专利实务指南

ONC Lawyers
柯伍陳律師事務所

The Value of

Integrity
Collaboration
Excellence
Solutions

ONC Lawyers
柯伍陳律師事務所

solutions • not complications

本刊物旨在概述有关题目的法律及程序，仅供一般参考，不能倚赖作任何个别案件的法律意见。阁下如需法律意见或协助，欢迎与本所联络，电话：(852) 2810 1212，电邮：ip@onc.hk。

ONC 柯伍陈律师事务所
2017 年 4 月

高度推荐律师事务所

领先律师事务所

© ONC 柯伍陈律师事务所 2017 版权所有 不得翻印

目录

简介 3

甚么是专利？ 3

专利的特点是甚么？ 4

专利申请基本知识 5

怎样取得专利？ 5

甚么是可享专利的标的事项？ 6

甚么是「A」公布？ 8

甚么是可享专利性审查？ 8

专利说明书 10

权利要求 10

描述 11

国际专利申请 12

同步提交方式 13

公约提交方式 14

PCT 提交方式 16

混合提交方式 17

关于我们 19

联络我们 20

简介

甚么是专利？

「专利」是一种法定所有权，它在限定范围内赋予拥有人一系列独家法律权利，而这些独家法律权利是透过一系列权利要求（claims）来界定的。由于专利的保障范围由权利要求界定，好的专利的重点之一，是它的权利要求范围应恰当地反映与它作为一项发明对现有技术水平的技术贡献。

初时，政府为了鼓励技术诀窍及发明的拥有人公开其技术发明及相关技术诀窍，于是授予拥有人专利，以作鼓励，从而推动应用科学及技术的发展，以提高国家的竞争力。

以往，专利拥有人会利用专利授予的独家权利，直接在市场取得竞争优势，或透过向他人授予使用权而间接获利。

但过去一个世纪，随着传统工业大国逐渐将生产基地转移至发展中国家，专利渐渐演变成知识型经济的一种货币，亦被视为衡量公司或机构技术创新能力的基准。

近年，专利被用作将资产货币化更成为趋势。

专利的独有特点，是有关发明的拥有人必须先提交专利申请并符合可享专利性的要求，才可享有专利。一般而言，没有专利的公开发明，公众可以免费使用。

对于一项已公开的发明，有没有专利的分别在于，专利拥有人在指定时间内对该项发明的实施有某程度的控制权，而没有专利的发明则完全属于公众领域。

专利的特点是甚么？

一般而言，专利的特点如下：

- 赋予有限范围的独家权利
- 独家权利设有限期
- 独家权利有地域性
- 是一项个人财产
- 专利说明书须采用书面形式，由有关部门公布
- 专利说明书包含有关发明的权利要求及描述
- 权利要求界定专利的保障范围
- 没有任何两项专利的范围会完全相同
- 权利要求必须符合可享专利性的要求

专利申请基本知识

怎样取得专利？

拥有可享专利发明的人如希望取得专利，须提交专利申请，才可启动专利申请程序。专利申请的受理部门通常是专利局或知识产权部门，而提交申请通常必须包含以书面形式作出的说明书。专利说明书通常必须包括有关发明的详细描述，以及界定保障范围的一系列权利要求。

在大多数工业国家或地区，专利申请会由专利局审查。如果专利局信纳有关权利要求所界定的标的事项符合可享专利性的要求，便会授予专利。在专利术语中，可享专利的标的事项，有时称为「可享专利发明」。

图 1 显示了典型的专利申请流程，主要包括以下步骤：

- 识别及界定一项可享专利发明；
- 草拟专利说明书；
- 提交专利申请；
- 公布专利申请；
- 审查专利申请的可享专利性；
- 授予专利或拒绝专利申请。

甚么是可享专利的标的事项？

专利的关键在于可享专利发明。然而，并非所有发明都可享有专利的，只有符合所有可享专利性的要求的发明，才可享有专利，而可享专利性的要求因应不同地区的专利法而异。虽然不同国家或地区会各自授予专利，但几乎无论任何地方，一项发明只要符合以下条件，便可享有专利：

