



MM/A/53/1  
原文：英文  
日期：2019年8月7日

## 商标国际注册特别联盟（马德里联盟）

### 大会

#### 第五十三届会议（第23次例会）

2019年9月30日至10月9日，日内瓦

#### 《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

秘书处编拟的文件

### 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2019年7月22日至26日举行的第十七届会议上，建议马德里联盟大会（下称大会）在其第五十三届会议上通过对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（下称《实施细则》）第21条、第25条、第27条之二、第30条和第40条的修正。

2. 工作组的讨论依据文件MM/LD/WG/17/2和MM/LD/WG/17/3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

#### 《实施细则》拟议修正案

3. 《实施细则》第21条的拟议修正列出了由国际注册代替在先国家注册或地区注册的重要原则，为商标注册人和主管局双方提供了关于代替如何运转的有用指导。

4. 第 25 条第（4）款的拟议修正澄清，在提到多个受让人的所有权变更登记请求中，每个受让人都须符合成为国际注册注册人的条件。
5. 第 27 条之二第（3）款的拟议修正指出，国际局将把与《规费表》第 7.7 项所列规费有关的任何不规范通知注册人，并明确注册人应当对该不规范进行纠正。
6. 第 30 条的拟议修正简化了现行的续展过程和规费的计算，使注册人续展国际注册更加简单，有益于注册人。
7. 第 40 条第（6）款的拟议修正澄清，根据该款作出的通知可以由系政府间组织的缔约方发出。

#### 拟议修正案的生效

8. 工作组进一步建议，本文件附件中转录的第 25 条、第 27 条之二、第 30 条和第 40 条的拟议修正于 2020 年 2 月 1 日生效，第 21 条的拟议修正于 2021 年 2 月 1 日生效。

9. 请马德里联盟大会按文件 MM/A/53/1 附件中所列，通过《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条、第 25 条、第 27 条之二、第 30 条和第 40 条的修正案。

[后接附件]

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 2020 年 2 月 1 日生效)

[.....]

第五章  
后期指定；变更

[.....]

第 25 条  
登记申请

[.....]

(4) [数个新注册人] 国际注册所有权变更登记申请书中提及数个新注册人的，~~如果其中任何一个新注册人不~~每个新注册人均必须符合马德里议定书第 2 条规定某具体被指定缔约方的成为国际注册注册人的条件，~~不得对该被指定缔约方登记该变更。~~

[.....]

第 27 条之二  
国际注册的分割

[.....]

(3) [不规范申请] (a) 如果申请不符合第(1)款规定可适用的要求，国际局应邀请提交申请的主管局对不规范予以纠正，并应同时通告注册人。

(b) ~~如果在依本款(a)项发出邀请书之日起 3 个月内，主管局未对不规范予以纠正，该申请应被视为放弃~~收到的规费数额少于第(2)款所述的规费数额，国际局应就此通知注册人提交申请的主管局，同时通告提交申请的主管局注册人，并在扣除相当于依本条第(2)款缴纳的规费的一半款额之后，~~将已支付的任何费用退还。~~

(c) 如果在依本款(a)项或(b)项进行函告之日起 3 个月内，不规范未予以纠正，该申请应被视为放弃，国际局应就此通知提交申请的主管局，同时应通告注册人，并在扣除相当于依本条第(2)款缴纳的规费的一半款额之后，将已支付的任何费用退还。

[.....]

[.....]

## 第六章 续 展

[.....]

### 第 30 条 有关续展的细节

(1) [规费] (a) [.....]

[.....]

(c) 在不损害本条第(2)款的情况下，依本款(a)项第(iii)目应为其缴纳单独规费的缔约方，如果已在国际注册簿上为其登记依第 18 条之三第(2)款或第(4)款所作的说明，则该单独规费数额的确定应仅考虑该说明中包括的商品和服务。

(2) [补充细节] (a) [.....]

