專利實務指南

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

本刊物旨在概述有關題目的法律及程序，僅供一般參考，不能倚賴作任何個別案件的法律意見。閣下如需法律意見或協助，歡迎與本所聯絡，電話：(852) 2810 1212，電郵：ip@onc.hk。

ONC 柯伍陳律師事務所
2017 年 4 月

高度推薦律師事務所

領先律師事務所

© ONC 柯伍陳律師事務所 2017 版權所有 不得翻印

目錄

簡介 3

甚麼是專利？ 3

專利的特點是甚麼？ 4

專利申請基本知識 5

怎樣取得專利？ 5

甚麼是可享專利的標的事項？ 6

甚麼是「A」公佈？ 8

甚麼是可享專利性審查？ 8

專利說明書 10

權利要求 10

描述 11

國際專利申請 12

同步提交方式 13

公約提交方式 14

PCT 提交方式 16

混合提交方式 17

關於我們 19

聯絡我們 20

簡介

甚麼是專利？

「專利」是一種法定所有權，它在限定範圍內賦予擁有人一系列獨家法律權利，而這些獨家法律權利是透過一系列權利要求（claims）來界定的。由於專利的保障範圍由權利要求界定，好的專利的重點之一，是它的權利要求範圍應恰當地反映與它作為一項發明對現有技術水平的技術貢獻。

初時，政府為了鼓勵技術訣竅及發明的擁有人公開其技術發明及相關技術訣竅，於是授予擁有人專利，以作鼓勵，從而推動應用科學及技術的發展，以提高國家的競爭力。

以往，專利擁有人會利用專利授予的獨家權利，直接在市場取得競爭優勢，或透過向他人授予使用權而間接獲利。

但過去一個世紀，隨著傳統工業大國逐漸將生產基地轉移至發展中國家，專利漸漸演變成知識型經濟的一種貨幣，亦被視為衡量公司或機構技術創新能力的基準。

近年，專利被用作將資產貨幣化更成為趨勢。

專利的獨有特點，是有關發明的擁有人必須先提交專利申請並符合可享專利性的要求，才可享有專利。一般而言，沒有專利的公開發明，公眾可以免費使用。

對於一項已公開的發明，有沒有專利的分別在於，專利擁有人在指定時間內對該項發明的實施有某程度的控制權，而沒有專利的發明則完全屬於公眾領域。

專利的特點是甚麼？

一般而言，專利的特點如下：

- 賦予有限範圍的獨家權利
- 獨家權利設有限期
- 獨家權利有地域性
- 是一項個人財產
- 專利說明書須採用書面形式，由有關部門公佈
- 專利說明書包含有關發明的權利要求及描述
- 權利要求界定專利的保障範圍
- 沒有任何兩項專利的範圍會完全相同
- 權利要求必須符合可享專利性的要求

專利申請基本知識

怎樣取得專利？

擁有可享專利發明的人如希望取得專利，須提交專利申請，才可啟動專利申請程序。專利申請的受理部門通常是專利局或知識產權部門，而提交申請通常必須包含以書面形式作出的說明書。專利說明書通常必須包括有關發明的詳細描述，以及界定保障範圍的一系列權利要求。

在大多數工業國家或地區，專利申請會由專利局審查。如果專利局信納有關權利要求所界定的標的事項符合可享專利性的要求，便會授予專利。在專利術語中，可享專利的標的事項，有時稱為「可享專利發明」。

圖 1 顯示了典型的專利申請流程，主要包括以下步驟：

- 識別及界定一項可享專利發明；
- 草擬專利說明書；
- 提交專利申請；
- 公佈專利申請；
- 審查專利申請的可享專利性；
- 授予專利或拒絕專利申請。

甚麼是可享專利的標的事項？

專利的關鍵在於可享專利發明。然而，並非所有發明都可享有專利的，只有符合所有可享專利性的要求的發明，才可享有專利，而可享專利性的要求因應不同地區的專利法而異。雖然不同國家或地區會各自授予專利，但幾乎無論任何地方，一項發明只要符合以下條件，便可享有專利：

