

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

主席总结

经工作组通过

1. 商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称“工作组”）于2019年7月22日至26日在日内瓦举行会议。
2. 马德里联盟的下列缔约方派代表出席了会议：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿曼、埃及、爱沙尼亚、奥地利、澳大利亚、巴林、巴西、白俄罗斯、保加利亚、波兰、大韩民国、丹麦、德国、俄罗斯联邦、法国、非洲知识产权组织(OAPI)、芬兰、哥伦比亚、格鲁吉亚、古巴、加拿大、捷克共和国、肯尼亚、拉脱维亚、老挝人民民主共和国、立陶宛、联合王国、罗马尼亚、马达加斯加、美利坚合众国、摩尔多瓦共和国、摩洛哥、墨西哥、挪威、欧洲联盟(欧盟)、葡萄牙、日本、瑞典、瑞士、苏丹、塔吉克斯坦、土耳其、乌克兰、西班牙、希腊、新加坡、新西兰、匈牙利、伊朗（伊斯兰共和国）、以色列、意大利、印度、印度尼西亚、越南、中国（57个）。
3. 下列国家派代表作为观察员列席了会议：阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦、孟加拉国、沙特阿拉伯、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥（6个）。
4. 下列国际政府间组织的代表以观察员身份列席了会议：安第斯共同体总秘书处、比荷卢知识产权局（BOIP）、世界贸易组织（世贸组织）（3个）。
5. 下列国际非政府组织的代表以观察员身份列席了会议：MARQUES - 欧洲商标所有人协会、国际商标协会（INTA）、欧洲共同体商标协会（ECTA）、欧洲品牌协会（AIM）、日本商标协会（JTA）、日本知识产权协会（JIPA）、日本专利代理人协会（JPAA）、特许商标代理人协会（CITMA）、中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）（9个）。
6. 与会人员名单载于文件 MM/LD/WG/17/INF/1 Prov. 2。

议程第 1 项：会议开幕

7. 世界知识产权组织（产权组织）品牌与外观设计部门副总干事王彬颖女士宣布会议开幕，并对与会者表示欢迎。

议程第 2 项：选举主席和两名副主席

8. 斯特芬·盖兹利先生（新西兰）当选工作组主席，玛蒂尔德·玛尼特拉·苏阿·拉哈里诺尼女士（马达加斯加）和李如尽女士（新加坡）当选副主席。

9. 黛比·伦宁女士担任工作组秘书。

议程第 3 项：通过议程

10. 工作组通过了议程草案（文件 MM/LD/WG/17/1）。

11. 工作组注意到工作组第十六届会议的报告以电子方式获得通过。

议程第 4 项：代替

12. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/2 进行。

13. 工作组：

(i) 同意建议马德里联盟大会按本文件附件一中所列，通过对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（以下分别简称“《议定书》”和“《实施细则》”）第 21 条的修正，2021 年 2 月 1 日生效；

(ii) 要求国际局编拟一份文件，就国际注册部分代替国家注册或地区注册提出第 21 条可能的进一步修正，供下届会议讨论。

议程第 5 项：《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》的其他拟议修正案

14. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/3 进行。

15. 工作组同意建议马德里联盟大会按本文件附件二中所列，通过对《实施细则》第 25 条、第 27 条之二、第 30 条和第 40 条的修正，2020 年 2 月 1 日生效。

议程第 6 项：可接受商标类型和表现形式调查发现

16. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/4 进行。

17. 工作组注意到文件中列出的可接受商标类型和表现形式调查发现。

议程第 7 项：临时驳回通知——答复的时限以及计算时限的方法

18. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/5 进行。

19. 工作组要求国际局就《实施细则》的可能修正编拟一份文件供下届会议讨论，这些修正应规定：

(i) 答复临时驳回的最短时限；

(ii) 计算上述时限的统一方式；

(iii) 对于需要时间修改法律框架、做法或基础设施的缔约方，延后实施这些新规定的可能性；

(iv) 进一步严格要求在临时驳回通知中明确说明上述时限的结束日，如果不可能，则说明计算该日期的办法；

(v) 规定电子通信为国际局向申请人、注册人和代理人发送通信的默认方式。

议程第 8 项：缩短依附期的可能性

20. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/6 进行。

21. 工作组要求国际局编拟一份文件供下届会议讨论，其中应进一步探讨是否把依附期从五年减至三年，是否减少基础商标效力终止导致国际注册被注销的理由，以及是否取消依附的自动效果。

