

香港: 让您的知识产权业务 腾飞的首选平台

2014年5月29日

企业「走出去」常见的知识产权争议和
策略

讲者: 邝志强律师
薛冯邝岑律师行资深合伙人

网址: <http://www.sfks.com.hk>
电邮地址: ckkwong@sfks.com.hk



<http://www.sfks.com.hk>

中国企业在国外营商

- 知识产权问题或机遇是跨国，世界性和多元化的。
- 知识产权包括商标、专利、外观设计、版权、集成电路布图设计、商誉、商业秘密、植物品种和域名。
- 在有关地区成立公司，要考虑是否与当地有关的商标，业务名称，和法律有抵触。
- 在研究公司是否生产或出售新产品而作出重要的投资决定时，亦要衡量到是否会侵犯其它人的专利 / 版权 / 外观设计 / 商标等。
- 因应他人已经拥有的知识产权权利范围，地域，时效而需要决定是否在某地区制造 / 售卖 / 购买某些产品，准备 / 提出异议 / 撤销注册 / 诉讼或进行协商取得特许使用权。
- 在技术转移及特许合同的磋商及执行，便一定要考虑到诉讼，仲裁及调解的安排和问题。

World Trade Organization

世界贸易组织 (WTO)

- **The agreement on trade related aspects of intellectual property rights**
与贸易有关的知识产权协议 (TRIPS)
- TRIPS由美国为首及欧盟，日本等发达国家所推动下，于1994年产生。
- 美国的商界早于1980年代游说把知识产权的优势放为美国第一优先贸易政策。
- TRIPS把贸易政策链接到知识产权保护标准，并提供经济鼓励 (开拓市场)，及用301贸易法案下的压力作为手段，令很多原本先持反对态度的国家(发展中国家) 终于同意接受了TRIPS。
- 要成为世贸组织的成员，成员国必须先同意制定TRIPS协议所规定的严格的知识产权法律。因此，TRIPS是把知识产权法的全球化的过程中最重要的多边协议。

