

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十七届会议

2019年7月22日至26日，日内瓦

代 替

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¹、第十三届²、第十四届³、第十五届⁴和第十六届⁵会议上讨论了代替。在第十六届会议上，工作组请国际局提交一份修正《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》⁶（以下分别简称“《协定》”、“《议定书》”和“《实施细则》”）第21条的提案，以反映载于文件MM/LD/WG/16/2第13段中关于代替的原则。
2. 作为工作组所提请求的后续工作，本文件提出对《实施细则》第21条第（1）款的修正以及在同一条下新增第（3）款，以反映上述原则。
3. 代替，尤其是可能在国际局集中管理此前已获得的国家或地区权利，可能是马德里体系最具吸引力的特征之一，但是对该机制的使用一直很低。举例而言，在超过70万项有效国际注册中，仅672项登记了主管局根据《议定书》第四条之二第（2）款予以记录的通知。
4. 尽管本文件重点在于说明第21条中关于代替的关键原则，不更改请求主管局根据《议定书》第四条之二第（2）款予以记录的程序，但国际局想提请工作组未来进一步开展关于代替的讨论。例如，

¹ 见文件MM/LD/WG/12/5。

² 见文件MM/LD/WG/13/2。

³ 见文件MM/LD/WG/14/2 Rev.。

⁴ 见文件MM/LD/WG/15/2。

⁵ 见文件MM/LD/WG/16/2。

⁶ 见文件MM/A/52/2。《实施细则》将于2020年2月1日生效。

此类讨论可能在今后的圆桌会议进行，可以重点关注代替在缔约方局运作的方式，旨在让其更易使用并与马德里体系用户的需求保持一致。

可根据《议定书》第四条之二第（2）款提交请求的时间

5. 对《实施细则》第 21 条第（1）款的拟议修正反映的原则是，国际注册注册人可以自通知国际注册之日或后期指定之日起（视情况），根据《议定书》第四条之二第（2）款直接向相关主管局提交请求。

6. 允许注册人在向相关被指定缔约方局发出通知后尽快提交此类请求具有实际益处。一方面，接收此类请求的主管局会受益于获得审查国际注册商标所需的所有信息，并且可以将审查国际注册和审查在注册簿中记录该国际注册的请求合并。另一方面，注册人会受益于主管局的快速决定，以及当主管局记录后，这一事实能在国际注册簿中尽早得到登记。

有关在先国家或地区注册的原则

7. 拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（a）项和（b）项规定了两条涉及任何在先国家或地区注册的代替的主要原则。

8. 拟议新增的第（3）款（a）项规定，符合《议定书》第四条之二第（1）款所述条件的在先国家或地区注册不得用以驳回对国际注册的商标进行保护。

9. 代替在 1897 年和 1900 年于布鲁塞尔召开的外交会议上首次提出。在讨论拟议新增《协定》第四条之二的文件中，保护工业产权联盟国际局（以下分别简称“联盟国际局”和“联盟”）警告，联盟中某些国家主管部门或法院可能会倾向于驳回已存在在先国家注册的国际注册，而此类驳回会抵消国际注册体系产生的所有益处。文件继续称，有必要声明，在先国家注册并不妨碍代替该在先国家注册的国际注册的有效性。⁷《协定》第四条之二，也就是后来的第四条之二第（1）款，与《议定书》第四条之二第（1）款相对应。

10. 拟议新增的第（3）款（b）项反映的原则是，应允许任何在先国家或地区注册与将其代替的国际注册共存。上述原则的结果是：（i）由国际注册代替的国家或地区注册不得因代替而被依职权宣布无效或注销；（ii）不得要求注册人放弃之前的注册或请求将其注销；和（iii）即不得要求，也不得阻止注册人续展此类注册。

11. 引入代替旨在免去注册人不得不在联盟内一个或多个国家续展在先国家注册的负担。⁸因此，国际注册受益于在先国家或地区注册的存在，同时保留国家或地区注册的所有既得权利⁹。但是，这不应被解释为使由国际注册代替的国家或地区注册无效或将其注销的要求。此外，注册人应继续享有权利续展被代替的国家或地区注册或让其失效。

12. 让注册人决定是否维持由国际注册代替的国家或地区注册具有价值。举例而言，国际注册仍然可能因基础商标失效而注销，在此类情况下，注册人可能希望保留在先的国家或地区注册，直到情况不再如此。

⁷ 保护工业产权国际联盟。“于 1897 年 12 月 1 日至 14 日和 1900 年 12 月 1 日至 14 日在布鲁塞尔召开的第一届和第二届会议的记录”。伯尔尼：联盟国际局，1901 年，第 59 页。

