

網店需慎用他人商標 如遇糾紛早處理 和解免訟減損失

個案背景

電子商貿蓬勃發展，越來越多消費者通過互聯網採購世界各地的商品和服務。企業雖然因而多了一個獲得訂單的有效渠道，得以擴大市場，提高營業額，但也同時要處理與傳統業務不同的事務，以及面對當中涉及的風險和成本。一位「問問專家」業務諮詢服務申請人何小姐的公司透過 eBay 網上平台售賣玩具及文具，因網店銷售頁面懷疑使用了海外公司的產品商標字眼，被對方透過美國律師事務所提控。



申請人提出的問題

申請人何小姐收到網上平台通知，指其帳戶中的資金因網店涉及侵權訴訟而被平台凍結，但網店仍可進行銷售。儘管她很想盡快解決事件，並曾試圖與提控方商討，但對方委託的美國律師事務所反應冷淡，約大半個月後才回覆附上有關訴訟文件，並要求和解金一萬二千美元，金額是有關產品數年來銷售總額的數百倍之多。她隨後得悉，包括其公司在內有多達三百多家網店商家在同一案件中被提控，案件正被排期上庭當中，即已進入了司法程序。何小姐希望請教顧問，侵犯知識產權後的應訊程序和手續，以及其他可行的處理方案。

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、香港工業總會知識產權中心經理黃家賢先生曾與申請人何小姐詳談。黃先生表示，遇到這類涉及侵權的糾紛，如只屬檢舉，電商平台一般會先通知涉事網店商家，給予他們一段時間作出回應及補救。但如事件已進入司法程序，平台於收到法院通知後會即時凍結帳戶資金，並在收到裁決通知後才再行跟進。他提醒，網店商家有責任定期查閱有否收到平台發出的官方通知。如果事件仍在此階段，涉事商家可以盡快回應及採取補救措施，例如將涉及侵權的字眼刪除、將涉事產品下架，及／或作出賠償，力求以較少代價平息事情。如果讓事情繼續發酵甚至鬧上法庭，便十分不值。

「因為事件已進入了司法程序，何小姐必須委託律師處理。我建議她可以聯絡香港律師會，委聘能於美國執業處理這類民事訴訟案件的律師協助。」



黃先生指出，何小姐的個案帶出一個重要的教訓。「中小企業經營網店，其本質上就是營商活動，須留意知識產權資產的授權事宜，不論銷售的貨品或服務為何，首先要確保不要在未獲授權下使用他人已註冊的商標，相似的字眼或圖案亦需盡量避免，因為這樣或會侵犯相關知識產權擁有人的權利，令公眾產生混淆並引起糾紛。舉例

來說，一些知名的手提電話品牌會授權生產商可聲稱其生產的配件能適用於它們的手機，此授權實質是以該手機品牌的聲譽認可了配件生產商的产品。除了商標外，商家也應多加注意，網店的文字及圖片等內容亦應該避免令人誤把網店的產品連繫到其他品牌，以免帶來假冒的嫌疑。」

申請人與專家顧問會面後如何處理問題

在聽取專家顧問的意見後，何小姐透過中間人聯絡到一位美國律師協助處理事情，最終和興訟方以二千美元補償達成和解。

申請人何小姐表示黃先生給予的意見中肯和實際，又額外提醒她要注意網店的內容。在解決了訴訟後，何小姐也檢視並改動了網店的內容，藉以減低風險。

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：「網上營銷要小心，他人商標要慎用。如被檢舉需盡早處理以免招致訴訟。」

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。

