

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第二十届会议

2022年11月7日至11日，日内瓦

经更新的马德里体系发展路线图

国际局编拟的文件

1. 商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称工作组）在第十四届会议上，就如何在不动摇体系基本原则的情况下使马德里体系不断发展以满足所有成员的需求和更加灵活有效商定了未来讨论的议题路线图。¹工作组在第十五届会议上修订了这一路线图。²
2. 在第十五届会议之后，工作组讨论了该修订路线图中提出的大部分议题，更具体地说，就是替换、转换、新的商标类型、限制、答复临时驳回的统一时限、可能缩短的依附期以及更正。
3. 本文件提出了更新的路线图，从更全面的角度看待马德里体系，超越了单纯的法律问题，涵盖了马德里体系在未来五到十年的发展。
4. 更新后的路线图受到产权组织《中期战略计划》的启发，反映了其中的原则和指导方针。

马德里体系的地理覆盖范围

5. 马德里体系向全球体系的转变，随着《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称《议定书》）的通过而加速，取得了显著的成功。《议定书》给马德里体系带来了更多的灵活性，并大大改进了国际注册程序。1988年，在《议定书》通过之前，马德里体系有23个成员，而现在这个数字已经增加到112个，涵盖128个国家。

¹ 见文件 MM/LD/WG/14/4 “商标国际注册马德里体系的未来发展”。

² 见文件 MM/LD/WG/15/5 “主席总结”。

6. 为了完成其地理覆盖，马德里体系应该有 150 至 160 个成员。相信这一目标可以在未来 5 至 10 年内实现。

马德里体系的使用

7. 除了一些特殊年份（特别是在金融危机和 COVID-19 大流行期间），马德里体系的使用在过去几十年里一直在增长。然而，这种增长是不平衡的，主要是由体系的长期的成员和数量有限的最近加入的成员的申请所推动的。许多新成员对该体系的使用是有限的。此外，即使在长期的成员中，也有相当大的潜力来扩大对马德里体系的使用，特别是中小企业的使用。最后，虽然马德里体系的申请以健康的速度增长，但在某些司法管辖区，对直接途径的使用增长更快。

8. 国际局将更加重视马德里体系的营销和推广，以应对上述挑战。地方当局在制定和执行这些新方法方面的合作将是至关重要的。这些营销和推广活动将超越传统的基于事件的活动，而是采取与地方当局合作并在市场研究的基础上制定更长期和更广泛工作计划的形式。

马德里体系的法律框架

9. 由于马德里体系固有的某些法律要求（基础商标、依附）、各国具体的法律要求（声明）或做法（在各局或国际局），或者由于难以使用马德里体系，一些商标所有人利用直接途径而非马德里途径为其商标寻求保护。

10. 到目前为止，成员之间似乎还没有就废除这些基本法律要求（资格、基础商标和依附）达成一致。出于这个原因，建议在未来 5 到 10 年内，集中讨论有可能实现具体改进的问题。在这方面，建议在马德里工作组中（继续）讨论以下议题。

注册人答复临时驳回的最短时限

11. 在驳回一个商标时，有关主管局可以自由决定商标所有人对驳回提出异议的时限（及其计算方法）。由于时限不同（从 15 天到 15 个月不等），以及这些时限的不同计算方法，对商标所有人来说是一个挑战。

12. 工作组同意，引入两个月的最低时限，将为商标注册人管理其权利组合提供重要的保证和稳定性。它还将使注册人有足够的时间来确定是否值得增加聘请当地律师对驳回提出异议的费用。这个议题在文件 MM/LD/WG/20/3 中讨论。³

简化规费表

13. 自 1996 年以来，马德里体系下的应缴费用一直没有改变。一个更加精简和简化的规费表将使商标注册人受益，并可以大大简化马德里体系。这可以以不影响成本/收入的方式实现，即不增加用户的费用或减少成员局或马德里联盟的收入。这项工作与流程自动化密切相关，包括使用在线表格进行各种业务的可能性。

增加语言

14. 已有提议在马德里体系中增加阿拉伯文、中文和俄文。增加语言数量将吸引更多的用户使用马德里体系，因为更多的商标所有人将能够以其本国语言提交和管理申请和注册。从主管局收到的使用

