辦妥商標註冊 產品貼牌生產 增銷量降成本

個案背景

企業在開拓市場的過程中，一方面希望擴大生產規模，另一方面又要控制成本，因此，不少企業會採用「貼牌生產」方式 (Original Equipment Manufacturer, “OEM”)，即由廠商按企業要求生產產品，然後企業在產品印上其自家商標，自行出售。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人兩年前擬從台灣入口洗頭水、沐浴露等個人護理產品，然後在產品貼上自家公司的商標出售，但不清楚相關知識產權的使用方法。

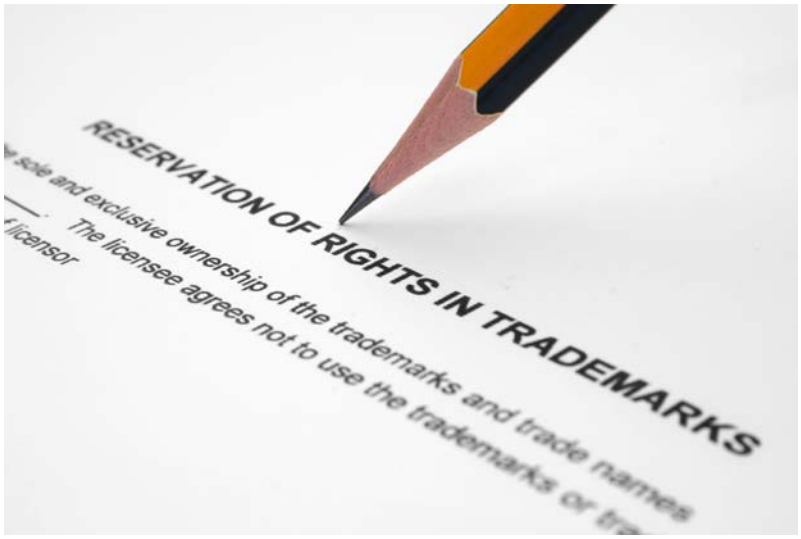
申請人提出的疑難

申請人趙先生主要有兩個疑問，第一是向第三方買產品貼自己品牌時需注意的地方，如商標、授權等；第二是如何在其他地方出售其貼牌產品。

專家顧問提供的分析／意見

「問問專家」知識產權問題諮詢顧問劉帥賢博士表示，「廠商按企業要求提供產品，然後企業在產品貼上自家商標，自行出售。在這種經營方式下，只要產品合乎當地法律要求，能夠進口便可。以趙先生的個案為例，他要處理的並不是台灣方面所供應的產品，而是在出售產品的地區準備其商標註冊。」

劉博士指出，企業要辦理商標註冊，宜先從市場所在地的知識產權部門進行初步檢索。不同國家的知識產權局都具備大數據庫進行檢索，一般



來說，檢索是有費用的，在檢索過程中，對文字的檢索相對圖案的檢索較容易。企業要查考擬註冊的商標是否已經有人登記或使用，以及是否有相似的圖案、文字等作為註冊參考。如確定沒有類同，便

可為商標申請註冊，否則便須要修改其商標。

劉博士提醒申請人要注意商標類別，商標的保護在於企業所選的商標類別，否則商標便發揮不了商標保護功能。再者，若將現有商標用以售賣不同類別的新產品，效果未必理想。例如，售賣傢具的企業若將傢具的商標用以售賣新產品 - 洗頭水，或會令消費者混淆。在這種情況下，企業為新產品註冊一個新商標會較合適。

至於如何在其他地方出售貼牌產品，劉博士認為，企業宜先考慮「哪些地方的市場有沒有商標註冊？例如在香港出售，便要在香港做商標註冊；在內地出售，便要在內地做商標註冊；其他地方亦然。」

那麼趙先生又是否需要在台灣做商標註冊呢？劉博士說，「貼牌產品有別於代理產品，如果趙先生代理台灣產品在港發售，就要查詢產品有否在香港登記和註冊商標；而貼牌產品則是買產品回來，之後貼上自己品牌在香港市場出售，在香港註冊商標便可。除非台灣也是其銷售市場之一，那便須要在台灣註冊商標。」

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

趙先生按劉博士的意見辦理相關手續，目前主力銷售澳洲、台灣的個人護理產品，包括洗頭水、沐浴露、潤膚膏等，生意額上升近三成，成績算是不俗。

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：「經營自家貼牌產品，宜先要做好商標註冊。」

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。