

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

转 变

国际局编拟的文件

导 言

1. 在2016年6月13日至17日于日内瓦举行的第十四届会议上，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”）商定了一份供未来讨论的短期、中期和长期议题清单（“路线图”）¹。工作组在2017年6月19日至22日于日内瓦举行的第十五届会议上对路线图进行了修订²。“转变”是这份路线图中列出的一个议题。
2. 转变是《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称“《议定书》”）第九条之五引入的。其目的是在基础申请或源于基础申请的注册（“基础商标”）效力终止，国际注册应原属局要求被注销时，减轻其后果。
3. 国际注册应原属局依《议定书》第六条第(4)款的要求被注销的，注册人可以直接向此前指定的缔约方主管局申请国家或地区保护，以在国际注册此前所覆盖的领土内继续受到保护。新的（转变）申请的申请日期是国际注册日，或者是后期指定日（适用时）。
4. 一项用户调查涉及到马德里体系依附原则的有关议题³，调查发现已提交工作组第十三届会议，其中包括关于转变的反馈意见。绝大多数用户都提到，不选择转变的主要原因是费用，哪怕向他们提

¹ 见文件 MM/LD/WG/14/6 附件四。

² 见文件 MM/LD/WG/15/5 附件二。

³ 见文件 MM/LD/WG/13/6。

供了这种选择。更具体的方面，用户提到申请费和与直接提交相关的其他费用，例如代理、翻译和其他形式要求，可能发生进一步程序，还有维持费等。

5. 用户称，一些主管局在转变方面提供协助，同时表示，另一些局还没有实施允许进行这项程序的规定。另外，用户表示，他们认为这种程序昂贵、复杂且麻烦。用户解释说，这些因素，加上结果不确定，往往使得提出新申请更可取或更简单⁴。

6. 此外，用户反馈意见显示，转变明显使用得不够。马德里注册部没有国家或地区主管局每年转变请求量的最新统计。在工作组以往的届会上讨论效力终止时，各局报告，2010 年有 96 件转变申请，2012 年有 127 件转变申请⁵。

转变程序

7. 《议定书》第九条之五为转变申请建立了若干最低要求：

(i) 申请必须于在国际注册簿中登记国际注册注销之日起三个月内提交；

(ii) 对于有关缔约方，申请中所列的商品和服务，必须包括在国际注册的商品和服务表中；并且

(iii) 申请必须符合缔约方法律中规定的适用的国家或地区要求，包括送达地址或当地代理和缴费等要求。

8. 《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》（下称“《共同实施细则》”）中没有关于转变的条款。除了上文第(i)项和第(ii)项的要求外，转变是完全由有关缔约方法律决定的事项。

关于被指定缔约方转变程序的建议

9. 引入转变是为了给注册人提高《议定书》下国际注册的法律确定性，但用户反馈显示，转变是一种相当僵硬的机制，对其使用有消极影响。为达到用户的期待，工作组不妨讨论转变程序的可能改进并提出建议。以下可以构成可能的改进：

(i) 第九条之五是《议定书》的强制性规定。尚未在国内法中引入具体转变规定的缔约方，必须尽快着手。为确保国内立法与《马德里议定书》一致，马德里注册部提供了示范条款，其中包括关于转变的条款⁶。

⁴ 见文件 MM/LD/WG/13/6 第 33 段至第 36 段。

⁵ 见文件 MM/LD/WG/9/3 和 MM/LD/WG/11/4。

⁶ 见“加入工具包”附件二第 7 页第 22 段“转变”。网址：

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/zh/contracting_parties/pdf/accession_kit.pdf。关于转变的示范条款如下：

“(1) (a) 如果应原属局依据马德里议定书第六条第(4)款提出的请求，指定[国家或政府间组织名称]的国际注册就其中所列的全部或部分商品和服务被注销时，可以由国际注册注销之日的注册人在自国际注册被注销之日起三个月内向[注册局]提出对同一件商标的注册申请（“因转变产生的申请”），指定曾包含在国际注册当中的商品和服务。

(b) 根据第(2)款和第(3)款，关于直接向[注册局]提交商标申请的规定应当比照适用于因转变产生的申请。

“(2) (a) 提交因转变产生的申请应当填写[……]表格且应包含以下内容：

(i) 说明该申请因转变而产生，

(ii) 国际注册被注销时，用户需要关于转变程序的可靠、全面的信息。缔约方应当确保提供关于国内要求的相关信息，以在马德里成员概况数据库中公布⁷。该数据库于 2017 年 5 月推出，目前提供从 96 个局收到的信息，其中 89 个局至少表示有转变程序。尽管如此，各局可以提供关于本局如何办理转变请求的更详细信息，为用户提高可预测性。

(iii) 用户提到，额外费用是不用转变的一个原因。缔约方的转变收费政策不统一：在一些缔约方，转变请求不收费，另一些缔约方则收取转变费。缔约方可以考虑为转变请求减免费用，特别是有关局已经为有关国际注册收取了单独规费的情况。

(iv) 如果已经进行了若干步骤对国际商标进行实质审查，这些步骤的成果可以转入源于转变的申请，之后可以继续继续进行剩余步骤。这种办法可以为用户和主管局双方避免不必要的重复劳动和重复开支。

(v) 最后，如果国际注册商标在国际注册被注销之日或者在此之前已经在有关缔约方获得保护，且满足关于因转变产生的申请的所有条件，则商标应予注册。其效果明显有利于用户，法律上也站得住脚，因为被注销的国际注册已经在有关被指定缔约方被给予保护。

10. 请工作组审议本文件第 9 段中所载的关于被指定缔约方转变程序的建议，并且（或者）提出任何其他额外的改进。

[文件完]

[脚注接上页]

- (ii) 被注销的国际注册号，
 - (iii) 国际注册日期或后期指定日期（视情况），
 - (iv) 国际注册注销的登记日期，
 - (v) 如果有优先权，则写明在国际申请中要求的且在国际注册簿登记的优先权日期。
- (b) 因转变产生的申请[应当缴纳规定的[转变]费用][不必缴纳[标准申请]的费用]。

“(3) (a) 如果国际注册商标在被注销之日或者在此之前已经在[国家或政府间组织名称]获得保护，且满足关于因转变产生的申请的所有条件，则该商标应该在[注册局]获得注册。注册日期应为被注销国际注册的注册日或后期指定日期（视情况），该注册应当享有被注销国际注册所享有的优先权。

(b) 如果国际注册商标在被注销之日或者在此之前尚未在[国家或政府间按组织名称]获得保护，那么在因转变产生的申请提交之日及此之前为国际注册已经完成的所有程序或措施应当被视为已经为因转变产生的申请而完成。因转变产生的申请，其申请日期应当为国际注册日期或后期指定的日期（视情况）。”

⁷ 马德里成员概况数据库可见：www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/。