

## 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

关于就文件 MM/LD/WG/20/5、MM/LD/WG/21/8 Rev. 2、MM/LD/WG/22/5 Rev. 和 MM/LD/WG/22/14 中各项提案和其他相关问题进行闭会期间非正式磋商以找到可能趋同要素的报告

国际局编拟的文件

### 背 景

1. 在第十九届和第二十二届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称“工作组”和“马德里体系”）讨论了文件 MM/LD/WG/20/5、MM/LD/WG/21/8 Rev. 2、MM/LD/WG/22/5 Rev. 及 MM/LD/WG/22/14<sup>1</sup>。工作组同意在闭会期间与有关成员和观察员进行非正式磋商，讨论这些文件中所载的各项提案和其他相关问题，争取找到可能的趋同内容<sup>2</sup>。
2. 本文件报告了国际局根据上文第 1 段所述要求开展的技术磋商情况。

### 国际局开展的非正式磋商

3. 2023 年 2 月，国际局通过集团协调员呼吁马德里成员和产权组织成员表达参与上文第 1 段所述非正式磋商的意愿。以下马德里体系成员表达了参与意愿：奥地利、保加利亚、加拿大、智利、中国、法国、德国、欧盟、匈牙利、牙买加、日本、挪威、波兰、西班牙、联合王国和瑞士

<sup>1</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/20/5](#) “召开外交会议修改《商标国际注册马德里协定有关议定书》第六条的可能性”、[MM/LD/WG/21/8 Rev. 2](#) “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经更新的提案”、[MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) “收到的关于依附的建议和意见汇总”和 [MM/LD/WG/22/14](#) “中国代表团的提案”。

<sup>2</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/22/15](#) “代理主席总结”第 15 (iii) 段。

（16 个）。以下产权组织成员也表示有意愿参与非正式磋商：多米尼加共和国和斯里兰卡（2 个）。

4. 国际局于 2025 年 6 月 17 日至 7 月 4 日期间与上述成员的官员举行了非正式磋商。为促进非正式磋商，国际局编拟并分发了一份说明（转录于本文件附件一）。在该说明中，国际局列出了若干提案和关切，或来自工作组讨论的文件，或在工作组的审议中表达，最早可追溯至 2006 年 6 月举行的第二届会议上根据挪威的提案所表达的意见<sup>3</sup>，旨在找出可能的趋同要素。下表一列出了这些提案和关切。

表一：工作组讨论的提案或表达的关切：

提案或关切
1. <b>取消基础商标要求</b> ——提案建议取消提交国际商标申请时的在先国内申请或注册要求。
2. <b>删除依附和转变规定</b> ——提案建议删除五年依附期和转变规定。
3. <b>冻结依附原则</b> ——提案建议暂停实施关于依附的规定。
4. <b>缩短依附期</b> ——提案建议缩短五年依附期。
5. <b>限制因效力终止而注销的理由</b> ——提案建议限制因效力终止而注销国际注册的理由（例如，仅限于恶意行为、公共利益）或排除不使用和相对理由。
6. <b>统一不使用撤销的理由</b> ——提案建议统一马德里成员对于不使用的解读，以保护出口商标免于撤销。
7. <b>消除依附的自动效力</b> ——提案建议基础商标效力终止后仅在第三方要求的情况下撤销国际注册。
8. <b>为商标同一性要求引入灵活性</b> ——提案建议在国际申请中的商标必须与基础商标相同的要求中引入灵活性，特别是为了解决语言多样性问题。
9. <b>马德里体系中恶意行为增多</b> ——关于因弱化基础商标要求或依附而可能导致的恶意国际注册增多的关切。
10. <b>建立替代性争议解决（ADR）机制</b> ——提案建议基于有限理由（例如与在先权利相同、恶意或无资格）引入异议委员会或产权组织管理的 ADR 机制。

