

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第十三届会议

2015年11月2日至6日，日内瓦

### 修正后的《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》 第24条第(5)款：实施问题

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”)在第十二届会议上讨论了《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》(下称“《共同实施细则》”)的多项具体修正案。工作组除其他外，建议马德里联盟大会通过细则第24条第(5)款的修正案。马德里联盟大会在2015年10月举行的第四十九届会议上通过了第24条第(5)款的修正案，生效日期为2017年11月1日<sup>1</sup>。
2. 《共同实施细则》第24条第(5)款的修正案改变了后期指定的两个具体方面。(a)项和(d)项的修正除其他外规定，后期指定仅涉及国际注册中列出的部分商品和服务的，第12条和第13条比照适用，(c)项的修正限制了缺少或商标使用意图声明有缺陷这一不规范未补正的结果。
3. 为确定实施《共同实施细则》修正案的最佳办法，国际局进行了筹备工作，并在其中发现了若干问题，可能对第24条第(5)款(a)项和(d)项修正案的实施产生影响。这些问题是：需要按商标注册用商品和服务国际分类(尼斯分类)的旧版本核验后期指定中所列名称的分类，审查工作量和复杂度的预计增长，自动化成果受到的制约，以及实施修正后细则所需的资源和技能组合。

<sup>1</sup> 见文件 MM/A/49/3。

4. 这些实施问题有必要请工作组注意，因为它们可能要求对第 24 条第(5)款(a)项和(d)项的修正案进行进一步审议。

5. 由于国际局未发现第 24 条第(5)款(c)项的任何实施问题，该项将保留马德里联盟通过的形式，于 2017 年 11 月 1 日生效。

## 具体实施问题

### 按尼斯分类旧版核验

6. 国际局按原属局收到国际申请时有效的尼斯分类版本或文本对国际申请中商品和服务名称的分类进行检查。之后，国际局不再对商品和服务列表进行重分类，两部条约或者《共同实施细则》中也无此任务规定<sup>2</sup>。

7. 修正后的第 24 条第(5)款将要求国际局对后期指定中所列商品和服务名称的分类进行核验，并在分类不正确时通知注册人。为一致性起见，后期指定中的商品和服务，应按有关国际注册的主清单分类所用的尼斯分类的版本和文本，由注册人列出，并由国际局核验。

8. 下表 1 显示了对应于主清单分类所用尼斯分类各版本和文本的有效国际注册数。从表中可以看出，后期指定中可能包含用尼斯分类几乎任何版本或文本开列的商品和服务，而依照修正后的第 24 条第(5)款，国际局现在负有对这种分类进行核验的任务。

表 1 - 尼斯分类各版本和文本的国际注册量

版本和文本	出版或生效	国际注册数	%
NCL (2)	1971 年 1 月 1 日	13,397	2%
NCL (3)	1981 年 1 月 1 日	5,569	1%
NCL (4)	1983 年 1 月 1 日	17,835	3%
NCL (5)	1987 年 1 月 1 日	33,314	5%
NCL (6)	1992 年 1 月 1 日	53,781	9%
NCL (7)	1997 年 1 月 1 日	53,374	9%
NCL (8)	2002 年 1 月 1 日	102,977	17%
NCL (9)	2007 年 1 月 1 日	189,426	30%
NCL (10-2012)	2012 年 1 月 1 日	42,430	7%
NCL (10-2013)	2013 年 1 月 1 日	45,548	7%
NCL (10-2014)	2014 年 1 月 1 日	45,469	7%
NCL (10-2015)	2015 年 1 月 1 日	20,584	3%

合计

623,704

### 国际局审查工作量和复杂度目前的情况和预计的增长

9. 必须指出，有至少一项删减的后期指定登记数在增加。2011 年，2,248 件已登记的后期指定含有至少一项删减。2014 年，该数目增至 3,211 件后期指定<sup>3</sup>。

<sup>2</sup> 1996 年 3 月 31 日之前，国际局在国际注册续展时对国际注册中的商品和服务清单进行整理合并，删除已注销的和在所有被指定缔约方被驳回的商品和服务。此外，国际局根据国际注册续展时有效的尼斯分类版本对商品和服务清单进行重分类。这种做法在 1996 年 4 月 1 日《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》生效时停止。

