

## 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及该协定有关议定书的共同实施细则》 第9条的可能修正

国际局编拟的文件

#### 导 言

1. 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”）在2018年7月2日至6日于日内瓦举行的第十六届会议上讨论了《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》（以下简称“《议定书》”和“《共同实施细则》”）第9条未明确列出的商标类型<sup>1</sup>。
2. 工作组要求国际局编拟一份文件，说明对《共同实施细则》第9条可能的修改，以适应新表现形式。

#### 一、《共同实施细则》第9条的可能修正

3. 《共同实施细则》第9条第（4）款（a）项第（v）目要求国际申请包括或附有必须能放入正式表格所留方框内的商标图样。该条可以改为要求国际申请包括或附有清晰且精确的商标表现物。这一修改将使提交国际申请时可以提供任何商标表现物（图形的或非图形的）。

---

<sup>1</sup> 见文件 MM/LD/WG/16/4。

4. 作为进一步简化，第 9 条可以要求，如果根据第 (4) 款 (a) 项第 (vii) 目要求将颜色作为显著部分，则提供彩色表现物。关于提供第二份商标表现物的要求可以从该段删除，<sup>2</sup>从而删除正式表格 MM2 的第 7 (b) 项所留方框。

5. 第 9 条第 (5) 款 (d) 项第 (iv) 目可以改为要求原属局证明国际申请中的商标与基础申请或基础注册中的商标（以下简称“基础商标”）相符合。这一修改将给各主管局在证明国际申请时提供更多的灵活性，还将使该条与《议定书》第三条第 (1) 款表述一致。因此，这将消除关于是否该条细则中目前对于基础商标与国际商标相同的要求要比《议定书》第三条第 (1) 款的要求更严的疑惑，第三条第 (1) 款提到国际申请的内容与基础商标的内容相符合。然而，仍然将严格适用《马德里议定书》以及该条细则的规定，证明依然由原属局决定。例如，一份附有更清晰商标表现物的国际申请或者以不同形式表现商标的国际申请是否视为符合《议定书》第 3 条第 (1) 款的要求，仍然要求相关主管局决定。

6. 可以修改《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》（以下简称“《行政规程》”），指明如何在国际申请中表现商标。商标的表现物将由国际申请传送至国际局的方式所决定。通过邮政或快递服务传送的国际申请将仍然要求提供商标的图形表现物，例如可放入 A4 纸（210 乘以 297 毫米）的商标一份或多份图像。通过电子方式传送的国际申请可以提交电子的商标表现物。《行政规程》可以指明每种形式电子表现物（即静态图像、活动图像、声音以及带声音的活动图像）可接受的格式和技术要求。

## 二、关于所建议修正的进一步考虑

7. 有理由期待，在不久的将来，马德里体系所有的缔约方将接受多种表现形式，以数字格式通过电子方式交换。马德里体系必须通过更新其法律框架并调整其流程、做法、组织和基础设施，准备好在这一不断变化的环境中为其用户服务。此外，工作组不妨讨论进一步的方法，以便在缔约方过渡到该阶段时，最好地支持马德里体系的用户。

### A. 实务方面的考虑因素

#### (i) 不能构成商标的标志

8. 在考虑上文第 3 段至第 6 段所述修改的未来方向时，工作组不妨考虑文件 MM/LD/WG/17/4 附件中关于可接受商标类型和表现方式的调查结果。特别值得考虑的是，在参与调查的 82 个主管局中，有 47 个主管局根据其适用的法律和做法，将商标定义为可以用图形表现的标志；有 35 个主管局将商标定义为可以用视觉感知的标志。

---

<sup>2</sup> 《共同实施细则》第 9 条第 (4) 款 (a) 项第 (v) 目和第 (vii) 目内容如下：

“ (4) [国际申请的内容] (a) 国际申请中应包括或指明：

“ [……] ”

“ (v) 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，

“ [……] ”

“ (vii) 若基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或若申请人要求将颜色作为商标的显著部分且基础申请或基础注册中所包含的商标是彩色的，就对颜色提出要求这一事实所作的说明，以及对所要求的颜色或颜色组合的文字说明，若依本项第 (v) 目提供的商标为黑白颜色，该商标的一张彩色图样， ”

9. 如果根据被指定缔约方的现行法律和做法，国际注册的标志不能构成商标，上述修正不会限制被指定缔约方拒绝保护的权利。例如，虽然大部分回答了调查问卷的主管局保护文字、图形、立体和颜色商标，但有一些主管局不保护例如声音、全息图、动作或多媒体商标。

10. 因此，不管商标表现方式如何，如果根据被指定缔约方的法律和做法，国际注册的标志不能构成商标，那么这些所谓新型商标国际注册的注册人仍然要面临临时驳回。

11. 上述第 10 段所述情况可能会随着缔约方对其国家或区域法律框架和做法进行审查而有所改善。工作组不妨讨论，定期讨论上述情况的进展（最有可能是在其圆桌会议上）是否会有用。

