

馬德里協定的議定書的基本情況 及商標國際註冊

木子

一九九五年九月一日，中國政府向世界知識產權組織遞交了「有關商標國際註冊馬德里協定的議定書」（以下簡稱議定書）的加入通知書。由於議

定書需要有四個國家或組織加入三個月後才能生效，而且其中至少有一個商標國際註冊馬德里協定（以下簡稱協定）成員國和至少一個非協定成員國或組織。中國是繼西班牙、瑞典、英國之後第四個加入議定書的國家。至此，議定書已於一九九五年十二月一日生效，並將於今年四月一日開始正式實施，與馬德里協定並存。

中國的加入對議定書的生效起了決定性的作用，在國際社會中樹立了良好的形象，引起了國際

社會的廣泛重視。這再次表明，中國對知識產權工作的重視和參與國際合作的決心。

世界知識產權組織總幹事鮑格胥博士對我國加入議定書給予了高度評價，認為其具有重要歷史意義：第一，使加入議定書締約國達到四個，世界知識產權組織可以向世界宣告議定書正式生效了；第二，中國加入議定書，必將帶動一大批發展中國家加入；第三，中國作為第四個國家加入議定書，可以將自己的經驗實務運用於議定書實施細則的修改和完善，對健全世界知識產權制度是一個強有力的推動；第四，世界知識產權組織建立以來，與中國有良好的合作關係，這再次向世界表明，這種合作

是成功的，卓有成效的。中國加入議定書後，將會使中國企業到議定書其它成員國進行商標註冊、使其產品行銷國際市場更為方便、順利，必將進一步促進中國對外經濟貿易的發展。

一、馬德里議定書的基本情況

1. 馬德里議定書

馬德里議定書是在馬德里協定基礎上發展而來的，它在申請條件、審查週期、工作語言、收費標準的方式以及國際註冊與基礎註冊的關係等方面都作了重要修改。其目的是為了使那些對國際註冊體系感興趣，而因國內法律等問題，難以加入馬德里協定的國家能夠參與這一商標國際註冊體系。一直未加入協定的英國、瑞典已分別先於中國加入了議定書，隨中國加入之後，丹麥、古巴也已先後向世界知識產權組織遞交了議定書的加入通知書，議定書現已有九個成員國。目前，仍有不少國家對議定書表示了很大興趣。如美國已將有關加入法案提交國會審議；日本也派遣了幾批審查官員到世界知識產權組織接受培訓；另有一些國家在其國內法作適當的修改和必要的籌備之後，很可能在近期內加入議定書。

2. 議定書的主要優點

議定書是在協定基礎上制定的，它除保留了協定的主要優點外，還具有以下主要優點：

(1) 放寬了申請商標國際註冊的條件。協定規定，申請國際註冊的商標必須是在國內已經註冊的商標，在國內未經商標主管機關核准註冊的商標，申請人不得將其申請國際註冊，商標主管機關也不予辦理。而議定書則允許，申請人不但可以以其商標在原屬國商標主管機關的註冊為依據、而且可以以其向該商標主管機關遞交的國家註冊申請為依據提出國際註冊申請。這對於進行實質審查的國家（例：中國）來說，其商標申請人是非常有利的，而且申請人還可享受保護工業產權巴黎公約所規定的六個月的優先權，這將有助於中國企業的商標權益在國外市場上能儘早獲得保護。

(2) 商標專用權的確立更合理。根據協定規定，某一商標自國際註冊之日起五年期滿前，由於該商標在國內因某種原因被撤銷，其國際註冊也要被撤銷，而議定書在基本保留了這一原則的同時，作了一些修改，即該商標由於國內註冊被撤銷，其國際註冊也將被撤銷，但可以在該商標國際註冊被撤銷之日起三個月內，將該商標轉換為有關國家的註冊申請，並保留原國際

註冊日為該商標的申請日，如該商標原享有優先權日，則仍享有該商標的優先權日。根據這一程序，商標申請人可在其商標被本國商標主管機關核駁或被撤銷時，仍可繼續在有關國家謀求其商標權利的確立，而不喪失其商標較早的申請日期。這對商標申請人的商標專用權益的確立與保護較協定更公平、合理。

(3) 延長了商標審查期限。協定規定，商標國際註冊領土延伸時，有關國際商標主管機關有權駁回申請期限為一年，即實際審查時間為十二個月。而議定書則規定，締約國商標主管機關如需要，可將有權駁回時限延長至十八個月，此外，再加上一定的異議時間，這就在一定程度上緩解了與某些國家國內法在駁回時間和工作量等方面的矛盾。

這一核駁期限的延長，事實上並未改變商標國際註冊「省時」的特點，首先，這一核駁期限的延長並沒有改變商標國際註冊領土延伸所需時間和到某國獲得保護的時間。其次，議定書規定，申請商標國際註冊領土延伸的基礎是相同商標的註冊申請，而不是在國內獲得有效註冊。就中國目前情況而言，如手續齊備，商標國際註冊申請可在數天內完成，所需時間要

比協定短得多。

(4) 增加了工作語言。協定規定其工作語言僅為法語，而議定書的工作語言又增加了英語，各成員國商標主管機關可以在法語和英語之間進行選擇，這給各成員國商標主管機關和商標申請人帶來了極大方便。這將會吸引更多的協定成員國和非協定國家和組織的加入，為包括中國企業在內的申請人提供了比協定範圍更廣的申請地域。

