

商標註冊及申請的特許

標記使用的特許

使用註冊商標，或使用正在申請註冊的商標，可獲授予特許或再授特許(條例第 27(1)、29(2)(b)、31(3)及 33(6)條)。特許須以書面作出並由授予人或由他人代其簽署(條例第 33(3)條)。

特許持有人的權利視乎特許的條款及條例而定(條例第 32 至 37 條)。

特許可以是有限制的，例如適用於所註冊或申請的貨品或服務中的某部分(而非全部)(條例第 33(2)(a)條)。

專用特許是授予一名特許持有人的權利。專用特許的授予人不得把特許授予任何其他人(就其他貨品或服務，或就於另一地方使用商標除外)，亦不得自己使用有關標記(條例第 32 條“專用特許”的定義)。

新法例的適用範圍

就註冊商標或正在申請註冊的商標授予特許，屬可註冊交易(條例第 29(2)(b)及 31(3)條)。除非已提交特許詳情以申請註冊，否則對在並不知悉該項特許的情況下取得任何有衝突的權益的人而言，該項特許屬無效(條例第 29(3)(a)及 31(3)條)。

此外，除非已提交特許詳情以申請註冊，否則特許持有人並不享有條例所訂的特許持有人的權利，包括關於侵權事宜的權利(條例第 29(3)(b)及 31(3)條)。

除非在特許的日期起計的六個月期間內提交特許詳情，否則特許持有人無權就在該項特許的詳情獲註冊之前的期間內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)。

申請將詳情註冊(註冊商標的特許)，或通知將詳情註冊(正在申請註冊商標的特許)時，如該申請或通知是由該項特許的授予人簽署，或由他人代其簽署，則無須再提交該項特許(規則第 62(3)條)。如該申請或通知並非由該項特許的授予人簽署，或由他人代其簽署，則須提交證明該項特許的文件證據，例如該項特許的副本，而該等文件證據將公開讓公眾查閱(規則第 62(3)及 69(1)(r)條)。

審查將詳情註冊的申請／通知

在審查將特許詳情註冊的申請／通知時須考慮以下因素：

- 詳情註冊申請(關於註冊商標的)或詳情註冊通知(關於商標註冊申請的)是否採用表格 T11 提交(規則第 62(1)條)？

- 在提交申請／通知時有否繳付指明費用(第 19 號費用)? 有關將一項可註冊交易的詳情註冊的申請／通知，可關乎多於一個註冊商標或多於一項商標註冊申請。
- 該項申請是由授予人提出並由授予人或他人代其簽署(條例第 29(1)(b)條)，抑或由特許持有人提出並由特許持有人或他人代其簽署(條例第 29(1)(a)條)? 該項申請倘若是由授予人或他人代其簽署，則無須連同該項交易的文件證據提交(規則第 62(3)條)。該項申請倘若並非由特許授予人或他人代其簽署，則必須連同該項交易的文件證據(例如特許副本)提交(規則第 62(3)條)，而該等文件證據將公開讓公眾查閱(規則第 69(1)(r)條)。
- 申請／通知有否述明：
 - 特許持有人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(c)(i)條)；
 - 如特許屬專用特許，該項特許屬專用特許的事實(規則第 63(1)(c)(ii)條)；
 - 如特許屬有限制的特許，該項限制的描述(規則第 63(1)(c)(iii)條)；以及
 - 如特許是就一個限定期間批予的，該項特許的有效期(規則第 63(1)(c)(iv)條)；例如“該項特許的有效期由〔 年 月 日〕至〔 年 月 日〕”？

將特許詳情註冊

下列事項須記入註冊紀錄冊：

- 特許持有人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(c)(i)條)；
- 如特許屬專用特許，該項特許屬專用特許的事實(規則第 63(1)(c)(ii)條)；
- 如特許屬有限制的特許，該項限制的描述(規則第 63(1)(c)(iii)條)；
- 如特許是就一個限定期間批予的，該項特許的有效期(規則第 63(1)(c)(iv)條)；
- 申請或通知將詳情註冊的日期(條例第 29(3)及 29(4)(a)條)；以及
- 在註冊紀錄冊作出記項的日期(規則第 63(2)條)。

修訂或刪除特許的註冊詳情

就申請或通知將某項特許的修訂詳情註冊或刪除某項特許的註冊詳情而言，有關申請或通知會按照將特許詳情註冊的申請或通知的相同方式處理(見上文 *審查將詳情註冊的申請／通知*)，但以下情況除外：

- 就申請或通知將某項特許的修訂詳情註冊而言，如有關申請或通知是由該項特許的授予人及承授人簽署或由他人代其簽署，則無須連同該等修訂的文件證據提交(規則第 64(2)條)；
- 就申請或通知刪除某項特許的註冊詳情而言，如有關申請或通知是由該項特許的承授人簽署或由他人代其簽署，則無須連同證明該等註冊詳情已不再有效的文件證據提交(規則第 64(3)條)。

所提交的任何文件證據將公開讓公眾查閱(規則第 64(2)、64(3)及 69(1)(t)條)。

過渡性條文

新法例適用於在生效日期當日或之後提交(關於一個或多個註冊商標)的特許詳情註冊申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 9 條)。

在生效日期之前根據舊有法例提出的要求註冊為註冊使用人的申請，如在生效日期仍然待決，則須視為根據新法例提出的特許詳情註冊申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 9(4)條)。我們可要求申請人修訂其提

出要求註冊為註冊使用人的申請，以符合新法例的規定(條例第 97 條；條例附表 5 第 9(5)條)。

有關更改或取消註冊使用人的註冊的法律程序，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法例處理(條例第 97 條；條例附表 5 第 9(6)條)。
