


# 一項具受歡迎的計劃 - 於香港實施《馬德里議 定書》



如有任何疑問，請聯絡本行合夥人楊元建律師  
（電話：（852） 2854 3070或電郵：  
LAWRENCE.YEUNG@YCYLAWYERS.COM.HK）。

請注意，本摘要說明僅供參考，並非旨在提供正式  
的法律意見。



2021年3月9日



余陳楊律師行 版權所有

於2020年6月19日生效的《2020年商標（修訂）條例》賦予商標註冊處處長（其中包括）在香港制定程序規則以執行《馬德里議定書》（定義請見下文）的規定。雖然《馬德里議定書》目前不適用於香港，但是，香港特別行政區計劃最早在2022-2023年在香港實施《馬德里議定書》。

## 甚麼是馬德里制度？

馬德里制度是一種受 (i) 《馬德里商標國際註冊協定》及 (ii) 《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（下稱「《馬德里議定書》」）管轄的國際商標註冊制度。《馬德里議定書》是一項國際條約，旨在促進於其締約方註冊和管理商標[1]。馬德里制度還提供了在世界知識產權組織國際局（下稱「國際局」）註冊商標的機制（稱為「國際註冊」或「IR」），讓商標擁有人可透過一站式程序向國際局申請在其登記冊中註冊商標，而無需向每個司法管轄區逐一遞交申請。也就是說，如果任何締約方的「國民」[2]已經在原屬局[3]獲得了其商標的註冊，或者其向原屬局提交的申請仍待處理中，他可以在同一份國際申請內同時向其他所有締約方申請該商標註冊。

例如，在《馬德里議定書》實施前，若某香港實體決定在5個不同的司法管轄區（包括香港）取得商標保護，則需要在該5個不同的司法管轄區分別遞交申請。相反，如果《馬德里議定書》適用於香港，該香港實體只需在香港遞交一份申請，並將該申請擴展至另外4個不同的司法管轄區。

## 馬德里制度的優點及局限

以下是馬德里制度的一些優點和局限：

### (i) 馬德里制度的優點

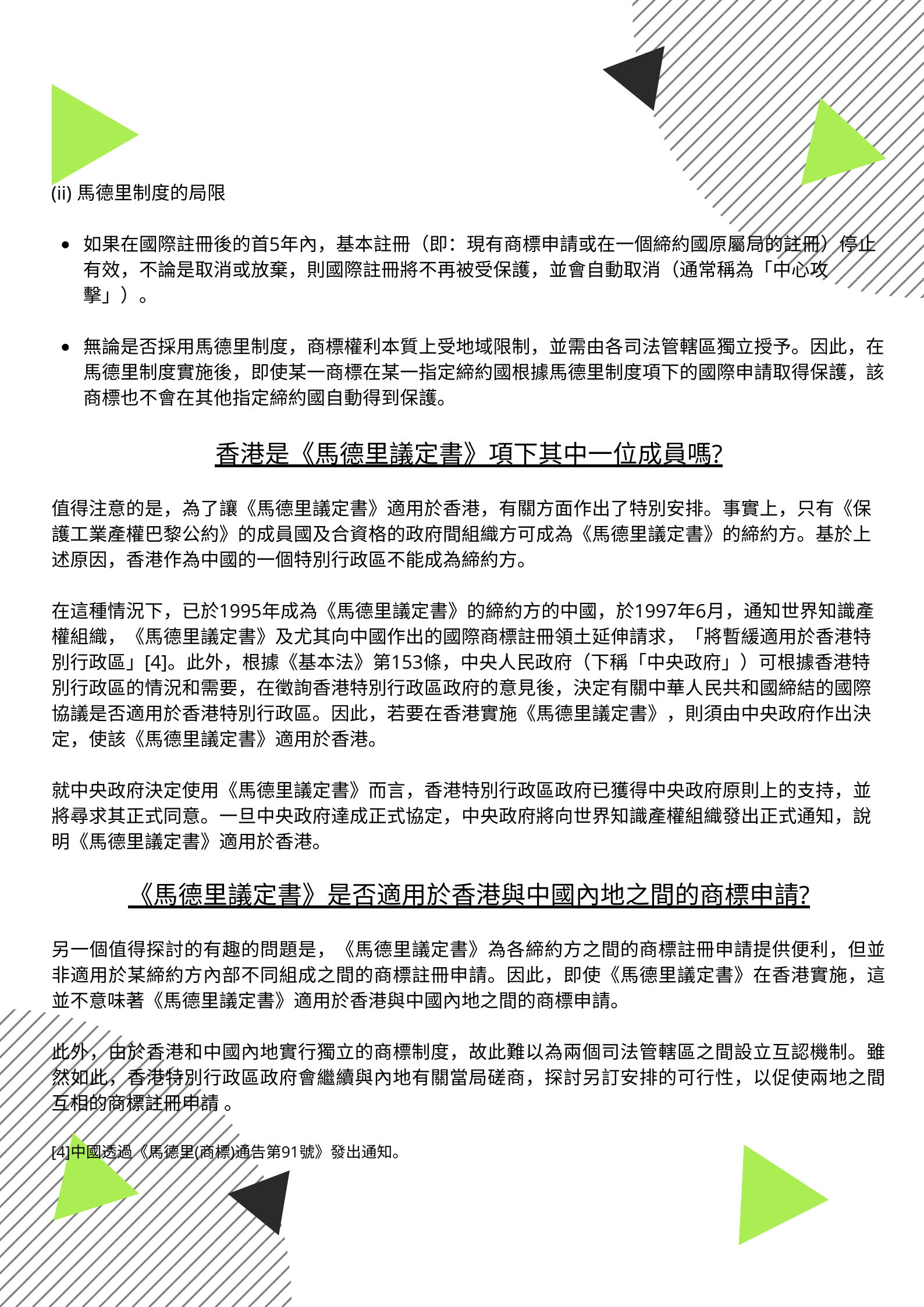
- 通過原屬局向國際局提交一份申請以完成在多個司法管轄區註冊商標。
- 商標擁有人可以一種語言（英語、法語或西班牙語）在多個司法管轄區申請商標註冊，而毋需使用多種語言。
- 在國際註冊生效後的所有變更（例如：商標擁有人姓名及/或地址的變更及商標擁有人的擁有權之變更），只需按照國際局的單一程序及向國際局支付一筆費用，該有關變更會被記錄並且生效。

