

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

缩短依附期的可能性

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”）在第十四届和第十五届会议上，同意讨论缩短依附期的可能性，这载于路线图中期。¹
2. 本文件概述了依附在马德里体系的历史、工作组先前讨论依附问题的背景，并提出了工作组就此议题开展进一步讨论的选项。

依附概览

3. 依附反映在《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称“《协定》”和“《议定书》”）第六条第（2）款和第（3）款。根据第（3）款，自国际注册之日起五年内，或者因该五年内开始的任何行动，在任何时候，如果基础注册或基础申请产生的注册被注销、放弃、撤销、宣告无效或失效，不得再主张国际注册产生的保护。在该五年期内，或者因该期限内开始的任何行动，在任何时候，基础申请被终局决定驳回，或被撤回，亦是如此。
4. 需要指出，根据《议定书》第六条第（3）款，基础商标效力终止对国际注册产生的影响是自动的。当该款中所述的任何事实或决定导致基础商标效力终止，国际注册产生的保护即被除去效力。
5. 根据第六条第（4）款，原属局必须将该条第（3）款所述的事实或决定通知国际局，并视情况，要求全部或部分注销国际注册。

¹ 见文件 MM/LD/WG/14/6 附件四“路线图”，后在文件 MM/LD/WG/15/5 附件二中修订。

6. 1891 年通过《马德里协定》时，依附是永久的。在 1957 年尼斯外交会议上，有人提议废除依附，因为认为其与《保护工业产权巴黎公约》第六条第（3）款不符。²这项提议被认为太过激进，作为妥协方案，依附被限为五年期间。这一方案试图保留人们认为单一中心打击机制所具有的好处，平衡权利人和第三方的利益。³

7. 《议定书》进一步减弱了依附的后果，引入了转变的可能性。根据《议定书》第九条之五，国际注册因第六条第（4）款的通知被注销的，注册人可以自注销之日起三个月内向任何被指定缔约方主管局提出申请。根据具体情况，该申请必须被视为在被注销国际注册的注册日或后期指定登记日提交，在可适用的情况下，必须享有同样的优先权。

工作组以往关于依附问题的讨论

8. 工作组以往曾讨论过依附问题，或者是讨论依附本身，或者是在讨论是否取消基础商标要求时。

9. 商标国际注册马德里体系法律发展特设工作组在其第二届和第六届⁴会议上讨论了关于废除基础商标要求的“挪威提案”，其后果将是取消依附。⁵讨论中涉及到国际局编拟的一份文件，其中载有与该提案相关的考虑因素⁶，特别是因取消基础商标要求而导致依附消失，对第三方产生哪些影响。

10. 在第八届会议上，工作组讨论了一份关于在没有基础商标的情况下可能的中心打击机制的文件。⁷该文件广泛地讨论了依附问题，并得出结论认为，需要更多信息和进一步讨论，以确定当前的中心打击机制是否在国际注册注册人的利益和第三方的利益之间实现了公平的平衡。

11. 在第十一届会议上，工作组讨论了一份文件，介绍了马德里体系缔约方主管局提供的关于效力终止、中心打击和转变的信息。⁸

12. 在第十二届会议上，工作组讨论了一份文件，建议冻结《协定》和《议定书》第六条第（2）（3）（4）款的施行。⁹

13. 在第十三届会议上，工作组讨论了该届会议之前针对一般用户进行的依附问题调查发现。¹⁰虽然没有达成共识，但工作组同意在未来的会议上进一步研究依附问题。

以往讨论的总结

14. 在工作组以往的讨论中，代表团对依附问题表达了不同观点。

² 《巴黎公约》第六条第（3）款内容如下：

“第六条

“商标：注册条件；同一商标在不同国家所受保护的独立性

“[……]

“（3）在本联盟一个国家正式注册的商标，与在联盟其他国家注册的商标，包括在原属国注册的商标在内，应认为是相互独立的。”

³ 见产权组织第 880 号出版物，1991 年，第 45 和 46 页。

⁴ 见文件 MM/LD/WG/6/2。

⁵ 见文件 MM/LD/WG/2/9。

⁶ 见文件 MM/LD/WG/6/5。

⁷ 见文件 MM/LD/WG/8/4。

⁸ 见文件 MM/LD/WG/11/4。

⁹ 见文件 MM/LD/WG/12/4。

¹⁰ 见文件 MM/LD/WG/13/6。

废除依附

15. 一些代表团支持废除依附，它们认为：

- 因为风险、成本和所产生的不确定性，依附是马德里体系的缺点；
- 注册人认为马德里体系由于依附而变得复杂、有风险和不合理；
- 因为商标在国外安全的商业使用所需的费用，依附让小用户怯步；
- 废除或冻结依附将为用户提高法律确定性，用户将不必担心基础商标可能出现的问题，这还将为主管局和国际局双方简化马德里体系；
- 废除依附将消除阻止马德里体系使用率增加的一个障碍。

缩短依附期或限制理由

16. 几个代表团虽然希望保留依附，但表示愿意探讨缩短依附期的可能性。一个代表团建议，对基于哪些事实或决定才不能主张国际注册产生的保护进行限制，例如将其限于基础商标因恶意而终止效力。