(b) 如果尽管国际注册簿上已登记对某被指定缔约方就全部有关商品和服务的依第 18 条之三的驳回说明，注册人仍希望对该缔约方续展国际注册，则在对该缔约方缴纳包括（视具体情况）补充费或单独规费在内的所需规费时，应附一份注册人的声明，表示就所涉全部商品和服务在国际注册簿上登记对该缔约方的国际注册续展。

(c) 对于已依第 19 条第(2)款就全部商品和服务作出无效登记或依第 27 条第(1)款(a)项作出放弃登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。对于已依第 19 条第(2)款就部分商品和服务的国际注册作出无效登记或依据第 27 条第(1)款(a)项就其作出删减登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。

~~(d) [删除] 如果国际注册簿上已登记依第 18 条之三第(2)款第(ii)项或第(4)款的说明，对于有关被指定缔约方，不得在该声明中未包括的商品和服务上续展国际注册，除非在缴纳所需规费时附有一份注册人的声明，表示国际注册也在这些商品和服务上续展。~~

~~(e) 依本款(d)项未对全部有关商品和服务续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。未对全部被指定缔约方续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。~~

[.....]

第九章  
其他条款

[.....]

第40条  
生效；过渡条款

[.....]

(6) [与国内法或地区法不符] 如果在本条细则生效之日或缔约方受议定书的约束之日，细则第 27 条之二第(1)款或第 27 条之三第(2)款(a)项与该缔约方的国内法或地区法不符，只要所述缔约方在本条细则生效之日前，或所述缔约方受议定书约束之日前，就此通知国际局，有关条款视具体情况，即不适用于该缔约方，直至这些条款与国内法相符。此通知可随时撤回。

[.....]

[后接附件二]

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条拟议修正案

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 202021 年 2 月 1 日生效)

[.....]

第 21 条

由国际注册代替国家注册或地区注册

(1) [请求与通知]视具体情况，自国际注册或后期指定通知之日起，注册人可以根据议定书第 4 条之二第(2)款，直接向被指定缔约方的主管局提出在该局注册簿中记录国际注册的请求。如果根据主管局依上述请求议定书第 4 条之二第(2)款，被指定缔约方的主管局依注册人向该局直接提出的请求已在其注册簿中记录：某一项或某几项（视具体情况）国家注册或地区注册已由国际注册所代替，则该局应就此通知国际局。此种通知中应指明：

(i) 有关的国际注册号，

(ii) 如果该代替仅涉及国际注册中列举的某个或某些商品和服务，这些商品和服务，以及

(iii) 由国际注册代替的一项或多项国家注册或地区注册的申请日期和申请号、注册日期和注册号、及优先权日期（如有优先权日的话）。

通知中还可包括有关因该项或该多项国家注册或地区注册而获得的其他任何权利的信息，~~具体形式由国际局与有关的主管局商定。~~

(2) [登记] (a) 国际局应将依本条第(1)款通知的内容登记在国际注册簿上，并应就此通告注册人。

(b) 依本条第(1)款通知的内容，应于国际局收到与可适用的要求相符合的通知之日起进行登记。

(3) [与代替有关的补充细节] (a) 不得基于被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册驳回对国际注册商标的保护，即便是部分驳回。

(b) 国家注册或地区注册应能够与将其代替的国际注册共存。不得要求注册人放弃或请求注销被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册，并且如果注册人愿意，应允许注册人根据可适用的国家或地区法律续展该注册。

(c) 在注册簿上进行记录前，被指定缔约方的主管局应审查本条第(1)款所述的请求，以确定议定书第 4 条之二第(1)款所规定的条件是否得到满足。

(d) 国家注册或地区注册中所列的涉及代替的商品和服务，应被国际注册中所列的商品和服务所覆盖。

(e) 自国际注册依议定书第 4 条第(1)款(a)项在有关被指定缔约方生效之日起，国家注册或地区注册被视为由国际注册代替。

[后接附件三]

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 2020 年 2 月 1 日生效)

[.....]

第五章  
后期指定；变更

[.....]

第 25 条  
登记申请

[.....]

(4) [数个新注册人] 国际注册所有权变更登记申请书中提及数个新注册人的，每个新注册人均必须符合马德里议定书第 2 条规定的成为国际注册注册人的条件。

[.....]

第 27 条之二  
国际注册的分割

[.....]