10. 除了因含有至少一项删减的后期指定数量增长而增加的工作量以外，预计实施修订后的第 24 条第(5)款将使国际局的审查程序更复杂，原因是这些删减越来越多地使用自由表述，也就是国际注册中没有、尼斯分类字母顺序表中也没有的名称<sup>4</sup>。

11. 后期指定涉及国际注册中的全部商品和服务的，或者仅仅是为了排除国际注册中所含的一个或多个名称或类别的，其审查和登记简单明了。而当注册人用自由表述来表达对商品和服务清单的删减时，审查变得复杂起来。

12. 使用自由表述，注册人可以更详细地说明保护所及的商品和服务，因为相对来说，尼斯分类字母顺序表中的名称较少。注册人因此可以针对不同被指定缔约方来编写商品和服务清单，尤其是那些对具体程度要求较高的缔约方，以努力避免临时驳回。

13. 尽管在后期指定中使用自由表述对注册人而言是一种非常方便的灵活性，但给国际局依照修订后的第 24 条第(5)款必须进行的检查增加了复杂性。如前所述，这种检查将必须根据有关国际注册主清单分类所用的尼斯分类的版本和文本进行。

### 后期指定中删减的分类自动化受到的限制

14. 目前支持审查员对国际注册中所列商品和服务进行分类的分类数据库是 2005 年采用的。分类数据库系统(非正式名称“圣诞树”)的内容是根据尼斯分类第九版编制的。数据库按尼斯分类第十版每个文本所带来的修改进行更新，并收入了常用以及分类稳定的词语。数据库现有 88,387 个英文名称，46,425 个法文名称，45,534 个西班牙文名称。尼斯分类第九版和第十版已经收入该系统，第一版至第八版还没有。

15. 圣诞树与马德里体系商品和服务管理器(MGS)不同，后者是向用户提供的外部分类工具，用以帮助编写商品和服务清单并进行分类。MGS 比圣诞树的名称要少，而且仅反映尼斯分类现行的版本和文本。

16. 依照修正后的第 24 条第(5)款(a)项和(d)项，当注册人提交的后期指定包含使用自由表述的删减时(即：这些表述未包含在国际注册内，未列入尼斯分类字母顺序表，也未包含在内部分类数据库中)，国际局将需要对这些删减进行手工审查，根据国际注册所用的尼斯分类版本和文本对分类进行核验。

17. 圣诞树可以进行进一步开发，以收入尼斯分类以前所有版本的字母顺序表。但是，即使进行这种开发，也很可能不足以使国际局履行其新的审查和分类职责。

### 额外的合格资源

18. 由于后期指定中所列的商品和服务分类将需要根据尼斯分类的旧版本进行手工核验，因此，执行这一工作的审查员将需要具备尼斯分类所有版本的大量历史知识。马德里注册部目前没有这种历史知识，要获得必要的知识水平，即便在最好的情况下也具有挑战性。

---

[脚注接上页]

<sup>3</sup> 见文件 MM/LD/WG/13/2 表 I。

<sup>4</sup> 文件 MM/LD/WG/12/2。

19. 仅考虑因实施修正后的第 24 条第(5)款所产生的额外工作量，不考虑其复杂程度，将需要增加 4 名审查员。但是，能否从外部征聘到具备所需尼斯分类历史知识的审查员，并不清楚。这一挑战各个国家局也在面对。

20. 慢慢发展内部资源，获得相关历史知识，是可能的，但这将需要大量长期的培训投入。而获得这种胜任能力所作的努力，必须要结合进行上述手工核验的净收益来考虑。

21. 此外，实施修正后的细则可能产生潜在的风险，例如对总处理时间可能产生消极影响，尤其是对后期指定的处理产生影响，这可能给注册人带来不必要的耽搁。

22. 最后，缔约方和注册人必须评估国际局尽可能对分类进行手工检查，是否会给被指定主管局为确定带有删减清单的后期指定的保护范围所作的审查增加价值。

23. 鉴于上述问题，工作组需要考虑修正后的第 24 条第(5)款是否应按其目前形式予以实施，还是应当进一步加以修订。

*24. 请工作组注意上述实施问题，并考虑可能需要提出哪些额外建议交 2016 年马德里联盟大会通过。*

[文件完]