法庭在聽取求情陳詞後便會考慮判刑。如被告人不認罪，法庭便會另定一個日期進行審前覆核。這裡需要注意的是，這時被告人的保釋條件一般會加以離境限制。

期間被告人若須要離境，須要庭審結束後另行向法庭提出書面申請。法庭在初步考慮被告人的書面申請后，會安排日期召開聆訊審理被告人的離境申請，被告人須出席該聆訊。

一般而言，在第一堂聆訊前被告人掌握的控方證據是相當「有限」的。他們一般只擁有自己向「香港海關」錄取的警戒供詞。而其他證人供詞，例如「專家檢驗報告」、「海關

官員的口供」、版權作品或註冊商標證書等證據資料一概未全。所謂「知己知彼，百戰百勝」，單憑自己的口供，被告人又何以能評估控方理據的強弱或者證據是否充分呢？被告人在第一堂聆訊表示不認罪，並不會影響其後在考慮過檢控的所有證據後作出任何決定。

案例：打擊海關官員的口供

海關於2015年12月在銅鑼灣一帶進行「放蛇」行動，拘捕涉嫌觸犯商品說明條例的人士，行動中拘捕銅鑼灣某藥坊的兩名店員，他們涉及以錢代斤收費，收取放蛇關員逾160倍的金額，兩名店員早前被控一項作出屬誤導性遺漏的行為，案件於2017年3月16日在東區裁判

法院續審，裁判官最終裁定兩被告表面證供不成立，即時撤銷控罪并批准兩被告人的訟費申請。

據報道，辯方呈堂的閉路電視片段顯示藥材樽身的價錢牌一直向着執行放蛇行動的卧底關員，並無意圖隱瞞藥材的原價，而價錢牌上的價錢單位都清晰明確，與海關關員的供詞截然相反。

上述案件中兩被告人憑藉閉路電視片段令法庭不能接納海關關員口供的「可信性」，從而裁定兩被告人表面證供不成立，即時撤銷控罪。該案例是「打擊」證人供詞的可信性，成功抗辯檢控的又一例子。

PCT申請中的國際初步審查程序介紹

國際初步審查是PCT體系中一個可選擇的程序，申請人往往根據國際檢索報告和國際檢索單位書面意見來決定是否啟動該程序。在PCT申請的國際階段，不管是否提交了國際初步

審查要求，申請人都將收到國際檢索單位的書面意見，此書面意見是針對申請的新穎性、創造性和工業實用性給出的初步的無約束力的意見。

此外，書面意見中也將指出在審查過程中發現的任何形式缺陷和其他問題。如果申請人決定不向國際初步審查單位提出初審要求，國際局（IB）將在國際檢索單位出具的書面意見上粘貼相應的封面，作為專利性國際初步報告（PCT條約第I章）傳送給指定局（DOs）。

如果申請人希望克服因檢索報告中所列現有技術及國際檢索單位書面意見中所下結論帶來的障礙，則可以利用國際初步審查程序，向初步審查單位提出初審要求，提交相應的意見陳述和（或）修改，同時繳納相應的費用。或者，申請人可向國際局提交非正式意見陳述來作為對書面意見的答覆，但不会被公布，非正式意見陳述也不会被傳送給國際檢索單位和國際初審單位，如果申請人在提出初審要求時希望初審單位考慮他之前提交的"非正式意見陳述"，申請人應當重新向國際初審單位提交該意見陳述。在沒有提出初審要求的情況下非正式意見陳述會傳送給相應的指定局（DOs）。

提交初審要求的期限是自國際

檢索單位傳送國際檢索報告和書面意見之日起三個月，或者自國際申請的優先權日起22個月，以後到期為準。提出初審要求時，申請人可對檢索單位的書面意見正式答覆，同時還可根據PCT條約（2）（b）對申請的說明書、權利要求書和（或）附圖提出修改。提出國際初步審查要求後，國際初審單位的審查員將作出國際初步審查報告（IPER）（即"專利性國際初審報告"），該審查報告將由國際局轉發給選定局（EOs）。



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）