

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第十八届会议

2020 年 10 月 12 日至 16 日，日内瓦

### 《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

国际局编拟的文件

### 导 言

1. 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》）的修正案。更具体地说，这些提案涉及对《实施细则》第 3 条、第 5 条、第 5 条之二、第 22 条、第 24 条和第 39 条以及对费用表的相应修订。
2. 由于一些国家针对 2019 冠状病毒病大流行采取了防扩散措施，给商标国际注册马德里体系（以下简称马德里体系）的用户造成了严重干扰。由于这些干扰，可以看出《实施细则》提供的保障存在一些不足。
3. 为弥补上述不足，《实施细则》第 5 条的拟议修正案力求为马德里体系用户提供与《专利合作条约实施细则》（下称《PCT 实施细则》）相一致的保障措施，后者在性质上更为宽泛。其他提案进一步支持目前正在进行的进程，即简化《实施细则》，优化马德里体系的程序，使其对用户、缔约方主管局和有关第三方更加用户友好。这些提案转录于本文件的附件。
4. 应当指出，考虑到马德里联盟大会在 2020 年 9 月 21 日至 25 日于日内瓦举行的第五十四届会议上通过对《实施细则》第 3 条、第 9 条、第 25 条和第 36 条的修正，对本文件做了修订。这些修正将要求国际申请的申请人、所有权变更登记申请的新注册人和新指定的代理人各自填写电子邮件地址，以便接收国际局的电子通信。这些修正案将于 2021 年 2 月 1 日生效。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 见文件 MM/A/54/1 “2019 冠状病毒病措施：将电子邮件作为必填项”。

## 在国际局的代理

### (A) 指定代理人

5. 《实施细则》让注册人可以在给国际局的另函通信中、在后期指定中或在《实施细则》第 25 条规定的任何请求中指定代理人。

6. 注册人用另函通信指定代理人的，国际局将此指定作为一项单独业务登记。但是，注册人在后期指定或请求中指定代理人时，国际局将该指定作为有关登记的一部分进行登记。因此，现有的各种马德里体系信息服务（如马德里监视器、马德里实时状态）对代理人指定登记的显示方式既不一致也不透明。

7. 注册人在后期指定或请求中指定代理人时，会出现一些操作问题。如果后期指定或请求不规范，指定代理人的登记就会出现不必要的延迟，这可能会给注册人和代理人带来不便，特别是指定代理人涉及多项国际注册时。

8. 注册人现在可以使用“联系马德里”在线服务来上传可选的 MM12 表指定代理人，国际局可以在最短的时间内处理。此外，国际局计划提供网络服务，几乎可以立即登记这种指定。为了促进这一发展，《实施细则》可以要求注册人在另函通信中指定代理人。因此，建议修正细则第 3 条第(2)款(a)项，消除注册人在后期指定或细则第 25 条规定的请求中指定代理人的可能性，但新注册人在所有权变更登记请求中的除外。拟议的修正不会妨碍申请人在国际申请中指定代理人。

### (B) 撤销代理人指定

9. 《实施细则》第 3 条第(6)款(d)项要求，代理人提出撤销指定的，国际局应把向申请人或注册人通知撤销请求之日前 6 个月内与代理人交换的所有通信的复制件发给申请人或注册人。

10. 上述规定没有必要，因为申请人和注册人现在可以通过马德里案卷管理器检索有关一项国际申请或国际注册的所有通信。此外，各局发出的决定文件可在马德里监视器上查询，著录项目数据和所有请求的状态可在马德里实时状态上查询。因此，建议修正《实施细则》第 3 条第(6)款(d)项，删除发送上述通信的要求。

## 时限延误的宽限

11. 1996 年 4 月 1 日生效的《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》中首次引入了《实施细则》第 5 条第(1)款和第(2)款。这条细则参照了 1992 年 7 月 1 日起生效的《PCT 实施细则》细则 82。<sup>2</sup>

12. 《PCT 实施细则》细则 82 分别针对两种不同情况，即通过邮寄或投递服务寄送的通信延误或丢失（细则 82.1），以及由于战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因造成的邮寄或投递服务中断（细则 82.2）。

---

<sup>2</sup> 见文件 PCT/A/XVIII/2 “《PCT 实施细则》拟议修正案”  
([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct\\_a\\_xviii/pct\\_a\\_xviii\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf))。