- 新穎；
- 包含創造性；
- 能作工業應用；及
- 並非被排除的標的事項。

符合所有可享專利性的要求的標的事項，通常稱為「可享專利發明」。可享專利性的要求正式載於《與貿易有關的知識產權協議》，此協議已獲世界貿易組織幾乎所有成員國採納。

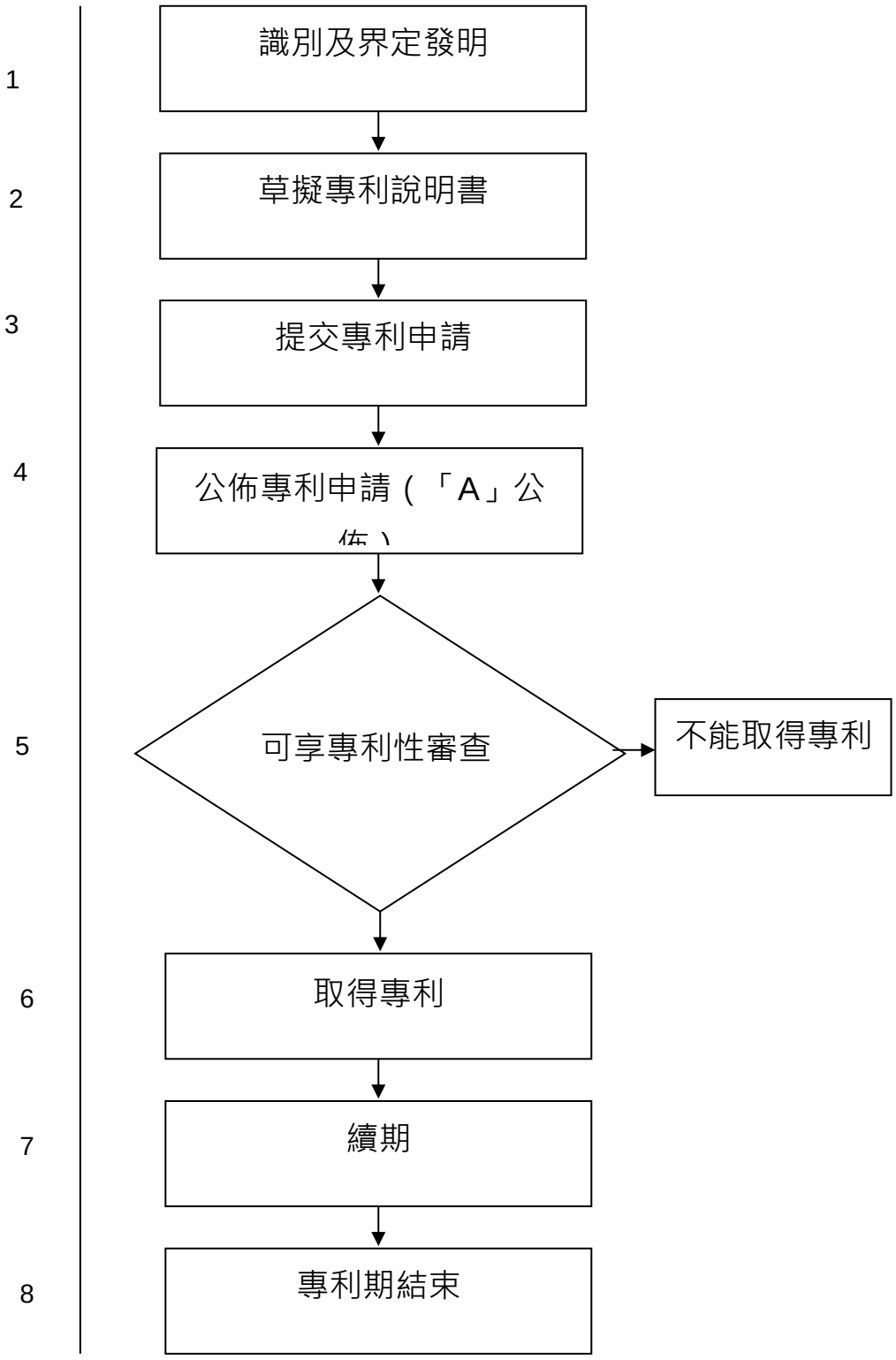

1
識別及界定發明
2
草擬專利說明書
3
提交專利申請
4
公佈專利申請 (「A」公
5
可享專利性審查
不能取得專利
6
取得專利
7
續期
8
專利期結束

圖 1：專利申請基本流程

甚麼是「A」公佈？

申請日期（或優先權日）起滿 18 個月後不久，無論該專利申請獲批准的機會有多大，當局都會公佈專利說明書的副本，公佈號碼以「A」字為後綴。這個程序通常稱為「A」公佈。

