

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

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

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。¹该文件探讨了修改《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称《议定书》）第六条规定的依附期的各种可能方案。
2. 在根据上述文件进行讨论后，工作组表示赞成将依附期从五年缩短为三年的选项。因此，工作组请秘书处编写一份文件，说明是否可能为此召开一次外交会议，以修改《议定书》第六条，以及实施缩短依附期的其他可能备选方案，供下届会议讨论。
3. 在第十九届会议上，工作组还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。这一要求在文件 MM/LD/WG/20/4 中处理。²
4. 《议定书》的某些条款可以由马德里联盟大会（下称大会）决定修正。这源于《议定书》第十三条，该条明确规定，大会按照特定程序，有权修改第十至十三条。这也意味着，所有其他条款只能通过召开外交会议进行修改。由于依附是《议定书》第六条规定的，因此要将依附期从五年缩短为三年，需要召开外交会议。

¹ 见文件 MM/LD/WG/19/5 “依附”。

² 见文件 MM/LG/WG/20/4 “依附”。

5. 本文件介绍了《议定书》第六条的拟议修正案、召开外交会议缔结这一修正案的程序、召开外交会议的可能时间框架、供工作组审议的其他可能的修正案，以及这些修正案的生效。

《议定书》第六条拟议修正案

6. 依附植根于《议定书》第六条第(2)款和第(3)款。许多商标注册人认为依附是一个缺点，经常将其作为不使用马德里体系的一个理由。过去一些缔约方曾表示，它们认为应废除依附，而另一些缔约方则持不同看法，在这方面没有达成共识。

7. 但是，工作组第十九届会议广泛同意将依附期从五年减至三年。与废除相比，缩短依附期可视作较不激进的解决方案，同时对马德里体系也是积极的改变。它将平衡国际注册的注册人对提高法律确定性的需求，同时允许第三方依靠“中心打击”原则，作为通过单一行动消除国际注册效力的机制。

8. 特别是，将依附期缩短为三年，可以降低因在本地市场未使用基础商标而导致国际注册被注销的风险。注册人在一定期限内未使用商标的，一些缔约方允许第三方对国内注册提起撤销诉讼，该期限通常为三至五年，可能从基础商标注册日或之后任何时间开始。

9. 缩短依附期不会为所有国际注册消除上述风险。但是，将不确定期缩短为三年，无疑会给注册人带来一些安慰。对于基于国内注册的国际注册，根据国内注册的日期，第三方仍然可以在缩短后的依附期内提起撤销诉讼。但是，对于基于国内申请的国际注册，随着依附期的缩短，不使用撤销的风险会降低。

10. 例如，如果注册人同时提交国际申请和国内申请，第三方可能无法在缩短的依附期内提起撤销诉讼。虽然原属局在依附期内仍可能驳回基础申请，导致国际注册被注销，但依附期缩短后，国际注册因基础商标效力终止而被注销的总体风险将降低。

11. 依附期的可能缩短不会免除注册人以坚实基础开始马德里体系之旅的责任，无论是健全的国内申请或注册，还是保持警惕并在本地市场上使用其商标。但是，缔约方决定采取必要步骤缩短依附期，将是一个重要信号，也是《议定书》的现代化。

12. 将依附期从五年缩短到三年，需要对《议定书》第六条进行案文上的修改，将其中规定的期限从“五年”改为“三年”，如本文件附件一所列。

召开外交会议的程序

《议定书》的修订

13. 《议定书》第十条第(2)款列出了大会的各项职责。其中一项职责是决定召开和筹备外交会议。第十条第(2)款第(ii)项具体规定：“大会[……]在适当考虑未参加本议定书的本联盟成员国的意见后，就修订本议定书会议的筹备工作向国际局作出指示[……]。”

14. 召开外交会议的正式程序需要由工作组、大会和外交会议筹备委员会（下称筹备委员会）作出决定。

15. 工作组将需要就《议定书》要修订的条款达成一致，提出一份《议定书》的修订草案供外交会议讨论（下称基础提案），并建议外交会议的名称。工作组还应考虑谁可以参加外交会议。关于后一问题，详见下文第 19 段。

16. 根据工作组的建议，大会将需要通过召开外交会议的决定。决定一旦获得通过，国际局将安排一次筹备委员会会议，并为这次会议准备议程草案和文件。

17. 筹备委员会将在其会议上决定外交会议的确切会期和地点。它将审议《外交会议议事规则草案》，以期建议外交会议予以通过，并批准外交会议邀请人名单、邀请函草案案文和外交会议议程草案。此外，筹备委员会将批准最后条款和行政条款。按照既定惯例，外交会议最早可在筹备委员会会议之后六个月举行。