(5) 適應性廣。協定規定只有保護工業產權巴黎公約成員國才有資格加入，而議定書則規定除（保護工業產權組織巴黎公約）成員國外，將政府間組織亦納入了締約方的範圍。如歐洲共同體這樣的組織。

二、如何辦理商標國際註冊

中國企業可以通過商標局國際註冊處向商標國際註冊馬德里協定和商標註冊馬德里有關協定議定書的成員國申請商標註冊。也可以辦理逐一國家註冊。

1. 凡根據協定，議定書確定中國為原屬國的法人或者自然人，通過依照協定或議定書申請商標國際註冊的，必須首先在中國取得商標註冊、初步審

定或者申請已被受理，並且符合下列條件之一：
(1) 在中國設有真實有效的營業場所；(2) 在中國有住所；(3) 擁有中國國籍。

2. 申請商標國際註冊，應當直接到商標局或者郵寄辦理，或者委託代理組織辦理。直接辦理的，由申請人填寫申請書，若填寫時翻譯有困難，商標局可以安排翻譯。文件翻譯費為三〇〇元人民幣。

3. 申請商標國際註冊後期指定、轉讓、刪減、放棄、註銷、註冊人名稱或地址變更、代理人名稱或地址變更、續展、指定代理人等有關事宜的，申請人可以直接或者委託代理人到商標局辦理；也可以委託代理人或直接向世界知識產權組織國際局（以下簡稱國際局）辦理。但申請辦理與馬德里協定成員國有關的商標國際註冊的後期指定、轉讓、刪減、放棄、註銷事宜的，則必須通過商標局辦理。續展可放棄在部分國家的保護，也可在雖有駁回或無效且未有終局決定的締約方進行，但須在申請書中作特別聲明。

4. 商標國際註冊申請，不論手續是否齊備，商標局均以收文之日為申請日期，並編申請號。手續齊備後，商標局在申請之日起三十天內將申請書寄國際局；手續不齊備或者未按照規定寫申請書件

的，予以退回，申請日期不予保留。申請手續基本齊備或者申請書件基本符合規定，但需要補正的，商標局通知申請人予以補正，限其在收到通知之日起十五天內，按指定內容補正並交回商標局。限期內補正並交回商標局的，保留申請日期；未作補正或者超過期限補正的，予以退回，申請日期不予保留。

5. 商標公告、註冊證、續展證及其它通知

申請國際註冊的商標，一經在國際註冊簿上登記後，即由國際局負責刊登、出版在世界知識產權組織國際商標公告上，每週公告一次，任何人均可訂購；商標註冊證，續展證及其它有關通知，由國際局直接寄送申請人，註冊人或其代理人。

6. 商標國際註冊申請時指定的各保護國家，將根據各自的國家法律決定是否予以保護，若指定被駁回，申請人可以根據該駁回國的國家法，直接或委託代理人進行申訴。

7. 申請人或註冊人需查詢有關商標國際註冊的信息，可在商標駁回期限屆滿後，通過國際局有償獲得附有國際註冊情況分析的國際註冊簿詳細摘要。

8. 以國際註冊代替在中國相同的在先國家註冊及要求許可使用合同備案的，註冊人應通過國家工商

局指定的涉外商標代理組織到商標局辦理並向商標局交費。

9. 國際局將國際註冊簿上登記的商標都刊登在世界知識產權組織國際公告上，從該公告出版次月一日起的三個月內，任何人可對延伸至中國要求保護的國際註冊商標向商標局提出異議。

10. 對延伸至中國要求保護的國際註冊商標的爭議期限，從國際註冊商標在中國的駁回期限屆滿之日起計算；對被駁回或被異議的國際註冊商標的爭議期限，從該商標終局核准註冊決定在世界知識產權組織國際商標公告上刊登之日起計算。

II. 逐一國家註冊

(1) 逐一國家註冊是指企業通過代理人、或經銷商或其他方式，到國外一個國家一個國家或一個地區一個地區辦理商標註冊。一般來講，中國企業可以到巴黎公約成員國，或與中國簽訂有商標註冊互惠協約的國家逐一註冊。

(2) 申請逐一註冊的商標申請人。可以委託代理人或經銷商或其他機構代理，在國內，企業可以委託涉外代理機構代理；在國外，企業可以委託有關的律師事務所、或經銷商或其他有關機構代理。

(3) 中國企業如果在巴黎公約任一個成員國申請商

標註冊之後的半年內，又在相同的商品或服務上就同一商標向其他成員國申請註冊，那麼可以要求優先權。如果企業到非巴黎公約成員國申請商標註冊，只要這些國家與中國訂有商標註冊互惠協議，並且協議中規定有優先權條款的，也可以在申請時要求優先權。

(4) 申請逐一國家註冊的申請人，必須提供註冊所需的證件，並繳納所需的費用，所需的證件一般是本國商標註冊證複印件，付費證明等，如果聲明要求優先權，申請人還需提供原先提出申請的副本以及原先受理申請的國家主管機關出具的載明申請日期的證書及其譯本，當申請人到英國和美國申請商標註冊之前，申請人在提交申請時須明確聲明使用該商標。

(5) 商標逐一國家註冊的費用包括註冊國家所規定的申請費、註冊費的標準與商標國際註冊規費標準是不一樣的，代理費視國家和代理人的不同而不同。

馬德里議定書的實施，彌補了馬德里協定的缺陷，將為加入兩個協定成員國的工商業者提供更加方便、快捷的知識產權保護服務，並將為推動其成員國間的經濟合作與發展，發揮特殊的積極作用。