- 新颖；
- 包含创造性；
- 能作工业应用；及
- 并非被排除的标的事项。

符合所有可享专利性的要求的标的事项，通常称为「可享专利发明」。可享专利性的要求正式载于《与贸易有关的知识产权协议》，此协议已获世界贸易组织几乎所有成员国采纳。

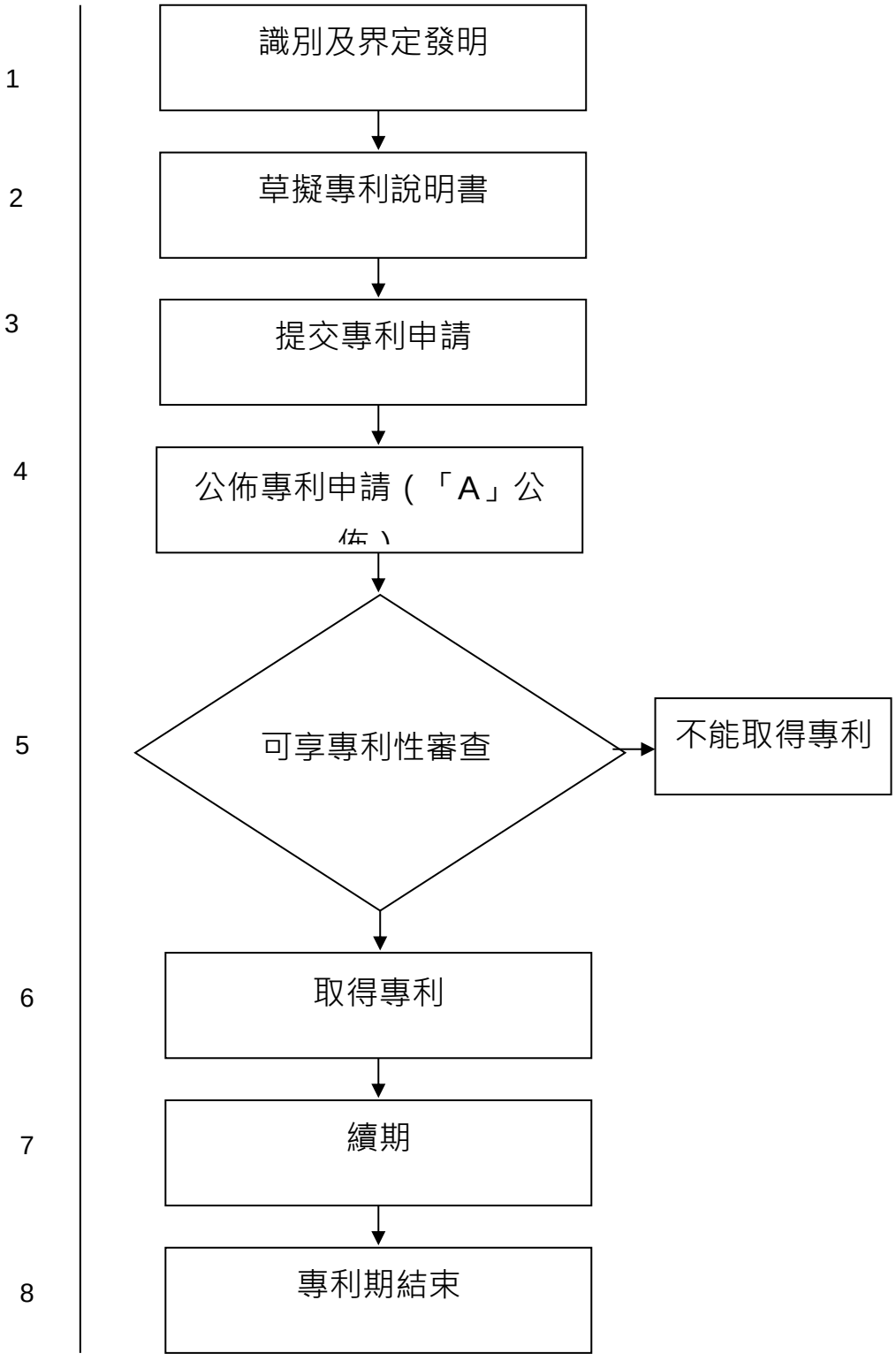

1
識別及界定發明
2
草擬專利說明書
3
提交專利申請
4
公佈專利申請（「A」公
5
可享專利性審查
不能取得專利
6
取得專利
7
續期
8
專利期結束

图 1：专利申请基本流程

甚么是「A」公布？

申请日期（或优先权日）起满 18 个月后不久，无论该专利申请获批准的机会有多大，当局都会公布专利说明书的副本，公布号码以「A」字为后缀。这个程序通常称为「A」公布。

