

商标国际注册特别联盟(马德里联盟)

大会

第四十九届会议(第21次例会)

2015年10月5日至14日,日内瓦

《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》 拟议修正案

国际局编拟的文件

导言

1. 商标国际注册马德里体系法律发展工作组(下称“工作组”)在2014年10月20日至24日举行的第十二届会议上,建议大会通过对《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》(以下分别简称“《协定》”、“《议定书》”和“《共同实施细则》”)第5条、第9条、第24条和第36条的修正。

2. 工作组的讨论依据文件 MM/LD/WG/12/2 进行。拟议修正案的相关背景信息见以下各段。现将拟议修正案转录于本文件的附件。拟增加和删除的内容分别通过在有关案文上加下划线和删除线的方式表示(附件一和二)。拟修正条款的誊清稿(无下划线和删除线)见附件三和附件四。

《共同实施细则》拟议修正案

第 5 条 [邮递服务和通过电子方式发送的通信出现非正常情况]

3. 根据拟议的第 5 条新增第(3)款, 有关方以电子方式递送给国际局的通信未能在时限内递达的, 如果该有关方提供令人满意的证据, 证明未能在时限内递达是因为与国际局的电子通信出现故障, 或者因为非常情况造成影响到该有关方所在地的故障, 将被予以宽限。在这种情况下, 新的通信应不迟于电子服务恢复后 5 天内发出。另提出同一条细则第(4)款和第(5)款的相应修正。

第 9 条 [国际申请的内容]

4. 第 9 条第(4)款(a)项第(xi)目的拟议修正案将要求, 基础申请或基础注册所含的商标文字说明(如果有)只在原属局有此要求时才包括在国际申请中。

5. 根据拟议的第 9 条第(4)款(b)项新增第(vi)目, 国际申请可以包括对商标的任何文字说明, 或者如果申请人希望, 可以包括基础申请或基础注册所含的文字说明, 条件是这种说明尚未依同一条细则第(4)款(a)项第(xi)目提供。

第 24 条 [国际注册后期指定]

6. 第 24 条第(5)款的修正案将规定, 除其他外, 后期指定仅适用于国际注册中列出的部分商品和服务的, 第 12 条和第 13 条将比照适用。有关需依这两条细则纠正的任何不规范的所有通信, 应在注册人和国际局之间进行。国际局无法将后期指定中列出的商品和服务归入国际注册已经列出的商标注册用商品和服务国际分类(尼斯分类)类别, 且这项不规范未得到纠正的, 后期指定应视为不包括这些商品和服务。

第 36 条 [免除规费]

7. 第 36 条第(ii)项的修正案将免除申请人或注册人通讯地址、电子邮件地址或《行政规程》规定的任何其他通信方式变更登记申请的规费。

拟议修正案的生效

8. 建议第 5 条和第 36 条的拟议修正案于 2016 年 4 月 1 日生效。

9. 第 9 条和第 24 条拟议修正案的生效需要部署修改, 这影响到国际局用于国际商标注册的所有信息技术(IT)系统。

10. 国际局即将启动新行政系统“马德里国际注册信息系统”(MIRIS)的验证阶段。因此, 国际局在过渡期间已停止对现用行政系统的进一步开发, 以避免重复劳动和重复支出。预计 MIRIS 将在测试和验证完成后很快得到部署。

11. 马德里体系的新特点只有在 MIRIS 得到成功部署、被认为稳定后才能引入到 MIRIS 中。合理的做法是为 MIRIS 任何新功能的开发、验证和部署预留适当的稳定期。

12. 为确保国际局 IT 系统的必要修改得到适当实施, 建议第 9 条和第 24 条的拟议修正案于 2017 年 11 月 1 日生效。

13. 请大会按“《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细

则》拟议修正案” (文件 MM/A/49/3) 附件中所列, 通过《共同实施细则》第 5 条和第 36 条的修正案, 生效日期为 2016 年 4 月 1 日, 并通过第 9 条和第 24 条的修正案, 生效日期为 2017 年 11 月 1 日。

[后见附件]

《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》
拟议修正案

商标国际注册马德里协定及该协定
有关议定书的共同实施细则

(于 ~~2015年1月1日~~ 2016年4月1日 生效)

目 录

第一章
总 则

[……]

第 5 条

邮递服务和通过电子方式发送的通信出现非正常情况

[……]