甚麼是可享專利性審查？

專利申請須通過實質審查，通常由專利局進行，以確定是否符合所有可享專利性的要求，從而決定是否授予專利。這個審查過程通常稱為「實質審查」，而所審查的是權利要求。

圖 2 虛線的方框表示一輪典型的實質審查，包括以下步驟：

- 審查員審查專利申請中的權利要求；
- 審查員就權利要求是否可享專利發出審查報告（亦稱為「審查意見書」）；及
- 申請人答覆審查意見書。

實質審查

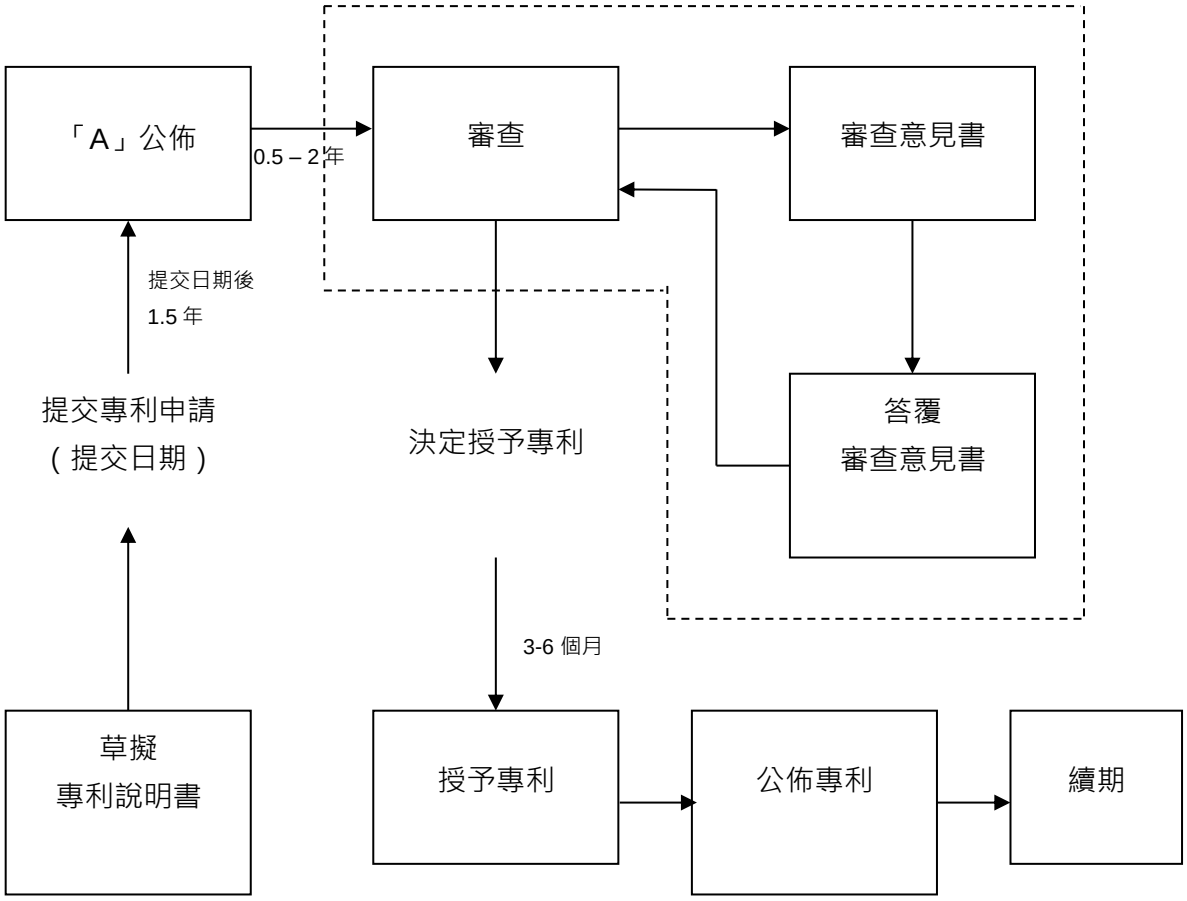


圖 2：專利申請及實質審查流程

然後，審查員會審閱申請人就審查意見書提交的答覆，如審查員在審閱答覆後信納該項申請符合所有可享專利性的要求，便會發出批准該申請的通知，在申請人支付費用及完成所有手續後，便會授予專利。相反，如審查員不信納該項申請符合所有可享專利性的要求，實質審查程序會重複，如未能同意有可享專利發明，專利申請便會被拒絕。

專利說明書

專利是全靠一份稱為「專利說明書」的文件來界定和決定其特徵的。

典型的專利說明書通常分為以下部分：

1. 發明所屬領域
2. 發明背景
3. 發明摘要
4. 簡述附圖
5. 詳述具體實施方式
6. 權利要求

但無論在任何司法管轄區，專利說明書都必須最少包括 (i) 權利要求，及 (ii) 發明描述。

權利要求

「權利要求」是一項專利的核心，專利說明書的其他部分都是為了鞏固權利要求而設的，就像肌肉支撐骨骼一樣，因為在遇到專利訴訟的情況下，權利要求是被攻擊的對象。

一般而言，權利要求應該：

- 為可享專利發明提供簡明的定義；及
- 為獨家權利界定一個與該發明範圍相稱的範圍。

描述

專利的「描述」一般有以下主要目的：

- 提供描述，幫助讀者瞭解有關發明；
- 在權利要求的條款含糊或不確定的情況下，為條款賦予意義；及
- 教導所屬技術領域的專業人員，令他們能夠實施或複製有關發明。

國際專利申請

專利是有地域性的，一項專利僅在發出該專利的地區有效，在該地區以外，就只不過是一份技術刊物。如要在有經濟利益的地區享有專利保護，就須在該等地區取得專利，否則寶貴的發明就會進入公眾領域。