⁸ 同上。

⁹ 保护工业产权国际联盟。“于 1934 年 5 月 1 日至 6 月 2 日在伦敦所召开会议的记录”。伯尔尼：联盟国际局，1934 年，第 203 页。

审查根据《议定书》第四条之二第（2）款提出的请求

13. 拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（c）项所涉原则与审查根据《议定书》第四条之二第（2）款请主管局记录的请求有关。

14. 《协定》第四条之二在上文提及的布鲁塞尔外交会议上引入时，隐含主管局可以在其注册簿中记录代替的想法。在提案中，联盟国际局指出，在所涉国家注册簿中有所提及即足以证实国际注册已代替在先的国家注册，保留该国家注册的所有既存权利。¹⁰

15. 在 1934 年于伦敦召开的外交会议上通过了新增的《协定》第四条之二第（2）款。该条款正式规定了主管局应注册人请求对代替进行记录的义务，因为某些国家主管部门拒绝为发生代替的事实出具证明。在提案中，联盟国际局指出，为证明国际注册受益于在先国家或地区注册的存在，注册人应有权要求国家注册的证明，此证明必须表明该国家注册已由国际注册代替。¹¹《协定》第四条之二第（2）款与《议定书》第四条之二第（2）款相对应。

16. 综上所述，主管局显然不仅有权利，而是有义务审查根据《议定书》第四条之二第（2）款提出的请求，以核实是否符合该条第（1）款所规定的条件，以及国际注册确实已代替国家或地区注册。仅在国家或地区注册簿中记录国际注册，而不对上述请求进行审查会削弱《议定书》第四条之二第（2）款。正如联盟国际局局长亨利·莫雷尔先生所述，在国家注册簿中登记国际注册绝对有必要，因为如果不登记，任何控制，尤其是对在先国家注册已由国际注册代替的认可会变得不可能。¹²

17. 因此，拟议新增的第 21 条第（3）款（c）项规定，主管局应审查根据《议定书》第四条之二第（2）款提出的请求。

18. 主管局根据《议定书》第四条之二第（2）款在其注册簿中对国际注册的可能登记，不应被解释为准予代替的声明。此类登记仅仅是认可符合《议定书》第四条之二第（1）款所规定条件的事实，并且意在作为证明注册人权利的方式。无论注册人是否选择向主管局提交记录请求，国际注册均代替国家或地区注册。

在先国家或地区注册的商品和服务列表

19. 拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（d）项涉及与被代替的国家或地区注册中所列商品和服务有关的原则。

20. 代替不要求商品和服务列表绝对相同或相当，但是国际注册中所列商品和服务应覆盖其代替的国家或地区注册中所列的商品和服务。这一原则将反映在拟议新增的第（3）款（d）项第一句话中。

21. 由此可见，商品和服务名称显然不必完全相同。例如，国际注册中所列说明（第 25 类：服装）可以比国家或地区注册中所列说明（第 25 类：衬衫）范围更大。在此情况下，名称可能不同，但代替得到执行，因为前者的说明覆盖了后者。

22. 还可以理解为，即便国际注册仅覆盖国家或地区注册中所列的部分商品和服务，代替仍可以发生；换言之，国家或地区注册可以由国际注册部分代替。情况会是这样，例如，国家或地区注册是针对“服装，帽，鞋”（第 25 类），而国际注册仅覆盖“牛仔裤”（第 25 类）。

¹⁰ 保护工业产权国际联盟。“于 1897 年 12 月 1 日至 14 日和 1900 年 12 月 1 日至 14 日在布鲁塞尔召开的第一届和第二届会议的记录”。伯尔尼：联盟国际局，1901 年，第 60 页。

¹¹ 保护工业产权国际联盟。“于 1934 年 5 月 1 日至 6 月 2 日在伦敦所召开会议的记录”。伯尔尼：联盟国际局，1934 年，第 204 页。

¹² 同上，第 430 页。

23. 在工作组往届会议上，一些代表团支持按字面解释《议定书》第四条之二第（1）款（ii）项，这会阻止国家或地区注册的部分代替。但是，对选择仅针对代替不涉及的商品和服务维持国家或地区注册的注册人而言，部分代替会使其受益。还应忆及，引入《议定书》第四条之二第（1）款（i）项、（ii）项和（iii）项是为清楚起见，而非意图改变代替的实质。¹³

24. 因此，拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（d）项第二句认可部分代替的可能性。

25. 在引入“马德里协定和马德里议定书实施细则草案”第 21 条时，产权组织国际局详细解释了国际注册应覆盖其代替的国家或地区注册的原则，以及国家或地区注册可以被部分代替的原则。¹⁴该条款与《实施细则》第 21 条相对应。

