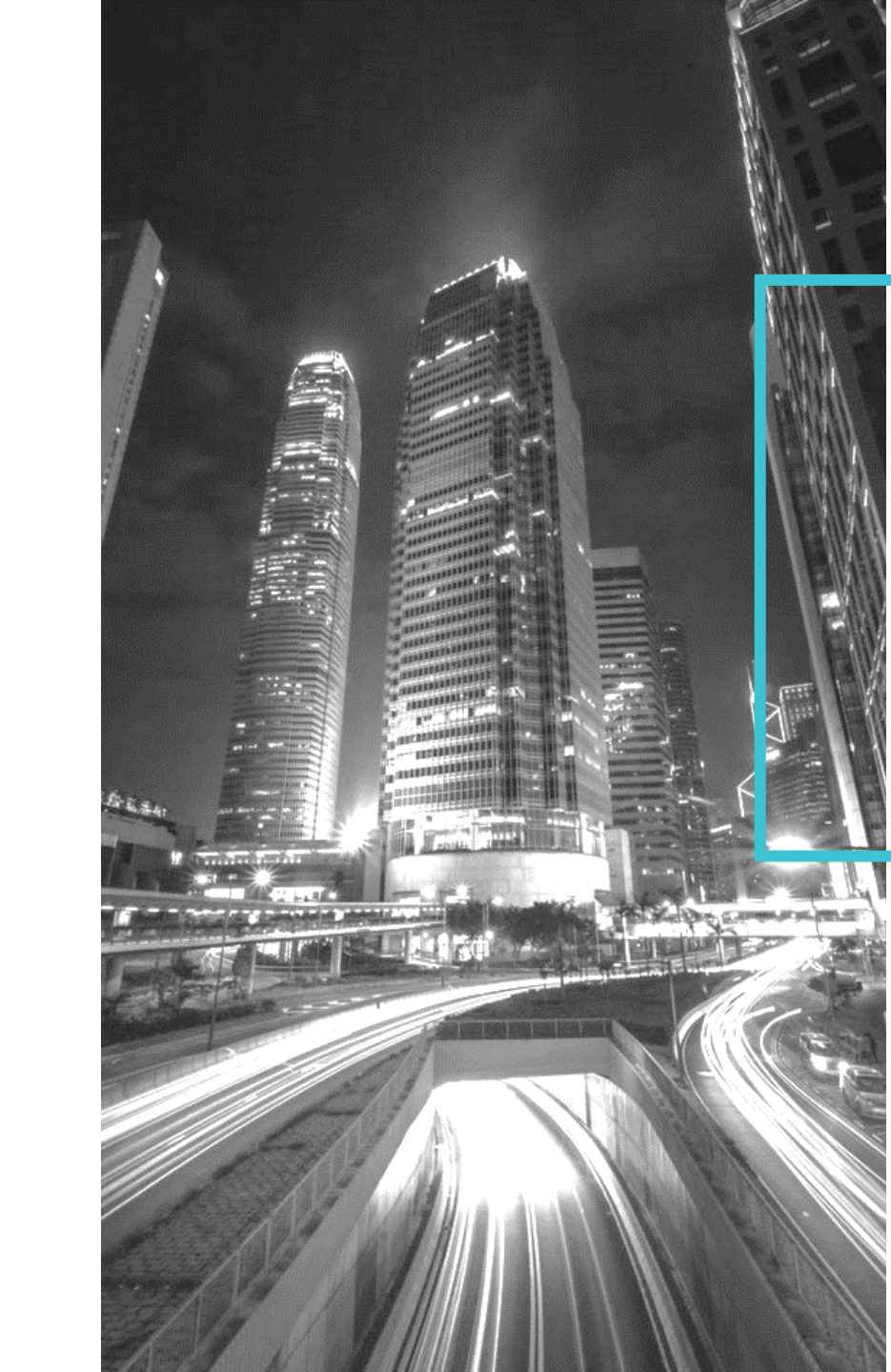




ELLALAN

張淑姬趙之威律師行

知识产权商业化背景下的法律实务

赵之威 Alan Chiu, 香港律师及粤港澳大湾区律师
ELLALAN 律师行创始人及管理合伙人
Email: alan.chiu@ellalan.com



关于 ALAN 赵之威律师

ELLALAN 创始人及管理合伙人



中国委托公证人 (香港)
认可调解员
婚姻监礼人
香港树仁大学法商系客座法律教授
香港律师会执业管理委员会副主席
香港律师会创科委员会委员
香港特别行政区政府- 律师纪律审裁团成员
香港青年联会参事及义务法律秘书
香港和富扶轮社义务法律顾问
香港青年协进会义务法律顾问
香港白云联会义务法律顾问