### 非正式磋商期间的讨论概述

5. 各代表团对各项提案和关切表达了不同观点，尤其是关于依附和替代性争议解决（ADR）机制。

6. 工作组在前几届会议上讨论过缩短依附期的问题，并确认这是一个潜在的共识领域。然而，有人质疑，仅为此目的召开外交会议是否合理。部分与会者建议扩大可能的外交会议的范

<sup>3</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/2/9](#) “挪威的提案”。

围，纳入此前讨论过的其他选项，即减少注销理由和取消依附的自动效力。其中一种观点特别建议将“不使用”的相对理由排除在撤销诉讼之外。

7. 针对处理恶意注册的拟议 ADR 机制，各方反应不一。一些与会者承认，将 ADR 机制与依附问题分开讨论具有潜在价值，但对于如何实施提出了诸多问题。一些与会者建议就可能的 ADR 机制制定详细文件，以促进工作组未来会议开展富有成效的讨论。同时，也有观点认为，制定 ADR 机制可能会分散人们对当前依附原则过度偏袒第三方这一主要关切的注意力，并认为在依附仍然存在的情况下，ADR 机制并不能实现更好的平衡。另一项建议是，等待恶意行为调查结果出来后再考虑将 ADR 作为可能的趋同要素<sup>4</sup>。

8. 各代表团提出的关于 ADR 实施的问题主要集中在 ADR 机制的法律性质、具有强制性还是自愿性、其结构、范围、效力以及其他程序性考虑。这些问题及对此的一些初步反馈意见（不影响工作组最终可能达成的结论）载于本文件附件二。

### 可能的趋同要素

9. 根据非正式磋商的反馈意见，国际局提出了四项可能的趋同要素，供工作组进一步讨论：缩短依附期、限制因效力终止而注销的理由、消除依附的自动效力和规定 ADR 机制。对这些可能的要素进行讨论，并不妨碍继续审议各代表团提交的正式提案或书面意见中或在工作组会议期间提出的其他要素。

### 缩短依附期

10. 在工作组第十九届会议上，各成员表现出了将依附期从五年缩短至三年的显著良好意愿。

11. 实施这项修改需通过外交会议正式修订《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称“马德里议定书”）。工作组曾在第二十届会议上讨论过此可能性，并确认了修改条约所涉及的具体程序要求<sup>5</sup>。

12. 将依附期缩短至三年，将增强商标注册人的法律确定性，降低国际注册的脆弱性，因为在本土市场对基础商标构成影响的问题可能会导致国际注册的注销。

13. 缩短依附期将使用户受益，尤其是对于基于国内申请的国际注册而言，在三年的期限内，因不使用而被撤销的风险将显著降低。尽管在此较短期间内基于国内注册的国际注册仍可能面临撤销诉讼，但所有注册的总体脆弱性窗口将会缩短。

### 限制因基础商标效力终止而注销的理由

14. 《马德里议定书》第六条第（3）款设立了一个详细框架，概述了可能导致基础商标效力终止的具体事实和决定。当这种情况发生时，后果十分严重；商标注册人将失去其国际注册在所有指定领土的保护。《马德里议定书》进一步规定，原属局有义务申请撤销国际注册，无论导致基础商标效力终止的原因如何。

15. 基础商标效力终止的原因多种多样。可能是由于注册人的自身行为，如放弃或撤回基础申请，也可能是由于主管机关作出的决定，无论是依职权行事还是回应第三方质疑。其中包括原属

<sup>4</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/23/5](#) “马德里体系中恶意的发生率以及在这方面使用中心打击的调查发现”。

<sup>5</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/20/5](#) “召开外交会议修改《商标国际注册马德里协定有关议定书》第六条的可能性”。

