

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第二十三届会议

2025年9月22日至26日，日内瓦

澳大利亚、智利、加纳、墨西哥、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2025年9月16日的来文中，国际局收到了澳大利亚、智利、加纳、墨西哥、菲律宾、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2025年9月22日至26日于日内瓦举行的第二十三届会议上审议。
2. 该提案系文件 [MM/LD/WG/21/8 Rev. 2](#) 所载提案的更新版。
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、墨西哥、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

### 引言

1. 在马德里工作组（下称工作组）历经十余年讨论，争取就解决《马德里议定书》依附原则所致挑战的一个方案达成共识后，澳大利亚、智利、加纳、墨西哥、菲律宾、大韩民国和美利坚合众国共同提出一项提案，允许马德里协定缔约方（下称成员）从一系列方案中选择最能服务其利益攸关方的选项。参见文件 [MM/LD/WG/21/8 Rev. 2](#)。

2. 本文件通过纳入工作组讨论的两项新增选项——即限制中心打击的理由和冻结依附——对先前提案进行了更新。本文件还澄清了工作组第二十二届会议讨论期间暴露的对提案的若干误解。

### 背景

3. 《马德里议定书》要求，要提交国际申请、申请在一个或多个成员延伸保护，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。这些规定合在一起，给一些利益攸关方带来了一些困难。

4. 2006 年，挪威为《马德里议定书》提出一个长期目标，并要求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，包括下列各种选项，但尚未达成共识。

5. 本提案既承认商标权人面临的困难，又契合 21 世纪全球经济环境下的商业现实。它旨在消除现行《马德里议定书》中阻碍该体系更广泛应用的制约因素和复杂问题。还应对了《议定书》沦为冗余的风险。随着人工智能、机器翻译等信息技术的发展，马德里体系的优势可能逐渐削弱。越来越多的申请人可能选择直接申请，以规避《马德里议定书》现存的挑战。

6. 但若实现现代化改造，《马德里议定书》仍可作为唯一机制蓬勃发展——通过单一国际申请在多国提出商标申请，并依托全球注册的集中管理提供额外的附加效率。本提案提出了一条兼顾成员及其利益攸关方不同立场和需求的前进路径，使《马德里议定书》与工业品外观设计国际注册海牙体系的部分灵活性对齐，后者是基于《马德里议定书》理念和属性发展起来的产权组织类似申请和注册体系。

### 马德里体系用户面临的困难

7. 由于对基础商标的严格依附要求，马德里体系用户在申请和管理商标注册时面临着困难。通过实施旨在更新《马德里议定书》的本提案，将解决下列典型用户困难及其他相关问题。

8. **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挑战，因为要使用马德里体系，注册人即使不打算在原属局的市场使用这些商标，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。不使用商标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。这些在一个市场使用商标、以保留在另一个市场的商标权的要求，已不再符合现代贸易实践，因为企业针对特定市场制定专门的营销战略。

9. **驳回理由：**存在关注的是，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被指定成员。例如，根据原属局的国内法，因描述性而被驳回的基础商标，如果是在《马德里议定书》以外在一个司法管辖区申请的，根据被指定成员的法律，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，导致在所有被指定成员的保护都被注销。即使原属局的在先商标在任何被指定成员都不受保护，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成员的主权相矛盾。

10. **商品和服务的表述：**某些成员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，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。

11. **依附：**世界知识产权组织（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。在这些研究和调查中值得注意的是，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，例如在以下问题方面：

- **效力终止：**因第三方中心打击导致基础商标效力终止，似乎未广泛使用。多数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。基础商标的驳回理由也只与原属局有关，与被指定成员无关。
- **损失费用：**当基础商标、国际注册和所有指定被注销时，提交国际申请和指定成员的费用被损失。
- **转变：**将被注销的指定转变为被指定局国家申请的能力，否定了中心打击的预期好处。此外，转变很复杂，注册人提出转变申请产生额外费用，而且商标在每个被指定国是受保护还是被驳回，结果也不确定。
- **额外费用：**注册人在原属局没有利益，但在依附期内，在原属局维持基础商标发生额外费用。
- **法律不确定性：**注册人的权利在依附期内受到威胁，因为基础商标存在被撤销的风险，这将导致国际注册和所有指定终止。
- **利益失衡：**普遍观点认为，第三方的权利和利益被置于注册人的权利和利益以及注册人对品牌的投资之上。

## 提案摘要

12. 为解决这些困难，请工作组考虑在马德里体系中纳入以下灵活性，使该体系能够得到更有效的利用。下表“《马德里议定书》现代化提案——选项对比”提供了更多信息，概述了成员国在执行《议定书》时可选择的各项选项的特点。

### (1) 取消基础商标和依附

没有基础商标要求，因此流程将始于商标权人提交国际注册，指定一个或多个成员申请保护之时。产权组织将进行形式审查，处理任何不规范，颁发国际注册并转交被指定成员。随后每个被指定成员将依本国法律进行审查，按现有做法授予或拒绝保护。

没有依附，没有法律不确定性。原属局不发出导致国际注册及延伸保护被注销的效力终止。此办法遵循海牙体系采用的办法。

**(2) 保留基础商标，但取消依附和转变**

基础商标要求将保留，原属局和产权组织将履行其相关职责。没有依附，没有法律不确定性。原属局不发出导致国际注册及所有延伸保护被注销的效力终止。商标注册人不再需要花费额外资源来转变被注销的延伸保护。