13. 2012 年 7 月 1 日,《PCT 实施细则》细则 82.2 被废止,新的细则 82 之四生效,对战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因造成的办理时限延误的情况予以宽限。<sup>3</sup>依据细则 82 之四,相关当事人必须提供能使国际局满意的相关证据,并在不迟于期限届满之日起六个月内办理手续。2016 年 7 月 1 日,这条细则的修正版生效,明确规定电子通信服务普遍不可用可以作为时限延误宽限的一项理由。<sup>4</sup>

14. 相比之下,《实施细则》第 5 条规定,只有在不可抗力事件造成邮寄和投递服务不正常的情况下,才可以对向国际局递送通信的时限延误予以宽限,并要求有关方满足特定条件和提供相应证据。这同样适用于国际局或有关方所在地的电子通信服务出现故障时通过电子方式递送的通信。

15. 建议对《实施细则》第 5 条进行修正,以给予马德里体系用户与《PCT 实施细则》中规定的同等救济措施。修正后的第(1)款将加入一项总原则,即如果有关方提供使国际局满意的证据,证明由于不可抗力事件而未能遵守《实施细则》规定的时限向国际局办理手续,可予以宽限。

16. 《实施细则》第 5 条第(1)款将适用于《实施细则》规定时限的在国际局办理的任何手续,例如发送通信、补正不规范或缴纳规费。对得到广泛承认的不可抗力情况,国际局可以放弃证据要求,就像国际局针对 2019 冠状病毒病大流行已采取的做法一样。

17. 修正后的《实施细则》第 5 条第(2)款将明确规定,有关方无法控制的邮寄、投递和电子通信服务出现非正常情况,使该有关方无法遵守时限的,视为为第(1)款之目的不可抗力事件。无论上述非正常情况发生在何处,第(2)款均将适用。例如,该款可在全球邮寄、投递或电子通信服务受到干扰期间适用。另建议删除第(3)款,因为该款将不再有必要。

18. 这些拟议修正案将在马德里体系用户面临任何不可抗力情况,而无法在规定时限内采取所要求的行动时提供帮助。过去十年中很多情况都可以援用这一拟议的新细则,例如:2010 年埃亚菲亚德拉冰盖火山爆发、2011 年日本地震和海啸、2012 年意大利北部地震和桑迪飓风、2014 年超强台风黑格比和 2017 年玛丽亚飓风等。

19. 如同《PCT 实施细则》细则 82 条之四一样,修正后的《实施细则》第 5 条第(4)款将要求有关方在合理限度内尽快办理手续,且不得迟于相关时限届满后六个月。最后,建议将本条细则的标题修正为“时限延误的宽限”,这将更好地反映修正后的细则的新范围。

## 继续处理

20. 《实施细则》第 5 条之二规定了继续处理,作为申请人或注册人错过特定时限将导致放弃国际申请或请求时的一种补救措施。建议在申请人错过细则第 12 条第(7)款规定的时限,无法支付国际局提出的分类建议所产生的费用时,提供这一救济。此外,建议在注册人错过细则第 27 条之二第(3)款(c)项规定的时限,无法支付该条细则规定的分案申请费时,提供这一救济。为此,细则第 5 条之二第(2)款将作相应修正。

---

<sup>3</sup> 见文件 PCT/A/42/2 “《PCT 实施细则》拟议修正案”  
([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct\\_a\\_42/pct\\_a\\_42\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf))。

<sup>4</sup> 见文件 PCT/A/47/4 “《PCT 实施细则》拟议修正案”  
([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/pct\\_a\\_47/pct\\_a\\_47\\_4\\_rev.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf))。

## 效力终止的通知

21. 《实施细则》第 22 条第(1)款(c)项第二句仍然提及(b)项所述的司法行为或程序。但是,(b)项不再提及司法行为或程序(英文为复数——译注)。为保持一致,建议修正细则第 22 条第(1)款(c)项第二句,删除对司法行为的提及,并将名词“程序”改为单数形式(即英文“proceedings”改为“proceeding”——译注)。

## 后期指定

22. 《实施细则》第 24 条第(3)款(a)项第(ii)目要求注册人在后期指定中注明地址,这似乎没有必要。此外,在一些后期指定中,注册人填写的地址与国际注册簿上的地址不同,这造成不规范,延误了后期指定的登记。因此,建议修正上述细则,删除后期指定必须包括或指明注册人地址的要求。

