



知識產權 資產管理

本小冊子由



香港特別行政區政府知識產權署

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Intellectual Property Department



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香 港 律 師 會

共同出版及由作者香港律師會知識產權委員會主席黃錦山律師提供並批准刊印

第一版，於 2024 年刊印

知識產權資產管理

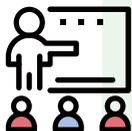
知識產權已逐漸發展成為與有形資產同等重要，甚至更重要的資產。我們要認識如何管理知識產權組合，才能優化對知識產權的投資，獲取最大回報。

知識產權資產的管理不單涉及務實而審慎的註冊（如只有通過註冊才能享有權利的話）和維護計劃，還要清楚了解你的業務需求和未來發展。

實際考慮因素

我們應把良好的知識產權管理政策納入日常業務常規和程序，成為業務文化的一部分。以下建議可供知識產權管理人員參考：

(1) 參與其中

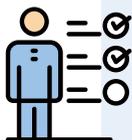


為能及早發現潛在的問題，以及避免浪費寶貴的時間和資源，你應知悉：

- (一) 將要進行研究的範疇、新外觀設計、發明和商標；
- (二) 新採用的製作過程；
- (三) 新推出的商標、產品包裝或服務；
- (四) 所有已變舊的技術、專利程序或商標；以及
- (五) 重新復用或更新的舊品牌。

如你能參與構思、研究、開發以至定案各重要發展階段的審批工作，則更為理想。

(2) 了解選擇



為能建議該如何保護知識產權資產，你必先了解：

- (一) 為何某產品或服務會以現行方式設計、生產或提供；
 - (二) 為何要進行某項程序；
 - (三) 為何會選擇某特定名稱、品牌、顏色、口號、標誌/裝置或商業外觀；
 - (四) 所創造或獲授權的知識產權的潛在價值；
 - (五) 相關產品或服務的商業壽命；以及
 - (六) 貴公司利用該等知識產權資產發展業務的短、中、長期計劃。
- 一般而言，你可通過快速的網上搜尋取得資料，以評估繼續發展或應用相關知識產權項目涉及的商業潛力和風險。

(3) 辨識知識產權資產的性質



你須辨識所管理的知識產權資產的性質。專利、外觀設計和商標必須進行註冊，方可獲授予專有權利，而該等權利往往受地域限制。就版權而言，你必須備存創作過程的詳細記錄，以證明作者的身分和創作日期。此舉不僅為了維護知識產權，亦可為任何抄襲指控提供辯護理由。隨著人工智能的發展，作者的身分與版權的存在或取決於人類對作品的參與度。因此，清楚記錄人類在運用生成式人工智能進行創作的過程中的參與度（即輸入指示），已變得日益重要和不可或缺。商業秘密則須嚴格遵守保安程序，以維護相關資料的機密性和商業價值。除辨識知識產權資產的性質外，你亦須深思何者屬關鍵資產，它們是否可推動業務，以及是否容易被取代、複製或規避？

(4) 管理註冊計劃



如需進行註冊，你須決定註冊的內容、時間、方式和地點。以商標為例，最理想的做法是在所有涉及實際和潛在利益的司法管轄區就有關貨品和服務註冊有關商標的所有顯著部分，以獲得最佳保障。然而，往往基於預算所限，你未必能同時進行所有可行的註冊申請，只能在時間許可的情況下，分階段進行。

根據《馬德里議定書》，申請人只須提出一次申請，便可同時在百多個國家註冊商標，既省時又合乎經濟效益。儘管如此，你還是要決定把註冊申請推展至哪些國家。

如涉及組合商標，基於預算方面的考慮，你或須決定初步為商標進行整體註冊是否足夠，而無須為商標不同的顯著要素個別分開註冊。同時，你或須決定首先在哪些國家及就哪些類別的貨品和服務進行核心註冊。舉例來說，如就新的服裝品牌註冊商標，註冊貨品類別的優次或如下（由最重要的類別開始依次排列，但當然要視乎該品牌的實際註冊計劃而定）：