如希望用專利創富，在決定在哪些地區提交專利申請時，主要準則通常是該項專利在哪些地區的商業價值最高，值得投放金錢和時間去申請專利和強制執行專利權利。

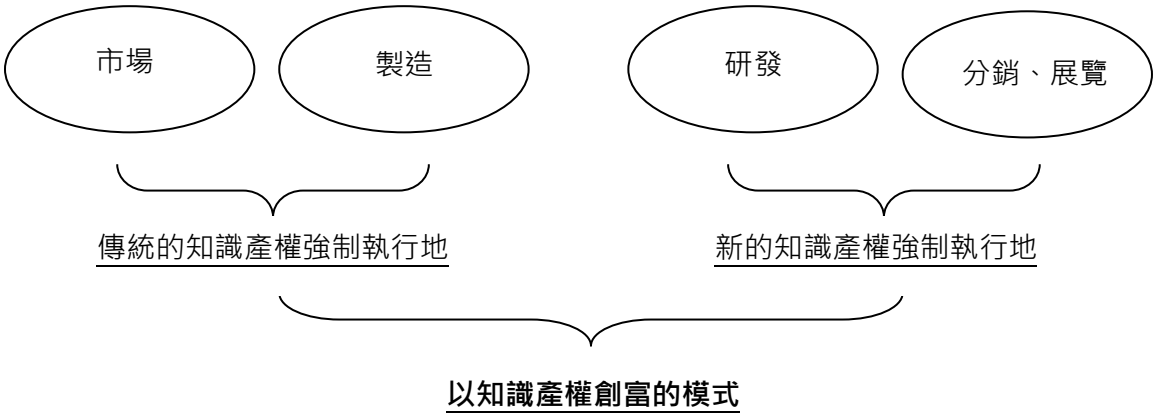


圖 3：市場價值角度

一般而言，專利產品或專利方法的中間及最終市場以及生產地點，都是最具商業價值的地區。

雖然一項發明的擁有人需在不同地區分別向當地部門申請，才可在不同地區取得專利，但卻未必需要在完成發明後馬上在不同地區提交申請。事實上，申請人可因應本身的需要及資源，選擇以不同方式取得國際專利。

以下是部分較為普遍的專利申請方式：

- 同步提交方式
- 公約提交方式
- PCT 提交方式

同步提交方式

申請人可在編制專利說明書後、向公眾公開發明之前，分別於多個目標國家提交申請，如圖 4 所示。

但這個申請國際專利的方式現在已很少用，因為：

- 申請人須在試驗市場對有關產品的反應前，付出相當多的專利申請費用；及
- 如果在提交申請後發現須作大幅修改，便會白白浪費專利申請費用，因為大部分地區都禁止在提交申請後，對專利申請作出會加入新事項的變更。

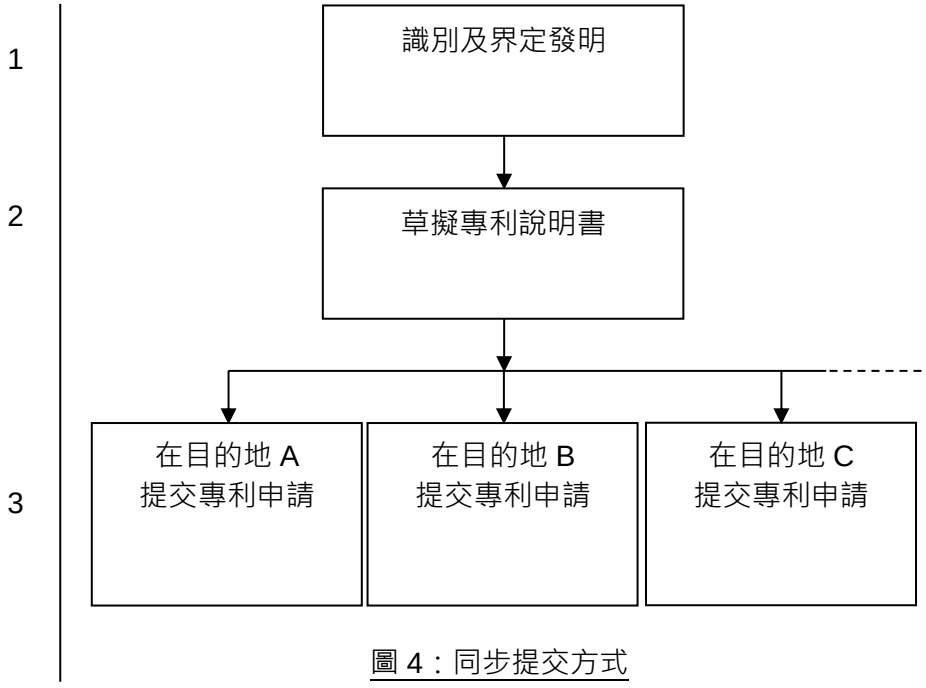


圖 4：同步提交方式

公約提交方式

如以下圖 5 所示，在公約提交方式中，申請人首先只提交一項專利申請，以確立「優先權」。就一項發明提出的首項專利申請，一般稱為「優先權申請」，然後在提交「優先權申請」日期起計一年內，在同一地區或其他地區提交專利申請，以享有優先權申請所確立的優先權（見下文解釋）。首項申請的提交日期，通常稱為「優先權日」。

