

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

部分代替

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（下称工作组）在过去六届会议上讨论了代替。¹
2. 根据2019年7月22日至26日在日内瓦举行的工作组第十七届会议的要求，本文件提出了《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（下称《实施细则》）第21条的修正案。拟议的修正案明确，以国际注册代替国家或地区注册可以是部分的，即仅针对国家或地区注册所涵盖的部分商品和服务。该提案转录于本文件的附件。

问 题

3. 2019年10月²，马德里联盟大会通过了工作组在第十七届会议上提出的关于在《实施细则》第21条中反映代替主要原则的建议。这些修正将于2021年2月1日生效³，目的是形成对代替的共同理解和统一做法。

¹ 见文件 MM/LD/WG/12/5、MM/LD/WG/13/2、MM/LD/WG/14/2 Rev.、MM/LD/WG/15/2、MM/LD/WG/16/2 和 MM/LD/WG/17/2 (https://www.wipo.int/meetings/zh/topic.jsp?group_id=147)。

² 马德里联盟大会第五十三届会议（第23次例会）于2019年9月30日至10月9日在日内瓦举行。

³ 见文件 MM/A/53/1 “《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”附件二 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) 和 MM/A/53/3 “报告”第16段 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf)。

4. 但是，工作组仍在讨论一个问题，即部分代替。更具体地说，就是国家或地区注册中所列的部分但非全部商品和服务也包括在国际注册有关该缔约方的部分中的情况。虽然国际注册的范围可能更宽或更窄，但至少商品和服务有部分重叠。

马德里体系中代替的历史

5. 第四条之二是 1900 年 12 月 4 日在布鲁塞尔外交会议上得到通过并写入《商标国际注册马德里协定》（下称《协定》）的。《协定》第四条之二⁴规定：“当一个已在某个或多个缔约国交存的商标，而后又以同一注册人或其权利继承人的名义由国际局注册时，该国际注册应认为代替在先的国家注册，并不影响通过在先的国家注册取得的权利。”

6. 1934 年 6 月 2 日在伦敦外交会议上，对《协定》第四条之二进行了修正。原案文变成了第(1)款，并增加了新的第(2)款，规定：“国家主管机关有义务依请求在其注册簿中登记该国际注册。”

7. 1967 年 7 月 14 日在斯德哥尔摩外交会议上，对《协定》第四条之二进行了细微的编辑修正，其措辞变成：

“ (1) 当一个已在某个或多个缔约国申请注册的商标，而后又以同一注册人或其权利继承人的名义由国际局注册时，该国际注册应视为代替在先的国家注册，并不影响通过在先的国家注册取得的权利。

“ (2) 国家主管机关应依请求在其注册簿中登记该国际注册。”

8. 《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称《议定书》）第四条之二被写入 1989 年 6 月 27 日马德里外交会议通过的案文。《议定书》第四条之二规定如下：

“ (1) 当一个在某缔约方局进行了国家或地区注册的商标也进行了国际注册并且两项注册均以同一人的名义登记时，国际注册则视为代替国家或地区注册，并不影响国家或地区注册的既得权利，条件是

“ (i) 根据第三条之三(1)或(2)通过国际注册取得的保护延伸到所述缔约方，

“ (ii) 国家或地区注册中所列的所有商品和服务同样就所述缔约方列在国际注册中，

“ (iii) 上述延伸于国家或地区注册之日后生效。

“ (2) 第(1)款所指的局应依请求在其注册簿中记录国际注册。”

9. 《议定书》第四条之二第(1)款与《协定》第四条之二第(1)款不完全相同。《议定书》案文规定的代替所需条件比《协定》更详细。

10. 在 1989 年马德里外交会议上提交的《马德里议定书》基础提案中，关于《议定书》第四条之二第(1)款的说明指出：“该款——以及第(2)款——本质上与《斯德哥尔摩文本》相同，但为了更加清晰，已经重新起草。”除了增加“不影响国家或地区注册的既得权利”（与《协定》中的措辞相近）和一些文字修改外，《议定书》第四条之二第(1)款按提案获得通过。保护工业产权联盟国际局（下称联盟国际局）当时的立场是，进行代替的条件在《协定》和《议定书》下是相同的。

⁴ 国际局编写的临时英译本，载于 1991 年产权组织第 880(E)号出版物《1891 年至 1991 年马德里协定一百周年（商标国际注册）》。

11. 根据上述《协定》和《议定书》第四条之二的历史，《议定书》第四条之二第(1)款中不同措辞的意图显然是为了更加清晰，而不是改变代替的实质。因此，对《协定》第四条之二代替范围的任何书面解释，将有助于更好地理解《议定书》第四条之二的含义。

