

## 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

#### 临时驳回的通知

——答复的时限以及计算时限的方法

国际局编拟的文件

### 导 言

1. 国际局经常收到商标国际注册马德里体系（以下简称“马德里体系”）用户的投诉，认为临时驳回通知答复时限过短。用户们还指出，由于各缔约方对答复时限的要求不同，计算时限的方法也不同，他们很难管理这些通知。
2. 鉴于上述情况，国际局于2014年在马德里体系各缔约方主管局中开展了一次调查，更多地了解关于答复上述通知的各种时限要求，尤其是如何计算上述时限。调查结果于2014年10月在商标国际注册马德里体系法律发展工作组（以下简称“工作组”）第十二届会议圆桌会议时予以发布<sup>1</sup>。
3. 工作组在其2016年6月的第十四届会议上通过了短期、中期和长期讨论的主题清单。<sup>2</sup>其中中期讨论的主题之一就是“临时驳回及其时限”。
4. 本文件提供了关于临时驳回通知的相关信息，特别是：
  - 缔约方主管局发出上述通知的时限；
  - 给予注册人答复的时限；

<sup>1</sup> 见文件“关于临时驳回的情况”，请访问：[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt\\_information\\_on\\_provisional\\_refusals.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf)。

<sup>2</sup> 见文件 MM/LD/WG/14/6 附录四，以及文件 MM/LD/WG/15/5 附录二。

- 注册人收到上述通知书后面临的实际困难；以及
- 需要工作组审议的问题。

### 缔约方发出临时驳回的时限

5. 根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下分别简称“协定”和“议定书”）第五条第 2 款（b）段，缔约方可以声明，通知临时驳回的一年期限由 18 个月代替。根据同一条第 2 款（c）段，如果依据异议临时驳回，上述期限可以进一步延长，超过 18 个月。在议定书目前的 104 个缔约方<sup>3</sup>中，有 60 个<sup>4</sup>已经依据第五条第 2 款（b）段做出声明，39 个还依据第五条第 2 款（c）段作出了声明。

6. 虽然现在马德里体系仅受议定书管理，但是有 55 个缔约方<sup>5</sup>既参加了协定也参加了议定书。在这些缔约方中，有 16 个依据第五条第 2 款（b）段作出了声明。然而，第九条之六第（1）款（b）段规定，该声明对其与另一个同时参加两个条约的国家之间的关系不产生效力。

7. 因此，对于上述 16 个缔约方而言，如果国际注册的注册人缔约方也参加了协定，则临时驳回期限是一年；对所有其他国际注册的临时驳回期限则是 18 个月。

8. 例如，阿尔及利亚、亚美尼亚、比荷卢、保加利亚、中国、塞浦路斯、伊朗伊斯兰共和国、意大利、肯尼亚、列支敦士登、波兰、圣马力诺、斯洛伐克、瑞士、塔吉克斯坦和乌克兰既参加了协定也参加了议定书，并且依据第五条第 2 款（b）段作出了声明。如果商标国际注册的注册人缔约方是阿尔巴尼亚，该国既参加了协定也参加了议定书，则上述缔约方主管局发出临时驳回通知的时限是一年。但是如果注册人缔约方是阿富汗，该国只参加了议定书，则上述缔约方主管局发出驳回通知的时限是 18 个月。

9. 现有体系中，临时驳回通知的时限取决于缔约方是否依据第五条第 2 款作出了声明，该临时驳回是否依据异议，以及是否适用第九条之六。这使得马德里体系的用户，即注册人、主管局和第三方，很难确定是否还可能发出临时驳回通知。

10. 2017 年，国际局共收到 110,668 份临时驳回通知书：

- 这些通知书中，101,593 份（91.80%）是在自驳回期限起始日（国际局通知日期）起 12 个月内收到的；4,963 份（4.48%）在 12 个月至 15 个月之间；4,067 份（3.67%）在 15 个月至 18 个月之间；45 份（0.04%）超过 18 个月。
- 依职权临时驳回的，缔约方主管局发出通知书的最短平均时间为 19 个日历日，最长为 453 天。依据异议临时驳回的，缔约方主管局发出通知书的最短平均时间为 76 天，最长 447 天。

