

张文宇学 著

Guide

马德里商标

to the **国际注册必读**

International Registration

of Marks under the Madrid System



中国工商出版社

图书馆



责任编辑：袁 泉

封面设计：枫 子

ISBN 978-7-80215-310-3



9 787802 153103

定价：16.00元

中

马德里商标国际注册必读

张 宇 著
文 学

责任编辑 袁 泉

封面设计 枫 子

图书在版编目(CIP)数据

马德里商标国际注册必读/张宇 文学著. —北京:中国工商出版社, 2009. 2

ISBN 978 - 7 - 80215 - 310 - 3

I. 马… II. ①张. ②文… III. 商标法—中国—必读
IV. D923. 43—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 008814 号

书名/马德里商标国际注册必读

著者/张宇 文学

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/880 毫米×1230 毫米 1/32 印张/7 字数/190 千字

版本/2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

印数/01 - 1000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074 电子邮箱/zggschs@263. net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978 - 7 - 80215 - 310 - 3/D · 348

定价:16.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序 言

近些年来,随着我国改革的深入和对外开放的扩大,经济迅猛发展,对外贸易的快速增长,越来越多的企业走出国门,中国制造的产品已经行销世界的每个角落。在我国加入世界贸易组织之后,无论是在国内还是在国外,我国企业都越来越多地面临着国外同行的强有力竞争。如何更好地保护自己的知识产权,尤其是更好地树立和维护自己的品牌,对于现代企业来说,是至关重要的。

商标与对外贸易有着紧密的联系。历史上,我国的企业在相当长的时间里不注重商标的国外注册,造成一些经过几十年使用的商标在国外被他人抢先注册,我国企业因此付出了沉重的代价:“英雄”金笔在日本一直广受欢迎,但其商标被日本商人抢先在日本注册,使其失去了在日本经过艰苦努力才建立起来的巨大市场;长虹电子集团的“长虹”商标在南非、印尼、泰国等地被国内的另一家电器生产企业抢注;“牡丹”电视机商标也在欧洲许多国家被抢注;“大宝”在美国、英国、荷兰、比利时、卢森堡被一荷兰人注册;“红星”二锅头酒在瑞典、爱尔兰、新西兰、英国等国家被一家英国公司抢注;“大白兔”商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国和英国都曾被抢注;“龙井茶”、“碧螺春”、“大红袍”、“信阳毛尖”等多个茶叶名称在韩国被一茶商注册为商标,尤其是2004年“Hisense”商标在德国被抢注案更是引起了国内媒体和相关人士的广泛关注。在过去的一段时间,我国一些企业比较注

重在中国本土市场上精耕细作,但开拓国际市场的信心和动力不够,商标国外注册和保护的意识不强,投入不多,当国际化浪潮一浪高过一浪的时候,我国企业在外贸方面商标注册的“硬伤”就暴露出来。

在历史的经验和教训面前,我国企业逐渐意识到拥有独立的知识产权的重要性,开始将自己的商标国外注册和保护工作放在了重要的位置上。这些企业清醒地认识到,对于一个现代化的企业来说,其对外贸易必将以商标先行,只有率先取得商标国际注册,才能更好地开拓国际市场,才能在国际市场上立足。我国政府站在现实和历史的高度,高瞻远瞩地明确提出“增强参与国际合作和竞争的能力。鼓励企业充分利用扩大开放的有利时机,增强开拓市场、技术创新和培育自主品牌的能力,继续实施‘走出去’战略”。我们要服务和服从于这个战略,积极探索“引进来”和“走出去”有机结合的具体方式,做好“引进来”的有关知识产权,特别是涉及商标的各项工作,不断为“走出去”创造更为有利的条件,形成我国自己的知名品牌,使我国企业在国际市场上的竞争能力上一个新台阶。

从2000年开始,我国企业通过马德里体系到国外注册商标的申请量不断攀升。世界知识产权组织(WIPO)公布的数据显示,我国申请人通过马德里体系的商标国际注册申请量已经连续3年位居第8位。虽然我国通过马德里渠道申请注册的国际商标数量越来越多,但是很多企业不了解通过何种程序,才能在对外贸易中有效地注册和保护自己的商标,听说过马德里商标国际注册体系的企业越来越多,但是具体介绍该体系的中文书籍却少之又少,这种矛盾随着我国经济和对外贸易的不断发展越来越深刻地彰显出来。因此,加强对

