产品设计慎保密 版权商标注册早落实

个案背景

相较一式一样的大量生产商品，手工制作产品往往更具创意及特色，近年广受消费者欢迎。制作及销售手作产品是不少人创业的起步点。一位「问问专家」业务咨询服务申请人张先生，本身从事设计工作，前年于本港开设公司，设计及人手制作首饰及灯饰等实木产品。产品由设计、生产以至包装等均于本港完成。张先生指，公司的产品主要于本地市场销售，运作比较简单。

申请人提出的问题

申请人张先生表示，公司的产品销售并没有受到 2019 冠状病毒病疫情太大影响。他透过一些途径例如政府举办的活动，注意到可以透过网上销售渠道拓展粤港澳大湾区（大湾区）内地城市的市场。他期望，将本地手工制作产品，推广到大湾区内其他城市。他希望请教专家，新产品设计的注册程序，及如何于外销时保障产品的知识产权。

专家顾问提供的分析/ 意见

工业贸易署「问问专家」知识产权顾问、长青知识产权事务所董事孙俊生先生曾与申请人张先生详谈。孙先生分析张先生面对的情况，建议张先生首要采取适当行动，保障自己的业务及产品的知识产权。



孙先生解释说 ：「张先生需要留意与产品设计相关的知识产权，包括注册外观设计、版权和商标等。以张先生这些手工制作的木产品为例，虽然因为产品不是创新发明或技术改良而未能申请发明专利，但他可以为自己设计的产品申请注册外观设计。」注册外观设计的拥有人有权阻止其他人在未经许可的情况下制造、输入、出售或出租其注册外观设计产品。孙先生指出，注册外观设计需具新颖性，因此，在提交注册申请前必须保密，设计必须在申请日前从未以任何形式披露。「很多本地中小型企业常犯的错误，就是申请前已公开设计，这并不符合注册外观设计的申请条件。」

至于版权方面，孙先生提到，本港现在虽有早于 1997 年开始生效的《版权条例》，自动赋予原创作品拥有人该作品的版权，但本港没有版权注册制度，不设有官方注册处为版权作品注册。不过，他补充指：「像张先生这类将产品外销的企业，可以视乎外销地方的法律规定，于当地注册版权。例如张先生的木制产品销往大湾区内地城市，可向内地的国家版权局注册版权。若被侵权时，持有官方版权证明可循民事补救，是其中一种维护企业在外销地权益的方法。」

孙先生又表示，商标注册不是强制规定，企业需向每个国家或司法管辖区逐一提交商标注册申请。在香港注册商标后所得的保护，不会自动伸延到内地或世界其他地方，如张先生要开拓大湾区市场，可为产品另在内地注册商标。他说：「不少本港设计的产品于内地生产，再运到内地不同地方以至运往海外销售，但一些中小企业却待收到订单后，才为产品在销售地注册商标，期间若被抄袭仿冒，未必能有效维权。」



孙先生又说，若只在本港申请商标注册或外观注册等，手续不太复杂，中小企业可自行办理。他提醒，疫情影响手续处理及文件往来，若中小企业要自行申请本港的知识产权注册，需留意每个阶段递交数据的限期。他指出，企业自行跨地办理销售地的知识产权申请相对不便，再加上较难熟悉当地法例，建议中小企业必须委聘代理人处理。他又提醒，本地企业若有计划为自己创作的产品开拓外地市场，应按照最严格标准制作设计图纸，以确保为产品在销售地申请知识产权时，能符合标准。

申请人与专家顾问会面后如何处理问题

张先生认为，顾问孙先生能帮助他更了解有关知识产权的问题。他于会面后计划透过网上平台，将产品销售到大湾区内地城市。他表示，会参考孙先生的建议，联络代理公司协助办理知识产权相关注册。

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：「产品设计避免过早公开，否则影响外观设计注册申请。企业亦可为产品于外地注册版权。商标注册须逐一地区申请。」

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。

