

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十四届会议

2016年6月13日至17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. 本文件载有修改《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》（以下分别称为“协定”、“议定书”和“《共同实施细则》”）与《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》（下称“《行政规程》”）的提案。
2. 更具体地说，这些提案涉及对《共同实施细则》第3、4、18之三、21、22、27和32条以及对《行政规程》第16条的修正，并在《共同实施细则》中新增第23条之二。这些提案支持正在开展的使商标国际注册马德里体系（下称“马德里体系”）对于用户、缔约方主管局和有关第三方更易使用和更具吸引力的过程。提案转录于本文件附件。

对国际局的代理

背 景

3. 目前的《共同实施细则》第3条第(4)款(b)项规定，如果申请人或注册人在通过主管局递交的另函通信中指定新的代理人，则国际局应将对此指定的登记通知给申请人或注册人以及递交该申请的主管局。

提 案

4. 可能存在这样的情况：被指定缔约方的主管局可能须联系或将通信直接发送给没有当地代理人或当地送达地址的国际注册注册人。例如，通知注册人有关须直接提交给主管局的维护要求方面的信息(如提交宣誓书)，或者有关第三方发起注销诉讼的信息。对于这些主管局，有用的做法可能是获得已在国际注册簿中登记的指定代理人信息。因此，建议修正细则第 3 条第(4)款(b)项，以便确保当在国际注册簿中登记代理人指定后，被指定缔约方的局会收到通知。

时限的计算

背 景

5. 目前，《共同实施细则》第 4 条的条款处理时限计算的问题。根据细则第 4 条第(4)款，如果时限于国际局或有关主管局不办公之日届满，该时限将于国际局或有关主管局办公后的第一天届满。这项规定涵盖了时限于公共假日届满的情况，也包括了国际局或有关主管局因不可抗力这类原因而不办公的情况。

提 案

6. 建议修正细则第 4 条第(4)款，以便明确指出除上述情况外，如果在时限届满之日，国际局或有关主管局所在地不投递普通邮件，例如因国际局或有关主管局不休的公共假日(如国际局不休瑞士国庆节)，时限将于普通邮件恢复投递时届满。拟议修正将有益于用户、各主管局和国际局，因为它将澄清有关时限届满的时间。

商标在被指定缔约方中地位的最终处理

背 景

7. 目前的细则第 18 条之三处理关于国际注册的商标在被指定缔约方受保护情况的说明。细则第 18 条之三第(4)款规定了在根据同一条第(2)款或第(3)款作出说明之后作出进一步说明的情况。

8. 在目前的法律框架下，在考虑依细则第 18 条之三第(4)款作出说明时，主管局需要核实，是否已发出临时驳回，然后又发出依细则第 18 条之三第(2)款或第(3)款的说明。只有经过核实后，主管局才能依细则第 18 条之三第(4)款作出说明。如果主管局已经依细则第 18 条之三第(1)款作出过给予保护的说明，或者如果适用“默认接受”原则，任何之后的影响保护范围的决定均只能依细则第 19 条被通知为无效。

提 案

9. 建议修正细则第 18 条之三，以便允许在依同一条第(1)款作出给予保护的说明后，以及当商标依默认接受原则视为将受保护时，可再依第(4)款作出说明。当细则第 18 条之三第(4)款生效时，认为需要使用该条款的情况很少，但经验显示，在一些情况中，主管局本可适用拟议修正后的该款(如不使用撤销)。所提建议的意图不是为增加影响保护范围的决定之数量，或让主管局在比如时限已过后通知临时驳回。唯一目的是让主管局更易于依照其适用法，通知国际局任何之后的影响保护范围的决定。

代 替

背 景

10. 工作组上届会议广泛讨论了代替问题。代表团和用户所在组织的代表提出了许多其他特点和对上届会议期间所讨论提案的修改建议。建议根据前述讨论中提出的建议，修改条款草案的措辞。