马德里商标国际注册体系的宣传,帮助申请人运用这一便捷的方式进行商标国际注册,显得格外紧迫,正是在这种环境下,一本通俗易懂又全面系统的读物应运而生了,希望它的出现能够为我国企业在短时间内了解该国际商标注册体系和基本程序,在不断升级的国际贸易和竞争中提供现实而有效的帮助。

本书的作者张宇和文学同志都有着十多年从事商标国际注册工作的经历,既有较深厚的商标理论知识,也有较丰富的实践经验,我很高兴地看到他们的努力,期盼着此书的出版为“走出去”战略发挥有益的作用,也希望本书的读者对书中的不足之处给予恳的批评和指正。

国家工商总局商标局局长 李建昌

2009年1月28日

目 录

序言	(1)
第一部分 马德里商标国际注册程序	(1)
一、马德里体系简介	(1)
(一) 马德里体系的历史及基本情况	(1)
(二) 《马德里协定》和《马德里议定书》的比较	(3)
(三) 马德里体系的优缺点	(4)
(四) 怎样加入《马德里协定》或《马德里议定书》	(6)
二、基本概念	(6)
(一) 原属国和原属局 (The Office of Origin)	(7)
(二) 基础注册和基础申请 (Basic Application & Basic Registration)	(7)
(三) 国际注册申请及国际注册日期	(8)
(四) 国际局 (International Bureau)	(8)
(五) 被指定缔约方的保护和驳回	(9)
(六) 中心打击 (Central attack)	(10)
(七) 维护条款 (The Safeguard Clause) 及其废止	(10)
(八) 单独规费 (Individual Fees)	(12)
(九) 某些国家的共同局 (Common Office)	(13)
(十) 领土效力 (Territorial Effect)	(14)
三、商标国际注册程序	(14)
(一) 国际注册申请程序	(14)
1. 申请人资格	(14)

2. 提交申请的方式	(15)
3. 提交的文件	(15)
4. 商标局受理申请和形式审查	(17)
5. 国际局的工作	(18)
6. 被指定缔约方主管局的审查	(22)
7. 国际注册费用的计算	(27)
8. 国际注册情况的查询	(28)
(二) 国际注册后续程序	(29)
1. 后期指定	(29)
2. 转让	(31)
3. 注册人名称和地址变更	(33)
4. 续展	(34)
5. 删减、放弃和注销	(34)
6. 代理人名称和地址变更	(35)
7. 替代	(35)
第二部分 如何填写马德里国际注册外文表格	(37)
一、MM1 表格 - 专属协定的国际注册申请	(37)
二、MM2 表格 - 专属议定书的国际注册申请	(40)
三、MM3 表格 - 同属协定和议定书的国际注册申请	(44)
四、MM4 表格 - 后期指定申请	(49)
五、MM5 表格 - 转让申请	(51)
六、MM6 表格 - 商品和服务删减申请	(53)
七、MM7 表格 - 放弃申请	(55)
八、MM8 表格 - 注销申请	(56)
九、MM9 表格 - 注册人名称和/或地址变更申请	(57)
十、MM10 表格 - 代理人名称和/或地址变更申请	(58)
十一、MM11 表格 - 续展申请	(59)
十二、MM12 表格 - 指定代理人	(60)

十三、MM18 表格 - 商标使用意图声明(美国)	(61)
附:表格	(61)
第三部分 相关国际条约和法律规定	(116)
一、商标国际注册马德里协定	(116)
二、商标国际注册马德里协定有关议定书	(133)
三、商标国际注册马德里协定及该协定 有关议定书的共同实施细则	(149)
四、马德里商标国际注册实施办法	(209)
后记	(214)

第一部分 马德里商标国际注册程序

一、马德里体系简介

(一) 马德里体系的历史及基本情况

1. 让我们来理解认识邮局

在邮局出现之前,我们送信只能靠自己或者委托他人带给收信人。可是如果同时要给很多人送信显然就会非常麻烦而繁重,正是这种广泛而巨大的需求导致了邮局的出现。

在马德里体系出现之前,如果申请人想去其他国家注册商标,只能逐一向不同国家的主管机关直接提交,并且一般都被要求委托该国的律师或代理组织来代理。如果申请注册的国家较多,那么工作量就非常巨大,因为各国的语言、申请程序以及相关法律千差万别,稍有不慎就可能贻误良机或者劳无所获。有需求就会有供给,在以法国、德国、意大利、荷兰、比利时、葡萄牙、瑞士和卢森堡等国的主导之下,1891年4月14日在西班牙首都马德里《商标国际注册马德里协定》(以下简称《马德里协定》或《协定》)横空出世了。最早加入该协定的有4个缔约国,它们是法国、西班牙、瑞士和比利时,时间是1892年7月15日。因为法国是《协定》的最主要创始国,因此法语成为《协定》唯一的工作语言,这也为《协定》以后的发展埋下了隐患。