- (一) 在製造和銷售有關產品的國家按類別25(服裝、帽及鞋)註冊商標。如該品牌名稱與銷售該品牌產品的店鋪名稱一致，也須同時在銷售該些產品的國家(如有關國家認可以零售服務提出註冊)按類別35註冊商標。
- (二) 在製造和銷售有關產品的國家按服裝相關類別註冊商標，例如類別18(涵蓋皮革製品、人造皮革製品、袋子、雨傘等)。
- (三) 其他類別，例如類別14手錶和首飾，類別9太陽眼鏡。
- (四) 如該品牌可能會發展個人護理產品和化妝品，可按類別3(化妝品、香料、個人護理產品等)註冊商標。
- (五) 如該品牌或會拓展成為生活用品的品牌，可按類別24(床上用品和紡織品)註冊商標。

隨着科技發展日新月異，涉及元宇宙虛擬貨品和用途的商標註冊申請顯著增加，因此可考慮按類別9(流動應用程式、虛擬貨品等)，類別35(提供虛擬貨品的零售服務)及類別41(涵蓋元宇宙的娛樂服務等)註冊商標。

如選擇分階段進行商標註冊，你須保持警惕，不時監察市場狀況，提防投機者看中你的商標發展潛力，並試圖以你的商標進行濫用註冊，目的是在日後把註冊商標倒賣給你圖利(即「商標搶註」)。遇上這情況，你必須提出反對。此外，你須定期檢討是否有需要擴大你的商標註冊範圍。如有需要擴大商標註冊範圍，你須事先確保公司其他同事會提供資訊，讓你了解有關品牌的發展計劃和方向。

此外，商標註冊亦有一些節省成本的方法。你可考慮在香港(以及中國內地和部分其他國家)提交多個類別申請，以減低申請費用。在海外，你應研究是否合資格根據國際(《馬德里議定書》)和共同體商標註冊制度進行商標註冊，以及有關做法的優勝之處。

然而，就外觀設計和專利而言，你未必有機會分階段提交註冊申請，因為兩者均具有新穎性要求，即在提交申請日期之前，不得事先公開披露相關外觀設計或發明。儘管如此，你仍可利用國際公約(例如《專利合作條約》)授予的優先權日期，讓你有足夠時間

在成員國提交相應的申請，而專利申請可在決定進入國家階段的多個月前提交。根據上述做法，貴公司將有時間評估註冊所得的商業利益和潛在價值是否足以證明在申請註冊國家進行（實質）審查的費用實屬合理。

(5) 協調工作



對跨國法團或公司而言，協調工作尤為重要，因為該類企業或公司轄下不同部門或地區分公司均可能有權決定提交註冊申請。如情況許可，所有知識產權申請應集中或至少協調處理，以避免不必要的重複申請或可能出現的衝突情況。如須採取維權行動，有關企業或公司同樣須集中或協調處理，以確保做法一致，避免有人員在未有全盤考慮下承認責任或作出妥協而造成長遠影響。

(6) 管理知識產權組合



在香港及大多數國家，商標註冊須每十年續期一次。註冊人不申請續期的原因可能是有關品牌已經停產、一直未有開發或無真正投產、在市場上失去吸引力等，未盡其用的專利和外觀設計亦然。在香港，外觀設計註冊須每五年續期一次，註冊期最長為25年；標準專利須由註冊第四年起每年續期，有效期最長為20年；短期專利則可在註冊滿四年時申請續期四年，有效期最長為八年。

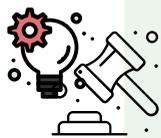
基本上，續期安排取決於個別國家的規定，有些國家可能會要求註冊人每年續期或提供使用證據（通常適用於商標）。你應視乎市場變化的速度，每隔一段適當時間便進行審查，以檢討應否把續期所需資源重新調配，並研究能否把現時或即將閒置的知識產權資產變現。

你須建立中央資料庫，以儲存所有註冊證明書原件及其續期記錄，並保留有關首次使用的證據，以及有關構思和創作日期、申請日期、公布日期、註冊日期、續期日期和註冊權利生效日期的詳盡記錄。

註冊權利生效日期視乎註冊權利的類別和所涉的司法管轄區而定，可以是申請日期、公布日期或實際授予證書的日期。如屬商標，須一併記錄每個商標在每個國家註冊的類別、貨品及服務資料，以及續期日期和須提供有關使用證據的日期（如有）。

如批出授權，你須在資料庫內記錄有關授權的重要資料，包括獲授權人的姓名/名稱、其法團成立地和地址、授權性質（專用、非專用、唯一、局部或全部）、授權範圍（涵蓋的貨品/服務）、分銷渠道及地區（須小心考慮就網上使用批出授權的適用地區）、授權屆滿日期、延續授權的選項或優先拒絕要約權（如有），以及終止或延續授權時可能須給予通知的日期。

