

## 馬德里體系 vs. 國家申請：優勢、劣勢和風險

作者: Motasem Abu Ghazaleh

130 年前的 1891 年，《馬德里協定》議定了 WIPO 的一項嘗試，即為商標所有人提供了通過直接向其國家或地區商標局提交一份申請就能在多個國家註冊商標的可能性、平台和立法。將近 100 年後，《馬德里議定書》於 1989 年締結，從而建立了現在眾所周知的「馬德里體系」。

112 個成員加入了《議定書》，55 個成員加入了《協定》。如前所述，這使得商標所有人能夠以一個申請在 128 個國家/地區註冊商標。在全球 198 個國家中，馬德里體系覆蓋的 128 個國家占全球貿易的 80%。其他國家的加入也只是時間問題。

該體系對品牌所有者來說是「夢想成真」。不幸的是，我們不能說對於商標代理人也是如此。歷史表明，任何加入馬德里體系的國家在加入第一年的國家商標申請量都會下降 50%，這讓商標代理人的工作量大大減少。通常為所有的國家申請人處理遞交、公開、註冊、續展、轉讓、備案、檢索以及其他任務的代理人，在一個國家加入馬德里體系後，必須基於這些任務將完全由 WIPO 和國家商標局處理的事實來規劃其資源和運營。

### 優勢

一份申請，一筆含蓋申請、公開和註冊的費用，以及一份委托授權書，即可在 128 個國家/地區獲得保護。續展、轉讓和備案也是如此。使用馬德里體系簡直是對客戶有限資源的明智投資。在成本方面，提交國際註冊（IR）可節省大量成本；避免了當地代理費用、公證和認證費用、額外文件要求、文件翻譯以及其他費用和成本。這一點在 WIPO 收取最低限度的固定費用這一事實中顯得尤為明顯，而且 WIPO 體系是免稅的，通過在每個國家/地區免除增值稅，與提交國家申請相比，可節省 5-15%。

更重要的是，無需對委托授權進行繁瑣、冗雜且耗時的公證及認證任務，更不用說不同國家要求的其他文件，例如公司註冊證書、商業登記摘錄或經核證的戶籍副本。世界各地的大多數領事館都面臨著大量積壓的問題，而品牌所有者則

被提交此類文件的短暫期限所淹沒。使用馬德里體系的諸多優勢顯而易見。

當然，使用馬德里體系最大的節省之一是品牌所有者將完全避免每個國家當地代理商的費用。此類費用約占全球註冊成本的 40-60%。

WIPO 的另一個里程碑式成就是商標搜索引擎。品牌所有者現在可以通過點擊多個搜索字段進行全球搜索，最重要的是：免費。

### 劣勢

人們普遍注意到，在許多國家，國家申請的審查速度往往比 IR 快。此外，在任何特定國家被駁回的申請都需要由國內代理人提出國家上訴或申訴。申請人需要找到國內代理人，與其溝通，獲取包括成功機會和費用在內的信息，決定案件策略，並在通常很短的期限內向國內代理人提供經認證的委托授權書。

另外值得一提的是，有些國家不承認 WIPO 的註冊證書，而是要求國家商標局出具的證書，但這需要支付額外的費用。這也給維權團隊帶來了更大的壓力；每當他們想要提起任何行政或刑事訴訟時，可能需要有當地授予的證書。

品牌所有者在決定是否使用馬德里體系時需要考慮的一些重要問題包括：1) 品牌所有者是否將在所有這些國家使用完全相同的商標，2) 商品/服務清單是否在所有國家/地區相同，其中一些國家允許廣泛保護，而另一些可能有一些限制，以及 3) 商標是否將以其他語言的翻譯或音譯進行使用。並非所有這些選項都在馬德里體系中可用。

### 風險

如果在指定國家受到任何駁回或異議，這只會影響該特定國家，不會與包括基礎註冊在內的其他國家聯繫起來。但是，如果成功撤銷或無效基礎註冊（通常稱為「中央攻擊」），則情況並非如此。中央攻擊可能會影響在所有其他國家/地區的註冊，申請人可能將失去在所有指定國家/地區的所有申請/註冊。

使用馬德里體系時，申請人預付基本費用以及直至註冊的官方費用（申請、公布、註冊），而在國家申請中，申請人支付申請費，只有在被接受時才支付公布費，只有在沒有異議提出時才繳納註冊費。

商標可能因多種原因被駁回，例如先前存在易混淆的相似商標和/或（違反）

當地法規，或者是通用的、描述性的、常用的、有冒犯性的含義（以當地語言）、具有宗教性質、違反公共秩序（以當地語言），以及許多其他原因。一個類別的一個黑白商標在所有 128 個國家/地區的成本約為 25,000 美元。如果被駁回，將損失全部投資。另一方面，如果申請人進行國家申請，則在收到駁回的國家只會損失申請費，這通常只占總費用的一小部分。

### 建議

馬德里體系是一個偉大的保護平台，可以節省時間、金錢、精力和資源——這一點毫無疑問。然而，是否對其進行使用卻是一個完全不同的問題。

商標律師根據品牌所有者想要保護的國家/地區數量、註冊地所在國家、商品/服務項目、商標的類別、商標是否為常規字體還是藝術字體、彩色還是黑白以及不同國家/地區的法律程序或提交要求而提供個案建議，在此僅列舉一些較常見的考慮因素。在決定提交國家申請、IR 或兩者的某種組合之前，這些都是非常具有價值的考慮因素。IR 並不總是安全的，但是如果沒有達成切實、合理和正當的戰略，國家申請的成本會高得多。

目標就是採用最具成本效益的方法來最大限度地保護商標。在給出任何建議之前要回答的一個最重要的問題是，該商標在任何國家/地區因任何原因被駁回的機率有多大。換句話說，對駁回風險進行分析、評估該風險並提出通過選擇最佳路徑來降低風險將是非常有價值的。現今不僅有馬德里體系或國家申請，我們還有歐洲商標、ARIPO、OAPI、比荷盧等。

另一個重要的問題是，這個商標是馳名商標嗎？如果「是」，那麼由於顯而易見的原因，IR 是最有效的方法。如果商標不廣為人知和/或「易受攻擊」或「弱」或「有問題」，即例如該商標包含通用或描述性術語、過多元素、常用詞或容易混淆的標識和顏色，那麼國家申請可能是更好的選擇。

最後，對於 IR，僅僅因為該國家是成員國而「勾選」它，在某些情況下會逆轉使用該體系的優勢。這就像您僅僅想讓自己的錢花得更有價值而獲得與產品「打包」銷售的禮物，然而您卻又不需要這個禮物。需要在這個國家得到保護嗎？這個國家的保護力度大嗎？這個國家對您的商品/服務線是否重要？您會在這個國家賣東西嗎？

商標價值和知識產權價值一般可以占企業總價值的 80%以上。花時間和精力制定具有成本效益、量身定制和精心策劃的戰略以獲得廣泛的保護是一項非常明智的投資。