局根据实质审查或异议程序作出的驳回。值得注意的是，这些触发事件通常涉及原属局管辖范围内的特定事项，但目前却影响到所有指定领土上的国际商标保护。

16. 修改《马德里议定书》以限制因基础商标效力终止而注销的理由，将增强商标注册人的法律确定性。可能作出的修正案可以对国际注册的撤销理由加以特定限制，例如恶意注册。这种方法将显著减少《马德里议定书》第六条第（3）款目前规定的不加区分的效力，在多司法管辖区提供更公平、更可预测的保护，同时保留对基础商标的全部合法质疑机制。此方法可视为进一步使马德里体系与《保护工业产权巴黎公约》第六条第（3）款规定的保护独立性原则相一致。如此改动，将防止当地的程序性或技术性问题对原本精心构建的国际商标组合产生不必要的干扰。

### 消除依附的自动效力

17. 《马德里议定书》第六条第（3）款规定了影响国际注册的自动注销程序。一旦满足该项条款的条件，国际注册立即失效，无需采取任何进一步行动。届时，注册人丧失在指定马德里成员的所有保护。原属局的撤销注册申请只是确认已发生的法律事实——该注册已不再有效。

18. 此自动依附效力可导致不幸后果，即国际注册的撤销可能出于与商标无关的原因在指定马德里成员发生，而且是在没有任何第三方在这些司法管辖区主动寻求撤销的情况下。《马德里议定书》第六条第（3）款和第（4）款的拟议修正案可以消除这种自动效力，使得只有在成功质疑基础商标的第三方的明确要求下，才会撤销。

19. 消除依附的自动效力可以独立实施，或与限制因效力终止而注销的理由相结合。此项改动将确保国际注册的撤销仅在存在真实第三方利益时发生，从而为商标注册人提供更强的安全保障，同时仍保留对国际注册提出合法质疑的机制。

### 提供替代性争议解决（ADR）机制

20. 观察员组织对国际商标恶意注册可能增多表示关切，尤其是在取消基本商标要求或放宽依附原则的情况下。

21. 针对这些关切，工作组可探索实施专门用于解决恶意国际申请的 ADR 机制。在马德里体系改革讨论的背景下，这种方法具有诸多优势。该机制可以与现行依附制度并行运作，而非取代后者。这将能够在不从根本上改变诸多利益相关方重视的现有依附框架的情况下，解决关于恶意行为的关切。受影响的第三方仍可根据该框架对基础商标提出质疑，或选择新的 ADR 机制。

22. 该提案特别吸引人的一点在于，实施 ADR 机制无需召开外交会议，而对《马德里议定书》本身作出更实质性的修改则需召开外交会议。引入 ADR 机制可通过修订《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》）实现，是更精简的实施途径，同时仍能提供有效保护，防止恶意注册。

23. 通过修订《实施细则》引入产权组织管理的 ADR 机制，与马德里体系此前为回应用户需求而作出的改进一脉相承。此方法已成功用于实施多项重要新功能，例如因不可抗力原因而错过时限的救济措施、在指定马德里成员中引入使用要求、源于转变的后期指定，以及限制、许可和分案登记。

24. 工作组无需制定全新的争议解决框架，而是可以考虑参照统一域名争议解决政策（UDRP）模式，建立由产权组织管理的 ADR 机制。UDRP 已确立为解决恶意域名注册的有效机制，其原则可

经调整适用于商标领域。在此系统下，产权组织仲裁与调解中心（下称“AMC”）可以运用其在该领域的丰富经验，参照其目前处理 UDRP 争议的方式来管理案件。

### UDRP 及其流程简介

25. UDRP 由产权组织制定，并于 1999 年由互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）采用，旨在高效解决域名注册人与商标注册人之间关于潜在滥用域名注册的争议。UDRP 适用于所有通用顶级域名（gTLD）如.COM 和.NET，以及众多自愿采用 UDRP 或其变体的国家代码顶级域名（ccTLD）。

