

商标国际注册特别联盟（马德里联盟）

大会

第五十七届会议（第25次例会）
2023年7月6日至14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2022年11月7日至11日举行的第二十届会议上，建议马德里联盟大会（下称大会）在其第五十七届会议上通过对《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17条、第18条、第21条、第23条之二、第32条和第40条的修正。

2. 工作组的讨论依据文件 MM/LD/WG/20/2、MM/LD/WG/20/2 Corr. 和 MM/LD/WG/20/3 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附件一和二有关案文上加下划线和删除线的方式表示。拟修正条款的誊清稿见附件三和四。

拟于2023年11月1日生效的《实施细则》建议修正案

3. 《实施细则》第17条和第18条的修正案规定，各局有义务向注册人提供答复临时驳回通知的最短时限，并明确指明这一时限的起止日期，以简化持有人对其组合的管理。

4. 《实施细则》第17条第(2)款第(vii)项的修正案要求，对临时驳回通知作出答复的最短时限为两个月。

5. 同一细则新的第(2)款第(viii)项还要求, 如果期限的开始日期不是国际局向注册人传送通知的日期, 也不是注册人收到通知的日期, 则发出驳回的主管局要指明该期限的起止日期。
6. 为进一步提高法律确定性, 《实施细则》第 17 条新的第(7)款要求所有缔约方将答复临时驳回通知的时限长度和计算方法通知国际局。国际局将根据修正后的细则第 32 条第(2)款公布这一信息。
7. 《实施细则》第 40 条新的第(8)款允许有一个过渡期, 这意味着缔约方只从 2025 年 2 月 1 日起才有义务适用规定了上文第 4 段所述最短时限的修正后细则。根据同一款, 缔约方如果需要更多时间, 例如修正国内法律框架以规定上述最低时限, 需要相应地通知国际局, 将其适用修正后细则的义务推迟到更晚的日期。
8. 临时驳回基于在先权的, 《实施细则》第 17 条第(2)款第(v)项和第(3)款的修正案要求缔约方说明权利人代理人的名称(如果有)。不再要求缔约方说明该种在先权利人或其代理人的地址, 这对那些因法律限制不能共享这一信息的缔约方有帮助。
9. 对细则第 17 条和第 18 条的进一步修正是编辑性的, 使条款更加明确。

拟于 2024 年 11 月 1 日生效的《实施细则》建议修正案

10. 《实施细则》第 23 条之二第(1)款的修正案允许所有缔约方通过国际局向国际注册的注册人发送细则未涵盖的通信。目前, 只有立法不允许直接联系注册人的缔约方可以通过国际局发送这些通信。拟议的修正案使缔约方更容易及时通知注册人。
11. 《实施细则》第 21 条第(3)款(b)项[中文无改动——译注]和第 32 条第(1)款(a)项第(xi)目的修正是编辑性的, 明确缔约方必须允许国内注册和代替它的国际注册并存, 并确认国际局必须公布关于某项删减没有效力的声明。

12. 请马德里联盟大会通过下列修正案:

(i) 文件 MM/A/57/1 附件一和三中所列的《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 17 条、第 18 条、第 32 条和第 40 条的修正案, 生效日期为 2023 年 11 月 1 日;

(ii) 文件 MM/A/57/1 附件二和四中所列的《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条、第 23 条之二和第 32 条的修正案, 生效日期为 2024 年 11 月 1 日。

[后接附件]

附件一：《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 ~~2023 年 2 月 1 日~~ 2023 年 11 月 1 日 生效

[.....]

第 17 条

临时驳回

[.....]

(2) [通知的内容] 临时驳回通知应包括或指明：

[.....]

(v) 如果临时驳回所依据的理由涉及某个申请或注册的商标，并且国际注册商标将与上述商标发生冲突，指明上述商标的申请日期和申请号、优先权日期（如有优先权日期的话）、注册日期和注册号（如有注册号的话）、商标所有人 和代理人（如有代理人的话） 的名称 和他们的地址（如可能）、商标表现物或指明访问该表现物的方式，以及全部或有关商品和服务的清单，不言而喻，该清单可以使用该申请或注册所用的语言，

[.....]