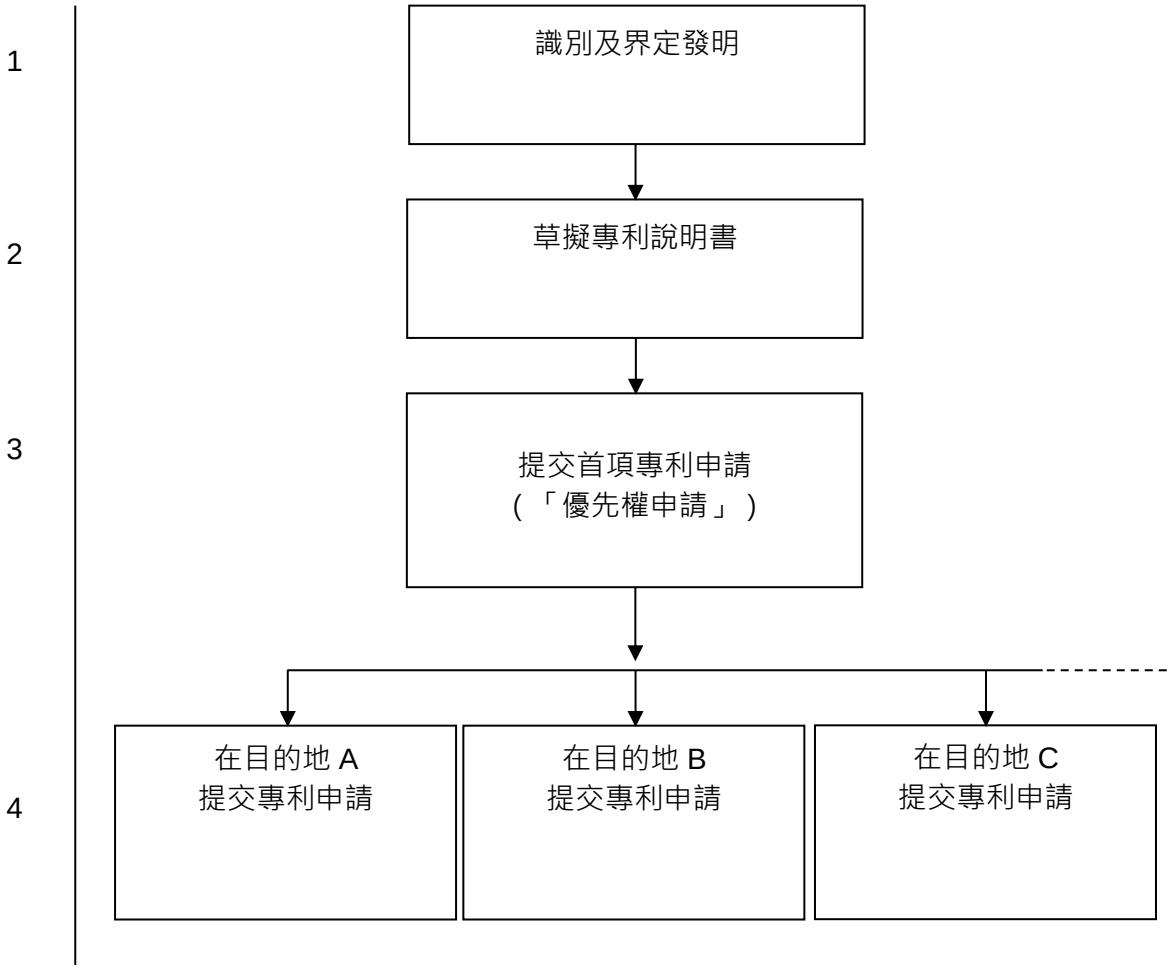


圖 5：公約提交方式

公約提交方式所指的公約是《保護工業產權巴黎公約》。這種專利申請方式十分常用，因為：

- 在試驗市場對有關發明的反應前，只需支付一項專利申請的費用；
- 在試驗市場對有關發明的反應後、在其他地區提交專利申請前，可以改善專利說明書，因此享有優先權的發明在其後的專利申請中可作修改或改良；及
- 授予專利的時間幾乎沒有延誤，因為世界各地的專利局處理專利申請時，通常都是參考優先權日。