中国内地相关法律服务- 香港区-
2017年度律师



2015年 40 under 40
亚洲40岁以下顶尖律师
2021年亚洲前50名诉讼律师
2021年亚洲15佳知识产权律师
2022年亚洲15佳知识产权律师



推荐律师- 香港专利诉讼及交易
2015-2016, 2018-2022 年



商标法- 星级律师 – 香港2016-2023年
商标法- 星级律师 – 中国内地2015年
专利法- 星级律师 – 香港2014年
2023年香港知识产权年度律师



商标法顶尖专家
2017-2023 年

ELLALAN

我們在大中華 地區的足跡

ELLALAN

健伦(北京)知识产权代理有限公司

ELLALAN (Beijing) IP Limited

ELLALAN

广东健伦君律师事务所

ELLALAN (Guangdong) Law Office

ELLALAN

張淑姬趙之威律師行

ELLALAN

知识产权商业化

ELLALAN

知识产权商业化

- 知识产权商业化涉及的内容广泛，与知识产权涵盖的范畴相对应，例如各种智力创造的发明、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计，为扩大其经济效益所进行的活动，均可视为是其知识产权商业化
- 典型例子：专利的利用、技术转移、知识产权交易、商标/著作权/专利的许可授权等等
- 实现知识产权从“权利”向“价值”转化进而为企业带来现实价值的关键过程，对知识产权资产进行有效地商用化和资本化运营

知识产权商业化

- 对于科技创新类企业而言，多体现在专利战略、专利交易、专利证券化等
- 对于文化创意类企业而言，多体现在著作权交易、著作权衍生品授权等
- 对于品牌企业而言，多体现在商标许可、品牌联乘、特许经营等



圖片來源：互聯網

ELLALAN

知识产权商业化

- 商品化的成功取决于四个重要范畴:
 1. 知识产权的注册
 2. 知识产权的管理及使用 (包括建立专责处理知识产权的团队、对雇员进行相关培训)
 3. 合适的商品化模式 (如自营生产、许可使用、转让、特许经营)
 4. 侵权风险及对策 (如搜索相关的第三方权利、“自由使用权”分析), 及 维权对策 (如从甚么途径发现第三方的侵权行为、采取何种行动)

註冊

- 注册每个及所有的知识产权?
 - 认清核心资产
 - 了解注册目的
 - 考虑产品周期
- 在所有市场注册?
 - (i) 现有市场;
 - (ii) 即将开发市场; 及
 - (iii) 具潜力市场
- 需要在所有商品及服务上提交注册申请?
- 以谁的名义注册?
 - 个人/实体?



