

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十八届会议

2020年10月12日至16日，日内瓦

新表现形式

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/17/8。该文件介绍了对《商标国际注册马德里协定有关议定书共同实施细则》细则第9条的可能修正，以使申请人有可能以新的商标表现形式提交国际申请。文件还进一步讨论了关于所述修正在实务和技术方面的考虑因素。
2. 在上述讨论之后，工作组请国际局编拟一份文件，提出对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（以下分别称为《议定书》和《实施细则》）细则第9条的修正，供第十八届会议讨论。¹拟议修正应规定新的商标表现形式，同时引入必要的灵活性，允许申请人满足被指定缔约方不同的表现要求。
3. 工作组还要求该文件讨论原属局证明国际申请中商标表现物的作用，并讨论拟议修改对主管局和国际局信息和通信技术基础设施的影响。最后，工作组要求该文件讨论加强对可接受商标类型和表现要求相关信息访问的方式。
4. 按照工作组的要求，本文件提出了对《实施细则》的拟议修正，以规定新的商标表现形式，并讨论了上一段落提及的有关事项。对《实施细则》的拟议修正转录于本文件附件。

¹ 见文件 MM/LD/17/11 “主席总结” 第25段
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf)。

对《实施细则》细则第 9 条的拟议修正（规定新表现形式）和相应的修正

5. 建议修正《实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(v)目，免去图形图样要求，引入表现物要求。修正后的细则将只要求国际申请中包含或指明依据《适用〈商标国际注册马德里协定有关议定书〉行政规程》（以下简称《行政规程》）提供的商标表现物。
6. 拟议修正将允许使用新表现形式，从而使非传统商标（例如声音商标、动态商标或多媒体商标）的注册人受益，同时不会对大多数传统商标注册人产生不利影响，因为他们可以继续以图形表现物（例如图片或绘图）提交国际申请。目前，在 75 万多件有效国际注册中，只有 66 件是声音商标，而在 16 件国际注册中，注册人说明商标是位置商标，在这其中有 12 件说明是由全息图组成或含有全息图，有 4 件说明是图案商标。
7. 例如，对细则第 9 条的拟议修正将使基础商标是以电子声音记录（如 MP3 文件）表现的声音商标的注册人，有可能以这一表现物提交国际申请。国际局将能够处理申请、注册商标、公告和发出国际注册通知。
8. 《行政规程》将对商标表现物的格式和技术规格做出具体规定，这些格式和技术规格将遵循产权组织相关标准的建议。按照《实施细则》中的要求，产权组织总干事将与缔约方主管局协商制定《行政规程》
9. 还建议修正《实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(v)目，在基础申请或基础注册中的图样是黑白的和要求颜色的情况下，免去提供第二份彩色图样的要求。在上述情况下，一份由原属局证明的彩色商标表现物就足够了。
10. 最后，建议对下述各项作相应修正：
 - 《实施细则》第 15 条第(1)款第(iii)项，关于国际申请中未包括商标表现物涉及的不规范对国际注册日期的影响；
 - 《实施细则》第 17 条第(2)款第(v)项，要求被指定缔约方主管局在临时驳回通知中，要么以主管局可接受的方式列入商标表现物，要么指明访问这种表现物的方式；
 - 《实施细则》第 32 条第(1)款(b)项，关于在《产权组织国际商标公告》（以下简称《公告》）中公布依据细则第 9 条第(4)款(a)项第(v)目提供的商标表现物。
 - 《实施细则》第 32 条第(1)款(c)项，要求一并刊登商标的黑白和彩色两种形式的图样，该条规定将被删除，因为它将不再适用；以及
 - 《规费表》第 2.1.1 项和 2.1.2 项，及对关于国际申请基本规费对应脚注的修正。

原属局证明商标表现物的作用

11. 《议定书》第三条第(1)款要求原属局证明国际申请中的内容于证明之时与基础申请或基础注册中的内容“相符合”。涉及商标的，原属局必须证明国际申请中的商标与基础申请或基础注册中的商标“相符合”。
12. 《实施细则》第 9 条第(5)款(d)项第(iv)目要求，原属局应证明国际申请中的商标与基础申请或基础注册中的商标“相同”。一些缔约方将这条细则解释为，要求国际申请中的商标图样与基础申请或基础注册中的商标图样绝对相同。上述细则和这种解释超出了《议定书》第三条第(1)款中的要求。

13. 根据 2017 年进行的一项调查得出的结论²，相当一部分原属局在证明国际申请的表现物方面具有灵活性。例如，当商标在国家注册簿或数据库中的表现物是低质量的纸件图样时，这些主管局会允许申请人以质量更好的商标数字图形表现物提交国际申请。调查中载有说明各局表现出不同程度灵活性的具体实例，但是总体而言，调查结论强调的是大多数局会证明与基础申请或基础注册中的商标相符合的表现物，而不要求绝对相同。

14. 因此，建议修正《实施细则》细则第 9 条第 (5) 款 (d) 项第 (iv) 目，要求原属局证明国际申请中的商标与基础申请或基础注册中的商标相符合，而不是要求原属局证明商标相同。这一拟议修正将使《实施细则》与《议定书》保持一致，并承认各局可酌情灵活行使证明职能。

