產品設計慎保密 版權商標註冊早落實

個案背景

相較一式一樣的大量生產商品，手工製作產品往往更具創意及特色，近年廣受消費者歡迎。製作及銷售手作產品是不少人創業的起步點。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人張先生，本身從事設計工作，前年於本港開設公司，設計及人手製作首飾及燈飾等實木產品。產品由設計、生產以至包裝等均於本港完成。張先生指，公司的產品主要於本地市場銷售，運作比較簡單。

申請人提出的問題

申請人張先生表示，公司的產品銷售並沒有受到 2019 冠狀病毒病疫情太大影響。他透過一些途徑例如政府舉辦的活動，注意到可以透過網上銷售渠道拓展粵港澳大灣區（大灣區）內地城市的市場。他期望，將本地手工製作產品，推廣到大灣區內其他城市。他希望請教專家，新產品設計的註冊程序，及如何於外銷時保障產品的知識產權。

專家顧問提供的分析/ 意見

工業貿易署「問問專家」知識產權顧問、長青知識產權事務所董事孫俊生先生曾與申請人張先生詳談。孫先生分析張先生面對的情況，建議張先生首要採取適當行動，保障自己的業務及產品的知識產權。



孫先生解釋說：「張先生需要留意與產品設計相關的知識產權，包括註冊外觀設計、版權和商標等。以張先生這些手工製作的木產品為例，雖然因為產品不是創新發明或技術改良而未能申請發明專利，但他可以為自己設計的產品申請註冊外觀設計。」註冊外觀設計的擁有人有權阻止其他人在未經許可的情況下製造、輸入、出售或出租其註冊外觀設計產品。孫先生指出，註冊外觀設計需具新穎性，因此，在提交註冊申請前必須保密，設計必須在申請日前從未以任何形式披露。「很多本地中小型企業常犯的錯誤，就是申請前已公開設計，這並不符合註冊外觀設計的申請條件。」

至於版權方面，孫先生提到，本港現在雖有早於 1997 年開始生效的《版權條例》，自動賦予原創作品擁有人該作品的版權，但本港沒有版權註冊制度，不設有官方註冊處為版權作品註冊。不過，他補充指：「像張先生這類將產品外銷的企業，可以視乎外

銷地方的法律規定，於當地註冊版權。例如張先生的木製產品銷往大灣區內地城市，可向內地的國家版權局註冊版權。若被侵權時，持有官方版權證明可循民事補救，是其中一種維護企業在外銷地權益的方法。」

孫先生又表示，商標註冊不是強制規定，企業需向每個國家或司法管轄區逐一提交商標註冊申請。在香港註冊商標後所得的保護，不會自動伸延到內地或世界其他地方，如張先生要開拓大灣區市場，可為產品另在內地註冊商標。他說：「不少本港設計的產品於內地生產，再運到內地不同地方以至運往海外銷售，但一些中小企業卻待收到訂單後，才為產品在銷售地註冊商標，期間若被抄襲仿冒，未必能有效維權。」



孫先生又說，若只在本港申請商標註冊或外觀註冊等，手續不太複雜，中小企業可自行辦理。他提醒，疫情影響手續處理及文件往來，若中小企業要自行申請本港的知識產權註冊，需留意每個階段遞交資料的限期。他指出，企業自行跨地辦理銷售地的知識產權申請相對不便，再加上較難熟悉當地法例，建議中小企業必須委聘代理人處理。他又提醒，本地企業若有計劃為自己創作的產品開拓外地市場，應按照最嚴格標準製作設計圖紙，以確保為產品在銷售地申請知識產權時，能符合標準。

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

張先生認為，顧問孫先生能幫助他更了解有關知識產權的問題。他於會面後計劃透過網上平台，將產品銷售到大灣區內地城市。他表示，會參考孫先生的建議，聯絡代理公司協助辦理知識產權相關註冊。

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：「產品設計避免過早公開，否則影響外觀設計註冊申請。企業亦可為產品於外地註冊版權。商標註冊須逐一地區申請。」

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。