

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

马德里依附原则有关问题用户调查

国际局编拟的文件

导 言

1. 要回顾的是，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”)在第十二届会议上，要求国际局开展一项调查，了解马德里体系用户对依附原则以及相关问题的看法，以使工作组更好地理解依附对用户的实际利弊。
2. 按照这一要求，国际局起草了一份调查问卷，并贴在马德里体系法律论坛上供大家评论。调查问卷的最终版考虑了几个马德里联盟成员主管局和不同用户组织的代表所提出的意见。
3. 调查问卷的最终版由四个部分组成。第一部分旨在收集调查参与者的背景信息，以便确定样本的相关性。第二部分旨在收集用户在依附方面的经验，尤其是中心打击方面的信息，并了解他们对限制或取消依附的可能性持何种态度。第三部分询问使用原属国字符以外的字符通过马德里体系为商标取得保护是否给用户带来了额外的障碍。最后，第四部分涉及对转变的使用，并试图确定用户对这种机制的满意度。
4. 2015年5月18日至6月7日，国际局在网上以英文、法文和西班牙文进行了一项匿名调查(调查的问题转录于本文件附件二)。国际局向对应于国际注册的注册人、代理人 and WIPO 在线服务用户的一万多个电子邮件地址发出了参与调查的邀请。此外，还发函给马德里联盟所有成员的主管局和若干个用户组织，请它们支持宣传此项调查。调查的技术方面由 MBeeM 管理，这是一家专门从事研究和数据处理的瑞士公司，此前曾受雇于 WIPO 进行其他用户调查。

5. 工作组在上届会议上要求进行本次调查的目的，是与利益相关者协商并了解他们的意见，以便就依附的未来走向作出知情决定。本次调查的目的已如期实现，因为通过调查获得了大量代表性很高的马德里体系用户样本的意见。

样本的相关性

6. 承载调查的网站收到大约 5,000 次访问；1,331 名用户回答了全部问卷，约 500 名用户回答了部分问题。本次分析仅考虑回答全部问卷的用户的答复；也就是说，样本量是 1,331 名马德里体系的用户，这些用户几乎全部是国际注册的注册人或其代理人。所收到的问卷答复(原始数据)可在马德里体系法律论坛网站上查阅：http://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/。

7. 样本符合马德里体系的地域多样性。81%的用户注明马德里联盟的成员国为其原属国(见附件一：图一)。提及最多的国家依重要性依次为美利坚合众国、德国、法国、意大利、瑞士、日本、西班牙、联合王国、中国和澳大利亚。这些国家即为 2014 年提交国际申请最多的 10 个缔约方，如果不考虑欧洲联盟的话(见附件一：表一)。

8. 抽样用户或者是国际注册的注册人，或者是注册人的代理人，就马德里体系的用户而言，具有很高的代表性。绝大多数人答复说他们是国际注册的注册人或其代理人(见附件一：表二)。样本中的多数用户是马德里体系的经常用户，因为其中的绝大多数人表示持有大量国际注册或代理了大量国际注册，43%的人表示其国际注册总量在 11 项至 100 项之间，27%表示其国际注册总量超过 100 项(见附件一：表三)

9. 大量用户(比例为 35%)具有依附所致后果的经验，他们报告说曾受到基础商标效力终止导致国际注册被全部或部分注销的影响(参见附件一：图二)。20%的用户进一步指出，此种注销是由于第三方行为所致，27%的用户声称是由于其他原因，例如依职权驳回或未满足某项维持要求。此外，同样有大量的用户表示有中心打击的经验；30%的用户表示在谈判时收到动用中心打击的威胁，33%的用户表示已经启动中心打击或威胁要这样做。

10. 值得注意的是，平均而言，8%的国际注册由于基础商标效力终止而受到全部或部分注销登记的影响。例如，在 2009 年登记的 35,925 件国际注册中，2,852 件由于效力终止而被全部或部分注销(见下表)。

受细则第 22 条(效力的终止)全部或部分注销登记影响的国际注册

年份	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
国际注册	33,169	37,228	38,471	40,985	35,925
依细则第 22 条全部或部分注销	2,338	2,803	3,514	3,306	2,852
百分比	7%	8%	9%	8%	8%

调查结论

11. 经过分析调查中收到的答复和评论，主要结论可以概括如下：

第一条结论:

因基础商标效力终止导致国际注册被注销大部分不是中心打击的结果

12. 大多数用户表示受到因基础商标效力终止导致国际注册被注销的影响，并且谈及导致此种注销的各种情形。用户指出，商标不再具有效力是多种原因所致，例如原属局在审查基础申请的过程中提出的反对意见；反对商标注册的第三方行为，或与第三方进行的谈判导致基础申请或基础注册的删减，这两种情况均与中心打击无关；还可能是由于基础注册未予维持。一些用户称从未见过中心打击的实例，而两名用户表示见过少量可以视为中心打击的情况。

第二条结论:

大量用户质疑依附的公正性，认为依附降低了马德里体系的价值

13. 用户提及依附的后果时，所用的词语都很消极，并质疑依附的公正性。他们使用下述词语来描述基础商标效力终止导致国际注册被注销：“毫无意义、不公平、不合理、不合逻辑、不可接受、很成问题、不友好、无用”和“几乎是恶意的”。用户认为依附增加了使用马德里体系的成本，造成了不确定性，破坏了价值并导致丧失既得权利。

14. 用户指出，使用仅和原属局缔约方相关的要求或理由对在其他司法辖区获得的权利施加影响是不公正的，并指出这样不符合《巴黎公约》。最后，一些用户表示，与依附相关的风险和中心打击的可能性导致他们避免使用马德里体系，或不推荐使用马德里体系。

第三条结论:

有些用户只是利用中心打击促使国际注册的注册人进行谈判，并没有实施中心打击的意图或手段

15. 如前所述，30%的用户报告说受到过中心打击的威胁，而 33%的用户则报告说已经启动中心打击或威胁要这么做。

16. 这些用户在评论中指出，没有一例真正实施了中心打击，或者因为没有启动中心打击的理由，或者因为问题得到了友好解决。

17. 有些用户表示，由于考虑到依附，采取了必要措施以降低中心打击的风险。还有些用户认为中心打击是空头威胁，因为不太可能取得成功。有两个用户认为，某些原属局的冗长程序和转变的可能性使中心打击失去了意义。

18. 最后，少量用户表示，中心打击是使各方坐到谈判桌前的一种战略工具或有效手段。

第四条结论:

多数用户认为依附不是马德里体系的优点

19. 关于依附是优点还是缺点的问题，58%的用户认为依附是马德里体系的缺点，这一比例又可以细分为 35%的用户认为依附只是缺点，23%的用户认为既是优点也是缺点。尽管所有地区总体上都对依附持负面看法，但这在亚洲和美利坚合众国最为明显(见附件一：图七)。

20. 如上所述，35%的用户认为依附是缺点。他们觉得依附使国际注册易受攻击，并带来了不确定性；增加了使用马德里体系的成本，偏袒第三方；使国家局作出的决定失去效力，妨碍工业产权的地

域性原则；使马德里体系僵化、不符合用户的需求，因为用户被迫维持哪怕已经不需要的基础注册。最后，用户表示，对于向有严格要求的主管局提交了基础申请的注册人来说，依附是一个明显的缺点和障碍，因为这些持有人的国际注册几乎肯定会受到依附的影响，因此对马德里体系保留依附的价值表示怀疑。

21. 23%的用户认为依附利弊皆有；然而，他们在评论意见中指出，依附的缺点超过了其可能带来的好处。用户声称，在某些情况下，依附是对付商标侵权的有效防御手段，但依附带来的不确定性，连同额外的成本和深远的影响都使持有人对马德里体系望而却步。