26. 根据 UDRP 框架，任何注册商标的所有人或经充分证明的未注册商标的所有人，均可针对其认为侵犯其权利的域名提起投诉。投诉人必须证明三项基本要素：争议域名与其商标相同或混淆性相似；域名注册人对域名不享有合法权利或利益；以及域名被恶意注册和使用。UDRP 政策明确列出了构成恶意行为证据的情况，包括主要为了以高价出售给商标注册人而注册域名、阻止商标注册人在域名中使用其商标、干扰竞争对手的业务，或故意制造混淆以获取经济利益。

27. UDRP 为解决商标相关域名争议提供了替代传统法院诉讼的高效方案，基于单轮申辩简化并加快了流程，显著减少了解决争议的时间和成本。案件由精通商标法和域名争议的专家组成员作出裁定，确保了裁决的专业性。UDRP 的国际性使争议无论各方地理位置如何均可得到解决，并且成功的裁决直接通过域名注册商执行，从而消除了执法方面的担忧。重要的是，UDRP 并不妨碍任何一方在 UDRP 程序之前、期间或之后向法院提起诉讼，从而保留了司法救济的渠道。

28. 1999 年 12 月 2 日，AMC 收到了第一起域名投诉。自那时起，AMC 已根据 UDRP 处理了超过 73,000 起案件，涉及来自 185 个国家的当事人，涵盖超过 130,000 个互联网域名<sup>6</sup>。

29. 与传统的 ADR 机制不同，根据 UDRP 提交的投诉裁决公开可查，从而形成了透明且易于获取的先例库，成为理解和识别域名注册中恶意行为模式的宝贵资源<sup>7</sup>。

### 参照 UDRP 模式建立的 ADR 机制如何能够在马德里体系中发挥作用解决恶意国际注册

30. 在马德里体系中实施参照 UDRP 模式建立的 ADR 机制，需对《实施细则》进行修订。新规则将定义程序、争议类型、恶意标准和投诉要求。此外，还将明确基于专家组的行政程序、概述申请要求、确立不利发现的后果，并设定收费结构。

31. 这些程序的管理将通过 AMC 授权给总干事，总干事有权制定补充规则。此方法将利用产权组织在管理类似争议解决程序方面的现有专业知识，同时确保马德里体系的具体需求得到适当满足。

32. 工作组可通过借鉴包括不同司法管辖区现有法律框架和司法先例、UDRP 原则及 AMC 判例在内的多种既定来源，制定全面的恶意行为定义。

33. 提交国际申请或请求登记所有权变更时，申请人或新注册人必须明确同意接受新的 ADR 机制。所有相关表格将会更新，纳入申请人或新注册人必须接受的同意条款，确保所有马德里体系参与者在国际注册程序之前理解并同意该争议解决机制。

<sup>6</sup> 产权组织案件量摘要，可访问 <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>。

<sup>7</sup> 《产权组织关于产权组织专家组就 UDRP 若干问题所发表意见的概览》第三版，可访问：<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>。

34. 建议新的 ADR 机制仅限于处理恶意国际注册。工作组可考虑将该机制扩展至马德里体系中其他可从集中解决中受益的问题，如涉及受让人权利主张或对优先权主张提出质疑的问题。然而，对于显著性或公共秩序问题等依赖当地法律的事项，扩展将面临更大挑战。

35. 虽然由产权组织管理的 ADR 机制的目标是提供一种便捷且具有成本效益的机制用于质疑恶意国际注册，但工作组可以考虑加入特定功能，以防止轻率投诉，同时保留具有成本效益的诉讼替代方案，例如要求投诉人承担举证责任，提供恶意行为的明确证据，以及要求投诉人承担程序的初始费用。

36. 受影响的第三方可以根据新机制直接向国际局提起投诉，也可以使用《马德里议定书》第六条中现有的依附机制。产权组织管理的 ADR 机制与依附原则将并行运作，保留国家和区域主管部门与国际机制的不同作用。

