

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十四届会议

2016年6月13日至17日，日内瓦

关于实行国际注册分案和合并登记的提案

国际局编拟的文件

导 言

1. 本文件载有国际局应商标国际注册马德里体系法律发展工作组(下称“工作组”)的要求编制的关于实行国际注册分案和因分案产生的合并登记的提案。
2. 忆及工作组在其第十三届会议上讨论了一份文件，其中载有关于实行国际注册分案和合并登记的提案¹。主席总结中指出²，工作组要求国际局基于该文件所载的提案，编拟一份新提案，探讨第十三届会议期间提出的所有问题。
3. 此外，工作组指出，新提案应规定(i)发出分案请求的主管局核实该请求是否满足适用法所规定要求的选项；(ii)该局将关于商标受保护状态的说明与分案请求一同传递的选项；(iii)不适用条款，并另行规定分案推迟适用的过渡条款；以及(iv)针对因分案所产生国际注册合并的类似不适用条款和推迟适用条款。
4. 工作组还请代表团和观察员向国际局发送更多意见，用以制定新的提案。国际局已经收到瑞士联邦知识产权局³和国际商标协会(INTA)⁴的宝贵来文，并在编写本文件时纳入了考虑。

¹ 文件 MM/LD/WG/13/4 “关于实行国际注册分案或合并登记的提案”。

² 文件 MM/LD/WG/13/9 “主席总结”。

³ 文件 MM/LD/WG/13/COM2 “Comments on Division by Switzerland” (瑞士关于分案的评论意见)。

⁴ 文件 MM/LD/WG/13/COM1 “Comments on Division by INTA” (INTA 关于分案的评论意见)。

5. 本文件所载的新提案将需要修正《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》(以下相应称为“共同实施细则”和“议定书”)的第 22、27、32 和 40 条以及《适用〈商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书〉的行政规程》(下称“行政规程”)的第 16 和 17 条,并在共同实施细则中加入新的第 27 条之二和之三,在《规费表》中加入新的第 7.7 项。

之前提案的特点

6. 工作组上届会议讨论文件所载的提案要求,在新增的细则第 27 条之二里规定,就某一缔约方对国际注册的某些商品和服务提出的分案请求,要通过被指定缔约方的局递交。该请求须缴纳的规费与所有权变更登记请求的相同。该提案虽未指出,但却暗示,通过向国际局发送请求,主管局已经核实过该请求也满足主管局所适用法律的要求。

7. 国际局将核实请求是否符合共同实施细则所规定的形式要求,如果符合,就将在原国际注册下作分案登记,并创建一个分案注册,所采用的原则和程序与所有权部分变更的登记相同(即使用相同的国际注册号并加上一字母)。分案登记后,有关主管局可以向国际局发送关于原注册和分案注册商标受保护状态的适当说明。

8. 提案还建议新增细则第 27 条之三,处理国际注册合并但保留细则第 27 条第(3)款的主要特点,即,国际注册合并的请求可以由注册人直接向国际局提出,不规定任何进一步的形式要求。提案还建议由此修正共同实施细则第 27 和 32 条、规费表和行政规程。

9. 应工作组在上届会上的要求,本文件所载的新提案保留了之前提案中的关键要素,但根据要求进行修改,以解决上届会议期间提出的问题。

新提案解决的以往会议所提的问题

基础注册效力的终止

10. 日本代表团要求共同实施细则明确提及,在国际局收到依共同实施细则第 22 条发出的因基础注册效力终止请求注销注册原案的通知后,将注销分案注册。

11. 除了文件 MM/LD/WG/14/2 所载的对细则第 22 条第(2)款(b)项的拟议修正外,这一项还须作出修正,规定注销在注销的国际注册下登记的因分案产生的国际注册。

请求将对之生效的主管局

12. 印度代表团要求新提案明确指出,分案登记的请求须递交给请求将对之生效的被指定缔约方的主管局。因此,拟议新细则第 27 条之二(a)项已修改澄清为,注册人就一被指定缔约方提出的国际注册分案请求,必须递交给该缔约方的主管局。

适用法的要求

13. 德国代表团要求提案明确指出,国际注册分案请求除了满足共同实施细则中提出的要求,还应满足有关被指定缔约方的适用法所含的要求,包括缴纳相应规费的要求。

14. 因此,拟议新细则第 27 条之二第(1)款(a)项明确指出,为传递请求,有关主管局应对请求亦满足其适用法相关要求的情况表示满意,包括向该局支付规费的情况。对国际注册分案请求的要求在任何情况下均不得超出对直接向该局递交的申请或注册分案请求的要求。

