

浅析中国专利转让对香港地区标准专利的影响

谢喜堂,宋静娴

(上海专利商标事务所有限公司,上海 200233)

摘要:香港地区标准专利获得途径之一是基于中国专利(申请)分阶段完成登记。笔者从中国和香港地区相关法条与实际操作出发,分析中国专利(申请)在不同时间节点发生转让对于香港地区标准专利可能造成的影响,并对于立法本意和实际操作进行探讨,以期尽可能避免风险损失。

关键词:中国专利;转让;权利人

1 香港地区标准专利的获得

基于“一国两制”的基本国策,在回归后的香港地区实行单独的知识产权制度。即中国国家知识产权局授予的专利权、商标权等,并不直接在香港地区获得保护。

要在香港地区取得标准专利保护,须以下列其中一个指定专利当局所批准的专利为基础,在中国香港地区获得批准:

- 中华人民共和国国家知识产权局
- 欧洲专利局(就指定联合王国的专利而言)
- 联合王国专利局。

在中国香港地区申请标准专利,按两个阶段程序办理:

第一阶段,就指定专利申请提交“记录请求”。指定专利申请即为已在中国、欧洲(联合王国)或联合王国发表的专利申请。

第二阶段,就已获中国、欧洲(联合王国)或联合王国批准的专利,在中国香港提交“注册与批准请求”。

以基于中国专利的香港地区标准专利为例,须分两个阶段进行登记:

(1)中国专利申请公布后6个月内提交“记录请求”进行第一阶段登记;

(2)在中国专利授权公告后6个月内提交“注册与批准请求”进行第二阶段登记。

2 发生权利转让时的状况

2.1 中国专利(申请)转让的相关规定

根据《中华人民共和国专利法》第十条,专利申请权和专利权可以转让。

即在向国家知识产权局(CNIPA)提交了专利申请之后,其相关权利是可以转移的。同时相关条文还明确规定:当事人之间必须订立书面合同,并经登记、公告后生效;向国外主体转让的,还须办理技术出口手续。

中国发明专利申请提交后,以转让为例,申请人或专利权人变更的节点有如下4个:(1)申请后公布前(节点1);(2)公布后六个月内(节点2);(3)公布六个月后到授权前(节点3);(4)授权后(节点4)。

2.2 香港地区标准专利关于申请人资格规定

专利表格第P4号和专利表格第P5号^①是对应向香港知识产权署(HKIPO)进行香港地区标准专利的两个阶段登记时所要求提交的请求表。

进行香港地区标准专利第一阶段登记时,P4号O2“申请人资料”部分填写的“中文姓名名称”,依香港地区《专利条例(第514章)》之12“谁可申请”,该申请人信息应当与中国专利申请的申请人一致(“在该项发明专利的指定专利申请书内被指名为申请人的人”);如不一致,需要在P4号O3部分“有权申请的陈述”所列三个项目前方格内予以标识,并须提供支持性文件。

相关条款如下:

香港地区《专利条例(第514章)》12.谁可申请

(1)以下人士可就一项发明申请授予标准专利

(a)在该项发明的专利的指定专利申请书内被指名为申请人的人,或他在该项指定专利申请于香港的权利的所有权继承人;……

15 记录请求的提交

(1)根据第12(1)条有权就一项发明申请授予标准专利的任何人,可于自发表就该项发明而在指定专利当局提出的专利申请的日期后6个月内的任何时间,请求处长将该项指定专利申请的纪录记入注册纪录册内(在本条例中称为“记录请求”)。

(2)每一上述请求须由申请人签署和以订明方式向处长提交,并须载有以下各项……

(d)如提交请求的人并非是在指定专利申请中指名为申请人的人,则一项解释他有权就有关发明申请授予标准专利的陈述以及支持该项陈述的订明文件;……

在办理第一阶段登记后,香港地区标准专利(申请)就是一个独立的存在。

进行香港地区专利第二阶段登记的申请人应当是记录在册的香港地区标准专利的申请人;如不一致,需要在P5号O4部分“有权申请的陈述”所列三个项目前方格内予以标识,并须提供支持性文件(图1)。

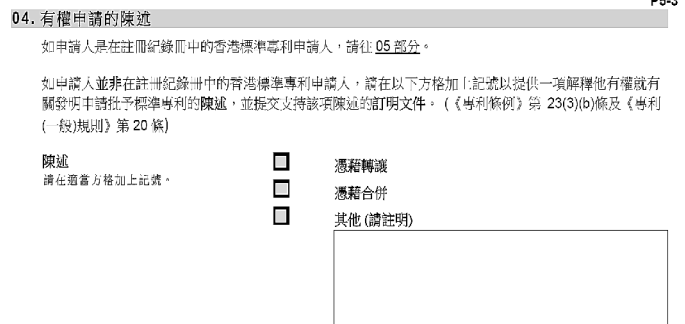


图1 专利表格第P5号局部

相关条款如下:

香港地区《专利条例(第514章)》23(3)(b)如提交请求的人并非是在注册纪录册中指名为有关发明的标准专利申请人的人,则一项解释首述的人有权就该项发明申请授予标准专利的陈述以及支持该陈述的订明文件”。

下文将结合上述规定来说明在本文第1部分所列出的4个不同节点期间进行中国专利(申请)(CN专利)转让对于香港地区标准专利(HK专利)的影响。

3 中国专利的转让对于相应香港地区标准专利的影响

3.1 节点1期间发生CN专利权利转让

实践中,HK专利第一阶段登记发生在对应本文2.1所述的“节点2”期间。那么,在“节点1”期间发生的权利转让是否会影响P4号O3“有权申请的陈述”部分的填写?

换言之,P4号O3“有权申请的陈述”部分所谓“如申请人是指定专利申请的申请人”是什么含义?香港地区《专利条例(第514章)》12.谁可申请中所述“在该项发明的专利的指定专利申请书内被指名为申请人的人”中的“指定专利申请书”究竟是在CNIPA办理专利申请手续时第110101号《发明专利请求书》第⑩栏的申请人,还是《发明专利申请》扉页上(71)著录项中列示的申请人?

实践中,“指定专利申请的申请人”应当理解为《发明专利申请》扉页上(71)著录项所列申请人,这一点也符合实际需求,因为第110101号《发明专利请求书》是不公开的。基于这一点,是否在“节点1”期间进行CN专利权利转让,是需要办理HK专利香港登记的权利人在规划阶段需要考虑的。

如果希望在HK专利香港登记的申请人是第110101号《发明专利请求书》第⑩栏的申请人(即CN专利的原申请人),则应该控制CN专利转让的节奏,避免发生“节点1”期间的权利转让,可以考虑推迟至“节点3”期间进行权利转让(详见本文3.2部分)。相反,希望在HK专利第一阶段登记时的申请人是上述《发明专利申请》扉页上(71)著录项所列申请人,则需要“节点1”期间及时办理相关手续,要在《发明专利申请》单行本公布准备之前完成权利转让、收到第200028号《手续合格通知书》;在公布准备工作启动之后提出的权利转让,无法体现在《发明专利申请》扉页上(71)著录项中,此时,在办理HK专利第一阶段登记时,就必须单独提供“……支持该项陈述订明文件”。

3.2 节点2期间发生CN专利权利转让

如果在对应于“节点2”期间发生权利转让,并且取得了第200028号《手续合格通知书》,进行HK专利第一阶段登记,是否可以以《发明专利申请》扉页上(71)著录项为准?实践中的确如此,原申请人(转让方)虽然将CN专利转让给受让方,但是《发明专利申请》扉页上(71)著录项记载的仍是原申请人,此时原申请人可以此为依据以原申请人的名义进行HK专利第一阶段登记。

相应地,是否可以将第200028号《手续合格通知书》作为HKIPO所要求的“订明文件”,以变更后的申请人名义办理“记录请求”,而无需单独为KH专利第一阶段登记签署权利转让文件?答案应该是肯定的,实践中也如此。即,此时《发明专利申请》扉页上(71)著录项记载的仍是原申请人,受让方可使用第200028号《手续合格通知书》作为“订明文件”以受让方名义进行HK专利第一阶段登记。

基于此,从程序管理方面而言,如果需要以受让方名义办理第一阶段手续,手续合格通知书为必要订明文件,需要控制好CNIPA办理权利转让手续的节奏,确保在CN专利公开后六个月内的期限届满之前取得手续合格通知书,否则就必须单独为办理“记录请求”准备转让文件,要么先办理登记后转让,要么先转让后办理登记。这六个月期限是不可延长的。

单纯从CN专利发生权利转让的角度来审视对HK专利的影响,从程序管理方面应该建立对应性的规则,防止出现时间节点或文件齐备与否的失控。

3.3 节点3期间发生CN专利的权利转让

在节点3期间,如果受让方根据《中华人民共和国专利法》第十条规定将该书面转让协议向CNIPA进行登记,则CNIPA会对于CN专利的转让进行公告,转让自登记之日起生效(如果不进行CN专利转让协议的登记,那么HK专利情况会变得更为复杂,此处不展开讨论)。在CN专利获得授权时,CN专利权利人就是受让方。

此时需要考虑问题是:办理HK专利第一阶段登记后,CN专利授权前(同时也落在HK专利第二阶段登记前),对CN专利的书面转让协议,其效力可以视同约定已经进行了第一阶段登记的HK专利的权利归属吗?