(3) [通过电子方式发送的通信] 有关方通过电子方式递送给国际局的通信未能在时限内递达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：未能在时限内递达的原因是与国际局的电子通信出现故障，或者是该有关方无法控制的非常情况造成影响到该有关方所在地的故障，并且通信不迟于电子通信服务恢复后 5 天内发出。

~~(3)~~ (4) [对宽限的限制] 只有当国际局在不迟于时限届满后的 6 个月内收到本条第(1)、~~或(2)或(3)~~款所述证据和通信或在可适用的情况下，其复印件时，方可依据本条对未能在时限内寄达的情况予以宽限。

~~(4)~~ (5) [国际申请和后期指定] 如果国际局收到国际申请或后期指定时已超过协定第 3 条第(4)款、议定书第 3 条第(4)款和本细则第 24 条第(6)款(b)项规定的两个月期限，而且有关主管局表明晚于规定时限收到系因本条第(1)、~~或(2)或(3)~~款所述情况所致，则应适用本条第(1)、~~或(2)或(3)~~款和第(34)款的规定。

第八章 规 费

[……]

第 36 条 免除规费

登记下列事项应免除规费：

- (i) 代理人的指定，涉及代理人的任何变更及代理人登记的撤销，
- (ii) 涉及申请人或注册人电话号码及传真号码、通讯地址、电子邮件地址或行政规程规定的任何其他通信方式的任何变更，
- (iii) 国际注册的撤销，
- (iv) 依第 25 条第(1)款(a)项第(iii)目的任何放弃，
- (v) 依第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目国际申请本身或依第 24 条第(3)款(a)项第(iv)目的后期指定中作出的任何删减，
- (vi) 依协定第 6 条第(4)款第一句或议定书第 6 条第(4)款第一句由主管局提出的任何申请，
- (vii) 影响基础申请、或由该基础申请产生的注册、或基础注册的司法程序或终局裁决，
- (viii) 依第 17 条、第 24 条第(9)款或第 28 条第(3)款的任何驳回、依第 18 条之二或第 18 条之三的任何说明或依第 20 条之二第(5)款或第 27 条第(4)款或第(5)款的任何声明，
- (ix) 国际注册的无效，
- (x) 依第 20 条函告的信息，
- (xi) 依第 21 条或第 23 条发出的任何通知，
- (xii) 国际注册簿中的任何更正。

[后接附件二]

《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》
拟议修正案

商标国际注册马德里协定及该协定
有关议定书的共同实施细则

(于 ~~2015年1月1日~~ 2017年11月1日 生效)

目 录

[……]

第二章
国际申请

[……]

第 9 条

国际申请的要求

[……]

(4) [国际申请的内容] (a) 国际申请中应包括或指明：

- (i) 根据行政规程所注明的申请人名称，
- (ii) 根据行政规程所注明的申请人地址，
- (iii) 根据行政规程所注明的代理人(如有代理人的话)的名称和地址，

(iv) 申请人希望依《保护工业产权巴黎公约》享有在先申请的优先权的，应作出该在先申请优先权的声明，并同时指明受理在先申请的主管局的名称和申请日，如有申请号，还应指明该申请号；若在先申请不涉及国际申请中所列的全部商品和服务，应指明在先申请所涉及的商品和服务，

(v) 商标图样应粘贴于正式表格所留方框内；该图样必须清晰，图样是采用黑白还是彩色的，应根据基础申请或基础注册中的图样是黑白还是彩色的而定，

(vi) 若注册人希望商标被视为使用标准字体的商标，就此内容所作的声明，

(vii) 若基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或若申请人要求将颜色作为商标的显著部分且基础申请或基础注册中所包含的商标是彩色的，就对颜色提出要求这一事实所作的说明，以及对所要求的颜色或颜色组合的文字说明，若依本项第(v)目提供的商标图样为黑白颜色，该商标的一张彩色图样，

(vii 之二) 若基础申请或基础注册的商标是由一种颜色或几种颜色组合本身构成，就这一情况所作的说明，

(viii) 若基础申请或基础注册涉及立体商标，“立体商标”的说明，

(ix) 若基础申请或基础注册涉及音响商标，“音响商标”的说明，

(x) 若基础申请或基础注册涉及集体商标或证明商标或保证商标，对此内容的说明，

(xi) 若基础申请或基础注册包含对商标的文字说明，而~~申请人希望包括这一说明，~~
~~或原属局要求包括这一说明~~，该说明本身；若该说明使用的语言为非国际申请所用的语言，应使用国际申请所用的语言作出说明，