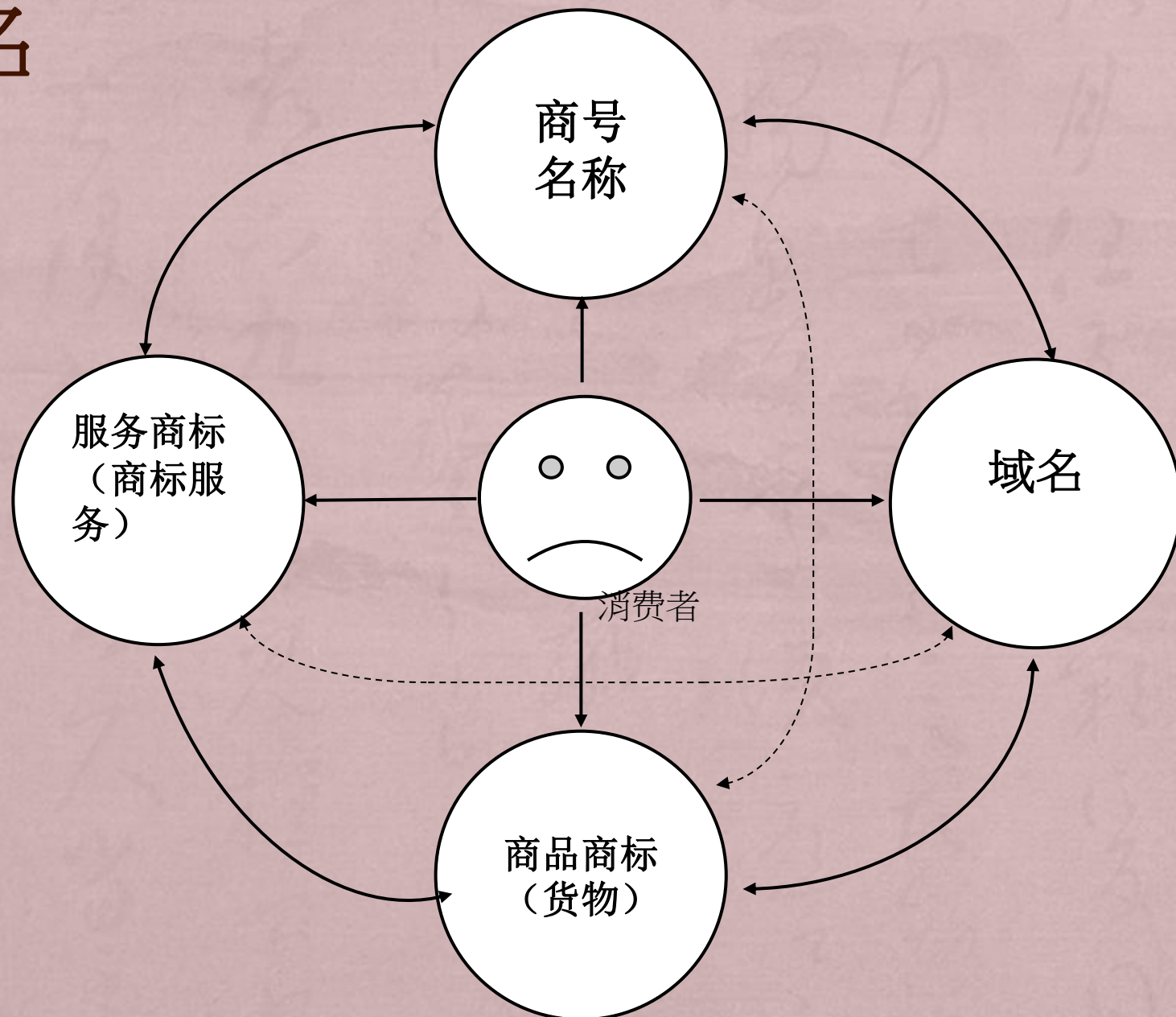
World Trade Organization

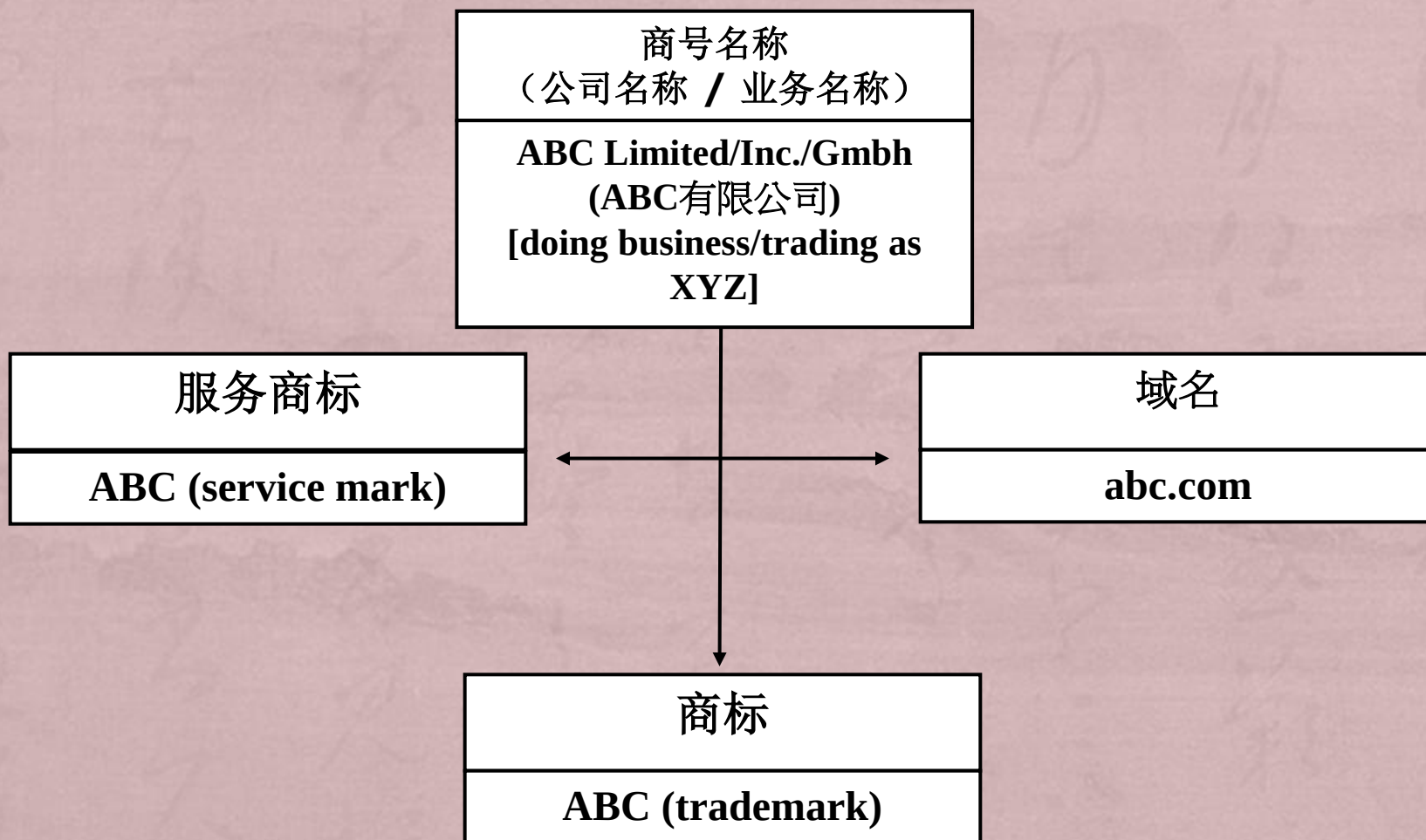
世界贸易组织 (WTO)

