

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

临时驳回

国际局编拟的文件

导 言

1. 商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称工作组）在 2019 年 7 月 22 日至 26 日于日内瓦举行的第十七届会议上，讨论了注册人在收到临时驳回通知时在时限及时限计算方法方面面临的实际挑战。
2. 经过前述讨论，工作组要求国际局就《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》）的可能修正编拟一份文件，供第十八届会议讨论，这些修正应规定：
 - (i) 答复临时驳回的最短时限；
 - (ii) 计算上述时限的统一方式；
 - (iii) 对于需要时间修改法律框架、做法或基础设施的缔约方，延后实施这些新规定的可能性；
 - (iv) 进一步严格要求在临时驳回通知中明确说明上述时限的结束日，如果不可能，则说明计算该日期的办法；以及
 - (v) 规定电子通信为国际局向申请人、注册人和代理人发送通信的默认方式。¹

¹ 本文件第 2 段(v)项所述关于电子通信作为发送通信默认方式的讨论，在文件 MM/LD/WG/18/2 “《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”中有更详细的阐述。

3. 本文件提出了一些可能性供工作组审议，作为讨论上文第(i)至(v)项所述《实施细则》可能修正的基础。

所考虑的主要问题

4. 在答复被指定缔约方主管局作出的临时驳回通知时，注册人必须追踪不同的时限和不同的时限计算方法。这种情况是马德里体系用户常见的一个抱怨原因。

5. 注册人还强调，他们并不总是有足够的时间对临时驳回作出答复，特别指出，他们往往需要更多的时间来获得译文，考虑驳回理由，指定和指示当地代理人。在最坏的情况下，这些困难可能导致无法遵守有关时限，从而导致可能在一些被指定缔约方丧失权利。

6. 在工作组上届会议上，各代表团承认注册人面临的挑战，表示愿意讨论是否可能对答复临时驳回规定固定时限或最低时限。此外，许多代表团支持在计算最后期限时要保持一致，以帮助减少注册人的困惑。

7. 规定答复临时驳回的固定时限或最短时限，或统一时限的计算方法，或两者兼而有之，都不会影响主管局根据细则第 18 条之三第(2)款或第(3)款通知其终局决定的现行做法。一旦注册人对临时驳回作出答复且满足适用的要求，例如指定了当地代理人，所有进一步的程序和时限都将遵循适用的立法和做法。

8. 规定一个固定时限，从国际局将临时驳回通知传送给注册人之日起算，对有关各方都有利。这种办法将使注册人更容易管理自己的商标案卷，即使收到被指定缔约方的数件临时驳回也如此。有一个固定时限和统一的时限计算方法，不仅对注册人有利，而且会使马德里体系的所有用户处于平等地位。这对所有有关各方都是透明的，因为临时驳回通知将有相同的时限，国际局在向注册人传送通知时可以明确指出时限的结束日。

9. 若干代表团质疑，在马德里体系中设定不同于适用立法规定的时限，是否会导致国家或区域体系用户和马德里体系用户有不同待遇。情况不会如此；不同的时限不会使马德里体系用户更容易获得保护；它只是确保使用马德里体系的权利人有足够的时间指定当地律师对驳回提出抗辩。

10. 在 2019 冠状病毒病大流行期间采取的的必要措施，导致一些主管局关闭，邮政服务中断，这些凸显了国际局与其用户（主管局、申请人、注册人和代理人）进行电子通信的重要性和必要性。因此，如果工作组同意马德里体系下的所有通信都以电子方式交换，将是一个非常需要的积极发展。¹

时限和时限的计算

11. 对临时驳回作出答复的时限，加上不同缔约方计算时限的不同方式，对注册人答复临时驳回通知可用的时间有很大影响。因此，可以将这些问题放在一起讨论，而不是作为单独的问题。

12. 由国际局进行、2014 年提交工作组圆桌会议的一项调查²（下称调查）的结果显示，缔约方主管局给予的临时驳回答复时限相差很大，从 15 天到 15 个月不等。此外，调查还显示，缔约方计算这些时限的方式也不同。文件 MM/LD/WG/17/5，特别是该文件第 19 段，说明了注册人在收到多份临时驳回通知时面临的实际困难。³

² 见文件“关于临时驳回的情况”（https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf）。

³ 见文件“临时驳回的通知——答复的时限以及计算时限的方法”第 19 段（https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_5.pdf）。

13. 《实施细则》第 17 条第(2)款第(vii)项规定,对临时驳回作出答复的时限应“在一定情况下合理”。虽然该条细则指出,主管局最好在临时驳回通知中明确说明时限的结束日,但这并不是一项严格的要求,细则也没有对主管局应如何计算时限提出任何要求。因此,目前由缔约方根据其国内立法和做法说明时限和时限的计算方式。

14. 注册人指出,各缔约方规定的时限差异很大,这些时限的计算方式同样也有很大差异,通知中没有说明结束日,这使得时限让人困惑,难以管理。

15. 目前,临时驳回答复时限起始日的计算有四种不同的方法:

