商標註冊應由生產商／授權商負責 訂好經銷商合約權益有保障

個案背景

在過去數十年，世界各地創作出很多廣受歡迎的卡通人物和動漫角色。商家以他們為主題推出各式各樣的產品，吸引了一代代的消費者，正正反映一個出色品牌的成功之處。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人的公司，打算從日本引入卡通人物的毛公仔精品於香港售賣。



申請人提出的問題

申請人的公司並非相關產品的本港經銷商，因此她希望請教顧問有關申請商標註冊及知識產權的法規。

專家顧問提供的分析/ 意見

工業貿易署「問問專家」知識產權範疇的顧問劉帥賢博士曾與申請人接觸，解答她的問題。劉帥賢博士表示，申請人的個案情況相對簡單。他解釋說：「申請人的公司想以代理人或經銷商的身份由日本通過授權許可購入卡通人物毛公仔精品，對於產品的商標註冊事宜，若雙方沒有協議，應該是由它的日本生產商／授權商負責，申請人的公司毋須在銷售市場負責該毛公仔精品的商標註冊。申請人應向日本授權商查詢有沒有在目標銷售市場註冊商標，並建議授權商於目標銷售市場所在地為產品申請商標註冊，以保障雙方在目標銷售市場的權益。」



劉博士補充指，如果日本授權商願意讓經銷商在本港銷售精品，卻沒有為產品在本港申請商標註冊，這裡可有兩個方法處理。「第一，日本授權商／生產商可自行透過代理人在香港申請商標註冊。第二，授權商／生產商可授權其他公司，如申請人的公司代為在香港申請商標註冊，並於雙方訂立的合約中清楚說明約滿後須無條件交還商標予日本授權商，否則約滿後繼續使用便視為侵權。」他又指，外國公司申請本港商標註冊，可以透過代理公司準備文件申請，亦可委托專業人士協助。

劉博士建議品牌擁有人應自行申請商標註冊，盡力保障自己的權益。他提醒，品牌擁有人若沒有為授權產品申請商標註冊，當發現市場上出現盜用該商標的產品或仿冒品，便難以保障自身的知識產權，阻止對方侵權。

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

申請人認為，劉博士清楚而詳盡地解答了她有關商標註冊的疑問，有助公司制定未來開發產品的策略，以及留意如何保障公司利益避免因侵權受損。她的公司會嘗試與擁有卡通人物品牌的公司商討合作。

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：「授權產品適宜在銷售市場當地商標註冊，申請註冊事宜應由生產商／授權商負責。」

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。