26. 最后，在部分代替的情况下，主管局在根据《议定书》第四条之二第（2）款记录时，应在其注册簿中为此加上备注。实际上，在上文提及的伦敦外交会议上，联盟国际局表示，当主管局在其注册簿中记录时，应提及国家注册中商品和服务列表与国际注册中列表的不同之处。¹⁵

代替的生效日期

27. 拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（e）项涉及代替的生效日期。

28. 在代替中，国际注册自动受益于在先国家或地区注册的存在，保留国家或地区注册的所有既存权利。原则上，代替于国际注册在有关被指定缔约方生效之日发生。自此日起，注册人应可以选择让国家或地区注册失效，同时不丧失权利。

29. 根据《议定书》第四条第（1）款（a）项，国际注册自国际注册之日或后期指定之日起（视情况）在被指定缔约方生效。原则上，代替应在该日期发生。换言之，自此日起，国际注册应受益于在先国家或地区注册的存在，只要对国际注册的保护未被驳回。

30. 拟议新增的《实施细则》第 21 条第（3）款（e）项并未超出第四条之二第（1）款的措辞，只是明确了代替于国际注册在有关被指定缔约方生效之日发生。

31. 对代替生效日期作出统一解释是极为必要的，这会为注册人提供更高程度的法律确定性。

拟议的生效日期

32. 建议对《实施细则》第 21 条所作的拟议修正于《实施细则》生效之日，即 2020 年 2 月 1 日生效。

33. 请工作组

(i) 审议本文件中的提案；并

(ii) 建议马德里联盟大会按本文件附件中所提出的内容，或者以经修正的形式，通过对《实施细

¹³ 世界知识产权组织。“缔结《商标国际注册马德里协定有关议定书》外交会议的记录”。日内瓦：世界知识产权组织，1991 年，第 83 页、第 180 页和第 182 页。

¹⁴ 见文件 GT/PM/VI/3，“关于《马德里协定和马德里议定书实施细则》草案有关条款的评论意见”，第 99 段。

¹⁵ 保护工业产权国际联盟。“于 1934 年 5 月 1 日至 6 月 2 日在伦敦所召开会议的记录”。伯尔尼：联盟国际局，1934 年，第 204 页。

则》的拟议修正，2020年2月1日
生效。

[后接附件]

对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条的拟议修正

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

(于 2020 年 2 月 1 日生效)

[……]

第 21 条

由国际注册代替国家注册或地区注册

(1) 请求与通知自通知国际注册或通知后期指定之日起(视情况),注册人可以根据议定书第4条之二第(2)款,直接向被指定缔约方局提交要求该局在其注册簿中记录国际注册的请求。如果根据主管局依上述请求议定书第4条之二第(2)款,被指定缔约方的主管局依注册人向该局直接提出的请求已在其注册簿中记录某一项或多项(视情况)国家注册或地区注册已由国际注册所代替,则该局应就此通知国际局。此种通知中应指明:

(i) 有关的国际注册号,

(ii) 如果该代替仅涉及国际注册中列举的某个或某些商品和服务,这些商品和服务,

以及

(iii) 由国际注册代替的一项或多项国家注册或地区注册的申请日期和申请号、注册日期和注册号、及优先权日期(如有优先权日的话)。

通知中还可包括有关因该项或该多项国家注册或地区注册而获得的其他任何权利的信息,具体形式由国际局与有关的主管局商定。

(2) [登记] (a) 国际局应将依本条第(1)款通知的内容登记在国际注册簿上,并应就此通告注册人。

(b) 依本条第(1)款通知的内容,应于国际局收到与可适用的要求相符合的通知之日起进行登记。

(3) 与代替有关的补充细节 (a) 对国际注册商标的保护不得基于被视为由该国际注册代替的国家注册或地区注册而驳回,即便是部分驳回。

(b) 国家注册或地区注册应能够与将其代替的国际注册共存。不得要求注册人放弃或请求注销被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册,并且如果注册人愿意,应允许注册人根据适用的国家或地区法律续展该注册。

(c) 在注册簿上进行记录前,被指定缔约方局应审查第(1)款所述的请求,以确定《议定书》第4条之二第(1)款所规定的条件是否得到满足。

(d) 国家注册或地区注册中所列的涉及代替的商品和服务应被国际注册中所列的商品和服务所覆盖。代替可以只涉及国家注册或地区注册中所列的部分商品和服务。

(e) 自国际注册依议定书第4条第(1)款(a)项在有关被指定缔约方生效之日起,国家注册或地区注册被视为由国际注册所代替。

[附件和文件完]