

註冊商標及申請的轉讓

什麼是轉讓？

註冊商標或商標註冊申請可轉讓予他人(參閱條例第 27(2)及 31(1)條)。賦予有關轉讓法律效力的文件可以是“轉讓書”。註冊商標或商標註冊申請的轉讓須以書面作出，並由轉讓人簽署(條例第 27(4)及 31(1)條)。

轉讓可以只限於該註冊或申請中的某部分(而非全部)貨品或服務(條例第 27(3)及 31(1)條)。某項申請的局部轉讓，實質是將該註冊申請分開的申請。

遺產代理人在管理已故人士的遺產時出售註冊商標或商標註冊申請，是以轉讓方式進行。該項轉讓須以書面作出，並由遺產代理人簽署(條例第 27(4)及 31(1)條)。相對而言，遺產代理人把註冊商標或商標註冊申請轉移給按已故人士遺囑或在無遺囑的情況下應享有權利的人(或其他實體)，是以作出允許的方式進行。(參閱《遺產代理人作出的允許》一章)。

註冊商標或商標註冊申請的轉讓亦可能是企業合併的結果。適用法律或會訂明，進行合併的公司的資產(包括任何商標)轉移給新的企業實體一事，在該公司所在國家或註冊國家的適當公司註冊機關把有關合併註冊後，即屬有效。該項轉讓一般會有

合併證明書或由公司或商業登記處發出的核證摘錄作為證據，視乎在有關個案中何者適用而定。

新法例的應用

註冊商標或商標註冊申請的轉讓屬可註冊交易(條例第 29(2)(a)及 31 條)。在轉讓詳情提交註冊之前，對在並不知悉該項轉讓的情況下取得任何有衝突的權益的人而言，該項轉讓屬無效(條例第 29(3)(a)及 31(3)條)。

除非轉讓詳情在轉讓日期起計的 6 個月期間內提交，否則承讓人無權就轉讓詳情獲註冊之前期間的侵權事宜獲得損害賠償，或獲得所交出的利潤(條例第 29(4)(a)及 31(3)條)。

在申請把(註冊商標的轉讓)詳情註冊，或在發出把(商標註冊申請的轉讓)詳情註冊的通知時，如該申請或通知是由轉讓人簽署或由他人代其簽署(規則第 62(2)條)，便無須再提交轉讓書。如該申請或通知並非由轉讓人簽署或由他人代其簽署，則須提交轉讓書副本，而該轉讓書副本會公開讓市民查閱(規則第 69(1)(r)條)。如沒有提交轉讓書副本，則其他足以證明該項轉讓的文件證據亦會獲接納(規則第 62(2)條)。

處理傳轉註冊商標或商標註冊申請的方法，與處理轉讓所用方法相同。如申請或通知並非由移轉人簽署或由他人代其簽署，便須遞交文件證據。

審查把詳情註冊的申請／通知

審查把轉讓詳情註冊的申請或把轉讓詳情註冊的通知時，會考慮下列因素：

- 把(關乎註冊商標)的詳情註冊的申請或把(關乎商標註冊申請)的詳情註冊的通知，是否採用指定表格(表格 T10)提交(規則第 62(1)條)？
- 提交申請／通知時是否已繳付指定費用(第 19 號費用)？一項可註冊交易的詳情註冊的申請／通知，可涉及多於一個註冊商標或商標註冊申請。
- 申請是否由轉讓人(條例第 29(1)(b)條) 或承讓人(條例第 29(1)(a)條)提交及簽署或由他人代其簽署？如申請是由轉讓人簽署或由他人代其簽署，則無須夾附該交易的文件證據(規則第 62(2)條)。如申請並非由轉讓人簽署或由他人代其簽署，則必須夾附該交易的文件證據，例如轉讓書副本(規則第 62(2)條)。該文件會公開讓市民查閱(規則第 69(1)(r)條)。(參閱下文“共同擁有權”部分)。

- 申請／通知是否列明：
 - 承讓人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(a)(i)及(b)(i)條)；
 - 轉讓日期(規則第 63(1)(a)(ii)及(b)(ii)條)；以及
 - 就轉讓中的任何權利而言，所轉讓的權利(條例第 27(3)及 29(2)(a)條；規則第 63(1)(b)(iii)條)。

- 如屬證明商標的轉讓，是否已符合須經處長同意的要求？
(條例附表 4 第 12 條)

(參閱《證明商標及集體商標》一章內關於“轉讓”和“證明商標”的部分。)

把轉讓詳情註冊

下列資料會記入註冊紀錄冊：

- 承讓人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(a)(i)及 63(1)(b)(i)條)；

- 轉讓日期(規則第 63(1)(a)(ii)及(b)(ii)條)；

- 就轉讓中的任何權利而言，所轉讓的權利的描述(規則第 63(1)(b)(iii)條)；
- 在註冊紀錄冊中作出有關記項的日期(規則第 63(2)條)；以及
- 申請把詳情註冊或發出通知的日期(條例第 29(3)(a)、29(4)(a)及 31 條)。

共同擁有權

註冊商標的單一名共同擁有人，不得在未經每一名其他共同擁有人的同意下進行轉讓(條例第 28(4)(b)及 31(1)條)。獲授權代共同擁有人行事的代理人，可代其簽署把轉讓詳情註冊的申請。

獨資經營及合夥經營商號

申請人應確保被稱為申請人或商標擁有人的實體能夠擁有財產，並以適當方式予以記錄，以保障其就註冊所享有的權利。處長無法就申請人的法律身分提供意見。

如屬由一名或多於一名人士擁有的商號，申請或註冊可以獨資經營者／合夥人或商號的名義進行，視乎該商號成立地點的有關法例而定。

如屬在香港成立的獨資經營商號，申請通常以“獨資經營者的姓名以某商號之名營業”的名義(例如陳小玲以陳氏公司之名營業)提出，而註冊也是以此名義進行。

如屬在香港成立的合夥經營商號，申請或註冊一般會列出各合夥人(或最少其中兩名合夥人)的姓名或名稱，並在其後加上商號名稱(例如陳小玲及林美美以陳林公司之名營業)。

獲授權代有關商號行事的代理人，可代其簽署把轉讓詳情註冊的申請。

非法團組織

非法團組織並非法人。它沒有本身的法團地位或與會員分開的獨立法律地位。由於不是法人，非法團組織不能夠以其名義持有財產(包括商標註冊或申請)。

爲了解決上述問題，商標註冊或申請可在不牴觸有關非法團組織的章程的情況下，由下列人士持有：

- 指名受託人；或
- 指名會員。

獲授權代非法團組織受託人或會員行事的代理人，可代其簽署把轉讓詳情註冊的申請或通知。

信託

轉讓詳情可以受託人的個人名義註冊，但註冊紀錄冊中不得記入任何信託通知(條例第 30 條)。

過渡性條文

新法律適用於在條例附表 5 生效日期當日或之後提交、要求把(關乎一個或多個註冊標記的)轉讓詳情註冊的申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(1)及 8(6)條)。

在條例附表 5 生效日期之前因轉讓或傳轉而根據舊法律要求把其後的所有人註冊的申請，如在生效日期當日仍然待決，將視為根據新法律要求把詳情註冊的申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(4)條)。我們可要求申請人修訂把其後的所有人註冊的申請，以符合新法律的規定(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(5)條)。
