

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

联合王国代表团提交的立场文件

国际局编拟的文件

1. 在2017年5月19日的来函中，国际局收到了一份联合王国代表团的立场文件，随文件附有要求商标国际注册马德里体系法律发展工作组注意该文件的请求。
2. 所述立场文件转录于本文件附件中。

[后接附件]

马德里体系——联合王国立场文件

背景

1. 马德里体系自推出以来，对于申请人和各国家局都是巨大的成功。对于申请人，马德里体系提供了省时、简便的方式在关键市场获取商标注册。随着业务增长或发展，马德里体系可用于向新市场扩展保护，而且商标所有人的整套商标文件可以通过一个中心系统实行高效管理。对于缔约方的局，马德里体系是最大的共享工作的国际制度。联合王国知识产权局和联合王国的利益攸关方看重马德里体系，并认为它在缔约方在支持和鼓励创新和经济增长方面起着重要作用。

2. 马德里体系运作顺畅，是因为它兼具灵活性和规模。目前，它通过体系下的 98 个成员，可在 114 个地区提供保护。在 2016 年间，体系的申请量达到了迄今最高，较前一年的申请量增长 7%。

概要

3. 在马德里工作组第十四届会上，秘书处提出了文件“商标国际注册马德里体系的未来发展”¹（下称“未来文件”）。联合王国对此文件表示欢迎，我们认为它很有用，概括列出了我们可以支持的提案。与我们自己用户群体的磋商也显示，联合王国的马德里体系用户支持其中许多提案。

4. 马德里体系运作顺畅，但我们同意文件中的建议，即我们应当探索可以进一步改进该体系的方式。联合王国认为，加强体系的统一协调，可以使体系更加简便，让用户更加信赖。消除不连贯一致的地方也可以使体系吸引更多成员加入。

5. 未来文件显示了一种优秀的方式，确保各种改进体系的方案可在缔约方之间提出、讨论和商定。联合王国的这份立场文件是对未来文件的继承。它提出了我们所认为的可在合理预期内快速实现，并使体系用户、国际局和各国家局受益的各项改进的优先重点以及对其的看法。我们将乐于在马德里工作组下届会议之前或期间进一步讨论这些提案的细节。

提案

就产权组织的通知提供明确的回复期限，并将其列于通信首页

6. 未来文件指出，各缔约方回复临时驳回的时限差异很大，从 15 天到 15 个月不等。我们曾收到联合王国的体系用户回馈表示，他们还难以确认相关日期是由产权组织规定，还是由各国家局规定。这两项因素导致他们很难确认回复日期。这种模糊不清可能导致他们错过回复的时机，并由此造成商标被注销，而这本来是不必要的。而且，对于回复期限的混淆不清如果导致申请要求恢复，也会因此造成国际局和国家局的额外工作。

7. 我们建议国际局开展相关工作，整理并清楚地公布不同缔约方申请和注册程序的相关信息，包括答复临时驳回的时限²。我们还赞赏国际局和体系成员努力把统一这些时限作为工作组的中期优先工作，这在未来文件和相应的路线图中探讨过³。联合王国的用户曾经询问，国际局是否可以计算回复的时间期，并在所有通信的首页提供明确的回复日期。

¹ 文件 MM/LD/WG/14/4 可见 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_4.pdf。

² <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>。

³ 文件 MM/LD/WG/14/6 “主席总结”附件四，可见 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/zh/mm_ld_wg_14/mm_ld_wg_14_6.pdf。

8. 从长期来看,我们认为,未来文件中所载的提案非常有用。我们欢迎在工作组就统一马德里体系各成员的时限这一话题展开讨论,以期为用户、各局和国际局提供更多确定性。

在对要求缴纳第二部分费用的国家作出指定时,自动扣除这一费用

9. 未来文件中说,自上次审查规费表至今,已有逾 20 年之久。文件建议,是时候开展一次新的审查,而且这次审查应当重点关注新的缴费方案,尤其是与自动化服务相关的方案。我们完全支持这些提案,并支持在商定的路线图中加入规费修订和缴费方案。我们认为,审查规费表将确保马德里体系内的规费处理方式与时俱进,能继续为用户、各国家局和国际局自身实现最佳利益。