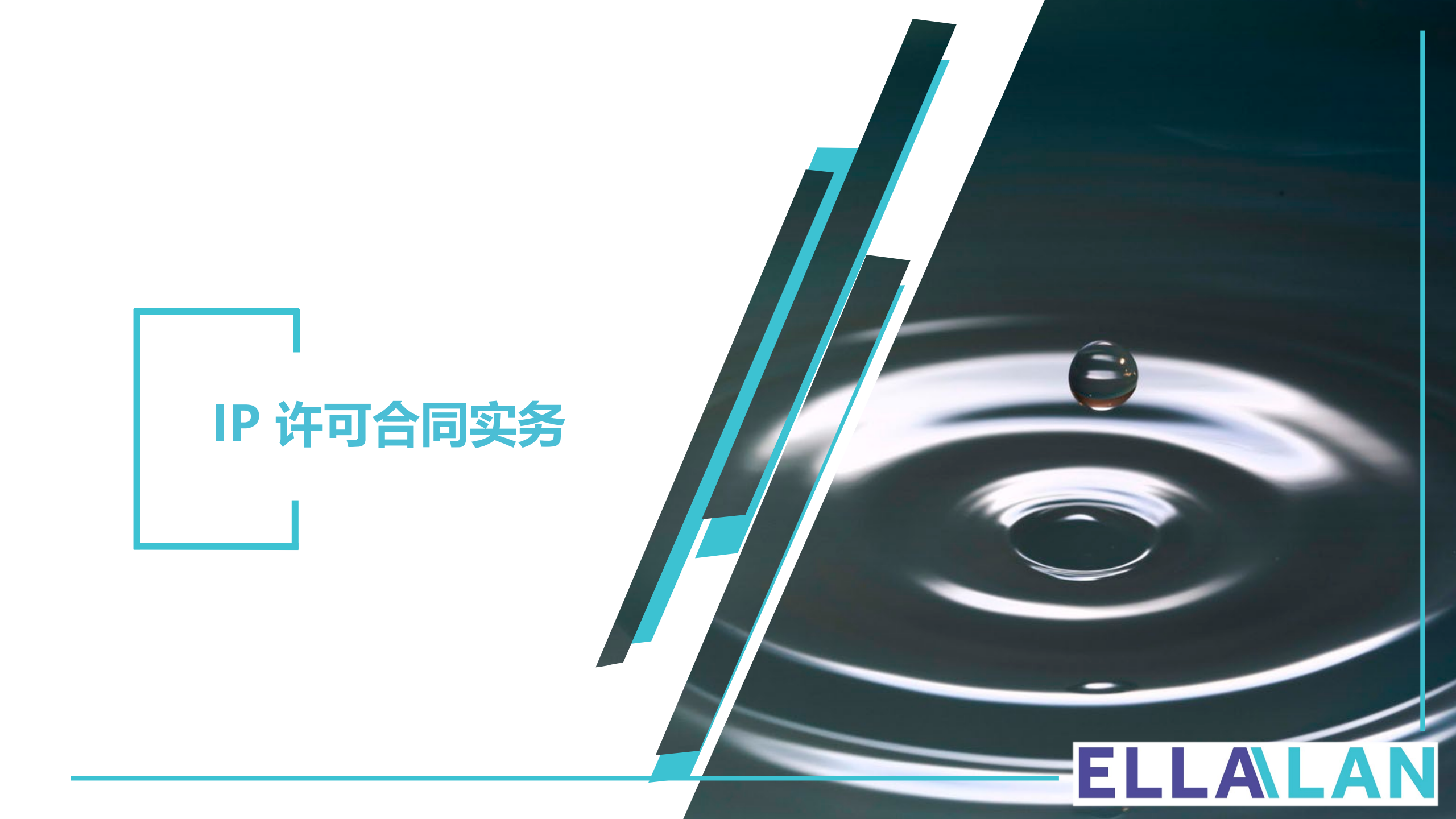
香港作為區內IP樞紐角色

- 《商标国际注册马德里协定有关议定书》延伸到香港
 - 香港作为基础注册成功机会较高
 - 尼斯分类 - 香港没有细分类, 撰写商品及服务项目时较灵活
- 没有资产增值税
- 容许尚无营业收入的生物科技公司申请通过上司规则和指引18A章节在香港上市
- 优质及国际化专业服务
- 香港定位为亚太区主要国际法律及争议解决服务中心



香港作為區內IP樞紐角色



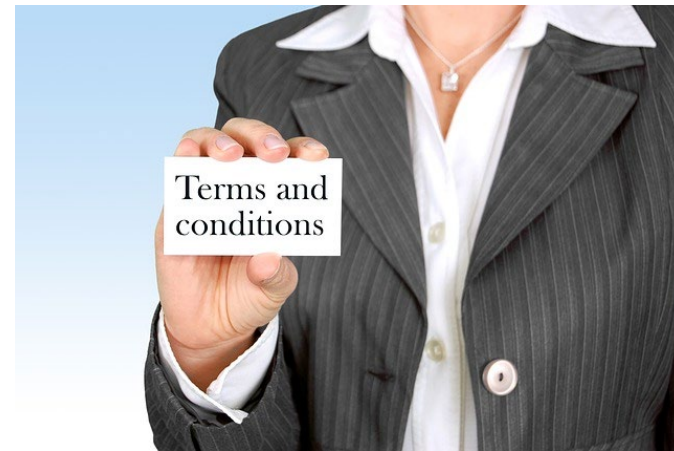


IP 许可合同实务

ELLALAN

许可合同最重要的合约条款

- 谁是合约方?
- 什么知识产权被授权?
- 授予的权利/限制
 - 适用产品/服务的种类
 - 专属/非专属权 (Exclusive/Non-Exclusive Right)
- 期限
- 地域
- 费用/授权费及付款方式
- 不侵权保证和侵权行为处理
- 保密责任
- 其他保证和补偿
- 终止/到期的安排 – 拥有权、资料/文件处理等等