公約申請方式與非公約申請方式的流程大致相同，不同的是大部分手續的期限都是參考優先權日計算的，如圖 6 所示：

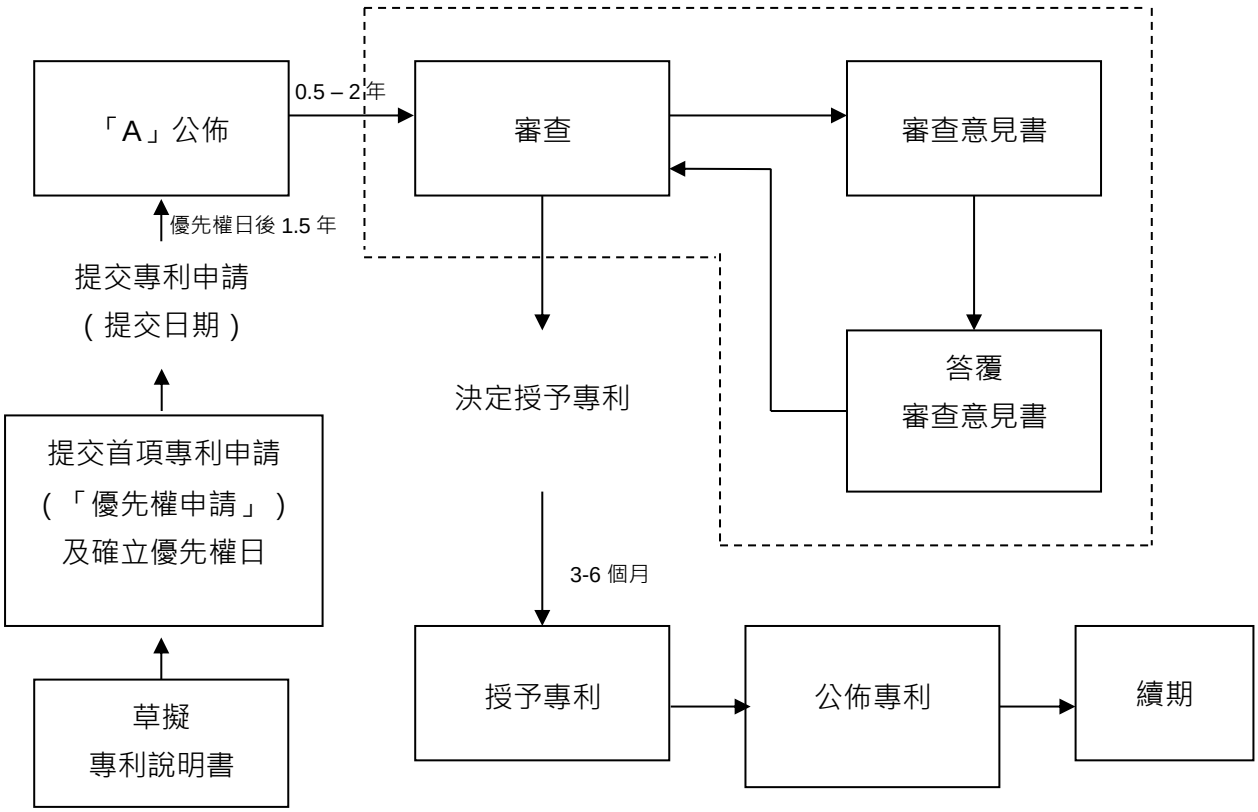


圖 6：專利申請及實質審查流程（有優先權）

PCT 提交方式

PCT 是指《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty)，它是經濟效益很好的國際專利申請方式，因為：

- 一項 PCT 申請涵蓋超過 150 個地區；
- PCT 申請的國際階段將公約優先期延長至 30 個月，而期間只需支付一項 PCT 專利申請的費用；及
- PCT 當局會在國際階段的早期發出可享專利性及檢索意見，讓專利申請人有機會在決定是否進一步支付費用提出進入國家階段申請前，考慮成功申請專利的機會。