- (i) 主管局作出临时驳回的日期;
- (ii) 主管局向国际局发出通知的日期;
- (iii) 国际局将通知传送给注册人的日期;或者
- (iv) 注册人从国际局收到通知的日期。

16. 除了不同的时限计算方法,注册人实际能够用于答复通知书的时间会因为以下原因被缩短:主管局与国际局之间的通信方式;国际局采取的必要程序,平均需要 12 天;以及国际局与注册人之间的通信方式。如前所述,电子通信交流将在这方面对注册人有很大帮助。

17. 主管局计算时限的方式可能对注册人更有利,也可能对注册人更不利。例如,从国际局向注册人发出通知之日起计算的两个月时限,相比从主管局作出决定之日起计算的三个月时限,可能让注册人有更多时间答复驳回。

从主管局作出决定或发出临时驳回通知之日起计算时限

18. 从主管局作出决定或向国际局发出临时驳回通知之日起计算时限,可能会给注册人带来不利后果。有些情况下,注册人收到通知时,时限甚至可能已经届满。缔约方主管局必须通过国际局发出临时驳回通知,国际局只有在国际注册簿上登记后才能将通知转发给注册人。

19. 采用上述计算方法的主管局,或许可以适用一种无需修改缔约方适用立法就能为注册人改善情况的解释。这种解释是,在计算时限时,驳回可以视为在国际局向注册人转发之日作出或者传送给国际局。

20. 这种解释可以写入《实施细则》,它将使国际局在向注册人转发通知时能够指明时限结束的实际日期,并确保注册人有足够的时间考虑对驳回提出抗辩。

从国际局向注册人传送通知之日起计算时限

21. 将为马德里体系的所有用户提供法律确定性和透明度的解决办法是,从国际局向注册人传送通知之日起计算时限。

22. 国际局在发给主管局的收件回执中告知各局向注册人传送通知的日期,收件回执中还注明国际局收到通知的日期。这两个日期也可在“马德里监视器”在线数据库中查询。

从注册人收到国际局通知之日起计算时限

23. 虽然从注册人收到驳回通知之日起计算时限,相对于上述两种情况而言,可能对注册人造成的后果不那么严重,但却不能提供法律上的确定性。

24. 这种计算方法提出了一些问题，例如：注册人视为收到通知的日期，他们如何证明实际收到日期，特别是当这一日期晚于注册人被推定为收到通知之日时。

25. 对马德里体系的所有用户——注册人、主管局和第三方来说，最有利的计算方法看来都是，临时驳回通知的答复时限从国际局向注册人传送通知之日起计算。

固定时限或最短时限

26. 从国际局向注册人传送临时驳回通知之日起计算的固定时限或最短时限，将为马德里体系的所有用户提供进一步的确定性。这不仅可以为注册人提供明确的结束日，而且还可以让他们有足够的时间考虑临时驳回的理由，必要时获得译文，并在有关被指定缔约方指定代理人。

为所有缔约方规定固定时限

27. 马德里体系已经为某些情况规定了固定时限。更具体地说，《实施细则》向申请人、注册人或主管局给了自通知之日起的三个月时限来答复国际申请不规范或国际注册变更登记请求不规范。

28. 在前述调查中，参与调查的主管局中有 61% 表示，其适用的立法规定对依职权临时驳回作出答复的时限为三个月或更长时间，而 52% 的主管局表示，如果有异议，时限为三个月或更长时间。鉴于上述情况，三个月的固定时限可能是可以接受的时间长度。

29. 主管局对答复临时驳回通知规定三个月的固定时限，从国际局通知之日起计算，将使注册人有足够的时间对驳回提出抗辩，同时为用户简化马德里体系。

为所有缔约方规定最短时限

30. 一些代表团表示，它们赞成对所有缔约方规定最短时限。规定最短时限，从国际局向注册人传送通知之日起计算，对注册人的好处不如固定时限，但与目前的情况相比是向前迈出了一大步。

31. 前述调查显示，66 个主管局中有 40 个局目前规定了三个月或以上的时限；16 个局规定了两个月的时限。因此，85% 的主管局允许在两个月或更长时间内答复临时驳回。在 50 个表示它们为答复基于异议的临时驳回规定不同时限的主管局中，39 个（78%）规定了两个月或更长时间的时限。因此，相当多的主管局将能够满足两个月的最短时限。这种最短时限并不妨碍各局给予更长的时限。

前进方向

32. 综上所述，请工作组考虑，固定时限或最短时限是否最适合注册人的需要，是否请国际局编写一份文件，提出对《实施细则》的必要修正，供今后一届会议讨论，其中：

(i) 对答复临时驳回规定固定时限或最短时限，以及；

(ii) 规定时限从国际局向注册人传送通知之日起计算。

33. 在《实施细则》中引入一个有具体计算方法的规定时限，可能需要修改缔约方的适用立法、做法以及信息和通信技术系统。为此，上述文件还可以建议推迟执行拟议的修正案。

34. 请工作组讨论本文件中所载的信息，并就可能的前进方向向国际局提供指导。

[文件完]