創新發明勿過早公開 專利申請宜先在生產地和最大市場

個案背景



市場競爭激烈，企業需要積極創新才能突圍而出。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人賴小姐，正在自行研發可應用於芳香療法的香薰爐，希望以此作為其公司獨有的「招牌貨」。她計劃在中國內地生產此香薰爐，並在內地及歐美市場銷售。

申請人提出的問題

申請人賴小姐希望請教專家，如何保障產品在內地的生產權及在目標市場的銷售權，她還希望了解申請專利前的注意事項，以準備為產品申請發明專利。

專家顧問提供的分析/ 意見

工業貿易署「問問專家」知識產權顧問、長青知識產權事務所董事孫俊生先生曾與申請人賴小姐傾談。孫先生首先提醒說：「本港中小企業比較常犯的錯誤是，先在展覽會中公開展示新發明，以測試客戶的反應，才再決定是否為新發明申請專利。然而，如果申請專利的產品曾被公開展示，有關專利註冊便有可能會被人推翻。」

專利為發明提供保護。發明是指具新穎性和創造性的產品、物質或方法。就一項發明批予的專利授予專利擁有人在某段時限內於某司法管轄區內排除他人使用該發明的權利。「某些地區在審核產品專利註冊時，會查核產品曾否被公開展示。如果產品曾被公開展示，可能會因不附合新穎性的要求而影響有關申請，甚至令申請被推翻。事實上，除了美國特別容許產品在公開展示後十二個月期限內補回專利申請外，其他地區並不承認曾被公開展示的產品的專利權。」孫先生繼續解釋：「由申請專利到正式獲批的過程可能相當漫長，在發明人獲得專利申請編號前，切勿公開產品的功能、功效及結構等。如涉及外觀設計專利，也要避免展示產品令其外型曝光。」



孫先生進一步解說：「企業應首先於生產基地和最主要市場申請註冊專利。像賴小姐的情況，她一定要先為產品在內地註冊，以享有優先權，在提交申請之後便可於十二個月內決定是否在其他地區註冊。」他補充指，專利的費用視乎地區、產品、申請的複雜性等因素。發明者可衡量成本效益及產品的預期銷售情況等，決定是否申請。另外，政府在「創新及科技基金」下設有「專利申請資助計劃」，計劃旨在資助從未擁

有任何專利及從未接受計劃資助的本地註冊公司和香港永久居民為其發明申請專利，涵蓋具備科技元素及能作工業應用的功能性專利品和發明，鼓勵本地公司及發明者藉申請專利以保障其智慧成果，並把成果轉化為其資產。

孫先生又提醒，為產品申請專利需撰寫專利說明書，不同地區有不同的格式及法定要求，本港的中小企業未必熟悉。他提醒必須找專利代理人協助，部份代理人更可為客戶作專利檢索。

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

賴小姐與顧問孫先生傾談後，得知其研發的產品不宜作公開展示。她決定委託律師先為產品於內地申請專利。她認為自己的產品具科技發明成份，冀能申請保護期限長達二十年的發明專利。

她認為專家顧問讓她掌握到更多有關專利的知識，使她能進行更有效的決策，保護自己對產品所擁有的知識產權。

專家顧問就個案指出中小企業可學習到的重點/ 精要

專家建議：「創新發明切忌過早公開產品資料，專利註冊申請宜先在生產地和最大市場提出。」

在「問問專家」業務諮詢服務個案分析集內提供的任何意見、結論或建議，
並不代表香港特別行政區政府及工業貿易署的觀點。