

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十九届会议

2021年11月15日至19日，日内瓦

依 附

国际局编拟的文件

导 言

1. 在2019年7月22日至26日于日内瓦举行的第十七届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称工作组）讨论了文件 MM/LD/WG/17/6。¹该文件介绍了依附的历史，总结了工作组先前就依附原则进行的讨论，并就依附的未来发展提出了可能的选项。工作组没有就上述任何一项选项达成共识。

2. 根据工作组第十七届会议的要求²，本文件³进一步探讨了将依附期从五年缩短为三年的可能性，并探讨了基础申请或基础注册（下称基础商标）效力终止导致国际注册被注销的理由，以及取消依附的自动效果的可能性。

¹ 见文件 MM/LD/WG/17/6 “缩短依附期的可能性”
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf)。

² 见文件 MM/LD/WG/17/11 “主席总结”，第 21 段
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf)。

³ 本文件是为工作组第十八届会议编拟的。然而，由于 2019 冠状病毒病相关限制和安排，讨论被推迟到第十九届会议。

用户对依附问题的反馈意见

3. 对若干缔约方加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称《议定书》）的经验进行的研究⁴和国际局于 2015 年进行的一项关于依附原则的调查⁵显示，大多数商标注册人认为依附是马德里体系的一个缺点。产权组织通过不同渠道，如咨询、研讨会、网络研讨会和直接会面等与用户进行的交流证实，马德里体系创始成员和最近加入成员的用户都赞同这一观点。

4. 商标注册人对依附原则表达了以下关切：

- 缺乏法律确定性；
- 基础商标的额外费用；
- 因未使用基础商标而导致国际注册被注销的高风险；
- 可能因仅与本国市场相关的理由效力终止；
- 转变带来的可能额外成本。

缺乏法律确定性

5. 依附期造成了不确定性，使注册人感到易受打击，因为在整个依附期内，其国际注册的效力都很可能受到质疑，对所有被指定缔约方都会产生不利影响。

基础商标的额外费用

6. 国际注册的注册人在依附期内必须维持基础注册，即使他们可能不再对本国领土的商标有兴趣。

因未使用基础商标导致国际注册被注销的高风险

7. 基础商标在依附期内未在原属局领土上使用的，注册人面临第三方提起撤销诉讼的实际风险。如果第三方胜诉，这种撤销诉讼将导致基础商标的效力终止，从而导致国际注册的注销。例如，如果因为基础商标仅针对出口市场，所以基础商标的文字与本国市场使用的字符不同，就会出现这种情况。虽然一直以来假设的情况是，这主要涉及使用非拉丁字符的缔约方的商标注册人，但是如果基础商标打算在使用非拉丁字符的市场上使用，也会影响到使用拉丁字符的缔约方的商标注册人。

可能因仅与本国市场相关的理由效力终止

8. 根据原属局缔约方的法律决定，基础商标在依附期内效力终止，将导致在所有被指定缔约方的国际注册注销。在这方面，在工作组前几届会议上，一些代表团认为，依附关系可能不符合《巴黎公约》第六条第(3)款的规定。该条规定，在联盟某国正式注册的商标应被视为独立于在联盟其他成员，包括原属国注册的商标。

⁴ 见产权组织第 954E 号出版物《产权组织关于加入商标国际注册马德里体系的研究报告》（https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/954/wipo_pub_954.pdf），以及《马德里经验分享报告：日本加入和使用马德里体系的经验》，2014 年（https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2014_madrid_japan.pdf）。

⁵ 见文件 MM/LD/WG/13/6 “马德里依附原则有关问题用户调查”（https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_6.pdf）。

转变带来的可能额外成本

9. 用户指出转变程序复杂、结果不确定，而且在某些情况下，简单地提交新的国家或地区申请而丧失国际注册的在先申请日期，会更容易。

10. 品牌所有者协会和商标专业人士也表达了上述同样的关切。例如，国际商标协会（INTA）指出，商标所有人往往将依附和担心第三方面对基础商标发起撤销诉讼作为更多使用马德里体系的重大障碍⁶。代表品牌所有人利益的欧洲商标所有人协会（MARQUES）表示，由于许多用户不了解依附，他们没有意识到基础商标的丧失将会导致国际注册的注销。大多数用户更不了解转变的可能性和向有关局启动程序的时限。⁷

11. 当国际局与新的潜在用户会面时，例如在新加入《议定书》之后，他们普遍表达的一种观点是，依附原则是马德里体系的一个缺点，可能导致商标注册人宁愿使用国家或地区途径来保护自己的商标。

12. 某些代表团在工作组前几届会议上表示赞成保留依附原则，一些用户在上述调查中也支持这一观点，其主要理由是，该原则为第三方提供了一个有效的集中防范机制，第三方可以利用该机制成功撤销在不同市场上受保护的商标。因此，这些代表团认为，通过保留依附，马德里体系保证了第三方利益和国际注册注册人利益之间的公平平衡。

13. 然而，实际上，目前形式的依附原则造成了严重的不平衡，更有利于第三方的利益而不是注册人的权利。即使在第三方以可能引起混淆或恶意等为理由，对基础商标和国际注册提出质疑以保护其权利以外的情况下，依附原则也适用。

14. 关于因基础商标效力终止而提出的注销申请相关信息表明，这些申请大多不是第三方对基础商标提起诉讼的结果。工作组第九届会议讨论了缔约方主管局提供的这一信息。⁸各主管局指出，在大多数情况下，基础商标效力终止是由于原属局在审查过程中提出反对，或者是由于第三方诉讼（其中没有明确表示质疑有关国际注册），或者是由于注册人没能成功申请办理或维持基础商标。