- The agreement on trade related aspects of intellectual property rights 与贸易有关的知识产权协议 (TRIPS)

- 与其他知识产权协议不同，TRIPS拥有执行机制，成员国可以通过世贸组织的争议解决机制受到纪律处分。
- TRIPS协议要求世贸组织成员提供知识产权保护 (包括版权、工业设计、集成电路布图设计、专利、植物新品种、商标、商誉、商业秘密等) 及规定了执法、提供救济和解决争议等程序，保护知识产权拥有者的权益。
- 中国于2001年成为世贸组织成员。
- 该组织现有159个成员
- TRIPS有它的好处和坏处。视乎您怎样去使用它。它可以用来保护您的知识产权，也可以是被他人使用知识产权来攻击您的工具或平台。

商誉、商号、公司名称、商标、域名





- 业务名称，商标和互联网域名都是对有关企业，商品和服务的来源有代表性，也是消费者用来识别不同商品 / 服务的提供货物 / 服务者一个标签或方法
- 但申请注册的条件，程序和目的都不同
- 所以发生了一些问题，在互联网的建立和普及化后，这些问题比前扩大了很多很多倍。

- 商号：
 - 业务名称
- 商业登记条例（第310章）项下商业登记：
 - 登记业务名称（独资经营、合伙经营、团体、香港有限公司、海外公司）
- 有限公司名称 - 公司条例 (第32章) 项下公司注册

商标

- 商标 = 货品 / 服务的名称
- 商标条例 (第559章) [第3条]
 - 商标指将某一商号的货品或服务与其它商号的货品或服务作出识别的标志。商标一般由文字（包括个人姓名）、征示、设计式样、字母、字样、数字、图形要素、颜色、声音、气味、货品形状或其包装，以及该等标志的任何组合构成。
 - 可就货品或服务注册有关商标（分有45类）
 - 合乎条件成功取得商标注册可经缴纳续展费用每次续展十年，续展次数不限。

● 商标条例[第14条]

- 注册商标的拥有人具有该商标的专有使用权利，任何人未得该拥有人同意而在香港使用该商标，即属侵犯该专有权利。
- 商标权是地域性的，一般仅限于其注册 / 使用的司法管辖区内给予拥有人提供本地保护。
- 普通法(Common law)商标：
 - 未经注册的商标如已通过广泛销售及宣传获得足够商誉，可以藉此提出passing off诉讼保护。
- 商标抢注：
 - 未经授权，注册属于他人的商标

域名

- 域名是人性化的网址形式，用于查找网站
 - 例如：域名 sfks.com.hk 可用于查找薛冯邝岑律师行的网址 <http://www.sfks.com.hk>
- 网站域名系统 (DNS) (Domain Name System):
 - 域名系统基本上是个全球寻址系统，域名可经系统查找翻译为网络协议 (IP) (Internet Protocol) 地址，反之亦可；例如 sfks.com.hk 为 IP 地址 (123.456.78.91) 该网络实体地址的唯一别称。