(ii) 不同的表现要求

12. 上文中第 3 段至第 6 段所述修正并不会消除不便，即如果某种特定类型的商标在被指定缔约方可以构成商标，那么注册人仍然必须符合该缔约方对于该特定商标类型表现方式的要求。部分缔约方正准备接受非图形表现商标的国内申请，但是其他缔约方仍然要求商标的图形表现。

13. 在马德里体系的大多数缔约方，图形表现似乎仍然是大多数商标类型最普遍被接受的表现方法。鉴于上述情况，工作组不妨讨论，上文第 3 段至第 6 段所述的修改引入提交非图形表现商标国际申请的可能性，是否会使用户的问题复杂化。

14. 提交国际申请时提供商标非图形表现物的注册人将极有可能收到仍要求以图形方式表现商标的被指定缔约方的临时驳回。因此，基础商标为非图形表现物的注册人将只能指定可以接受这种非图形表现的缔约方。工作组不妨谈论如何解决这种情况。

15. 作为一种解决办法，工作组不妨考虑允许申请人提交国际申请时提供的表现物不同于基础商标中所载表现物，或者增加一份表现物，类似于细则第 9 条第 (4) 款 (a) 项 (vii) 目中关于彩色商标的现行解决办法。如工作组前几届会议所讨论的，部分缔约方要求国际申请中的表现物与基本商标中出现的表现物完全相同。<sup>3</sup>在这些缔约方，不允许注册人以不同的商标表现物提出国际申请，除非这些缔约方在证明的做法中引入一些灵活性。

16. 上文第 14 段所述情形的另一个解决办法是，被指定缔约方在临时驳回中要求注册人根据其现行法律和做法提供商标表现物。如果被指定缔约方认为载于国际注册簿的复制件不足以清楚、准确地界定保护对象，则该解决办法可能无法实现。

17. 例如，大多数指明商标为立体商标的国际申请都提交一张商标的二维图形或照片，例如瓶子的图片。部分缔约方可能要求立体商标申请提供多个视图，才能给予申请日期。在这些缔约方，提供更多视图可能无法避免提供了一张二维图形或照片的立体商标国际申请被驳回。

18. 鉴于上述情况，工作组不妨讨论是否有必要为每种类型的商标制定所有缔约方都能接受的最低表现物要求。上述规定将为注册人使用马德里体系提供非常可取的确定性。

## B. 技术方面的考虑因素

(i) 涉及缔约方的技术方面考虑因素

19. 在工作组上届会议上，国际局曾指出，在马德里体系引入非图形表现物将要求缔约方以电子格式通过电子方式交换该表现物。<sup>4</sup>

<sup>3</sup> 请见文件 MM/LD/WG/15/RT/Presentation/2。

<sup>4</sup> 请见文件 MM/LD/WG/16/4。

20. 原属局可以通过电子方式传送或者通过邮政或快递服务寄送商标的图形表现物。继而国际局可以通过电子方式（即传送载有该表现物的电子文件）或邮政或快递服务（即邮寄载有该商标表现物的纸质通知书）将这类图形表现物通知被指定缔约方主管局。非图形表现物的有效交换将要求所有缔约方以数字格式通过电子方式交换该表现物；也就是说，不需要通过物理介质，如通用串行总线（USB）存储棒来传递。

21. 一些参加了上文第 8 段所述调查的主管局表示，它们不接受数据或通过电子方式的国内申请；不要求或不允许申请人提交商标的电子表现物；国内数据库中不存储商标的电子表现物。鉴于这些调查发现，工作组不妨讨论，为所有缔约方建立在马德里体系下通过电子方式交换数据的时间表是否可取。

(ii) 涉及国际局的技术方面考虑因素

22. 除了前面介绍的主题外，为了落实上文第 3 段至第 6 段所述修改，还要考虑一些涉及国际局的技术方面考虑因素。

23. 虽然国际局具有处理商标电子表现物的技术基础设施，但是它必须对其流程以及信息和通信技术系统进行修改，以便能够接收、审查、公告、向公众提供以及通知某些表现物，例如由声音或多媒体数字文件构成的表现物。

24. 因此，国际局将需要评估这些修改以及其落实所需时间。国际局可能还需要更新其电子通信技术标准。接下来，上述情况可能要求各缔约方主管局自身也采取相应操作。

25. 工作组在讨论引入上文第 3 段至第 6 段所述修改可能的时间表时，不妨考虑第 22 段至第 24 段所列考虑因素。

26. 请工作组审议该文件并就可能的未来方向对国际局给予指导。

[文件完]