

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第十三届会议

2015年11月2日至6日，日内瓦

### 关于实行国际注册分案或合并登记的提案

国际局编拟的文件

### 导 言

1. 在商标国际注册马德里体系法律发展工作组(以下简称“工作组”)第十二届会议上,一些代表团和观察员强调指出,分案对商标国际注册马德里体系(以下简称“马德里体系”)的用户来说将是一个非常有用的功能。此外,实行分案应当遵循一种简单、合理、可行的方法,实质性决定由被指定缔约方的主管局作出。
2. 一些代表团支持瑞士代表团在其中一次发言期间所提出的提案(以下简称“瑞士提案”),并希望看到进一步的书面提案。因此,工作组要求国际局为工作组下届会议编拟一份文件,对该提案进行分析。
3. 根据工作组提出的要求,国际局经与瑞士联邦知识产权局协商编拟了本文件,瑞士法语区知识产权协会(AROPI)和国际商标协会(INTA)也提供了宝贵意见。

### 瑞士提案的要点

4. 瑞士代表团提出了以下几点内容作为其关于实行国际注册分案的提案的要点:
  - 限制范围:分案申请应当仅涉及一个缔约方,且仅涉及部分商品和服务。
  - 间接提交:申请应当应注册人的要求,由有关主管局提交给国际局。
  - 有限检查:国际局的检查工作将仅限于确保申请符合适用的形式要求。

- 推定接受：由于申请将由有关主管局提交，因此谅解将是该局已同意该申请，不应当再要求该局给予进一步的意见。
- 分案注册：分案应当导致产生新的国际注册。

### 拟议新增细则第 27 条之二和第 27 条之三

5. 本文件建议通过《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》”）新增第 27 条之二和第 27 条之三。除了拟议新增细则之外，还建议相应修正《共同实施细则》、规费表和《适用马德里协定及议定书的行政规程》（以下简称“《行政规程》”）。拟议的修改转载于本文件附件。

### 限制范围和间接提交

6. 拟议新细则第 27 条之二第(1)款瑞士提案的前两个要点，即限制范围和间接提交。国际注册分案申请应仅涉及一个缔约方，且仅涉及部分商品和服务。

7. 如瑞士代表团解释的那样，限制范围是因为，分案主要是在某一主管局提出反对意见（部分临时驳回）后才被提出的。因此，分案申请可以仅涉及一个缔约方。换句话说，虽然国际注册可以对几个被指定缔约方分案，但是应当对每一个被指定缔约方单独提交一份申请。

8. 第(1)款还规定，向其请求分案的缔约方的主管局应当将申请提交给国际局。瑞士代表团指出，为简单起见，分案申请应当直接提交给有关主管局，因为该局最有资格审查和确认这一申请。该局应当将任何看似符合《共同实施细则》形式要求和适用法律的实质性要求的申请转交国际局。

### 有限检查

9. 拟议新细则第 27 条之二没有提及缔约方可能需要为处理和转交分案申请而设立的程序。不过，正如工作组在第十二届会议期间指出的那样，不言而喻，该局将需联系注册人，或当地指定代理人，并在将申请转交给国际局之前就分案范围达成一致。因此，缔约各方将可以自由确定其认为合适的要求和程序，包括为审查和向国际局转交申请而规定向其主管局缴纳费用。这笔费用将独立于支付给国际局的国际注册分案费。

10. 一旦有关主管局转交了申请，国际局将担负起审查职责，但仅限于确保申请符合列于新细则第(1)款的要求，以及《共同实施细则》或《行政规程》中的其他形式要求，如申请语言要求（《共同实施细则》第 6 条），或书面通信的要求（《行政规程》第 6 条）。

11. 国际局将通知提交申请的局纠正任何形式上的缺陷，并就此通知注册人。收到通知的主管局将有三个月的惯常时限纠正申请。与间接申请一致，申请不能直接由注册人纠正，而仅应当由提交该申请的主管局纠正。如果该申请未在时限内纠正，将被视为放弃，国际局将在扣除用于支付行政费用的数额（规费的一半）之后，向付款方偿还任何支付额。

### 考虑是否将受临时驳回影响的商品和服务或那些未受影响的商品和服务分案处理

12. 根据瑞士提案，列在分案申请中的商品和服务，也就是那些将被分案并登记在分案注册中的商品和服务，将是不受临时驳回影响的商品和服务。将这些商品和服务列入分案注册中，可使提交申请的主管局能够对这种分案注册出具一份给予保护的声明，赋予注册人可行使的权利。