议程第 9 项：马德里体系引入新语言的可能选项

22. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/7 Rev. 进行。

23. 工作组要求国际局就马德里体系逐步引入阿拉伯文、中文和俄文所涉的费用问题和技术可行性（包括评估产权组织现有的工具）编拟一份全面研究，供下届会议讨论。

议程第 10 项：《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 9 条的可能修正

24. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/8 进行。

25. 工作组要求国际局编拟一份文件供下届会议讨论：

(i) 提出对《实施细则》第 9 条的修改，规定新的商标表现方式，引入必要的灵活性，允许申请人满足被指定缔约方不同的图样要求；

(ii) 讨论原属局证明国际申请中商标图样的作用；以及

(iii) 讨论上述修改在主管局和国际局信息和通信技术基础设施方面涉及的实务问题，以及加强对可接受商标类型和图样要求相关信息的访问。

议程第 11 项：瑞士代表团的提案

26. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/9 进行。

27. 工作组同意在下届会议上继续讨论文件 MM/LD/WG/17/9，重点是（但不限于）国际申请中所作删减的审查。

议程第 12 项：阿尔及利亚、巴林、埃及、摩洛哥、阿曼、苏丹、突尼斯和阿拉伯叙利亚共和国代表团的提案

28. 讨论依据文件 MM/LD/WG/17/10 进行。

29. 工作组注意到文件中所载的提案，并提及其在议程第 9 项下的有关决定。

议程第 13 项：主席总结

30. 工作组批准了根据若干代表团的发言修改后的主席总结。

议程第 14 项：会议闭幕

31. 主席于 2019 年 7 月 26 日宣布会议闭幕。

[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（文件 MM/LD/WG/17/2）

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

（于 2020~~21~~ 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任何其他权利的信息，~~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。

(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。

[后接附件二]

对《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》的拟议修正（文件 MM/LD/WG/17/2）

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）

[.....]

第五章 后期指定；变更

[.....]

第 25 条 登记申请

[.....]

(4) [数个新注册人] 国际注册所有权变更登记申请书中提及数个新注册人的，~~如果其中任何一个新注册人不~~每个新注册人均必须符合《马德里议定书》第 2 条规定某具体被指定缔约方的成为国际注册注册人的条件，~~不得对该被指定缔约方登记该变更。~~

[.....]

第 27 条之二 国际注册的分割

[.....]

(3) [不规范申请] (a) 如果申请不符合第 (1) 款规定可适用的要求，国际局应邀请提交申请的主管局对不规范予以纠正，并应同时通告注册人。

(b) ~~如果在依本款(a)项发出邀请书之日起 3 个月内，主管局未对不规范予以纠正，该申请应被视为放弃~~收到的规费数额少于第 (2) 款所述的规费数额，国际局应就此通知注册人提交申请的主管局，同时通告提交申请的主管局注册人，并在扣除相当于依本条第 (2) 款缴纳的规费的一半款额之后，~~将已支付的任何费用退还。~~

(c) 如果在依本款 (a) 项或 (b) 项进行函告之日起 3 个月内，不规范未予以纠正，该申请应被视为放弃，国际局应就此通知提交申请的主管局，同时应通告注册人，并在扣除相当于依本条第 (2) 款所缴纳规费的一半款额之后，将已支付的任何费用退还。

[.....]

[.....]

第六章 续 展

[.....]

第 30 条 有关续展的细节

(1) [规费] (a) [.....]

[.....]

(c) 在不影响第(2)款的情况下，如果已在国际注册簿上登记缔约方依第 18 条之三第(2)款或第(4)款所作的说明，对此缴纳的单独规费应依照本款(a)项(iii)目，该单独规费数额的确定应仅考虑上述说明中包括的商品和服务。

(2) [补充细节] (a) [.....]

(b) 如果尽管国际注册簿上已登记对某被指定缔约方就全部有关商品和服务的依第 18 条之三的驳回说明，注册人仍希望对该缔约方续展国际注册，则在对该缔约方缴纳包括（视具体情况）补充费或单独规费在内的所需规费时，应附一份注册人的声明，表示在国际注册簿上登记就所涉全部商品和服务对该缔约方的国际注册续展。

(c) 对于已依第 19 条第(2)款就全部商品和服务作出无效登记或依第 27 条第(1)款(a)项作出放弃登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。对于已依第 19 条第(2)款就部分商品和服务的国际注册作出无效登记或依据第 27 条第(1)款(a)项就其作出删减登记的任何被指定缔约方，不得续展国际注册。

~~(d) [删除]如果国际注册簿上已登记依第 18 条之三第(2)款第(ii)项或第(4)款的说明，对于有关被指定缔约方，不得在该声明中未包括的商品和服务上续展国际注册，除非在缴纳所需规费时附有一份注册人的声明，表示国际注册也在这些商品和服务上续展。~~

~~(e) 依本款(d)项未对全部有关商品和服务续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。未对全部被指定缔约方续展国际注册，不得被视为构成议定书第 7 条第(2)款中的变更。~~

[.....]

第九章
其他条款

[.....]

第 40 条
生效；过渡条款

[.....]

(6) [与国内法或地区法不符] 如果在本条细则生效之日或缔约方受议定书的约束之日，细则第 27 条之二第 (1) 款或第 27 条之三第 (2) 款 (a) 项与该缔约方的国内法或地区法不符，只要所述缔约方在本条细则生效之日前，或所述缔约方受议定书约束之日前，就此通知国际局，有关条款视具体情况，即不适用于该缔约方，直至这些条款与国内法相符。此通知可随时撤回。

[.....]

[附件二和文件完]