15. 上述信息以及用户在上文提出的关切清楚地表明，依附原则虽然为第三方提供了质疑国际注册效力的有效机制，但却不相称地对国际注册的注册人造成了不利。对已投资于国际注册的商标注册人来说，法律确定性的必要性超过了依附原则可能的好处。

将依附期从五年缩短到三年

16. 虽然没有就工作组第十七届会议讨论的文件 MM/LD/WG/17/6 中所述的任何选项达成共识，但一些代表团表示，它们可以支持将依附期从五年缩短到三年的可能性。

17. 将依附期缩短到三年将为国际注册的注册人提供更多法律确定性，同时又没有限制第三方在缩短的依附期内提起诉讼的可能性。

⁶ 见文件“INTA 董事会决议——《马德里议定书》：依附期”
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_inta.pdf)。

⁷ 见文件“MARQUES——是否应该取消依附条款（或一并取消基础商标要求）？”
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_13/mm_ld_wg_13_marques.pdf)。

⁸ 见文件 MM/LD/WG/9/3 “关于效力终止和转变的信息”
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_3.pdf)。

18. 但是，这种缩短并不能完全解决商标注册人在保护与本国领土使用的字符不同的商标时面临的脆弱性。由于基础商标太可能在原属局的领土上使用，商标注册人仍将因未使用而被撤销的风险，尽管所涉期间是三年而非五年。

减少因基础商标效力终止而注销国际注册的理由

19. 基础商标在依附期内失效或被撤回、放弃或被作出驳回、撤销、注销或宣告无效的终局决定的，基础商标不再有效。在依附期届满后宣布的驳回、撤销、注销或宣告无效的终局决定或命令撤回基础商标的终局决定，如果是在依附期内开始的上诉、诉讼或异议造成的，上述规定也同样适用。

20. 由此可见，基础商标可能因注册人的决定（例如，因商品和服务清单的删减）或主管机关依职权或应第三方的请求（例如，原属局在异议后作出的决定）而失效。

21. 缩小因基础商标效力终止而导致国际注册注销的理由范围，将为国际注册注册人增加法律确定性，同时在注册人和第三方利益之间保持公平的平衡。

基础商标效力终止导致注销仅以恶意为理由

22. 第一个可能的选项是，只有在基础商标的效力因恶意而被宣布终止的情况下，才注销国际注册；更具体地说，在基础申请的提出或基础注册的取得是恶意的情况下。这可以是原属局依职权审查后作出的决定，或者是第三方向主管机关提起诉讼。在这种情况下，注销国际注册是以注册人的行为判定的。虽然没有对于恶意的统一定义，而且并非所有缔约方的国内立法中都有这一概念，但是有关缔约方可根据其适用的法律自由决定什么构成恶意。

23. 如果注册人在确立基础商标时没有恶意行为，该基础商标效力终止将不会对国际注册产生影响。例如，基础商标因可能与第三方的在先权利相混淆或因商标是描述性的而效力终止，将对国际注册本身没有影响。这一选项将为注册人提供更大的法律确定性和灵活性，允许他们选择在依附期内是否保留基础商标，而不会对国际注册产生任何影响。

基础商标效力终止导致注销仅基于有限理由

24. 第二个选项是限制导致国际注册注销的理由的数量。除恶意外，这些理由还可包括主管局作出的导致基础商标效力终止的任何决定，条件是该决定是由第三方诉讼产生的，例如，异议、注销或宣告无效。

25. 虽然这一选项对第三方更为有利，但与目前的情况相比，它仍将给国际注册的注册人带来很大好处。注册人善意确立基础商标的，只有在第三方诉讼成功后，国际注册才会被注销。如果原属局依职权审查发现基础商标是描述性商标或因在先权利而不可注册，不会导致国际注册被注销。但是，如果这一决定是第三方诉讼的结果，则会影响有关的国际注册。与上述前一选项一样，这一选项将使注册人在基础商标的维持方面有更大的灵活性。

取消依附的自动效果

26. 目前，一旦基础商标效力终止，国际注册将自动失效。尽管第三方可能有意针对国际注册，但现行法律框架的后果是，国际注册在下列情况下也将导致失效：

- (i) 申请人或注册人因仅在本国领土内相关的原因弃用或放弃基础商标；
- (ii) 以仅适用于本国领土的绝对或相对理由依职权驳回申请；或

(iii) 第三方诉讼，但并不特别有意针对国际注册本身或在任何被指定缔约方的权利。

27. 为了更好地平衡第三方的利益和国际注册注册人的利益，可以取消依附的自动效果。虽然不会减少可能导致基础商标效力终止的理由，但只有在第三方提出请求时才能注销国际注册。

28. 第三方将被要求请求原属局通知国际局基础商标效力终止，并请求注销有关国际注册。只有在第三方对注销有实际兴趣的情况下，才会注销国际注册。这还意味着第三方在谈判可能的和解协议时不会失去战术优势，这被认为是谈判中的一个重要因素，也是维持依附的一个原因。

可能的前进方向

29. 在审视可能的前进方向时，工作组不妨侧重于在国际注册注册人的权利和第三方的权利之间取得公平平衡的必要性。上述各项选项并非相互排斥。例如，工作组可以考虑缩短依附期和减少可能导致注销国际注册的理由，也可以考虑取消依附的自动效果。

30. 如果工作组同意建议采用本文件所述的选项之一——缩短年限、减少理由或取消依附的自动效果——或这几项的结合，将需要召开一次外交会议以相应修正《议定书》第六条。此外，可能还需要缔约方修正其适用的立法。

31. 请工作组：

(i) 审议本文件并提出评论意见，并

(ii) 就可能的进一步工作向国际局提供指导。

[文件完]