(vii) 对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回，提出复审请求或上诉，以及视具体情况，对异议作出答辩的 ~~根据情况合理的~~ 时限，该时限应不少于两个月¹；，

(viii) 如果本条第(2)款第(vii)项所述时限的开始日期不是国际局向注册人传送通知复制件的日期，也不是注册人收到该复制件的日期，最好指明该时限届满的起止日期，以及

(ix) 受理此种复审请求、上诉或答辩的主管机关；并

(x) 在可适用的情况下指明，该复审请求或上诉必须经由在宣布驳回的主管局的缔约方领土内有住址的代理人提出。

(3) [关于依据异议的临时驳回的补充要求] 如果对保护的临时驳回系依据异议或依据异议及其他理由作出，通知除必须符合本条第(2)款所述要求外，还应包括对这一事实的说明并包括异议人 和代理人（如有代理人的话） 的名称和 他们的地址（如可能）；但尽管有本条第(2)款第(v)项的规定，如果异议是依据申请或注册中的商标提出的，则发出通知的主管局必须函告异议所依

¹ 在通过本条规定时，马德里联盟大会达成谅解：缔约方立法规定时限为 60 个日历日或连续日的，符合细则第 17 条第(2)款第(vii)项规定的要求。

据的商品和服务的清单，此外还可函告该在先申请或在先注册的完整商品和服务清单，不言而喻，所述清单均可使用在先申请或在先注册所用的语言。

[.....]

(7) [有关临时驳回答复时限的信息] 缔约方应将本条第(2)款第(vii)项所述时限的长度和计算方法通知国际局。

第 18 条

临时驳回的不规范通知

(1) [一般规定]

(a) 在下列情况下，国际局不得将被指定缔约方的主管局所作出的临时驳回通知视为临时驳回通知：

[.....]

(iii) 向国际局寄发临时驳回通知为时过晚的，即如果在进行国际注册登记或国际注册后期指定登记国际局寄发国际注册通知或后期指定通知之日起，依议定书第 5 条第(2)款(a)项可适用的时限，或依议定书第 5 条第(2)款(b)项或(c)项第(ii)目可适用的时限（但议定书第 9 条之六第(1)款(b)项规定的情况除外）届满后才寄发的，~~不言而喻，该日期与寄发国际注册通知或后期指定通知的日期为同一日期。~~

(b) 如果适用本款(a)项的规定，国际局仍应将通知的复制件传送给注册人，应同时通告注册人和作出通知的主管局：该临时驳回通知未被国际局视为驳回通知，并应说明其理由。

(c) 如果该通知：

(i) 未以作出通知的主管局名义签字，或者在其他方面不符合第 2 条规定的要求或不符合依第 6 条第(2)款可适用的要求，

(ii) 在可适用的情况下，未包含似与国际注册的商标发生冲突的商标的详细情况（第 17 条第(2)款第(v)项和第(3)款），

(iii) 不符合第 17 条第(2)款第(vi)项的要求，或

(iv) ~~不符合第 17 条第(2)款第(vii)项的要求，或~~ [删除]

(v) [删除]

(vi) 在可适用的情况下，未包含异议人的名称和地址及关于异议所依据的商品和服务的说明（第 17 条第(3)款），

国际局~~除本款(d)项适用的情况外~~，仍应将临时驳回登记在国际注册簿上。国际局应邀请作出临时驳回通知的主管局，在发出该邀请起两个月内作出修正通知，并应向注册人传送该不规范通知的复制件和该有关主管局收到的邀请书的复制件。

- (d) 如果通知不符合第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项的要求，不得将临时驳回视为临时驳回，也不得登记在国际注册簿上。国际局应将这一事实通告作出临时驳回的主管局，说明其理由，并向注册人传送不完全通知的复制件。但如果该主管局在国际局将不完全通知通告该局之日起两个月内在本款(e)项所述的时限内作出经修正的通知，为议定书第 5 条的目的，应将该经修正的通知视为于不完全的通知发送国际局之日作出，并在国际注册簿上登记。~~该通知如果未经此种修正，不得被视为临时驳回通知。在这一情况下，国际局应同时通告注册人和作出通知的主管局；该临时驳回通知未被国际局视为临时驳回通知，并应说明其理由。~~
- (e) 在可适用的法律允许的情况下，任何经修正的通知均应根据第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项，就指明对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回，~~提出复审请求或上诉，以及视具体情况，对异议作出答辩，~~的根据情况合理的指明时限并提供信息，~~并最好指明该时限届满的日期。~~
- (f) 国际局应将任何经修正的通知书的复制件传送给注册人。

[.....]

