

## 申請商標前企業應要知道商標的註冊性

當企業剛使用或正想使用一個新商標時，它或會考慮把商標申請為註冊商標。此時，企業應要注意「商標的註冊性（即 Registrability）」。

上述事項重要的原因是因為當商標申請過程中，「商標註冊處」或會拒絕申請，若此時企業已在商業上如火如荼般地使用商標。那麼在未知能否成功註冊前，企業便要考慮是否繼續使用該商標。

在申請註冊商標的程序中，「商標註冊處」的第一個回覆最快也要在申請後幾個月。若「商標註冊處」的初步立場是反對申請。即使企業決心要向「商標註冊處」作出辯駁，那辯駁也不一定成功。若果辯駁失敗，即「商標註冊處」維持原判，那企業的考慮因素便會是更多，因為此時企業使用該商標的時間已經很長。

正因以上原因，筆者建議企業在作出商標申請註冊前，應尋求法律意見，查看該商標的「註冊性」。那樣，企業便有更準確的法律意見來作出商標申請，包括是否押後使用商標，或把商標改變些少來避免不需要的爭議等。

江炳滔律師事務所

2016年3月7日