10. 联合王国知识产权局(UKIPO)和联合王国利益攸关方讨论的另一个领域是关于第二部分费用的缴纳。我们意识到,第二部分费用的缴纳很容易被忽视,有些用户不知道这项要求。为帮助缓解这一情况,我们建议可在 MM2 表格添加一个方框,内容是允许产权组织自动对申请人账户收缴第二部分的费用。我们还建议,可以考虑在 Romarin 或者后来的“马德里监测器”中添加缴费参考信息,这样用户不必等到收到纸件缴费请求才能缴费。我们认为,这样也能帮助减轻国际局和各国家局的负担,因为可以随时获取缴费信息,因此不用向申请人发出其他通信。

11. 作为更长期的请求,我们建议在所有更广泛的规费审查中,加入关于要求缴纳第二部分费用及其在申请过程中所起作用的讨论。我们将感谢能有机会就这一话题作进一步探索,并欢迎其他缔约方和产权组织秘书处就此问题提出看法。

有关商品和服务规范的不同作法——增加产权组织与被指定局之间协作机会的可能

12. 未来文件明确提到,因全球作法的差异,在统一各规范方面存在挑战。我们认识到,国际局已就“马德里商品和服务管理器”数据库开展了极有价值的工作。而且,通过发布《国际申请中商品和服务分类审查指南》⁴,为用户和缔约方提供了关于产权组织商标审查员适用原则的咨询建议。作为这项工作的补充,我们想强调,在评估规范时,可以增加产权组织与被指定局之间的协作机会。例如,我们想知道,是否有可能推出一种机制,可以让国际局先与被指定的局和申请人接触,再决定是否有必要对增加的商品/服务分类收取任何附加费。

13. 我们认为,加强这种协作,将使用户在进行任何缴费前,先确保资金到位。而且,这样会使被指定局以及国际局的财务部门提高效率,因为对缴费的管理会更加有效,由此减少可省却的联系。

所有缔约方统一提供全面的授予保护声明

14. 未来文件有提案事关有可能应要求为用户提供国际注册的证书,以显示商标在各个缔约方的状态,我们对此表示欢迎。我们还想强调,授予保护的声明在用户打算执行其在海外市场的权利时,可能会非常管用。对于不发布授予保护声明的国家,用户只好依赖从 Romarin 或马德里监测器这些数据库获得的信息,但我们发现在某些案例中,这种信息可能不被视为足够充分的证据。未来文件概括列出了某些缔约方存在认可和执行马德里商标的问题,我们收到过联合王国用户肯定这一事实的反馈意见,表示他们在某些市场做贸易时遇到过困难。

15. 因此,我们建议成员国讨论,体系成员是否可以承诺专就单个所涉商标提供全面的授予保护的声明——可以以之替代某些成员发布的注册号清单。全面的授予保护声明可以写入所有关键信息,包括申请人/注册人的详细信息、所申请的商标、有关规范和授予保护的日期。我们认为,以三种主要语

⁴ 可见 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf。

言（英文、法文和西班牙文）和当地语言提供此声明，对于与第三方相关的使用，或在任何当地的争议中用于法庭、海关和其他主管部门时，将会起到帮助作用。

16. 我们认为，统一提供授予保护的声明将加强马德里体系，并帮助用户实现其权利的最大价值。我们认为结果会是体系的使用量进一步增长，因为申请人对其国际权利的效力更有信心。

在指定欧盟时可请求检索的方案

17. 我们建议推出一种方案，可对欧盟的指定情况提出检索请求。例如，可以在 MM2 和 MM4 中添加一个勾选框，让用户表示是否希望完成检索（列出具体地区）。

18. 添加这个勾选框可以让检索费与申请费一并计算。我们认为，这样能简化现有程序，为国际局和各国家局节省时间，并帮助申请人/代理人避免在审查时收到任何缴纳附加费的要求。

结 语

联合王国再次感谢秘书处编拟这份思考周详的文件。马德里体系以前是、现在也依然是一个巨大的成功。联合王国希望与国际局、其他成员国和体系用户一起探讨，如果进一步改进这个国际商标体系。本文件概述了一些可选方案和我们对其的初步想法，但联合王国当然也持开放态度，愿意探讨其他可选方案和优先重点。

2017 年 5 月提交的文件

[附件和文件完]