(3) [不规范申请] (a) 如果申请不符合第(1)款规定的要求，国际局应邀请提交申请的主管局对不规范予以纠正，并应同时通告注册人。

(b) 如果收到的规费数额少于第(2)款所述的规费数额，国际局应就此通知注册人，同时通告提交申请的主管局。

(c) 如果在依本款(a)项或(b)项进行函告之日起 3 个月内，不规范未予以纠正，该申请应被视为放弃，国际局应就此通知提交申请的主管局，同时应通告注册人，并在扣除相当于依本条第(2)款缴纳的规费的一半款额之后，将已支付的任何费用退还。

[.....]



[.....]

## 第六章 续 展

[.....]

### 第 30 条 有关续展的细节

(1) [规费] (a) [.....]

[.....]

(c) 在不损害本条第(2)款的情况下，依本款(a)项第(iii)目应为其缴纳单独规费的缔约方，如果已在国际注册簿上为其登记依第 18 条之三第(2)款或第(4)款所作的说明，则该单独规费数额的确定应仅考虑该说明中包括的商品和服务。

(2) [补充细节] (a) [.....]

(b) 如果尽管国际注册簿上已登记对某被指定缔约方就全部有关商品和服务的依第 18 条之三的驳回说明，注册人仍希望对该缔约方续展国际注册，则在对该缔约方缴纳包括（视具体情况）补充费或单独规费在内的所需规费时，应附一份注册人的声明，表示就所涉全部商品和服务在国际注册簿上登记对该缔约方的国际注册续展。

(c) 对于已依第 19 条第(2)款就全部商品和服务作出无效登记或依第 27 条第(1)款(a)项作出放弃登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。对于已依第 19 条第(2)款就部分商品和服务的国际注册作出无效登记或依据第 27 条第(1)款(a)项就其作出删减登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。

(d) [删除]

(e) 未对全部被指定缔约方续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。

[.....]

第九章  
其他条款

[.....]

第40条  
生效；过渡条款

[.....]

(6) [与国内法或地区法不符] 如果在本条细则生效之日或缔约方受议定书的约束之日，细则第 27 条之二第(1)款或第 27 条之三第(2)款(a)项与该缔约方的国内法或地区法不符，只要所述缔约方在本条细则生效之日前，或所述缔约方受议定书约束之日前，就此通知国际局，有关条款视具体情况，即不适用于该缔约方，直至这些条款与国内法相符。此通知可随时撤回。

[.....]

[后接附件四]

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条拟议修正案

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 2021 年 2 月 1 日生效)

[.....]

第 21 条

由国际注册代替国家注册或地区注册

(1) [请求与通知]视具体情况，自国际注册或后期指定通知之日起，注册人可以根据议定书第 4 条之二第(2)款，直接向被指定缔约方的主管局提出在该局注册簿中记录国际注册的请求。如果主管局依上述请求已在其注册簿中记录：某项或某几项（视具体情况）国家注册或地区注册已由国际注册所代替，则该局应就此通知国际局。此种通知中应指明：

(i) 有关的国际注册号，

(ii) 如果该代替仅涉及国际注册中列举的某个或某些商品和服务，这些商品和服务，以及

(iii) 由国际注册代替的一项或多项国家注册或地区注册的申请日期和申请号、注册日期和注册号、及优先权日期（如有优先权日的话）。

通知中还可包括有关因该项或该多项国家注册或地区注册而获得的任何其他权利的信息。

(2) [登记] (a) 国际局应将依本条第(1)款通知的内容登记在国际注册簿上，并应就此通告注册人。

(b) 依本条第(1)款通知的内容，应于国际局收到与可适用的要求相符合的通知之日起进行登记。

(3) [与代替有关的补充细节] (a) 不得基于被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册驳回对国际注册商标的保护，即便是部分驳回。

(b) 国家注册或地区注册应能够与将其代替的国际注册共存。不得要求注册人放弃或请求注销被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册，并且如果注册人愿意，应允许注册人根据可适用的国家或地区法律续展该注册。

(c) 在注册簿上进行记录前，被指定缔约方的主管局应审查本条第(1)款所述的请求，以确定议定书第 4 条之二第(1)款所规定的条件是否得到满足。

(d) 国家注册或地区注册中所列的涉及代替的商品和服务，应被国际注册中所列的商品和服务所覆盖。

(e) 自国际注册依议定书第 4 条第(1)款(a)项在有关被指定缔约方生效之日起，国家注册或地区注册被视为由国际注册代替。

[附件四和文件完]