初創設計新產品 先申請商標專利
企業權益有保障

個案背景

不少初創企業以自行設計研發的特色產品開始生意。當產品推出市場，可能會面臨被抄襲及偽冒的問題。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人，從事設計及生產具有防偽功能的太陽眼鏡，希望請教專家應如何保障自己創作的產品。

申請人提出的問題

申請人設計的太陽眼鏡於內地生產，使用智能裝置的應用程式便可驗證其是否正貨。他期望當業務逐漸擴大，可進一步利用晶片建立會員制度等。不過，他對商標及專利認識不深，故希望請教顧問如何保障產品的外觀設計、商標及設計概念等。

專家顧問提供的分析 / 意見

工業貿易署「問問專家」服務的知識產權顧問孫俊生先生曾與申請人會面詳談。

孫先生首先建議，申請人要先辦好商標註冊。他解釋：「要保障這些特別設計的產品在成功推廣後的收益不被侵犯，商標註冊很重要。申請人應先在產品的原產地註冊商標，例如先在內地註冊，之後便為該商標在本港向知識產權署申請註冊。」他補充，註冊何種商標要視乎自己的業務性質，以申請人的產品為例，便應該註冊商品商標。



除了商標外，孫先生提醒申請人還可為其產品申請專利以增加保障。如果申請人的產品設計獨特，可考慮於本港及內地均申請外觀設計專利。如果新產品是自己發明的，更可嘗試註冊發明專利。他說：「發明專利有地域性，若產品於內地生產，應先在當地註冊發明專利，根據《巴黎公約》可享有 12 個月優先權保障。」

孫先生表示，大部份商標註冊有效期為十年；發明專利有效期為二十年；外觀設計專利有效期則可長達二十五年。專利期限屆滿不可延長。



孫先生提醒，擁有專利的產品，包裝上應顯示其專利編號。如果企業懷疑產品被偽冒侵權，他建議，可以準備好相關證書文件等資料，向當地的工商行政部門投訴，如證明屬實，侵權方會被罰款。如涉及從內地出口，企業則可向海關總署備案。孫先生補充，被侵權的企業可向內地法院提出民事訴訟，向侵權方索償。

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

申請人認為，顧問孫先生的建議實用，有助自己認清應做的事情。他在會面後便找設計師修正商標等設計，稍後再為產品註冊商標及申請專利。

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：「企業自行設計產品，宜先註冊商標及專利，保障知識產權。」

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。