

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十七届会议

2019年7月22日至26日，日内瓦

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》的其他拟议修正案

国际局编拟的文件

导 言

1. 除文件MM/LD/WG/17/2已建议的修正外，本文件提出对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（以下分别简称“《议定书》”和“《实施细则》”）的其他修正。这些拟议修正将于2020年2月1日生效。¹

2. 更具体而言，这些提案涉及对《实施细则》第25条、第27条之二、第30条和第40条的修正，支持正在开展的简化《实施细则》并使商标国际注册马德里体系（下称“马德里体系”）更便于用户、缔约方主管局和有关第三方使用的进程。各项提案转录于本文件附件。

提及数个新注册人的所有权变更登记申请

3. 《实施细则》第25条第（4）款意在处理新注册人与申请所有权变更登记的国际注册中指定的其中一个缔约方之间缺少共同条约的情况。由于马德里体系已成为单一条约体系，这一情况不再可能出现。因此，可以删除第25条第（4）款。

4. 但是，不建议将该款删除，而是对该款进行修正，明确要求所有权变更登记申请书中提及数个新注册人的，每个新注册人必须符合成为国际注册注册人的条件。该要求与涉及两个或多个申请人共同提交一项国际申请的《实施细则》第8条第（2）款所述要求相似。

¹ 见文件MM/A/52/2和MM/A/52/3。

分割国际注册申请中的不规范

5. 为清楚起见，兹建议对《实施细则》第 27 条之二第（3）款做若干修改。
6. 第 27 条之二第（3）款（a）项要求国际局通告与适用于依第（1）款（a）项所提申请的要求有关的不规范，并请提交该申请的主管局对不规范予以纠正。拟建议第 27 条之二第（3）款（a）项提及该条第（1）款中规定的要求。拟议修正将明确，提交申请的主管局无需纠正涉及第 27 条之二第（2）款中规费缴纳的不规范。
7. 此外，建议在第 27 条之二中引入新的第（3）款（b）项，解决涉及第（2）款所述规费缴纳的不规范。拟议新增的第（3）款（b）项将要求国际局将此类不规范通知有关国际注册注册人，并通告提交请求的主管局。
8. 最后，建议将目前的第（3）款（b）项变为新的第 27 条之二第（3）款（c）项，稍加修改以纳入依拟议新增的第（3）款（b）项发送注册人的通知。

国际注册的续展

9. 马德里联盟大会第四十八届会议对目前的《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》（下称“《共同实施细则》”）第 30 条进行了最新修正。²
10. 上述修正的目的是处理以下情况，即对某被指定缔约方续展国际注册应付的单独规费数额取决于商品和服务的类数。有了这项修正，注册人仅就受保护商品和服务的续展缴纳适用的单独规费数额。
11. 此外，对依《共同实施细则》第 18 条之三第（2）款第（ii）目或第（4）款登记的说明中所发出的决定提出异议的注册人，该修正力求保留他们的权利。修正还为注册人提供了选择，可以就全部商品和服务对有关缔约方续展国际注册，只要其为此作出声明。
12. 对《共同实施细则》第 30 条的修正为国际注册注册人带来了益处，在适用的情况下，他们不必再就未获保护的商品和服务续展缴纳单独规费。此外，不能对被驳回的商品和服务收取续展费的被指定缔约方主管局也从中受益。
13. 但是，上述修正使国际注册的续展程序更为复杂。举例而言，针对国际注册续展问题，马德里客户服务股每周收到约 120 份询问；马德里运营司每周处理约 30 份更正请求；2018 年，马德里法律司处理了 30 多件投诉。
14. 上述大部分询问、更正请求和投诉均因对续展程序缺乏了解所致。此外，处理续展请求的审查员指出，用户在填写纸质续展表格（MM11 表）时会出错，并且似乎不了解就被指定缔约方对全部商品和服务续展国际注册作出声明的影响。
15. 注册人应仅就受保护商品和服务如数缴纳单独规费并非新原则。这条原则可参见《共同实施细则》第 34 条第（3）款（c）项第（iii）目，适用于第二部分单独规费的缴纳。
16. 如果第二部分单独规费数额取决于有关被指定缔约方在多少类数的商品和服务上保护该商标，则根据该条款发送的通知中必须指明这一数目。在此种情况下，国际局在根据该条第（7）款（c）项确定上述数额时，将商标保护针对的商品和服务类数纳入考虑。

² 见文件 MM/A/48/4 和 MM/LD/WG/11/2。

17. 为简化现行的国际注册续展规费计算程序，建议对《实施细则》第 30 条进行修改，删除第（2）款（d）项和第（2）款（e）项第一句。此外，建议在新增的第 30 条第（1）款（c）项中，纳入确定续展国际注册的单独规费数额时仅考虑受保护商品和服务这一原则。