在CN专利授权后,受让方直接以其名义进行HK专利第二阶段登记,根据香港地区《专利条例》(第514章)23(1)(b)以及23(3)(b)的规定,因其并非办理HK专利第一阶段登记的人,而是“所有权继承人”,需要出具解释自己“有权就该项发明申请授予标准专利的陈述以及支持该陈述的订明文件”才可以。根据香港地区《专利(一般)规则》(第514C章)20,这样的订明文件为“足以证明他一如在该陈述所列般享有权利的文件”。根据目前实践操作,这样的文件是“标注了HK专利申请号的双方转让协议”或“标注了HK专利申请号的转让方单方声明”。如前文所述,CN专利的转让方(原申请人)和受让方当时所签署的转让协议中仅指明CN专利的转让,而没有提及HK专利,即并未标注HK专利的申请号,那么该中国专利受让方可能无法完成HK专利第二阶

段登记,无法获得HK专利权。如此,则节点3对应期间获得的第200028号《手续合格通知书》无法成为P5所要求的“订明文件”,也不能自动成为HK专利权利变更的依据。

笔者认为,上述操作存在一个需要解决的问题:HK专利第二阶段登记是基于CN专利获得授权才能完成,而CN专利在进行HK专利第一阶段登记和HK专利第二阶段登记期间已经从原申请人转让给了受让方,即,受让方作为申请人在继续进行相关努力,从而得到CN专利获得授权的成果。那么,在受让方获得CN专利权后,转让方是否有权进行HK专利第二阶段登记来获得HK专利权?如果认为是,岂不是转让方坐享其成?如果一方面受让方无法直接办理第二阶段登记,另一方面转让方因各种原因已不复存在或签署单独的HK专利转让已不可能,岂不是使得在香港取得专利权的机会因资格问题成为泡影?

HKIPO认为一旦完成第一阶段登记,HK专利与CN专利就互相独立,CN专利转让和HK专利转让也互相独立,因此在CN专利受让方作为申请人办理HK专利第二阶段登记时,HKIPO需要受让方出具带有香港申请号的转让协议或声明来证明其具有进行HK专利第二阶段登记资格和确认其可获得HK专利权,从这一角度来看这个要求是合理的。但是,如果CN专利受让方出于各种原因无法获得带有香港申请号的转让协议或声明(如,双方合作不畅,CN专利转让方中途变卦,不愿意再出具一份带有香港申请号的转让协议或声明),受让方就无法完成HK专利第二阶段登记。

考虑到“HK专利第二阶段登记是基于CN专利获得授权才能完成”这一事实,即HK专利权的获得依赖于CN专利的授权结果。如果受让方为CN专利获得授权付出种种努力,结果却是转让方自然而然地获得了HK专利权,而受让方却需要提供额外证明才可能获得HK专利权,权利义务似乎不尽平衡。

从法理角度考虑,在节点3期间发生CN专利转让时,允许将CNIPA手续合格通知书作为受让方有权获得HK专利权的订明文件,似乎更妥当。

3.4 节点4期间发生CN专利的权利转让

在CN专利授权后,不管是否已经办理了HK专利第二阶段登记,此时就CN专利签署的转让协议,如果其中并没有提及HK专利,应该可以认为转让方此时仅仅想处分其CN专利,而并不想处分相应的HK专利。

如果受让方想获得HK专利权,应该在协议中明确,或另外签署HK专利转让协议,并提交给HKIPO进行登记和公告。

这样来理解CN专利权和HK专利权彼此独立,HK专利并不依赖于CN专利而存在,才更合理。

4 风险规避建议

香港是中国特别行政区,是中国领土的一部分,目前,获得中国专利权的专利并不必然能在香港地区获得专利保护。

基于本文第1部分到第3部分的分析,笔者建议。

(1)在本文第3部分所列的4个节点转让CN专利权时,可以选择将CN专利和HK专利分开转让或一并转让,但相关文件的准备应事前对照香港地区相关条文规定来规划,以免事后无法弥补;

(2)不管在哪个阶段进行CN专利转让,双方应该考虑到HK专利的权属并进行约定。特别是在HK专利第一阶段登记和HK专利第二阶段登记之间进行CN专利转让时,最容易产生纠纷,建议在转让协议上一并标注HK专利的处分,避免后期不必要的麻烦。

参考文献

[1] https://www.ipd.gov.hk/sc/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm#p4

[2] https://www.ipd.gov.hk/sc/forms_fees/patents.htm

作者简介:谢喜堂(1964,04-),男,汉族,山东人,学历:研究生(硕士),副研究员,研究方向:专利情报;宋静娴(1981,10-),女,汉族,江苏人,学历:本科(学士),助理研究员,研究方向:电学物理方向的专利申请。