

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十九届会议

2021年11月15日至19日，日内瓦

《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

国际局编拟的文件

1. 本文件提出对《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》）的修正案。
2. 更具体而言，这些提案涉及对《实施细则》第3条第(2)款(b)项、第5条第(5)款和第30条第(1)款(b)项的修正，支持正在开展的简化《实施细则》并使商标国际注册马德里体系（下称马德里体系）对申请人和注册人、缔约方主管局和有关第三方更加用户友好的进程。这些提案转录于本文件的附件。

指定代理人

3. 近年来，马德里联盟大会（下称大会）通过了若干修正案，使有关代理人登记的申请标准化，并简化国际局的处理工作。
4. 2017年11月1日，《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25条的修正案将代理人名称地址变更登记作为注册人可以根据该条细则申请的登记之一。因此，注册人或其代理人必须用规定的表格提交所有代理人名称地址变更登记申请。
5. 《实施细则》第3条的修正案如获2021年10月大会通过，将于2021年11月1日生效，该修正案将要求国际注册的注册人只在另函通信中指定代理人，不作为变更登记申请的一部分，如作为注册人名称地址变更登记申请的一部分指定。申请人和新注册人可以继续分别在国际申请和所有权变更登记申请中指定代理人。

6. 国际局提供了一份可选用的表格，用于申请登记代理人指定（MM12）。此外，2021年3月1日，国际局发布了一份在线表格，允许注册人提出这一申请。这一在线表格的引入既减少了不规范指定的数量，也加快了这种指定的登记。

7. 鉴于上述情况，建议修正《实施细则》第3条第(2)款(b)项，规定在提交在国际局的代理人指定登记申请时，应使用表格。根据《实施细则》第3条第(3)款，不使用规定的表格将导致指定不规范，国际局无法在国际注册簿中登记这种指定。

对时限延误的宽限

8. 《实施细则》第5条的修正案如获2021年10月大会通过，将于2021年11月1日生效，该修正案将澄清，未遵守《实施细则》规定的在国际局采取一项行动的时限，如果是任何不可抗力情况造成的，国际局可予以宽限。该修正案将从该条细则中删除第(2)款和第(3)款，但没有删除第(5)款中对这些款的提及。为了纠正这一疏忽，建议从第(5)款中删除这些提及。建议的修改只是文字上的，对修订后的细则没有影响。

为续展缴纳的费用

9. 目前，《实施细则》第30条第(1)款(b)项规定，在国际注册届满日前三个月内收到的续展费，视为在该日期前三个月内收到。为实务起见，该条细则将注册人可以续展国际注册的时间限制在届满日之前的三个月内。

10. 国际局收到提前缴纳的国际注册续展费时（即在届满日前三个月前），必须等待以使用届满日前三个月时有效的规费计算所需数额。一旦确认付款充足，国际局将安排在届满日进行续展登记和通知。

11. 注册人和用户组织的代表请国际局注意，若干缔约方允许注册人在到期日之前提前12个月续展其国内注册。此外，他们还表示，《实施细则》规定的国际注册续展期较短，对他们的利益有负面影响，例如，他们必须证明已经续展了国际注册才能在被指定缔约方行使权利。因此，他们建议修正《实施细则》，允许更早续展。

12. 鉴于上述情况，就此建议修正《实施细则》第30条第(1)款(b)项，规定更长的续展期。根据拟议的修正案，该期限将从到期日前12个月开始，以使注册人有充足的时间续展其国际注册，便于在被指定缔约方行使其权利。国际局一旦确认付款充足，就会对国际注册的续展进行登记和通知，并向注册人颁发相应的证书。续展将继续标有国际注册将到期的日期。

13. 《实施细则》第34条第(6)款和第(7)款(d)项中关于确定付款日期和适用费用的规定将继续适用。也就是说，续展的应缴数额将继续按付款日的有效规费计算，如果在到期日之后付款，则按到期日的有效规费计算。

14. 因此，拟议修正案不会对被指定缔约方的续展费产生影响。这些缔约方将继续参与标准续展费的年度分配，或者收到各自的单独续展费数额，无论这种续展是在到期日前12个月还是在到期日后6个月的宽限期内进行。

生效日期

15. 本文件提出的修正案只涉及国际局的做法以及信息和通信技术系统，不会对缔约方主管局产生任何影响。国际局可以利用内部资源对其系统和做法进行必要的调整，以实施《实施细则》的拟议修正案。因此，建议拟议修正案于 2022 年 11 月 1 日生效。

16. 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，部分或全部通过对《实施细则》的拟议修正案，2022 年 11 月 1 日生效。

[后接附件]

商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则

于 ~~2021年11月1日~~ 2022年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]

[.....]

(b) 亦可在另函通信中指定代理人，条件是以有关正式表格作出，而且可以与同一个申请人或注册人的一项或多项具体国际申请或国际注册相关的另函通信中指定代理人。该通信表格应由下列任何一方交由国际局：

(i) 申请人、注册人或被指定的代理人，或

(ii) 注册人缔约方的主管局。

该通信表格应由申请人或注册人或负责递交提交请求的主管局签字。

[.....]

第 5 条 对时限延误的宽限

[.....]

(5) [国际申请和后期指定] 如果国际局收到国际申请或后期指定时已超过议定书第 3 条第(4)款和本细则第 24 条第(6)款(b)项规定的两个月期限，而且有关主管局表明晚于规定时限收到系因本条第(1)、~~(2)或(3)~~款所述情况所致，则应适用本条第(1)、~~(2)或(3)~~款和第(4)款的规定。

[.....]

第六章
续展

第 30 条
有关续展的细节

(1) [规费]

[.....]

(b) 如果为续展所缴纳的任何费用由国际局在早于国际注册应当续展之日前 312 个月收到，该费用应被视同在应当续展之日前 312 个月收到。

[.....]

[附件和文件完]