

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十八届会议

2020年10月12日至16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2020年10月12日至16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、阿拉伯叙利亚共和国、阿曼、阿塞拜疆、爱沙尼亚、安提瓜和巴布达、奥地利、澳大利亚、巴林、巴西、白俄罗斯、冰岛、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、不丹、大韩民国、丹麦、德国、俄罗斯联邦、法国、非洲知识产权组织（OAPI）、菲律宾、芬兰、哥伦比亚、格鲁吉亚、古巴、哈萨克斯坦、黑山、吉尔吉斯斯坦、加拿大、加纳、捷克共和国、津巴布韦、克罗地亚、拉脱维亚、莱索托、立陶宛、联合王国、卢旺达、马达加斯加、马拉维、马来西亚、美利坚合众国、蒙古、摩尔多瓦共和国、摩洛哥、墨西哥、纳米比亚、挪威、欧洲联盟、葡萄牙、日本、瑞典、瑞士、圣多美和普林西比、斯洛伐克、斯洛文尼亚、苏丹、塔吉克斯坦、泰国、特立尼达和多巴哥¹、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、文莱达鲁萨兰国、乌克兰、乌兹别克斯坦、西班牙、希腊、新加坡、新西兰、匈牙利、亚美尼亚、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（81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、埃塞俄比亚、巴基斯坦、秘鲁、多哥、科威特、孟加拉国、缅甸、尼加拉瓜、尼日利亚、萨尔瓦多、沙特阿拉伯、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、乌干达、乌拉圭、也门、约旦（17个）。

¹ 2020年10月12日，特立尼达和多巴哥政府交存了《商标国际注册马德里协定相关议定书》的加入书。《马德里议定书》将于2021年1月12日对特立尼达和多巴哥生效。

4. 下列各方以观察员身份列席了会议：(i) 巴勒斯坦 (1 个)；(ii) 比荷卢知识产权局 (BOIP)、非洲地区知识产权组织 (ARIPO)、世界贸易组织 (世贸组织) (3 个)；(iii) MARQUES - 欧洲商标所有人协会、国际商标协会 (INTA)、国际知识产权律师联合会 (FICPI)、国际知识产权研究中心 (CEIPI)、美国知识产权法协会 (AIPLA)、欧洲共同体商标协会 (ECTA)、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) (9 个)。

5. 与会人员名单载于文件 MM/LD/WG/18/INF/3 Prov. 2。²

议程第 1 项：会议开幕

6. 世界知识产权组织 (产权组织) 总干事邓鸿森先生宣布会议开幕，并对与会者表示欢迎。

议程第 2 项：选举主席和两名副主席

7. 尼古拉·勒西厄尔先生 (加拿大) 当选工作组主席，玛丽亚·何塞·拉穆斯·贝塞拉 (哥伦比亚) 和塔尼亚拉兹德瓦·曼宏博先生 (津巴布韦) 当选副主席。

8. 黛比·伦宁女士担任工作组秘书。

议程第 3 项：通过议程

9. 工作组通过了议程草案 (文件 MM/LD/WG/18/1)。

10. 工作组注意到工作组第十七届会议的报告以电子方式获得通过。

议程第 4 项：《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案

11. 讨论依据文件 MM/LD/WG/18/2 Rev. 进行。

12. 工作组同意向马德里联盟大会建议通过经工作组修正、本文件附件一中所列的《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》) 的拟议修正案，生效日期为 2021 年 11 月 1 日。

议程第 5 项：新表现形式

13. 讨论依据文件 MM/LD/WG/18/3 进行。

14. 工作组：

(i) 建议马德里联盟大会通过经工作组修正、本文件附件二中所列的《实施细则》拟议修正案，2023 年 2 月 1 日生效；

(ii) 请总干事在 2021 年第一季度将涉及可接受商标表现格式的《适用〈商标国际注册马德里协定有关议定书〉的行政规程》(以下简称《行政规程》) 发给缔约方主管局，与缔约方主管局进行为期两个月的磋商，并在 2021 年第二季度将《行政规程》的最终版本发给缔约方主管局；