暂停（冻结）依附的施行

17. 另一些代表团支持暂停（冻结）《议定书》第六条第（2）（3）（4）款的施行，以确定取消依附是否确实会促进马德里体系得到更多使用，并表示：

- 在一段合理期间内暂停，将让工作组能够分析对缔约方产生的不同影响；
- 冻结依附将为更广泛的用户打开马德里体系，使其能够以更安全和更灵活的方式利用体系不断扩大的地理覆盖面；
- 暂停依附将保留原属局证明国际申请的作用。

保留依附

18. 一些代表团反对废除、修改或暂停依附，它们认为：

- 讨论依附问题不应是优先事项；
- 依附是马德里体系的一项基本原则；
- 依附有利于中小企业，因为它们可以在五年期限内用自己的语言并以成本效益高的方式开展诉讼，导致国际注册被注销；
- 消除依附可能是消除基础商标要求的第一步；
- 取消依附似乎不必要，因为中心打击似乎不是一种广泛使用的机制。

继续讨论

19. 最后，若干代表团认为，依附问题值得进一步分析和讨论，并表示：

- 2015 年开展的依附问题调查发现值得对所涉问题进行更深入的分析 and 更广泛的讨论；

- 行业反馈显示，品牌所有人寻求修改依附期，以确保法律确定性，并支持工作组的进一步讨论；
- 讨论依附问题是值得的和有价值的，目的是使马德里体系更加灵活，吸引潜在的新成员。

可能的前进方向

20. 工作组不妨讨论关于依附的以下可能选项：

废除依附原则

21. 可以废除依附原则，删除第六条第（3）款和第（4）款，同时修正第（2）款，规定国际注册独立于基础商标。但是，《议定书》中没有条款建立修正第六条的特别程序。因此，该条的任何拟议修正均将遵守第十一条第（2）款的一般程序，召开外交会议修订《议定书》。

缩短依附期

22. 依附期目前长五年，这为希望利用马德里体系获得商标保护、在国外广泛使用的注册人造成了问题。尽管几个代表团表示既反对废除也反对暂停（冻结）依附的施行，但它们表示愿意讨论缩短依附期。

23. 举例说明：一个哥伦比亚注册人希望在使用西里尔字母的缔约方（如白俄罗斯、保加利亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦或乌克兰）为一个西里尔字母商标取得保护，他将发现很难利用马德里体系。要利用马德里体系，该注册人将被要求在哥伦比亚提交西里尔字母商标的注册申请。

24. 但是，哥伦比亚的国家注册容易受到中心打击。根据哥伦比亚适用的法律，如果在当事人发起撤销行动之日之前，商标连续三年未在安第斯共同体至少一个成员国（玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁）使用，主管局必须撤销国内注册。¹¹上例中，因为商标在五年依附期内未在一些国家使用，国际注册可能被注销，而这些国家既不是其目标市场，具有讽刺意味的是，除了哥伦比亚以外，也不是《议定书》的成员。

25. 为避免上述情况出现，有意见建议将依附期缩短到例如三年。为了缩短依附期，将需要召开修订《议定书》的外交会议，对第六条第（2）款和第（3）款进行修正。

减少理由

26. 虽然缩短依附期的建议可以解决对某些司法管辖区使用要求的关切，但该建议不会消除基础商标被依职权以仅适用于原属局缔约方的理由驳回而效力终止的情况。

27. 可以对第六条第（3）款进行修正，将上述事实 and 决定限于第三方以恶意为由的行动所产生的事实和决定。与前述情况一样，也将需要召开一次修订《议定书》的外交会议。

取消依附的自动性

28. 依《议定书》第六条第（4）款注销国际注册，对于因基础商标效力终止而被除去效力的国际注册，不是必须的。如上所述，根据该条第（3）款，一旦基础商标停止效力，国际注册自动被除去效

¹¹ 安第斯共同体决定第 486 号决定第 165 条。

力。因此，国际注册被除去效力，可能不是因为中心打击，而是因为，例如，第三方本无意攻击国际注册的行动，或者本无意在任何或部分被指定缔约方对商标保护提出异议的行动。

29. 为了避免上述情况，可以修正第六条第（3）款，取消基础商标效力终止对国际注册产生影响的自动性，并将其中规定的事实和决定限于第三方行动所产生的事实和决定。此外，可对该条第（4）款进行修正，要求原属局只有应有关第三方的请求，才通知国际局并要求注销国际注册。与前述情况一样，也将需要召开修订《议定书》的外交会议。

暂停依附的施行（冻结）

30. 暂停施行《协定》和《议定书》第六条第（2）（3）（4）款的可能性，在工作组第十二届会议的文件 MM/LD/WG/12/4 中得到了详尽的讨论。该文件涉及依附的背景、依附对马德里体系的影响、关于冻结一部条约某项条款施行的可能性的组织法考虑，以及产权组织管理的条约和马德里体系中的相关先例。

31. 最近的事态发展证实了冻结一部条约某项功能条款的可能性。2016 年 10 月，马德里联盟大会（下称“大会”）决定冻结《协定》第十四条第（1）款和第（2）款的适用。¹²

32. 同样，大会可以决定冻结《议定书》第六条第（2）（3）（4）款的施行，同时确保该决定接受定期审查，以衡量其影响。大会可以在任何时候撤回其决定，小心维护得益于临时措施的国际注册注册人的权利。

33. 在上述所有可能的措施中，这是唯一属于大会职能范围的措施，不需要召开修订《议定书》的外交会议。

34. 请工作组讨论本文件中所载的信息，并就可能的前进方向向国际局提供指导。

[文件完]

¹² 见文件 MM/A/50/3。