169

香港印刷業商會 | THE HONG KONG PRINTERS ASSOCIATION

HKPM 香港印刷

HONG KONG PRINT MEDIA

匯聚紙業力量 開創跨域市場

香港紙業商會會長

呂鈞堯

本期刊使用CTV（Colour Tone Value）印刷

非賣品

資料來源：知識產權署
本摘要由香港特區政府知識產權署委託張淑姬趙之威律師行 ELLALAN 編製
版權所有 ©2024 張淑姬趙之威律師行 ELLALAN

知識產權管理人員實務指南（一）

（摘要）

1 管理現有知識產權資產

知識產權資產是重要的無形資產。它們可以具有巨大的潛在經濟價值，並為公司的價值和商譽作出貢獻。以下是一些工具，可以幫助您的公司清楚識別和管理其已擁有的知識產權資產。

進行知識產權盡職調查

知識產權盡職調查是對公司的知識產權資產進行一個系統性、全面和定期的審查。調查的目標是確保：

- 辨識並妥善管理重要的知識產權資產；
- 閒置的知識產權資產（例如未開發或停產的品牌）得到更好的商業化安排或妥善處置；
- 盡早識別並解決侵權威脅和風險；及
- 及時將資源分配給新的或更好的機會。

知識產權審核清單

關鍵文件	• 轉讓 • 獨立承包商協議 • 合作協議 • 顧問協議	• 授權 • 保密協議 • 資助條件 • 研究合約	• 僱傭合約 • 合資協議 • 經銷協議 • 外包協議
	• 專業意見涉及知識產權資產的所有權、有效性、侵權風險、使用和執行		
保管和正確保存紀錄	• 版權作品和更新 / 修改 • 商標資料及其更新 / 修改	• 設計及其更新 / 修改 • 機密文件和更新 / 修改	
任何文件包括	• 無異議義務 (評估其合理性) • 對其他方審查可執行性的能力的限制	• 競業禁止義務 (評估其合理成)	
營運效率	• 知識產權益資產創造的認定流程 • 維護協議 (尤其是機密性)	• 知識產權益資產的報告機制 • 風險和潛在於問題的警報系統	
資訊與爭議管理	• 威脅或挑戰知識產權有效性的爭議 • 評估所涉及的風險水平	• 與知識產權相關的訴訟和程序 • 制定解決方案或評估任何執法行動	

建立知識產權資料庫

一個中央資料庫對於追蹤重要的到期日、減少代價高昂的疏忽至關重要。保留文件並以有系統的方式保存該些文件同時非常重要。應當建立一個資料庫，儲存您的知識產權資產的關鍵訊息，當中包括：

- 知識產權資產樣本 / 描述；
- 所有註冊證書原件及其續期紀錄；
- 申請日期；
- 實際授予證書的日期；
- 提交商標使用陳述書的日期 (適用於商標)；
- 首次使用和持續使用的證據 (適用於商標)；及
- 註冊編號；
- 創作日期 (適用於版權)；
- 公佈日期；
- 延續 / 到期 / 年金付款日期；
- 註冊類別以及商品及 / 或服務 (適用於商標)；
- 任何授權的詳細信息。

知識產權類型	使用指引	表示註冊的標記	表示待決申請的標記
商標	• 以與商標註冊相符的形式一致地使用每個商標。 • 在您的商標旁邊使用商標告示。 • 保存使用證據。 • 及時提交續期申請。	「®」或「已註冊」	「™」
專利	• 在您的產品或其包裝上標示適當的專利告示，以表示其具有專利保護。 • 監控續期到期日並及時提交續期申請。	「專利」或「已申請專利」(專利註冊編號【HKXXXXXXX】)	「專利申請中」或「專利申請已提交」
外觀設計	• 在所有使用外觀設計的情況下使用外觀設計告示。 • 及時提交續期申請。	「已註冊」、「註冊外觀設計」或「reg. des.」(外觀設計註冊編號[HKDXXXXXXX])	「註冊外觀設計申請中」或「註冊外觀設計申請已提交」
版權	• 在版權作品上加入版權告示。 • 保存創作過程及所有版本的詳細紀錄。 • 考慮自願性版權註冊 (例如在中國、美國及馬來西亞)	表示版權存在的標記 「版權」或「© [年份] [版權擁有人姓名]。保留所有權利。」	不通用

