

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十六届会议

2018年7月2日至6日，日内瓦

代 替

国际局编拟的文件

导 言

1. 在2017年6月19日至22日于日内瓦举行的第十五届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组（以下分别称为“马德里体系”和“工作组”）暂时同意该届会议报告附件一中所载的《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》第21条的拟议修正案（以下分别称为“《共同实施细则》”和“《议定书》”）以及规费表新的第7.8项¹。

2. 此外，工作组要求国际局编拟一份文件，为修正后的《共同实施细则》第21条提出生效日期，并提出规费表新的第7.8项中待定的规费数额，以供下届会议讨论。

缔约方执行拟议修正案

3. 在讨论《共同实施细则》第21条拟议修正案的可能生效日期时，工作组的几个代表团指出，执行这些修正案需要进行重大的法规和程序变更。一些代表团表示，对于已有法律框架和程序的缔约方来说，这种改变可能尤为麻烦，这些缔约方要根据《马德里议定书》第四条之二第(2)款的规定，按这些法律框架和程序在注册簿中记录某项国家或地区注册已被国际注册所代替。另一些代表团表示，进行上述变更还会对缔约方的信息和通信技术系统产生影响。各代表团要求国际局在提出拟议修正案生效日期时，将上述情况纳入考虑。

¹ 见文件 MM/LD/WG/15/6。

4. 此外，对缔约方执行上述变更所需时间，似乎尚未达成共识。工作组主席建议各代表团与相关国家或地区主管部门协商确定这一时间，并在工作组下届会议上进一步讨论此事。

5. 请工作组讨论前段所述事项，说明缔约方执行修正后的细则第 21 条所需时间，特别是修正后的细则所规定的集中申请任择机制。

国际局执行拟议修正案

6. 在工作组第十五届会议上，秘书处注意到，该阶段尚不清楚，为执行《共同实施细则》第 21 条拟议修正案中的集中申请任择机制，最终新程序需要多少时间和资源。秘书处表示，相关程序的开发和自动化比起初看来更为复杂，所需资源更多。

7. 在此方面，应当指出，根据产权组织成员国的决定，马德里体系目前正在开展信息技术（IT）平台项目，旨在“[……]为所有马德里体系的服务设计、规划和实施一个全面、先进和敏捷的业务解决方案核心组件”²。

8. 作为该项目的一部分，国际局将对其所有马德里体系服务进行广泛评估，以期建立一个以客户为中心的全面平台，提供符合用户期待的灵活及时的高质量服务。

9. 因此，明智之举是推迟采用新的自动化程序，直至完成上述评估以及开始前段所述新系统的必要改进和开发工作。

10. 由于上述原因，国际局目前不能就《共同实施细则》第 21 条拟议修正案的生效日期提出建议，特别是关于为记录代替的申请执行集中申请任择机制的部分。只有对本文件第 8 段所述新系统所需的改进和开发进行部署之后，才能提出建议。

根据修正后的细则第 21 条提出请求的相关费用

11. 工作组在上一届会议商定，对根据修正后的《共同实施细则》第 21 条提出的请求，国际局可收取费用³；因此，在原则上就规费表新的第 7.8 项达成了一致。若干代表团要求该费用数额合理，仅包括与提出请求直接相关的费用，而不包括拟议修正的细则中设想的新集中申请任择机制所需投资。

12. 鉴于对马德里体系信息技术服务的评估，以及本文件第 8 段提及的新系统的可能改进和开发，国际局为规费表新的第 7.8 项提出具体数额为时尚早。但在重新审议这一问题时，国际局将考虑代表团就此问题发表的意见。

可能的解决办法

13. 工作组在第十二⁴、十三⁵、十四⁶和十五届⁷会议上讨论了代替问题。工作组原则上同意的《共同实施细则》第 21 条的拟议修正案有两个目标。修正案旨在为用户提供集中申请任择机制，并试图规定一些关于代替的原则。上述会议讨论的四项原则如下：

(i) 代替的生效日期：代替的生效日期为相关国际注册日期或后期指定的日期。

² 见文件 WO/PBC/27/9，附件四“马德里信息技术平台”，第 2 段。

³ 见文件 MM/LD/WG15/2 和 MM/LD/WG/15/5，第 12 段和第 13 段。

⁴ 见文件 MM/LD/WG/12/5。

⁵ 见文件 MM/LD/WG/13/2。

⁶ 见文件 MM/LD/WG/14/2 Rev.。

⁷ 见文件 MM/LD/WG/15/2。

(ii) 可根据第四条之二第(2)款向主管局提交申请的时间：各主管局应自国际局通知国际注册或后期指定之日起，接受记录代替的申请。

(iii) 国家或地区注册中所列商品和服务：对第四条之二第(2)款和代替范围，有两种不同解读：

- 字面解读，要求代替所涉及的国家或地区注册中所列商品和服务的名称，与国际注册的商品和服务名称相同，或者相当于国际注册的商品和服务名称；和
- 灵活解读，允许“部分”代替，国际注册被视为仅在国际注册和国家或地区注册均包括的商品和服务上代替了国家或地区注册。

(iv) 代替对国家或地区注册的影响：国家或地区注册和代替它的国际注册应能共存。代替本身并不一定意味着或者要求注销国家或地区注册。应由注册人决定是否对国家或地区注册进行续展。

14. 虽然集中申请任择机制可能需要时间才能执行，但不应推迟关于代替的现有原则规定在马德里联盟大会上通过并生效。因此，国际局建议工作组考虑在其下届会议上讨论修正《共同实施细则》第 21 条的新提案，仅反映上述原则。

15. 请工作组：

(i) 审议本文件；并

(ii) 说明国际局是否应提交一份修正《共同实施细则》第 21 条的提案，以反映本文件第 13 段提出的关于代替的原则。

[文件完]