

## 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

### 依 附

国际局编拟的文件

### 导 言

1. 在2021年11月15日至17日于日内瓦举行的第十九届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称工作组）讨论了文件 MM/LD/WG/19/5。<sup>1</sup>该文件探讨了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。
2. 在依据文件 MM/LD/WG/19/5 进行讨论后，工作组表示赞成将依附期从五年缩短为三年，并请秘书处编写一份文件，说明是否可能召开一次外交会议，以为此修正《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称议定书），并说明实施依附期拟议缩短的其他可能备选方案。<sup>2</sup>此外，工作组要求秘书处编写另一份文件，探讨有关依附的进一步备选方案，供下届会议讨论。本文件是对后一项要求的回应。
3. 依附原则植根于《议定书》第六条第(2)款和第(3)款。工作组在前几届会议上详细讨论了关于可能修改依附原则的各种方案，但没有达成共识。<sup>3</sup>根据工作组第十九届会议的要求，本文件总结了工作组过去讨论过的关于依附的五个选项。

<sup>1</sup> 见文件 MM/LD/WG/19/5 “依附”。

<sup>2</sup> 见文件 MM/LG/WG/20/5 “召开外交会议修改《商标国际注册马德里协定有关议定书》第六条的可能性”。

<sup>3</sup> 见文件 MM/LD/17/6 “缩短依附期的可能性”、MM/LD/WG/18/7 “依附”和 MM/LD/19/5 “依附”。

## 有关依附的进一步备选方案

### 废除依附

4. 在工作组以前的讨论中，一些代表团表示支持废除依附，认为这将为商标注册人增加法律确定性，并消除人们认为马德里体系存在的一个缺点。依附往往是不使用该体系的一个原因，被商标注册人视为一个障碍。此外，废除将简化马德里体系，减少主管局和国际局的工作量。

5. 要废除依附，将有必要删除《议定书》第六条第(3)款和第(4)款，并修改第(2)款，确定国际注册独立于基础商标。这些修改需要按照《议定书》第十一条第(2)款(a)项的规定召开外交会议。

### 缩短依附期

6. 根据工作组第十九届会议的讨论结果，将依附期从五年减至三年的方案似乎得到了各代表团的广泛支持。请参见文件 MM/WG/20/5<sup>2</sup>，该文件按照工作组的要求详细介绍了这一选项。

### 减少理由

7. 排除特定的理由，例如依职权提出、只适用于原属局所属缔约方的理由，将有助于为使用马德里体系的商标注册人增加法律确定性。这种减少将在注册人和第三方利益之间保持公平的平衡，因为原属局仍将能够向国际局通报因第三方基于异议或以恶意为由采取的行动导致的基础商标效力终止。

8. 然而，减少理由也将需要修改《议定书》第六条第(3)款，也需要召开外交会议。

### 取消依附的自动效果

9. 国际注册在基础商标效力终止后，应原属局的要求注销。国际注册被注销，导致在许多地区丧失权利，其原因可能不是故意的中心打击，而是例如第三方对基础商标采取的行动，而该第三方没有任何利益，或者更重要的是，没有任何权利挑战商标在任何或某些被指定缔约方的保护。

10. 为了避免上述情况，可以修正第六条第(3)款，不再规定基础商标效力终止自动影响国际注册。此外，还可以修改该条第(4)款，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。

11. 但是，取消自动效果也将需要修改《议定书》第六条第(3)款，也需要召开外交会议。

### 暂停（冻结）依附的施行

12. 在工作组前几届会议上，一些代表团表示支持暂停（冻结）《议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款的施行。暂停依附的施行可以视为合理期间内的一种临时解决方案，以便有时间分析对商标注册人和对马德里体系使用情况的影响。

13. 冻结一部条约某项功能条款的可能性已被较早的实践所证实：2016年10月，马德里联盟大会（下称大会）决定冻结《商标国际注册马德里协定》第十四条第(1)款和第(2)款的适用。<sup>4</sup>

14. 同样，大会可以决定冻结《议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款的施行。该决定可以接受定期审查，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。

---

<sup>4</sup> 见文件 MM/A/50/3 “关于仅加入《马德里协定》的提案”和 MM/A/50/5 “报告”。

15. 在上述所有可能的选项中，唯一属于大会职能的选项，也是唯一不需要召开外交会议的选项，就是暂停《议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款的施行。

16. 这种冻结将为商标注册人提供更高的法律确定性。国际注册将得到加强，因为它们的命运将不再取决于基础商标，而且法律确定性也将得到加强。在全球贸易不断扩大的背景下，加强对国际注册的法律保护对经营国际业务的企业来说至关重要。

17. 冻结《议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款的可能选项在工作组第十二届会议上进行了讨论<sup>5</sup>，但未达成共识。

18. 请工作组：

(i) 审议本文件并提出评论意见，  
并

(ii) 就是否就这些议题开展进一步工作向国际局提供指导。

[文件完]

---

<sup>5</sup> 见文件“关于冻结《商标国际注册马德里协定》及《该协定有关议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款施行的提案”。