提 案

11. 用户组织的代表要求提供直接向有关被指定局或通过国际局递交请求的选项。拟议条款第(1)款现提供了这一选择。

12. 根据现在拟议修正的细则第 21 条，一项国际注册可以代替不只一项，而是多项国家或地区注册。

13. 第(2)款(b)项规定，当通过国际局递交请求时，国际局应只是将请求传递给有关主管局，并通告注册人。在这种情况下，国际局不会审查请求或提出任何不规范。

14. 第(3)款(a)项指出，主管局“可以”审查关于记录国际注册的请求，由此明确主管局的审查不是必需的。

15. 主管局如果在其注册簿中记录了一项国际注册，应就此通知国际局，通知中应写入第(3)款(b)项所要求的说明。根据第(4)款，国际局应记录从主管局收到的任何通知，并相应通告注册人。

16. 对于国际局依照拟议修正的细则第 21 条所开展的工作，不收取规费，但缔约方可能要求就递交注册簿记录请求缴纳规费。

17. 如果通过国际局递交请求，拟议新增第(7)款允许其应要求代表缔约方收取递交请求的规费，并转交该缔约方。在这种情况下，确定该规费数额的拟议程序比目前确定单独规费数额的程序简单。有关缔约方传递该数额时可以采用瑞士法郎，或者如果不可行，则采用该缔约方主管局所使用的货币。在后一种情况中，国际局可以比照适用细则第 35 条第(2)款(b)项。依照这种做法，国际局可以基于联合国官方汇率确定瑞士法郎的数额，将该数额通告给有关主管局，并将此信息公布在世界知识产权组织(WIPO)网站上。

18. 一俟规费的数额确定，国际局不会监视联合国官方汇率的浮动情况。但是，有关缔约方的主管局可以随时通知国际局新的数额。新数额一俟公布在 WIPO 网站上，就将生效。

19. 为记录代替所收规费的分配情况将向有关缔约方公布，例如一年一次或两次。

20. 缔约方极有可能要求在法律或行政上加以改动，以确定国际局依拟议修正的细则第 21 条代其收取的数额。国际局无法决定各缔约方作出这些改动所需的时间。此外，国际局需要调整其财务程序，以便收缴、管理和分配所提议的新规费；还需要进一步分析，以决定所需的工作量和可能落实这些调整的日期。

21. 据此，建议工作组原则上同意第 17 至 19 段所述的拟议程序，但建议工作组在下届会议上讨论关于通过拟议修正的细则第 21 条第(7)款的提案，在那之前先由国际局就其可能的生效日期进行分析并提出提案。

基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力的终止

背 景

22. 建议对细则第 22 条作出两项修正，以便(i)在依附期届满之前发起可能导致基础商标效力终止的行为时，降低不确定性，以及(ii)澄清基础商标效力终止在因所有权部分变更登记或合并而产生的国际注册中的影响。

删除细则第 22 条第(1)款(b)项或修正第(1)款(c)项的提案

23. 细则第 22 条第(1)款(b)项规定，如果协定第六条第(4)款所述司法行为、或议定书第六条第(3)款第(i)、(ii)或(iii)项所述程序于五年依附期限届满之前已开始，但在该期限届满之前尚未作出终局决定或未提出撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应在上述期限届满之后尽快就此通知国际局。

24. 根据同一条第(2)款(a)项，国际局应将此通知登记在国际注册簿上，并将复制件传送给被指定缔约方的主管局和注册人。但是，对于已经依第(1)款(b)项发送通知的主管局，不要求其在前述行为或程序未造成裁决、或此裁决未造成效力终止时撤回通知。因此，有关信息依然保留在国际注册簿上。

25. 在这种情况下，国际注册的注册人可能受到负面影响，例如，他们可能发现难以行使权利和转让国际注册，因为国际注册簿登记的信息带来了不确定性，即信息表明尚有程序正在处理中，而这一程序可能导致注册被注销。