<sup>3</sup> 截至 2019 年 3 月 17 日，在加拿大递交了加入文书以后。

<sup>4</sup> <https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>

<sup>5</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

11. 下表列明了 2017 年各缔约方主管局通知临时驳回的平均天数：

缔约方		依职权临时驳回	依据异议的临时驳回
未依据第五条第 2 款 (b) 段作出声明		277 天	212 天
依据第五条第 2 款 (b) 段作出了声明，且仅参加了议定书	未依据第五条第 2 款 (c) 段作出声明	149 天	210 天
	依据第五条第 2 款 (c) 段作出了声明		259 天
依据第五条第 2 款 (b) 段作出了声明，且参加了两个条约。	声明适用	312 天	197 天
	声明不适用 (第九条之六)	278 天	210 天

12. 要回顾的是，根据议定书第五条第 (2) 款 (e) 段，马德里联盟大会（以下简称“大会”）可以在任何时候对根据该条第 (2) 款 (a) 至 (d) 段所建立的体系的运转进行审核，并可由大会一致决定修改前述 (a) 至 (d) 段。2006 年，大会在其第三十七届会议时通过了一个解释性说明，明确该授权继续有效。<sup>6</sup>

13. 鉴于以上各项，工作组可以审议是否应该审核议定书第五条第 (2) 款 (b) 段的运转，将各主管局依职权临时驳回通知的时限统一改为一年。根据前述第 10 段和第 11 段提供的信息，大多数主管局已经符合该时限要求，而这种统一将进一步使马德里体系更加简单、高效。

#### 答复临时驳回的时限以及计算该时限的方法

14. 临时驳回通知书必须包含或列明《马德里协定和议定书共同实施细则》（以下简称“共同实施细则”）第 17 条提及的内容。共同实施细则并未对注册人答复临时驳回通知书的时限作出特别规定。但是，第 17 条第 (2) 款第 (vii) 目要求该时限应当“在一定情况下合理”。

15. 由于没有关于该时限长度的相关规定来指导或强制缔约方，缔约方可以根据其本国法律和实践明确时限要求以及计算该时限的方法，最好能够标明截止日期。

16. 各缔约方对于“在一定情况下合理”有不同的解释。前述 2014 年开展的调查<sup>7</sup>表明，各缔约方规定了不同的临时驳回答复时限，从 15 天到 15 个月不等，而且，各缔约方计算上述时限的方式也不尽相同。相关缔约方所采取的不同时限计算方法很大程度上影响了注册人答复临时驳回通知书的实际有效时间。大多数主管局采用以下三种计算方式之一：

<sup>6</sup> 见文件 MM/A/37/4。

<sup>7</sup> 请参见关于临时驳回的情况的文件，网址：[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt/mm\\_ld\\_wg\\_12\\_rt\\_information\\_on\\_provisional\\_refusals.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf)。

(i) 起始日为主管局向国际局发出或者寄出通知书的日期

如果以主管局向国际局发出或寄出通知书的日期为时限计算起始日，那么只要在函件中清楚地载明该日期，则计算时限截止日并不困难。

(ii) 起始日为国际局将通知书传送给注册人的日期

如果以国际局向注册人传送通知书的日期为时限计算起始日，那么计算该时限非常简单，因为国际局会在随通知书一起传送的函件中清楚地列明该日期。

(iii) 起始日为注册人从国际局收到通知书的日期

由于注册人收到通知书的日期并未在国际注册簿中登记，因此对于时限什么时候起算以及注册人在答复时是否遵守了时限要求可能存在疑问。采用这种计算方法的缔约方主管局可能要求提供关于收信日期的证据，这可能会带来一些不确定性，例如邮戳难以识别或者丢失。

