



# WIPO马德里体系

## 它在非洲的表现如何？

世界知识产权组织 ( World Intellectual Property Organization, WIPO ) 的马德里体系为在全球范围内注册和管理商标提供了一个方便、经济的解决方案。通过提交一份国际商标申请并支付一组费用，品牌所有人就可以在多达131个国家申请法定保护。通过集中式体系进行商标组合管理是吸引大多数国际品牌所有人和商标组合管理者的一个突出特点，在该体系中可以对商标进行续展、更新，并随着时间的推移将保护范围扩大到更多国家。

马德里体系在拥有现代化知识产权法律、完全数字化系统以及符合国际最佳实践的注册审查方式的成员国中发挥最佳作用。

本备忘录简要列出了一些重要因素，供打算完全依靠马德里体系在非洲成员国获得可执行的法定商标权的品牌所有人注意。

### 关键标准

要使马德里体系有效运作，必须满足以下关键要求：

1. 国家商标法应明确承认通过马德里体系获得的国际注册的有效性和可执行性。还应明确规定国家商标注册处必须如何处理和审查根据《马德里议定书》进行的指定，以及必须如何管理异议和反对并将其通知给WIPO。
2. 国家商标注册处必须能够在规定的12至18个月期限内，始终如一地处理、审查和公布根据《马德里议定书》提出的指定，以便将任何异议或反对意见通知给WIPO。如果做不到这一点，就可能会导致指定的审查和驳回超出WIPO的时限，并最终导致不一致的情况，即WIPO的数据库可能反映指定已完成或已“注册”，而国家注册处的数据库则反映商标已“驳回”或处于“异议中”。
3. 国家知识产权局应维持一个集中的数字商标注册系统，处理和登记所有国家商标和国际注册，并与日内瓦的WIPO IPAS或“知识产权局管理系统 ( IP Office Administration System )”连接，以便实时交换通知。还应具备适当的基础设施、技术支持和数据保护系统，以确保注册处的在线系统不会因不时出现的技术问题而长时间停机。

### 非洲马德里成员国

目前，下列24个非洲管辖区是《马德里议定书》成员，可在国际注册中指定：阿尔及利亚、博茨瓦纳、佛得角、埃及、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、非洲知识产权组织 ( OAPI )、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、苏丹、斯威士兰、突尼斯、赞比亚、以及津巴布韦。



### 可执行性

在这些成员国中，下列管辖区符合上述使马德里体系正常运作的标准：阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥、OAPI、以及突尼斯。<sup>1</sup>

即使在那些国家，国际注册的所有人仍然面临一定程度的风险，因为对于大多数非洲注册处而言，要在规定的12至18个月期限内持续审查和公布商标申请是一项挑战。

<sup>1</sup> 这是在2024年7月撰写本备忘录时的情况。Adams & Adams正在积极关注《马德里议定书》所有非洲成员国注册局的表现，并将不时提供最新建议。埃及知识产权局处理国际注册 ( international registrations ) 已有多年的经验，但其国家法律尚未进行适当修订，以充分承认国际注册的有效性和可执行性。埃及法院至少从2009年起就确认了国际注册的可执行性。纳米比亚知识产权局最近开始处理国际注册，早期迹象是积极的，尽管注册官决定为所有国际注册颁发注册证书，但大约12个月后，还没有为国际注册颁发证书，这给全国颁发证书之前的可执行性带来了不必要的怀疑。博茨瓦纳注册处似乎正在高效处理国际注册，但其在线系统近年来一直处于长时间宕机状态，有时还会导致数据丢失，需要重新建立注册处的记录，使人对能否在WIPO规定的时限内适当处理国际注册产生怀疑。如果注册处在今后几年能够防止类似情况发生，那么马德里体系在博茨瓦纳就可以得到很好的保证。莫桑比克注册处正在高效审查国际注册，但据报告，注册处向WIPO发出反对和异议通知的时间和准确性方面存在问题，导致WIPO国际数据库和国家注册处在受影响的国际注册的公认有效性状态方面存在差异。毛里求斯知识产权局于2023年开始处理国际注册，早期迹象是积极的，不过，我们将在未来12个月内评估注册处的表现，然后再提出建议。



