

中國及香港企業應建立專利管理制度

陸志明律師

香港玉山科技協會 副理事長

美國海陸國際律師事務所，香港業務主席

隨著中國及香港(以下簡稱中國)企業愈來愈多地進入國際市場，知識產權，特別是在美國等知識產權保護體系較為成熟的市場所帶來的機遇以及威脅將愈來愈重要，中國企業的知識產權管理部門的工作對企業能否成功進入國際市場有非常重要的作用。知識產權能為企業帶來競爭優勢並通過許可他人使用而為企業帶來收益，有著巨大的價值。可以想像，美國的競爭者投入了很多資源保護他們的知識產權並積極地利用他們的知識產權維護其競爭力 and 為其創造更多的收益。中國企業有必要通過知識產權管理使自己的員工理解並且保護公司有價值的知識產權。

在知識產權中，專利尤其重要。專利可以令一家公司在市場中有優於其他經營者的地位。在歐美，許多公司視專利為其最重要的財產。雖然許多中國公司已經在中國或其他國家和地區申請了專利，但是已經建立起成熟的企業內部專利管理體系的中國企業並不多。專利擁有者可以從向專利機關提出專利申請之日起長達 20 年（在大多數國家）(這裏指的是發明專利。實用新型和外觀設計的保護期為 10 年)中，阻止他人製造、使用、銷售、許諾銷售、進口其專利產品。

中國的專利法把專利分為三種，即發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。實用性、新穎性以及創造性對專利的基本要求。實用新型專利和外觀設計專利在授權前不經過實質性審查，因此，從申請到授權的時間會較短。發明專利在授權前需要經過實質審查階段，即由專利局的審查員對發明專利是否符合實用性、新穎性、創造性以及是否符合專利法的其他要求進行實質性審查，這種審查要經過兩至四年甚至更長的時間。審查時間的長短與發明專利所涉及的技術領域相關。

公司知識產權委員會

為了使中國企業有良好的知識產權管理，許多中國企業有必要成立一個知識產權管理

委員會，代表公司管理層就專利申請等事宜進行決策。一般而言，知識產權委員會至少有一位成員來自管理層，至少有一位元工程或者研究部門的代表和一位法律部門的代表。知識產權委員會最好還包括一位從國際律師事務所聘請的能夠就可能出現的知識產權問題提供法律意見和建議的專利律師。委員會應當定期舉行會議，處理與知識產權相關的事宜。

知識產權委員會可以討論與知識產權相關的所有問題，從研發項目中的技術秘密保護到主要競爭者的專利申請活動，都可以在知識產權委員會中討論和由知識產權委員會作為決策。

研發活動的記錄

就專利管理而言，對研發活動和與發明相關的活動作適當的記錄是公司一項重要的知識產權政策。對發明的設想及改進過程進行充分的記錄，有助於在專利申請文件中正確描述有關發明的要點。記錄的每一頁都應當簽名、注明日期並且由至少一位其他雇員進行確認。每隔一段時間，如一個星期，就由熟悉該技術領域的管理人對記錄進行審閱並簽名。對於電腦記錄的內容，每天的記錄都應當列印、注明日期並且由該研究人員和至少一位其他雇員簽名確認。電腦檔還需要每天進行備份，並以唯讀檔案方式保存在安全地方。

研發活動的記錄應當象其他重要的公司文件一樣得到妥善保存。

專利說明報告

專利說明報告是由發明人或設計人填寫的對其專利作詳細解釋的文件，以便公司知識產權委員會對專利進行評估和專利代理人或專利律師製作專利申請文件。

研發人員應當以專利說明報告的形式定期將新構想以及改進呈遞給公司知識產權委員會。如果在研究開始之前已經存在成熟的構想和發現，在進行實際研究工作之前就可以考慮是否提出一項或者多項的專利申請。在某些國家，如美國，“臨時”申請是允許的。所謂“臨時”申請，尚未完成的項目，也可以申請專利，以便得到一個較早的申請日。在其他許多國家，如中國，“臨時”申請是不允許的。

確認有價值的發明

確認潛在的有價值的發明的有效方法是與研發人員定期舉行會議“收穫”新構想。這些會議上收集到的重要訊息，在知識產權委員會會議上進一步討論。

專利律師應當參加，有時甚至應當主持這種會議，以確保會議討論足夠詳細，便於對發明進行評估並準備專利申請文件。為確保有價值的發明能夠得以適當地處理，發明“收穫”會議應當定期舉行，比如每六個月舉行一次。

避免影響新穎性的活動

新穎性是專利得到授權的基本要求。避免可能得到專利保護的技術方案因新穎性受損而得不到應有的保護是企業專利管理的一個重要內容。

公司不應當在對專利申請提出之前銷售可獲專利的任何產品。如果在銷售之前未能將提交專利申請，相關專利在授權後，任何人可以以其缺乏新穎性為由申請將在宣告無效。公司也不應該就專利刊登任何聲明或者其他披露內容。出版物包括雜誌文章、互聯網上的告示、報刊文章、小冊子、照片、目錄以及給與那些沒有簽署保密協議的其他人員的材料。公司還不能“公開使用”未申請的專利。“公開”並不是指廣為人知，只有一個人知曉也有機會是“公開”使用。

以下是一些可能損害新穎性的活動的例子：

- 試圖出售專利產品；
- 散發對專利進行描述的廣告材料；
- 向預期買家展示專利的設計圖、樣本或者照片；
- 提交對專利進行描述的標書；
- 出售利用方法發明製作的產品；
- 在普通貿易會或者科技會議上展示專利產品或者專利產品模型；
- 向任何人，包括消費者以及生意夥伴，提供專利產品樣本；
- 專利產品的市場檢測；
- 消費者對專利的測試。

專利的國際保護

專利保護具有地域性。一個國家或地區的專利，在另一個國家或地區不受保護，除非專利權人在該另一個國家和地區也提出申請並獲得專利授權。在任何一個國家申請專利，都會發生一些費用，包括規費和代理費。維持專利的有效性，在許多國家，還要向專利行政主管部門支付年費。也就是說，專利保護是有成本的。因此，在哪些國家申請專利是企業應當考慮的一個重要問題。在決定在那些國家獲得知識產權保護時，一般應當考慮下列因素：

- 企業可能生產有關產品的國家和地區；
- 現在以及將來產品可能銷售的主要區域；
- 現在或者將來被許可人、合營夥伴及/或主要的分銷商所在的國家；以及
- 現在或者將來主要的競爭者所在的國家和地區。

- 完 -

非常感謝美國海陸國際律師事務所知識產權律師馬鋒的協助。

有關香港玉山科技協會的資料或入會詳情，請與本會秘書處聯絡 (電話：+852-2758-6276 / 電郵：secretariat@montejadehongkong.com)，或瀏覽本會網址 www.montejadehongkong.com。