

## 商标国际注册马德里体系法律发展工作组

### 第十五届会议

2017年6月19日至22日，日内瓦

### 对商标国际注册马德里体系下删减的分析

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”）在其第十四届会议上，要求国际局为下届会议编拟一份文件，分析各局在删减审查中的作用，更具体地说，是作为原属局和被制定缔约方的局在删减中的作用及其可能产生的影响，包括就这两种作用提出提案。<sup>1</sup>

2. 本文件分析了马德里体系的删减，根据其法律框架的规定，澄清了各局和国际局在删减方面的作用和默示职责，并提出了对所述法律框架的修正建议。

### 原属局在国际申请删减中的作用

3. 在之前的会上，工作组讨论了进一步阐述证明职能以在国际申请中纳入删减的可能性；更确切地说，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》（以下分别称为“《共同实施细则》”、“《协定》”和“《议定书》”），明确指出原属局应证明国际申请中的删减在该申请主要清单的范围之内。

4. 根据《议定书》第三条第(1)款，原属局必须“[……]证明国际申请中的内容于证明之时分别与基础申请或基础注册中的内容相符合”。《议定书》第三条第(2)款只委托国际局和原属局验证所指明的商品和服务及其分类是否正确。

5. 《共同实施细则》第9条第(5)款(d)项指出了证明职能的要素，例如，收到请求的日期以及国际申请的内容与基础注册的内容相符。证明职能包括验证“[……]国际申请中指明的商品和服务，视

<sup>1</sup> 见文件 MM/LD/WG/14/6 第 19 段。

具体情况，为基础申请中，或为基础注册中出现的商品和服务清单所包括”（《共同实施细则》第 9 条第(5)款(d)项第(vi)目）。

6. 国际申请中的删减将影响所产生的国际申请在被指定缔约方的保护范围。《马德里议定书》和《共同实施细则》都未预见到让原属局对此种删减进行审查的情况。

7. 《共同实施细则》第 8 条于 1994 年 4 月 1 日生效，没有明确设想国际申请的删减这一情况。这项选择直到 1996 年才在细则第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目中作出规定。但是，虽然《共同实施细则》第 9 条第(5)款(d)列出了应证明的要素，也没有提及国际申请中的删减。

8. 在工作组第十四届会议上，有些代表团说他们局对删减作了评估，证明删减在国际申请主要清单的范围内。建议修正《共同实施细则》，明确纳入删减作为证明职能的一部分，具体来说，要求各局评估删减是否在基础注册和国际申请的范围内。此外，建议国际局对这项新的证明职能进行审核。

9. 但是，其他代表团不支持这一观点，因为他们认为，原属局的这种评估相当于对删减的审查，这是只应由被指定缔约方的局开展的工作。

10. 工作组未能达成共识，这意味着证明职能是否应纳入对删减的证明仍是个开放性问题。在工作组达成共同谅解之前，建议修正《共同实施细则》为时尚早。

11. 但是，各局可协助申请人拟定删减。在其第八届会议上，工作组讨论了文件 MM/LD/WG/8/2，总结了对关于服务提供范围和水平以及原属局任务的问卷答复。在 58 个答复的局中，69%表示协助申请人拟定删减。这种协助工作可帮助申请人避免删减所列名称分类方面的不规范。

#### 国际局在含有删减的国际申请和后期指定中的作用

12. 如《议定书》第十一条第(1)款所载，国际局应进行国际注册并履行相关职责。国际局的主要任务可总结如下：

- (a) 进行审核，确保满足国际申请适用的要求和登记的请求（如《共同实施细则》第 14 条和第 24 条）；
- (b) 会同原属局，只对国际申请中的分类进行审核（《共同实施细则》第 12 条和第 13 条）；
- (c) 在国际注册簿上登记商标或记录事宜，通知申请人或注册人和有关缔约方的局，并公布相关信息（如《共同实施细则》第 24 条至第 27 条）；以及
- (d) 依照《议定书》开展行政工作，具体来说，与国际注册簿维护相关的工作（如《共同实施细则》第 28 条、第 30 条和第 32 条）。

#### 含有删减的国际申请

13. 《议定书》第三条第(2)款要求国际局会同原属局，审核国际申请中商品和服务名称的分类，进一步的细节在《共同实施细则》第 12 条和第 13 条中作了规定。此外，《议定书》第三条第(4)款要求国际局依照《议定书》第二条登记所申请的商标。国际局的任务授权仅限于对手续和分类的审核。

#### 含有删减的后期指定

14. 虽然《议定书》第三条之三第(2)款允许对国际注册进行后期指定，但它并未授权国际局审核商品和服务名称的分类。它只是要求国际局在后期指定符合适用要求时，登记领土延伸的申请，通知有关的局并予以公布。

15. 2016 年 10 月，马德里联盟大会（以下称为“大会”）推迟了之前通过的细则 24(5) (a) 和 (d) 修正的生效日期，修正要求国际局自主审核删减后的后期指定中所列的名称分类。<sup>2</sup>考虑到《议定书》第三条之三第(2)款和《共同实施细则》第 9、12、13、24 和 25 条，按修订后的细则 24(5) 的设想进行审核会超出法律框架规定的范围。

