

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第二十届会议

2022年11月7日至11日，日内瓦

临时驳回

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2021年11月15日至17日于日内瓦举行的第十九届会议上，讨论了注册人在收到临时驳回通知时在时限及时限计算方法方面面临的实际挑战。
2. 经过前述讨论，工作组要求国际局编拟一份文件供下届会议讨论，其中提出对《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，其中规定：
 - (i) 国际注册的注册人答复临时驳回通知的最短时限；
 - (ii) 在通知中明确指出上述时限起止日期的义务；以及
 - (iii) 延迟实施拟议的修正案，使缔约方有时间进行必要的立法和行政修改。
3. 本文件对《实施细则》提出了修正案，以反映工作组的上述要求和编辑方面的其他修正。

背 景

4. 工作组在前三届会议上讨论了临时驳回。¹更具体地说，讨论了商标注册人在收到临时驳回通知时面临的挑战，即如何掌握答复通知的不同时限以及这些时限的计算方法。

5. 在承认这些挑战的同时，工作组讨论了在《实施细则》中规定固定时限或最小时限的可能性，以及统一计算方式的可能性。

6. 在工作组第十九届会议期间，一些代表团表示，它们赞成将最小时限定为两个月，不采用固定时限。正如 2014 年提交给马德里工作组圆桌会议的国际局进行的一项调查的结果显示，两个月的最小时限符合多数缔约方的适用立法。²在参与调查的主管局中，有 85% 表示其立法允许在两个月或更长时间内对临时驳回作出答复。最小时限将允许各局根据其适用的立法规定长于两个月的时限。

7. 从国际局向注册人传送通知之日起计算的两个月最小时限，将为马德里体系的所有用户提供进一步的确定性。这不仅可以为注册人提供明确的结束日，而且还可以让他们有足够的时间考虑临时驳回的理由，必要时获得译文，并在有关被指定缔约方指定代理人。但是，有几个代表团表示，这种方法实施起来难度太大，它们更倾向于要求主管局在通知中说明适用时限的起止日期。

8. 《实施细则》第 17 条第(2)款第(vii)项规定，对临时驳回作出答复的时限应“在一定情况下合理”。虽然该条细则说，主管局最好在临时驳回通知中明确说明时限的结束日，但并不要求这一说明。不过，一些代表团表示，如果立法规定时限从国际局向注册人传送通知或注册人收到通知时开始，主管局就无法指明这些日期。

《实施细则》第 17 条、第 18 条和第 40 条拟议修正案

9. 鉴于上述考虑，国际局建议修改《实施细则》第 17 条第(2)款第(vii)项，引入两个月的最小时限。拟议的修正还将引入要求，如果所述时限的开始日期不是国际局向注册人传送通知的日期或注册人收到通知的日期，应在通知中说明时限的起止日期。

10. 为清楚起见，国际局建议将细则第 17 条第(2)款第(vii)项的内容分解，增加三个新的小段。国际局还建议对细则第 18 条第(1)款(d)项和(e)项进行相应的修改，涉及临时驳回的不规范。

11. 在工作组往届会议上，一些代表团解释说，它们将需要时间来修正其立法并修改信息和通信技术（信通技术）系统，以实施有关时限的修正案。为了让各局有时间进行必要的修改，国际局建议在第 40 条中引入一项过渡条款，规定较晚的拟议修正案生效日期，如 2025 年 2 月 1 日。

《实施细则》第 17 条和第 18 条的其他拟议修正案

12. 一些被指定缔约方的主管局表示，由于实际原因，它们无法在依职权的临时驳回的通知中说明注册人的地址，因为对于较老的国内注册，它们可能没有地址。另一些主管局表示，由于严格的隐私法，它们无法这样做。因此，国际局建议修正《实施细则》第 17 条第(2)款第(v)项，以考虑这些特殊情况。

13. 临时驳回通知基于在先权利或异议的，注册人收到在先权利人或异议人（如果有）代理人的信息可能是有利的。国际局建议为此修正《实施细则》第 17 条第(2)款第(v)项和第(3)款。

¹ 见文件 MM/LD/WG/17/5 “临时驳回的通知——答复的时限以及计算时限的方法”、MM/LD/WG/18/6 “临时驳回”和 MM/LD/W/19/3 “临时驳回”。

² 见文件 “关于临时驳回的信息”。

14. 《实施细则》第 18 条第(1)款(a)项第(iii)目规定,就《议定书》第五条第(2)款而言,国际注册或后期指定(视情况)的登记日期被理解为与国际局向有关主管局发出相应通知的日期相同。马德里体系为双条约体系时,需要这种假设。现在不再需要了,因为《议定书》第五条第(2)款规定,相关驳回期从国际局发出通知之日开始。因此,国际局建议修正《实施细则》第 18 条第(1)款(a)项第(iii)目,删除上述假设。

15. 为清楚起见,建议:

(i) 删除《实施细则》第 18 条第(1)款(c)项第(iv)目中对第 17 条第(2)款第(vii)项的提及;

(ii) 修正《实施细则》第 18 条第(1)款(d)项,使该项专门处理信息不足使注册人无法行使临时驳回答复权的有缺陷通知;

(iii) 对细则第 18 条第(1)款(c)项第(iii)目提出一个小的相应修正。

拟议的生效日期

16. 建议《实施细则》第 17 条、第 18 条和第 40 条的拟议修正案于 2023 年 11 月 1 日生效。

17. 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《实施细则》的拟议修正案,2023 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 ~~2022年11月1日~~ 2023年11月1日 生效

[.....]

