

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十五届会议

2017年6月19日至22日，日内瓦

代 替

国际局编拟的文件

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”）在其第十四届会议上，审议了《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“《共同实施细则》”、“《协定》”和“《议定书》”）第21条拟议修正的第(1)款和第(2)款与拟议新增的第(3)、(4)和(6)款。工作组要求国际局修订拟议新增的第(5)款和第(7)款（分别关于代替范围和规费收缴），并就细则第21条拟议修正的生效日期提出建议，供下届会议审议。*

代替的范围

2. 工作组上届会议讨论了细则第21条拟议新增的第(5)款，其规定如下：“[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。”*

3. 依照《议定书》第四条之二第(1)款第(ii)项，国家或地区注册中所列的所有商品和服务亦须列在就有关被指定缔约国所作的国际注册中。这项条款在《协定》相对应的第四条之二中并不存在，后者只规定，“[……]该国际注册应视为代替在先的国家注册[……]”。

* 见文件 MM/LD/WG/14/6，第13(iii)段和附件二。

4. 在讨论拟议新增第(5)款的过程中,若干代表团指出,拟议的商品和服务名称“相当”的规定与《议定书》第四条之二第(1)款第(ii)项相冲突,他们认为,国家或地区注册中的列表必须与国际注册中的商品和服务列表完全相同。

5. 照字面解读《议定书》的规定可能导致的结论是,代替要求与被代替之注册的所有商品和服务绝对相同和对应。这可能暗示被代替注册的范围不能广于国际注册。若干代表团似乎都是这样理解。

6. 以下例子可说明情况:注册人可能有较早的国家注册,它涵盖第 25 类的标题,即“服装,鞋,帽”,而较新的国际申请可能仅涵盖同一类中的“服装”。按照上述理解,注册人必须在请求有关局注意其国际申请之前,先请求对较早的国家注册中的商品和服务作出删减。从注册人的角度看,可能认为这种做法严苛而麻烦,加上因本地代理人的必要介入而产生费用,因此限制了代替程序对马德里体系用户的有用性。这可能有损于代替的目的——为简化商标注册人的商标案卷管理。

7. 可以对《议定书》第四条之二第(1)款第(ii)项作出不同解读,更好地顾及代替的目的。依照对该条款更为灵活、考虑具体背景的解读,“国家或地区注册中所列的所有商品和服务同样[须]列在国际注册中”的提法可以理解为,所指的是为替代的目的所列的所有商品和服务。这样,对于国家或地区注册和国际注册都列出的商品和服务,可以进行代替。这种做法可使用户更广泛地受益于代替,同时把代替的范围限制在与国际注册重复的国家或地区注册所列的商品和服务。

8. 以上述同一例来作说明,如果在先的国家权利涵盖第 25 类的标题,而国际注册仅涵盖同一类中的“服装”,按照上述更为灵活的做法,国家注册簿可以反映为,所代替的在先国家权利限制在第 25 类的“服装”。如果注册人后来决定让在先的国家权利失效,对于第 25 类除“服装”以外的商品就不再有任何保护。但是,国家注册簿应显示,依照该国际注册,注册人享有对第 25 类“服装”相关商标的保护,保护起始日按在先国家权利的保护起始日算。

9. 采取更灵活做法的另一个优势是,可避免主管局的工作量增加,因为不必处理作为代替程序先决条件的删减程序。

10. 一些缔约国其实已经采用这种更为灵活的做法,这在 2014 年调查问卷的回复汇编中有反映。该汇编载于文件 MM/LD/WG/12/5,工作组在第十二届会议上讨论过。

11. 上述调查问卷中有个问题是:“如果国家注册中所列的商品和服务不是全部列在国际注册中,即,国际注册中的商品和服务列表比国家登记的列表范围窄,贵主管局是否依然考虑就国家和国际注册措辞相同的部分作部分代替?”对该题的回答显示,答复问卷的 71 个主管局中有 40%以上会视为“部分”代替。这一结果肯定了工作组之前在 2005 年进行类似调查的结果。

12. 统一的做法会使代替程序受益,因为会使该程序更容易预测,所产生的影响范围也更广。但是,显然各缔约方在有关代替范围上的做法存在显著差异,难以轻易实现统一。在这种背景下,可能采取两种做法:

(a) 在工作组中开启讨论,以期通过修正《共同实施细则》对各种做法进行统一;实现这一目标可能需要大量时间,而付诸落实可能造成国家法律和程序的变更,需要花费额外的时间;或者

(b) 鉴于缔约方的解释存在差异,放弃拟议第(5)款。

13. 如果放弃第(5)款,不会对缔约方的现有做法产生影响,而会为代替程序提供灵活的实施方式,使之成为对商标注册人更有用和更利于使用的机制,同时不会阻碍对此问题作更深入的分析,如果工作组有此决定的话。

