创新发明勿过早公开 专利申请宜先在生产地和最大市场

个案背景



市场竞争激烈，企业需要积极创新才能突围而出。一位「问问专家」业务咨询服务申请人赖小姐，正在自行研发可应用于芳香疗法的香熏炉，希望以此作为其公司独有的「招牌货」。她计划在中国内地生产此香熏炉，并在内地及欧美市场销售。

申请人提出的问题

申请人赖小姐希望请教专家，如何保障产品在内地的生产权及在目标市场的销售权，她还希望了解申请专利前的注意事项，以准备为产品申请发明专利。

专家顾问提供的分析/ 意见

工业贸易署「问问专家」知识产权顾问、长青知识产权事务所董事孙俊生先生曾与申请人赖小姐倾谈。孙先生首先提醒说：「本港中小企业比较常犯的错误是，先在展览会中公开展示新发明，以测试客户的反应，才再决定是否为新发明申请专利。然而，如果申请专利的产品曾被公开展示，有关专利注册便有可能会被人推翻。」

专利为发明提供保护。发明是指具新颖性和创造性的产品、物质或方法。就一项发明批予的专利授予专利拥有人在某段时限内于某司法管辖区内排除他人使用该发明的权利。「某些地区在审核产品专利注册时，会查核产品曾否被公开展示。如果产品曾被公开展示，可能会因不附合新颖性的要求而影响有关申请，甚至令申请被推翻。事实上，除了美国特别容许产品在公开展示后十二个月期限内补回专利申请外，其他地区并不承认曾被公开展示的产品的专利权。」孙先生继续解释：「由申请专利到正式获批的过程可能相当漫长，在发明人获得专利申请编号前，切勿公开产品的功能、功效及结构等。如涉及外观设计专利，也要避免展示产品令其外型曝光。」



孙先生进一步解说：「企业应首先于生产基地和最主要市场申请注册专利。像赖小姐的情况，她一定要先为产品在内地注册，以享有优先权，在提交申请之后便可于十二个月内决定是否在其他地区注册。」他补充指，专利的费用视乎地区、产品、申请的复杂性等因素。发明者可衡量成本效益及产品的预期销售情况等，决定是否申请。另外，政府在「创新及科技基金」下设有「专利申请资助计划」，计划旨在资助从未拥

有任何专利及从未接受计划资助的本地注册公司和香港永久居民为其发明申请专利，涵盖具备科技元素及能作工业应用的功能性专利品和发明，鼓励本地公司及发明者藉申请专利以保障其智慧成果，并把成果转化为其资产。

孙先生又提醒，为产品申请专利需撰写专利说明书，不同地区有不同的格式及法定要求，本港的中小企业未必熟悉。他提醒必须找专利代理人协助，部份代理人更可为客户作专利检索。

申请人与专家顾问会面后如何处理问题

赖小姐与顾问孙先生倾谈后，得知其研发的产品不宜作公开展示。她决定委托律师先为产品于内地申请专利。她认为自己的产品具科技发明成份，冀能申请保护期限长达二十年的发明专利。

她认为专家顾问让她掌握到更多有关专利的知识，使她能进行更有效的决策，保护自己对产品所拥有的知识产权。

专家顾问就个案指出中小企业可学习到的重点/ 精要

专家建议：「创新发明切忌过早公开产品资料，专利注册申请宜先在生产地和最大市场提出。」

在「问问专家」业务咨询服务个案分析集内提供的任何意见、结论或建议，
并不代表香港特别行政区政府及工业贸易署的观点。