注意事项/具体条款:

(1) 被授权的知识产权

- 商标
- 专利
- 外观设计
- 版权（软件、设计）
- 商业秘密和专有技术

(2) 授予的权利/限制

- 制造、使用、出售、改进？
- 复制、展出、披露、修改、创作衍生作品？
- 专属/非专属权 (Exclusive/Non-Exclusive Right)?
- 地域？
- 期限？



Photo by [Thomas Drouault](#) on [Unsplash](#)



注意事项/具体条款:

(3) 衍生作品的知识产权

- 如新创作、改进、修改、改编
- 商标/版权/商誉问题
- 所有权?
- 注册?
- 转让?

(4) 适用法律/争端解决

- 适用法律 – 熟悉度与可执行性
- 争议解决
 - 诉讼
 - 仲裁
 - 行业专家出任仲裁员
 - 保密性
 - 程序透明
 - 香港的《仲裁条例》修订
 - 使用HKIAC模板条款
- 调解/善意谈判?





注意事项/具体条款:

(5) 终止/到期

- 不竞争
 - 必须明确、具体和合理
- 不公开
 - 将文件标记为“机密”/“商业秘密”
- 归还或销毁所有“机密”文件和“商业秘密”
- 退还/销售(有时间限制) 或 回售/销毁所有未售出的库存
- 停止使用所有许可方的知识产权
- 取消任何许可登记



by [Matt Botsford](#) on [Unsplash](#)

可以授权正在申请的商
标、设计或专利吗？

ELLALAN

授权一项正在申请的知识产权

商标

- 在大多数司法管辖区技术上是可行的，但有一定的限制
- 知识产权可以包括法定权利和普通法权利，以及相关企业在商品和服务中的商誉。
- 如果被许可人接受一项仍在申请中的知识产权的许可，那么他应该意识到，如果申请不成功，就会有侵权的法律风险，以及是否有在先第三者权利。
- 契约双方的责任可以受制于合同（例如：被许可人授予赔偿金，使其在发生侵权诉讼时使不受损害）。
- 在某些司法管辖区（如俄罗斯），待审商标不受许可限制

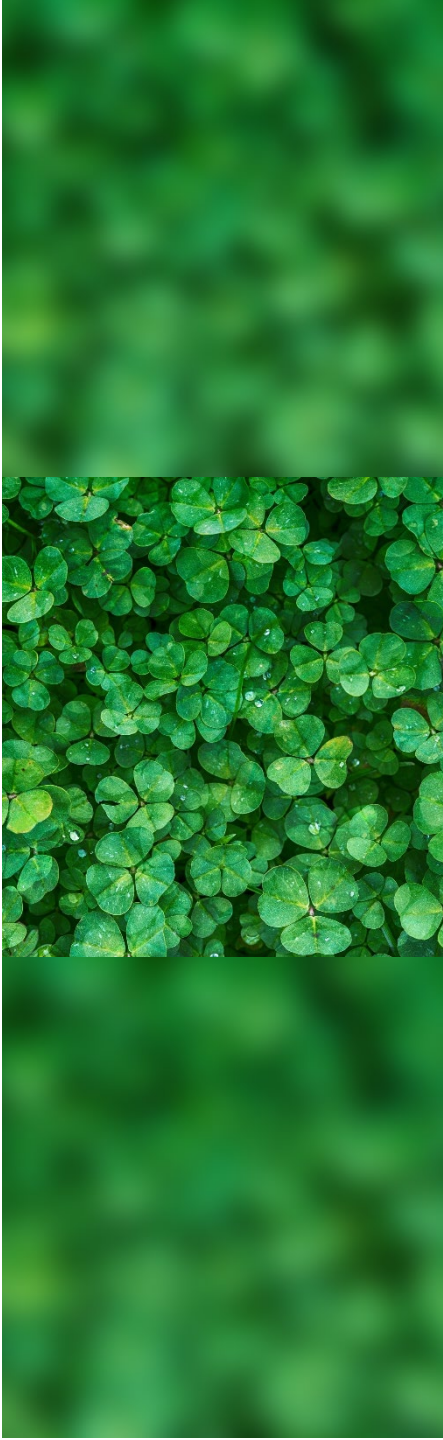
授权一项正在申请的知识产权

外观设计

- 香港法律中没有关于保护未注册的外观设计权的规定。
- 在香港，未注册的外观设计可以受到版权保护。

专利权

- 未注册的专利（或正在申请的专利）一般作为商业秘密保护。
- 只要有保密协议（如签署NDA），就可以进行授权。
- 授权合同应包括考虑到拒绝授予专利的条款



授权一项正在申请的知识产权

最佳做法:

在授权前一定要注册知识产权。对于被许可人，一定要对知识产权进行尽职调查，以避免或减少法律风险。如有需要，咨询专职IP律师。

许可人能否控制被许可
人如何使用知识产权？

ELLALAN

知识产权的使用

使用范围

- 什么商品或服务?
- 地区?
- 什么营销方式/出版材料?

如何控制?

- 规定审批准则
- 实施审计安排
- 遵守当地的规则和条例
- 实施品质控制和取样

再授权的权利

- 许可人的批准?
- 限制次级被许可人的数量/层次?
- 代表他们承担全部责任?
- 审计的权利?

达成知识产权许可交易之前 需要注意事项

Key consideration before entering into an IP license deal

达成知识产权授权交易前的主要考虑

- **Consider key terms of the licence**
 - scope, duration, territory and exclusivity, royalties etc.
- **Conduct due diligence of the IP rights involved**
 - Evaluate validity, registrability, nature and scope of the IP
 - Assess potential ownership dispute or infringement claim
 - Impact of any existing agreement
- **考虑授权的关键条款**
 - 范围、期限、地域和独占性、特许授权使用费等。
- **对所涉及的知识产权进行尽职调查**
 - 评估知识产权的有效性、可注册性、性质和范围
 - 评估潜在的拥有权纠纷或侵权索赔
 - 任何现有协议的影响

许可人/被许可人常见 错误和陷阱

Subject Matter

The Licensor is an artist agency social enterprise which has the rights to license Artwork created and owned by the artists.

主题内容

授权人是一家艺术家代理社会企业，有权授权艺术家创作和其拥有的艺术作品。

Subject Matter

The Licensor is an artist agency social enterprise which has the rights to license Artwork created and owned by the artists as stated in Schedule 1 of this Agreement.

Artwork means the artistic works as described in Schedule 1.

主题内容

授权人是一家艺术家代理社会企业，有权授权本协议附表1所述的艺术家创作和其拥有的艺术作品。

艺术品指附表1中所述的艺术作品。

Rights: all copyright in the Artwork to which the Licensor entitled in any part of the world.

Territory: China.

权利：授权人在世界上任何地方对艺术品享有的所有版权。

地区：中国。

Rights: all copyright and all accrued rights in the nature of copyright subsisting in the Artwork to which the Licensor is now or may at any time after the date of this Agreement become entitled in any part of the world.

Territory: People's Republic of China (including Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan).

权利：授权人现在或在本协议签订后的任何时候在世界上任何地方对艺术品享有的所有版权和所有版权性质的应该享有的权利。

地区： 中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾)。

GOVERNING LAW / DISPUTE RESOLUTION 管辖法律/争议解决

- This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by law.
- 本协议及因本协议或其目标和构成而引起或与之相关的一切争议和申索应受法律管辖。

GOVERNING LAW / DISPUTE RESOLUTION 管辖法律/争议解决

- This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law of Hong Kong SAR.
- 本协议及因本协议或其目标和构成而引起或与之相关的一切争议和申索（包括非合同争议或申索）应受香港特别行政区法律管辖并依其解释。

LANGUAGE语言

- This Agreement is made in English and Chinese.
- 本协议采用英文和中文。

LANGUAGE语言

- This Agreement is made in English and Chinese. In the event of a dispute as to the terms of this Agreement, the English version shall prevail.
- 本协议采用英文和中文。如对本协议条款存在任何争议，则以英文版本为准。

Common mistakes and pitfalls 常见的错误和误区

- Lack of clarity on or improper definition of the licensing subject matter
- Unclear scope, exclusivity, territory and expiration arrangement
- No approval standard / guideline and loss of control of the licensed products quality
- Failure to cover how to deal with IP infringement and split the costs incurred therefrom
- Silent on post-termination arrangement
- 授权主体不明确或定义不当
- 范围、独占性、地域和到期安排不明确
- 没有审批标准/准则，对授权产品的质量失去控制
- 未涉及如何处理知识产权侵权行为和分摊由此产生的费用
- 没有跟进终止条款后的安排



问答时间

