

马德里体系 vs. 国家申请：优势、劣势和风险

作者: Motasem Abu Ghazaleh

130 年前的 1891 年，《马德里协定》议定了 WIPO 的一项尝试，即为商标所有人提供了通过直接向其国家或地区商标局提交一份申请就能在多个国家注册商标的可能性、平台和立法。将近 100 年后，《马德里议定书》于 1989 年缔结，从而建立了现在众所周知的“马德里体系”。

112 个成员加入了《议定书》，55 个成员加入了《协定》。如前所述，这使得商标所有人能够以一个申请在 128 个国家/地区注册商标。在全球 198 个国家中，马德里体系覆盖的 128 个国家占全球贸易的 80%。其他国家的加入也只是时间问题。

该体系对品牌所有者来说是“梦想成真”。不幸的是，我们不能说对于商标代理人也是如此。历史表明，任何加入马德里体系的国家在加入第一年的国家商标申请量都会下降 50%，这让商标代理人的工作量大大减少。通常为所有的国家申请人处理递交、公开、注册、续展、转让、备案、检索以及其他任务的代理人，在一个国家加入马德里体系后，必须基于这些任务将完全由 WIPO 和国家商标局处理的事实来规划其资源和运营。

优势

一份申请，一笔含盖申请、公开和注册的费用，以及一份委托授权书，即可在 128 个国家/地区获得保护。续展、转让和备案也是如此。使用马德里体系简直是对客户有限资源的明智投资。在成本方面，提交国际注册（IR）可节省大量成本；避免了当地代理费用、公证和认证费用、额外文件要求、文件翻译以及其他费用和成本。这一点在 WIPO 收取最低限度的固定费用这一事实中显得尤为明显，而且 WIPO 体系是免税的，通过在每个国家/地区免除增值税，与提交国家申请相比，可节省 5-15%。

更重要的是，无需对委托授权进行繁琐、冗杂且耗时的公证及认证任务，更不用说不同国家要求的其他文件，例如公司注册证书、商业登记摘录或经核证的户籍副本。世界各地的大多数领事馆都面临着大量积压的问题，而品牌所有者则

被提交此类文件的短暂期限所淹没。使用马德里体系的诸多优势显而易见。

当然，使用马德里体系最大的节省之一是品牌所有者将完全避免每个国家当地代理商的费用。此类费用约占全球注册成本的 40-60%。

WIPO 的另一个里程碑式成就是商标搜索引擎。品牌所有者现在可以通过点击多个搜索字段进行全球搜索，最重要的是：免费。

劣势

人们普遍注意到，在许多国家，国家申请的审查速度往往比 IR 快。此外，在任何特定国家被驳回的申请都需要由国内代理人提出国家上诉或申诉。申请人需要找到国内代理人，与其沟通，获取包括成功机会和费用在内的信息，决定案件策略，并在通常很短的期限内向国内代理人提供经认证的委托授权书。

另外值得一提的是，有些国家不承认 WIPO 的注册证书，而是要求国家商标局出具的证书，但这需要支付额外的费用。这也给维权团队带来了更大的压力；每当他们想要提起任何行政或刑事诉讼时，可能需要有当地授予的证书。

品牌所有者在决定是否使用马德里体系时需要考虑的一些重要问题包括：1) 品牌所有者是否将在所有这些国家使用完全相同的商标，2) 商品/服务清单是否在所有国家/地区相同，其中一些国家允许广泛保护，而另一些可能有一些限制，以及 3) 商标是否将以其他语言的翻译或音译进行使用。并非所有这些选项都在马德里体系中可用。

风险

如果在指定国家受到任何驳回或异议，这只会影响该特定国家，不会与包括基础注册在内的其他国家联系起来。但是，如果成功撤销或无效基础注册（通常称为“中央攻击”），则情况并非如此。中央攻击可能会影响在所有其他国家/地区的注册，申请人可能将失去在所有指定国家/地区的所有申请/注册。

使用马德里体系时，申请人预付基本费用以及直至注册的官方费用（申请、公布、注册），而在国家申请中，申请人支付申请费，只有在被接受时才支付公布费，只有在没有异议提出时才缴纳注册费。

商标可能因多种原因被驳回，例如先前存在易混淆的相似商标和/或（违反）

当地法规，或者是通用的、描述性的、常用的、有冒犯性的含义（以当地语言）、具有宗教性质、违反公共秩序（以当地语言），以及许多其他原因。一个类别的一个黑白商标在所有 128 个国家/地区的成本约为 25,000 美元。如果被驳回，将损失全部投资。另一方面，如果申请人进行国家申请，则在收到驳回的国家只会损失申请费，这通常只占总费用的一小部分。

建议

马德里体系是一个伟大的保护平台，可以节省时间、金钱、精力和资源——这一点毫无疑问。然而，是否对其进行使用却是一个完全不同的问题。

商标律师根据品牌所有者想要保护的国家/地区数量、注册地所在国家、商品/服务项目、商标的类别、商标是否为常规字体还是艺术字体、彩色还是黑白以及不同国家/地区的法律程序或提交要求而提供个案建议，在此仅列举了一些较常见的考虑因素。在决定提交国家申请、IR 或两者的某种组合之前，这些都是非常有价值的考虑因素。IR 并不总是安全的，但是如果没有达成切实、合理和正当的战略，国家申请的成本会高得多。

目标就是采用最具成本效益的方法来最大限度地保护商标。在给出任何建议之前要回答的一

个最重要的问题是，该商标在任何国家/地区因任何原因被驳回的机率有多大。换句话说，对驳回风险进行分析、评估该风险，并提出通过选择最佳路径来降低风险将是非常有价值的。现今不仅有马德里体系或国家申请，我们还有欧洲商标、ARIPO、OAPI、比荷卢等。

另一个重要的问题是，这个商标是驰名商标吗？如果“是”，那么由于显而易见的原因，IR 是最有效的方法。如果商标不广为人知和/或“易受攻击”或“弱”或“有问题”，即例如该商标包含通用或描述性术语、过多元素、常用词或容易混淆的标识和颜色，那么国家申请可能是更好的选择。

最后，对于 IR，仅仅因为该国家是成员国而“勾选”它，在某些情况下会逆转使用该体系的优势。这就像您仅仅想让自己的钱花得更有价值而获得与产品“打包”销售的礼物，然而您却又不需要这个礼物。需要在这个国家得到保护吗？这个国家的保护力度大吗？这个国家对您的商品/服务线是否重要？您会在这个

国家卖东西吗？

商标价值和知识产权价值一般可以占企业总价值的 80%以上。花时间和精力制定具有成本效益、量身定制和精心策划的战略以获得广泛的保护是一项非常明智的投资。