

## 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

### 新型商标和新表现形式

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”）<sup>1</sup>。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<sup>2</sup>。
2. 工作组商定在短期讨论商标类型，但《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“《议定书》”和“《共同实施细则》”）明确提到的除外。
3. 本文件对马德里体系目前关于商标类型的法律框架提供了概览，列出了若干供工作组审议的事项，作为讨论商标表现物未来工作的基础，并请工作组就如何在这一主题上继续工作提供指导。

### 马德里体系关于商标类型和图形复制件要求的法律框架

4. 《议定书》第二条第(1)款要求，在马德里体系下申请保护的商标，要么已在一个缔约方的主管局提出注册申请，要么已在此种局（下称“原属局”）的注册簿上注册。

<sup>1</sup> 见文件 MM/LD/WG/14/6 附件四。

<sup>2</sup> 见文件 MM/LD/WG/15/5 附件二。

5. 由此，根据原属局的缔约方所适用的法律可以注册的任何类型的商标，都可以进行国际注册。此外，哪些类型的商标可以提出国际申请，《共同实施细则》未作限制。《共同实施细则》仅仅要求，对于某些类型的商标，要在国际申请中予以说明。
6. 作为证明，《共同实施细则》没有明确提到的商标类型，马德里体系中有注册。例如，第 1156391 号国际注册商标的说明是：“商标一部分由商标中间的全息图构成。”另一例：第 1169173 号国际注册商标的说明是：“商标是一个位置商标，描绘了一只蝎子，位于鞋外底弓部，如图；虚线的鞋轮廓不构成商标的一部分。”
7. 尽管非传统商标的数量少，但现实中的确在一些缔约方出现了这些商标的注册。例如，欧洲联盟知识产权局（欧盟局）2016 年收到了 116,512 件申请，其中 5 件是声音商标，190 件是立体商标。欧盟局的注册簿中有 196 件声音商标，一件动作商标，3 件全息图商标，4,621 件立体商标。又一例是，美国专利商标局（美国专商局）2016 年收到了 391,837 件申请，其中 26 件是“声音商标和无法以附图提交的商标”。另外，产权组织 2016 年注册了 44,726 件商标，其中两件是声音商标，166 件是立体商标。马德里体系国际注册簿中目前有 54 件声音商标注册和 3,270 件立体商标注册。
8. 非传统商标议题曾在商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（下称“SCT”）中讨论过。在 2008 年 12 月 1 日至 5 日于日内瓦举行的第二十届会议上，SCT 就非传统商标图样的趋同领域达成了一致意见<sup>3</sup>，涵盖立体商标、颜色商标、全息图商标、动作商标或多媒体商标，位置商标、手势商标和声音商标。
9. 商标图形复制件要求载于《共同实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(v)目：“国际申请中应包括或指明：商标图样[ ]应粘贴于正式表格所留方框内；该图样必须清晰，图样是采用黑白还是彩色的，应根据基础申请或基础注册中的图样是黑白还是彩色的而定[。]”

### 新型商标的国际申请和可能的新表现形式

10. 以下段落简要指出了在马德里体系下提出新型商标国际申请涉及的若干问题。

### 在国际申请中说明商标类型

11. 根据《共同实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(vii之二)目到第(x)目<sup>4</sup>，申请人必须在国际申请中说明基础申请或基础注册中的商标（下称“基础商标”）是否由颜色或颜色组合构成，是否是立体商标、声音商标、集体商标、证明商标或保证商标。根据第 9 条第(5)款(d)项第(iii)目，原属局必须证明，国际申请中出现的任何此种说明，基础商标中也有。

<sup>3</sup> 见文件 SCT/20/2。

<sup>4</sup> 《共同实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(vii之二)目到第(x)目的内容是：

“(4) [国际申请的内容] (a) 国际申请中应包括或指明：

“[……]”

“(vii之二) 若基础申请或基础注册的商标是由一种颜色或几种颜色组合本身构成，就这一情况所作的说明，

“(viii) 若基础申请或基础注册涉及立体商标，“立体商标”的说明，

“(ix) 若基础申请或基础注册涉及音响商标，“音响商标”的说明，

“(x) 若基础申请或基础注册涉及集体商标或证明商标或保证商标，对此内容的说明，”

12. 马德里体系不限制可以提出国际申请的商标类型。因此可以考虑，是否最好、甚至有必要修正《共同实施细则》，以便除了细则第 9 条第(4)款(a)项第(vii)之二)目到第(x)目中已经提到的以外，要求说明商标类型；并考虑，如果修正，这些商标类型应包括哪些。