16. 而且，按工作组在其第十三届会议上的讨论<sup>3</sup>，开展审核在实际中会遇到各种复杂情况，例如，处理旧版的《尼斯分类》，增加审查工作的量和复杂程度以及需要新的流程和信息技术（IT）解决方案。因此，国际局很有可能会要求额外的合格资源，因为新的审核会发现不规范，延长后期指定的处理时间并延迟其记录和通知。

17. 鉴于以上原因，请工作组重新审议以前通过对细则 24(5) (a) 和 (d) 的修正。

18. 忆及在上述会议上，大会还通过对细则 25(2) (d) 的修正，定于 2017 年 7 月 1 日生效。这一修正将要求注册人在请求登记删减作为变更时，只能把删减后的商品和服务分在相应的国际注册中出现的分类号下。<sup>2</sup>国际局将核验请求是否符合这一要求，如不符合，将提出不规范。

19. 可以为登记后期指定中的删减设计类似规定。大会在 2016 年 10 月通过的《共同实施细则》第 24 条可以进行修正，加入与细则 25(2) (d) 类似的正式要求。国际局将进行审核，确保删减与国际注册主要清单已涵盖的类相关，而且有关被指定缔约方的局将考虑删减来决定保护范围。

20. 此外，当出现与此要求相关的不规范，而注册人未对该不规范作出救济时，可以认为后期指定不包含受此不规范影响的产品和服务。这将使未受此种不规范影响的商品和服务的后期指定得以登记。

#### 被指定缔约方的局在删减中的作用

21. 《议定书》第五条承认由被指定缔约方的职权单位决定国际注册在其领土内的保护范围，包括关于商品和服务的保护范围。该范围可以与国际注册完整的主要清单或删减后的清单相关。

22. 《共同实施细则》第 16 条至第 18 条之三既适用于国际注册的指定，也比照适用于后期指定。具体来说，细则 17 处理临时驳回，细则 18 之三处理所谓的终局决定。这些细则详细规定了通报这些决定及其内容所要求的条件。

23. 依照《议定书》第五条，被指定的缔约方可以审查删减后的商品和服务清单，无论此删减是登记在国际注册中、后期指定中，还是作为变更登记，均可予以审查，以决定是否授予商标保护。

24. 一些缔约方已经在其审查中考虑了删减，并因此就删减后的保护范围作出决定，同时决定此删减后的范围是否在国际注册的范围之内。但是，一些代表团虽然表示愿意，却仍感到其主管局在本国法律中缺乏这样做的法律基础。<sup>4</sup>

25. 依照《共同实施细则》第 25 条，被指定缔约方的局在作为变更登记的删减中的作用很清楚。细则 27(5) 规定，具备机制的主管局作出的反对可以生效，反对原因是主管局已经通知国际局，删减产生的商品和服务清单在他们看来，比国际注册的主清单或商标在其相应领土的保护范围要广。

---

<sup>2</sup> 见文件 MM/A/50/5 第 22 段。

<sup>3</sup> 见文件 MM/LD/WG/13/8。

<sup>4</sup> 见文件 MM/LD/WG/14/7 第 375、377、380 和 382 段。

26. 虽然被指定缔约方的局显然有权审查删减并决定其是否在国际注册的范围内，但依照《议定书》第五条，驳回应基于的理由只能是直接向该局提交的申请所适用的理由。一些代表团已经指出，其缔约方的法律未设定可驳回删减效力的理由，一些代表团甚至表示，认为由于存在此种空白，很难依照细则 27(5) 发出声明。

27. 据此，工作组请国际局提出对《共同实施细则》的修改建议，为被指定的缔约方提供法律基础，以驳回认为不在国际注册范围之内的删减的效力。这种法律基础可以纳入细则 17 和细则 27(5)。

## 结 论

28. 基于以上阐述，可得出如下结论：

- (a) 证明职能是否应包括删减，仍是个开放性问题，直至工作组达成共同谅解。
- (b) 协助申请人拟定删减的原属局可在某些局发挥咨询作用的情况下，继续这一做法。
- (c) 国际局没有审核删减后的后期指定中所列商品和服务名称分类的任务授权。
- (d) 可给予国际局任务授权，审核确保删减后的后期指定中的商品和服务仅依照国际注册中出现的相应分类号进行划分。
- (e) 被指定缔约方有权审查所有删减，以决定其是否在国际注册的范围内，并决定是否给予商标保护。这样将确保任何此种决定均由所涉领土的职权单位作出，这也将因此增加法律确定性。

## 对共同实施细则的拟议修正

29. 为给被指定缔约方提供法律基础来驳回国际注册、后期指定中的删减和作为变更登记中的删减的效力，建议修正细则 17 和细则 27。另外，为给予国际局任务授权来审核确保删减后的后期指定中的商品和服务仅依照国际注册中出现的相应分类号进行划分，建议修正细则 24。