37. 根据《马德里议定书》第六条，基础商标效力终止将继续导致国际注册的撤销，即便是与 ADR 专家组的认定相矛盾。反之，如果专家组认定国际注册属于恶意注册，则该注册将被撤销，但基础商标在其原属司法管辖区内不受影响。

38. 工作组需要确定，选择第六条机制是否会排除后续使用新 ADR 机制的可能性。此外，工作组还需设定提交投诉的可能时限，可以与现行依附期相协调，以确保一致性和清晰性。

39. 当第三方提出投诉时，将会及时通知相关国际注册的注册人，并将成立专家组来裁决争议。工作组需确定专家组的组成，在专业性、公正性和成本效益之间取得平衡。

40. 成功的投诉将导致国际注册的撤销，撤销可以自动生效，也可以仅在投诉人提出具体请求时生效。专家组的裁决仅影响国际注册，不影响在原属成员的基础商标。此外，虽然国际注册在因效力终止而注销后仍可进行转变，但在产权组织管理的 ADR 机制下，若认定国际注册属于恶意注册，则无法进行转变。转变机制旨在保护合法商标注册人免于因技术或程序问题而丧失权利，而非为恶意行为者提供安全网。

41. 请工作组：

(i) 审议本文件的内容；

(ii) 表明是否同意继续讨论本文件第 9 至 40 段所述的可能趋同要素或其他要素；并

(iii) 就未来可能就上述要素开展的工作向国际局提供指导。

[后接附件]

## 附件一：促进关于依附及其他相关问题的非正式磋商的说明

## 背景

1. 在第二十二届会议上，工作组要求国际局“在闭会期间与有关成员和观察员进行非正式磋商，讨论上文第 14 段<sup>1</sup>所述各份文件中所载的各项提案和其他相关问题，争取找到可能的趋同内容”<sup>2</sup>。
2. 本说明由国际局编拟，旨在促进工作组关于依附及其他相关问题的非正式磋商。

## 可能的趋同要素

3. 国际局已确认以下提案和关切，这些内容或来自工作组讨论的文件，或在工作组的审议中表达，最早可追溯至 2006 年 6 月举行的第二届会议上根据挪威的提案<sup>3</sup>所表达的意见。这些要素有助于找出可能的趋同要素。

提案或关切
1. <b>取消基础商标要求</b> ——提案建议取消提交国际商标申请时的在先国内申请或注册要求。
2. <b>删除依附和转变规定</b> ——提案建议删除五年依附期和转变规定。
3. <b>冻结依附原则</b> ——提案建议暂停实施关于依附的规定。
4. <b>缩短依附期</b> ——提案建议缩短五年依附期。
5. <b>限制因效力终止而注销的理由</b> ——提案建议限制因效力终止而注销国际注册的理由（例如，仅限于恶意行为、公共利益）或排除不使用和相对理由。
6. <b>统一不使用撤销的理由</b> ——提案建议统一马德里成员对于不使用的解读，以保护出口商标免于撤销。
7. <b>消除依附的自动效力</b> ——提案建议基础商标效力终止后仅在第三方要求的情况下撤销国际注册。
8. <b>为商标同一性要求引入灵活性</b> ——提案建议在国际申请中的商标必须与基础商标相同的要求中引入灵活性，特别是为了解决语言多样性问题。
9. <b>马德里体系中恶意行为增多</b> ——关于因弱化基础商标要求或依附而可能导致的恶意国际注册增多的关切。
10. <b>建立替代性争议解决（ADR）机制</b> ——提案建议基于有限理由（例如与在先权利相同、恶意或无资格）引入异议委员会或产权组织管理的 ADR 机制。

<sup>1</sup> 文件 [MM/LD/WG/22/15](#) “代理主席总结” 第 14 段回顾讨论“依据文件 [MM/LD/WG/20/5](#)、[MM/LD/WG/21/8 Rev. 2](#)、[MM/LD/WG/22/5 Rev.](#) 和 [MM/LD/WG/22/14](#) 进行”。这些文件涉及依附和其他关于马德里体系现代化的提案。

