

# 如何通過馬德里國際註冊 在中國獲得商標保護

—梁慧—

中國既是《商標國際註冊馬德里協定》(以下簡稱馬德里協定)成員國,也是《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(以下簡稱馬德里議定書)成員國。根據馬德里協定、馬德里議定書以及二者的《共同實施細則》規定註冊的商標為國際註冊商標。過去10年,通過馬德里國際註冊領土延伸到中國的商標申請數量增長了近2倍<sup>1</sup>。由於國際註冊商標並不能夠直接在中國獲得保護,為此,中國商標局制定了相應的實施辦法,受理和審查國際註冊領土延伸至中國的申請(含後期指定申請),以履行其作為締約方的義務。在程序上國際註冊指定中國的商標與直接向中國商標局提交申請的商標有很多不同,以下是馬德里國際註冊商標領土延伸指定中國時需要注意的事項。

## 1. 背景知識

馬德里協定和馬德里議定書分別於1989年10月4日和1995年12月1日正式在中國生效。1996年5月24日國家工商行政管理局發佈了《馬德里商標國際註冊實施辦法》,開始受理以中國為原屬國的商標國際註冊申請、指定中國的領土延伸申請及其他有關的申請。由於《商標法》於2001年進行了修改並於2002年頒佈了相應的《商標法實施條例》,國家工商行政管理局於2003年4月7日發佈了新的《馬德里商標國際註冊實施辦法》(以下簡稱《實施辦法》),1996年的實施辦法同時廢止。目前所有國際註冊領土延伸指定中國的商標都依照馬德里協定、馬德里議定書、《商標國際註冊馬德里協定及該協定有關議定書的共同實施細則》(以下簡稱《共同實施細則》)以及《實施辦法》的規定辦理。

中國商標局下設國際註冊處,專門受理國內法人和自然人申請商標國際註冊的相關工作,並承擔其他締約方國民申請至中國的領土延伸及其他申請的審查工作。對於指定中國的國際

註冊,商標局並不直接與註冊人聯繫,所有的文件都是通過國際局轉交。國際商標註冊人需要到商標行政主管機關以及相關法院辦理與國際註冊商標相關事宜的,應當委託國家認可的具有商標代理資格的組織辦理。

## 2. 異議程序

對於國際註冊指定中國(包括後期指定)的商標,在世界知識產權組織《國際商標公告》出版的次月一日起的3個月內,任何人可以對該公告刊登的指定中國的領土延伸申請向商標局提出異議。與國內商標異議相比,對國際註冊商標提出異議在程序上主要有三點不同。首先,國際異議的提出是在商標開始實質審查之前,因為刊登指定中國的國際註冊商標的《國際商標公告》出版時,國際局尚未通知中國商標局,商標局不可能對該商標進行實質審查。因此,商標權人應當對《國際商標公告》進行監視,及時發現與自己權利可能衝突的國際申請,並向商標局提出異議申請,以免錯過異議期。第二,提出國際異議的三個月期限從《國際商標公告》出版的次月一日起算,而不是從公告之日起算,相對來說,國際異議的期限更長。第三,一件國際異議申請並不限於一個類別的商品或服務,可以涉及一個或者多個類別的商品或服務。

## 3. 審查和臨時駁回程序

馬德里協定締約方行使駁回權利的期限為12個月,馬德里議定書締約方行使駁回權利的期限可以是18個月。在收到國際局的通知後,在上述規定的期限內,中國商標局必須完成審查(包括形式審查和實質審查),超過期限的,無論是否進行了審查,該國際註冊自動在中國獲得保護。根據馬德里議定書的規定,當某項國際申請或國際註冊的原屬局既參加了議定書,也參加了協定時,馬德里議定書的各項規定在另一個同屬馬德

里議定書和馬德里協定的國家領域內不具有效力,因此,對同屬於馬德里議定書和馬德里協定的國家,中國商標局只有12個月的審理期限,只是對美國、英國、日本等只參加了議定書的原屬國的申請,商標局才有18個月的審理期限。

中國商標局的臨時駁回可以依據異議人的異議申請,也可以依據《商標法》規定的任何可以駁回的事由,包括絕對理由和相對理由。由於國際註冊申請異議程序前置,商標局既可以基於任何人的異議申請,也可以基於實質審查,發出臨時駁回通知書。對指定中國的領土延伸申請,商標局依職權發出臨時駁回通知書,通知國際局,由國際局再通知註冊人,商標局不再向國際局確認該駁回。

針對基於異議的臨時駁回,如果需要對所提異議進行答辯,異議答辯應當向商標局國際註冊處提交;針對商標局基於相對理由和絕對理由的臨時駁回,駁回複審申請應當向商標評審委員會提出。被異議商標在商標局實質審查階段已經被駁回的,如果被駁回商標的國際註冊人沒有請求複審,商標局將終止異議程序。商標局和商標評審委員會的裁定可以在規定的12個月或18個月駁回期限之外作出。