執行您的權利

制定完善的知識產權維權政策有助於保護品牌形象、遏制侵權並向市場發出正確的訊息。強而有力的打擊仿冒和侵權行為可以增強消費者信心並提高銷售量。當侵權行為發生時，權利人應決定是否需要採取維權行動。如果需要，應審視採取何種措施最爲恰當。這將取決於：

- 侵權範圍；
- 對您的市場及品牌形象造成的任何不利影響；
- 侵權行爲是否涉及零售或批發層面；
- 侵權人士是否與您的業務有關聯(例：如前僱員或代工生產商)；
- 鼓勵其他廠商侵權的可能性；
- 是否可能基於疏忽或默許侵權的原因而提出抗辯；
- 會否造成知識產權淡化及降低知識產權價值；
- 您採取維權行動的主要目的是什麼——禁制令、損害賠償或其他救濟；
- 遏止侵權行為的迫切性及回應的積極進取程度；
- 您案件的強弱——它是一個簡單直接的假冒案件，還是一個勉強構成侵權的邊緣案件；及
- 如果在多個司法管轄區發現侵權行為，選擇的司法管轄區和維權渠道；以及是否值得在多國同時採取行動。

建議向您的法律顧問尋求建議，以確定最佳的行動方案。這可能包括進行進一步調查、測試購買、發送停止及終止函、行政投訴、線上下架、海關查處、訴訟及其他爭議解決方法。

2. 取得新知識產權

記錄新建立的知識產權的所有權

參與創造和塑造新產品或服務的個人及公司可能包括員工、承包商和其他第三方。評估知識產權所有權是否根據現有協議歸屬於目標方，或是否需要額外文件去證明所有權。

情況	知識產權所有權
員工創造的知識產權	一般來說，僱員在受僱期間開發的知識產權歸其僱主所有。
外部第三方創造的知識產權（委託作品）	一般來說，如果有人委託（或訂購）創作一件作品並且簽訂了協議，該作品的版權將由協議條款決定。
合作創作作品	與其他企業進行合作項目時，必須在協議中預先確定並明確說明知識產權所有權。

創造新知識產權

創造新的知識產權時，您必須決定註冊什麼，怎樣註冊及在那裏註冊。雖然知識產權是無形的，亦可能無需註冊即可存續，但某些形式的知識產權（例如商標、外觀設計及專利）需要註冊才能授予其專屬權。

- **商標**：選擇一個獨特的品牌可以提高您成功註冊的機會。避免使用直接表示商品或服務的性質或其他屬性的描述性字詞。
- **專利**：如果您的新項目涉及一項與現有技術顯著不同並帶來實際改進的發明，它很可能具有獲得專利保護的資格。為了保護其新穎性，在提交專利申請之前，這發明應當保密。
- **外觀設計**：與產品外觀相關的新外觀設計也可以受到保護。與專利一樣，在提交正式外觀設計申請之前，這些設計應當保密。

另一方面，只要作品是在沒有抄襲他人的情況下創作的，版權無需註冊即可自動存續。然而，需要妥善記錄創作過程，以證明作者身份和創作日期，和在被指控侵犯版權時提出抗辯。文字、插圖或網頁內容等新內容可能具有獲得版權保護的資格。版權的關鍵是原創性，無論作品美學吸引力如何。