(7) 維護知識產權



如你不積極保護專有權利免被侵犯，便會違背取得專有權利（當中涉及註冊和維護費用或創作有關知識產權項目的研發費用）的目的。儘管你可能缺乏資源處理所有技術性或實質的侵權行為，又或未有意圖處理侵權行為（因為有關行為或多或少可反映你的品牌、產品或服務的受歡迎程度和需求），但你在決定是否處理侵權行為時，應參考若干客觀準則。你可考慮侵權的程度、對你的產品市場、品牌形象或產品需求有否帶來的不良影響；被發現的侵權者是否涉及零售或批發層面的侵權行為，或是否侵權的源頭；會否有可能鼓吹其他商家作出侵權行為、侵權者是否可能會提出疏忽、延誤或默許侵權的抗辯；以及侵權行為會否導致商標特性被淡化和削弱知識產權資產的價值。管理層應在參考市場推廣和營業部門的意見後議定一套客觀準則，並須交由法律部門通過。該套客觀準則或維權政策並非一成不變，而應不時予以檢討，以應對瞬息萬變的市場情況。貴公司的銷售和市場推廣團隊往往是最先察覺到侵權行為和冒牌或平行進口商品，因此應向他們提供培訓，並設立呈報渠道，讓侵權事宜得到適當處理。如侵權行為變得猖獗，可能須委聘專業監察服務機構，協助監察市場情況。

許多知識產權擁有人似乎不願承認侵權問題的嚴重性，擔心此舉可能會削弱消費者的信心，從而影響銷量。然而，有時適當的宣傳不但有助向市場發出清晰的訊息，阻嚇實際或潛在的侵權者，同時亦有助消費者重拾信心。為提升這方面的成效，可推出強而有力的維權計劃，藉以保護知識產權資產的完整性和相關的品牌形象，並確保在品質方面有所保證。雖然法律部門往往被視為公司內的成本中心，各公司應為其營業部門提供培訓，讓他們了解維護知識產權對維持知識產權資產的專有性和價值十分重要。

(8) 檢討



你必須對知識產權資產、其效益及保護機制進行定期檢討，以確保有需要時能適當採取所需的修正和改善措施。審視持份者的期望也同樣重要，以確保現時採取的知識產權策略恰當，在這方面，知識產權審核程序便能發揮作用。有效的知識產權管理策略，不但可提升創造知識產權資產業務的價值，亦可通過知識產權資產的使用和授權增加收入，並減少相關開支（尤其是為減少侵權風險而引致的開支）。

請參考：

知識產權審核及盡職審查小冊子

https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/en/share/publications/IP-Audit-and-Due-Diligence-Booklet_2023-c.pdf

稅務考慮因素

(1) 概論



一家企業的知識產權策略除了涵蓋知識產權的創造和使用，以及法律和監管規定的遵從和維權外，亦應涵蓋稅務規劃。有效的稅務規劃及管理可大幅提升知識產權資產所產生的財務利益。企業了解其稅務責任後，可妥善規劃其知識產權的創造、所有權、投資及授權活動，務求在研發開支、收購知識產權的開支、授權費及使用費方面獲取最大的扣減，從而減輕其稅務負擔。這對跨國企業來說尤為重要，因為不同司法管轄區的稅率、稅務寬減及評稅方法可能不盡相同。

(2) 知識產權開支可獲得扣稅



根據香港的稅制，屬資本性質的開支一般是不可扣稅的。不過，為鼓勵企業更廣泛運用專利權、工業知識的權利、版權、註冊外觀設計、商標、表演者的經濟權利、受保護的布圖設計(拓模圖)權利及受保護植物品種權利，用於購買上述權利以供其行業、專業或業務用作產生應課稅利潤的資本開支(包括法律開支及估價費用)，均可獲得扣稅。

(3) 「專利盒」稅務優惠



為促進創新、加強香港作為區域知識產權貿易中心的競爭力，並鼓勵工業和研發界別以及創意產業創造和使用知識產權，政府於二零二四年引入「專利盒」稅務優惠(稅務寬減)，由七月五日起生效。由二零二三/二四課稅年度起，就源自香港從使用或出售具資格知識產權所得的應課稅利潤，納稅人可選擇享用5%特惠稅率，較二零二四年16.5%的一般利得稅稅率為低。