26. 实际上，在国际局登记的 431 项依第(1)款(b)项发送的通知中，仅有 164 项国际注册在此登记后应原属局的请求全部或部分注销。而且，有 221 项国际注册依然生效，它们都登记了依第(1)款(b)项发送的通知，但原属局没有请求全部或部分注销。

27. 建议删除第(1)款(b)项将改善目前的情况，只要求根据议定书第六条第(3)和(4)款，主管局在终局决定后、而非在终局决定作出之前，一俟基础商标效力终止，即应发出通知，要求注销国际注册。这一建议还可能减少缔约方主管局和国际局双方的工作量，因为双方不必通知和登记与基础商标命运相关的非终局裁决。

28. 作为替代性方案，为在国际注册簿中保留可能造成基础商标效力终止、正在进行的行为的相关信息，工作组可能希望保留第(1)款(b)项。但是，为了减少上述情况带来的不确定性，可以修改第(1)款(c)项，要求原属局在最终决定未造成基础商标效力终止时，也作出通知。

修正细则第 22 条第(2)款(B)项的提案

29. 这一提案涉及国际局在国际注册簿登记效力终止通知后应采取的行动。

30. 议定书第六条第(4)款要求，原属局在基础商标效力终止后请求注销国际注册。因此，细则第 22 条第(2)款(b)项要求国际局注销国际注册。

31. 该规定没有明确提及，对于依细则第 22 条第(1)款(a)项所作效力终止通知中所提及的国际注册，在其下登记的因所有权部分变更而产生、或因合并而产生的国际注册，国际局也应当在可适用的范围也予以注销。但是，创建新国际注册，只是为了作为一种机制来管理已经依照议定书第九条作了转让的那部分注册。因此，基础商标效力终止会影响的不仅是原国际注册，还有从其产生的任何国际注册。据此，建议修正细则第 22 条第(2)款(b)项，以明确涵盖上述情况。

被指定的主管局通过国际局发送的通信

背 景

32. 在工作组上届会议中，一些代表团告知，对于既未说明在其领土内的送达地址、又未指定当地代理人的非居民注册人，其主管局没有可用的手段来向他们发送某些通信。

提 案

33. 建议新增细则第 23 条之二，使被指定缔约方的主管局可以请求国际局代其发送此种通信。

34. 国际局将只是将通信发给注册人或所登记的代理人，而不审查通信内容，也不在国际注册簿中作记录。

35. 国际局将使用可用的最便捷手段，在最短延迟内把通信发给注册人。由于这些通信不需审查也不需登记，对其的处理和发送极有可能采用高度自动化的手段。此外，在拟议新规定下，通过国际局发给注册人的通信所产生的影响，包括对注册人需采取具体行动的可能时限的影响，仍属有关缔约方适用法的管辖事宜。

所有权变更的登记和通知

背 景

36. 《共同实施细则》第 27 条第(2)款原本规定了所有权部分变更登记后创建新国际注册及其编号的相关事宜，该条款在 2002 年 4 月 1 日生效的《共同实施细则》修正案中删除，后来变成了《行政规程》的第 16 条。

37. 虽然国际注册编号问题最好由《行政规程》来处理，但有关创建新国际注册和合并此种注册的规定，应完全由《共同实施细》来处理。

提 案

38. 建议重新采用细则第 27 条第(2)款，对所有权部分变更登记后创建新国际注册的情况作出规定，并对《行政规程》第 16 条进行修正，只处理国际注册编号问题。

39. 这一提案不会对有关所有权部分变更登记的原则、程序和做法产生任何变动，它只是为了解决所发现的一个法律不一致问题。

公 告

背 景

40. 目前的细则第 32 条第(3)款规定，《WIPO 国际商标公告》(“《公告》”)应在世界知识产权组织(WIPO)的网站上发布。预计很快将可以从 WIPO 主网站(新的“马德里监测数据库”)而非马德里体系的网站上访问公告。整个公告目前的形态，包括数据、布局设计和章节，都将保持不变。

提 案

41. 公告的现有格式未来可能会变化，其数据的发布可能会更好地利用现有技术，且更易于用户使用。为针对这种可能性，建议修改细则第 32 条第(3)款，只简单说明国际局进行公告应在 WIPO 网站上进行。

生效日期

42. 建议《共同实施细则》的拟议修正于 2017 年 11 月 1 日生效，但本文件第 21 段具体所说的细则第 21 条的拟议修正可能例外。

43. 请工作组：

(i) 审议本文件中提出的各项提案；并

(ii) 表明是否向马德里联盟大会建议本文件附件中所载或用修正形式提出的《共同实施细则》全部或部分拟议修正案，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 ~~2016年4月1日~~ 生效)

[.....]