甚么是可享专利性审查？

专利申请须通过实质审查，通常由专利局进行，以确定是否符合所有可享专利性的要求，从而决定是否授予专利。这个审查过程通常称为「实质审查」，而所审查的是权利要求。

图 2 虚线的方框表示一轮典型的实质审查，包括以下步骤：

- 审查员审查专利申请中的权利要求；
- 审查员就权利要求是否可享专利发出审查报告（亦称为「审查意见书」）；及
- 申请人答复审查意见书。

实质审查

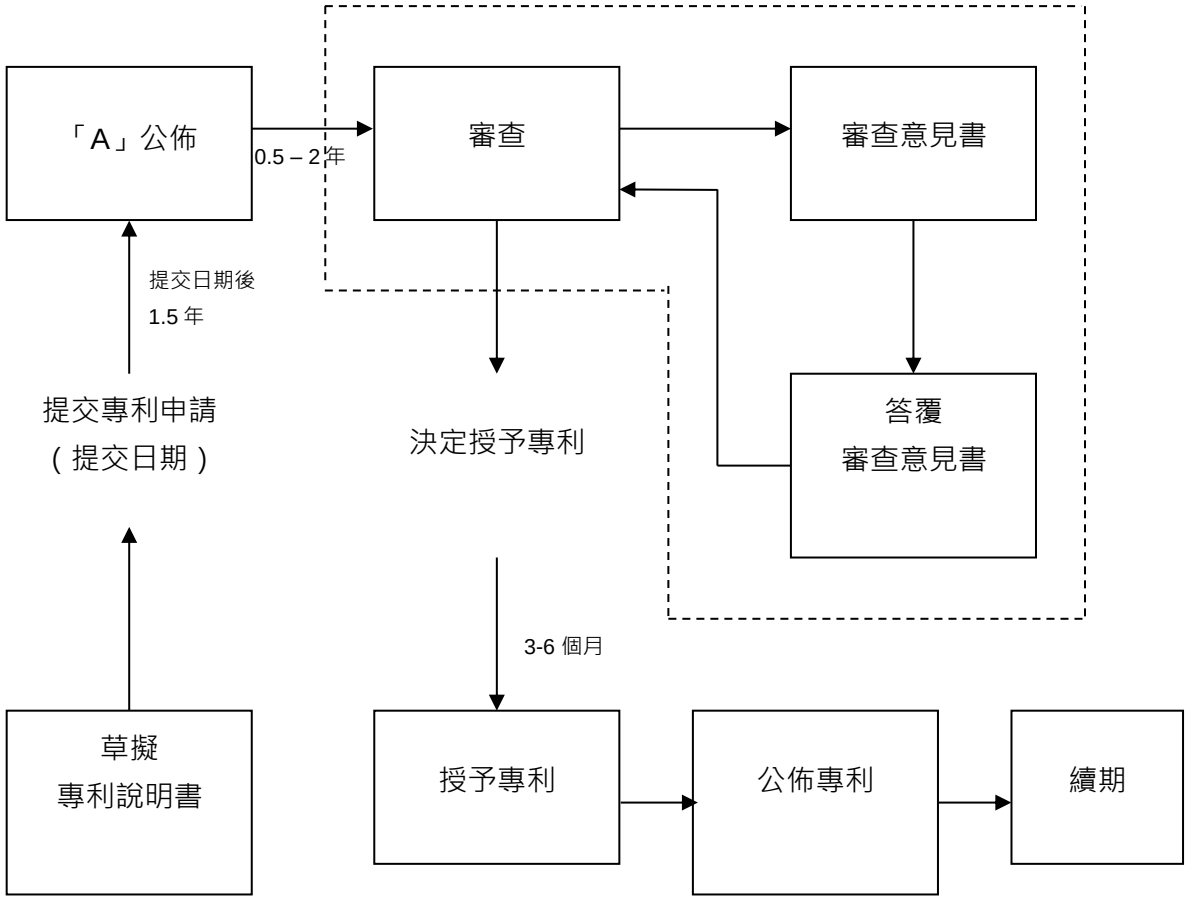


图 2：专利申请及实质审查流程

然后，审查员会审阅申请人就审查意见书提交的答复，如审查员在审阅答复后信纳该项申请符合所有可享专利性的要求，便会发出批准该申请的通知，在申请人支付费用及完成所有手续后，便会授予专利。相反，如审查员不信纳该项申请符合所有可享专利性的要求，实质审查程序会重复，如未能同意有可享专利发明，专利申请便会被拒绝。

专利说明书

专利是全靠一份称为「专利说明书」的文件来界定和决定其特征的。

典型的专利说明书通常分为以下部分：

1. 发明所属领域
2. 发明背景
3. 发明摘要
4. 简述附图
5. 详述具体实施方式
6. 权利要求

但无论在任何司法管辖区，专利说明书都必须最少包括 (i) 权利要求，及 (ii) 发明描述。

权利要求

「权利要求」是一项专利的核心，专利说明书的其他部分都是为了巩固权利要求而设的，就像肌肉支撑骨骼一样，因为在遇到专利诉讼的情况下，权利要求是被攻击的对象。

一般而言，权利要求应该：

- 为可享专利发明提供简明的定义；及
- 为独家权利界定一个与该发明范围相称的范围。

描述

专利的「描述」一般有以下主要目的：

- 提供描述，帮助读者了解有关发明；
- 在权利要求的条款含糊或不确定的情况下，为条款赋予意义；及
- 教导所属技术领域的专业人员，令他们能够实施或复制有关发明。

国际专利申请

专利是有地域性的，一项专利仅在发出该专利的地区有效，在该地区以外，就只不过是一份技术刊物。如要在有经济利益的地区享有专利保护，就须在该等地区取得专利，否则宝贵的发明就会进入公众领域。