分案的生效日期

15. 古巴和德国代表团指出，在国际注册簿中进行分案登记的拟议日期是国际局收到满足共同实施细则具体列出的全部要求之请求的日期，但根据有关缔约方的法律，这可能不是相关的日期。这两个代表团要求，在登记分案时列入其他日期，例如被指定缔约方主管局收到注册人请求的日期，或分案注册将在该缔约方生效的日期。

16. 因此，拟议新细则第 27 条之二第(1)款(b)项现在要求，主管局递交的分案登记请求说明该局收到注册人请求的日期，并酌情说明分案登记将在有关缔约方生效的日期。这一信息将予以登记、公告和通知。

17. 主管局依照拟议新细则第 27 条之二第(1)款(b)项说明的日期不会改变分案注册的生效日期。如第 19 段的解释，分案注册的生效日期将是其原注册依照议定书第四条生效的日期。

分案注册的效力

18. 日本代表团请求就分案注册的效力作出澄清，尤其是关于以下方面：(i)分案注册在有关缔约方的生效日期；(ii)是否会保留任何优先权要求；以及(iii)该局以往决定的效力。

19. 进行分案注册将遵循已有的因所有权部分变更登记进行国际注册的不同原则。进行所有权部分变更的登记，可以针对某些被指定缔约方、某些商品和服务或二者结合的情况。在这些情况下，已转让部分的国际注册继续在有关被指定缔约方具有议定书第四条具体规定的效力，包括优先权。

20. 遵循所有权部分变更登记进行新的国际注册不会产生新的生效日期或新的驳回期，也不会影响任何之前登记的与商标在有关缔约方受保护情况相关的决定。新的国际注册会继续享有与原注册相同的效力，生效日期也相同(即国际注册或后期指定的日期)，而且就原注册提出的任何优先权要求将予以保留。此外，主管局就原注册保护范围所作的任何决定在新的国际注册中也将继续有效。

21. 依照类似原则，分案注册将继续具有与原注册相同的效力。分案注册将包含原注册所包含的相同相关信息，即国际注册的日期、与注册人相关的信息、基础申请或注册、商标，包括权利要求、放弃专用权声明和其他说明，还有与任何优先权要求相关的信息。

22. 分案注册只包含发出请求的主管局所在的缔约方，作为唯一的被指定缔约方。此外，只有请求中所列的商品和服务会在分案注册的主要列表中。最后，与有关缔约方相关的登记，如注销、删减、决定和分案只会在分案注册下进行登记。

23. 有关主管局作出的、并在原注册下登记的任何决定在分案注册中将继续有效。例如，如果在部分临时驳回后，注册人就未被驳回的商品和服务提出分案请求，国际局将进行分案注册，并将临时驳回纳入其历史信息。此后，有关主管局可以发出最终决定，说明对分案注册中的商品和服务给予保护⁵。

24. 在上述情况中，重要的是注册人尽早收到主管局的最终决定，其中说明对分案注册中的商品和服务给予保护。

⁵ 依照共同实施细则第 18 条之三第(2)款的给予保护的说明。

关于受保护状态的说明

25. 工作组要求,出于便利考虑,新提案就与请求一同发出的有关商标受保护状态的说明这一选项作出规定。因此,新细则第 27 条之二第(2)款(d)项向相关主管局提供了在发出分案请求时的这一选项。设想了两种可能。按照第一种,可同时但以单独文件的形式发出说明。按照第二种,说明可以作为正式表格的一部分纳入请求中。无论是否以单独文件的形式发送,说明将单独进行登记和公告。请工作组指出更希望以哪种形式发出说明:是以单独文件的形式还是作为正式表格的一部分。

26. 第(2)款(d)项明确规定可以依照细则第 18 条之二和第 18 条之三发送说明。有关主管局将被要求确定适当的说明。例如,主管局可能希望在这种情况下依照细则第 18 条之二发送说明:在部分临时驳回后,就未被驳回的商品和服务提出分案请求,但异议期尚未开始。另一方面,主管局可能希望在这种情况下依照细则第 18 条之三第(2)款发送说明:在部分临时驳回后,就未被驳回的商品和服务提出分案请求,而且主管局有关这些商品和服务的所有程序已经完成。

27. 一些代表团指出,在有些情况下,主管局无法在传递请求时发送有关分案注册的说明。这些代表团指出,例如,如果请求不是因驳回所致,而是与第三方谈判的结果,或者异议期尚未开始,就属这种情况。第(2)款(d)项规定的可选择性就是为了解决这些关切。各局可以仅仅只是传递请求,而不被要求同时发送任何说明。各局可以在较晚阶段,以单独函件的形式发送适当的说明。