圖 7 顯示 PCT 提交方式的一般流程：

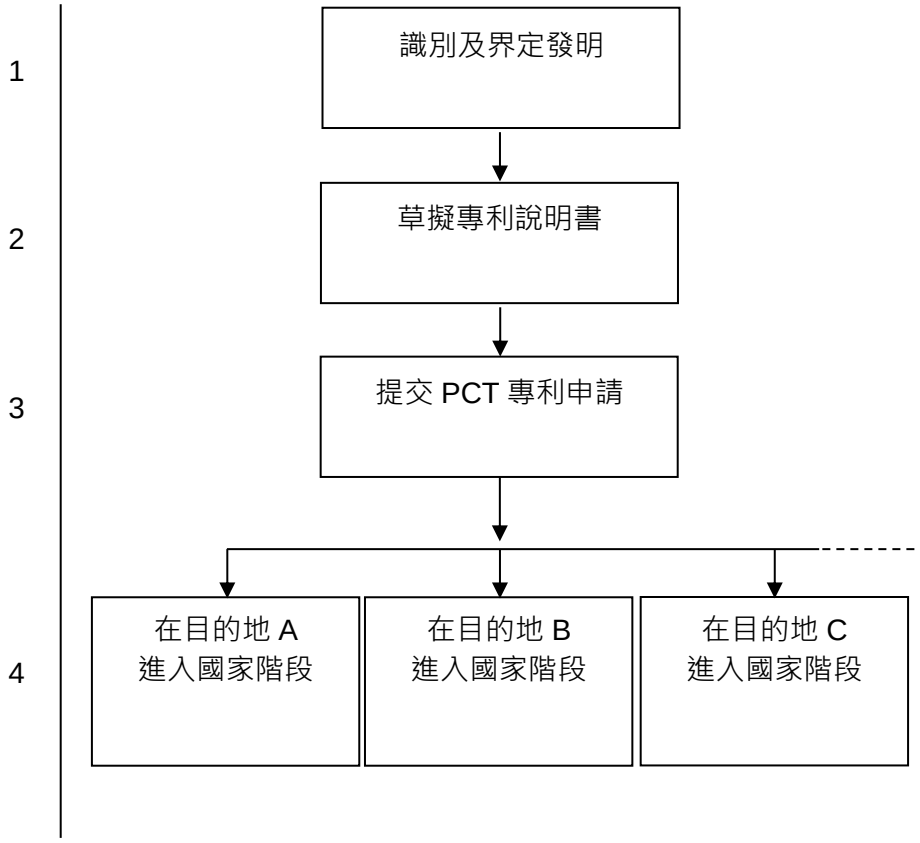


圖 7：PCT 提交方式

混合提交方式

專利申請人可以選擇上述的專利申請方式，而實際應用中，申請人亦會結合不同的申請方式來達到他們的目的。

例如，申請人如需要同時在 PCT 及非 PCT 成員國申請專利，可結合同步提交方式及 PCT 提交方式，如圖 8 所示：

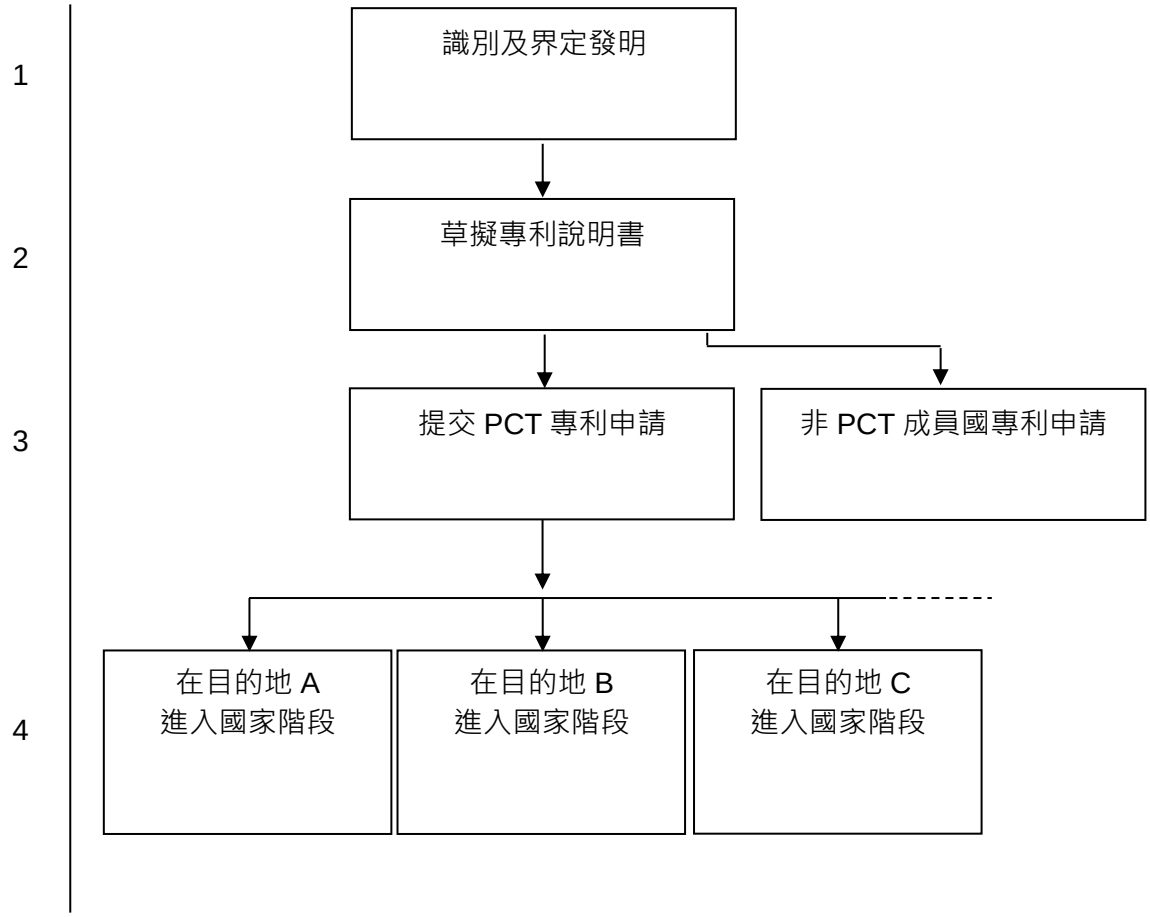


圖 8：混合提交方式（無優先權）

另一方面，公約提交方式亦可與 PCT 提交方式結合運用，以達到更佳的成本效益，如圖 9 所示：

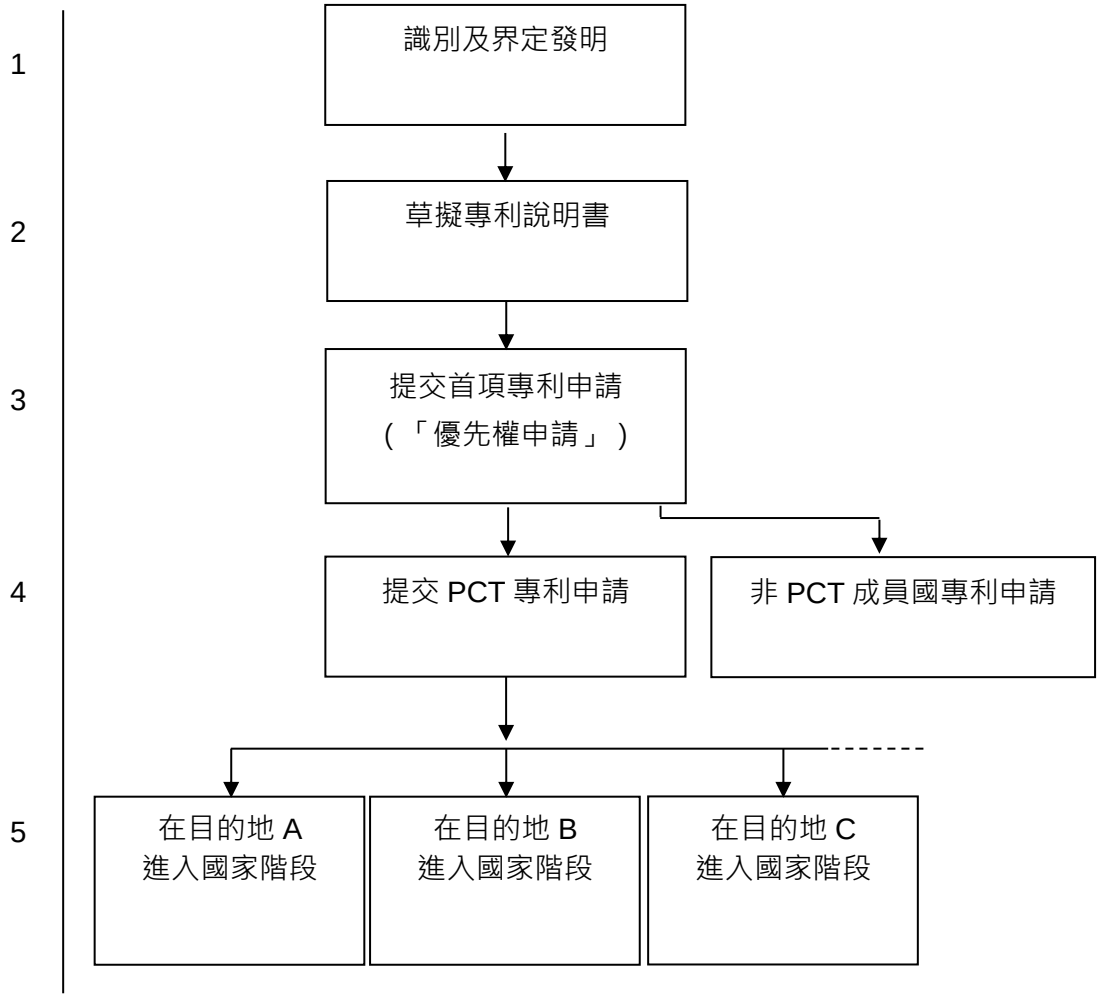


圖 9：混合提交方式（有優先權）

關於我們

ONC 柯伍陳律師事務所建基於香港，是一所專業而有活力的律師事務所。自 1992 年成立至今，我們透過不斷努力已發展為最大的本地律師事務所之一，擁有超過 40 名律師，合共超過 130 名職員。