如希望用专利创富，在决定在哪些地区提交专利申请时，主要准则通常是该项专利在哪些地区的商业价值最高，值得投放金钱和时间去申请专利和强制执行专利权利。

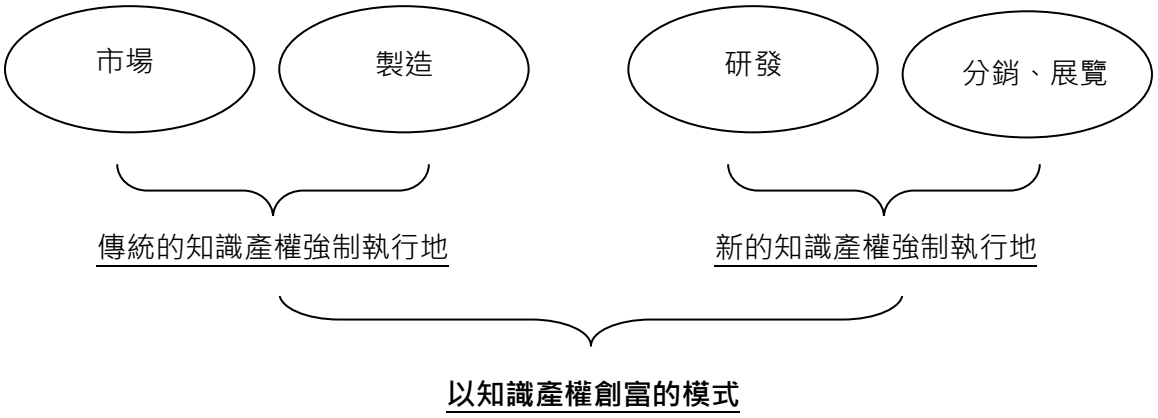


图 3：市场价值角度

一般而言，专利产品或专利方法的中间及最终市场以及生产地点，都是最具商业价值的地区。

虽然一项发明的拥有人需在不同地区分别向当地部门申请，才可在不同地区取得专利，但却未必需要在完成发明后马上在不同地区提交申请。事实上，申请人可因应本身的需要及资源，选择以不同方式取得国际专利。

以下是部分较为普遍的专利申请方式：

- 同步提交方式
- 公约提交方式
- PCT 提交方式

同步提交方式

申请人可在编制专利说明书后、向公众公开发明之前，分别于多个目标国家提交申请，如图 4 所示。

但这个申请国际专利的方式现在已很少用，因为：

- 申请人须在试验市场对有关产品的反应前，付出相当多的专利申请费用；及
- 如果在提交申请后发现须作大幅修改，便会白白浪费专利申请费用，因为大部分地区都禁止在提交申请后，对专利申请作出会加入新事项的变更。

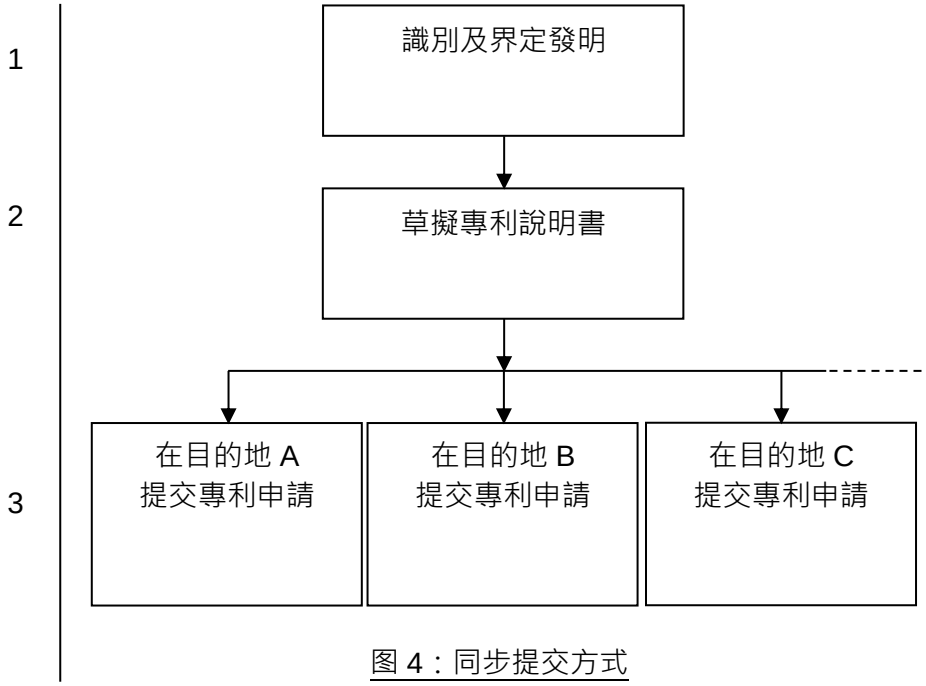


图 4：同步提交方式

公约提交方式

如以下图 5 所示，在公约提交方式中，申请人首先只提交一项专利申请，以确立「优先权」。就一项发明提出的首项专利申请，一般称为「优先权申请」，然后在提交「优先权申请」日期起计一年内，在同一地区或其他地区提交专利申请，以享有优先权申请所确立的优先权 (见下文解释)。首项申请的提交日期，通常称为「优先权日」。