## 延续效力

23. 《实施细则》第 34 条第(1)款指出,依《议定书》或《实施细则》应缴的规费数额,在规费表中规定;但明显矛盾的是,细则第 39 条第(1)款第(ii)项规定了请求国际注册在继承国延续效力所需缴纳的规费数额。

24. 因此,为保持一致,建议修正《实施细则》第 39 条第(1)款第(ii)项,删除上述规费数额,代之以在规费表中提及。此外,建议修正规费表,增加新的第 10.1 项和第 10.2 项,以规定上述数额。

25. 最后,同样为了保持一致,建议修正《实施细则》第 39 条第(1)款第(ii)项,指出国际局将把收取的款项转给有关缔约方,而不是转给其主管局。拟议的修正不会对该条细则或请求规费数额作出实质性修改。

## 对主管局和国际局的影响

26. 本文件提出的《实施细则》修正案涉及向国际局提交并由国际局处理的请求。因此,它们不会对缔约方主管局的信息技术(IT)系统和业务产生影响。

27. 国际局将修改其 IT 系统,不再要求在后期指定中填写注册人地址。国际局将在经常业务预算内利用内部资源开发这些修改。拟议修正案通过后不久,这些修改就可以实施。

28. 关于在国际局的代理、时限延误的宽限和继续处理的《实施细则》拟议修正案,只需要改变国际局的内部程序和做法。其他拟议修正案,即效力终止的通知和延续效力的修正案不会产生任何影响,因为它们将简化和改进《实施细则》,而不会带来任何实质性变化。

## 生效日期

29. 如前所述,2019 冠状病毒病大流行给马德里体系用户造成的严重干扰,可能会在世界多个地区持续一段时间。在修订本文件时,许多国家仍在采取措施保护人民不受这一大流行的影响;另一些国家面临着出现第二波疫情并再次实行这种限制的可能性。

30. 由于上述原因,为保护马德里体系用户的利益,有必要让拟议的修正案立即生效,特别是《实施细则》第 5 条的修正案。因此,建议国际局向马德里联盟大会建议,上述修正案在通过后两个月生效。

31. 请工作组：

(i) 审议本文件中的提案；

(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，通过对《实施细则》的拟议修正案，在通过后两个月生效。

[后接附件]

## 《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

### 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~~ 2021年2月1日 生效

## 第一章 总 则

[.....]

### 第 3 条 对国际局的代理

[.....]

#### (2) [代理人的指定]

- (a) 可在国际申请中指定代理人，或者由国际注册的新注册人在~~后期指定~~或第 25 条第(1)款(a)项第(i)目所规定的申请中指定代理人，应指明根据行政规程所注明的代理人的姓名和地址，及其电子邮件地址。

[.....]

#### (4) [指定代理人的登记和通知；指定生效日期]

- (a) 若国际局认为代理人的指定符合可适用的要求，国际局应在国际注册簿上对申请人或注册人有代理人的事实及代理人名称、地址和电子邮件地址予以登记。在此种情况下，指定生效日期应为国际局收到指定代理人的国际申请、~~后期指定~~、申请或另函通信的日期。

[.....]

[.....]

#### (6) [登记的撤销；撤销生效日期]

[.....]

- (d) 国际局收到由代理人提出的撤销请求后，应就此通知申请人或注册人，~~并在通知中附上通知日前 6 个月内国际局寄给代理人的或国际局收到代理人的所有通信的复制件。~~

[.....]

