

## 香港馬德里體系的更新

馬德里國際商標註冊系統（以下簡稱“馬德里體系”）將於 2019 年初在香港應用。本文將簡要介紹馬德里體系及其更新情況。

### 介紹：

馬德里體系是促進全球商標註冊的主要國際體系。其法律依據來自於 1891 年的《馬德里商標註冊馬德里協定》和《馬德里協定議定書（1989 年）》。馬德里體系提供了一個集中管理的系統，用於獲取在不同的司法管轄區一些商標註冊。通過馬德里體系登記不構成統一登記，如歐洲（EU）商標制度；相反，它通過國際註冊形成一系列的國家級權利。馬德里體系提供了全球許多國家的商標保護機制，比個別國家或個別司法管轄區更為有效。《馬德里議定書》通過涉及多個國家的申請規定提供商標國際註冊。涵蓋不同國家的單一申請比起獨立國家的註冊組合，其優勢在於組合管理和成本節約。馬德里體系現在允許在多個司法管轄區提交，註冊和維護商標權，但目標管轄權須是系統的一方。馬德里體系由在瑞士日內瓦管理的國際局（IB）和世界知識產權組織（WIPO）。截至 2017 年，馬德里體系目前有 90 個成員國。

### 馬德里體系的優勢：

1. 馬德里體系提供機制予 WIPO 成員管轄區內擁有現有商標申請或註冊（稱為“基本申請”或“基本註冊”）的商標所有人，以從 WIPO 獲得其商標的“國際註冊”。商標所有人可以將提供給國際註冊的保護延伸到一個或多個“指定”的成員管轄區域。

2. 馬德里體系的一個有用特點是，這種保護往往可以隨時擴展到其他司法管轄區，以便將國際商標保護擴大到馬德里體系的其他成員國或其後的新管轄區。
3. 從實踐的角度來看，馬德里體系的主要優點是允許商標所有者通過在本國提交一份申請並進行任何更改（例如更改名稱或地址）或通過單一管理流程在所有適用的司法管轄區更新註冊，並實現成本節省。

#### **香港馬德里體系的更新：**

1. 馬德里體系將在 2019 年開始在香港實行，品牌所有者可以在香港（即源地管轄區）提交單一申請，支付一套費用，並指定一個或多個合同管轄區在國外擴大申請/登記。
2. 香港加入馬德里議定後，本地公司能夠通過單一渠道拓展海外業務，更有效地註冊和管理其商標。希望在香港註冊商標的跨國公司也可以使用馬德里體系擴大其地理範圍。
3. 但是，歸屬香港（或中國）的品牌所有者將受“馬德里議定書”第三條之二規定，因為源自香港的國際申請不能指定中國，反之亦然。換句話說，他們必須通過在中國香港和中國同時註冊其商標來尋求保護。

江炳滔律師事務所

2017 年 9 月 11 日