30. 可修改细则 17(2)，添加一条新的第(iv 之二)项，规定临时驳回通知可能包括关于国际申请删减效力的声明。依照细则 24(9)，这一规定将也适用于后期指定。

31. 修正将使缔约方能在删减中所列的商品和服务未被国际注册的主清单涵盖时，驳回国际注册或后期指定中的删减的效力。缔约方将需具体说明，声明是否涉及删减所列的所有商品和服务，还是仅是其中一部分。

32. 如果声明仅涉及删减所列的部分商品和服务，缔约方可以决定对其余的商品和服务授予保护，前提是没有可驳回的理由。驳回整个删减效力的声明可能导致全面驳回，因为不清楚是哪些商品和服务寻求保护。

33. 另外，建议对于细则 24：

- (a) 修正第(3)款(a)项，加入一条新的第(iv 之二)目，要求后期指定中删减后的清单只能依照国际注册中出现的相应分类号进行划分；
- (b) 修正第(5)款(a)项，删去提出由国际局审核删减后的后期指定分类的所有内容；并且
- (c) 修正第(5)款(d)项，把与新的第(3)款(a)项第(iv 之二)目要求相关的不规范而未采取救济的影响限制在受该不规范影响的商品和服务。

34. 最后，建议在细则 27(5)(b)(i)中加入与上述针对细则 17 的建议相类似的可能性，以便为缔约方提供法律基础，驳回作为变更登记的删减的效力。

35. 拟议修正澄清了被指定缔约方在含有删减的国际注册的保护范围方面所起到的作用，而不对申请人、注册人或主管局造成任何新的义务负担。但是，由于国际局须对其内部程序开展审查，建议拟议修正的生效日期为 2019 年 2 月 1 日。

36. 请工作组

(1) 审议本文件第 27 至 33 段中提出的建议；并

(2) 向马德里联盟大会建议对《共同实施细则》第 17、24 和 27 条的拟议修正，如本文件附件或以修正格式所示，并以 2019 年 2 月 1 日作为其生效日期。

[后见附件]

## 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 2019年2月1日 生效)

[……]

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：

[……]

(iv 之二) 如果国际注册对缔约方的指定包含商品和服务的删减，临时驳回通知可以声明该删减在所述缔约方无效，并指明原因。此种声明的效力是，就所述缔约方，该删减不适用于受此声明影响的商品和服务。临时驳回中的声明应指明删减无效的原因，包括但不限于，删减中所列的商品和服务未涵盖在国际注册中出现的商品和服务清单内。如果声明影响的不是与删减相关的全部商品和服务，应指明声明影响或不影响的部分。

[……]

第 24 条  
国际注册后期指定

[……]

(3) [内容] (a) 除本条第(7)款(b)项规定的情况以外，后期指定应包括或指明：

[……]

(iv) 后期指定适用于有关国际注册中所列的全部商品和服务的，指明这一事实，~~后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的，指明这些商品和服务，~~

(iv 之二) 后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的，指明删减后的商品和服务，并且这些商品和服务只能依照国际注册中出现的商品和服务国际分类相应的分类号进行划分，

[……]

[……]

\* (5) [不规范] (a) 如果后期指定不符合可适用的要求，除本条第(10)款外，国际局应将该事实通知注册人，如果后期指定由主管局提出，通知该局。~~后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的，第 12 条和第 13 条应比照适用，但有关需依这两条细则纠正的任何不规范的所有通信应在注册人和国际局之间进行。国际局不认为后期指定中所列的所有商品和服务可以归入有关国际注册中所列的商品和服务国际分类类别的，国际局应提出不规范。~~

[……]

(c) 尽管有本款(a)项和(b)项的规定，但如果对于被指定的一个或多个缔约方来说，所作的后期指定不符合本条第(1)款(b)项或(c)项~~或者本条第(3)款(b)项第(i)目~~规定的要求，则应将该后期指定视为不包括对这些缔约方的指定，并应退回已就这些缔约方缴纳的补充费或单独规费。如果对于任何被指定缔约方来说，所作的后期指定均不符合本条第(1)款(b)项或(c)项~~或者本条第(3)款(b)项第(i)目~~规定的要求，则应适用本款(b)项的规定。

(d) 尽管有本款(b)项的规定，但如果依本条第(3)款(a)项第(iv之二)目~~最后一句~~有关要求提出的不规范未予纠正，则应将该后期指定视为不包括受有关~~不规范所影响~~的商品和服务。

[……]

#### 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

[……]

(5) [关于删减无效的声明] (a) [……]

(b) 本款(a)项所述声明中应指明：

(i) 该删减无效的理由，包括删减中所列商品和服务未涵盖在国际注册的商品和服务清单内或者未涵盖在之前登记的删减内或在被指定缔约方受商标保护的范围内。

[……]

[附件和文件完]

\* 按马德里联盟大会通过的细则第 24 条第(5)款。见文件 MM/A/49/3 附件二和 MM/A/49/5 第 17 段。