(xii) 若商标由非拉丁字母的内容或由以非阿拉伯或罗马数字表达的数字构成，或者包含非拉丁字母的内容或包含以非阿拉伯或罗马数字表达的数字，将该内容音译成拉丁字母的形式和阿拉伯数字；拉丁字母的音译应按照国际申请所用语言的发音方法进行，

(xiii) 申请商标国际注册的商品和服务的名称，应按商品和服务国际分类的适当类别分组排列，每一组前应冠以类别序号，并按该国际分类的类别顺序排列；商品和服务应用准确的词语表达，最好使用前述分类的字母列表中的用词；国际申请中可包含就一个或多个被指定缔约方对商品和服务清单的删减；该删减对各缔约方均可不同，

(xiv) 须缴纳的规费数额和付款方式，或从在国际局开设的帐户中支取所需规费数额的指令，以及付款方或发出付款指令当事方的身份，以及

(xv) 被指定缔约方。

(b) 国际申请还可包括以下内容：

(i) 若申请人为自然人，指明申请人系国民的国家；

(ii) 若申请人为法人，指明该法人的法律性质和所属国家，并在可适用的情况下指明该法人系依其法律而成立的该国域内单位；

(iii) 若商标为一个或几个可翻译的词或者包含一个或几个可翻译的词，应将该词或该几个词译成英语、法语和西班牙语，或者译成这些语言中的任何一种或两种；

(iv) 若申请人要求将颜色作为商标的显著部分，对于每一种颜色均用文字说明着该颜色的商标主要部分；

(v) 若申请人希望放弃对商标的任何要素的保护，就该事实所作的说明，以及就放弃保护的一个或几个要素所作的说明~~—~~；

(vi) 对商标的任何文字说明，或如果申请人希望，基础申请或基础注册中包含的对商标的文字说明，条件是该说明尚未依本条第(4)款(a)项第(xi)目提供。

(5) *[国际申请的补充内容]* (a)

[……]

(d) 国际申请中应包含一份原属局的声明，证明：

[……]

(iii) 本条第(4)款(a)项第(vii 之二)目至第(xi)目所述并出现在国际申请中的任何指明内容, 视具体情况, 也在基础申请中, 或在基础注册中出现,

[……]

[……]

第五章 后期指定; 变更

第 24 条 国际注册后期指定

[……]

(5) [不~~规范~~] (a) 如果后期指定不符合可适用的要求, 除本条第(10)款外, 国际局应将该事实通知注册人, 如果后期指定由主管局提出, 通知该局。后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的, 第 12 条和第 13 条应比照适用, 但有关需依这两条细则纠正的任何不规范的所有通信应在注册人和国际局之间进行。国际局不认为后期指定中所列的所有商品和服务可以归入有关国际注册中所列的商品和服务国际分类类别的, 国际局应提出不~~规范~~。

(b) 如果在国际局发出关于不~~规范~~的通知之日起 3 个月内该不~~规范~~未予纠正, 该后期指定应被视为放弃, 国际局应就此通知注册人, 如果后期指定系由主管局提交, 应同时通知该局, 并在扣除规费表第 5.1 项所述基本费的一半的款额之后, 将已支付的任何费用退还给付款方。

(c) 尽管有本款(a)项和(b)项的规定, 但如果对于被指定的一个或多个缔约方来说, 所作的后期指定不符合本条第(1)款(b)项或(c)项或者本条第(3)款(b)项第(i)目规定的要求, 则应将该后期指定视为不包括对这些缔约方的指定, 并应退回已就这些缔约方缴纳的补充费或单独规费。如果对于任何被指定缔约方来说, 所作的后期指定均不符合本条第(1)款(b)项或(c)项或者本条第(3)款(b)项第(i)目规定的要求, 则应适用本款(b)项的规定。

(d) 尽管有本款(b)项的规定, 但如果依(a)项最后一句提出的不~~规范~~未予纠正, 则应将该后期指定视为不包括有关的商品和服务。

[……]

[后接附件三]