18. 拟议修正将简化续展程序，同时保留所有现有优势。此外，由于不再要求对在被指定缔约方就全部商品和服务续展国际注册作出声明，纸质表格（MM11 表）和续展请求电子表格（电子续展）都会更简单，从而更便于用户使用。拟议修正会需要对电子续展略微调整，但不必改变国际局的运营或财务程序和系统。

19. 最后，为清楚起见，建议对第 30 条第（2）款（b）项进行修改，明确对将商标全部驳回的缔约方续展国际注册时，续展必须对仍被指定的缔约方就全部商品和服务进行。

依第 40 条第（6）款所发的通知

20. 为准确起见，兹建议对《实施细则》第 40 条第（6）款进行修改，在标题和该款案文中插入“或地区”的字眼。拟议修改只是将缔约组织依第 40 条第（6）款发出通知的可能性纳入考虑。

生效日期

21. 建议对第 25 条、第 27 条之二、第 30 条和第 40 条所作的拟议修正于《实施细则》生效之日，即 2020 年 2 月 1 日生效。

22. 请工作组

- (i) 审议本文件中的提案；并
- (ii) 建议马德里联盟大会按本文件附件中所提出的内容，或者以经修正的形式，部分或全部通过对《实施细则》的拟议修正，2020 年 2 月 1 日生效。

[后接附件]

对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》的拟议修正

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 2020 年 2 月 1 日生效)

[……]

第五章
后期指定；变更

[……]

第 25 条
登记申请

[……]

(4) [数个新注册人] 国际注册所有权变更登记申请书中提及数个新注册人的，~~如果其中任何一个新注册人不~~每个新注册人均必须符合《马德里议定书》第 2 条规定某具体被指定缔约方的成为国际注册注册人的条件，~~不得对该被指定缔约方登记该变更。~~

[……]

第 27 条之二
国际注册的分割

[……]

(3) [不规范申请] (a) 如果申请不符合第 (1) 款规定可适用的要求，国际局应邀请提交申请的主管局对不规范予以纠正，并应同时通告注册人。

(b) 如果在依本款(a)项发出邀请书之日起 ~~3 个月内~~，~~主管局未对不规范予以纠正~~，~~该申请应被视为放弃~~收到的规费数额少于第 (2) 款所述的规费数额，国际局应就此通知注册人提交申请的主管局，同时通告提交申请的主管局注册人，并在扣除相当于依本条第(2)款缴纳的规费的一半款额之后，~~将已支付的任何费用退还。~~

(c) 如果在依本款 (a) 项或 (b) 项进行函告之日起 3 个月内，不规范未予以纠正，该申请应被视为放弃，国际局应就此通知提交申请的主管局，同时应通告注册人，并在扣除相当于依本条第 (2) 款所缴纳规费的一半款额之后，将已支付的任何费用退还。

[……]

[……]

第六章 续 展

[……]

第 30 条 有关续展的细节

(1) [规费] (a)[……]

[……]

(c) 在不影响第(2)款的情况下，如果已在国际注册簿上登记缔约方依第 18 条之三第(2)款或第(4)款所作的说明，对此缴纳的单独规费应依照本款(a)项(iii)目，该单独规费数额的确定应仅考虑上述说明中包括的商品和服务。

(2) [补充细节] (a) [……]

(b) 如果尽管国际注册簿上已登记对某被指定缔约方就全部有关商品和服务的依第 18 条之三的驳回说明，注册人仍希望对该缔约方续展国际注册，则在对该缔约方缴纳包括（视具体情况）补充费或单独规费在内的所需规费时，应附一份注册人的声明，表示在国际注册簿上登记就所涉全部商品和服务对该缔约方的国际注册续展。

(c) 对于已依第 19 条第(2)款就全部商品和服务作出无效登记或依第 27 条第(1)款(a)项作出放弃登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。对于已依第 19 条第(2)款就部分商品和服务的国际注册作出无效登记或依据第 27 条第(1)款(a)项就其作出删减登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。

(d) ~~[删除]如果国际注册簿上已登记依第 18 条之三第(2)款第(ii)项或第(4)款的说明，对于有关被指定缔约方，不得在该声明中未包括的商品和服务上续展国际注册，除非在缴纳所需规费时附有一份注册人的声明，表示国际注册也在这些商品和服务上续展。~~

(e) ~~依本款(a)项未对全部有关商品和服务续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。未对全部被指定缔约方续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。~~

[……]

第九章
其他条款

[……]

第 40 条
生效；过渡条款

[……]

(6) [与国内法或地区法不符] 如果在本条细则生效之日或缔约方受议定书的约束之日，细则第 27 条之二第(1)款或第 27 条之三第(2)款(a)项与该缔约方的国内法或地区法不符，只要所述缔约方在本条细则生效之日前，或所述缔约方受议定书约束之日前，就此通知国际局，有关条款视具体情况，即不适用于该缔约方，直至这些条款与国内法相符。此通知可随时撤回。

[……]

[附件和文件完]