第一章
总 则

[.....]

第 3 条
对国际局的代理

[.....]

(4) [指定代理人的登记和通知；指定生效日期]

[.....]

(b) 国际局应将本款(a)项所述登记一并通知申请人或注册人和代理人 以及被指定缔约方的主管局。如果代理人系由主管局递交的另函通信指定，国际局亦应将登记通知该局。

[.....]

第 4 条
时限的计算

[.....]

(4) [届满日为国际局或主管局不办公 或普通邮件不投递之日] 如果期限于国际局或有关主管局不办公之日，或者国际局或主管局所在地的普通邮件不投递之日 届满，尽管有本条第(1)款至第(3)款的规定，该期限应于国际局或有关主管局办公 或者普通邮件恢复投递 后的第一天届满。

[.....]

第四章 缔约方中影响国际注册的事实

[……]

第 18 条之三 商标在被指定缔约方中地位的最终处理

[……]

(4) [进一步决定] 如果在依协定或议定书第五条第(2)款所适用的时限内，未作出临时驳回的通知，或者，在依根据本条第(1)、(2)款或第(3)款作出说明之后，有另一项决定对商标的保护产生影响，主管局在知悉该决定的情况下，应向国际局作出进一步说明，指明该有关缔约方在哪些商品和服务上对该商标给予保护⁵。

[……]

第 21 条 由国际注册代替国家注册或地区注册

(1) ~~[通知] 如果根据协定第 4 条之二第(2)款或议定书第 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（如有优先权目的话）。~~

~~通知中还可包括有关因该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。~~ [递交请求] 注册人可自通知指定之日起，根据协定或议定书第四条之二第(2)款，向被指定缔约方的主管局或通过国际局，递交请该主管局在其注册簿中记录该国际注册的请求。通过国际局递交的，请求应使用相关的正式表格。

(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。~~ [通过国际局递交的请求内容和传送] (a) 通过国际局递交的本条第(1)款提及的请求，应说明：

(i) 有关的国际注册号，

(ii) 注册人的姓名，

⁵ 经马德里联盟大会核准的解释性声明：

“细则第 18 条之三第(4)款提及对商标保护产生影响的另一项决定，亦包括尽管有主管局已作出关于主管局的程序已办完的说明这一事实，主管局又作出另一决定的情况，例如‘回复原状’的情况。”

(iii)有关的缔约方，

(iv)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，

(v)视为由国际注册代替的一件或多件国家注册或地区注册的申请日期和申请号、注册日期和注册号以及优先权日期（如有优先权日的话），以及

(vi)如果适用本条第(7)款的规定，已缴纳的规费数额(如有规费的话)、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的当事方的身份。

(b) 国际局应将本款(a)项提及的请求传送给有关被指定缔约方的主管局，并就此通告注册人。

(3) [缔约方主管局的审查和通知] (a)被指定缔约方的主管局可以审查本条第(1)款提及的请求是否符合协定或议定书第四条之二第(1)款的条件。

(b) 已在其注册簿中记录国际注册的主管局应就此通知国际局。此通知应包含本条第(2)款(a)项第(i)目至第(v)目规定的说明。通知还可以包含因有关的一项或多项国家注册或地区注册而获得的任何其他权利的相关信息。