在國內申請審查程序中,商標局首先進行形式審查,申請手續基本齊備或者申請文件基本符合規定,但是需要補正的,商標局發出補正通知書,要求申請人限期補正,只有通過形式審查的國內申請,才能進入實質審查程序。然而在指定中國的領土延伸申請的審查程序中,商標局國際註冊處同時進行形式審查和實質審查,如果發現商品和服務名稱的描述不規範,或者有些商品和服務在中國不予接受(例如博彩服務),對這些形式方面的臨時駁回,註冊人不能通過商標評審委員會的複審程序得到解決,只能通過國際局對這些不符合要求的形式問題進行修正,修正之後再次指定中國,但是之前的指定日期則不予以保留。

#### 4. 保護通知書和權利的實施

2011年1月1日之前,對於國際註冊指定中國的申請,在商標的駁回期限屆滿時,沒有收到商標局的駁回通知書的,視為在中國獲得保護。自2011年1月1日開始,對於國際註冊指定中國的申請,商標局經審查沒有發現駁回理由的,會給國際局發出核准保護通知書。如果商標局發出基於異議或基於實質

審查的臨時駁回通知書,即使之後異議理由不能成立,實質審查的駁回理由通過複審被剷服,該國際註冊的商標在中國最終獲得了保護,商標局也不會核發保護通知書。

在中國獲得保護的國際註冊商標的註冊人有積極連續使用該註冊商標的義務,連續三年停止使用的,任何人可以向商標局申請撤銷該商標的註冊。對於沒有被臨時駁回的國際註冊商標,三年期限從駁回期限屆滿之日起算;對於裁定異議理由不能成立,或者駁回理由通過複審被剷服的國際註冊商標,三年期限從相關的裁定書生效的日期起算。

商標局發出的核准保護通知書並不是證明商標權利有效的文件,國際商標註冊人自其商標的駁回期限屆滿之日起,或商標局的臨時駁回被剷服之後,可以委託商標代理組織向商標局申請出具其商標在中國得到保護的證明。

#### 5. 國際註冊因中心打擊轉為國內申請

自國際註冊之日起5年期滿後,國際註冊與基礎註冊相互獨立。在註冊之日起5年期滿前,如果基礎註冊或由之產生的註冊或者基礎註冊分別就全部或者部分國際註冊中所列的商品或服務被撤回、過期、被放棄、被最終駁回、註銷或被宣佈無效,都不得要求國際註冊給予其保護。但是當一項國際註冊就其中所列的全部或者部分商品或服務因上述中心打擊被撤銷時,註冊人可以在規定的三個月期限內,將國際註冊轉為國內申請,相應的國際註冊日期或後期指定日期作為申請日期,如果該國際註冊享有優先權,該優先權也予以保留。

#### 6. 轉讓/合併/變更註冊人名義或地址

國內申請註冊商標的轉讓必須全部轉讓,商標局不允許轉讓核准註冊的部分商品,而國際註冊指定中國的商標是可以部分轉讓的,只要被轉讓部分的國際註冊與剩餘部分的國際註冊的商品或服務不構成類似,同時,如果有國內商標申請的,國內申請中與被轉讓的國際註冊商標構成類似商品/服務上的近似商標的,國內申請也應當一併轉讓。對於在中國獲得保護的所有類似商品/服務上的商標,轉讓人未依法申請一併轉讓的,商標局通知國際商標註冊人自收到通知之日起30日內改正;期滿未改正的,商標局即作出該轉讓在中國沒有效力的決定,並向國際局作出聲明。

對於商品或服務項目的刪減不符合我國商品或服務分類

要求的,商標局將作出該刪減在中國沒有效力的決定,並向國際局作出聲明。

如果商標註冊人的名義或地址發生變更的,該註冊人名下的所有在中國獲得保護的商標,包括國內註冊和國際註冊的商標的註冊人名義或地址應當一併變更,未一併變更的,視為放棄變更申請。其中國內註冊的商標的變更申請向商標局提交,國際註冊的變更申請向國際局提交。

#### 7. 國際註冊替代國內註冊

指定中國的國際註冊領土延伸申請人以其商標的國際註冊代替已經在我國獲得的註冊商標的,其國際註冊不影響該已經在我國獲得的註冊商標的權利。在辦理國際註冊替代國內註冊申請時,商標局的審查比較嚴格,要求國際商標的圖樣與國內商標的圖樣完全相同,國際註冊指定的商品或服務完全能夠覆蓋國內註冊,字形的微小變化、指定商品或服務不完全一致

都可能導致申請被駁回。

#### 8. 集體商標和證明商標的相關規定

指定中國的國際註冊領土延伸申請人,如果該國際註冊屬於集體商標或者證明商標的,自該商標在世界知識產權組織國際局國際註冊簿登記之日起的3個月內,應當通過商標代理組織,依照有關規定向商標局送交主體資格證明和商標使用管理規則以及其他證明文件。未在上述3個月內送交主體資格證明和商標使用管理規則以及其他證明文件的,商標局將駁回該集體商標或者證明商標的領土延伸申請。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司北京辦事處商標部經理

<sup>1</sup>根據WIPO提供的統計數據,2001年,國際註冊指定中國(包括後期指定)的商標數量為6903件,2011年為18724件。