28. 一些代表团和观察员认为,在分案登记前发送对国际注册分案的决定为时尚早,而且想知道,如果分案登记请求视为被放弃,该决定将作何处置。拟议条款意在就传递请求和以一份函件的形式作相应说明作出规定。如果分案登记请求不规范,并随后视为被放弃,不会对说明进行登记。

仅限针对其法律无分案规定的缔约方的不适用条款

29. 应工作组的要求,目前的提案在拟议新细则第 27 条之二第(6)款保留了一项不适用条款。按工作组上届会议的讨论,实行分案的其中一个指导原则是在被指定的缔约方为国际注册的注册人提供与国家或地区注册的注册人所享有的相同选项。因此,不适用条款仅限于其法律未就分案作出规定的缔约方。这项声明须在新条款生效前作出通知,并可在之后随时撤回。通知将公布在《WIPO 国际商标公告》(“《公告》”)中,为此建议修正细则第 32 条,通知还将公布于在马德里体系网站例常发布的信息通知。

针对其法律有分案规定的缔约方的推迟适用

30. 瑞典代表团指出,依照拟议新细则第 27 条之二,一些有分案法律规定的缔约方可能无法发送请求,因为需要修正所适用的法律或法规。鉴于此,国际知识产权研究中心(CEIPI)的代表建议通过一项过渡措施,暂缓拟议新细则在某一既定缔约方的适用,理由是与其适用法不符。CEIPI 的代表忆及在专利合作条约(PCT)共同实施细则下曾采取过类似措施。

31. 因此,细则第 40 条拟议新增的第(6)款将暂缓拟议新细则第 27 条之二第(1)款在缔约方的适用,理由是后一条款与缔约方的适用法不符,前一条款生效的前提是缔约方在拟议新条款生效之日前照此通知国际局。

32. 对于已经作出声明的缔约方,拟议新细则第 27 条之二第(1)款只要继续与缔约方的法律不符,就将不适用。尽管如此,出于透明的考虑,将要求缔约方一俟法律不符合的问题解决,就撤回通知。通知将公布在公告中,为此建议修正细则第 32 条,通知还将公布于在马德里体系网站例常发布的信息通知。

国际注册的合并

33. 目前的提案继续建议删除细则第 27 条第(3)款，并通过全面处理国际注册合并问题的新细则第 27 条之三。

34. 拟议新细则第 27 条之三第(1)款处理因所有权部分变更登记产生的国际注册合并问题。尽管拟议新条款转录了现有的细则第 27 条第(3)款，它将要求以正式表格的形式递交请求。使用正式表格递交国际注册合并请求将确保请求得到适当的办理。

35. 拟议新细则第 27 条之三第(2)款(a)项仅处理分案注册与其原注册合并的问题。这种情况下，须由注册人以正式表格的形式，通过提出分案请求的被指定主管局递交合并请求。这将使该局能够在向国际局发送请求之前，先核实该请求是否符合其适用法的要求，包括规费方面的要求。

36. 第(2)款(b)项规定了仅限于法律没有规定分案注册再合并事宜的缔约方的不适用声明，与拟议新细则第 27 条之二第(6)款的声明类似。但是，这些声明各自独立。法律规定了分案但未规定合并的缔约方可以依照拟议新细则第 27 条之三第(2)款(b)项作出声明，但不能依照新细则第 27 条之二第(6)款作出声明。

37. 最后，拟议新细则第 40 条第(6)款规定的与适用法不符的声明将在可适用的情况下，也延及拟议细则第 27 条之三第(2)款(a)项。缔约方可以依照拟议新细则第 40 条第(6)款就分案或合并或二者皆有的情况发送通知。

因分案和合并生成的注册编号

38. 文件 MM/LD/WG/14/2 提出了对共同实施细则第 27 条和行政规程第 16 条的修正建议，以处理所意识到的法律不一致的问题。作了这些修正后，只有国际注册编号的问题将由行政规程处理。

39. 继这些提议后，还将要求由此修正行政规程第 16 和 17 条，以处理因分案产生的和注册合并后的国际注册编号问题。本文件附件提出了这些相应的修正。

生效日期

40. 一些代表团认为，实行分案与合并应考虑到修改缔约方的法律法规以及改动行政、信息和通讯系统与各局和国际局所遵循的程序，需要时间。因此，建议国际局针对拟议改动提出切合实际的生效日期。据此，国际局提议以 2018 年 4 月 1 日作为拟议修正最早的生效日期。