13. 因此, 为了避免要求就分案注册作出进一步的声明, 拟议新细则第 27 条之二第(1)款(d)项指出, 任何分案申请均将在相应的表格中包括一份对列于申请中的商品和服务给予保护的声明。为法律确定性起见, 该声明将由国际局另行登记、通知和公布。

14. 分案登记之后, 保留在已被分案的注册(母注册)中的商品和服务将继续受临时驳回影响。在主管局完成母注册程序之后, 该局须依《共同实施规则》第 18 条之三发送一份声明, 或者确认临时驳回, 或者说明母注册之中现在受商标保护的商品和服务。最后, 要利用集中管理的优势, 注册人将需要申请合并母注册和分案注册; 否则, 要想维护自己的权利, 就要被迫维持两个国际注册。

15. 不过, 国际注册的注册人和主管局均可能会发现, 对受临时驳回影响的商品和服务申请国际注册分案更为方便。将被驳回的商品和服务分出去后, 只有被接受的商品和服务才留在母注册中。

16. 在第二种情况下, 主管局将能够依《共同实施细则》第 18 条之三第(2)款就母注册发出声明, 指出保留在该注册中的商品和服务现在受商标保护, 这也将母注册中给注册人可行使的权利。

17. 被分案的商品和服务, 也就是分案注册中的那些商品和服务, 将仍处于被驳回状态, 等待该局的进一步审理结果。该局在完成这些程序之后, 须依《共同实施规则》第 18 条之三就分案注册发送一份声明, 或者确认驳回, 或者给予保护。

18. 如果主管局仅确认对分案注册驳回商标保护的话, 注册人将不被要求合并母注册和分案注册。在这种情况下, 注册人只需让分案注册失效即可。

19. 工作组不妨考虑以前的审议情况, 选择一种更中立的方法, 而非建议马德里联盟大会通过拟议新细则第 27 条之二的第(1)款(d)项。这种情况下, 注册人和提交申请的局可以就哪些商品和服务应当在分案注册中分案处理达成一致。

20. 根据一种中立的方法, 分案在商标保护状态方面的结果将类似于登记所有权部分变更。在主管局发出适当的通知之前, 分案本身不会改变被分案的商品和服务的商标保护状态。

### 申请的内容

21. 第(1)款列出了分案申请的内容, 涉及提交申请的局的名称和要被分案的国际注册的信息。为正确登记之目的, 规定将申请分案的商品和服务按国际注册中的《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类)的类别分组排列。最后, 还要求说明付款给国际局的当事方, 并说明其他支付细节。

22. 鉴于该申请将通过主管局提交, 因此应当由主管局签署。主管局也可根据其内部流程, 要求国际注册的注册人也签署申请书。

### 分案费

23. 拟议新细则第 27 条之二第(2)款规定, 应就国际注册分案向国际局缴纳一定的费用。有关因在马德里体系中实行分案而对国际局产生的成本影响的详细信息, 请参考文件 MM/LD/WG/12/3, 特别是载于第 53 段至第 58 段的分析。

24. 当前提案的实施工作将通过部署类似于登记所有权部分变更的程序和做法而得以简化。限制分配给国际局的职责, 将会减轻审查和登记方面的工作量。分案申请费的数额应当与登记国际注册变更的数额相一致。

25. 因此, 拟议的新规费表第 7.7 项规定, 分案登记费为 177 瑞郎。

## 将分案登记在国际注册簿上

26. 拟议新细则第 27 条之二第(4)款(a)项规定,国际局在收到规范申请后,应将国际注册分案登记在国际注册簿上。该登记将使用收到或纠正申请的日期。作为这一点的补充,将对《行政规程》第 16 条(a)项进行修正,以纳入对分案的提及,参照登记所有权部分变更的目前做法。在这种意义上说,分案将被登记在被分案的注册名下。

## 分案注册

27. 第(4)款还规定,国际局应创建一项分案注册。这项新的、完全独立的国际注册将只能把已被分出来的商品和服务列在其主清单中,且也只能将发送申请的缔约方列为其唯一的指定。分案国际注册的其余特征将与从其中分案出来的国际注册的特征相同。