(iii) 同意继续讨论原属局证明商标表现物的作用，以及是否引入灵活性，允许用户满足被指定缔约方的表现要求。

² 与会者的最后名单将作为本届会议报告的附件提供。

议程第 6 项：部分代替

15. 讨论依据文件 MM/LD/WG/18/4 进行。

16. 工作组同意向马德里联盟大会建议通过经工作组修正、本文件附件三中所列的《实施细则》拟议修正案，2021 年 11 月 1 日生效。

议程第 7 项：逐步将阿拉伯文、中文和俄文引入马德里体系所涉成本问题和技术可行性研究

17. 讨论依据文件 MM/LD/WG/18/5 和 MM/LD/WG/18/5 Corr.³进行。

18. 工作组回顾在其第十六届和第十七届会议上作出的决定：

(i) 请秘书处在工作组第十九届会议之前，提供“逐步将阿拉伯文、中文和俄文引入马德里体系所涉成本问题和技术可行性研究”（文件 MM/LD/WG/18/5）和其他相关信息，以处理各代表团在工作组第十八届会议上提出的议题，并将其提交给工作组在其下届会议上审议；

(ii) 请秘书处在工作组第十九届会议之前与有关的《议定书》缔约方和产权组织其他成员国进行磋商，以澄清议题和相关信息，支持工作组审议该主题事项。

议程第 8 项：主席总结

19. 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 9 项：会议闭幕

20. 主席于 2020 年 10 月 16 日宣布会议闭幕。

[后接附件一]

³ 文件 MM/LD/WG/18/5 Corr. 仅涉及英文版。

附件一：《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案*

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

于 2021 年 ~~2~~11 月 1 日生效

第一章

总 则

[.....]

第 3 条

对国际局的代理

[.....]

(2) [代理人的指定]

- (a) 可在国际申请中指定代理人，或者由国际注册的新注册人在后期指定或第 25 条第(1)款(a)项第(i)目所规定的申请中指定代理人，应指明根据行政规程所注明的代理人的姓名和地址，及其电子邮件地址。

[.....]

(4) [指定代理人的登记和通知；指定生效日期]

- (a) 若国际局认为代理人的指定符合可适用的要求，国际局应在国际注册簿上对申请人或注册人有代理人的事实及代理人名称、地址和电子邮件地址予以登记。在此种情况下，指定生效日期应为国际局收到指定代理人的国际申请、~~后期指定~~申请或另函通信的日期。

[.....]

[.....]

(6) [登记的撤销；撤销生效日期]

[.....]

- (d) 国际局收到由代理人提出的撤销请求后，应就此通知申请人或注册人，~~并在通知中附上通知目前 6 个月内国际局寄给代理人的或国际局收到代理人的所有通信的复制件。~~

* 经修正的《实施细则》第 3 条，2020 年 9 月马德里联盟大会批准。第 3 条的修正案将于 2021 年 2 月 1 日生效。见文件 MM/A/54/1 “2019 冠状病毒病措施：将电子邮件作为必填项”附件 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf)。

[.....]

第5条

邮递服务和通过电子方式发送的通信出现非正常情况对时限延误的宽限

- (1) ~~[因不可抗力原因对时限延误的宽限通过邮局寄送的通信]~~ 有关方通过邮局寄送给国际局的通信未能在遵守本实施细则规定的在国际局采取一项行动的时限内寄达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，证明未遵守时限是由于战争、革命、内乱、罢工、自然灾害、邮局、投递或电子通信服务因有关方无法控制的情况而出现非正常情况或其他不可抗力原因造成的，应予以宽限：—。
- (i) ~~证明通信至少在时限届满前5天寄发，或当邮局在时限届满日前10天内的任何一天因战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因而中断服务，证明通信不迟于邮局恢复服务后5天内寄发，~~[删除]
 - (ii) ~~证明通信寄送时已由邮局挂号或已由邮局登记有寄送的详细情况，并且~~[删除]
 - (iii) ~~在并非所有等级的邮件通常在寄出两天后能到达国际局的情况下，证明该邮件系以通常在寄出两天后能到达国际局的邮寄等级或以航空方式邮寄。~~[删除]
- (2) ~~[通过投递公司递送的通信]~~ 有关方通过投递公司递送给国际局的通信未能在时限内递达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：[删除]
- (i) ~~证明通信至少在时限届满前5天发出，或当投递公司在时限届满日前10天内的任何一天因战争、革命、内乱、罢工、自然灾害或其他类似原因而中断服务，证明通信不迟于投递公司恢复服务后5天内发出，并且~~[删除]
 - (ii) ~~证明通信递送时，投递公司对函件递送的详细情况已作登记。~~[删除]
- (3) ~~[通过电子方式发送的通信]~~ 有关方通过电子方式递送给国际局的通信未能在时限内递达的，如果该有关方提供下列能使国际局满意的证据，应予以宽限：未能在时限内递达的原因是与国际局的电子通信出现故障，或者是该有关方无法控制的非常情况造成影响到该有关方所在地的故障，并且通信不迟于电子通信服务恢复后5天内发出。[删除]
- (4) [对宽限的限制] 只有当国际局在合理的最短时间内且不迟于有关时限届满以后的6个月内，国际局收到本条第(1)、(2)或(3)款所述证据，并且所述行动在国际局得到执行和通信或在可适用的情况下，其复印件时，方可才应依据本条对未能遵守在时限内寄达的情况予以宽限。