17. 鉴于以上第 14 段至 16 段的信息，工作组可以审议是否能够就修改马德里体系的法律框架达成一致，规定答复临时驳回通知书的最短时限，并统一计算时限的方法。

#### 注册人面临的实际困难以及法律上可能存在的确定性

#### 不同的时限以及计算时限的不同方法

18. 国际局将其收到的所有临时驳回通知书都给注册人传送一份，并附上一封用注册人所选工作语言撰写的标准函件，列明以下日期：

- 通知书中载明的主管局寄出日期或者以电子方式发送的日期；
- 国际局收到通知的日期，如果是以电子方式发送，则该日期与前述日期相同；以及
- 国际局向注册人传送通知书的日期。

19. 以下案例说明了注册人收到多份临时驳回通知书时面临的实际困难：某注册人通过冰岛局（原属局）提交了国际注册申请，指定澳大利亚、中国、埃及、法国、墨西哥、挪威和俄罗斯联邦。如果该申请人从每个被指定缔约方都收到了临时驳回通知书，那么他会面临以下困难：

(i) 不同的时限以及不同的时限计算方法

在上述案例中，注册人将收到各国临时驳回通知书，分别要求答复时限如下：

- 澳大利亚，自主管局通知日起 15 个月；
- 中国，自注册人收到通知书之日起 15 天；
- 法国，自主管局向国际局寄出通知书之日起 1 个月；
- 墨西哥，自国际局向注册人传送通知书之日起 2 个月；
- 埃及，自主管局通知日起 60 天；
- 挪威，自主管局决定之日起 3 个月；以及
- 俄罗斯联邦，自主管局通知日起 6 个月。

(ii) 不同语言

临时驳回通知书使用主管局选择的通信语言。在上述案例中，注册人将会收到英文（澳大利亚、中国、埃及、挪威和俄罗斯联邦）、法文（法国）和西班牙文（墨西哥）三种语言的临时驳回通知书。此外，共同实施细则第 17 条第（2）款第（v）目允许主管局在通知书中用该局使用的语言列明可能的在先权利涉及的商品和服务。在上述案例中，注册人可能收到基于在先权利的临时驳回通知书，其中包含阿拉伯文、中文、挪威文和俄文的商品和服务清单。

(iii) 附加要求

主管局可能有附加要求，例如，要求注册人委托当地代理机构或律师，有时是要从经认可的代理机构或律师清单中选择委托对象来答复通知书。

## 向国际局传送通知书

20. 除了前面提到的不同时限计算方法，注册人实际能够用于答复通知书的时间会因为以下原因被缩短：

- 主管局与国际局之间的通信方式；
- 国际局采取的必要程序（数据录入、审查、登记和通知），平均需要 12 天<sup>8</sup>；以及
- 国际局与注册人之间的通信方式。

21. 国际局收到的信息可能是机器可读也可能机器不可读。通过符合马德里电子通信（MECA）标准的可扩展标记语言（XML）格式传送的信息是机器可读的。通过其他方式传送的信息是机器不可读的，例如通过马德里主管局门户（MOP）或“联系马德里”在线表格服务传送可移植文件格式（PDF 格式）的文件图片，以及通过邮政服务邮寄纸质文件。

22. 如果主管局以 XML 格式传送信息，信息会被直接抓取到国际局的内部处理系统，从而自动实现数据录入、审查并传送给注册人。这种通信方式本身不会给答复通知书的时限带来负面影响。

23. 如果主管局采用机器不可读的格式传送信息，国际局需要人工处理信息，抓取数据、审查并将其传送给注册人。这种人工操作可能会给答复通知书的时限带来负面影响，取决于期限如何计算。通过邮局服务寄送纸质文件会给时限带来更大的负面影响，因为使用这类服务不可避免导致寄送延迟。

24. 2018 年，国际局收到 134,600 份临时驳回通知书，其中 112,000 份（83%）通过 XML 格式传送。然而：

- 只有 29 个主管局以 XML 格式向国际局传送信息；
- 28 个主管局通过 MOP 或者“联系马德里”在线表格以 PDF 格式向国际局传送信息；以及
- 还有 36 个主管局通过邮局服务向国际局传送信息。