第 32 条 公告

[.....]

(2) [有关缔约方的特殊要求和若干声明的信息] 国际局应在公告中公布：

- (i) 依第 7 条、第 17 条第(7)款、第 20 条之二第(6)款、第 27 条之二第(6)款、第 27 条之三第(2)款(b)项或第 40 条第(6)款和第(7)款所作的任何通知以及依第 17 条第(5)款(d)项或(e)项所作的任何声明；

第 40 条 生效；过渡条款

[.....]

(8) [有关第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项的过渡规定]缔约方可继续适用 2021 年 11 月 1 日有效的第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项，直至 2025 年 2 月 1 日或更晚的日期，但条件是有关缔约方在 2025 年 2 月 1 日前或

该缔约方受议定书约束之日前（以较晚者为准）向国际局发出通知。该缔约方随后可随时撤回该通知。²

[后接附件二]

² 在通过本条规定时，马德里联盟大会达成谅解：不要求缔约方在通知中说明它们将适用 2023 年 11 月 1 日生效的细则第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项的日期。

附件二：《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 2023 年 2 月 1 日 2024 年 11 月 1 日 生效

[.....]

第 21 条

国际注册代替国家注册或地区注册

[.....]

(3) [与代替有关的补充细节]

[.....]

(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。

[.....]

[.....]

第 23 条之二

被指定缔约方的主管局通过国际局发送的通信

(1) [本实施细则未涵盖的通信] ~~如果被指定缔约方的法律不允许主管局直接向注册人传送有关国际注册的通信，该主管局可以请求国际局代其向注册人传送~~ 该有关国际注册的通信。

[.....]

第 32 条

公告

(1) [有关国际注册的信息]

(a) 国际局应在公告中公布有关下列内容的的数据：

[.....]

(xi) 依第 20 条、第 20 条之二、第 21 条、第 21 条之二、第 22 条第(2)款(a)项、第 23 条以及第 27 条第(4)款和第(5)款登记的信息；

[.....]

[后接附件三]

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 2023 年 11 月 1 日生效

[.....]

第 17 条
临时驳回

[.....]

(2) [通知的内容] 临时驳回通知应包括或指明：

[.....]

(v) 如果临时驳回所依据的理由涉及某个申请或注册的商标，并且国际注册商标将与上述商标发生冲突，指明上述商标的申请日期和申请号、优先权日期（如有优先权日期的话）、注册日期和注册号（如有注册号的话）、商标所有人和代理人（如有代理人的话）的名称、他们的地址（如可能）、商标表现物或指明访问该表现物的方式，以及全部或有关商品和服务的清单，不言而喻，该清单可以使用该申请或注册所用的语言，

[.....]

(vii) 对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回，提出复审请求或上诉，以及视具体情况，对异议作出答辩的时限，该时限应不少于两个月³，

(viii) 如果本条第(2)款第(vii)项所述时限的开始日期不是国际局向注册人传送通知复制件的日期，也不是注册人收到该复制件的日期，指明该时限的起止日期，

(ix) 受理此种复审请求、上诉或答辩的主管机关；并

(x) 在可适用的情况下指明，该复审请求或上诉必须经由在宣布驳回的主管局的缔约方领土内有住址的代理人提出。

(3) [关于依据异议的临时驳回的补充要求] 如果对保护的临时驳回系依据异议或依据异议及其他理由作出，通知除必须符合本条第(2)款所述要求外，还应包括对这一事实的说明并包括异议人和代理人（如有代理人的话）的名称和他们的地址（如可能）；但尽管有本条第(2)款第(v)项的规定，如果异议是依据申请或注册中的商标提出的，则发出通知的主管局必须函告异议所依

³ 在通过本条规定时，马德里联盟大会达成谅解：缔约方立法规定时限为 60 个日历日或连续日的，符合细则第 17 条第(2)款第(vii)项规定的要求。

据的商品和服务的清单，此外还可函告该在先申请或在先注册的完整商品和服务清单，不言而喻，所述清单均可使用在先申请或在先注册所用的语言。

[.....]

- (7) [有关临时驳回答复时限的信息] 缔约方应将本条第(2)款第(vii)项所述时限的长度和计算时限的方法通知国际局。

第 18 条

临时驳回的不规范通知

- (1) [一般规定]

- (a) 在下列情况下，国际局不得将被指定缔约方的主管局所作出的临时驳回通知视为临时驳回通知：

[.....]