拟议修正在实务方面的影响

(A) 实务方面对缔约方主管局的影响

15. 一些作为原属局的主管局已开发了自己的纸件表格、电子表格或电子申请解决方案。这些主管局将必须确定是否有必要对这些表格或解决方案进行更改，以使申请人能够在拟议修正生效前以非传统方式提交国际申请。

16. 作为被指定缔约方主管局的各局必须确定根据其所适用的法律和做法，是否可以接受非图形表现形式。如果可以接受，各局将有必要确定是否需要更改其基础设施，以便在拟议修正生效前处理、公布和通知以这些新形式表现的商标。

17. 为了便利以非传统形式表现的商标注册，各主管局和国际局将需要以电子方式交换通信。目前，这似乎不是一个问题，因为国际申请和国际注册通知书、后期指定和其他登记现在几乎在所有情况下都以电子方式进行交换。

18. 2019 年，所有向国际局传送国际申请的 91 个主管局都是以电子方式传送的。在国际申请以外的通信方面，96 个主管局以电子方式向国际局传送了大部分通信。事实上，有 99 个主管局可以访问马德里主管局门户 (MOP)，这是一个与国际局交换通信的安全在线平台。

19. 国际局在一个文件传输协议 (FTP) 服务器上以可扩展标记语言 (XML) 数据或便携文档格式 (PDF) 文件或两者兼有的形式，向被指定缔约方主管局发出所有通知书，并在适用情况下同时提供商标的电子表现物。各局也可使用 MOP 下载 PDF 文件。2020 年 5 月，只有一个主管局在除 FTP 服务器和 MOP 以 PDF 文件形式提供的副本之外，仍接收邮政服务寄送的通知书记件副本。

20. 最后，大多数注册人现在都以电子方式向国际局传送通信，这一趋势有望得到加强，因为国际局计划在今后提供所有登记申请的在线表格。

21. 鉴于上述情况，在《实施细则》拟议修正生效后，《行政规程》将规定，依据《实施细则》细则第 2 条，对国际局的通信仅能以电子方式发送。

22. 上述规定仅意味着马德里体系的用户不能再通过邮寄方式向国际局发送通信。所有用户都可以继续使用“联系马德里”在线平台向国际局发送通信。注册人可以继续通过下载、填报、扫描和以 PDF 文件格式上传纸件表格，使用“联系马德里”提交其登记申请。将来，他们还将能够使用在线表

² 有 60 家主管局参与了该调查。其中 38 家主管局答复说，它们将证明提供更清晰商标表现物的国际申请。9 家主管局答复说，它们的做法将会视情况而定。见文件 MM/LD/WG/15/RT/2 “证明意义上的商标相符合” 第 7 页 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_2.pdf)。

格提交所有这些申请。各局可以继续通过 MOP 或 FTP 服务向国际局发送 PDF 文件和其他电子文件。它们还可以继续通过 FTP 服务器发送 XML 数据。

(B) 实务方面对国际局的影响

23. 国际局将迅速更新国际申请纸件表格 (MM2 表)、马德里申请助手及其电子申请解决方案, 以符合新的规定要求。接收 MM2 表格国际申请或使用国际局电子申请解决方案的主管局, 将能够依拟议修正接收国际申请。

24. 国际局能够接收、管理和传送商标的电子表现物。到目前为止, 这些仅为电子图形表现物 (如图片)。不过, 对任何商标电子表现物的程序都将是相同的。

25. 国际局将被要求调整其在线公布和信息服务, 使公众能够访问商标的非图形表现物。例如, 如果表现物包括声音或动态图像的数字记录, 《公告》和马德里监视器就必须提供一个在线机制来复制该记录。此外, 国际局还需要为同样目的调整其内部处理系统。考虑到已经规划的工作优先事项, 国际局估测需要两年时间来开发、测试和部署对其服务和系统的必要改动。

26. 国际局将继续在注册证和续展证, 以及向被指定缔约方传送的国际注册通知书中列入商标表现物。表现物由图像或文字构成的, 上述文档中将继续列入商标图样。否则, 文档中将列入产权组织网站上的相关地址, 所有有关方都可以在该地址访问该商标表现物。

27. 最后, 国际局将按照工作组的要求, 继续维护、更新和改进其成员概况数据库, 以加强访问关于《马德里议定书》缔约方可接受的商标类型和表现要求的信息。

将来可能对《实施细则》条例进行的修正 (引入灵活性, 允许用户满足指定缔约方的表现要求)

28. 依据对《实施细则》的拟议修正, 提交国际申请时提供商标非图形表现物的注册人, 可能无法在仍要求商标图形表现物的若干缔约方获得保护。如果申请人提交国际申请时提供图形表现物, 而被指定缔约方要求对申请的商标类型以非图形表现, 也会出现相同情况。上述情况可能导致临时驳回, 而注册人可能无法克服。

29. 虽然工作组要求本文件还应提出对《实施细则》的修正建议, 引入灵活性, 使用户能够满足各种表现要求, 但是工作组不妨进一步讨论引入此类灵活性的影响和有效性。