## 向注册人传送通知书

25. 选择接收国际局电子函件的注册人或代理人会通过电子邮件收到临时驳回通知书。这种传送方式不会对注册人答复通知书带来负面影响。

---

<sup>8</sup> 2019 年 3 月的平均处理时间，请访问 [https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid\\_pendency\\_rates.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates.pdf)。

26. 未选择接收国际局电子函件的注册人或代理人会收到通过邮局寄送的临时驳回通知书，这会减少注册人可用于答复通知书的实际时间。如果收件人在欧洲，邮局寄送可能平均需要 2 至 4 天，如果收件人在美国，需要 4 至 7 天，如果在世界上其他地区，则需要 4 至 10 天。

27. 如果电子函件未能送达指定收件人，注册电子邮件供应商会自动向国际局发送未送达提示信息，这会提醒国际局重新以电子方式再次发送。如果仍然无法送达，该函件将会通过邮局寄送。

28. 注册人和代理人还可以使用马德里案卷管理器（MPM），这是一个安全的在线工具，可以与国际局实现以电子方式交换函件。由于这是一种电子通信，因此这种传送方式不会给答复通知书的时限带来负面影响。

29. 2018 年，国际局向注册人或其代理人传送了 325,670 件通知书，其中 88%是以电子方式。同年，国际局注册了 52,989 件国际注册商标，其中 87%的商标注册人或代理人提供了电子邮箱。

30. 鉴于以上第 25 段至 29 段的信息，工作组可以考虑讨论是否要求申请人和代理人在国际注册申请中提供电子邮箱，并将电子通信作为国际局向申请人和注册人传送函件的默认选项。

### 提请审议的事项

31. 目前，各主管局对答复临时驳回通知书有不同的时限要求，并采用不同的时限计算方法，这对国际注册的注册人来说是一个挑战。

32. 注册人可以用于答复通知书的实际时间取决于多个因素，例如，答复时限的长度；时限计算方法；主管局向国际局传送通知书的方式；国际局是否收到机器可读的信息；以及，通知书送达注册人的方式。

33. 完全可能出现的最糟糕的情形就是，注册人还未收到通知书，答复该通知书的时限已经结束。为了避免这种情况，国际局优先审查答复时限较短的缔约方以及答复时限自主管局发出通知书之日起开始计算的缔约方发来的通知书。

34. 应当鼓励马德里体系缔约方主管局继续努力争取以机器可读的格式向国际局传送函件，以加快函件处理速度，从而缩短函件送达注册人的时间。

35. 上述主管局还应当清楚地指明注册人答复函件的时限以及该时限的截止日期，或者，无论如何要清楚地解释计算时限的方法。此外，它们还应当在马德里成员概况数据库提供用户友好的更多关于答复通知书要求的详细信息。

36. 可以要求申请人、注册人和代理人将接收国际局的电子函件作为默认选项，因为这是最可靠、最快捷、成本最低的传送方式，还应当鼓励使用 MPM。

37. 可以鼓励马德里体系的所有参与方（申请人、注册人、代理人和主管局）通过机器可读的格式与国际局交流电子函件。

38. 解决该问题的其他方法可能需要修改马德里体系或者缔约方的法律框架。工作组不妨进一步讨论：

(a) 临时驳回通知书的答复时限长度以及计算方法是否应当继续仅由被指定缔约方决定；

(b) 共同实施细则是否可以规定一个答复临时驳回的统一时限，或者，作为替代方案，考虑到相关国内法可以接受更长的时限，设定一个最短时限；以及

(c) 是否应当审核根据议定书第五条第 (2) 款 (b) 段所建立的体系的运转，将各主管局通知依职权临时驳回的时限统一为一年。

39. 请工作组讨论本文件中所载的信息，并就可行的方案向国际局提供指导。

[文件完]