13. 严格地讲，上述修正可能没有必要，因为现行法律框架不排除任何类型的商标提出国际申请。反过来，这种修正可能对商标所有人有消极影响，比如原属局不要求在基础申请中说明商标类型，或者原属局对商标的分类法不一样。这种情况下，原属局将无法证明商标类型说明也存在于基础商标中。

14. 另一种可能，申请人或注册人也许只需提供商标类型说明，以满足被指定缔约方的这种要求。例如，在认为必要时，申请人可以依照细则第 9 条第(4)款(b)项第(vi)目<sup>5</sup>，在商标说明中写入其具体类型。这将使申请人能够利用《共同实施细则》的一个已有功能（自愿说明）。

### 图形复制件要求

15. 要考虑的另一个重要议题是，现阶段，细则第 9 条第(4)款(a)项第(v)目规定了图形复制件要求，要求商标应以能粘贴于正式表格所留方框内的形式复制。正式表格不存在可以让用户避免图形复制件的格式。

16. 鉴于绝大多数商标满足图形表现要求，而且图形表现是马德里联盟各成员所有主管局适用的商标复制件标准——即使不一定是所有这些局的唯一标准，所以仍可提出问题：马德里体系的程序是否应当允许额外的商标表现形式？如果应当，这些方式应该是什么？引入这些新的表现形式，特别是数字表现形式，有哪些法律后果？

17. 另外可以考虑，国际申请必须以何种形式包含商标表现物，以及哪些格式可接受，是否应在《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》中处理（作为第一步，《规程》可要求提供商标的可视表现物）。

### 引入新表现形式涉及的问题

#### 所涉法律问题

18. 商标的图形表现仍是马德里体系各缔约方广泛适用的一项要求，尽管不一定是唯一的要求。在马德里体系中引入新的表现形式，将对缔约方——不论作为原属局缔约方还是在被指定时——有影响。

19. 根据《议定书》第二条第(2)款，国际申请通过原属局提交给国际局。这意味着首要问题就是：为证明目的，原属局对含有商标新表现形式的国际申请是否接受。

20. 根据《议定书》第五条第(1)款，例如，如果有关商标由被指定缔约方法律认为不能构成商标的标志构成，或者表现物方式不被其主管局接受，被指定缔约方的主管局可以拒绝保护国际注册。

---

<sup>5</sup> 《共同实施细则》第 9 条第(4)款(b)项第(vi)目的内容是：

“ (4) [国际申请的内容] [……]

“ (b) 国际申请还可包括以下内容：

“ [……]

“ (vi) 对商标的任何文字说明，或如果申请人希望，基础申请或基础注册中包含的对商标的文字说明，条件是说明尚未依本条第(4)款(a)项第(xi)目提供。”

21. 但是，接受新的表现形式，某些缔约方的法律框架可能需要修改。另一种可能是，在把新表现形式引入马德里体系时，加上但书，规定可以根据缔约方法律框架的发展，逐步予以采用。

#### 所涉电子通信交换问题与信息通信系统问题

22. 在马德里体系中有效引入新表现形式，要放在以电子方式传输商标的数字化表现物的框架内考虑。信息和通信技术的进步使数字文件变得能够负担，易于传输。因此，一些主管局现在保管有商标的数字化表现物，能够以电子方式进行交换。

23. 尽管多数国际申请以电子方式传输给国际局，但若干主管局继续提交纸件国际申请。同样，若干主管局仍要求国际局发送纸件通知。

24. 工作组不妨考虑，是否应对马德里体系的电子数据交换进行开发，增加有非图形内容的数据文件，如声音文件的传输。工作组在进行分析时应当想到，这类文件的交换将影响到原属局，涉及到它们的受理、证明和传输职能；还影响到被指定缔约方的主管局，它们将收到国际注册通知，需要进行审查，给予或者拒绝保护。工作组的分析可以得益于已经在接收电子交换和有非图形内容的数据文件的各局的经验。

25. 讨论时还要考虑，引入新表现形式，可能对缔约方主管局的信息和通信系统有哪些潜在影响。

26. 请工作组：

(i) 审议本文件；

(ii) 对新型商标在马德里体系程序中的表现办法表明其意见；并

(iii) 对有关该议题的进一步工作发表意见。

[文件完]