## 第 5 条

### 邮递服务和通过电子方式发送的通信出现非正常情况对时限延误的宽限

- (1) ~~[战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他不可抗力原因通过邮局寄送的通信]~~ 有关方通过邮局寄送给国际局的通信未能在遵守本实施细则规定的在国际局采取一项行动的时限内寄达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，证明未遵守时限是由于战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他不可抗力原因造成的，应予以宽限~~。~~。
- (i) ~~证明通信至少在时限届满前 5 天寄发，或当邮局在时限届满日前 10 天内的任何一天因战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因而中断服务，证明通信不迟于邮局恢复服务后 5 天内寄发，~~ [删除]
  - (ii) ~~证明通信寄送时已由邮局挂号或已由邮局登记有寄送的详细情况，并且~~ [删除]
  - (iii) ~~在并非所有等级的邮件通常在寄出两天后能到达国际局的情况下，证明该邮件系以通常在寄出两天后能到达国际局的邮寄等级或以航空方式邮寄。~~ [删除]
- (2) [邮递服务或电子通信服务出现非正常情况通过投递公司递送的通信] 邮局、投递或电子通信服务因有关方无法控制的情况而出现非正常情况，使该有关方无法遵守本实施细则规定的时限的，视为符合前款的不可抗力原因。有关方通过投递公司递送给国际局的通信未能在时限内递达的，~~如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：~~
- (i) ~~证明通信至少在时限届满前 5 天发出，或当投递公司在时限届满日前 10 天内的任何一天因战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因而中断服务，证明通信不迟于投递公司恢复服务后 5 天内发出，并且~~ [删除]
  - (ii) ~~证明通信递送时，投递公司对函件递送的详细情况已作登记。~~ [删除]
- (3) ~~[通过电子方式发送的通信]~~ 有关方通过电子方式递送给国际局的通信未能在时限内递达的，~~如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：未能在时限内递达的原因是与国际局的电子通信出现故障，或者是该有关方无法控制的非常情况造成影响到该有关方所在地的故障，并且通信不迟于电子通信服务恢复后 5 天内发出。~~ [删除]
- (4) [对宽限的限制] 只有当国际局在合理的最短时间内且不迟于有关时限届满以后的 6 个月内，国际局收到本条第(1)、(2)或(3)款所述证据，并且所述行动在国际局得到执行和通信或在可适用的情况下，其复印件时，方可才应依据本条对未能遵守在时限内寄达的情况予以宽限。

[.....]

## 第 5 条之二 继续处理

### (1) [申请]

(a) 申请人或注册人未遵守第 11 条第(2)款和第(3)款、[第 12 条第\(7\)款](#)、第 20 条之二第(2)款、第 24 条第(5)款(b)项、第 26 条第(2)款、[第 27 条之二第\(3\)款\(c\)项](#)、第 34 条第(3)款(c)项第(iii)目和第 39 条第(1)款规定或所述的任何时限，符合下列条件的，国际局仍应继续处理有关的国际申请、后期指定、缴费或申请：

(i) 以正式表格向国际局提出由申请人或注册人签字的继续处理申请；并且

(ii) 在有关时限届满之日起两个月内申请被收到，规费表中规定的规费被缴纳，而且该时限所适用的所有要求在申请的同时得到符合。

[.....]

[.....]

## 第四章 缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

## 第 22 条 基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力的终止

### (1) [关于基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力终止的通知]

[.....]

(c) 一旦本款(b)项所述程序已作出议定书第 6 条第(3)款第二句所述终局裁决，或已提出议定书第 6 条第(3)款第三句所述撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应尽快就此通知国际局，并应作出本款(a)项第(i)目至第(iv)目所述说明。如果本款(b)项所述~~司法行为或~~程序已经完成，而且未作出任何前述终局裁决、撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，或者根据注册人的请求，应尽快就此通知国际局。

[.....]



## 第五章 后期指定；变更

### 第 24 条 国际注册后期指定

[.....]

(3) [内容]

(a) 除本条第(7)款(b)项规定的情况以外，后期指定应包括或指明：

[.....]

(ii) 注册人名称和地址，

[.....]

[.....]

## 第九章 其他条款

### 第 39 条 国际注册在某些继承国的延续效力

(1) 如果任何国家（“继承国”）在该国独立前其领土属于某缔约方（“先前缔约方”）领土的一部分，向总干事交存了延续效力声明，表示该继承国适用议定书，则任何自依本条第(2)款所确定日期之前的日期有效的、在先前缔约方有领土延伸的国际注册在继承国的效力应符合下列条件：

[.....]

(ii) 在同一时限内须向国际局缴纳规费表第 10.1 项规定的给国际局 ~~41 瑞士法郎~~ 的规费，以及规费表第 10.2 项规定的规费，由国际局转交继承国的主管局，~~并须向国际局缴纳 23 瑞士法郎的规费。~~

[.....]

规费表

~~2020年2月1日~~ 2021年2月1日生效

规费表

瑞士法郎

[.....]

**10. 效力延续**

10.1 给国际局的规费 23

10.2 由国际局转交继承国的规费 41

[附件和文件完]