22. 只有 19%的用户认为依附是优点。在大多数情况下，认为依附是优点的用户强调了依附为受影响的第三方节约成本的可能性，因为基础商标的效力终止之后，国际注册将被自动注销，无需采取进一步行动。

第五条结论：

大部分用户赞成取消或限制依附

23. 有 62%的用户在调查中表示赞成取消、中止或限制依附。赞成取消或限制依附的观点在所有地区都表现得同样强烈(见附件一：图八)。

24. 近 30%的用户赞成在一段时间内，试行取消或中止依附；20%的用户建议将依附期限缩短为 3 年或 3 年以内；还有 12%的用户认为仅在某些情况下适用依附，主要是针对被证明属恶意提交的申请或取得的注册。

25. 28%的用户支持维持现在的依附不变，2%的用户认为依附期限应该更长。

第六条结论：

绝大多数用户表示，如果取消或限制依附，仍会使用马德里体系，或倾向于更多使用马德里体系

26. 86%的用户在调查中表示，如果没有依附，他们仍会使用马德里体系，或倾向于更多使用马德里体系。其中，52%表示将继续像以前一样使用马德里体系，34%表示将倾向于更多使用马德里体系。只有 5%的用户表示，如果没有依附，可能倾向于较少使用马德里体系(见附件一：图九)。

27. 没有依附将更多使用马德里体系的用户比例在亚洲(50%)、美利坚合众国(55%)和欧洲以外的其他地区(41%)都很高。

28. 声称倾向于更多使用马德里体系的用户表示，依附是他们不使用或不向客户推荐使用该体系的主要原因。总体上，他们认为消除依附可以加强法律确定性，这对担心“纸牌屋”效应的用户来说是积极因素。

29. 然而，希望保留依附的用户在取消依附或对依附进行限制时，仍会使用或倾向于更多使用马德里体系，他们指出依附并非选择或推荐马德里体系的主要原因。他们表示，使他们作出选择马德里体系的决定是该体系的两个重要特性，即集中化提交和集中化管理；因此，保留或取消依附不会对他们使用马德里体系产生影响。

第七条结论:

使用马德里体系保护不以原属国的字符表示的商标是影响世界各地用户的问题

30. 平均而言, 20%的用户承认提交的国家商标申请未使用原属国的字符, 这样做的唯一目的是将国家申请作为提交国际申请的基础。更准确地说, 采取这种做法的非拉丁字符国家的用户是 19%, 拉丁字符国家的用户是 21%(见附件一: 图十和十一)。

31. 通常情况下, 用户表示权衡是否采用这种做法的主要因素是本国使用要求的强弱。在使用要求比较严格的国家, 或者可针对未使用采取行动的期限较短的国家, 用户不认为这是可行的做法。此外, 在对这种做法进行评价时, 用户还会考虑其他因素, 例如原属局的审查做法、依附期内基础商标效力终止的可能性, 以及出口活动是否被视为真正的使用等。

32. 拉丁字符国家的大多数用户表示, 与这种策略相关的预计到的困难、风险和不确定性, 增加了使用马德里体系的成本。因此, 用户表示更倾向于直接申请。

第八条结论:

绝大多数用户对转变没有意见, 该程序很少被人使用, 有些用户认为该程序昂贵而复杂

33. 绝大多数用户(80%)报告说从未使用过转变, 或者没有回答这个问题(见附件一: 图十二)。只有 20%的用户表示曾经使用过转变程序, 还有 7%的用户表示使用这个程序时遇到困难(见附件一: 图十三)。用户认为在这个程序中的每个阶段都遇到问题, 具体来说, 这些阶段是理解转变、提交请求和在国家局进行的程序(见附件一: 图十四)。

34. 大多数用户(65%)没有针对转变程序给出满意度评分。24%的用户表示满意或非常满意, 11%的用户表示较为满意或不满意。

35. 用户在受理转变程序的国家局的经历决定着对转变程序的满意程度。有些用户表示, 有些主管局乐于提供帮助, 会对程序进行解释, 并在整个过程中向用户提供指导。其他用户报告的情况不尽相同, 在有些情况下, 某些缔约方尚未实施处理转变请求的法律, 或未通过相关细则或指令。用户建议或者制定统一实施的指南, 或者设立提交这种请求的集中程序。

36. 最后, 绝大多数用户都提到, 导致他们不选择转变程序的主要原因是费用, 哪怕向他们提供了这种选择。用户提到了申请费和与直接提交相关的所有其他费用, 例如代理、翻译和其他形式要求, 进一步程序的可能性, 还有维持费等。用户还指出, 转变程序很复杂, 结果不确定, 在某些情况下, 直接提交新申请更可行也更容易。

未来走向

37. 调查结论很清楚; 大多数情况下, 基础商标效力终止导致国际注册被注销并非中心打击的结果。这个结论和工作组第十一届会议(见文件 MM/LD/WG/11/4)上讨论的效力终止、中心打击和转变等事项的结论是一致的。调查结论还表明中心打击尽管在谈判中用作威胁, 却很少实现。

38. 从这些结论来看, 大多数用户并未把依附看作马德里体系的优点, 为数众多的用户质疑它的公正性, 并认为依附降低了马德里体系的吸引力。因此, 大多数用户赞成限制或者取消依附。

39. 减弱依附的后果将使马德里体系更加灵活并更具吸引力，这样的举措可能增加对该体系的使用。以下数据可以佐证：34%的用户表示，如果取消或限制依附，他们将倾向于更多使用马德里体系，相比之下，只有少量用户(5%)表示，如果依附被取消或受到限制的话，将不愿使用马德里体系。

40. 有证据表明，有些用户认为马德里体系僵化生硬，不能及时回应现代企业的需求。某些特点，例如基础商标的必要性、依附和禁止自我指定等，被用户认为是阻止马德里体系实现全部潜力的障碍。调查中收到的若干份意见均持这种观点。

41. 还有证据表明，马德里体系向有些用户，例如那些寻求在使用原属国以外的字符的国家保护其品牌的用户，提供的服务不够充分。普遍认为这一问题主要涉及使用非拉丁字符的国家的商标持有人。然而调查结论显示，这个问题也影响到使用拉丁字符的国家的商标持有人。

42. 尽管保留依附的本意是向第三方提供有效的防范机制，但应该在《商标国际注册马德里协定》(以下简称“协定”)的背景下看待这个问题，即由于效力终止导致国际注册被注销属罕见情况。因为根据协定，国际申请以国家注册为基础，商标在依附期内终止效力的可能性极小，不论是由于中心打击还是由于注册人可控或者不可控的其他原因。

43. 《协定有关议定书》(以下简称“议定书”)引入了在国家申请或地区申请的基础上提出国际申请的可能性，这是一种使持有人在被指定缔约方为国际注册取得较早生效日期的灵活性。然而，这种灵活性被依附带来的不确定性给破坏了。1995年，只有114件国际注册由于基础商标效力终止而被全部或部分注销(见文件MM/LD/WG/8/4)。2014年，这一数字接近4,000件国际注册，其中由于基础商标效力终止而导致的注销大约为77%。

44. 基础商标效力终止导致国际注册被注销不再是罕见的例外情况。平均而言，受此影响的国际注册约为8%，也就是十二分之一。尤其受影响的是申请或维持要求较严格的缔约方的持有人，这些申请或维持要求提高了和中心打击无关的注销的可能性，也使程序更为冗长，从而延长了超出依附期的不确定性的期限。在这些情况下，持有人可能倾向于避免使用马德里体系，而选择通过《巴黎公约》直接申请并要求优先权。

45. 从本项工作的结论来看，用户显然都大力支持取消、限制或中止依附的效力。前两个方案，取消或限制依附，需要对协定第六条和议定书第六条作出永久修正，这就需要召开外交会议。而第三个方案，中止依附的效力，是可以撤销的决定，属于马德里联盟大会的任务授权。