³ 见文件 MM/LD/WG/20/3 “临时驳回”。

这些语言的保护范围决定，将有助于外国商标所有人在这些地方行使其权利。这个议题在文件 MM/LD/WG/20/6 中讨论。⁴

缩短依附期

15. 如果基础商标在依附期（从国际注册日起算五年）内效力终止，国际注册将在相同范围内被注销。

16. 工作组讨论了将依附期从五年缩短到三年的可能性，这将需要召开一次外交会议。虽然这种缩短不会完全消除依附可能给商标所有人带来的不确定性，但它将减少国际注册被随之注销的风险。这个议题在文件 MM/LD/WG/20/5 中讨论。⁵

马德里体系的实际运作

17. 应在国际局、成员主管局和两者之间的联系层面上改进体系的实际运作。

国际局

更好的客户服务

18. 产权组织每两年一次的客户调查显示，国际局提供的客户服务还有改进余地，特别是在程序透明度和简单性以及申请和国际注册状态方面。必须更彻底地分析这种反馈的根本原因，以便采取适当行动。此外，可以更好地利用马德里注册簿所包含的数据，为用户提供增值服务（例如在可能的情况下，提供易于识别和自动生成的标准化报告，反映商标在每个被指定成员的状态）。

数字化

19. 几十年来，在从基于纸张的流程转向电子环境方面一直在不断进步。然而，需要将更多的前沿技术和自动化数据处理融入到业务流程中去，使之达到更高的水平。这将有助于为马德里体系引入新的功能（如语言），并使整个体系更加高效和透明，使用户和主管局都受益。在新的马德里信息技术（IT）平台项目的背景下，这方面正在取得重要进展。

审查做法

20. 国际局需要审查其审查做法，确保这些做法为用户和主管局增加真正的价值。特别是需要注意商品和服务名称这一复杂领域，需要在严格性和灵活性之间取得适当平衡。国际局可以从被指定成员如何评估国际注册中的清单中得到指导，以改善其在这方面的服务。

成员主管局

实施立法

21. 体系所有成员都必须制定与马德里兼容的立法，以提供法律确定性，并使商标所有人能够在有关主管局及其法院维护和执行其权利。不幸的是，仍有少数成员没有与马德里兼容的立法，导致一些主管局无法处理指定。还有一些成员缺少具体的马德里条款（如代替和转变）。最后，一些成员的国家规定与马德里法律框架相抵触，给商标所有人带来了问题。

⁴ 见文件 MM/LD/WG/20/6 “根据文件 MM/LD/WG/19/8 ‘主席总结’ 第 23 段第(ii)项和第(iii)项的要求提交的报告”。

⁵ 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”。

22. 国际局呼吁有关成员纠正这些不足之处。马德里注册部愿意支持这些起草具体马德里条款的工作，并就可以采取的安全措施提供建议，以确保更好地处理国际申请和国际注册中的指定。

23. 有了所需的立法，以及对马德里体系的更好理解，将使有关成员能够就保护范围发布可执行的决定，并为在其境内寻求保护的商标注册人提供更好的服务。

声明

排除后期指定

24. 被指定成员已声明，国际注册的日期早于《议定书》在该成员生效的日期的，商标注册人不能后期指定该成员。应与有关成员讨论撤回这些声明的可能性（一些成员已经撤回）。

分两部分缴纳的单独规费

25. 一些成员要求单独规费分两部分缴纳，第一部分在指定时缴纳，第二部分在主管局准备给予保护时支付。提前缴纳所有规费可以减少错过缴纳第二部分规费的时限以及因此而失去该指定的风险。商标注册人及其代理人的反馈表明，分两部分缴费在计算应缴费用总额时造成混乱。此外，撤回这种声明将减少有关主管局和国际局的工作量，因为没有必要发送和处理目前需要的关于缴纳第二部分规费的额外通知。