<sup>2</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/22/15](#) “代理主席总结” 第 15 (iii) 段。

<sup>3</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/2/9](#) “挪威的提案”。

## 可能的未来方向

4. 尽管工作组尚未就依附原则的未来达成一致，但在原则上似乎存在一些共识，即有可能缩短依附期，这将需要召开外交会议来修改《马德里议定书》。

5. 此外，工作组成员和观察员组织对全球商标体系及马德里体系内恶意申请数量增多表示关切；后者可能是放宽依附原则的后果。解决这些关切为找到成员间另一个可能的趋同要素提供了宝贵机会。

6. 鉴于上述情况，工作组可考虑探索替代性争端解决（下称“ADR”）机制，以处理国际申请中的恶意行为。该方法不会影响依附，因为 ADR 机制可与现行依附制度并行。此外，这种方法无需召开外交会议，因为引入 ADR 机制可通过修订《实施细则》实现。

7. 根据建议的方法，将要求马德里申请人选择由产权组织管理的 ADR 程序，允许第三方基于相关国际申请涉嫌恶意申请的指控，对国际注册提出质疑。这将为用户提供更广泛的救济途径，既可依托现行依附制度，亦可选择通过新的 ADR 机制来解决恶意问题。

8. 工作组早在 2008 年就讨论过引入由产权组织管理的 ADR 机制的可能性<sup>4</sup>。该机制是一种灵活解决方案，可以在保留马德里体系基本原则和功能的同时，实现其现代化。这种方法将：

- 允许用户在传统依附制度或新的 ADR 程序之间进行选择；
- 使用户能够向产权组织专家组对涉嫌恶意注册提出质疑；
- 保留马德里体系的核心结构，在创新与传统之间取得平衡；
- 在不取消依附的情况下，解决用户对恶意申请的担忧。

9. 考虑到上述情况，国际局建议工作组进一步讨论两个潜在的趋同领域，即缩短依附期和引入由产权组织管理的 ADR 机制。国际局通过非正式磋商寻求对这些已确定领域的反馈，并欢迎与会者就可能确定或建议考虑的任何其他趋同要素提出见解。

[后接附件二]

---

<sup>4</sup> 参见文件 [MM/LD/WG/6/5](#) 第 45 段“关于挪威提案的考虑”。

## 附件二：非正式磋商中提出的关于可能的 ADR 机制的问题

### 结构与实施

在各种选项（仲裁、调解或两者结合）中，将引入哪种具体的 ADR 机制？

10. 提议参照 UDRP 模式引入由产权组织管理的 ADR 机制，比仲裁更加高效、更具成本效益。这种方法易于在马德里体系内实施，并且裁决结果透明且公开可查。

现行产权组织仲裁或调解规则是否适用于马德里体系争议，还是应当制定新的马德里体系专用规则？

11. 需制定新的马德里体系专用规则，以 UDRP 规则及产权组织补充规则<sup>1</sup>作为参照。这些专用规则可由总干事批准，以应对国际商标注册的特殊性。

仅仅通过修订《实施细则》，马德里体系就能作出如此根本性的变革吗？

12. 可以通过修订《实施细则》引入由产权组织管理的 ADR 机制，这与马德里体系此前为回应用户需求而作出的改进一脉相承。此方法已成功用于实施多项重要新功能，例如因不可抗力原因而错过时限的救济措施、在指定马德里成员中引入使用要求、源于转变的后期指定，以及限制、许可和分案登记。

《实施细则》中可以添加哪些条款来引入产权组织管理的 ADR 机制？

13. 工作组需考虑并建议对《实施细则》进行修订，要求申请人及新注册人接受 ADR 程序，并明确其核心要素。需要制定框架、范围和程序要求，并在经总干事批准的补充规则中规定实施细节。