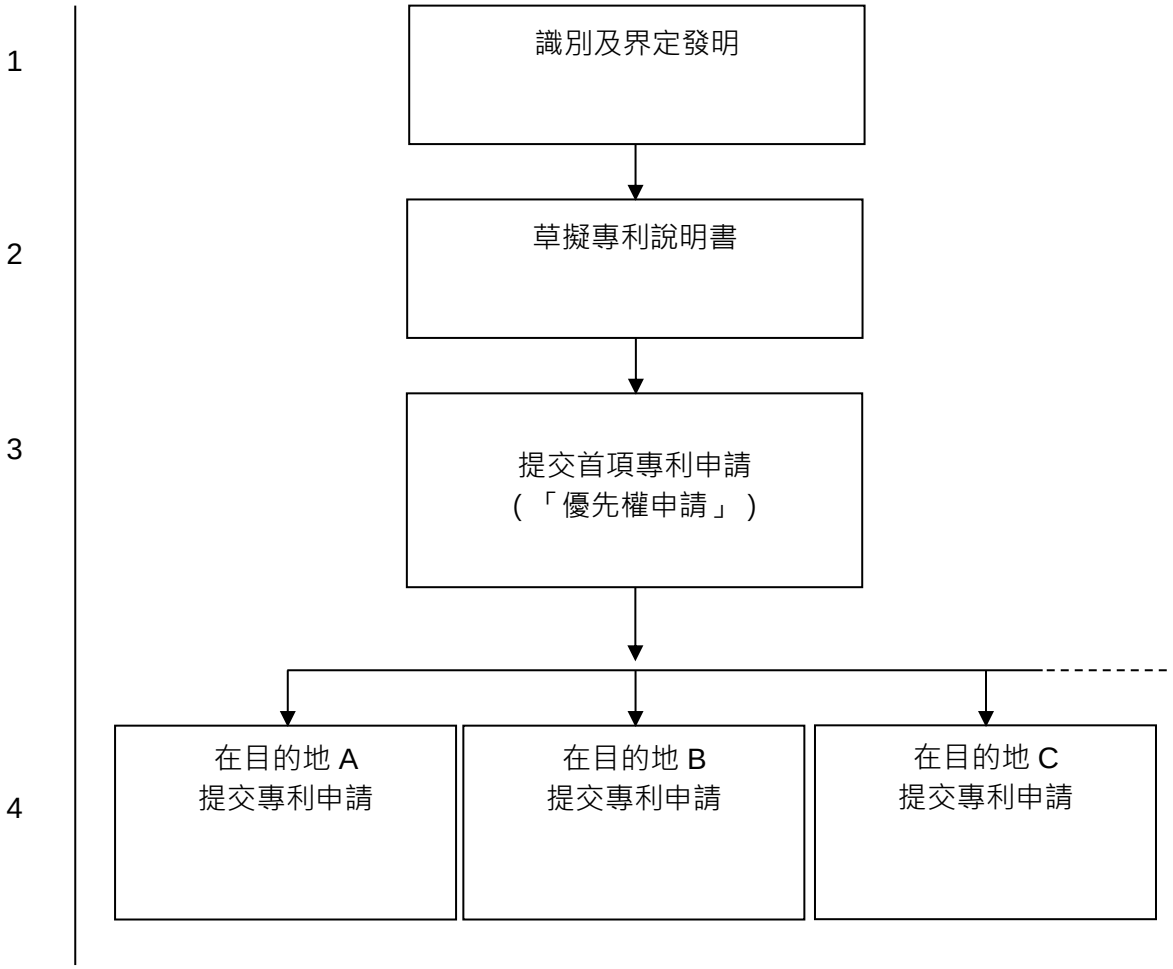


图 5：公约提交方式

公约提交方式所指的公约是《保护工业产权巴黎公约》。这种专利申请方式十分常用，因为：

- 在试验市场对有关发明的反应前，只需支付一项专利申请的费用；
- 在试验市场对有关发明的反应后、在其他地区提交专利申请前，可以改善专利说明书，因此享有优先权的发明在其后的专利申请中可作修改或改良；及
- 授予专利的时间几乎没有延误，因为世界各地的专利局处理专利申请时，通常都是参考优先权日。