46. 工作组在上届会议上，讨论了一项载于文件MM/LD/WG/12/4中的提案，即根据马德里联盟大会作出的决定临时冻结依附的施行。如该文件所述，这项提案将提供一种灵活的方法，使马德里联盟得以评估马德里体系新发展的效果。鉴于本次调查的各项结论，工作组不妨重新审议载于上述文件中的提案。

47. 请工作组：

(i) 审议本文件并提出评论意见；并

(ii) 按文件MM/LD/WG/12/4的提议，或按修改后的提议，就可能采取的下一步行动向国际局提供指导，包括建议马德里联盟大会

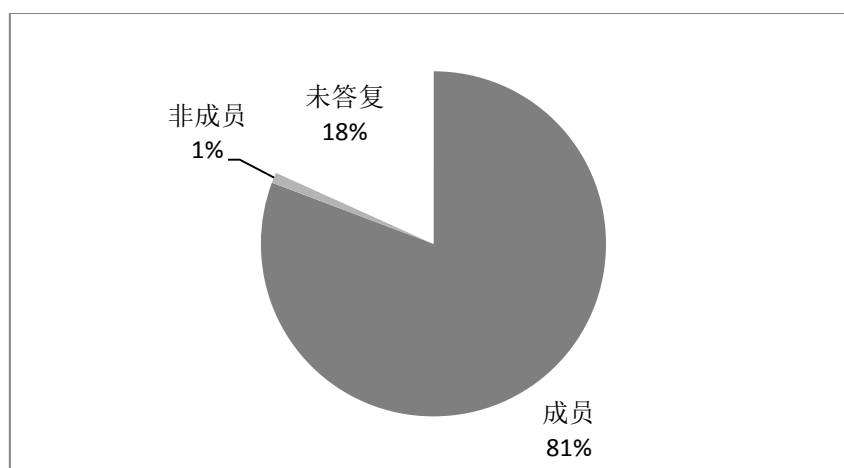
中止马德里协定和议定书第六条
第(2)款、第(3)款和第(4)款的
施行。

[后接附件]

对马德里体系依附原则有关问题的用户调查所收答复的统计汇编(2015年6月)

一般信息

图一——马德里联盟成员国的用户



表一——原属国

请注明你的原属国		
美利坚合众国	121	9%
德国	105	8%
法国	87	7%
意大利	68	5%
瑞士	59	4%
日本	58	4%
西班牙	58	4%
联合王国	54	4%
中国	42	3%
澳大利亚	41	3%
俄罗斯联邦	31	2%
荷兰	22	2%
瑞典	21	2%
丹麦	18	1%
以色列	18	1%
奥地利	17	1%
新西兰	15	1%
比利时	14	1%
保加利亚	12	1%
波兰	12	1%
土耳其	12	1%
印度	10	1%
挪威	10	1%
葡萄牙	10	1%
墨西哥	9	1%
芬兰	8	1%
大韩民国	8	1%
匈牙利	7	1%
新加坡	7	1%
越南	7	1%

其他	50	4%
不详	243	18%
总计	1,331	100%

表二——用户资料

请选择以下一项或多项	
我是国际注册的注册人或者我供职的公司持有国际注册	969
我担任持有国际注册的客户的代理	1146
我代表一个用户、法律学者或专业人士的协会	822
我因查询可用性、执法或其他目的利用国际注册簿中登记的信息，或《WIPO 国际商标公告》中公布的信息，或信息产品中提供的信息	990
我出于其他原因关注商标国际注册马德里体系	851

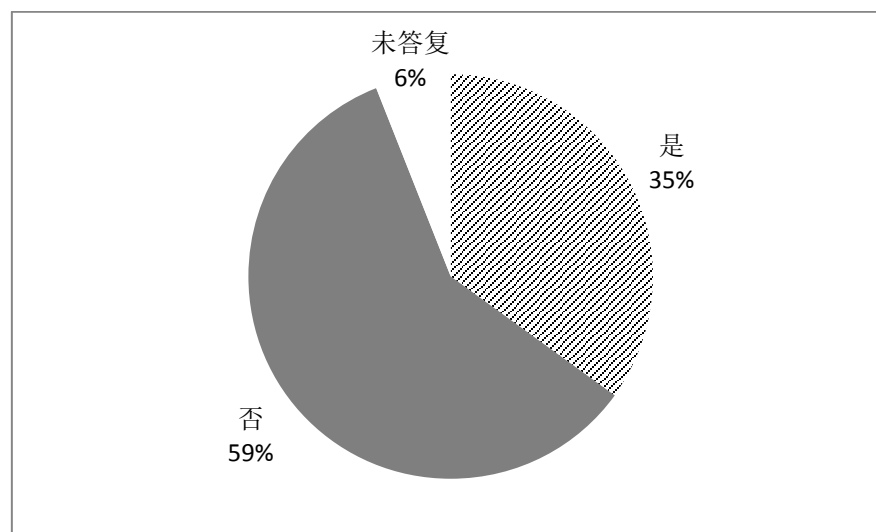
表三——国际注册总数

你或你代理的客户持有多少项国际注册？		
1 - 10 项	307	23%
11 - 100 项	574	43%
超过 100 项	357	27%
不详	93	7%

依附原则

图二——效力终止导致注销

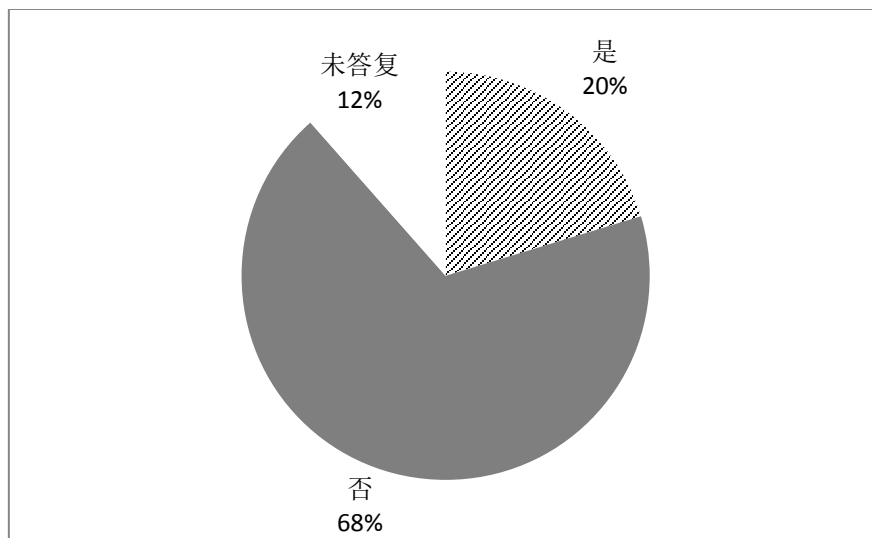
你的国际注册，或者你客户的国际注册，是否曾因基础商标效力终止而被注销(全部或部分)？



答复总数：1,241/1,331

图三——因第三方行为而终止效力

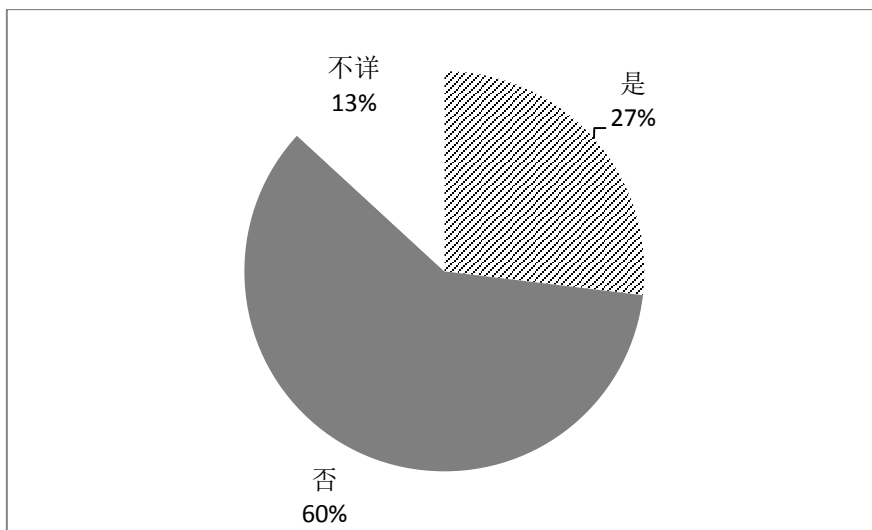
被注销的国际注册中，是否有因第三方反对基础商标的行为(也称为“中心打击”)导致注销的情况?