本所為公司及個人客戶提供全面的法律服務，包括：

- 仲裁
- 資產管理及基金
- 銀行及金融
- 資本市場
- 中國法律服務
- 商業罪案
- 競爭事務
- 建築
- 企業融資
- 公司併購
- 僱傭、私隱及歧視
- 家事及婚姻
- 家族辦公室及私人客戶
- 清盤及重組
- 保險及人身傷亡
- 知識產權
- 訴訟及調解爭議
- 私募投資及創業
- 房地產
- 金融及證券規管
- 航運及物流
- 稅務諮詢
- 科技
- 遺囑、遺產處理及信託

聯絡我們

如有查詢，請聯絡我們的知識產權部門：

伍兆榮 | 資深合夥人

直綫：(852) 2107 0315

電郵：ludwig.ng@onc.hk

楊先恒 | 合夥人

直綫： (852) 2107 0392

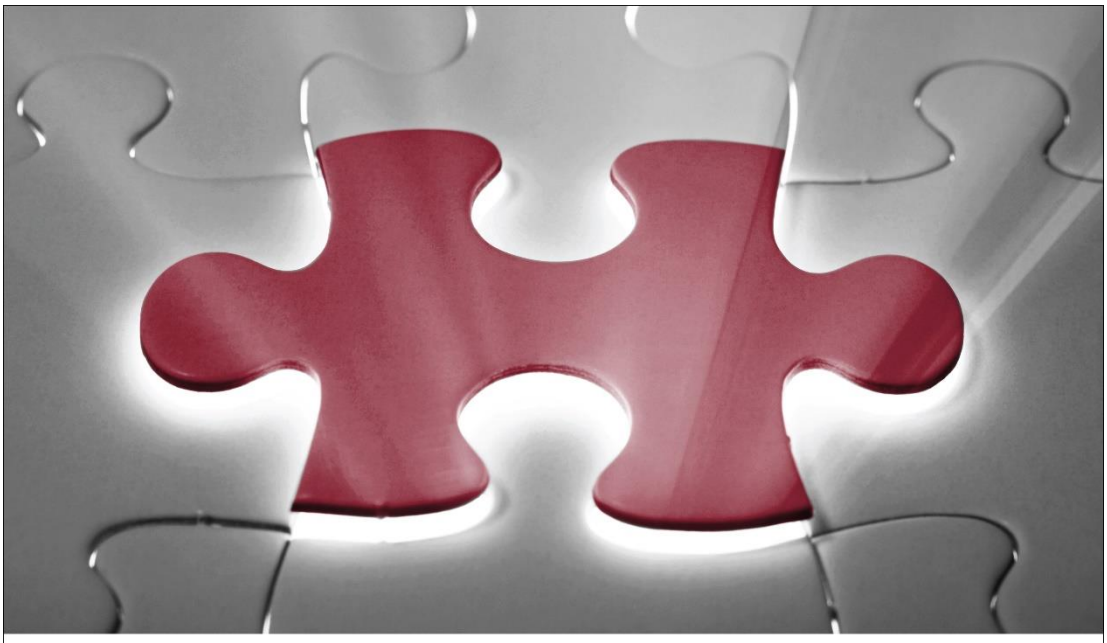
電郵：lawrence.yeung@onc.hk

田文鋒 | 顧問律師

電郵：felix.tin@onc.hk

李妍慧 | 律師

電郵：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