### 范围和管辖权

ADR 机制是否仅限于处理“恶意”注册，还是也可以处理其他理由？

14. 由产权组织管理的 ADR 机制将主要针对国际注册中涉嫌恶意的行为，提供一个集中解决潜在滥用注册的平台。工作组可考虑将该机制扩展至马德里体系中其他可从集中解决中受益的问题，如涉及受让人权利主张或对优先权主张提出质疑的问题。然而，对于显著性或公共秩序问题等依赖当地法律的事项，扩展将面临更大挑战。

是否应只有国际注册可以通过 ADR 机制撤销，而基础商标不受影响？

15. 专家组认定国际注册属于恶意注册的裁决，其效力将严格限于国际注册体系框架内，仅适用于国际注册本身，而不适用于原属局的基础商标，该商标在其本土司法管辖区内仍然有效且可执行。

实施此 ADR 机制是否需要产权组织处理实质性商标事务？

16. 国际局将负责 ADR 流程的行政管理，同时由具备国际商标专业知识的专家组根据国际注册体系中明确采用的定义，对涉嫌恶意行为作出实质性认定。专家组的权限和认定将严格限于国际注

<sup>1</sup> 参见最新 UDRP 规则及产权组织补充规则，可访问 [https://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/updated\\_udrp\\_rules.html](https://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/updated_udrp_rules.html)。

册体系，仅关注马德里体系中定义的恶意行为。该流程将与国际局目前根据 UDRP 处理域名投诉的方式一致。

#### 在国际商标注册背景下，如何定义“恶意”？

17. 工作组需要制定专门适用于国际注册体系的恶意定义，借鉴现有资料，例如马德里体系成员国的法律框架和判例、UDRP 中规定的恶意定义以及根据该政策解决的案件的大量裁决。

#### 马德里体系成员是否需要根据新机制中出现的恶意定义调整其实践？

18. 虽然马德里体系成员无需根据国际注册体系中采用的恶意定义调整其商标实践，但该定义可以作为国家和区域主管部门的参考。专家组根据拟议的由产权组织管理的 ADR 机制发布合理裁决时，将处理国际商标注册中恶意的各种表现形式，这可能有助于在不同地区采取更协调的恶意认定方法。

### **参与和要求**

#### 申请人是否必须接受 ADR 机制，还是可以选择是否参与？

19. 国际注册的注册人必须接受产权组织管理的 ADR 机制作为提交国际注册或登记所有权变更的条件。这一强制性参与要求对新机制的有效性至关重要。强制接受可以确保所有国际注册——无论其意图如何——都遵守相同的善意行为标准，从而确保问责，防止恶意行为者选择性规避。

#### 申请人何时需作出参与承诺——在提交马德里申请时，还是仅在发生争议时？

20. 注册人需在提交国际申请或请求登记所有权变更时，接受产权组织管理的 ADR 机制，从而形成一项参与任何未来程序的事先约束性协议。若仅在投诉已提交后要求注册人同意，将实际上使 ADR 程序成为可选项，因为恶意注册人在受到质疑时会直接拒绝参与。

#### 如果申请人拒绝参与，是否会面临处罚？如果会，什么样的处罚比较合适？

21. 如果接受由产权组织管理的 ADR 机制成为注册商标或登记所有权变更的强制性要求，那么缺乏该同意将导致国际局无法登记这些业务。这项新要求将纳入相关表格，并要求明确同意。

### **流程和效力**

#### 如果国际注册被认定为恶意注册，会在指定的马德里成员造成何种后果？

22. 若由产权组织管理的 ADR 机制下的专家组认定国际注册为恶意注册，则该注册将被撤销，可以是依职权或应投诉人请求撤销。因此，该国际注册将立即在所有指定的马德里成员失效，体现出恶意行为会破坏所有指定领土内保护的合法性这一原则。实际上，在被指定缔约方，这类似于因基础商标效力终止而导致的国际注册注销。关键区别在于，它既不会影响基础商标本身，也不会赋予注册人转变被撤销国际注册的权利。