《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》
拟议修正案

商标国际注册马德里协定及该协定
有关议定书的共同实施细则

(于 2016 年 4 月 1 日生效)

目 录

第一章

总 则

[……]

第 5 条

邮递服务和通过电子方式发送的通信出现非正常情况

[……]

(3) [通过电子方式发送的通信] 有关方通过电子方式递送给国际局的通信未能在时限内递达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：未能在时限内递达的原因是与国际局的电子通信出现故障，或者是该有关方无法控制的非常情况造成影响到该有关方所在地的故障，并且通信不迟于电子通信服务恢复后 5 天内发出。

(4) [对宽限的限制] 只有当国际局在不迟于时限届满后的 6 个月内收到本条第(1)、(2)或(3)款所述证据和通信或在可适用的情况下，其复印件时，方可依据本条对未能在时限内寄达的情况予以宽限。

(5) [国际申请和后期指定] 如果国际局收到国际申请或后期指定时已超过协定第 3 条第(4)款、议定书第 3 条第(4)款和本细则第 24 条第(6)款(b)项规定的两个月期限，而且有关主管局表明晚于规定时限收到系因本条第(1)、(2)或(3)款所述情况所致，则应适用本条第(1)、(2)或(3)款和第(4)款的规定。

第八章 规 费

[……]

第 36 条 免除规费

登记下列事项应免除规费：

- (i) 代理人的指定，涉及代理人的任何变更及代理人登记的撤销，
- (ii) 涉及申请人或注册人电话号码及传真号码、通讯地址、电子邮件地址或行政规程规定的任何其他通信方式的任何变更，
- (iii) 国际注册的撤销，
- (iv) 依第 25 条第(1)款(a)项第(iii)目的任何放弃，
- (v) 依第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目国际申请本身或依第 24 条第(3)款(a)项第(iv)目的后期指定中作出的任何删减，
- (vi) 依协定第 6 条第(4)款第一句或议定书第 6 条第(4)款第一句由主管局提出的任何申请，
- (vii) 影响基础申请、或由该基础申请产生的注册、或基础注册的司法程序或终局裁决，
- (viii) 依第 17 条、第 24 条第(9)款或第 28 条第(3)款的任何驳回、依第 18 条之二或第 18 条之三的任何说明或依第 20 条之二第(5)款或第 27 条第(4)款或第(5)款的任何声明，
- (ix) 国际注册的无效，
- (x) 依第 20 条函告的信息，
- (xi) 依第 21 条或第 23 条发出的任何通知，
- (xii) 国际注册簿中的任何更正。

[后接附件四]

《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》
拟议修正案

商标国际注册马德里协定及该协定
有关议定书的共同实施细则

(于 2017 年 11 月 1 日生效)

目 录

[……]

第二章
国际申请

[……]

第 9 条

国际申请的要求

[……]

(4) [国际申请的内容] (a) 国际申请中应包括或指明：

- (i) 根据行政规程所注明的申请人名称，
- (ii) 根据行政规程所注明的申请人地址，
- (iii) 根据行政规程所注明的代理人(如有代理人的话)的名称和地址，

(iv) 申请人希望依《保护工业产权巴黎公约》享有在先申请的优先权的，应作出该在先申请优先权的声明，并同时指明受理在先申请的主管局的名称和申请日，如有申请号，还应指明该申请号；若在先申请不涉及国际申请中所列的全部商品和服务，应指明在先申请所涉及的商品和服务，

(v) 商标图样应粘贴于正式表格所留方框内；该图样必须清晰，图样是采用黑白还是彩色的，应根据基础申请或基础注册中的图样是黑白还是彩色的而定，

(vi) 若注册人希望商标被视为使用标准字体的商标，就此内容所作的声明，

(vii) 若基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或若申请人要求将颜色作为商标的显著部分且基础申请或基础注册中所包含的商标是彩色的，就对颜色提出要求这一事实所作的说明，以及对所要求的颜色或颜色组合的文字说明，若依本项第(v)目提供的商标图样为黑白颜色，该商标的一张彩色图样，

