

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第二十一届会议

2023 年 11 月 13 日至 17 日，日内瓦

澳大利亚、智利、加纳、菲律宾、大韩民国和美利坚合众国代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 在 2023 年 10 月 13 日的来文中，国际局收到了澳大利亚、智利、大韩民国和美利坚合众国等代表团关于依附的提案，供商标国际注册马德里体系法律发展工作组在 2023 年 11 月 13 日至 17 日于日内瓦举行的第二十一届会议上审议。
2. 2023 年 11 月 9 日的来文表示，加纳代表团和菲律宾代表团要求被列入共同提案方名单。
3. 所述提案载于本文件附件中。

[后接附件]

**澳大利亚、智利、加纳、菲律宾、大韩民国和美利坚合众国等代表团  
关于使《马德里议定书》现代化的提案**

## 背景

1. 《马德里议定书》要求，要提交国际申请、申请在一个或多个缔约方延伸保护，要有国家或地区基础申请或注册（基础商标）。它还规定，由此产生的国际注册和所有指定自国际注册之日起五年内依附于基础商标。这些规定给一些利益攸关方带来了一些困难。
2. 2006 年，挪威为《马德里议定书》提出一个长期目标，并要求马德里工作组讨论马德里体系的未来发展，使申请人和注册人、国家局和国际局受益。该提案包括取消基础商标，申请人可以在国际申请中指定原属局的领土。工作组讨论了各种建议，但未达成共识。

## 提案摘要

3. 本提案要求工作组考虑修正《马德里议定书》，使缔约方有更大的灵活性，可以：
  - 保留基础商标要求，但将依附期从五年缩短为三年；
  - 保留基础商标要求，但取消依附原则；以及
  - 取消基础商标要求和依附原则。
4. 如果对《议定书》进行修正，各缔约方可以继续采用现行做法，也可以自愿声明选择一种新选项。这类似于《议定书》中现有的选择 18 个月临时驳回答复时限和选择单独规费的声明。这项提案不要求缔约方立即决定是否选择其中一种新方案或选择哪种方案。相反，缔约方只需同意对《议定书》进行修正，以提供这些灵活性，并建议马德里联盟大会正式通过修正案。
5. 由于拟议修正案是对《议定书》的重大修改，如果工作组达成共识，将召开外交会议。召开外交会议的可能性保留在工作组会议议程上，在对提案的利弊进行辩论的同时，可继续进行讨论。
6. 本提案承认商标注册人面临的困难，并使《议定书》现代化，以反映在 21 世纪全球经济中开展业务的现实。提案考虑了先前的提案、缔约方的意见以及马德里秘书处关于提案不必相互排斥的鼓励。此外，提案还采纳了海牙体系在工业产权注册方面的一些灵活性，使两个体系更加一致。因此，本提案提供了一条前进的道路，既照顾到缔约方的不同立场和需求，又改进了马德里体系并使之现代化。

## 马德里系统用户面临的主要困难

7. **出口商标（外语或文字）：**打算用于外国市场的商标（出口商标）通常采用外国市场的语言/文字，而不是当地语言/文字。这些出口商标给注册人带来了真正的挑战，因为要使用马德里体系，注册人即使不打算在原属局使用这些商标，也不得不在原属局保护这些商标（作为基础商标）。注册人还可能被迫提供依附期内在原属局使用基础商标的证据。不使用可能触发不使用撤销程序，导致国际注册和所有指定被注销。这些要求已不再符合现代贸易实践，因为企业针对特定市场制定独特的营销战略。
8. **驳回理由：**原属局驳回或撤销基础商标是否应导致注销国际注册和所有指定，引起了关注。例如，根据原属局的国内法，因描述性而被驳回的基础商标，根据被指定缔约方的法律，可能不会因描

述性而被驳回。此外，在原属局因混淆可能性而被驳回的基础商标，导致在所有被指定缔约方的保护都被注销。即使原属局的在先商标在任何被指定缔约方都不受保护，且即使在先商标受保护，但在先商标注册人对申请人商标在被指定地区获得保护没有兴趣，这种情况也会发生。有人质疑原属局适用的驳回理由是否与地域原则和被指定缔约方的主权相矛盾。

9. **商品和服务的表述：**某些缔约方要求商品和服务的表述非常具体（例如：“T 恤衫、裤子和夹克”相对于“服装”）。基础商标中的具体表述限制了国际注册和所有指定中商品和服务的范围。这使一些注册人相对于外国竞争者处于独特的不利地位。注册人不得不在以下两种情况中做出选择：(1) 使用马德里体系在多个地区申请，但放弃在允许的地区获得更广的保护；或者(2) 在每个地区分别申请，以获得最广泛的保护，但放弃马德里体系的效率和成本节约。