18. 在筹备委员会批准上述文件后，国际局随后将根据《议定书》第十一条第(2)款(a)项规定的职责，最后确定并将邀请函和其他相关文件转发给被邀请人，制作外交会议专门网页，并作出安排，在外交会议期间提供组织、行政和程序支持。

参加外交会议

19. 修订《议定书》的外交会议的组成，特别是关于在外交会议和主要委员会中具有充分参与和表决权的“成员代表团”类别的组成，有三种可能的选择。外交会议的“成员代表团”可以是以下代表团：

- (i) 马德里联盟的缔约方；或
- (ii) 保护工业产权巴黎联盟的成员国；或
- (iii) 产权组织的成员国。

20. 所有其他与会者将属于“特别代表团”、“观察员代表团”或“观察员”类别。

21. 请工作组根据上文第 19 段，就“成员代表团”应包括的类别发表意见。

举行外交会议的可能时间框架

22. 如果工作组在 2022 年 11 月的第二十届会议上决定建议大会召开一次外交会议，大会最早可在 2023 年 7 月的第五十七届会议上通过这一决定。

23. 在讨论筹备委员会和外交会议可能会议的会期时，应适当考虑以下事实：产权大会在 2022 年 7 月举行的第五十五届会议（第 30 次特别会议）上决定召开两次外交会议，以缔结(i)一项关于知识产权、遗传资源和遗传资源相关传统知识的国际法律文书，和(ii)外观设计法条约。这两次外交会议应不迟于 2024 年举行。

24. 因此，筹备委员会会议可以在 2024 年底或 2025 年初举行。在这种情况下，外交会议最早可在 2025 年下半年举行，在筹备委员会会议和外交会议之间留出至少六个月时间，使国际局有足够时间完成必要安排并为外交会议提供后勤支持。

预算

25. 召开外交会议修订《议定书》的费用将列入 2024/25 年工作计划和预算，作为一个单独的预算项目。

《议定书》修正案：生效

26. 根据《议定书》第十四条第(4)款(a)项，条约的修正本将在《议定书》的四个缔约方交存批准书或接受书三个月后生效。修正本也叫新文本，将自动适用于在其生效后加入《议定书》的新缔约方。

27. 但是，对于《议定书》的任何现有缔约方，修正本在其境内生效之前，都需要向产权组织总干事交存批准书或加入书。在所有缔约方都交存上述文书之前，商标注册人需要注意确定在其原属局的缔约方中适用的是第六条的哪个版本。

《议定书》的其他可能修改

28. 如果工作组同意推进召开外交会议的提案，也将提供一个机会，可以纳入对《议定书》的进一步可能修改。这些可能的修改将是内务事项，没有争议性，涉及《议定书》某些条款的现代化。

29. 以下条款已被查明将从更新中受益或适合进行某些现代化：第三条第(2)款、第三条第(3)款第(ii)项、第三条第(5)款、第四条之二第(1)款、第五条第(2)款(c)项第(ii)目、第五条第(3)款和第五条之三第(2)款。这些条款的拟议修正案以修订模式载于本文件附件二。

第三条第(2)款

30. 建议修改第三条第(2)款，要求申请人将商品和服务清单按“商标注册用商品和服务国际分类”（尼斯分类）的相应类别归类。出于实务目的，所有申请都应符合这一要求。

第三条第(3)款第(ii)项

31. 还建议删除第(ii)项中关于商标为彩色时申请人应附上多份商标复制件的要求，因为这已不再适用。

第三条第(5)款

32. 此外，建议删除提及国际局免费提供一定数量《产权组织国际商标公告》（下称《公告》）并减价提供一定数量的文字。这一修改将反映这样的事实，即《公告》现在只有电子格式，在产权组织网站上公布，任何人都可以查阅。

第四条之二第(1)款

33. 建议修改第四条之二第(1)款，明确可以进行部分代替³。

第五条第(2)款(c)项第(ii)目

34. 建议删除关于基于异议的驳回通知在异议期届满起一个月期限内发出的要求。自异议期开始之日起七个月的最后期限将保留。这一修改将使人们更易理解发出基于异议的临时驳回通知的要求。

第五条第(3)款

35. 建议对第五条第(3)款的英文版进行文字修改，将“one of the copies”的要求改为“a copy”。

第五条之三第(2)款

36. 建议删除第五条之三第(2)款，因为国际局不再提供“国际注册商标间的预先查询”服务。全球品牌数据库可以在线使用，任何人都可以免费进行这种检索。

³ 见文件 MM/LD/WG/18/4 “部分代替”。

最后条款和行政条款

37. 最后，将有必要对一些最后条款和行政条款进行相应的修改，例如关于大会或国际局的条款，以及引入一项新条款，调整同受《议定书》及其新文本约束的缔约方之间的关系。这些相应修改的细节将在进程的以后阶段提供。

38. 请工作组：

(i) 审议本文件并对其附件中所载的各项提案发表评论意见；

(ii) 就是否建议马德里联盟大会召开一次外交会议，以及外交会议的组成，特别是“成员代表团”类别的组成发表意见；并且，

(iii) 如果同意提出上文第(ii)项所述的建议，要求秘书处编拟《议定书》的修订本，包括最后条款和行政条款，供工作组下届会议讨论。

[后接附件]

商标国际注册马德里协定有关议定书

1989年6月27日于马德里通过

并于2006年10月3日和

2007年11月12日和

 年 月 日修正

[.....]

