玩具生產商
知識產權保護

江炳滔律師事務所

江炳滔律師事務所
(知識產權部)

香港告士打道 111 號東惠商業大廈 1804 室

電話 : (852) 2519 3567
傳真 : (852) 2519 3610
電郵 : bkongco@netvigator.com

簡介

從一個原來意念而發展為一個有市場價值的設計，通常牽涉龐大費用。絕非所有新及表面上良好的意念或設計都會在商業上成功。假若有無恥抄襲者在新產品的生產過程中介入侵權，很明顯地那個創作者會非常失望。這些侵權行為肯定對創作者造成障礙。

抄襲引致之不利影響

當決定應否採取防範措施時，創作者應緊記著以下各項因素：-

- 假貨以低價出售，造成割喉式之減價戰
- 創作者會因他們之作品被利用而氣餒
- 抄襲者會被鼓勵再次侵權
- 其他玩具從業員也被鼓勵變成抄襲者之一
- 假貨品質低劣，令人們以為原創者之設計同樣劣質，導致聲譽受損
- 損失設計的動力及質素下降引致在海外市場的聲譽受損

保障方法

現今玩具的從業員均知曉以下之保護方法：-

- 專利
- 商標
- 商品外型之影射
- 外觀設計註冊
- 版權

知識產權之保障可能是重疊的: 如玩具商品一方面受專利保障，另一方面也有設計註冊權利，也可以倚靠版權或影射。有關法律毫無疑問是複雜的。但恰當之外觀設計註冊及有條理的商品設計圖樣檔案保存是有其商業的重要性。

本出版物的其餘篇幅是集中在外觀註冊法及版權法。我們相信它們是與玩具業有密切的關係。但在進一步說明前，必先提到專利，商標及商品外型之影射。

專利

自1997年7月起，香港已擁有自己的專利註冊制度，而非倚靠過往之英國註冊。現時之制度是建基於專利條例及其附例。

除非包含創造性，大部份玩具都受到其他種類的知識產權所保護。但很多玩具往往在專利申請批予前已過時。

商標

假若一個商品以某商標出售，其它商人不能使用相同或類似之商標。又假若某一商標已註冊及有人在沒有授權下使用該商標，則可根據商標條例以法律途徑追討。假若商標未經註冊但已廣泛應用以變得有區別性，則可用影射追討，以防止真偽貨品被混淆。

商品外型的影射

影射之原理也可用來防止某人在未經許可下採用獨特的設計。可是要證明某商品之外型為獨特是不容易的。

外觀設計註冊

如何去註冊一個外觀設計

申請書須遞交香港特別行政區之知識產權部門屬下之外觀設計註冊處。申請書必須具備以下:-

- 註冊的請求
- 有關外觀設計的表述
- 申請人的姓名及地址
- 如申請人非設計者，解釋申請人在該設計擁有之權利
- 於香港能派遞文件的地址
- 所須遞交費用及公告費

於不超過六個月前曾向巴黎公約或世界貿易組織遞交同樣申請者，將會享有優先權利。

遞交申請書後，外觀設計註冊處將會審查申請以決定該項申請是否符合形式上的規定。該審查是非實質的，即是設計註冊署將不會考慮該設計是否先前已發表。假若所有形式均符合，設計之一切資料將被登進註冊紀錄冊內，隨後發出註冊證書及於政府憲報內登出該項註冊。

保障有效期

從遞交申請書日開始計算，註冊登記之初步有效期為五年。該設計註冊有效期可申請延伸，每次五年，但總有效期不能超過二十五年。

加標記

在出售註冊設計時，沒有規定必須加記號以顯示其已註冊。但是加記號則有其明顯的益處。尤其是訴訟過程中，加記號有其明顯的價值。因此在商品加上註冊號及「註冊外觀設計」字眼是明智的做法。假若外觀設計註冊擁有人忘記加上註冊號，在尋求賠償時會遇到困難。於註冊手續未完成時，亦應在產品上加上申請編號。