作为一家事务所，我们了解到越来越多的这样的案例，即国际注册的所有人误以为他们通过国际注册在一些非洲马德里成员国获得了可执行的法定权利，但到了后期，当执行成为当务之急时，他们才得知在这些国家根本没有在国家层面获得可执行的权利。

这主要是由于国家商标局未能在WIPO规定的时限内持续审查国际指定，尽管WIPO不承认在《马德里议定书》规定的时限之外作出的驳回决定或提出的异议，但国家商标局往往持有不同的观点，认为如果其内部积压的案件或在线系统的技术困难妨碍了他们及时审查和公告，他们应当能够驳回商标或允许提出异议。

这可能会造成一种令人遗憾的矛盾，即WIPO的国际注册数据库会将一个商标反映为“已注册”，而国家商标注册簿则可能将该商标反映为“已驳回”或“异议中”。第三方可能随后在国内注册了相同或类似的商标，当国际商标所有人寻求行使其权利时（例如，针对恶意行事的当地经销商），他们会发现，根据国内法，他们没有法定权利可以依赖和行使。

## 其他考虑因素

非洲一些国家是所谓的“先申请管辖区”，在这些管辖区内，国家商标法不正式承认在商业活动中使用商标所产生的普通法权利。在这些管辖区内，最先成功注册商标的一方可能会被视为真正的所有人，无论这是否反映了商业现实。在马德里体系尚未正常运作的非洲成员国，这给试图完全依靠马德里体系的品牌所有人带来了额外的风险。

国际注册在前5年很容易受到对基础申请/注册的集中攻击，在此期间对基础申请/注册成功提起的任何无效、限制或撤销诉讼也会影响所有其他国家的指定。

国际注册也可能不适合许可或所有权结构复杂的公司，因为所有国家指定都需要反映相同的所有权信息。

商标所有人如果希望获得由其成功注册商标的非洲国家知识产权局颁发的注册证书，则不应依赖马德里体系，因为国家注册处只为在国内申请的商标颁发证书（纳米比亚除外，该国注册处最近发布指令，将为国际注册颁发证书）。

## 结论

虽然马德里体系为在全球范围内注册和管理商标提供了一个方便且经济的解决方案，但该体系在大多数非洲成员国尚未发挥应有的作用。商标所有人和组合管理人在决定完全依靠《马德里议定书》来确保在非洲成员国的法定商标权之前，应仔细考虑执行前景。

### PRETORIA OFFICE

Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street,  
Lynnwood Manor,  
Pretoria, South Africa

PO BOX 1014,  
Pretoria 0001,  
South Africa

Phone: +27 12 432 6000  
Fax: +27 12 432 6599  
Email: mail@adams.africa

### JOHANNESBURG OFFICE

2nd Floor, 34 Fredman Drive  
(Cnr. 5th Street),  
Sandton, South Africa

PO BOX 10155,  
Johannesburg 2000,  
South Africa

Phone: +27 11 895 1000  
Fax: +27 11 784 2888 (CPL)  
+27 11 784 2872 (Patents)  
+27 11 784 2889 (Trade Marks)  
Email: jhb@adams.africa

### CAPE TOWN OFFICE

22nd Floor, 2 Long Street, Cnr. Long  
Street and Hans Strijdom Avenue,  
Cape Town, South Africa

PO BOX 1513,  
Cape Town 8000,  
South Africa

Phone: +27 21 418 8560  
Fax: +27 21 418 9216 (Patents)  
+27 21 419 5729 (Trade Marks)  
Email: cpt@adams.africa

### DURBAN OFFICE

Suite 2, Level 3, Ridgeside Office Park,  
21 Richefond Circle, Umhlanga Ridge,  
Durban, South Africa

PO BOX 237,  
Umhlanga Rocks 4320,  
South Africa

Phone: +27 31 536 3740  
Fax: +27 31 536 8254  
Email: dbn@adams.africa

## ATTORNEYS

Patents | Trade Marks | Copyright | Designs | Commercial | Real Estate | Dispute Resolution

www.adams.africa