(4)「專利盒」稅務優惠的特色



關於這項稅務寬減措施，企業須注意以下事項：

- (一) 香港採用經濟合作與發展組織所採納的關聯法，決定了享有稅務寬減的知識產權收入可獲豁免的程度。只有源自具資格知識產權的收入才符合資格享有按關聯比例計算的稅務寬減。關聯比例的定義是具資格開支(可上調30%)在納稅人開發具資格知識產權所招致的整體開支中所佔的比例。
- (二) 具資格知識產權僅涵蓋研發活動所產生的專利、植物品種權利和受版權保護的軟件。
- (三) 在香港或其他地方提交申請和註冊的專利和植物品種權利均符合資格享有「專利盒」稅務優惠。在二零二六年七月五日當日或之後提交的非香港申請及其相應的註冊亦須在香港進行本地註冊，方可享有稅務寬減。就標準專利而言，本地註冊是指經香港原授專利制度進行註冊，而非重新註冊。如該項本地註冊涉及短期專利，則須在有關短期專利獲授予後提出進行實質審查的請求。
- (四) 在版權方面，只有該類由研發活動產生的軟件才被視為具資格知識產權。研發活動是指：(i)為拓展知識而進行的自然科學或應用科學方面的活動；(ii)為任何可行性研究或就任何市場、工商或管理事務的研究而進行的系統性、調查性或實驗性的活動；(iii)在有機會取得新的科學或技術上的知識及理解的情況下進行的原創性及經規劃的調查；或(iv)在任何新的(或經相當程度的改進的)物料、裝置、產品、程序、系統或服務的商業生產或運用前，將研究所得或其他知識，應用於為生產或引進該等物料、裝置、產品、程序、系統或服務而作的方案或設計。
- (五) 具資格開支只包括與具資格知識產權直接相關的研發開支，涵蓋：(i)由納稅人(在香港或香港以外地方)進行研發活動的開支；(ii)外判予非關聯方在香港或香港以外地方進行研發活動的開支；以及(iii)外判予屬香港稅務居民的關聯

方在香港或香港以外地方進行研發活動的開支。具體而言，收購知識產權的開支不會被視為具資格開支。

- (六) 如研發活動產生一系列具資格知識產權，納稅人須以公平合理的方式把相關的研發開支分攤和分配給每項具資格知識產權。
- (七) 如研發活動涉及收購其他知識產權，或納稅人把部分研發活動外判予關聯方在香港以外地方進行，則可享有稅務寬減的利潤額度可能會按比例減少。
- (八) 如納稅人根據與其他各方訂立的成本分攤協議進行部分或全部相關的研發活動，在符合若干條件下，由該納稅人分擔的研發開支可被視為具資格開支，合資格享有稅務寬減。
- (九) 與獲得稅務寬減的收入相關的虧損，可以與按「專利盒」機制以外的其他稅率徵稅的應評稅利潤抵銷，前提是可予抵銷的虧損額須按稅率差距作出調整。
- (十) 有權從某具資格知識產權獲取具資格知識產權收入的人士無須事先提出申請，亦可享有稅務寬減，但有關人士必須選擇稅務寬減，才可享有此項優惠。納稅人一旦作出選擇後不可撤回，亦不合資格按法團兩級制的一般利得稅稅率評稅(在二零二三/二四課稅年度，首200萬港元利潤按8.25%稅率徵稅，其後的利潤則按16.5%稅率徵稅)。
- (十一)「具資格知識產權收入」是指：(i)通過以下方式從具資格知識產權所得的收入(不論在香港或香港以外地方)：(1)展示或使用該知識產權，或展示或使用該知識產權的權利，或(2)傳授或承諾傳授與使用該知識產權有直接或間接關連的知識；(ii)由出售具資格知識產權所產生的收入；(iii)內含知識產權收入(即凡某產品或服務的銷售價格有部分金額可歸因於具資格知識產權，則該部分涉及的銷售收入可按公正合理的基準歸屬該知識產權的價值)；以及(iv)源自具資格知識產權的相關保險、損害賠償或補償金額。

(十二) 為享有稅務寬減，納稅人須妥善追蹤、追查和保存研發開支記錄和源自具資格知識產權的收入記錄。該等記錄必須足以證明有關收入屬具資格知識產權收入，並須載有與該收入相關的具資格知識產權的詳細資料。當局設定三年過渡期，讓納稅人有足夠時間適應有關追蹤和追查記錄的規定。