(4) [登记和通知] 国际局应在国际注册簿中登记任何依本条第(3)款所收到的通知，并应就此通告注册人。

(5) [代替的范围] 国家或地区注册所列商品和服务的名称应相当于代替它们的国际注册所列的商品和服务名称，但不必完全相同。

(6) [代替对国家或国际注册的影响] 国家或地区注册不得因其视为被国际注册代替或因主管局已在其注册簿中记录国际注册而被注销或受到其他影响。

[(7) [规费] 如果缔约方要求就递交本条第(1)款的请求缴纳规费，该请求通过国际局递交，而缔约方希望国际局代其收费，缔约方应就此通知国际局，说明以瑞士货币或主管局所用货币计算的规费数额。细则第 35 条第(2)款(b)项应比照适用。]

[……]

第 22 条

基础申请效力、源于基础申请的注册效力
或基础注册效力的终止

(1) [关于基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力终止的通知]

[……]

备选方案 A

~~(b) [删除] 如果协定第 6 条第(4)款所述司法行为、或议定书第 6 条第(3)款第(i)、(ii)或(iii)项所述程序于 5 年期限届满之前已开始，但在该期限届满之前尚未作出协定第 6 条第(4)款所述终局裁决，或未作出议定书第 6 条第(3)款第二句所述终局裁决，或未提出议定书第 6 条第(3)款第三句所述撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应在上述期限届满之后尽快就此通知国际局。~~

备选方案 B

(b) 如果协定第 6 条第(4)款所述司法行为、或议定书第 6 条第(3)款第(i)、(ii)或(iii)项所述程序于 5 年期限届满之前已开始，但在该期限届满之前尚未作出协定第 6 条第(4)款所述终局裁决，或未作出议定书第 6 条第(3)款第二句所述终局裁决，或未提出议定书第 6 条第(3)款第三句所述撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应在上述期限届满之后尽快就此通知国际局。

(c) 一旦本款(b)项所述司法行为或程序已作出协定第 6 条第(4)款所述终局裁决，或已作出议定书第 6 条第(3)款第二句所述终局裁决，或已提出议定书第 6 条第(3)款第三句所述撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应尽快就此通知国际局，并应作出本款(a)项第(i)目至第(iv)目所述说明。如果本款(b)项所述司法行为或程序已经完成，而且未造成任何前述终局裁决、撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应尽快就此通知国际局。

(2) [通知的登记和传送；国际注册的撤销]

[……]

(b) 如果本条第(1)款(a)项或(c)项所述的任何通知提出撤销国际注册请求，并且符合该款要求，国际局应在可适用的范围内，将该国际注册从国际注册簿中撤销。国际局还应在同样范围内，在上述通知后撤销在已撤销国际注册下登记的、因所有权部分变更而生成的国际注册，并撤销因这些国际注册合并而生成的国际注册。

[……]

第五章 后期指定；变更

[……]

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被指定缔约方主管局发出的通信] 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通信。

(2) [通信的格式] 国际局应规定有关主管局应发送的本条第(1)款所述通信的格式。

(3) [向注册人的传送] 国际局应以国际局规定的格式，向注册人传递本条第(1)款所述的通信，而不审查其内容或在国际注册簿中进行登记。

[……]

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

[……]

(2) ~~[删除]~~ [所有权部分变更的登记] (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所有权变更，应以所有权部分变更所涉及的国际注册的注册号登记在国际注册簿上。

(b) 已登记所有权变更的那部分国际注册应从有关国际注册中分出，作为单独的国际注册予以登记。

[……]

第七章 公告和数据库

第 32 条 公告

[……]

(3) 公告国际局应在世界知识产权组织的网站上发公布本条第(1)款和第(2)款所述的事项。

[……]

《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》拟议修正案

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：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转让或其他移转，应以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登记在国际注册簿上。因所有权部分变更登记而产生的单独的国际注册，应使用所有权部分变更的国际注册的注册号，加上一大写字母。~~

(b) ~~[删除] 任何被转让或以其他方式移转的部分，应在上述国际注册的注册号下撤销，并应作为单独的国际注册予以登记。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。~~

[附件和文件完]