10. **依附：**产权组织分享了从有关加入经验、效力终止、中心打击、转变和依附的研究和调查中收集的信息，以及用户通过问询、研讨会、网络研讨会和会议提供的信息。这些信息表明，对某些注册人来说，依附是使用马德里体系的一个重大障碍，不太被视为一种保障，更多地是一个问题，如：

- **效力终止：**似乎未广泛使用；多数不是由于第三方中心打击，而是由于依职权的驳回、注册人不作为或第三方在无意撤销指定时的作为；驳回理由只与原属局有关，与被指定缔约方无关；
- **转变：**否定了中心打击的预期效益；复杂；请求转变产生额外成本；结果不确定；
- **损失费用：**当基础商标和所有指定被注销时，提交国际申请和指定缔约方的费用被损失；
- **额外费用：**注册人在原属局没有利益，但在原属局维持基础商标发生额外费用；
- **法律上的不确定性：**注册人的权利在依附期内受到威胁；基础商标有可能因不使用被注销，从而终止国际注册和所有指定；助长脆弱感；以及
- **利益失衡：**第三方的权利和利益优于注册人的权利和利益以及他/她们对品牌的投资。

虽然缩短依附期可以减轻这些问题，但不能消除它们。

## 提案详情

11. 本提案意在修正《马德里议定书》，允许各缔约方作为原属局保留现行做法，或通过声明选择最符合其商标注册人需要的下述选项之一。

### 没有变化 - 什么也不做

12. 提案使缔约方能够保留基础商标要求和五年依附原则。这将是默认做法，缔约方无需声明即可继续采用这一做法。

### 新选项

13. 缔约方可通过声明选择下列选项之一：

1. 保留基础商标要求，但将依附期从五年缩短为三年；
2. 保留基础商标要求，但取消依附原则；或者
3. 取消基础商标要求和依附原则。

14. **选项 1 - 缩短依附：**除依附期从五年缩短为三年外，一切都与现行制度相同。这一选项多年来一直得到支持，但有些支持似乎是为了达成妥协和向前推进。不过，对于那些希望维持基础商标但缩短依附的缔约方来说，这是一个可行的选择。

15. **选项 2 - 保留基础商标但取消依附：**基础商标要求将保留，但如果基础商标失效，不会导致国际注册和所有指定被注销。这将减轻一些缔约方担心取消基础商标要求会失去收入的顾虑。它们可以保留基础商标，因为这是一个收入来源，但消除了目前依附要求带来的法律不确定性。

16. **选项 3 - 取消基础商标和依附：**商标注册人只需提出国际申请，并指定保护地区，类似于海牙体系。按照目前的做法，每个被指定缔约方将根据本国法律审查延伸保护申请，并决定是给予保护还是驳回。由于没有基础商标，也没有依附，出口商标问题和仅与原属局有关的驳回理由将变得没有意义。对注册人的好处包括：摆脱基础商标的限制，摆脱依附的法律不确定性，自由申请针对特定市场的出口商标。各局和国际局也可以从减少工作量和节约成本中获益，因为无需证明国际申请，当基础商标发生某些事件时，也无需发送后续通知。

### 其他考虑因素

17. 以下是工作组可以讨论的与上述新选项有关、可能要作出声明的一些（但不是全部）其他考虑因素。

18. **间接申请还是直接申请：**国际申请可以向原属局提交（目前的要求），也可以向国际局提交（如海牙体系）。我们认识到，各局为考虑使用或实际使用马德里体系的用户提供不同程度的服务。这些主管局可能更愿意继续提供这些服务，接受国际申请并将其转交国际局。如果各局目前收取手续费，并依靠这笔收入来补贴这些服务，它们可以继续收取手续费。其他局不接受国际申请，而是让用户直接向国际局提交申请。

19. **自我指定：**在原属局没有基础商标的注册人，可以在国际申请中指定本国领土和其他缔约方，类似于海牙体系。注册人可以通过一件国际申请在国内和国外获得保护，跟踪进展，并通过一件国际注册进行指定的维持和续展。这也将减轻人们对取消基础商标要求可能造成收入损失的关切，因为缔约方将继续收到指定和相关的国家级保护费。

20. **第三方中心打击：**如果取消基础商标和依附，中心打击机制可以保留，尽管形式有所不同。第三方可以中心打击国际注册，而不是异议或撤销基础商标注册。如果成功，国际注册和所有指定将被注销。可以在产权组织仲裁与调解中心设立一个独立的中央争议解决机构来解决这些争议。在产权组织设立一个机构的想法曾于 2008 年和 2010 年向工作组提出，值得再次讨论。

因此，恳请工作组讨论本提案，以便将上述修正纳入《马德里议定书》。

[附件和文件完]