答复总数: 1,178/1,331

图四——非第三方行为导致的效力终止

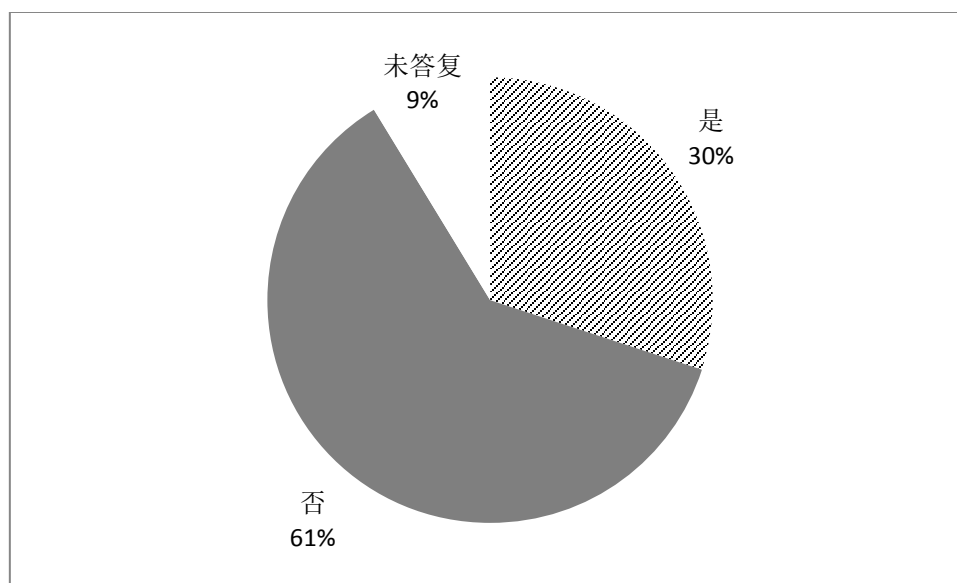
被注销的国际注册中，是否有其他原因导致注销的情况(例如绝对理由驳回)?



答复总数: 1,156/1,331

图五——谈判中以中心打击相威胁

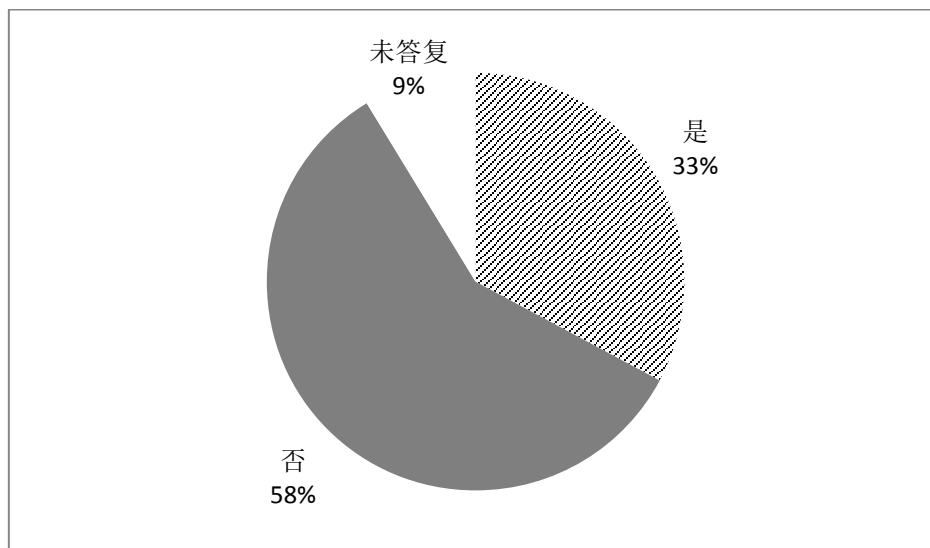
你作为国际注册的注册人或其代理人，是否收到第三方可能使用中心打击的威胁？



答复总数：1,215/1,331

图六——使用中心打击作为谈判行为或威胁

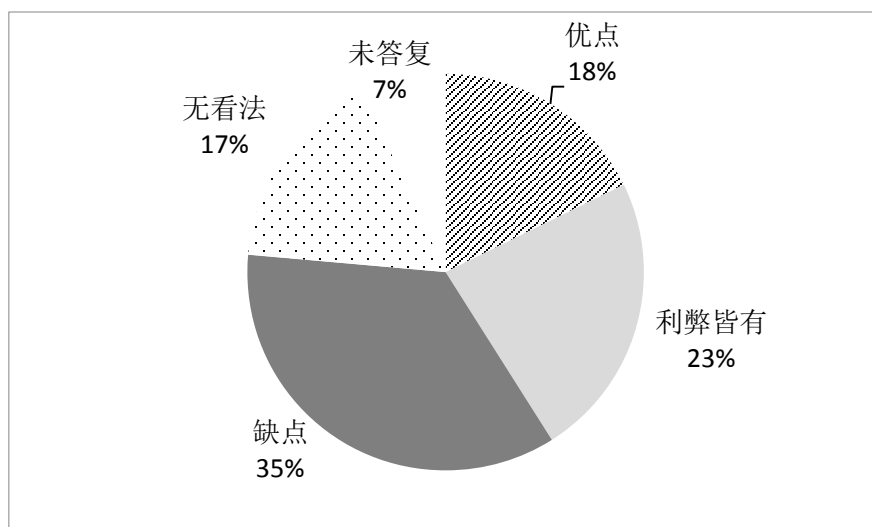
你作为第三方，是否启动过中心打击——或者以启动中心打击相威胁——目的是注销国际注册(全部或部分)？



