初创设计新产品 先申请商标专利
企业权益有保障

个案背景

不少初创企业以自行设计研发的特色产品开始生意。当产品推出市场，可能会面临被抄袭及伪冒的问题。一位「问问专家」业务咨询服务申请人，从事设计及生产具有防伪功能的太阳眼镜，希望请教专家应如何保障自己创作的产品。

申请人提出的问题

申请人设计的太阳眼镜于内地生产，使用智能装置的应用程序便可验证其是否正货。他期望当业务逐渐扩大，可进一步利用芯片建立会员制度等。不过，他对商标及专利认识不深，故希望请教顾问如何保障产品的外观设计、商标及设计概念等。

专家顾问提供的分析 / 意见

工业贸易署「问问专家」服务的知识产权顾问孙俊生先生曾与申请人会面详谈。

孙先生首先建议，申请人要先办好商标注册。他解释：「要保障这些特别设计的产品在成功推广后的收益不被侵犯，商标注册很重要。申请人应先在产品的原产地注册商标，例如先在内地注册，之后便为该商标在本港向知识产权署申请注册。」他补充，注册何种商标要视乎自己的业务性质，以申请人的产品为例，便应该注册商品商标。

除了商标外，孙先生提醒申请人还可为其产品申请专利以增加保障。如果申请人的产品设计独特，可考虑于本港及内地均申请外观设计专利。如果新产品是自己发明的，更可尝试注册发明专利。他说：「发明专利有地域性，若产品于内地生产，应先在当地注册发明专利，根据《巴黎公约》可享有 12 个月优先权保障。」



孙先生表示，大部份商标注册有效期为十年；发明专利有效期为二十年；外观设计专利有效期则可长达二十五年。专利期限届满不可延长。



孙先生提醒，拥有专利的产品，包装上应显示其专利编号。如果企业怀疑产品被伪冒侵权，他建议，可以准备好相关证书文件等资料，向当地的工商行政部门投诉，如证明属实，侵权方会被罚款。如涉及从内地出口，企业则可向海关总署备案。孙先生补充，被侵权的企业可向内地法院提出民事诉讼，向侵权方索偿。

申请人与专家顾问会面后如何处理问题

申请人认为，顾问孙先生的建议实用，有助自己认清应做的事情。他在会面后便找设计师修正商标等设计，稍后再为产品注册商标及申请专利。

专家顾问就个案指出中小企业可学习到的重点 / 精要

专家建议：「企业自行设计产品，宜先注册商标及专利，保障知识产权。」

在「问问专家」业务咨询服务个案分析集内提供的任何意见、结论或建议，
并不代表香港特别行政区政府及工业贸易署的观点。