公约申请方式与非公约申请方式的流程大致相同，不同的是大部分手续的期限都是参考优先权日计算的，如图 6 所示：

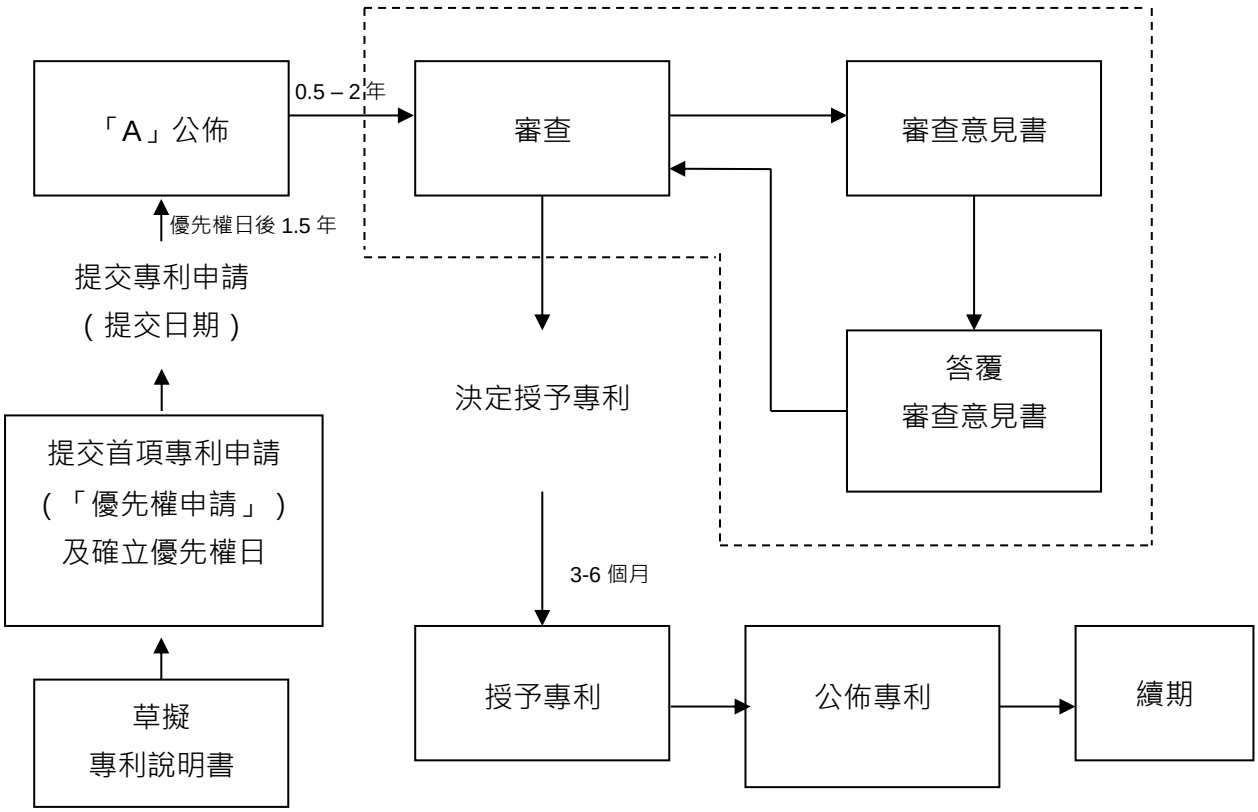


图 6：专利申请及实质审查流程（有优先权）

PCT 提交方式

PCT 是指《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)，它是经济效益很好的国际专利申请方式，因为：

- 一项 PCT 申请涵盖超过 150 个地区；
- PCT 申请的国际阶段将公约优先期延长至 30 个月，而期间只需支付一项 PCT 专利申请的费用；及
- PCT 当局会在国际阶段的早期发出可享专利性及检索意见，让专利申请人有机会在决定是否进一步支付费用提出进入国家阶段申请前，考虑成功申请专利的机会。