答复总数：1,215/1,331

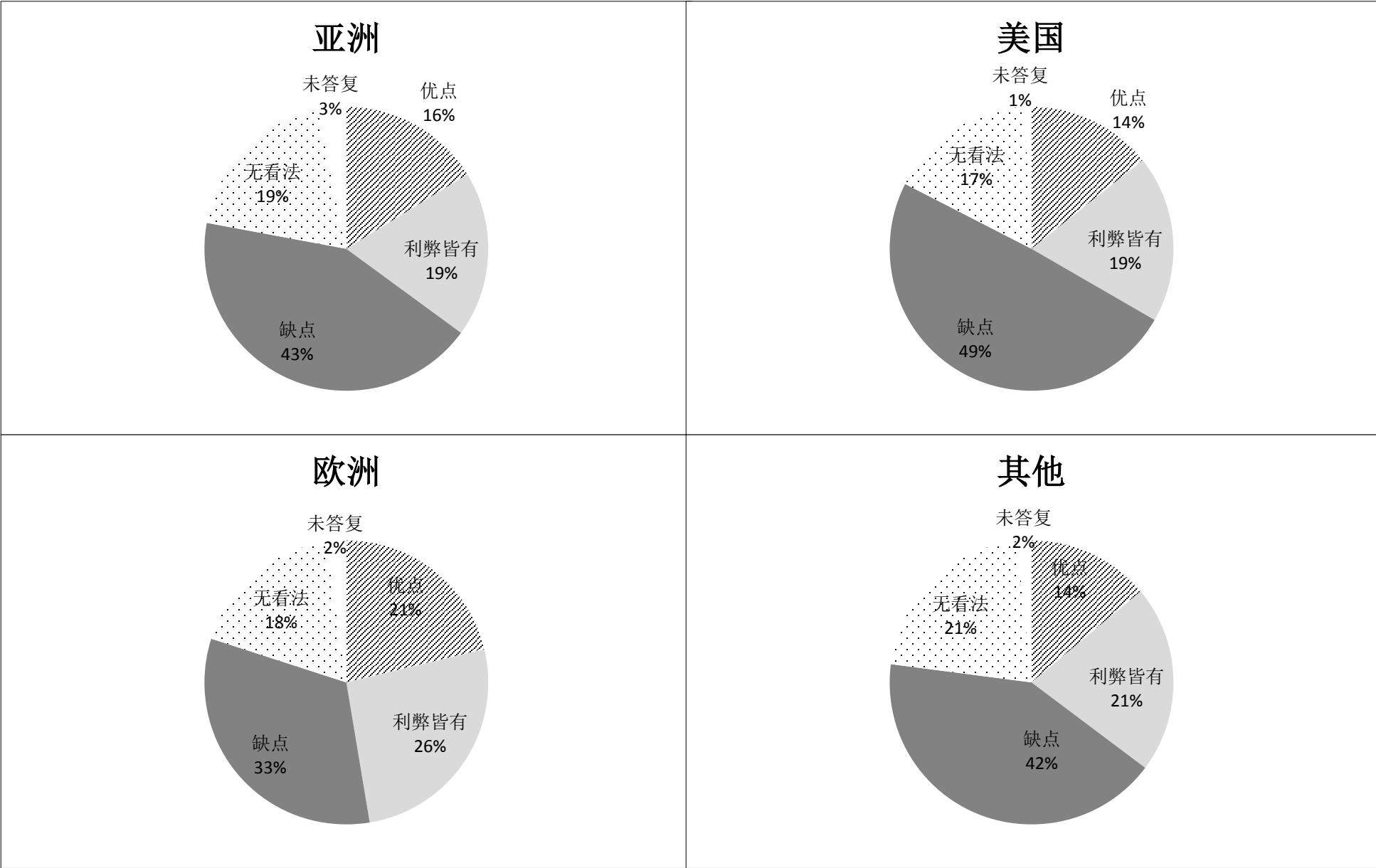
图七——总体上如何看待依附对马德里体系的影响

总体上，你认为依附原则是：



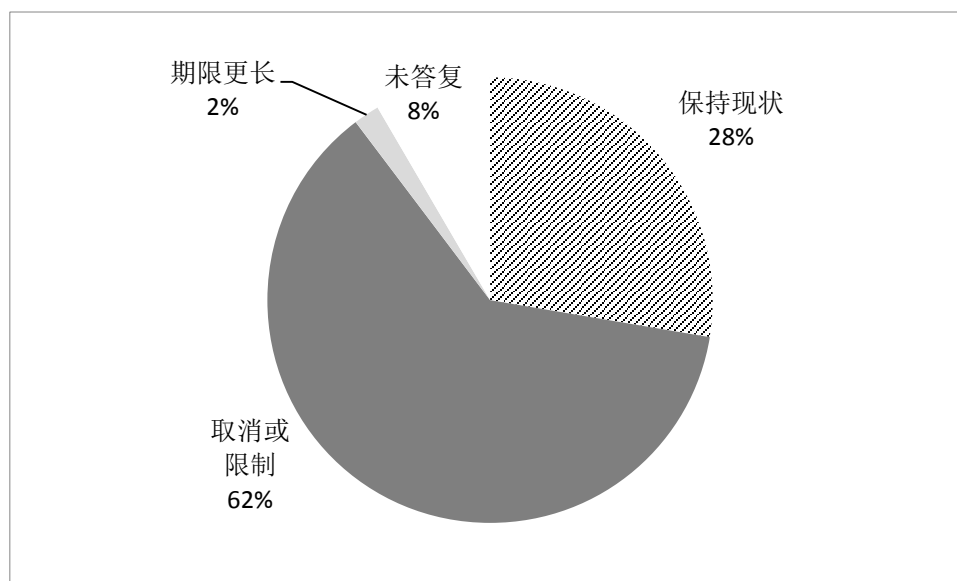
答复总数：1,240/1,331

按地区概述依附的影响



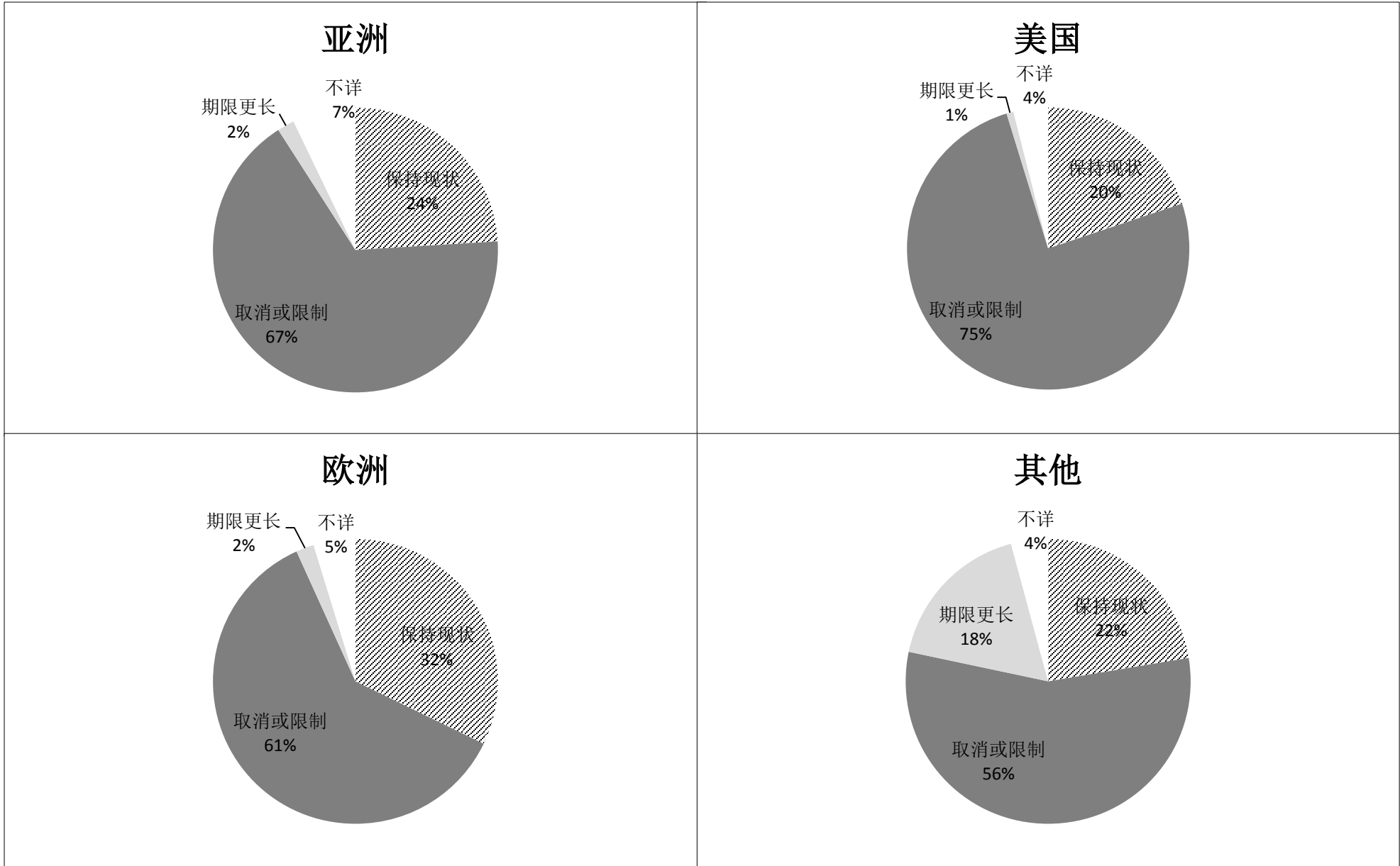
图八——依附的未来

依附的未来走向是怎样的？依附应该：