(iii) 向国际局寄发临时驳回通知为时过晚的，即如果在国际局寄发国际注册通知或后期指定通知之日起，依议定书第 5 条第(2)款(a)项可适用的时限，或依议定书第 5 条第(2)款(b)项或(c)项第(ii)目可适用的时限（但议定书第 9 条之六第(1)款(b)项规定的情况除外）届满后才寄发的。

- (b) 如果适用本款(a)项的规定，国际局仍应将通知的复制件传送给注册人，应同时通告注册人和作出通知的主管局：该临时驳回通知未被国际局视为驳回通知，并应说明其理由。

- (c) 如果该通知：

(i) 未以作出通知的主管局名义签字，或者在其他方面不符合第 2 条规定的要求或不符合依第 6 条第(2)款可适用的要求，

(ii) 在可适用的情况下，未包含似与国际注册的商标发生冲突的商标的详细情况（第 17 条第(2)款第(v)项和第(3)款），

(iii) 不符合第 17 条第(2)款第(vi)项的要求，或

(iv)) [删除]

(v) [删除]

(vi) 在可适用的情况下，未包含异议人的名称和地址及关于异议所依据的商品和服务的说明（第 17 条第(3)款），

国际局仍应将临时驳回登记在国际注册簿上。国际局应邀请作出临时驳回通知的主管局，在发出该邀请起两个月内作出修正通知，并向注册人传送该不规范通知的复制件和该有关主管局收到的邀请书的复制件。

- (d) 如果通知不符合第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项的要求，不得将临时驳回视为临时驳回，也不得登记在国际注册簿上。国际局应将这一事实通告作出临时驳回的主管局，说明其理由，并向注册人传送不完全通知的复制件。但如果该主管局在国际局将不完全通知通告该局之日起两个月内作出经修正的通知，为议定书第 5 条的目的，应将该经修正的通知视为于不完全的通知发送国际局之日作出，并在国际注册簿上登记。
- (e) 在可适用的法律允许的情况下，任何经修正的通知均应根据第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项，就对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回提出复审请求或上诉，以及视具体情况对异议作出答辩，指明时限并提供信息。
- (f) 国际局应将任何经修正的通知的复制件传送给注册人。

[.....]

第 32 条 公告

[.....]

(2) [有关缔约方的特殊要求和若干声明的信息] 国际局应在公告中公布：

- (i) 依第 7 条、第 17 条第(7)款、第 20 条之二第(6)款、第 27 条之二第(6)款、第 27 条之三第(2)款(b)项或第 40 条第(6)款和第(7)款所作的任何通知以及依第 17 条第(5)款(d)项或(e)项所作的任何声明；

第 40 条

生效；过渡条款

[.....]

- (8) [有关第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项的过渡规定]缔约方可继续适用 2021 年 11 月 1 日有效的第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项，直至 2025 年 2 月 1 日或更晚的日期，但条件是有关缔约方在 2025 年 2 月 1 日前或该缔约方受议定书约束之日前（以较晚者为准）向国际局发出通知。该缔约方随后可随时撤回该通知。⁴

[后接附件四]

⁴ 在通过本条规定时，马德里联盟大会达成谅解：不要求缔约方在通知中说明它们将适用 2023 年 11 月 1 日生效的细则第 17 条第(2)款第(v)项、第(vii)项及第(3)款和第 18 条第(1)款(e)项的日期。

附件四：《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 2024 年 11 月 1 日生效

[.....]

第 21 条

国际注册代替国家注册或地区注册

[.....]

(3) [与代替有关的补充细节]

[.....]

- (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。

[.....]

[.....]

第 23 条之二

被指定缔约方的主管局通过国际局发送的通信

- (1) [本实施细则未涵盖的通信] 被指定缔约方的主管局可以请求国际局代其向注册人传送有关国际注册的通信。

[.....]

第 32 条

公告

(1) [有关国际注册的信息]

- (a) 国际局应在公告中公布有关下列内容的的数据：

[.....]

(xi) 依第 20 条、第 20 条之二、第 21 条、第 21 条之二、第 22 条第(2)款(a)项、第 23 条以及第 27 条第(4)款和第(5)款登记的信息；

[.....]

[附件四和文件完]