

轉移註冊商標及申請的法院命令

轉移註冊及申請的命令

香港的法院可在有關商標註冊或商標註冊申請的擁有權或其中或其下的任何權利的法律程序中作出命令，轉移註冊商標、商標註冊申請或其中或其下的任何權利(參閱條例第 29(2)(e)和 31(1)條)。

由於在香港註冊的商標屬位於香港的非土地財產，除香港的法院外，沒有其他根據條例第 29(2)(e)條獲承認的主管當局可命令轉移香港註冊商標或其中或其下的任何權利。

新法例的應用

轉移註冊商標或商標註冊申請的命令屬可註冊交易(條例第 29(2)(e)和 31(3)條)。除非已提交該命令的詳情以申請註冊，否則對在並不知悉該命令的情況下取得任何有衝突的權益的人而言，該命令屬無效(條例第 29(3)(a)和 31(3)條)。除非已提交該命令的詳情以申請註冊，否則任何聲稱憑藉該命令而成爲特許持有人的的人並不享有條例所賦予特許持有人的權利(條例第 29(3)(b)和 31(3)條)。

此外，除非在自該命令的日期起計的六個月期間內提交該命令的詳情，否則憑藉該命令而成爲商標擁有人或特許持有人的的人，無權就在

該命令的詳情獲註冊之前的期間內發生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)和 31(3)條)。

申請把詳情(有關轉移註冊商標事宜的詳情)註冊或提交通知把詳情(有關轉移註冊申請事宜的詳情)註冊時，必須出示有關命令(規則第 62(5)條)。

審查有關把詳情註冊的申請／通知

審查有關把法院命令詳情註冊的申請／通知時須考慮以下因素：

- 詳情註冊的申請(有關註冊商標)或詳情註冊的通知(有關商標註冊申請)是否採用指明表格 T10 號提交(規則第 62(1)條)？
- 提交申請／通知時是否已繳付指明費用(第 19 號費用)？一項可註冊交易的詳情註冊的申請／通知，可關乎多於一個註冊商標或多於一項商標註冊申請。
- 申請／通知是由憑藉該命令而成爲擁有人或特許持有人的人作出並由該人或他人代其簽署(條例第 29(1)(a)條)，還是由任何其他聲稱受影響的人作出並由該人或他人代其簽署(條例第 29(1)(b)條)？
- 申請／通知是否連同文件證據提交(規則第 62(5)條)？申請／通知必須連同有關命令的核證副本提交(規則第 62(5)和 117(1)條)，而該命令會公開讓公眾查閱(規則第 69(1)(r)條)。

- 申請／通知是否已載明：
 - 承轉人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(f)(i)條)；
 - 法院或其他主管當局的名稱(規則第 63(1)(f)(ii)條)；
 - 命令的日期(規則第 63(1)(f)(iii)條)；以及
 - 所轉移的商標、申請或權利(條例第 29(2)(e)條和規則第 63(1)(f)(iv)條)？

把命令的詳情註冊

下列事項會記入註冊紀錄冊：

- 承轉人的姓名或名稱及地址(規則第 63(1)(f)(i)條)；
- 法院或其他主管當局的名稱(規則第 63(1)(f)(ii)條)；
- 命令的日期(規則第 63(1)(f)(iii)條)；
- 所轉移權利的描述(如所轉移的是商標或申請中或其下的任何權利)(規則第 63(1)(f)(iv)條)；
- 申請或通知把命令的詳情註冊的日期(條例第 29(3)、29(4)(a)和 31 條)；以及
- 在註冊紀錄冊作出記項的日期(規則第 63(2)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)的命令詳情註冊申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(1)和 8(6)條)。

有關因法院命令而成爲後來的所有人或其他權利持有人的註冊申請，如在生效日期之前根據舊有法例提交而在生效日期當日仍然待決，則須視爲根據新法例提交的詳情註冊申請(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(4)條)。我們可要求申請人修訂其詳情註冊申請，以符合新法例的規定(條例第 97 條；條例附表 5 第 8(5)條)。

* * *