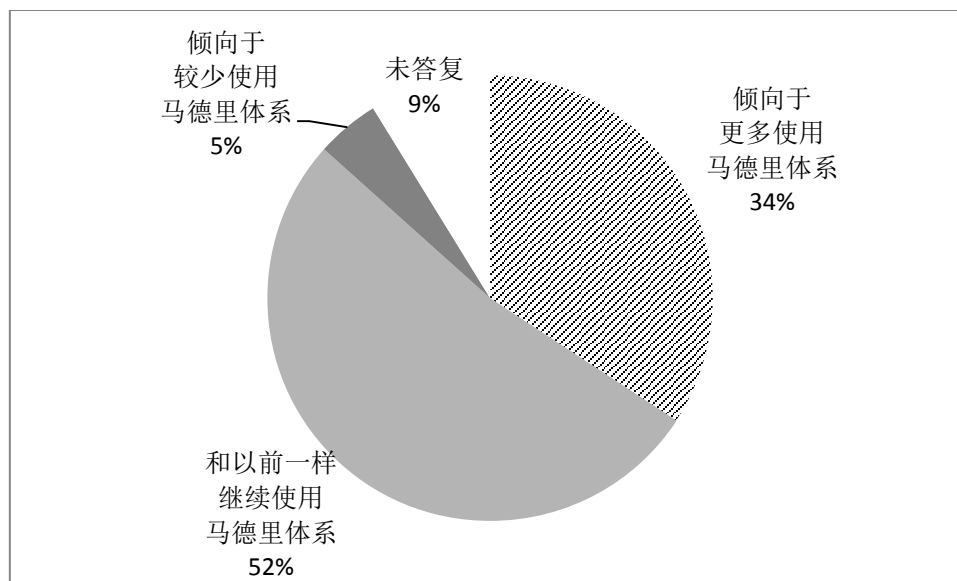
答复总数：1, 219/1, 331

按地区概述依附的未来



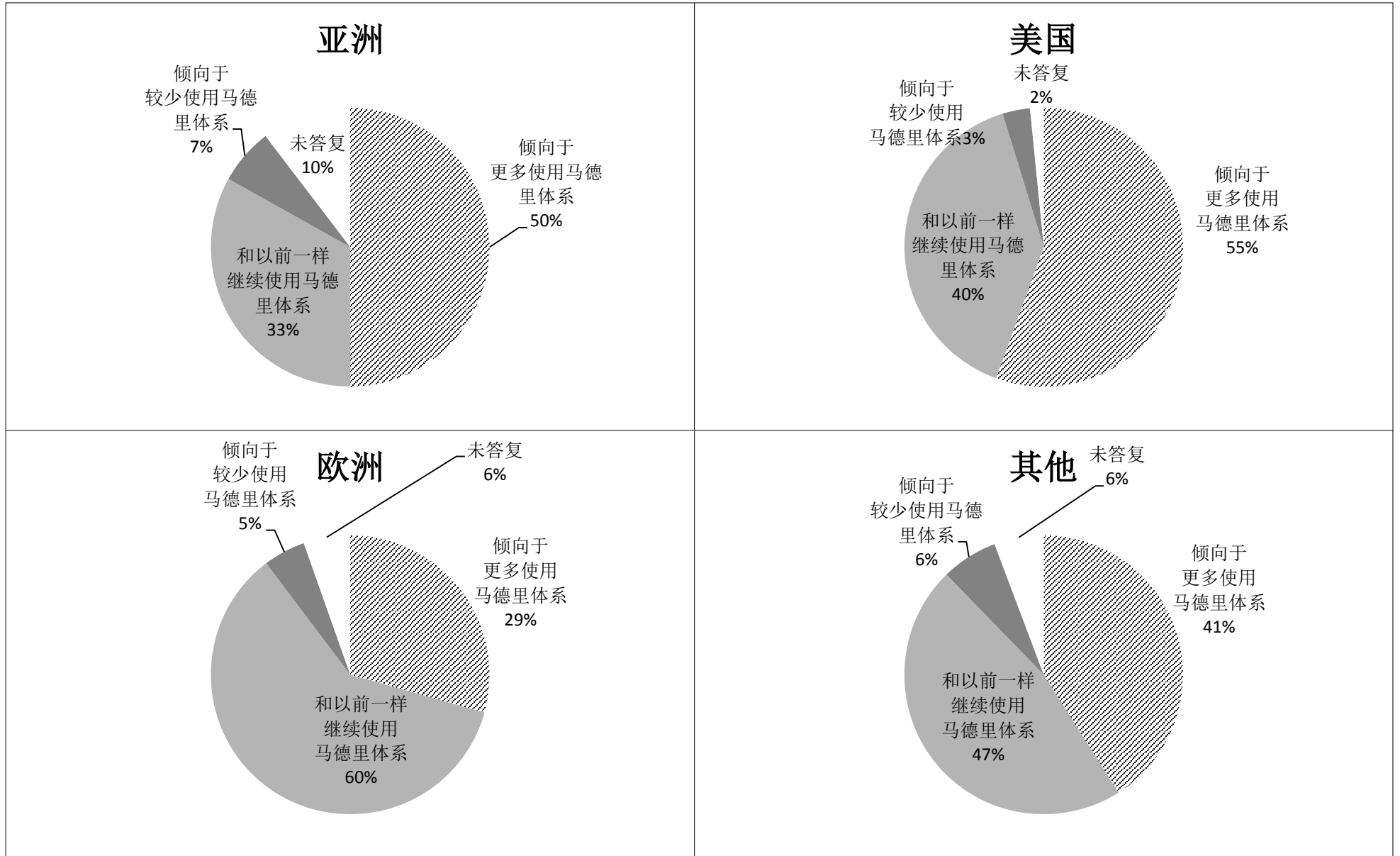
图九——没有依附时使用马德里体系的可能性

如果没有依附，你将：



答复总数：1,214/1,331

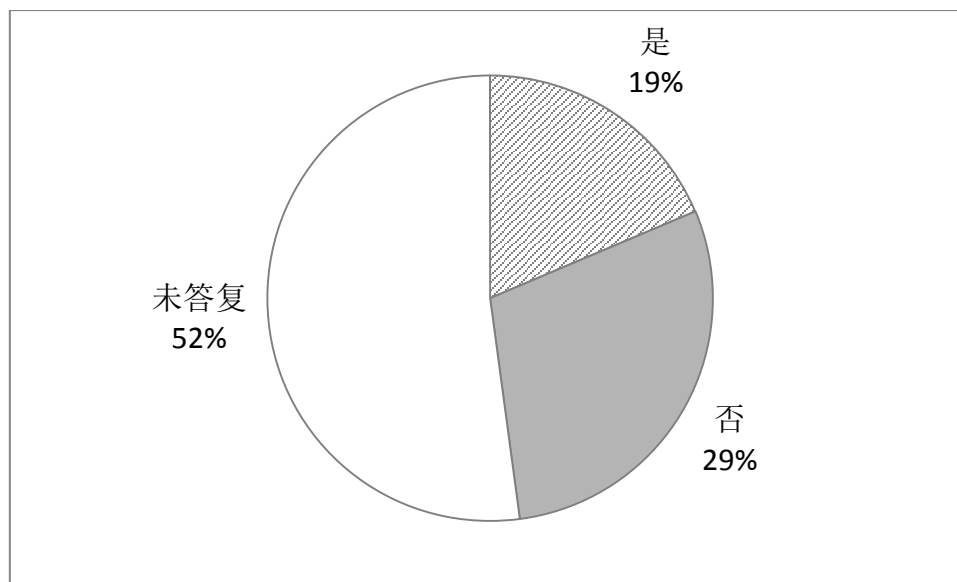
按地区概述没有依附时使用马德里体系的可能性



通过马德里体系保护使用原属国字符以外的字符的商标