第六条

国际注册的有效期；国际注册的依附和独立

[.....]

(2) 自国际注册之日起五三年期满后，国际注册即分别与基础申请或由之产生的注册，或者基础注册相独立。如下另有规定的除外。

(3) 在注册之日起五三年期满前，如果基础申请或由之产生的注册或者基础注册分别就全部或部分国际注册中所列的商品和服务被撤回、过期、被放弃、最终驳回、注销或被宣布无效，无论其是否已被转让，都不得再要求国际注册给予的保护。情形亦是如此，如果

(i) 一项对驳回基础申请的决定提起的上诉，

(ii) 一项旨在撤回基础申请或注销、撤销由基础申请产生的注册或基础注册，或者宣布此类注册无效的诉讼，或

(iii) 一项对基础申请提出的异议

于五三年期限届满后，导致驳回、撤销或宣布无效的终局决定，或者分别要求撤回基础申请或由之产生的注册或者基础注册，条件是有关上诉、诉讼或异议于该期限届满前开始。这同样适用于在五三年期满后被撤回的基础申请或被撤销的由基础申请产生的注册，条件是撤回或放弃时，所述申请或注册正处于第(i)、(ii)或(iii)点提及的程序中，并且该程序开始于所述期限届满前。

[.....]

[后接附件二]

商标国际注册马德里协定有关议定书

1989年6月27日于马德里通过

并于2006年10月3日和

2007年11月12日和

 年 月 日修正

[.....]

第三条

国际申请

[.....]

(2) 申请人应指明要求保护商标的商品和服务，~~可能的话，~~并根据依照《商标注册用商品和服务尼斯协定》制定的分类指明相应的类别。~~申请人未指明类别的，国际局应将商品和服务划分到所述分类的相应类别。~~国际局应会同原属局对申请人提出的类别进行审核。该局与国际局意见分歧时，应以国际局的意见为准。

(3) 申请人请求将颜色作为其商标的显著成分予以保护的，应当

(i) 声明该请求并在其国际注册申请中注明要求予以保护的颜色或颜色的组合；

(ii) ~~在其国际申请中附上若干彩色商标，用以附在国际局发出的通告中；商标的份数应由实施细则确定。~~~~[删除]~~

[.....]

(5) 为了公告在国际注册簿注册的商标，按照第十条所指大会（以下称“大会”）确定的条件，~~各局应从国际局应提供查阅收到一定数量的免费公告的机会和减价公告。~~对于一切缔约方，该公告应被视为是充分的，并且国际注册的注册人不得要求任何其他公告。

[.....]

第四条之二

以一项国际注册代替一项国家或地区注册

(1) 当一个在某缔约方局进行了国家或地区注册的商标也进行了国际注册并且两项注册均以同一人的名义登记时，国际注册则视为在所适用的范围内代替国家或地区注册，并不影响国家或地区注册的既得权利，条件是

(i) 根据第三条之三(1)或(2)通过国际注册取得的保护延伸到所述缔约方，

(ii) 国家或地区注册中所列的**所有被代替的**商品和服务同样就所述缔约方列在国际注册中，

(iii) 上述延伸于国家或地区注册之日后生效。

[.....]

第五条

对于某些缔约方驳回国际注册及宣布其无效

[.....]

(2) [.....]

(c) 此外，该声明还可明确指出，当对给予保护而提出的异议可以导致驳回时，驳回可以由该缔约方局于十八个月期限届满后通知国际局。对于某项国际注册，此类局可在十八个月期限届满后通知驳回，只要

(i) 已在十八个月期满前通知国际局有可能在十八个月期满后提出异议，并且

(ii) 基于异议的驳回通知，是在异议期届满**起一个月期限内后尽快**，以及在任何情况下不晚于异议期开始之日起七个月之内发出的。

[.....]

(3) 国际局应随即将驳回通知一份转给国际注册注册人。就象其直接向通知驳回的局申请注册商标一样，该注册人应具有同样的救济手段。国际局收到第(2)款(c)(i)所规定的通知后，应随即将该通知转给国际注册注册人。

[.....]

第五条之三

国际注册簿登记事项的副本；预先查询；国际注册簿摘录

[.....]

(2) ~~国际局亦可收费办理国际注册商标间的预先查询。~~**[删除]**

[.....]

[附件二和文件完]