**(3) 保留基础商标，但暂时中止（冻结）依附（新增）**

基础商标要求将保留，原属局和产权组织将履行其相关职责。但依附将暂时中止，不适用。原属局不发出导致国际注册及所有延伸保护被注销的效力终止。

**(4) 保留基础商标，但将依附期从五年缩短至三年**

与现有做法相同，基础商标和依附均予以保留，原属局和产权组织将履行其相关职责。依附将保留，但依附期从五年缩短至三年。

**(5) 保留基础商标，但限制注销国际注册的理由（新增）**

基础商标要求将保留，原属局和产权组织将履行其相关职责。依附将保留，但基础商标、国际注册及所有延伸保护的撤销理由将受限。以仅在原属局适用的理由依职权驳回基础商标，不导致国际注册及所有延伸保护被注销。

**(6) 保留基础商标，但取消依附的自动效力**

基础商标要求将保留，原属局和产权组织将履行其相关职责。依附将在五年依附期内保留。但是，如果基础商标因第三方行动在原属局被驳回或注销，不自动触发国际注册及所有延伸保护的效力终止。只有在第三方要求注销国际注册及所有延伸保护时，原属局才发出效力终止。

## 对提案误解的澄清

13. 工作组会议期间成员的发言揭示了对共同提案的多重误解。现就相关误解作出澄清：

- 所提出的选项不涉及被指定局，仅适用于原属局向国际局转交的国际申请。
- 知识产权局及其利益攸关方不需要知道外国知识产权原属局或被指定局选择了哪种选项，因为这些选项只影响国际申请，不影响指定；但是，产权组织的声明和通知以及马德里成员概况页面可以提供这一信息。
- 在某些情况下，国内法只需进行最小程度的修改即可采纳某种选项。
- 如果成员选择保留基础商标但取消依附要求，则基础商标将用于证明国际申请和解决任何不规范。
- 被指定局将继续依据国内法审查申请——一切不变。
- 保留基础商标要求对出口市场可能无益。取消该要求可解决出口市场必须使用其他语言时出现的语言多样性问题。
- 基础商标要求未阻止恶意申请。事实上，若基础商标系恶意申请，则所有指定均视为恶意申请。
- 本提案设想由工作组确定最终选项清单，提供给成员国选择和实施。

- 工作组只需同意允许成员从提供的选项清单中进行选择。
- 成员国无需现在就决定选择哪种选项（如果选的话）。

即使提案获得通过，成员仍可决定继续遵循现行《马德里议定书》。

### 可能的前进路径

14. 马德里用户对体系中的遗留条款表示失望，这些条款未被收入之后建立的国际申请和注册体系，它们继续阻碍着《马德里议定书》的扩大使用、可能带来的惠益和成果。因此，在许多司法管辖区都希望解决用户关切的问题的情况下，现在正是积极就一个或多个解决方案达成一致的时候。

15. 对于希望维持体系现状的成员（至少在其辖区），需注意：当前提案既允许对现有做法满意的成员保留目前做法，也允许其他管辖区更新其做法。因此，列名代表团请求工作组讨论并考虑在马德里体系内推进这项关于多重依附选项的提案。

## 《马德里议定书》现代化提案——选项对比

编号	选项	对原属局的益处	对被指定局的益处	对商标权人的益处	对利害关系人的救济
1	无基础/无依附	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 无证明</li> <li>- 无终止</li> <li>- 无更正</li> <li>- 无不规范</li> <li>- 简化国内法</li> <li>* 协助/收取国际申请费</li> <li>* 要求自我指定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 不因终止而注销</li> <li>- 不办理转变</li> <li>- 不办理更正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 指定不因基础被撤销而注销/无转变</li> <li>- 可为出口市场自由使用不同语言</li> <li>- 商品或服务表述和类别不受限</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 为注销国际注册及其指定使用产权组织替代性争议解决选项，包括基于恶意理由</li> </ul>
2	基础商标但无依附	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 基础商标规费</li> <li>- 无终止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 不因终止而注销</li> <li>- 不办理转变</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 指定不因基础被撤销而注销/无转变</li> <li>- 商品或服务表述和类别不受限</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 为注销国际注册及其指定使用产权组织替代性争议解决选项，包括基于恶意理由</li> </ul>
3	基础商标但暂时中止（冻结）依附	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 无终止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 因终止导致的注销减少</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 指定不因基础被撤销而注销/无转变</li> <li>- 商品或服务表述和类别不受限</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 为注销国际注册及其指定使用产权组织替代性争议解决选项，包括基于恶意理由</li> </ul>
4	基础商标但依附缩短至三年	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 基础商标规费</li> <li>- 终止可能减少</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 因终止导致的注销可能减少</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 缩短基础商标可被撤销的时间</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 中心打击或为注销国际注册及其指定使用产权组织替代性争议解决选项</li> </ul>

编号	选项	对原属局的益处	对被指定局的益处	对商标权人的益处	对利害关系人的救济
5	基础商标但限制中心打击理由	- 终止减少，但主管局可能需要建立追踪理由的系统	- 因终止导致的注销减少	- 因基础被撤销而注销的指定减少	- 中心打击或有异议申请时使用产权组织替代性争议解决
6	基础商标但无依附自动效力	- 终止减少；仅应第三方要求发送	- 因终止导致的注销减少	- 指定不因基础被撤销而注销	- 中心打击或产权组织替代性争议解决选项，但必须请求注销国际注册

\* – 可能惠及原属局的额外考量

[附件和文件完]