商标注册应由生产商／授权商负责 订好经销商合约权益有保障

个案背景

在过去数十年，世界各地创作出很多广受欢迎的卡通人物和动漫角色。商家以他们为主题推出各式各样的产品，吸引了一代代的消费者，正正反映一个出色品牌的成功之处。一位「问问专家」业务咨询服务申请人的公司，打算从日本引入卡通人物的毛公仔精品于香港售卖。



申请人提出的问题

申请人的公司并非相关产品的本港经销商，因此她希望请教顾问有关申请商标注册及知识产权的法规。

专家顾问提供的分析/ 意见

工业贸易署「问问专家」知识产权范畴的顾问刘帅贤博士曾与申请人接触，解答她的问题。刘帅贤博士表示，申请人的个案情况相对简单。他解释说：「申请人的公司想以代理人或经销商的身份由日本通过授权许可购入卡通人物毛公仔精品，对于产品的商标注册事宜，若双方没有协议，应该是由它的日本生产商／授权商负责，申请人的公司毋须在销售市场负责该毛公仔精品的商标注册。申请人应向日本授权商查询有没有在目标销售市场注册商标，并建议授权商于目标销售市场所在地为产品申请商标注册，以保障双方在目标销售市场的权益。」



刘博士补充指，如果日本授权商愿意让经销商在本港销售精品，却没有为产品在本港申请商标注册，这里可有两个方法处理。「第一，日本授权商／生产商可自行透过代理人在香港申请商标注册。第二，授权商／生产商可授权其他公司，如申请人的公司代为在香港申请商标注册，并于双方订立的合约中清楚说明约满后须无条件交还商标予日本授权商，否则约满后继续使用便视为侵权。」他又指，外国公司申请本港商标注册，可以透过代理公司准备文件申请，亦可委托专业人士协助。

刘博士建议品牌拥有人应自行申请商标注册，尽力保障自己的权益。他提醒，品牌拥有人若没有为授权产品申请商标注册，当发现市场上出现盗用该商标的产品或仿冒品，便难以保障自身的知识产权，阻止对方侵权。

申请人与专家顾问会面后如何处理问题

申请人认为，刘博士清楚而详尽地解答了她有关商标注册的疑问，有助公司制定未来开发产品的策略，以及留意如何保障公司利益避免因侵权受损。她的公司会尝试与拥有卡通人物品牌的公司商讨合作。

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：「授权产品适宜在销售市场当地商标注册，申请注册事宜应由生产商／授权商负责。」

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。