12. 考虑到在只有《协定》时代替是如何运作的，历史记录显然支持这样的立场，即代替可以是部分的，而不只是全部的。例如，在 1934 年伦敦外交会议上，联盟国际局表示，当主管局根据第四条之二第(2)款在其注册簿中记录时，应提及国家注册的商品和服务列表与国际注册列表的任何不同。⁵

13. 此外，国际局在介绍《马德里协定和马德里议定书实施细则草案》第 21 条时，详细解释了国家或地区注册可以被取代它的国际注册部分覆盖的原则。这载于“关于《马德里协定和马德里议定书实施细则草案》部分条款的评论意见”第 99 段，在 1989 年马德里议定书适用问题工作组第六届会议上进行了讨论。⁶这些意见是相关的，因为《实施细则草案》第 21 条对应于现行《实施细则》第 21 条。

14. 上述文件第 99 段的内容是：

“应当理解，《协定》或《议定书》中的任何内容均不妨碍缔约方检查国家或地区注册中载列的所有商品和服务是否也列入了国际注册中（见《议定书》第四条之二第(1)款第(ii)项）。在此方面，应该强调，‘列入’一词应理解为也包括‘涵盖’一词。例如，如果国际注册商标涵盖‘含酒精饮料’，并指定了一个缔约方，在该缔约方在‘葡萄酒’上注册了相同的商标，则代替应限于葡萄酒，并且国际注册的注册人将受益于国家或地区注册所产生的优先权利，即便该国家或地区注册没有续展。另一方面，如果国际注册商标涵盖‘葡萄酒’，并指定了一个缔约方，在该缔约方在‘含酒精饮料’或‘葡萄酒和烈性酒’上注册了相同的商标，则代替将适用于葡萄酒。如果注册人希望在国际注册未涵盖的商品（或服务）上维持国家或地区注册的效力，则注册人必须在国家或地区注册届满时为这些商品（或服务）申请续展。”

15. 综上所述，代替显然既可以是全部代替，也可以是部分代替。

调 查

16. 2014 年国际局根据工作组的要求进行的一次调查中，有一个问题是⁷：

“如果国家注册中所列的商品和服务没有全部列在国际注册中，即：国际注册的商品和服务列表比国家登记的列表窄，贵局是否依然认为在国家注册和国际注册的共同指定部分发生部分代替？”

17. 对该问题的回答显示，答复问卷的 71 个主管局中，超过 40%会认为发生了“部分”代替。该结果确认了工作组之前在 2005 年一次类似调查中的发现，这意味着许多缔约方正确地承认部分代替是可能的。不过，这也表明有必要使缔约方的做法更加统一，特别是考虑到上文所述的明确历史记录。

⁵ 保护工业产权国际联盟，《1934 年 5 月 1 日至 6 月 2 日伦敦会议记录》。伯尔尼：联盟国际局，1934 年，第 204 页。

⁶ 见文件 GT/PM/VI/3，“关于《马德里协定和马德里议定书实施细则草案》部分条款的评论意见”，第 99 段。

⁷ 见文件 MM/LD/WG/12/5“代替”附件一第 2 页

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12/mm_ld_wg_12_5.pdf)。

第四条之二第(1)款第(ii)项的不同解释

18. 关于第四条之二第(1)款第(ii)项和代替的范围，有两种解释：

- 字面（但有误的）解读，要求代替所涉及的（一项或多项）国家或地区注册中商品和服务的名称，与国际注册涵盖的商品和服务名称相同，或者相当于国际注册的商品和服务名称；
- 灵活解读，与为通过《协定》、《议定书》第四条之二以及《实施细则》第 21 条而进行的讨论相一致，即承认“部分”代替，国际注册被视为仅在国际注册和（一项或多项）国家或地区注册均涵盖的商品和服务上代替了国家或地区注册。

19. 在前几届会议上，参加工作组的各代表团表示，它们采用上述解释之一。一些代表团表示，它们不接受部分代替，而其他代表团则确认它们接受。

20. 从注册人的角度来看，采用与第四条之二第(1)款第(ii)项第一种解读相一致的做法，可能被认为僵化和不方便，因为它限制了代替的作用。这种做法可能被认为难以与代替的目的——为商标注册人简化商标案卷管理——相统一。

21. 与该项第二种解读相一致的做法，让用户能够更广泛地从代替中受益，同时适当地将代替限于国家或地区注册中所列、也列于国际注册中的那些商品和服务。

22. 以下例子说明部分代替如何进行：在先的国家或地区注册涵盖第 25 类的标题（服装、鞋、帽），而国际注册仅涵盖同类的“服装”。国家或地区注册簿可以反映为，对在先国家或地区权利的代替限于第 25 类的“服装”。如果注册人后来决定让在先的国家或地区权利失效，那么第 25 类“服装”以外的商品就不再享有任何保护。但是，国家或地区注册簿将显示，在国际注册下，从在先国家或地区权利的保护日起，注册人在第 25 类“服装”上享有对相关商标的保护。

