

商標查冊的重要性

商標法有地域保護的限制。「地域」的意思是不同國家均有不同的商標法例和註冊規則。因此即使一個商標能成功地在國家甲註冊也不等於它也能在國家乙或國家丙成功註冊。再者，在現實中又時常發生「搶註」的情況，所以我們建議企業在作出一個商標申請前應該先進行商標查冊儘量預知商標的註冊性（即 Registrability）。

若果企業要在境外（如中國或美國）申請註冊一個商標，除非特別情況，企業應在有關國家先進行「商標查冊」從而早點預知甚至是防止以下問題:-

1. 問題一：有人已把企業的商標搶註了

不單止在外國，即使是在自己的國家「搶註」的情況亦有時會出現。該情況在中國尤為嚴重。透過「商標查冊」，企業便可較早得知有否人把商標在企業不知不覺下搶註。經驗告訴筆者，有很多搶註人其實是企業的（前）代理或（前）生產商。透過商標查冊，企業便可儘早得知商標有否被人搶註。

若果趕得切（即是商標證書仍未被註冊署發出），企業還可及時作出反對申請，從而避免漫長和昂貴的訟費。但若來不切的話，那企業便要考慮是否需要上法庭爭取回商標。至於企業的準申請那便不用說即時作出，在已有註冊商標下，商標註冊處亦不會接受。

2. 問題二：有人已把近似企業的商標註冊

多數在巴黎公約的國家成員均使用「First Filing」制度來處理商標申請。換言之，那一間公司首次成功註冊商標，那它便可獲得商標法的保護。若果在企業申請商標前已有公司註冊的了類似商標企業的商標，那企業的商標

申請便有可能不會成功。若透過「商標查冊」，企業在申請商標註冊前得知情況，它便可考慮作出小點「變通」。所謂「變通」那便是把商標變小小（如加點圖案或把字體變得藝術化點等等）來增加商標的「顯著性」。

透過商標查冊，企業可知道有否其它（無論其註冊人是有意或無意地）註冊類似自己商標的註冊商標存在。所謂知己知彼，企業應在申請註冊商標前作出「商標查冊」資料搜索。

其實商標查冊是一項企業無論在註冊商標前後都需要定期進行的一項保護知識產權必須工程。

江炳滔律師事務所

2017年2月27日