#### 如果专家组的认定与原属局主管机关的认定相矛盾，将会发生什么情况？优先适用哪项裁决？

23. 由产权组织管理的 ADR 机制与依附原则将并行运作，保留国家和区域主管部门与国际机制的不同作用。根据《马德里议定书》第六条，基础商标效力终止将继续导致国际注册被撤销，即便是与 ADR 专家组的认定相矛盾。反之，如果专家组认定国际注册属于恶意注册，则该注册将被撤销，但基础商标在其原属司法管辖区内不受影响。工作组需要决定是否以及在何种情况下，使用《马德里议定书》第六条机制的第三方将被禁止使用由产权组织管理的 ADR 机制。

### 是否存在对专家组的裁决进行审查或上诉的流程？

24. 虽然引入由产权组织管理的 ADR 机制的主要目的是提供一个灵活、高效且具有成本效益的制度来处理恶意国际注册，但工作组可以考虑加入一些附加特性，以增强其功能。例如，在推进至专家组正式裁决之前设立强制调解阶段。此外，工作组可以探索实施快速审查机制，以在无需进行全面上诉的情况下，处理专家组裁决中的潜在错误或疏忽。然而，任何此类审查程序均需包括精心设计的条件和门槛，以防止轻率请求影响效率并造成不必要的延误。

### 是否提供任何形式的针对专家组裁决的救济（如转变）？

25. 尽管在因效力终止而注销后，仍可进行转变，但在产权组织管理的 ADR 机制下，若认定国际注册属于恶意注册，则无法进行转变。转变机制旨在保护合法商标注册人免于因技术或程序问题而丧失权利，而非为恶意行为者提供安全网。

## **程序性考虑**

### 在马德里体系内，仲裁裁决或和解协议如何执行？

26. 在由产权组织管理的 ADR 机制下，不会有任何仲裁裁决或和解协议。取而代之的是专家组裁决，其后果将在《实施细则》中明确规定。若专家组发现国际注册属于恶意注册，后果将是国际注册被撤销，可以是依职权或应投诉人请求撤销。

### 国际局是否应依职权进行注销登记，还是应由注册人根据仲裁结果提交申请？

27. 工作组需要讨论，专家组裁定为恶意获得的国际注册应自动（依职权）注销，还是仅应注册人请求撤销。允许注册人提交撤销申请，可为各方提供解决问题的机会，例如通过共存协议、补偿或分阶段撤回等方式解决。这种灵活性可能有利于处理复杂的商业情况，因为立即注销可能不符合所有相关方的利益。

### ADR 机制可在什么时间范围内使用？

28. 为保持一致性，该期限可与依附期相协调，根据马德里议定书，目前的依附期是五年。这一协调将在马德里体系内建立起连贯的时间框架，使用户更容易理解和掌握这两个流程。无论如何，该期限不应超过依附期，因为延长该期限将导致国际注册状态的法律不确定性持续存在。

### 该拟议制度是否会使第三方过于容易从世界各地对注册提出质疑？

29. 虽然由产权组织管理的 ADR 机制的目标是提供一种便捷且具有成本效益的机制用于质疑恶意国际注册，但工作组可以考虑加入特定功能，以防止轻率投诉，例如要求投诉人承担举证责任，提供恶意行为的明确证据，以及要求投诉人承担程序的初始费用。

## **影响评估**

30. 该流程将由产权组织负责管理，很可能通过具备争议解决专业知识的 AMC 进行。国际注册的撤销将根据《实施细则》第 27 条的规定，按照既定程序进行登记。根据该条细则规定，若在五年

依附期内提出申请，将通知原属局该登记，并在所有情况下均通知指定的马德里成员，由其根据适用于细则第 27 条撤销的标准程序处理这些撤销，无需进行额外行政调整。

[附件二和文件完]