细则第 21 条和第 40 条拟议修正案

23. 鉴于上述考虑，现提请工作组审议，《议定书》第四条之二第(1)款第(ii)项的第一种解读对用户具有不必要的限制性，与历史记录不一致，而且难以与代替的目的相统一。

24. 因此，国际局提议修正《实施细则》第 21 条，在第(3)款(d)项中明确，代替可以是部分的。拟议的新内容将是：“代替可以只涉及国家注册或地区注册中所列的部分商品和服务。”

25. 在工作组往届会议上，一些代表团解释说，它们需要一些时间来修正其立法并修改信息和通信技术（信通技术）系统，以适应部分代替的需要。为了让各局有时间进行这些修改，国际局建议在《实施细则》第 40 条中增加一项过渡条款。该条款将类似于引入强制性给予保护的声明时提供的过渡期条款。《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 18 条之三第(1)款于 2009 年 9 月 1 日生效⁸，2011 年 1 月 1 日成为强制性规定，这是《共同实施细则》第 40 条第(5)款⁹规定的。提供类似的过渡条款，推迟修正后的《实施细则》第 21 条第(3)款(d)项的强制实施，将使缔约方主管局有足够的时间在必要时修正其国家或区域立法和修改信通技术系统。

⁸ 马德里联盟大会 2008 年 9 月通过，见文件 MM/A/40/1 “共同实施细则修正案”（https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_40/mm_a_40_1.pdf）。

⁹ 《共同实施细则》第 40 条第(5)款自 2013 年 1 月 1 日起删除。

26. 综上所述，《实施细则》拟议的新第 40 条第(7)款的内容将是：“[2025 年 2 月 1 日]前，不得要求任何主管局适用第 21 条第(3)款(d)项第二句。”

拟议的生效日期

27. 建议国际局向马德里联盟大会建议，《实施细则》第 21 条和第 40 条的修正案在通过后两个月生效。

28. 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，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》第 21 条*和第 40 条拟议修正案

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~~ 2022 年 2 月 1 日 生效

[.....]

第四章

缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

第 21 条

由国际注册代替国家注册或地区注册

(1) [请求与通知] 视具体情况，自国际注册或后期指定通知之日起，注册人可以根据议定书第 4 条之二第 (2) 款，直接向被指定缔约方的主管局提出在该局注册簿中记录国际注册的请求。如果主管局依上述请求已在其注册簿中记录：某项或某几项（视具体情况）国家注册或地区注册已由国际注册所代替，则该局应就此通知国际局。此种通知中应指明：

(i) 有关的国际注册号，

(ii) 如果该代替仅涉及国际注册中列举的某个或某些商品和服务，这些商品和服务，以及

(iii) 由国际注册代替的一项或多项国家注册或地区注册的申请日期和申请号、注册日期和注册号、及优先权日期（如有优先权日的话）。

通知中还可包括有关因该项或该多项国家注册或地区注册而获得的任何其他权利的信息。

(2) [登记]

(a) 国际局应将依本条第 (1) 款通知的内容登记在国际注册簿上，并应就此通告注册人。

(b) 依本条第 (1) 款通知的内容，应于国际局收到与可适用的要求相符合的通知之日起进行登记。

* 经修正的《实施细则》第 21 条，马德里联盟大会 2019 年 10 月批准。第 21 条修正案将于 2021 年 2 月 1 日生效。见文件 MM/A/53/1 “《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” 附件二 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) 和 MM/A/53/3 “报告” 第 16 段 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf)。

(3) [与代替有关的补充细节]

- (a) 不得基于被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册驳回对国际注册商标的保护，即便是部分驳回。
- (b) 国家注册或地区注册应能够与将其代替的国际注册共存。不得要求注册人放弃或请求注销被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册，并且如果注册人愿意，应允许注册人根据可适用的国家或地区法律续展该注册。
- (c) 在注册簿上进行记录前，被指定缔约方的主管局应审查本条第(1)款所述的请求，以确定议定书第 4 条之二第(1)款所规定的条件是否得到满足。
- (d) 国家注册或地区注册中所列的涉及代替的商品和服务，应被国际注册中所列的商品和服务所覆盖。代替可以只涉及国家注册或地区注册中所列的部分商品和服务。
- (e) 自国际注册依议定书第 4 条第(1)款(a)项在有关被指定缔约方生效之日起，国家注册或地区注册被视为由国际注册代替。

[.....]

第 40 条**生效；过渡条款**

[.....]

- (7) [有关部分代替的过渡规定][2025 年 2 月 1 日]前，不得要求任何主管局适用第 21 条第(3)款(d)项第二句。

[附件和文件完]