

一项具受欢迎的计划 - 于香港实施《马德里议 定书》

如有任何疑问，请联络本行合伙人杨元建律师
(电话：(852) 2854 3070或电邮：
LAWRENCE.YEUNG@CHYLAWYERS.COM.HK)。

请注意，本摘要说明仅供参考，并非旨在提供正式的法律意见。

2021年3月9日

余陈杨律师行 版权所有

于2020年6月19日生效的《2020年商标（修订）条例》赋予商标注册处处长（其中包括）在香港制定程序规则以执行《马德里议定书》（定义请见下文）的规定。虽然《马德里议定书》目前不适用于香港，但是，香港特别行政区计划最早在2022-2023年在香港实施《马德里议定书》。

甚麼是马德里制度？

马德里制度是一种受 (i) 《马德里商标国际注册协议》及 (ii) 《商标国际注册马德里协议有关议定书》（下称「《马德里议定书》」）管辖的国际商标注册制度。《马德里议定书》是一项国际条约，旨在促进于其缔约方注册和管理商标^[1]。马德里制度还提供了在世界知识产权组织国际局（下称「国际局」）注册商标的机制（称为「国际注册」或「IR」），让商标拥有人可透过一站式程序向国际局申请在其登记册中注册商标，而无需向每个司法管辖区逐一递交申请。也就是说，如果任何缔约方的「国民」^[2]已经在原属局^[3]获得了其商标的注册，或者其向原属局提交的申请仍待处理中，他可以在同一份国际申请内同时向其他所有缔约方申请该商标注册。

例如，在《马德里议定书》实施前，若某香港实体决定在5个不同的司法管辖区（包括香港）取得商标保护，则需要在该5个不同的司法管辖区分别递交申请。相反，如果《马德里议定书》适用于香港，该香港实体只需在香港递交一份申请，并将该申请扩展至另外4个不同的司法管辖区。

马德里制度的优点及局限

以下是马德里制度的一些优点和局限：

(i) 马德里制度的优点

- 通过原属局向国际局提交一份申请以完成在多个司法管辖区注册商标。
- 商标拥有人可以一种语言（英语、法语或西班牙语）在多个司法管辖区申请商标注册，而毋需使用多种语言。
- 在国际注册生效后的所有变更（例如：商标拥有人姓名及/或地址的变更及商标拥有的拥有权之变更），只需按照国际局的单一程序及向国际局支付一笔费用，该有关变更会被记录并且生效。

[1] 截止2020年10月12日，《马德里议定书》有107个缔约方。请见
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

[2] 根据《马德里商标国际注册协议》，「国民」指在缔约一方领土内有居籍或拥有真正及有效的商业或工业机构的人被视为该缔约方的国民。

[3] 根据《马德里议定书》第2 (2) 条，原属局指「存档基本申请或提出基本申请的办事处。」



(ii) 马德里制度的局限

- 如果在国际注册后的首5年内，基本注册（即：现有商标申请或在一个缔约国原属局的注册）停止有效，不论是取消或放弃，则国际注册将不再被受保护，并会自动取消（通常称为「中心攻击」）。
- 无论是否采用马德里制度，商标权利本质上受地域限制，并需由各司法管辖区独立授予。因此，在马德里制度实施后，即使某一商标在某一指定缔约国根据马德里制度项下的国际申请取得保护，该商标也不会在其他指定缔约国自动得到保护。

香港是《马德里议定书》项下其中一位成员吗？

值得注意的是，为了让《马德里议定书》适用于香港，有关方面作出了特别安排。事实上，只有《保护工业产权巴黎公约》的成员国及合资格的政府间组织方可成为《马德里议定书》的缔约方。基于上述原因，香港作为中国的一个特别行政区不能成为缔约方。

在这种情况下，已于1995年成为《马德里议定书》的缔约方的中国，于1997年6月，通知世界知识产权组织，《马德里议定书》及尤其向中国作出的国际商标注册领土延伸请求，「将暂缓适用于香港特别行政区」^[4]。此外，根据《基本法》第153条，中央人民政府（下称「中央政府」）可根据香港特别行政区的情况和需要，在征询香港特别行政区政府的意见后，决定有关中华人民共和国缔结的国际协议是否适用于香港特别行政区。因此，若要在香港实施《马德里议定书》，则须由中央政府作出决定，使该《马德里议定书》适用于香港。

就中央政府决定使用《马德里议定书》而言，香港特别行政区政府已获得中央政府原则上的支持，并将寻求其正式同意。一旦中央政府达成正式协议，中央政府将向世界知识产权组织发出正式通知，说明《马德里议定书》适用于香港。

《马德里议定书》是否适用于香港与中国内地之间的商标申请？

另一个值得探讨的有趣的问题是，《马德里议定书》为各缔约方之间的商标注册申请提供便利，但并非适用于某缔约方内部不同组成之间的商标注册申请。因此，即使《马德里议定书》在香港实施，这并不意味着《马德里议定书》适用于香港与中国内地之间的商标申请。

此外，由于香港和中国内地实行独立的商标制度，故此难以两个司法管辖区之间设立互认机制。虽然如此，香港特别行政区政府会继续与内地有关当局磋商，探讨另订安排的可行性，以促使两地之间互相的商标注册申请。

[4]中国透过《马德里(商标)通告第91号》发出通知。