- 域名以申请在先原则注册，惟亦须遵守统一域名争议解决政策 (UDRP)。注册有效期可经缴纳续展费用多次续展。
- 网址抢注行为引发了诸多问题，其中多涉及以他人商标注册域名。抢注者利用了域名的「先到先得」性质，以注册与其无关的著名商标、人士或业务名称。
- 统一域名争议解决政策是于1999年为处理明显的恶意注册而制订。世界知识产权组织 (WIPO) 为最大的域名争议解决服务提供商，处理全球根据统一域名争议解决政策提交的逾60% 案件。

影子公司

● 典型情况

- 一家香港秘书公司代表居于香港以外地区的人士申请注册一家有限公司。公司名称包含著名商标。
- 例如：ABC Corporation of China (ABC China) 拥有著名商标ABC。一家公司以ABC Electronics Hong Kong Limited (ABC Hong Kong)名义注册成立。申请人并无获得ABC China同意于新香港公司名称中包含ABC商标。

马德里国际商标注册 (INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION UNDER THE MADRID AGREEMENT AND MADRID PROTOCOL)

- 属于马德里联盟的缔约国
 - http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
 - 直至2014年4月15日，马德里联盟共有92个成员国（但不包括香港，澳门，印度尼西亚和泰国等）
 - 申请人需要是成员国的公司或国民或在成员国有生意经营
 - 申请人需要在其原属国获得基础注册或已经提出基础申请

- 欧洲共同体商标 (Community Trademark)

- 欧洲共同体商标的成员国：

- <http://europa.eu/about-eu/countries/>

- 现在欧共体共有28个成员国

产品的设计

(REGISTERED DESIGN/DESIGN PATENT)

● 注册外观设计

- 以工业程序而应用于某物品上作吸引视线的设计；
- 比其它在各地以公开的设计为新颖；
- 可以是投用于物品某部分的设计但是该物品部分须是独立制造或出售的；
- 不包括纯粹因物品所需发挥的功能支配的形状或构形所作的设计；
- 不可以是取决于另一物品的外观，而该物品是设计人拟将其与该一物品合成一整体设计，如：汽车部件。

注册外观设计

- 香港的外观设计注册处直接接受注册外观设计的申请，最长的保障期是在香港申请日起计**25**年可以注册但未有申请的设计：〔首次发售日期起**15**年内享有版权保障〕；
- 巴黎公约：
 - 申请人可以于第一个在巴黎公约国或世界贸易组织成员名单国家内第一次申请提出日期之后六个月内提出公约优先权(priority) 要求。

专利权

- 专利权是指就一个新发明及有用的工业产品或程序而赋予有限期的专有特权；
- 专利的科技或物品是需具新颖性和创造性的；
- 专利权利要求则解释及规定了申请专利权的范围；

● 香港的专利权

- 新发明及有用的工业产品或程序
- 包括标准专利 (Standard Patent) [内地称发明专利 (Patent for invention), 美国称“实用专利” (Utility Patent) 和短期专利 (Short Term Patent)]
- 指定专利当局
 - 欧洲
 - 英国
 - 中国

- 标准专利 (Standard Patent)

- 基本上是一个重新在香港注册已经在外国所取得的专利注册
- 一个两部注册制度
 - 在指定专利当局发表后六个月内提出记录请求
 - 在指定专利批出后六个月之内申请注册批予
- 独立于原先的指定专利
- 保障权最长可达20年

– 短期专利 (Short Term Patent)

- 类似「实用专利」(如德国的实用新型专利 (Utility Model)、澳洲的创新专利 (Innovation Patent)或泰国的「小专利」(Petty Patent))
- 直接在港申请
- 香港的短期专利与上述其他地方的实用/小专利(指相对于发明专利只具较低的创造性者)有别

- 只经过形式上的审查
- 只可以有一项独立的权利要求及“合理”数量的附属权利要求
- 要提交指定国家专利局作出的查检报告，如(PCT)国际查检当局的查检报告书
- 最长保障期可达8年

– 巴黎公约 (Paris Convention)

- 申请人可在第一个《巴黎公约》国家提出申请
 - 12个月内于其他成员国内提出相同的发明专利申请及在
 - 6个月内提出外观设计申请
 - 仍可在其他成员国内获得“优先”的第一个申请时的日期
- 可在优先权期内观察产品在市场上的反应才决定是否在他国再作申请