28. 《行政规程》第 16 条(b)款修正案将规定,分案注册应使用从其中分案出来的注册的同一注册号,后跟一个大写字母(例如 IRN 605000A, 605000B, 等等)。

29. 这一编号方法已用于所有权部分变更所产生的注册。对产生于分案的注册采取同样的方法,将使国际局可以利用所有已到位的机制来管理新创建的国际注册的生命周期(例如所有权部分变更、后期指定、进一步分案或合并)。

30. 此外,拟议的方法对马德里体系各缔约方的主管局在技术上产生的影响较小,因为不会要求它们进行评估甚至改变其信息技术系统,以对分案产生的国际注册采用一种不同的编号系统。

31. 在分案产生的注册和所有权部分变更产生的注册之间将不可能出现混淆。国际注册簿将体现出产生这一新注册的登记记录(无论是来自于分案还是所有权变更),这一事实还将清楚地显示在随后发给注册人和被指定局的通知中,也将公布在《WIPO 国际商标公告》(以下简称“公告”)上。

32. 根据上文的提议,还建议相应修正细则第 32 条,规定应将分案登记公布在公告中。

## 不视为申请的申请

33. 拟议新细则第 27 条之二第(5)款进一步定义了国际局所发挥的有限的审查作用,规定了分案申请不被视为申请的唯一情形。根据瑞士提案,申请中所提供的商品和服务清单将已由注册人和主管局达成一致。因此,国际局既不审查,也不质疑此清单,但将会检查申请中提到的类号是否为缔约方就此被指定的类号。

34. 如果一项申请涉及了提交申请的主管局的缔约方尚未就此被指定的类,国际局将不会把分案登记在国际注册簿中。此外,也不会对国际注册簿上未提及的类登记分案,亦不会对尚未被指定的缔约方登记分案。

## 声 明

35. 正如在多个场合所强调的那样,实行分案的指导原则之一应当是,使用马德里体系的注册人的待遇不应逊于那些使用国家或地区路径的人。换句话说,国际注册分案应当对其国家或地区法律在直接提交给其主管局的申请方面规定了类似机制的缔约方实行。

36. 因此,根据拟议新细则第 27 条之二第(6)款,主管局可以通知总干事,它不会依第(1)款提交申请,因为其法律没有对直接递交给该局的商标注册申请分案以及受该局影响的注册分案作出规定。

37. 如上所述, 在没有依第(6)款作出声明的情况下, 主管局应当将依第(1)款提交的任何申请转交国际局, 这些申请须符合《共同实施细则》的形式要求和适用国家或地区法律的实质性要求。

## 合 并

38. 为清楚起见, 建议删除细则第 27 条第(3)款, 将其案文转录于拟议的新细则第 27 条之三, 并进行了一些小的改动, 以对分案产生的注册合并作出规定。

39. 与现在的情况一样, 新细则下的合并申请可以由注册人提交给国际局, 条件是同一自然人或法人是相关国际注册中所登记的注册人。拟议新细则将不要求对提交请求履行进一步的手续, 也不要求向国际局缴纳费用。在这个意义上说, 有一份来自注册人的信函便足以说明问题, 不过也可以提供一份可选用的表格。

40. 就分案而言, 为公示起见, 细则第 32 条拟议修正案规定, 应将合并公布在公告上。

## 生效日期

41. 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。

42. 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。

43. 另一方面, 将要求缔约方的主管局对本文件提出的变更所产生的影响进行分析, 并指出需要在法律、法规、行政或技术上实行哪些变化(如果有的话)才可使变更生效。

44. 为确保对实行分案采取的必要的新服务和程序得到充分实施, 不管由国际局还是缔约方主管局实施, 建议拟议新增细则和《共同实施细则》、规费表和《行政规程》的相应修正最早于 2017 年 11 月 1 日生效。

45. 请工作组:

(i) 审议本文件中所载的提案;

并

(ii) 指出是否向马德里联盟大会建议通过载于本文件附件的或以修正形式提出的《共同实施细则》和规费表的相应改动, 并建议其生效日期。

[后接附件]

《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 日生效)

[……]

第五章  
后期指定；变更

[……]

第 27 条

~~变更或撤销的登记和通知；国际注册的合并；  
宣布所有权变更或限制无效的声明~~

[……]

(3) ~~[删除] [国际注册合并的登记] 如果同一自然人或法人已被登记为因所有权部分变更而产生的两项或多项国际注册的注册人，各该项注册应根据该自然人或法人直接或通过注册人缔约方的主管局提出的请求予以合并。国际局应就此通知受该变更影响的各缔约方的主管局，并应同时通告注册人，如果请求系由主管局提交，还应通告该局。~~