[.....]

第 5 条之二

继续处理

(1) [申请]

(a) 申请人或注册人未遵守第 11 条第(2)款和第(3)款、[第 12 条第\(7\)款](#)、第 20 条之二第(2)款、第 24 条第(5)款(b)项、第 26 条第(2)款、[第 27 条之二第\(3\)款\(c\)项](#)、第 34 条第(3)款(c)项第(iii)目和第 39 条第(1)款规定或所述的任何时限，符合下列条件的，国际局仍应继续处理有关的国际申请、后期指定、缴费或申请：

(i) 以正式表格向国际局提出由申请人或注册人签字的继续处理申请；并且

(ii) 在有关时限届满之日起两个月内申请被收到，规费表中规定的规费被缴纳，而且该时限所适用的所有要求在申请的同时得到符合。

[.....]

[.....]

第四章

缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

第 22 条

基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力的终止

(1) [关于基础申请效力、源于基础申请的注册效力或基础注册效力终止的通知]

[.....]

(c) 一旦本款(b)项所述程序已作出议定书第 6 条第(3)款第二句所述终局裁决，或已提出议定书第 6 条第(3)款第三句所述撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，应尽快就此通知国际局，并应作出本款(a)项第(i)目至第(iv)目所述说明。如果本款(b)项所述**司法行为或**程序已经完成，而且未作出任何前述终局裁决、撤回或放弃，原属局如果了解这一情况，或者根据注册人的请求，应尽快就此通知国际局。

[.....]

第五章 后期指定；变更

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：

[.....]

(ii) 注册人名称和地址，

[.....]

[.....]

第九章 其他条款

第 39 条 国际注册在某些继承国的延续效力

(1) 如果任何国家（“继承国”）在该国独立前其领土属于某缔约方（“先前缔约方”）领土的一部分，向总干事交存了延续效力声明，表示该继承国适用议定书，则任何自依本条第(2)款所确定日期之前的日期有效的、在先前缔约方有领土延伸的国际注册在继承国的效力应符合下列条件：

[.....]

(ii) 在同一时限内须向国际局缴纳规费表第 10.1 项规定的给国际局 41 瑞士法郎的规费，以及规费表第 10.2 项规定的规费，由国际局转交继承国的主管局，并须向国际局缴纳 23 瑞士法郎的规费。

[.....]

规费表

2021 年 211 月 1 日生效

规费表

瑞士法郎

[.....]

10. 效力延续

10.1 给国际局的规费 23

10.2 由国际局转交继承国的规费 41

[后接附件二]

附件二：《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案以及对《规费表》的相应修正

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~~ 2023年2月1日 生效

[.....]

第二章

国际申请

[.....]

第9条

国际申请的要求

[.....]

(4) [国际申请的内容]

(a) 国际申请中应包括或指明：

[.....]

(v) ~~根据行政规程所提供的商标表现物，图样应粘贴于正式表格所留方框内；该图样必须清晰，图样是采用黑白还是彩色的，应根据基础申请或基础注册中的图样是黑白还是彩色的而定~~ 若依本项第(vii)目要求颜色，应为彩色，

[.....]