41. 但是，在拟议生效日期之前，各局可以指出是否希望就分案与合并作出不适用声明或发出延迟适用的通知，对于后一种情况，并指出预计拟议新条款将与其适用法相符合的日期。据此，WIPO 总干事可以请各局在拟议条款生效日之前发送此信息。国际局将汇编此信息，并公布在 WIPO 网站上。

42. 请工作组：

(i) 审议本文件中所载的提案；

(ii) 指出是否建议马德里联盟大会通过本文件附件中提出或者以修正格式提出的对共同实施细则和规费表的相应修改，并就其生效日期提出建议；并

(iii) 指出是否按第 41 段的建议，要求 WIPO 总干事请各局就可能作出不适用声明或延迟适用通知发送相关信息。

[后接附件]

对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的拟议修正

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

(于 2015 年 1 月 1 日 ……生效)

[……]

第四章
缔约方中影响国际注册的事实

[……]

第 22 条

基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力的终止

[……]

(2) [通知的登记和传送；国际注册的撤销]

[……]

(b) 如果本条第(1)款(a)项或(c)项所述的任何通知提出撤销国际注册请求，并且符合该款要求，国际局应在可适用的范围内，将该国际注册从国际注册簿中撤销。收到上述通知后，国际局亦应在可适用的范围内，撤销因所有权部分变更或在已撤销的国际注册下登记的分割产生的国际注册，以及因这些国际注册合并而产生的国际注册。

第五章 后期指定；变更

[……]

第 27 条

变更或撤销的登记和通知；~~国际注册的合并；~~
宣布所有权变更或限制无效的声明

[……]

(2) ~~[删除]~~ [所有权部分变更的登记] (a) 仅就部分商品和服务或仅对部分被指定缔约方进行的国际注册的转让或其他移转，应以被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号登记在国际注册簿上。

(b) 任何被转让或以其他方式移转的部分，应从有关国际注册的登记中删除，并应作为单独的国际注册予以登记。

(3) ~~[国际注册合并的登记]~~ 如果同一自然人或法人已被登记为因所有权部分变更而产生的两项或多项国际注册的注册人，各该项注册应根据该自然人或法人直接或通过注册人缔约方的主管局提出的请求予以合并。国际局应就此通知受该变更影响的各缔约方的主管局，并应同时通告注册人，如果请求系由主管局提交，还应通告该局。 ~~[删除]~~

[……]

第 27 条之二 国际注册的分割

(1) [分割国际注册的申请] (a) 注册人仅就部分商品和服务对一被指定缔约方提出的分割国际注册的申请，一俟该被指定缔约方的主管局认为申请登记的分割满足其适用法的要求，包括与规费有关的要求，应由该主管局以相关的正式表格递交给国际局。

(b) 申请应说明

(i) 递交申请的主管局所在的缔约方，

(ii) 递交申请的主管局名称，

(iii) 国际注册号，

(iv) 注册人姓名，

(v) 待分割的商品和服务名称，按商品和服务国际分类的适当类别分组排列，

(vi) 主管局收到注册人申请的日期，以及在适用的情况下，分割在有关被指定缔约方的生效日期，

(vii) 须缴纳的规费数额和付款方式，或从在国际局开设的帐户中支取所需数额的指令，以及付款方或发出付款指令当事方的身份。

(c) 申请应由递交申请的主管局签字，并且如果主管局有此要求的话，亦由注册人签字。

(d) 凡依本项条款递交的申请可以 [包括] [附有] 依照细则或者第 18 条之二或者第 18 条之三发送的对申请中所列商品和服务的说明。

(2) [规费] 国际注册的分割应缴纳规费表第 7.7 项规定的费用。

(3) [不规范申请] (a) 如果申请不符合可适用的要求, 国际局应请递交申请的主管局对不规范予以纠正, 并同时通知注册人。

(b) 如果在依照本款(a)项发出邀请书之日起 3 个月内, 主管局未对不规范予以纠正, 该申请应被视为放弃, 国际局应就此通知递交申请的主管局, 并应同时通告注册人, 并在扣除相当于本条第(2)款所述规费的一半款额之后, 将已支付的任何费用退还。

(4) [登记和通知] (a) 如果申请符合可适用的要求, 国际局应对分割予以登记, 在国际注册簿上创建分割后的国际注册, 据此通知递交申请的主管局, 并应同时通告注册人。

(b) 国际注册的分割应与国际局收到申请的日期一起予以登记, 或在适用的情况下, 与纠正本条第(3)款所述不规范的日期一起登记。

(5) [不被视为申请的申请] 就一被指定的缔约方提出分割国际注册的申请, 如果被指定缔约方不是或不再就申请中所述的商品和服务国际分类的有关类被指定, 则该申请将不被视为申请。