14. 让缔约方灵活实施，可以满足不同分类做法的需要，并顾及语言差异，即马德里体系工作语言（英文、法文和西班牙文）与国家或地区注册簿所用语言之间的差异。而且还应注意的是，适用的商品和服务列表可能很难实现字面上完全一样。

15. 如果工作组决定放弃目前拟议的第 21 条第 (5) 款，则需据此对第 (6) 款和第 (7) 款重新编号。

规 费

16. 在工作组上届会议讨论和国际局内部进一步分析后，提出新增第 21 条第 (7) 款，特点如下：

(a) 要求缴纳规费并希望国际局代为收缴此费用的缔约方，应向国际局通知以瑞士法郎计算的适用金额；

(b) 国际局不会监测货币汇率的浮动情况；这将是有关主管局的责任；

(c) 缔约方可在既定年份内一年两次向国际局通知以瑞士法郎计算的新的金额；

(d) 费用及其后来的变更应自国际局收到任何相关通知之日的三个月后生效。这样国际局有时间开展必要的预备工作，如更新相关的信息技术（IT）解决方案和为用户发布的信息；

(e) 国际局收到的费用将按计入标准或单独规费收入的程序，按适用的货币计入有关缔约方的账户；

(f) 缔约方需采取任何法律或行政措施实施第 21 条的拟议修正，以确定国际局应收缴的金额，并通知给国际局。

17. 依照拟议第 (7) 款 (c) 项收缴的金额，将依照已有的转交其单独规费或标准规费分成金额的相同机制转交给缔约方。因此，依照拟议第 (7) 款 (c) 项为宣布收取单独规费的缔约方代收的金额，将在国际局收到该笔金额的下一个月进行转交。为参与标准规费制度的缔约方代收的金额，将在每年转交其年收入分成时一并转交。这一解决方案将避免增加世界知识产权组织（WIPO）承担的金融交易费用。

18. 拟议代替程序涉及使用国际局的资源，尤其需要开发必要的 IT 解决方案和程序，以使注册人通过国际局提交请求，并制定用于收缴和分配费用的过程。为减轻行政工作负担，建议主管局通知仅以瑞士法郎计算的待收缴金额，而且从每个缔约方收到的此类通知每年最多两次。设想依照修正后的第 21 条通过国际局提交请求所使用的正式表格可以仅限于通过 WIPO 网站获取的电子表格。这样可以使用户按国际申请提交请求，无论指定一个还是多个缔约方，均只须提交一份表格，费用从其 WIPO 账户或信用卡扣付。这样可以使提交请求的过程更加高效和经济。

19. 国际局有必要收取费用，以填补开发和维护处理依修正细则所提交请求所需 IT 解决方案和程序的部分费用以及金融交易的相关费用，如信用卡交易处理费用和收缴分配费用相关的费用。在此方面，国际局需要更多时间来就所需 IT 解决方案的规范和开发进行内部磋商，从而更清楚地了解所涉费用。

生 效

20. 拟议修正涉及马德里注册部门以及缔约方在法律、业务和 IT 框架上的显著变化。国际局需要完成第 19 段所述的内部磋商，再回复工作组有关拟议费用、拟修改规费表和修正生效日期方面的结论。这一评估还将考虑对法律框架即将实施其他改变的规划情况，这些改变由马德里联盟大会 2016 年通过，生效日期在 2017 年和 2019 年。

21. 请工作组审议本文件第 16 至 20 段中提出的建议。

[后接附件]

对《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》的拟议修正

见文件 MM/LD/WG/14/6 第 13(iii)段和附件二。工作组第十四届会议暂已商定的第 21 条案文以誊清版转录如下。正在讨论的拟议修正以“跟踪修订”的方式表示。

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[待定日]生效)

[……]

第 21 条

协定或议定书第四条之二规定的代替

(1) [递交请求] 注册人可自通知指定之日起，请求被指定缔约方的主管局在其注册簿中记录该国际注册。请求可以直接向被指定缔约方的主管局递交，也可通过国际局递交。通过国际局递交的，请求应使用相关的正式表格。

(2) [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，
- (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，缴纳的规费数额、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。

(c) 未记录的主管局应就此通知国际局，国际局应就此通知注册人。

(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(b)项所收到的通知，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] (a) 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总干事，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。~~缔约方可在既定年份通知两次须缴规费的变化。

(b) 规费或其变化将自国际局收到(a)项规定的任何通知之日起三个月后适用。

(c) 国际局依照(a)项代缔约方收缴的规费，应按照指定此缔约方应缴规费的适用程序，计入该缔约方账户。

(d) 国际局提供的有关代替方面的服务应按规费表第 7.8 条具体列出的费用收费。]

对规费表的拟议修正

规费表

([\[待定日\]](#)生效)

瑞士法郎

7. 杂项登记

[……]

[7.8 按请求（通过国际局提交，请求注意国际注册（代替））提供的服务](#) [\[待定\]](#)

[附件和文件完]