图 7 显示 PCT 提交方式的一般流程：

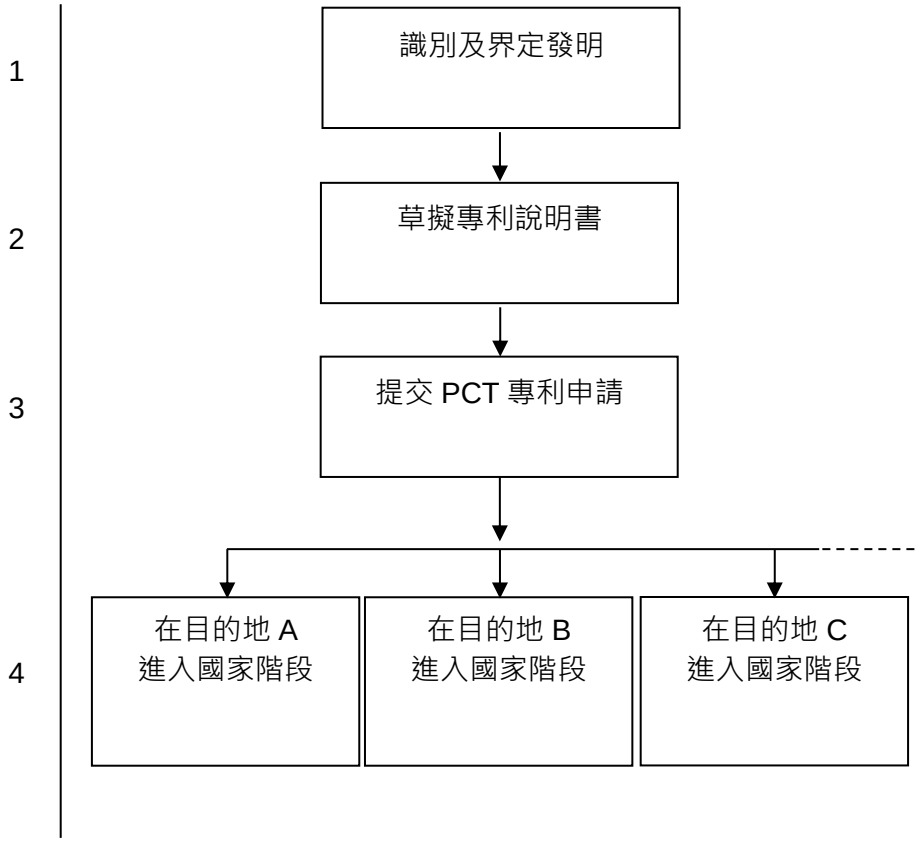


图 7：PCT 提交方式

混合提交方式

专利申请人可以选择上述的专利申请方式，而实际应用中，申请人亦会结合不同的申请方式来达到他们的目的。

例如，申请人如需要同时在 PCT 及非 PCT 成员国申请专利，可结合同步提交方式及 PCT 提交方式，如图 8 所示：

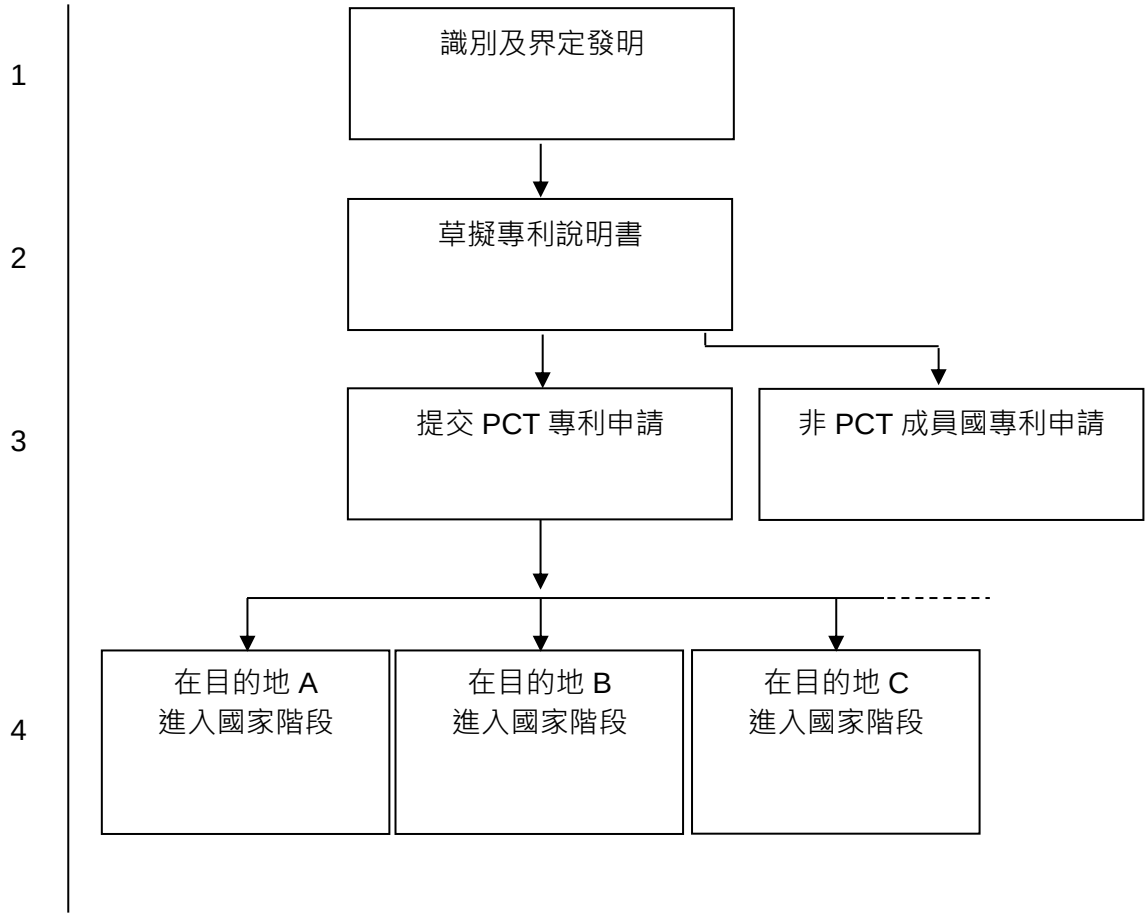


图 8：混合提交方式（无优先权）

另一方面，公约提交方式亦可与 PCT 提交方式结合运用，以达到更佳的成本效益，如图 9 所示：

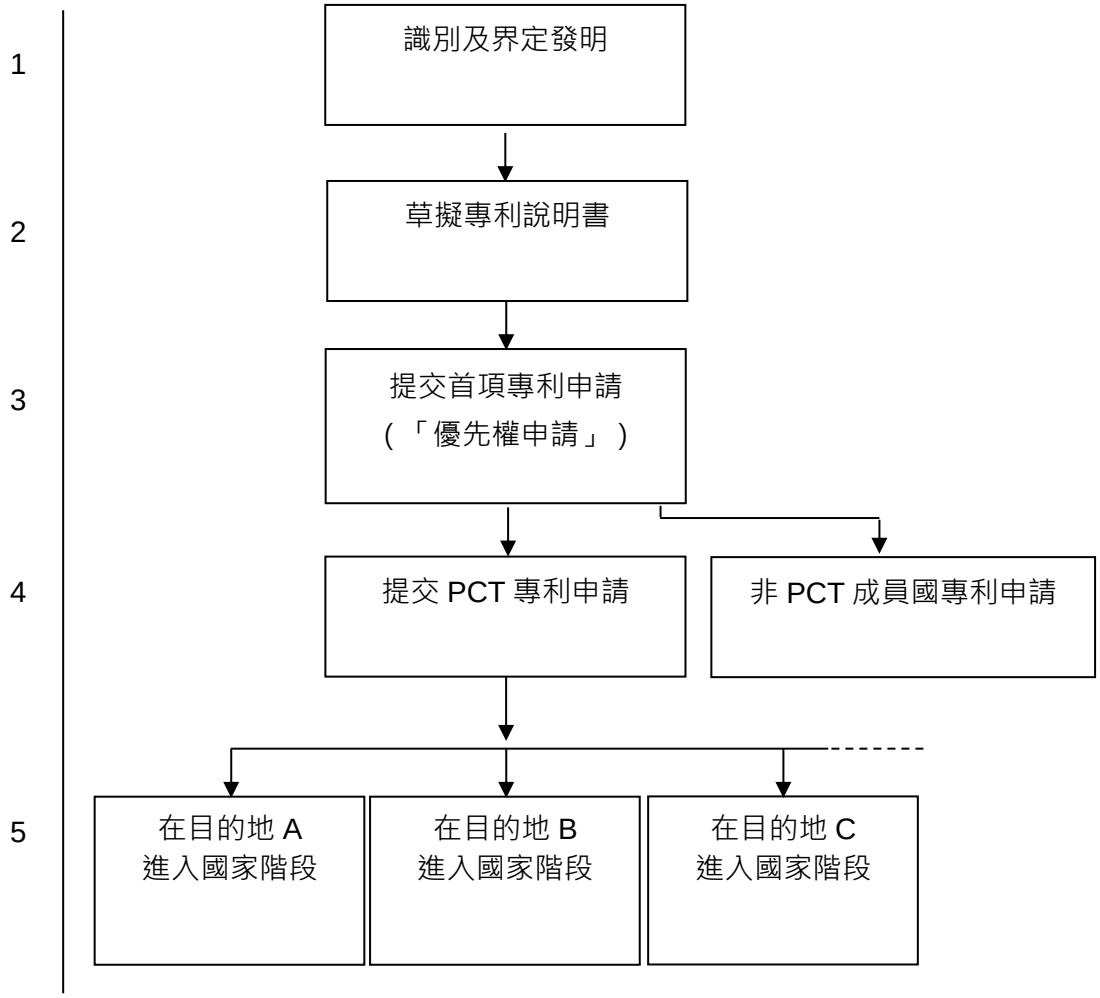


图 9：混合提交方式（有优先权）

关于我们

ONC 柯伍陈律师事务所建基于香港，是一所专业而有活力的律师事务所。自 1992 年成立至今，我们透过不断努力已发展为最大的本地律师事务所之一，拥有超过 40 名律师，合共超过 130 名职员。

本所为公司及个人客户提供全面的法律服务，包括：

- 仲裁
- 资产管理及基金
- 银行及金融
- 资本市场
- 中国法律服务
- 商业罪案
- 竞争事务
- 建筑
- 企业融资
- 公司并购
- 雇佣、私隐及歧视
- 家事及婚姻