對於商業機密，需要嚴格遵守保密程序，以維護資訊的機密性及商業價值。

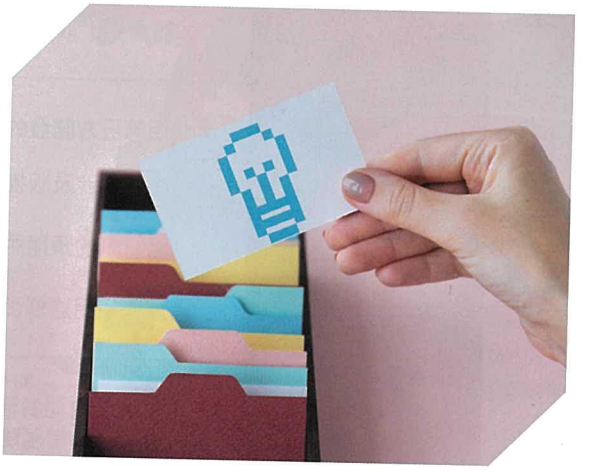
知識產權清查檢索

在推出任何新品牌、服務或產品之前，應當進行知識產權清查檢索以評估會否侵犯現有知識產權的潛在風險。以下是進行清查檢索的建議時間：

- **商標**：設計新商標後並在展開註冊程序或引入市場之前立即進行檢索。
- **專利**：在發明構思階段進行檢索，特別是在公開披露之前。
- **外觀設計**：在創造新產品外觀設計後及公開展示或註冊之前立即進行檢索。
- **域名及公司名稱**：與商標檢索同時進行檢索，以保持一致性和策略一致性。

知識產權註冊

- **註冊選擇**：根據目前或預期用途選擇要註冊的商標。如果您不按照註冊形式使用您的商標，它可能容易被第三方以不使用爲由提出撤銷。
- **地區**：優先在商標主要使用地區、侵權風險較高地區或主要競爭對手經營地區註冊。請注意可能影響您的知識產權策略的當地複雜情況。在未來潛在市場搶先註冊您的知識產權。充分利用多邊協議提供的多國保護，例如歐盟商標註冊。
- **商標分類**：定義相關商品和服務。避免註冊過多的類別。涵蓋廣泛類別而沒有合理使用可能會受到挑戰。
- **統一擁有權**：統一的擁有權可以簡化管理、授權及維權流程，並有助於避免潛在的法律糾紛。這還可以在授權或轉讓談判中提供更多的籌碼。



3. 使用第三方知識產權

知識產權是專屬權利。未經授權使用第三方知識產權可能構成侵權或假冒行爲。原則上，應獲得第三方知識產權權利人的授權或同意才能使用其知識產權。

知識產權類型	使用第三方知識產權的指引
商標	使用任何第三方商標前： • 在出版或分發之前仔細審查所有產品包裝及廣告材料； • 識別正在使用的第三方商標並檢查是否已獲得必要的授權； • 考慮使用任何第三方商標是否會對公衆造成混淆； • 考慮此類使用是否屬於法律規定的例外情況；及 • 如有需要，取得商標擁有人的明確授權。
版權	當使用第三方開發的材料時，應採取以下步驟： • 考慮是否涉及版權材料； • 考慮材料的預期用途是否等同複製；及 • 考慮預期用途是否已取得版權擁有人授權或屬於任何法定例外情況。
公司名稱及域名	引用第三方公司名稱或域名時，準確性、合法性及道德方面的考慮非常重要。為避免仿冒風險而需要採取的必要步驟如下： • 進行徹底的研究以確保所引用的公司名稱或域名的準確性。這包括驗證拼字、標點符號和格式的正確性，以避免任何潛在的混淆或誤傳。 • 明確、清晰和準確表明公司名稱或域名歸屬於其所有者或實體。這對於避免任何誤導或錯誤關聯至關重要，並確保參考文獻的透明度。 • 包含免責聲明，聲明提及公司名稱或域名並不意味著認可、從屬或贊助關係。這有助於防止任何混淆或錯誤解讀。 • 避免任何虛假或誤導性陳述，尊重所引用公司或域名的聲譽和私隱。