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 和代理人（如有代理人的话） 的名称、和他们的地址（如可能）、商标的图样、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，

[.....]

(vii) 对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回，提出复审请求或上诉，以及视具体情况，对异议作出答辩的 根据情况合理的时限，该时限应不少于两个月，，

(viii) 如果本条第(2)款第(vii)项所述时限的开始日期不是国际局向注册人传送通知复制件的日期，也不是注册人收到该复制件的日期，最好指明该时限届满的起止日期，
以及

(ix) 受理此种复审请求、上诉或答辩的主管机关；并

(x) 在可适用的情况下指明，该复审请求或上诉必须经由在宣布驳回的主管局的缔约方领土内有住址的代理人提出。

(3) [关于依据异议的临时驳回的补充要求] 如果对保护的临时驳回系依据异议或依据异议及其他理由作出，通知除必须符合本条第(2)款所述要求外，还应包括对这一事实的说明并包括异议人 和代理人（如有代理人的话） 的名称和地址；但尽管有本条第(2)款第(v)项的规定，如果异议是依据申请或注册中的商标提出的，则发出通知的主管局必须函告异议所依据的商品和服务的清单，此外还可函告该在先申请或在先注册的完整商品和服务清单，不言而喻，所述清单均可使用在先申请或在先注册所用的语言。

[.....]

第 18 条

临时驳回的不规范通知

(1) [一般规定]

- (a) 在下列情况下，国际局不得将被指定缔约方的主管局所作出的临时驳回通知视为临时驳回通知：

[……]

(iii) 向国际局寄发临时驳回通知为时过晚的，即如果在进行国际注册登记或国际注册后期指定登记国际局寄发国际注册通知或后期指定通知之日起，依议定书第 5 条第(2)款(a)项可适用的时限，或依议定书第 5 条第(2)款(b)项或(c)项第(ii)目可适用的时限（但议定书第 9 条之六第(1)款(b)项规定的情况除外）届满后才寄发的，~~不言而喻，该日期与寄发国际注册通知或后期指定通知的日期为同一日期。~~

- (b) 如果适用本款(a)项的规定，国际局仍应将通知的复制件传送给注册人，应同时通告注册人和作出通知的主管局：该临时驳回通知未被国际局视为驳回通知，并应说明其理由。

- (c) 如果该通知：

(i) 未以作出通知的主管局名义签字，或者在其他方面不符合第 2 条规定的要求或不符合依第 6 条第(2)款可适用的要求，

(ii) 在可适用的情况下，未包含似与国际注册的商标发生冲突的商标的详细情况（第 17 条第(2)款第(v)项和第(3)款），

(iii) 不符合第 17 条第(2)款第(vi)项的要求，或

(iv) ~~不符合第 17 条第(2)款第(vii)项的要求，或~~ [删除]

(v) [删除]

(vi) 在可适用的情况下，未包含异议人的名称和地址及关于异议所依据的商品和服务的说明（第 17 条第(3)款），

国际局~~除本款(d)项适用的情况外~~，仍应将临时驳回登记在国际注册簿上。国际局应邀请作出临时驳回通知的主管局，在发出该邀请起两个月内作出修正通知，并应向注册人传送该不规范通知的复制件和该有关主管局收到的邀请书的复制件。

- (d) 如果通知不符合第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项的要求，不得将临时驳回视为临时驳回，也不得登记在国际注册簿上。国际局应将这一事实通告作出临时驳回的主管局，说明其理由，并向注册人传送不完全通知的复制件。但如果该主管局在国际局将不完全通知通告该局之日起两个月内在本款(c)项所述的时限内作出经修正的通知，为议定书第 5 条的目的，应将该经修正的通知视为于不完全的通知发送国际局之日作出。~~该通知如果未经此~~

~~种修正，不得被视为临时驳回通知。在这一情况下，国际局应同时通告注册人和作出通知的主管局；该临时驳回通知未被国际局视为临时驳回通知，并应说明其理由。~~

- (e) 在可适用的法律允许的情况下，任何经修正的通知均应根据第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项，指明对依职权的临时驳回或依据异议的临时驳回，提出复审请求或上诉，以及视具体情况，对异议作出答辩的根据情况合理的时限，并最好指明该时限届满的日期。
- (f) 国际局应将任何经修正的通知的复制件传送给注册人。

[.....]

第 40 条

生效；过渡条款

[.....]

- (8) [有关第 17 条第(2)款第(vii)项至第(x)项和第 18 条第(1)款(e)项的过渡规定]在[2025 年 2 月 1 日]之前，主管局可继续适用 2021 年 11 月 1 日有效的细则第 17 条第(2)款第(vii)项和第 18 条第(1)款(e)项。

[附件和文件完]