《协定》签订的目的非常简单,就是通过一个中转机构(世界知识产权组织国际局),为缔约方国民到其他缔约方注册商标提供一条便捷的途径。我们可以把国际局看作邮局,而申请人就是寄信人,被申请国的主管机关就是收信人。一份申请就如同寄出的信件,而被申请国主管机关的驳回通知、核准通知以及其他各种通知和意见可以理解

为回信,这些回信也是要通过邮局来寄送的。当然我们要为邮局的服务支付邮资,这就是基础注册费。如果我们寄信的目的是向收信人购买商品,那么,我们为所购买的商品而向卖方支付的费用就是补充注册费、附件注册费或者单独规费,而卖方向我们提供的商品就是被申请国主管机关对申请商标的注册和保护。如同我们购买商品的费用可以通过邮局汇给收信人一样,向被指定国家支付的补充注册费、附件注册费或者单独规费等申请费用也是直接缴纳给国际局,再由它转给各被指定的缔约国。邮局只负责转交费用和信件,如果我们收到的商品有瑕疵或者收件人认为寄件人对所要商品的指示不明确,那么就需要双方直接进行联系了。国际局的作用也只停留在申请层面上,而对申请之后的复审、诉讼等后续程序就概不负责了。

2. 马德里体系的发展历程

《马德里协定》签订之后,其先进的理念吸引了很多国家加入,我国也于1989年10月4日成为该协定缔约方。《马德里协定》虽然先后修改或修订过六次,但是其自身的一些缺陷,比如太短的审查时限(12个月)、太低的收费(补充注册费仅为73瑞士法郎)、太单一的语言(只有法语),成为其吸引诸如美国、日本、英国、澳大利亚等一些经济大国加入的障碍。这些国家不想让法国成为这一体系的“老大”,它们寻求更多的话语权,纷纷提出了自己的主张,马德里体系的发展史也象是一部国际政治斗争史。在《马德里协定》的发展遭遇到瓶颈之后,其成员国们不得不面对现实,决定敞开胸怀、面对未来,在与美、日、英等国的多轮磋商之后,在兼顾新老成员利益的情况下,一部新的法律文件《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称《马德里议定书》或《议定书》)在1989年的马德里联盟会议上获得通过了。我国于1995年12月1日加入该议定书,成为第一批缔约国,其他缔约国还有:西班牙、瑞典和英国,我国是第4个缔约方,在我国加入后,《马德里议定书》就开始生效了。1996年4月1日,《马德里议定书》在我国开始实施。

马德里体系包含两个法律文件,即《马德里协定》和《马德里议定

书》及《马德里协定及其有关议定书的共同实施细则》(以下简称《共同实施细则》)。马德里国际注册是指在《马德里协定》和《马德里议定书》的约束下进行注册。《马德里协定》及其《议定书》的所有成员组成马德里联盟,这一联盟是根据《保护知识产权巴黎公约》第19条建立起来的特别联盟。截至2009年2月,马德里联盟的缔约方已达84个。马德里联盟的每个成员都是联盟大会的成员。联盟大会的主要任务是制定并通过联盟纲领和预算、修改实施细则以及确定注册规费等。

(二)《马德里协定》和《马德里议定书》的比较

《马德里议定书》的签订旨在将一些改进措施引入马德里体系,以弥补《马德里协定》的一些缺陷,从而吸引更多的国家或组织加入。两个条约的主要区别体现在以下几个方面:

1. 根据《议定书》,申请人可以依据基础注册或基础申请提交商标国际注册申请,而根据《协定》,只能依据基础注册提交商标国际注册申请;