(6) [缔约方将不递交分割申请的声明] 其法律未就商标注册申请或商标注册的分割作出规定的缔约方, 可在本条细则生效的日期之前, 或所述缔约方受协定或议定书约束的日期之前, 通知总干事, 它将不向国际局递交本条第(1)款所述的申请。此声明可随时撤回。

第 27 条之三 国际注册的合并

(1) [因所有权部分变更登记产生的多项国际注册的合并] 如果同一自然人或法人已被登记为因所有权部分变更而产生的两项或多项国际注册的注册人, 各该项注册应根据该自然人或法人直接或通过注册人缔约方的主管局提出的请求予以合并。该请求应以相关的正式表格递交给国际局。国际局应就此通知受该变更影响的各缔约方的主管局, 并应同时通告注册人, 如果请求系由主管局提交, 还应通告该局。

(2) [因国际注册分割登记产生的多项国际注册的合并] (a) 因分割产生的国际注册, 应根据注册人通过递交第 27 条之二第(1)款所述请求的主管局所递交的请求, 并入分割前的国际注册, 前提是同一自然人或法人是前述两项国际注册所登记的注册人, 而且有关主管局认为该请求满足其适用法的要求, 包括与规费有关的要求。该请求应以相关的正式表格递交给国际局。国际局应就此通知递交该请求的主管局, 并应同时通告注册人。

(b) 其法律未就商标注册的合并作出规定的缔约方的主管局可以通知总干事, 它将不向国际局递交本款(a)项所述的请求。此声明可随时撤回。

[.....]

第七章 公告和数据库

第 32 条 公 告

(1) [有关国际注册的信息] (a) 国际局应在公告中公布有关下列内容的的数据：

[……]

(viii 之二) 依第 27 条之二第(4)款登记的分割和依第 27 条之三登记的合并；

[……]

(xi) 依第 20 条、第 20 条之二、第 21 条、第 21 条之二、第 22 条第(2)款(a)项、第 23 条、第 27 条~~第(3)款~~和第(4)款以及第 40 条第(3)款登记的信息；

[……]

[……]

(2) [有关缔约方的特殊要求和若干声明的信息，以及其他一般信息] 国际局应在公告中公布：

(i) 依第 7 条、~~或~~第 20 条之二第(6)款、第 27 条之二第(6)款、第 27 条之三第(2)款(b)项或第 40 条第(6)款所作的任何通知以及依第 17 条第(5)款(d)项或(e)项所作的任何声明；

[……]

[……]

第九章 其他条款

[……]

第 40 条 生效；过渡条款

[……]

(6) [与国家法不符] 如果在本条生效之日或缔约方受协定或议定书的约束之日，本细则第 27 条之二第(1)款或第 27 条之三第(2)款(a)项与该缔约方的国家法不符，有关条款应视具体情况，只要该条款继续与该法不符，即不对此缔约方适用，其前提是所述缔约方在本条的生效日期或所述缔约方受协定或议定书约束的日期之前，据此通知国际局。一俟有关条款与前述国家法相符，此通知即应撤回。

[……]

对规费表的拟议修正

规 费 表

(~~2015年1月1日~~.....生效)

瑞士法郎

[.....]

7. 杂项登记

[.....]

7.7 国际注册的分割

177

[.....]

对适用《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书》的行政规程的拟议修正

适用《商标国际注册马德里协定及
该协定有关议定书》的
行政规程

(于 2008 年 1 月 1 日 ~~生效~~)

[……]

第六部分
国际注册的编号

第 16 条: 分割或部分变更所有权之后的编号

(a) ~~仅就部分商品和服务或仅对部分被指定缔约方进行的国际注册的转让或其他移转，应以被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号登记在国际注册簿上。因部分变更所有权或分割登记而产生的单独的国际注册，应使用部分变更所有权或被分割的国际注册的注册号，加上一大写字母。~~

(b) ~~[删除] 任何被转让或以其他方式移转的部分，应在上述国际注册的注册号下撤销，并应作为单独的国际注册予以登记。该单独的国际注册应使用被部分转让或被以其他方式部分移转的国际注册的注册号，并加上一大写字母。~~

第 17 条: 国际注册合并之后的编号

根据细则第 27 条 ~~之三第(3)款~~合并后的国际注册，应使用 部分变更所有权或被分割 ~~被部分转让或被以其他方式部分移转~~ 的国际注册的注册号，并在可适用的情况下，加上一大写字母。

[……]

[附件和文件完]