30. 作为一种可能的解决方案, 工作组不妨考虑, 是否也允许依据《行政规程》提供商标的第二份表现物能够有利于发现自己处于上述情况的注册人, 因为这将可能使这些注册人能够满足被指定缔约方不同的表现要求。

31. 原属局将不会被要求证明商标的第二份表现物。实际问题是, 大多数原属局将无法证明以该局所不接受的形式表现的商标。例如, 要求声音商标以乐谱表现的局可能无法证明以数字声音记录表现的同一商标。

32. 被指定缔约方主管局可以考虑商标的第二份表现物 (但不要求这样做), 以确定商标是否符合规定的要求, 并根据其适用法律给予或驳回对商标的保护。如果这样做, 主管局就可以对照原属局证明的表现物对商标的第二份表现物进行评估。此外, 主管局不妨要求, 或者注册人可以提供其他要素, 以帮助主管局进行评估, 例如商标的自愿说明。

33. 可能会有两方面关切，即允许提供商标的第二份表现物是否会带来法律上的不确定性，以及对这是否是当前问题有效解决方案的疑问。但是，这可能是在试图在有不同表现要求的缔约方获得保护时，避免临时驳回的唯一实用解决方案。

拟议修正的生效日期

34. 建议在得到工作组核准的前提下，对《实施细则》细则第 9 条、第 15 条、第 17 条和第 32 条的拟议修正，以及对《规费表》第 2.1.1 项和第 2.1.2 项的拟议修正于 2023 年 2 月 1 日生效。

35. 请工作组：

- (i) 审议本文件中的提案；并
- (ii) 建议马德里联盟大会按本文件附件中所提出的内容，或者以经修正的形式，通过对《实施细则》的拟议修正案，2023 年 2 月 1 日生效。

[后接附件]

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案以及对《规费表》的相应修正

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

于 ~~2020年2月1日~~ 2023年2月1日 生效

[.....]

第二章

国际申请

[.....]

第9条

国际申请的要求

[.....]

(4) [国际申请的内容]

(a) 国际申请中应包括或指明：

[.....]

(v) 根据行政规程所提供的商标表现物，图样应粘贴于正式表格所留方框内；该图样必须清晰，图样是采用黑白还是彩色的，应根据基础申请或基础注册中的图样是黑白还是彩色的而定~~若依本项第(vii)目要求颜色，应为彩色，~~

[.....]

(vii) 若基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或若申请人要求将颜色作为商标的显著部分且基础申请或基础注册中所包含的商标是彩色的，就对颜色提出要求这一事实所作的说明，以及对所要求的颜色或颜色组合的文字说明，~~若依本项第(v)目提供的商标图样为黑白颜色，该商标的一张彩色图样，~~

[.....]

(5) [国际申请的补充内容]

[.....]

(d) 国际申请中应包含一份原属局的声明，证明：

[.....]

(iv) 国际申请中的商标，视具体情况，系与基础申请中，或与基础注册中的商标 ~~相同相~~
符合，

[.....]

[.....]

[.....]

第三章 国际注册

[.....]

第 15 条 国际注册日期

(1) [影响国际申请日期的不规范] 如果国际局收到的国际申请未包括下列所有内容：

[.....]

(iii) 商标 ~~图样~~ 表现物，

[.....]

[.....]

第四章

缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

第 17 条

临时驳回

[.....]

(2) [通知的内容] 临时驳回通知应包括或指明：

[.....]

- (v) 如果临时驳回所依据的理由涉及某个申请或注册的商标，并且国际注册商标将与上述商标发生冲突，指明上述商标的申请日期和申请号、优先权日期（如有优先权日期的话）、注册日期和注册号（如有注册号的话）、商标所有人的名称和地址、商标的图样表现物或指明访问该表现物的方式，~~—~~以及全部或有关商品和服务的清单，不言而喻，该清单可以使用该申请或注册所用的语言，

[.....]

[.....]

第七章

公告和数据库

第 32 条

公告

(1) [有关国际注册的信息]

[.....]

- (b) 商标的图样表现物应以其在国际申请中~~出现~~提供的形式予以公布。如果申请人作出第 9 条第(4)款(a)项第(vi)目所述声明，应如实予以公布。

- (c) ~~[删除]如果依第 9 条第(4)款(a)项第(v)或(vii)目提供了商标的彩色图样，公告中应一并刊登该商品黑白和彩色两种形式的图样。~~

[.....]

规费表

~~2020 年 2 月 1 日~~ 2023 年 2 月 1 日 生效

规费表

瑞士法郎

1. [删除]

2. 国际申请

应缴纳下列规费并应适用 10 年：

2.1. 基本费（议定书第八条第(2)款第(i)项）*

2.1.1. 非彩色商标 图样表现物 653

2.1.2. 彩色商标 图样表现物 903

[.....]

[附件和文件完]

* 申请人原属国属于联合国制定的名单上的最不发达国家的，国际申请的基本费减为规定数额的 10%（四舍五入为最近的整数）。这种情况下的基本费为 65 瑞士法郎（非彩色商标 图样表现物）或 90 瑞士法郎（彩色商标 图样表现物）。