- 家族办公室及私人客户
- 清盘及重组
- 保险及人身伤亡
- 知识产权
- 诉讼及调解争议
- 私募投资及创业
- 房地产
- 金融及证券规管
- 航运及物流
- 税务咨询
- 科技
- 遗嘱、遗产处理及信托

联络我们

如有查询，请联络我们的知识产权部门：

伍兆荣 | 资深合伙人

直线：(852) 2107 0315

电邮：ludwig.ng@onc.hk

杨先恒 | 合伙人

直线： (852) 2107 0392

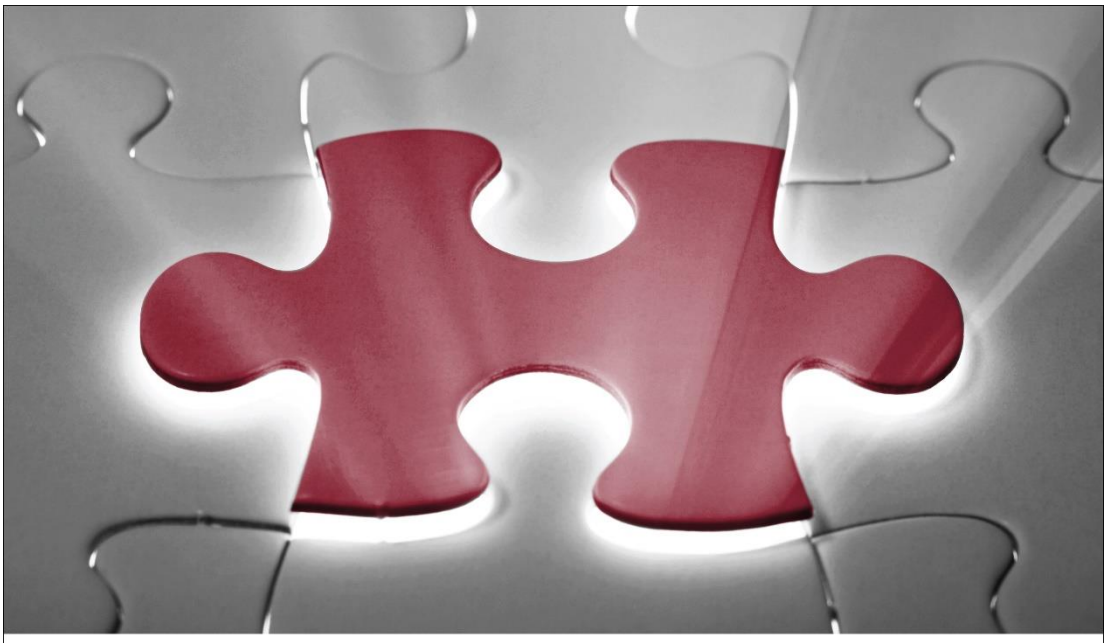
电邮：lawrence.yeung@onc.hk

田文锋 | 顾问律师

电邮：felix.tin@onc.hk

李妍慧 | 律师

电邮：vivien.lee@onc.hk



The Simplicity of Solutions

ONC Lawyers
柯伍陳律師事務所

solutions • not complications

19th Floor, Three Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19樓

Main 電話 (852) 2810 1212
Fax 傳真 (852) 2804 6311
E-mail 電郵 onc@onc.hk

www.onc.hk