图十——对来自使用非拉丁字符的国家的保护

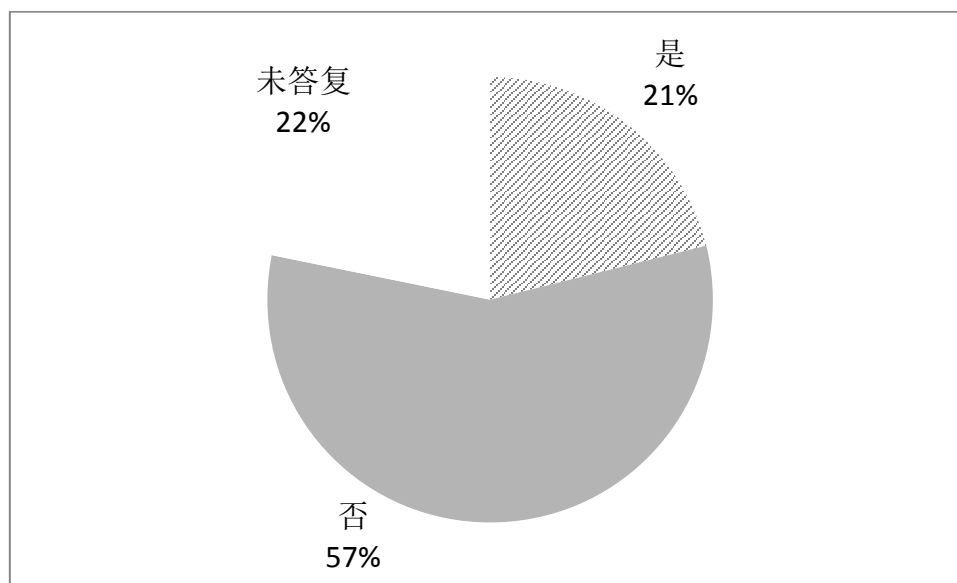
如果你来自使用非拉丁字符(例如阿拉伯文、中文、西里尔文、希伯来文、日文和韩文)的国家, 你是否提交过使用拉丁字符的商标国家申请, 目的仅是将该商标作为国际注册的基础商标?



答复总数: 637/1, 331

图十一——对来自使用拉丁字符的国家的保护

如果你来自使用拉丁字符的国家, 你是否提交过使用非拉丁字符的商标国家申请, 目的仅是将该商标作为国际注册的基础商标?