(vii 之二) 若基础申请或基础注册的商标是由一种颜色或几种颜色组合本身构成，就这一情况所作的说明，

(viii) 若基础申请或基础注册涉及立体商标，“立体商标”的说明，

(ix) 若基础申请或基础注册涉及音响商标，“音响商标”的说明，

(x) 若基础申请或基础注册涉及集体商标或证明商标或保证商标，对此内容的说明，

(xi) 若基础申请或基础注册包含对商标的文字说明，而原属局要求包括这一说明，该说明本身；若该说明使用的语言为非国际申请所用的语言，应使用国际申请所用的语言作出说明，

(xii) 若商标由非拉丁字母的内容或由以非阿拉伯或罗马数字表达的数字构成，或者包含非拉丁字母的内容或包含以非阿拉伯或罗马数字表达的数字，将该内容音译成拉丁字母的形式和阿拉伯数字；拉丁字母的音译应按照国际申请所用语言的发音方法进行，

(xiii) 申请商标国际注册的商品和服务的名称，应按商品和服务国际分类的适当类别分组排列，每一组前应冠以类别序号，并按该国际分类的类别顺序排列；商品和服务应用准确的词语表达，最好使用前述分类的字母列表中的用词；国际申请中可包含就一个或多个被指定缔约方对商品和服务清单的删减；该删减对各缔约方均可不同，

(xiv) 须缴纳的规费数额和付款方式，或从在国际局开设的帐户中支取所需规费数额的指令，以及付款方或发出付款指令当事方的身份，以及

(xv) 被指定缔约方。

(b) 国际申请还可包括以下内容：

(i) 若申请人为自然人，指明申请人系国民的国家；

(ii) 若申请人为法人，指明该法人的法律性质和所属国家，并在可适用的情况下指明该法人系依其法律而成立的该国域内单位；

(iii) 若商标为一个或几个可翻译的词或者包含一个或几个可翻译的词，应将该词或该几个词译成英语、法语和西班牙语，或者译成这些语言中的任何一种或两种；

(iv) 若申请人要求将颜色作为商标的显著部分，对于每一种颜色均用文字说明着该颜色的商标主要部分；

(v) 若申请人希望放弃对商标的任何要素的保护，就该事实所作的说明，以及就放弃保护的一个或几个要素所作的说明；

(vi) 对商标的任何文字说明，或如果申请人希望，基础申请或基础注册中包含的对商标的文字说明，条件是该说明尚未依本条第(4)款(a)项第(xi)目提供。

(5) *[国际申请的补充内容]* (a)

[……]

(d) 国际申请中应包含一份原属局的声明，证明：

[……]

(iii) 本条第(4)款(a)项第(vii 之二)目至第(xi)目所述并出现在国际申请中的任何指明内容, 视具体情况, 也在基础申请中, 或在基础注册中出现,

[……]

[……]

第五章 后期指定; 变更

第 24 条 国际注册后期指定

[……]

(5) [不~~规范~~] (a) 如果后期指定不符合可适用的要求, 除本条第(10)款外, 国际局应将该事实通知注册人, 如果后期指定由主管局提出, 通知该局。后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的, 第 12 条和第 13 条应比照适用, 但有关需依这两条细则纠正的任何不规范的所有通信应在注册人和国际局之间进行。国际局不认为后期指定中所列的所有商品和服务可以归入有关国际注册中所列的商品和服务国际分类类别的, 国际局应提出不~~规范~~。

(b) 如果在国际局发出关于不~~规范~~的通知之日起 3 个月内该不~~规范~~未予纠正, 该后期指定应被视为放弃, 国际局应就此通知注册人, 如果后期指定系由主管局提交, 应同时通知该局, 并在扣除规费表第 5.1 项所述基本费的一半的款额之后, 将已支付的任何费用退还给付款方。

(c) 尽管有本款(a)项和(b)项的规定, 但如果对于被指定的一个或多个缔约方来说, 所作的后期指定不符合本条第(1)款(b)项或(c)项或者本条第(3)款(b)项第(i)目规定的要求, 则应将该后期指定视为不包括对这些缔约方的指定, 并应退回已就这些缔约方缴纳的补充费或单独规费。如果对于任何被指定缔约方来说, 所作的后期指定均不符合本条第(1)款(b)项或(c)项或者本条第(3)款(b)项第(i)目规定的要求, 则应适用本款(b)项的规定。

(d) 尽管有本款(b)项的规定, 但如果依(a)项最后一句提出的不~~规范~~未予纠正, 则应将该后期指定视为不包括有关的商品和服务。

[……]

[附件四和文件完]