

「相同商標」查冊和「相近商標」查冊

查冊註冊商標可分為以下兩類:-

1. 「相同商標」查冊（即 **Identical Trademark Search**）和
2. 「相近商標」查冊（即 **Similar Trademark Search**）

「相同商標」查冊

進行「相同商標」查冊是申請商標前必要的行動。若查冊結果顯示有人已把企業一模一樣的商標成功註冊為註冊商標，企業的準商標申請必定不會成功。此時企業需要想辦法奪回被他人盜註的註冊商標，不然，企業便會喪失此商標在該國該類別的商標權利。更甚者，企業還有可能會被註冊人反客為主起訴。

「相近商標」查冊

至於「相近商標」查冊就並不是企業必須進行的工作。據經驗，「相近商標」查冊往往（有八、九成機會）會出現以下的結果:-

1. 有「非常相似」的註冊商標、
2. 有「較相似」的註冊商標、或
3. 有「小許相似」的註冊商標。

雖然查出有以上 3 種情況的相近商標，但並不等於企業的準商標申請不會成功。要知道一個商標可否被商標註冊處接納，需要考慮的因素有很多。例如：除考慮準商標與註冊商標的相近程度外，註冊處亦會考慮準商標與註冊商標所註冊的貨品有沒有區別，及申請國家的民情等等。因此，「相近商標」查冊的結果只是給予企業一些已註冊商標資料作參考。

增加成功註冊機會

面對「相近商標」查冊的結果，一般法律顧問（或商標代理）會為客戶提供不同深度的法律意見：企業的準商標註冊成功率。要知，法律意見並不同於商標註冊處的最後決定。因此，若果企業仍未開始使用準申請商標的話，可考慮把準商標作少許修改，以此來避免與註冊商標相撞，從而增加註冊成功率。

策略式申請來保護重要商標

若果企業對準申請商標情有獨鍾，不願作出太大更改或任何修改，那企業便可考慮把準商標申請在「鄰居貨品」上，（例如：企業想申請的類別是服裝類，因為服裝類有相近的註冊商標，企業將商標於服裝類申請的同時，亦應把準商標申請在「鄰居貨品」（例如：運動用品）上。這樣第二個申請能成功註冊的機會較高。

這樣做的結果是，即使申請於「有關貨品」上的準申請商標不獲接受，企業仍可獲得準申請商標於「鄰居貨品」上的註冊商標。若干年（如三年）後，當企業已於「有關貨品」上大量使用了該商標，企業便可「再次出擊」為商標申請於「有關貨品」上。若企業能證明它大量使用申請商標於「有關貨品」上，被獲批准的機會也會大大提升。

江炳滔律師事務所

2017年4月10日