(十三) 此項稅務寬減措施不適用於具資格知識產權或其相應的本地申請或註冊所涉及的放棄、拒絕、取消、撤銷、失效、撤回或沒有提出實質審查請求(視乎何者相關)情況。在上述情況下，過往多年獲得稅務寬減的利潤將按在上述情況發生的年度的一般利得稅稅率與特惠稅率兩者的差距課稅。

稅務是一門技術性課題。上文旨在概述香港的知識產權相關稅務事宜，藉以提醒讀者在制訂知識產權策略時須考慮稅務影響，並諮詢稅務顧問以實施有效的稅務規劃和管理。

創新協作的事宜

隨着經濟與科技發展一日千里、科技日趨複雜、產品生命周期縮短，沒有一家公司可真正壟斷所有技術領域。因此，愈來愈多企業發現，要更迅速應對市場變化和把握新機遇，協作與競爭同樣重要。

先進的科技與通訊技術、數碼化的衝擊、人工智能和物聯網的蓬勃發展不僅為企業帶來更多機遇，亦利便企業之間的協作。因此，創新活動的跨國協作日趨頻繁。不少企業發現創作、獲取和維護知識產權的成本高昂，因此開始把焦點由傳統着重的知識產權擁有權轉向自由實施的權利。

創新協作的吸引力在於可提高創新能力和效能，並可獲取新技術、開拓新市場、善用資源，以及分擔成本和風險。事實上，這並非一蹴而就，企業必須尤為注意知識產權和管理的相關事宜。

(1) 創新協作常見的知識產權相關事宜



這些事宜包括：

- (一) 保密義務的範圍為何？
- (二) 協作範圍與目標為何？
- (三) 如何界定和管理背景知識產權？
- (四) 如何評估協作伙伴帶來的背景知識產權的價值？
- (五) 何者將擁有協作產生的知識產權？如屬共同擁有，是什麼意思？
- (六) 其他協作伙伴有什麼使用權？
- (七) 如何令協作產生的知識產權產生更多效益？如何分享這些效益？
- (八) 協作伙伴是否有權開發並擁有衍生知識產權？
- (九) 有關背景知識產權、協作產生的知識產權和衍生知識產權的使用條件或限制為何？

(2) 創新協作適合我嗎？



儘管創新協作或知識產權協作看來似乎很吸引，但並非適合所有公司。在作出選擇時，你應考慮以下問題：

- (一) 協作目標為何？
- (二) 這些目標是否可通過貴公司本身的資源實現？
- (三) 所涉產品或技術的性質是否適合協作？
- (四) 所涉產品或技術的生命周期是否需要快速創新？
- (五) 貴公司的企業文化是否願意分享和協作？
- (六) 協作預期為時多久？
- (七) 是否有退出策略？退出會有什麼後果？

(3) 是否存在有利於協作的外在因素？



你應確定：

- (一) 誰是潛在的協作伙伴？
- (二) 是否與潛在協作伙伴擁有共同目標、價值觀和願景？
- (三) 是否有政府支援和獎勵？
- (四) 是否會引起反競爭疑慮？

公營與私營機構、現有企業集團與初創企業、客戶與供應商或競爭者之間的協作伙伴，其重點工作和目標往往各不相同。

(4) 合約



儘管知識產權法在很大程度上可規管共同發明者、共同作者與共同擁有人、授權人與獲授權人的權利，但這些法律並不周全。我們絕對建議協作伙伴訂立全面的合約，清楚訂明協作各方的權利與義務，藉以妥善管理各方的期望。

(5) 全面方案妥善管理各方的期望。



創新協作並無一套放諸四海皆準的方案。因此，你必須採取全面的方案。對於創新協作終歸是否一個解決方案，是否提升你的企業競爭力的不二之選，你可透過以下問題找到答案：

- (一) 最終目標為何？
- (二) 貴公司如何以符合成本效益的方式達成目標？
- (三) 為達成這些目標，貴公司必須進行哪些變革？是否值得進行該等變革？

免責聲明

本刊物僅供一般參考之用，不應解釋為可取代正式的法律意見。知識產權署、香港律師會及撰文者(1)均沒有就刊物內容及所載分析及/或建議的準確性或完整性，作出申述或保證；及(2)在任何情況下，均無須為當中的任何不準確之處、遺漏、錯誤或誤差負責或承擔法律責任。

www.ip.gov.hk