[1]截止2020年10月12日，《馬德里議定書》有107個締約方。請見

[https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

[2]根據《馬德里商標國際註冊協定》，「國民」指在締約一方領土內有居籍或擁有真正及有效的商業或工業機構的人被視為該締約方的國民。

[3]根據《馬德里議定書》第2（2）條，原屬局指「存檔基本申請或提出基本申請的辦事處。」



## (ii) 馬德里制度的局限

- 如果在國際註冊後的首5年內，基本註冊（即：現有商標申請或在一個締約國原屬局的註冊）停止有效，不論是取消或放棄，則國際註冊將不再被受保護，並會自動取消（通常稱為「中心攻擊」）。
- 無論是否採用馬德里制度，商標權利本質上受地域限制，並需由各司法管轄區獨立授予。因此，在馬德里制度實施後，即使某一商標在某一指定締約國根據馬德里制度項下的國際申請取得保護，該商標也不會在其他指定締約國自動得到保護。

## 香港是《馬德里議定書》項下其中一位成員嗎？

值得注意的是，為了讓《馬德里議定書》適用於香港，有關方面作出了特別安排。事實上，只有《保護工業產權巴黎公約》的成員國及合資格的政府間組織方可成為《馬德里議定書》的締約方。基於上述原因，香港作為中國的一個特別行政區不能成為締約方。

在這種情況下，已於1995年成為《馬德里議定書》的締約方的中國，於1997年6月，通知世界知識產權組織，《馬德里議定書》及尤其向中國作出的國際商標註冊領土延伸請求，「將暫緩適用於香港特別行政區」[4]。此外，根據《基本法》第153條，中央人民政府（下稱「中央政府」）可根據香港特別行政區的情況和需要，在徵詢香港特別行政區政府的意見後，決定有關中華人民共和國締結的國際協議是否適用於香港特別行政區。因此，若要在香港實施《馬德里議定書》，則須由中央政府作出決定，使該《馬德里議定書》適用於香港。

就中央政府決定使用《馬德里議定書》而言，香港特別行政區政府已獲得中央政府原則上的支持，並將尋求其正式同意。一旦中央政府達成正式協定，中央政府將向世界知識產權組織發出正式通知，說明《馬德里議定書》適用於香港。

## 《馬德里議定書》是否適用於香港與中國內地之間的商標申請？

另一個值得探討的有趣的問題是，《馬德里議定書》為各締約方之間的商標註冊申請提供便利，但並非適用於某締約方內部不同組成之間的商標註冊申請。因此，即使《馬德里議定書》在香港實施，這並不意味著《馬德里議定書》適用於香港與中國內地之間的商標申請。

此外，由於香港和中國內地實行獨立的商標制度，故此難以為兩個司法管轄區之間設立互認機制。雖然如此，香港特別行政區政府會繼續與內地有關當局磋商，探討另訂安排的可行性，以促使兩地之間互相的商標註冊申請。

[4]中國透過《馬德里(商標)通告第91號》發出通知。