註冊所賦予之權利

一個外觀設計一經註冊，申請人便擁有製造該物品或將該物品輸入香港、輸出香港、在展銷會展示、推廣及出售的專有權利。

先申請後推廣

申請註冊外觀設計必須在產品推出市場前進行。否則，註冊會容易受到攻擊。

版權作品

現時有關之法例為「版權條例」。該條例將版權存在之作品分為三大類：-

- 原創的文學作品、戲劇作品、音樂作品及藝術作品；
- 聲音記錄、影片、廣播或有線傳播節目；及
- 已發表版本之排印編排。

版權是自動賦予及即時產生的

當創作完成後，版權即告產生。例如一幅圖畫或首版在完成時，即存在版權。

版權無須註冊。事實上，香港沒有正式註冊版權的制度。

我們建議各生產商或創作者在作品上簽名及加上製作日期。這做法便可更有效地拿出證據支持該作品之版權。所有記錄均須保存。

設計的第一次發表(推出市場)日期也必須記錄下來。

如在設計創造過程中參考已存在之設計，該參考資料或設計也必須保存下來。

意念並不受保護

版權並不保護意念。版權只對作品本身提供保護：如一份寫作、一首音樂、某一幅畫、一件雕塑品、一幅圖樣或相片。

有關玩具之作品

以塑膠玩具為例，在開發期間通常會產生以下作品：-

- 草圖、手稿
- 黏土或人造樹脂所做之首版
- 工程或模具繪圖
- 模具

擁有權

一件藝術作品的作者(即製造該作品的人)是該作品的版權第一擁有人。若他是以僱員的身份製作作品，僱主則為該作品的第一版權擁有人。

專有權利

基本上每一個作品均有版權保障。跟據版權條例，版權擁有人有以下之專有權利：-

- 複製該作品
- 向公眾展示該作品的複製品
- 向公眾提供售賣該作品的複製品
- 製作該作品的改編本

版權之保護期

藝術作品版權的保護期是作者有生之年再加五十年。毫無疑問這是非常之足夠！

加標記

一般做法是在商品上加上©記號雖然版權條例沒有規定必須加設該標記，這個做法是值得玩具創作者依從的。

註冊外觀設計之侵權

如何構成侵權

在未經外觀註冊擁有人同意下作出任何屬註冊擁有人的專有權利的事情，即屬侵權。

何時可採取行動

儘管註冊有效期追溯至申請日，外觀設計註冊擁有人只可於獲發註冊證後方可採取打擊侵權之行動。

就侵權可獲之補償

以下是外觀註冊擁有人就侵權可獲得的補償：-

- 永久禁制令 - 防止侵權者繼續進行侵權行為
- 支付損害賠償或賠償利潤：-
  - i 評估損害賠償可按外觀註冊擁有人之利潤損或專有權利使用為準則。
  - ii 侵權者若證明他在侵權之時並不知悉該項外設計已註冊，便有可能無須支付損害賠償。
- 交出及處置侵權物品，包括假貨及生產工具。
- 以宣誓形式披露所有侵權行為
- 支付訴訟費用

版權之侵權

如何構成侵權

抄襲或侵佔版權是可分為直接侵權和間接侵權兩 類。

- 直接侵權 ～ 於工業制造過程中，複制某作品或向公眾發放該作品的複製品均為主要的直接行為。複制包括製造該作品的複製品。只要作品之實質部份被複製已構成侵權。毋須整項作品被複製。
- 間接侵權 ～ 此種行為包括輸入、輸出、為交易或業務的目的而管有複製品、將複製品出售、出租、要約出售或要約出租，或為出售或出租而展示複製品。

就侵犯版權可獲之補償

類似註冊外觀設計侵權之補償。

知情在侵權中之相關性

註冊外觀設計

無論侵權者是否知悉某外觀設計已經註冊均可構成侵權事實。註冊外觀設計之侵權是一項無須證明侵權人知否外觀設計已經註冊的罪行。所以外觀註冊人無須向法院證明侵權者知悉該外觀設計便可申請永久設計禁制令。

如前所述，侵權者是否知情只會影響侵權者的賠償責任。

版權

若侵權者直接地侵犯版權，例如該侵權者為生產商，他是否知道某複製品為侵權物品是不會影響其法律責任。知情與否只會影響損害賠償的責任。

至於間接侵權，不能證明知情會影響整項追討行動。

隨著大部份貿易商將生產線移離香港，版權侵佔之追討行動越來越困難。雖然追討入口或出口商的侵權行為仍然可行，但成本通常比較高。

應選擇那種保護方法

根據我們的經驗，侵權者較小向已註冊之外觀設計抗辯。由於採取此種保護方式是非常快捷並且並不昂貴，所以較值得推薦。

可是版權不應被忽視。有時外觀設計註冊會因註冊前已推出市場而被宣判無效。在此情況下就需要採用版權來防止抄襲。

調查

一個成功的法律行動通常倚賴良好的調查證據。調查證據亦需要預先週詳計劃。很多案件亦因為缺乏協調而失敗。

在香港有很多調查公司提供知識產權侵權調查服務。選擇此類公司時必須小心。經驗告訴我們不同的調查公司有不同的調查專長。

追回訴訟費用

如前所述，知識產權擁有者有權向侵權人追回訴訟費用。

能否追回訴訟費用是一個重要的問題。大部份人因懷疑能否成功追回訴訟費而不願意採取行動。

假若採取法律行動前有良好之預備就可以消除此種憂慮。若情況許可，應進行全面的信用及資產調查以找出侵權者是否有能力負責法律費用及賠償。

不用多說，假若侵權者對某人之經營做成威脅，法律費用會變成次要的考慮因素。

判決後之措施

一個值得考慮的步驟是在獲得最後判決後將侵權的事實及成功的打擊侵權行動公佈。經驗告訴我們這樣做會有極大的阻嚇作用。盜版要付出代價的訊息亦會傳遍整個市場。

獲得最後判決後亦應繼續監察。我們建議把最後判決公佈給玩具同行及客戶，以確保客戶的利益不會受到損害。

我們的建議

建議

要成功地打擊侵權行為並非難事。首先要盡快申請將貴客戶的最新設計註冊。若發現抄襲行為，應立刻徵詢法律意見。迅速行動可令產品在市場上有更持久的地位及令產品價格更穩定。

法律費用

普遍的想法是律師費是非常昂貴。這想法未必一定正確。貴客戶可能聽說過某些設計擁有人花費於打假行動的費用是非常合理。

事實上，有很多途徑以最少的法律費用達到最理想的效果。律師費並不會因侵權者的數目而倍增。反之，全面地打擊侵權行為可令生意拾級而上。

總結

- 在產品面世前申請外觀設計註冊
- 在產品上加上申請註冊編號
- 發現侵權應立刻就以下問題徵詢法律意見
  - 策略部署
  - 成功機會
  - 所需時間
  - 討回損害賠償及律師費的機會
- 在取得最終判決後，將侵權行為公佈

©江炳滔律師事務所　一九九九年一月
本刊物為江炳滔律師事務所的客戶而撰寫。本刊物的內容不應用作決定採取任何行動，亦不應視作本律師事務所給予的法律意見。若客戶就本刊物的內容或任何其他方面的知識產權法有任何問題，請聯絡本事務所區小姐。

玩具生產商
知識產權保護

江炳滔律師事務所