26. 一个相关成员正在修订其立法，以便向只缴纳一次规费的方向发展。撤回这一声明是否可以与其余成员一起进行，值得讨论。

流程改进

27. 不同成员的不同做法使商标所有人管理自己的权利变得很麻烦。一些成员规定的异议程序（第三方）是，主管局只有在发现异议有价值的情况下才发出临时驳回通知。可以说，这可以视为一种优势，因为主管局可以过滤掉明显没有根据的反对意见。然而，当地律师经常联系有关注册人，试图招揽工作——错误地告知他们需要采取行动并造成混乱。一个解决办法是，这些主管局将其收到的异议发给国际局，由国际局转给注册人，从而向他们提供明确信息，说明已经有人提起异议，他们不需要采取行动。这将使注册人可以选择等待，看主管局是否提交正式的临时驳回，或者在早期采取行动，以试图避免或克服以后可能出现的驳回。

28. 一些成员要求商标注册人在不同的时间间隔内记录商标在商业中的实际使用，或继续在商业中使用商标的意图。这种要求遵循每个有关成员的国家立法，不属于马德里体系的范围。所需文件必须直接提交给有关主管局。但是，为了方便商标注册人管理和维持其国际注册，可能值得与这些成员讨论是否可以通过国际局提交所需表格（证据和文件）（以及是否可以自动提醒）。

29. 理想的情况是，所有成员都应该在他们被指定时就保护范围作出决定。目前情况并非如此，由于缺乏具体的马德里立法、资源或主管局能力，并非所有成员都在作出这样的决定（见“实施立法”和“培训”标题下的更多内容）。根据《议定书》，如果商标注册人在适用的临时驳回期限届满前没有收到成员的决定，则视为获得保护。如果没有文件明确注册人在有关成员中拥有专有权，这对注册人来说并不舒服，因为很难在主管机关（海关和法院）行使权利。此外，在需要提交实际使用文件的情况下，很难确定注册人应在何时提交文件，或者何时让第三方提起因一段时间未使用的撤销诉讼，因为提起此类诉讼的起点可能从被认为获得保护之日起算。应与成员进行讨论，看国际局可以如何支持各局发出关于保护范围的决定。

培训

30. 当有新的国家加入《议定书》时，马德里注册部向有关主管局的工作人员提供全面支持和综合培训。培训内容包括主管局作为成员的作用（原属局和被指定成员的主管局），重点是发出保护范围决定的实际操作，以及如何将这些决定通知国际局（将转发给有关注册人）。

31. 根据要求，马德里注册部还为现有成员提供培训，以刷新或更新他们对马德里体系的知识，形式可以是各局的区域培训或某一特定局的培训，以及为律师和代理人提供关于如何使用马德里体系的培训课程。马德里注册部现在可以使用在线平台为一个局或一组局提供有针对性的培训，已经能够增加这种培训活动的数量和频率。产权组织还提供关于马德里体系的远程学习课程（WIPO 学院），对主管局工作人员以及私人从业者都很有用。

国际局与成员主管局之间的联系

32. 国际局认为，马德里体系需要全面加快其数字化转型的步伐，以期包括各局在内的体系所有用户建立一个完全数字化的工作环境。为国际局和主管局之间的通信所包含的数据交换提供一个标准化和高效的界面，是数字工作环境的关键支柱之一。

33. 到 2022 年 3 月，国际局已经以电子方式发送所有给主管局的通知。原属局以电子方式向国际局传送的国际申请占 86.7%。对于被指定成员主管局发出的决定，情况更为复杂，因为文件和数据以多种格式传输，根据通信类型使用不同的标准。例如，45 个主管局目前正在使用马德里电子通信系统（MECA），一种基于 XML 的数据交换格式，而 97 个主管局使用马德里主管局门户（MOP），一种基于 web、用于上传文件的工具。

34. 国际局的目标是建立一个来自各局所有信息的现代化存储库（马德里对象存储系统），作为新的马德里 IT 平台项目的一部分。该存储库需要以持续和可靠的方式从各局接收高度标准化和可机读数据。因此，鼓励成员与国际局进行双向全电子通信，以可机读格式交换足够粒度的数据。国际局将提供工具、标准和能力建设援助，以促进这一目标。向双向电子通信的转移预计将逐步进行，在数量和资源允许的情况下，成员将转向更现代的技术。

35. 请工作组审议本文件中提出的信息，提出供审议的进一步议题，并就可能的前进方向向国际局提供指导。

[文件完]