2. 根据《议定书》,缔约方主管局的驳回期限可以是12个月,也可以通过声明延长到18个月,而根据《协定》,驳回期限只有12个月。

3. 根据《议定书》,缔约方主管局可以收取单独规费以取代补充注册费(或称为标准规费)和附加注册费,该规费可以高于《协定》规定的规费标准。

4. 根据《议定书》,在国际注册商标遭受“中心打击”^①之后,申请人可以在一定条件下将国际注册转为国家注册。《议定书》第九条之五规定,自国际注册之日起5年内,若其基础申请或基础注册效力终止,从而导致该国际注册的全部或部分商品或服务被撤消,则申请人可在国际注册被撤消之日起3个月内,向被指定缔约方提交转变申请(Transformation),将该国际注册转变为直接指定缔约方的国家(或地

^① “中心打击”是指国际注册商标自注册之日起至五年期满前,如果其基础申请或基础注册,就全部或部分商品和服务被撤回、过期、被放弃、最终驳回、注销或被宣布无效,无论其是否已被转让,却不再享有国际给予的保护。

区)注册,原国际注册日期和优先权可以保留。《协定》却没有提供这种转变的救济措施。

5. 根据《议定书》,申请人可以选择法语、英语和西班牙语作为收文语言,而根据《协定》,只可以选择法语。

(三) 马德里体系的优缺点

马德里体系的优点主要体现在以下几个方面:

1. 手续简单

商标申请人只需要通过一个机构(即世界知识产权组织国际局)、使用一种语言(法语、英语或西班牙语)、提交一份申请、交纳一次费用(目前只有日本和加纳的收费分申请费和注册费两次收取),就可以向除其原属国之外的其他所有加入相同条约的缔约方提出商标注册申请,从而免去了分别向这些缔约方商标注册机关使用不同语言、递交不同申请、分别交费的烦琐程序。

2. 费用低廉

实践表明,通过马德里体系申请商标国际注册比通过逐一方式申请商标注册更为便宜。申请的国家越多,费用节省的相对就越多。

手续的简单和费用的低廉还体现在国际注册后的诸多程序当中,比如变更、转让、续展、删减、注销等申请也只需要提交一份申请、交纳一次费用。拿转让举例来说,国际局收取的一个国际注册的转让费用仅仅为 177 瑞士法郎,而无论这个国际注册涉及到多少个国家和多少个类别。

3. 减少主管局的工作量

商品和服务的分类及商标国际注册申请的形式审查部分是由世界知识产权组织国际局来完成的,这在一定程度上减少了缔约方主管局的工作量。另外,国际局负责国际注册公告的发行,并免除了各主管局在国内公告国际注册商标的义务。国际注册规费的收取和分配也是由国际局来完成的,同样减少了主管局的部分工作量。

马德里体系的缺点主要体现在以下几个方面:

(1) 没有统一的注册证

国际局在收到国际注册申请后会颁发一张国际注册证,但其效力仅类似于国内的受理通知书,而大多数的主管局在审查之后一般也不再颁发注册证或核准通知书,目前只有少数国家在审查核准之后会向申请人发出核准通知书(截止到 2008 年底,只有亚美尼亚、澳大利亚、比荷卢、欧盟、格鲁吉亚、匈牙利、爱尔兰、日本、挪威、韩国、新加坡、叙利亚、土耳其和英国等十四个缔约方)。一般来说,只有在商标被全部或部分驳回的情况下,被指定缔约方的主管机关才向申请人发出驳回通知书。因此,申请人只有通过计算驳回期限的方式来推断自己的商标是否被相关缔约方的主管局核准。对于习惯了拥有一张经主管局盖章的注册证的我国申请人来说,没有注册证会令他们多少感觉有些不塌实。由于大多数国家也有同样的想法,目前国际局正在不断改善自己的工作,除了完善网络数据库的内容外,还规定从 2011 年 1 月 1 日开始,根据修改过的《共同实施细则》的第 17 条 6 款,对被全部核准的申请,各主管局均需发出核准通知,但是否向申请人颁发注册证还是由各缔约方主管局自己决定的。

(2) 缺少后续程序

对于在各缔约方被驳回或被异议的国际注册申请,国际局不负责转交申请人需要向缔约方提交的复审或答辩书件,只能由申请人委托该缔约方认可的代理机构递交。国际局不负责后续程序法律文件的递交主要是考虑到工作量过于繁重,因为各国法律规定的程序差异很大,并且一般都要求以本国语言来提交,申请人需要提交的各种文件也非常庞杂,一份异议申请或答辩往往就可能几十页甚至上百页,就目前国际局的规模和经费来看,是很难操作的。