(vii) 若基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或若申请人要求将颜色作为商标的显著部分且基础申请或基础注册中所包含的商标是彩色的 或者是以彩色申请保护或受保护的，就对颜色提出要求这一事实所作的说明，以及对所要求的颜色或颜色组合的文字说明， ~~若依本项第(v)目提供的商标图样为黑白颜色，该商标的一张彩色图样，~~

[.....]

(5) [国际申请的补充内容]

[.....]

(d) 国际申请中应包含一份原属局的声明，证明：

[.....]

(v) 如果基础申请或基础注册中要求将颜色作为商标的显著部分，或者基础申请或基础注册中的商标是以彩色申请保护或受保护的，国际申请中已包括~~该颜色~~要求~~本身~~，或者如果国际申请中要求将颜色作为商标的显著部分，但基础申请或基础注册中并未要求，基础申请或基础注册中的商标实际上已在所要求的一种颜色或几种颜色的组合中，以及

[.....]

[.....]

[.....]

第三章 国际注册

[.....]

第 15 条 国际注册日期

(1) [影响国际申请日期的不规范] 如果国际局收到的国际申请未包括下列所有内容：

[.....]

(iii) 商标~~图样~~表现物，

[.....]

[.....]

第四章

缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

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：

[.....]

- (v) 如果临时驳回所依据的理由涉及某个申请或注册的商标，并且国际注册商标将与上述商标发生冲突，指明上述商标的申请日期和申请号、优先权日期（如有优先权日期的话）、注册日期和注册号（如有注册号的话）、商标所有人的名称和地址、商标的图样表现物或指明访问该表现物的方式，以及全部或有关商品和服务的清单，不言而喻，该清单可以使用该申请或注册所用的语言，

[.....]

[.....]

第七章

公告和数据库

第 32 条

公告

(1) [有关国际注册的信息]

[.....]

- (b) 商标的图样表现物应以其在国际申请中出现提供的形式予以公布。如果申请人作出第 9 条第(4)款(a)项第(vi)目所述声明，应如实予以公布。
- (c) ~~[删除]如果依第 9 条第(4)款(a)项第(v)或(vii)目提供了商标的彩色图样，公告中应一并刊登该商品黑白和彩色两种形式的图样。~~

[.....]

规费表

~~2020 年 2 月 1 日~~ 2023 年 2 月 1 日 生效

规费表

瑞士法郎

1. [删除]

2. 国际申请

应缴纳下列规费并应适用 10 年：

2.1. 基本费（议定书第八条第(2)款第(i)项）*

2.1.1. 非彩色商标 ~~图样~~ 表现物 653

2.1.2. 彩色商标 ~~图样~~ 表现物 903

[.....]

[后接附件三]

* 申请人原属国属于联合国制定的名单上的最不发达国家的，国际申请的基本费减为规定数额的 10%（四舍五入为最近的整数）。这种情况下的基本费为 65 瑞士法郎（非彩色商标 ~~图样~~ 表现物）或 90 瑞士法郎（彩色商标 ~~图样~~ 表现物）。

《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第 21 条¹和第 40 条拟议修正案

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

于 ~~2021 年 2 月 1 日~~ 2021 年 11 月 1 日 生效

[.....]

第四章

缔约方中影响国际注册的事实

[.....]

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] 视具体情况，自国际注册或后期指定通知之日起，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的主管局提出在该局注册簿中记录国际注册的请求。如果主管局依上述请求已在其注册簿中记录：某项或某几项（视具体情况）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。

(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。

¹ 经修正的《实施细则》第 21 条，马德里联盟大会 2019 年 10 月批准。第 21 条修正案将于 2021 年 2 月 1 日生效。见文件 MM/A/53/1 “《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》拟议修正案” 附件二 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) 和 MM/A/53/3 “报告” 第 16 段 (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf)。

(3) [与代替有关的补充细节]

- (a) 不得基于被视为由国际注册代替的国家注册或地区注册驳回对国际注册商标的保护，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，应允许注册人根据可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，被指定缔约方的主管局应审查本条第(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代替。

[.....]

第 40 条**生效；过渡条款**

[.....]

- (7) [有关部分代替的过渡规定]2025 年 2 月 1 日前，不得要求任何主管局适用第 21 条第(3)款(d)项第二句。

[附件三和文件完]