– 专利合作条约 The Patent Cooperation Treaty (PCT) 的申请

- 申请人可提出一项国际申请，此申请分两阶段进行，国际阶段及国内 (或区域) 阶段
- 申请人于国际阶段 (可长达30-31个月)内，指定希望在那些条约成员国 (一共148个成员国) 取得专利
- 在国际阶段后，专利申请要进入国家或区域内(例如欧洲专利局) 阶段
- 短期专利也可以间接经过PCT途径在香港提出申请保障
- 欧洲 (38国) 专利的申请

– 其他一般要注意事项

- (a) 谁是应该申请保护的人
 - 发明者
 - 雇主
 - 受让人
- (b) 申请时间
 - 大部份国家采取先申请原则，发明人应尽快申请专利
- (c) 专利检索
 - 令申请人能尽早知道 (1) 有关的发明创造是否新颖或有足够创造性，(2) 会否侵犯了他人的专利权
- (d) 专利的维持
 - 定期交费

— 专利的侵权行为

- 如所制造或出售的货品或制造方法是在他人的发明专利的权利要求范围内，或与注册了的外观设计相同或无实质分别，便可能构成侵权

– 国际贸易委员会 (International Trade Commission) (ITC) – 337调查 商业竞争工具

- 实力(知识产权、财力、战略和法律技巧整体较量的体现)

● 保护 / 执行措施

- 尽早注册（商标、域名、外观、设计专利）
- 监察商标 / 服务商标的公告提出异议申请
- 定期查察向公司注册处提交的公司注册申请 / 作出投诉
- 定期检索WhoIs 域名数据库就根据统一域名争议解决政策提交投诉
- 发律师信

- 侵权及 / 或passing off 法律诉讼 – 禁制令和赔偿
- 公司条例〔第20, 22, 22A及291(1)〕 – 名称投诉 – 剔除公司注册
- 公司条例〔第177(2)条〕 – 清盘
- 协商、购买

收购前的尽职调查 (DUE DILIGENCE)

- 申请人 / 创作者 / 拥有人的详细资料（名称、国籍及地址）
- 有关使用详情（包括时间、地区、商品 / 服务、金额 / 数量）
- 所有官方注册档
- 任何会影响该知识产权的有效性和拥有权的一切资料，包括任何有关异议，反对申请，撤销申请的资料 and 文件
- 就有关商标 / 设计 / 专利所签署的协定 / 合同 / 转让书 / 授权书
- 有关侵权和诉讼的资料
- （把卖方所提供的数据与第三者 / 公开数据库所记载的数据互相核对）

● 香港的服务

- 有效地处理及运用知识产权已经成为现代任何成功企业一个重要的原素。在世界各地申请获得注册，管理及执行有关知识产权往往需要对多方面有关的法律，商业运作，技术，财务及国际贸易有深入的认识。
- 在香港从事知识产权法律的香港可提供的服务从业人员已有40年处理国际、香港及国内外知识产权的经验。
- 因为中文不是聆讯所采用的语言，又因即场的中英文翻译人员的水平参差，中国企业方面的证人在作供时会较为吃亏。外国的法官和讼裁员未必能够足份理解证人作供的内容，甚至供词会被误解，中国企业在外国诉讼/讼裁时，处于不利的位置。
- 选择策略时，尽量选择双语法官/讼裁员及讼裁/诉讼地点。
- 中英文同时是香港的法定语文。因为知识产权本身是一个极之复杂的财产，香港专利律师和代理人的双语能力及多年累积的国际法律经验，是一个优势。

- 香港是中国的窗口城市亦是亚洲和世界商业枢纽。信息发达，通讯设施廉宜。
- 位于与世界各地主要城市有效接触的时间区内（比伦敦快7小时，比纽约快12小时，比旧金山快15小时，比悉尼慢两小时）所以国际电话会议都可以在各方面都方便的时间内进行。
- 因为香港在税务和法律的方便，有利国内企业以香港为平台打出国际市场，扩大其生意和业务领域。超过7,000间海外和国内企业已在香港设立了办事处 / 总部。

感谢在座各位
参加此次讲座