[……]

第 27 条之二  
国际注册的分案

(1) [国际注册的分案申请](a) 注册人对某一缔约方仅就部分商品和服务的国际注册分案申请，应由该缔约方的主管局以相关正式表格向国际局提交一份。

(b) 申请中应指明：

(i) 提交申请的主管局所属的缔约方，

(ii) 提交申请的主管局的名称，

(iii) 国际注册号，

(iv) 注册人名称，

(v) 被分出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，以及

(vi) 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。

(c) 申请应由提交申请的主管局签字；如果主管局要求，注册人亦应签字。

[(d) 依本款提交的任何申请，均应包括一份依细则第 18 条之三第(1)款对申请中所列的商品和服务作出的声明。]

(2) [规费]国际注册分案应缴纳规费表第 7.7 项规定的费用。

(3) [不规范申请](a) 如果申请不符合可适用的要求，国际局应邀请提交申请的主管局纠正不规范，并同时通告注册人。

(b) 如果在依本款(a)项发出的邀请之日起 3 个月内主管局对该不规范未予纠正，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，同时通告注册人，并在扣除相当于本条第 2 款所述规费一半的款额之后，将已支付的任何费用退还。

(4) [登记和通知](a) 如果申请符合可适用的要求，国际局应将分案进行登记，在国际注册簿上创建一项分案国际注册，并就此通知提交申请的主管局，同时通告注册人。

(b) 对国际注册分案的登记，应于国际局收到申请之日进行，或者在适用的情况下，于本条第(3)款中提到的不规范得到纠正之日进行。

(5) [不被视为申请的申请]对某一被指定缔约方提出的国际注册分案申请，若该缔约方在申请中提到的商品和服务国际分类的各类上没有被指定或不再被指定，该申请将不被视为申请。

(6) [关于缔约方将不提交分案申请的声明]法律上未规定商标注册申请分案和商标注册分案的缔约方的主管局可通知总干事，它将不向国际局提交本条第(1)款中所述的申请。该声明可随时撤回。

### 第 27 条之三 国际注册的合并

如果同一自然人或法人已被登记为因所有权部分变更或国际注册分案而产生的两项或多项国际注册的注册人，各该项注册应根据该自然人或法人直接或通过注册人缔约方的主管局提出的申请予以合并。国际局应就此通知受该变更影响的缔约方或各缔约方的主管局，并应同时通告注册人，如果申请系由主管局提交，还应通告该局。

[.....]

## 第七章 公告和数据库

### 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数据库

[.....]

(viii 之二) 依第 27 条之二第(4)款登记的分案以及依第 27 条之三登记的合并;

[.....]

(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、第 27 条~~第(3)款和~~第(4)款以及第 40 条第(3)款登记的信息;

[.....]

[.....]

- (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~~或~~、第 20 条之二第(6)款或第 27 条之二第(6)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;

[.....]

[.....]



《规费表》的拟议修正

规 费 表

(于 ~~2015 年 1 月 1 日~~ 生效)

瑞士法郎

[.....]

7. 杂项登记

[.....]

7.7 国际注册的分案

177

[.....]

适用《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书》的行政规程的拟议修正

适用《商标国际注册马德里协定  
及该协定有关议定书》的  
行政规程

(于 2008 年 1 月 1 日生效)

[……]

第六部分  
国际注册的编号

第 16 条: 分案或部分变更所有权之后的编号

(a) 仅就部分商品和服务或仅对部分被指定缔约方进行的国际注册的分案、转让或其他移转, 应以被部分分案、转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号登记在国际注册簿上。

(b) 任何被分案、转让或以其他方式移转的部分, 应在上述从有关国际注册的注册号下~~撤销登记中删除~~, 并应作为单独的国际注册予以登记。因分案或所有权部分变更登记产生的该单独的国际注册, 应使用被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号, 并加上一大写字母。

第 17 条: 国际注册合并之后的编号

根据细则第 27 条之三合并后的国际注册, 应使用被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号, 并在可适用的情况下, 加上一大写字母。

根据细则第 27 条之三第(3)款合并后的国际注册, 应使用被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号, 并在可适用的情况下, 加上一大写字母。

[……]

[附件和文件完]