(3) 缔约国数量有限

截止 2009 年 2 月份,马德里体系的缔约国有八十四国,一些重要的国家还没有加入该体系,尤其是南美、中东、非洲、东南亚等大部分国家还徘徊在该体系之外,其中包括加拿大、巴西、阿根廷、马来西亚、泰国、印度尼西亚等一些我国重要的贸易伙伴,在很多情况下,申请人不得不同时选择通过马德里体系和逐一申请两种途径来申请商标。

(四) 怎样加入《马德里协定》或《马德里议定书》

所有巴黎公约的成员国都可以申请加入马德里体系,成员国的主管局只要向世界知识产权组织总干事提交一份加入申请就可以了。总干事会将其申请通知各缔约国,在该通知发出之日起三个月后,该国即可正式加入马德里体系。一个政府间的国际组织也可以申请加入马德里体系,但是仅限于《马德里议定书》,并且需满足以下一些条件:

1. 该组织中至少有一个国家是《巴黎公约》的成员国;
2. 该组织还必须具备一个地区主管局,其职能是管理该组织领土内的注册;
3. 该组织内的成员国仍具备各自的主管局,而不是将各国的主管局统一起来;

现实的例子就是欧盟,其地区主管机关是内部市场协调局(OHIM)。

在马德里体系之内,还有一个特别的缔约方就是比荷卢商标局。它是根据《马德里协定》和《马德里议定书》第九条之四建立的,事实上,第九条之四就是为它而增加的。根据这条之规定:如果体系内的几个国家同意统一其国内商标立法,它们可以通知总干事:以一个统一注册当局代替其中每个国家的注册当局;本条以前所有规定的全部或一部,在它们各自的全部领土适用视为在一个国家适用。这个缔约方涵盖了比利时、荷兰和卢森堡三个国家的领土。对于指定该缔约方的申请人来说,在申请费用上是非常经济的,因为只需交纳一个缔约方的费用(100 瑞士法郎)就可以指定三个国家。正是因为有欧盟和比荷卢的存在,所以缔约方和缔约国的概念是不同的,因为缔约方包括了缔约国和缔约组织。

二、基本概念

在介绍马德里程序之前,必须要明确一些基本概念。

(一) 原属国和原属局 (The Office of Origin)

根据《马德里协定》的规定,原属国是指申请人设有真实有效工商营业场所的特别联盟国家;如果在特别联盟国家中没有真实有效的工商营业场所,原属国为申请人住所所在的特别联盟国家;如果在特别联盟国家境内既没有工商营业场所也没有住所,但申请人具有特别联盟国家国籍,原属国为申请人国籍所在的国家。申请人必须按顺序选择。《马德里议定书》规定可以从申请人设有工商营业场所的缔约方、申请人住所所在缔约方或申请人国籍所在缔约方中任选其一作为其原属国。确定原属国也就确定了申请的来源。比如一个在中国有住所的美国人,他可以依据其国籍以美国为原属国申请商标国际注册,也可以依据其住所以中国为原属国申请商标国际注册,但前提是他必须在选定的原属国有基础申请或基础注册。

原属局是指原属国负责商标注册的主管机关。在我国,原属局是国家工商行政管理总局商标局。国外的主管局名称各异,有称工业产权局的,比如法国工业产权局 (INPI);有称专利局的,比如爱沙尼亚专利局,而主管商标的只是其中的一个处——商标处;有称知识产权局的,比如蒙古;还有众多其他的名称,比如日本的隶属于经济贸易和工业部的特许厅、欧盟的内部市场协调局等等。

(二) 基础注册和基础申请 (Basic Application & Basic Registration)

基础注册是指在原属局获得的国内商标注册。根据《马德里协定》,只有已在原属局获得注册的商标才能作为商标国际注册的基础。

基础申请是指向原属局提交的商标国内注册申请。根据《马德里议定书》,商标申请可以作为商标国际注册的基础。相对于《马德里协定》,《马德里议定书》更为便利,商标申请人不必等到商标注册成功,只要有基础申请就可以提交马德里商标国际注册申请。

在我国,申请人在拿到商标注册申请受理通知书之后,就可以提交国际注册申请,指定受《马德里议定书》约束的缔约方。

基础注册或基础申请是国际注册的前提,但是这一原则也可能随着时间的发展发生变化,以挪威为首的一些缔约方代表提出了不以基