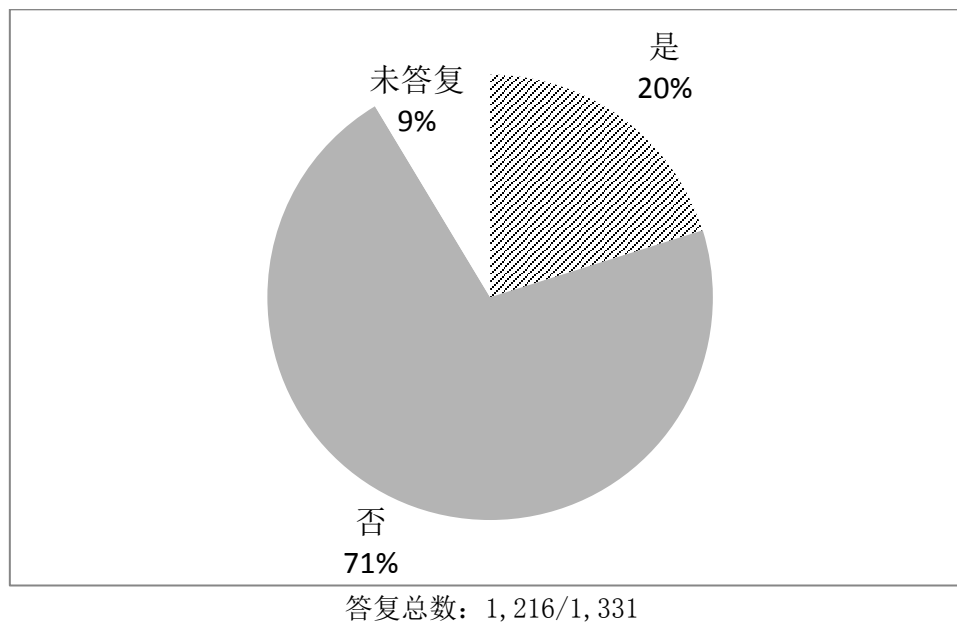


答复总数: 1, 041/1, 331

转 变

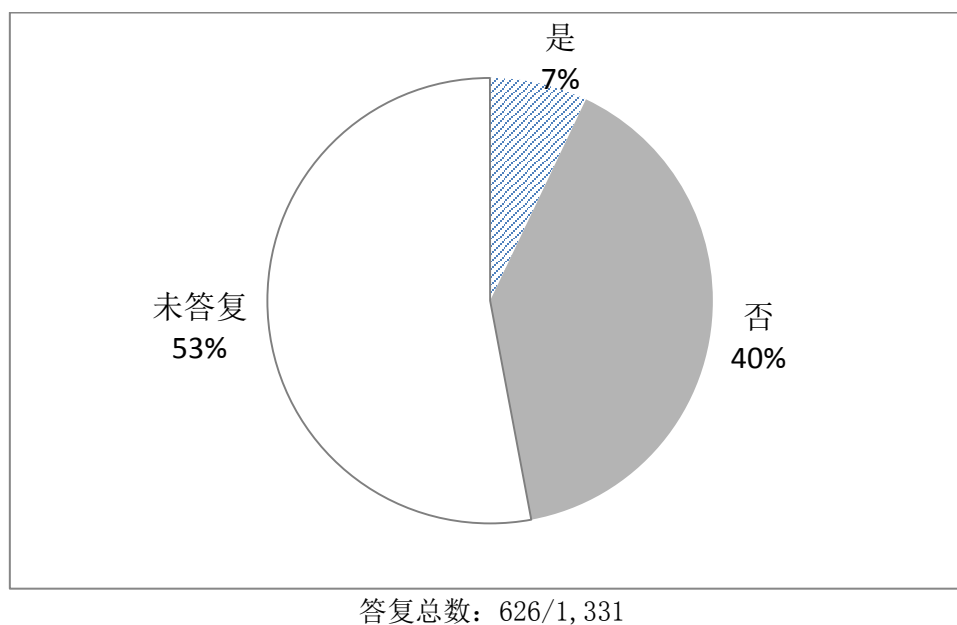
图十二——转变的使用

你是否使用过《马德里议定书》第九条之五所载的转变程序？

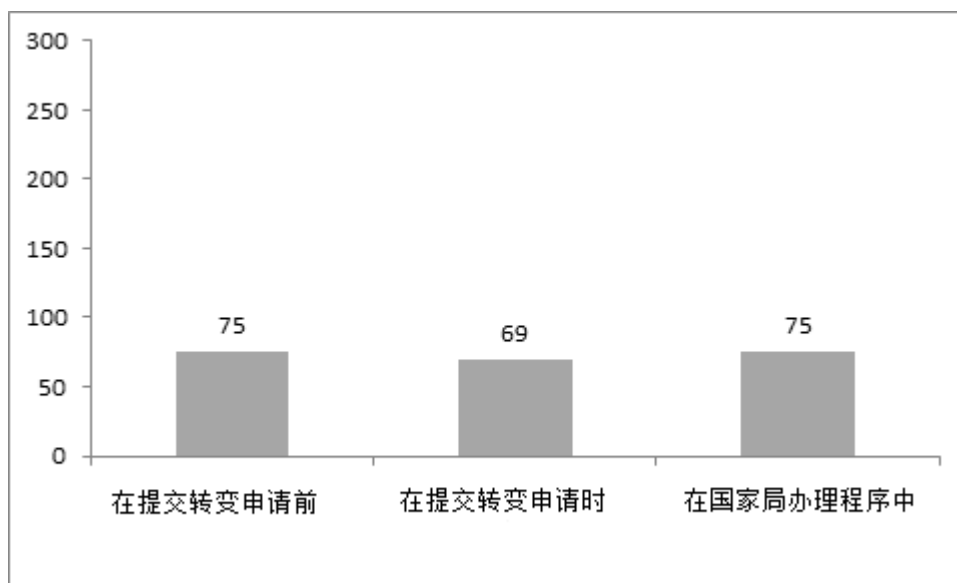


图十三——使用转变时的困难

你在使用转变程序时是否遇到任何困难？

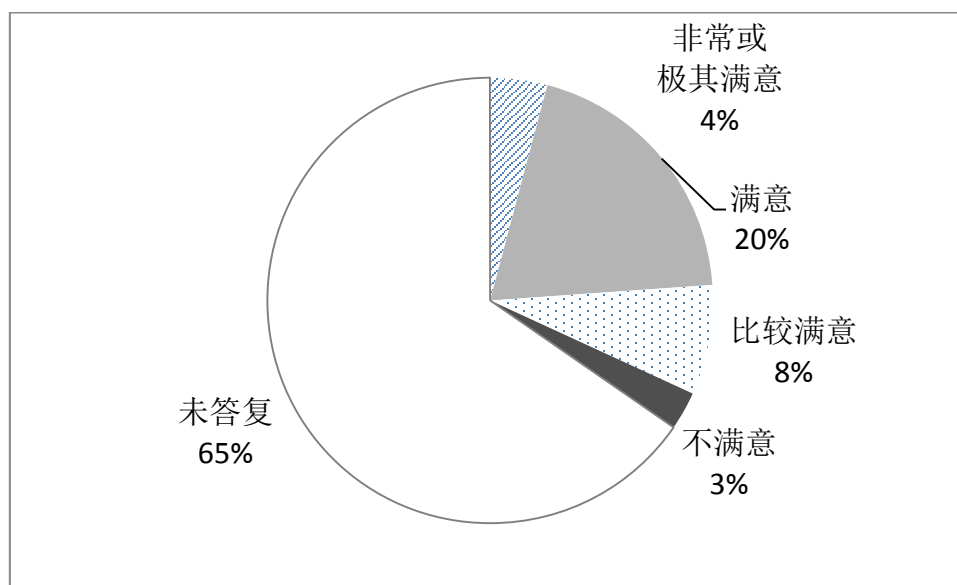


图十四——使用转变时的困难



图十五——对转变的满意度

你对转变程序满意吗？



答复总数：461/1,331

[后接附件二]

对马德里体系依附原则有关问题的用户调查——2015 年

1. 请注明你的原属国。
2. 请选择以下一项或多项：
 - a. 我是国际注册的注册人或者我供职的公司持有国际注册。
 - b. 我担任持有国际注册的客户的代理。
 - c. 我代表一个用户、法律学者或专业人士的协会。
 - d. 我因查询可用性、执法或其他目的利用国际注册簿中登记的信息，或《WIPO 国际商标公告》中公布的信息，或信息产品中提供的信息。
 - e. 我出于其他原因关注商标国际注册马德里体系。
3. 请注明你的兴趣。
4. 你或你代理的客户持有多少项国际注册？
 - a. 1 - 10 项
 - b. 11 - 100 项
 - c. 超过 100 项

依附原则

5. 你的国际注册，或者你客户的国际注册，是否曾因基础商标效力终止而被注销(全部或部分)？
6. 被注销的国际注册中，是否有因第三方反对基础商标的行为(也称为“中心打击”)导致注销的情况？
7. 数量是多少？
8. 被注销的国际注册中，是否有其他原因导致注销的情况(例如绝对理由驳回)？
9. 数量是多少？
10. 你对这些情况有何评论？
11. 你作为国际注册的注册人或其代理人，是否收到第三方可能使用中心打击的威胁？
12. 这种情况有多少次？
13. 你对上述问题有何评论？
14. 你作为第三方，是否启动过中心打击——或者以启动中心打击相威胁——目的是注销国际注册(全部或部分)？
15. 这种情况有多少次？
16. 你对上述问题有何评论？

17. 总体上，你认为依附原则是：
 - a. 马德里体系的优点？
 - b. 马德里体系的缺点？
 - c. 利弊皆有？
 - d. 我对此没有看法。
18. 请简要说明原因。
19. 依附的未来走向是怎样的？请选择下列答案之一：
 - a. 无变化，保持现状。
 - b. 应该根据效力终止的原因，对某些情况适用依附。
 - c. 应该中止依附并试行一段时期。
 - d. 应该完全取消依附。
 - e. 为期五年的依附期应该缩短。
 - f. 依附期应该延长。
20. 请说明缩短或延长的期限。
21. 如果你选择的是“应该根据效力终止的原因，对某些情况适用依附”，请说明这些情况和原因。
22. 如有其他建议，请提出。
23. 如果没有依附，你将：
 - a. 倾向于更多使用马德里体系？
 - b. 倾向于较少使用马德里体系？
 - c. 像以前一起继续使用马德里体系？

24. 请说明原因。

拉丁字符和非拉丁字符

25. 如果你来自使用非拉丁字符(例如阿拉伯文、中文、西里尔文、希伯来文、日文和韩文)的国家，你是否提交过使用拉丁字符的商标国家申请，目的仅是将该商标作为国际注册的基础商标？
26. 如果是，你是否遇到任何问题？
27. 请说明。
28. 如果你来自使用拉丁字符的国家，你是否提交过使用非拉丁字符的商标国家申请，目的仅是将该商标作为国际注册的基础商标？
29. 如果是，你是否遇到任何问题？
30. 请说明。

转 变

31. 你是否使用过《马德里议定书》第九条之五所载的转变程序？
32. 你使用过多少次转变程序？
33. 你在使用转变程序时是否遇到任何困难？
34. 你在转变程序的哪个阶段遇到困难？请酌情选择下列一项或多项。
 - a. 提交转变请求前(特别是理解转变的要求)？
 - b. 向国家局或地区局提交转变请求时？
 - c. 在国家局或地区局的程序进行中？
35. 请说明遇到的问题。
36. 你对转变程序满意吗？
 - a. 不满意
 - b. 比较满意
 - c. 满意
 - d. 非常满意
 - e. 极其满意
37. 请说明你为何对转变程序感到满意/不满意，也可以提出任何建议。
38. 如果你可以使用转变，但却决定不使用，请简要说明原因。

[附件二和文件完]