C

WIPO
世界
知识产权
组织

MM/LD/WG/14/5
原文：英文
日期：2016年4月11日

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第十四届会议
2016年6月13日至17日，日内瓦

对商标国际注册马德里体系下删减的分析

国际局编拟的文件

导　言

1.　在其第十二届会议上，商标国际注册马德里体系法律发展工作组(下称“工作组”)要求国际局编拟一份在下届会议上讨论的文件，分析在国际申请、后期指定和变更登记申请中提出的删减请求；尤其是原属局、国际局和被指定缔约方主管局在审查删减范围中的作用和责任。

删减的目的

2.　对商品和服务列表的删减是对国际注册保护范围的变更，更具体地说，是对一个或多个被指定缔约方生效的此种保护范围的删减。决定删减是否在国际注册主要列表的范围之内，即是决定商标的保护范围。

马德里体系中的删减

3.　删减可以有三种方式：在国际申请中，在后期指定中，或作为已有国际注册变更的删减登记请求。

4.　申请人或注册人可以通过删减来反映针对特定缔约方的出口战略、降低国际注册的续展费用或者避免、解决已明确表示的或潜在的临时驳回。因此，删减有非常明确的缔约方对象。

5.　删减登记不从国际注册簿上登记的国际注册中删除有关商品和服务。删减的唯一效力是，在删减所涉及的缔约方，国际注册在有关商品和服务上不再受到保护。

6. 即便国际注册簿中登记了删减，商标在一个或多个缔约方不再保护删减所涵盖的商品和服务，之后也可对这些商品和服务进行后期指定。

7. 为作出删减，注册人可以省略或删去一类或多类或者具体的商品和服务名称。注册人还可以把一项或多项名称替换为其他名称，采用所谓的“自由表述”，即使用既不是国际注册也不是“商标注册用商品和服务国际分类”(“尼斯分类”)字母顺序表中所含的名称。通过使用这种自由表述，注册人可以针对不同的被指定缔约方调整商品和服务列表，对于已知对具体程度要求较高的被指定缔约方，这尤其有用。因此，自由表述体现了为马德里体系用户提供的便利的灵活性，使他们更容易满足缔约方不同的法律框架要求。

8. 尽管删减的表述方式不止一种，但其原则依然是，删减中所表述的词语在范围上必须窄于国际注册中商品和服务主要列表的范围。

9. 国际注册的商品和服务列表不能扩大。如果注册人希望在更多商品和服务上保护商标，必须提交新的国际申请。即使这些商品和服务已包含在基础申请或基础注册中，而申请人*本可以*将其纳入国际申请但却选择不纳入，也必须重新提交国际申请。

10. 但是，删减有可能造成商品和服务列表范围变宽或扩大。例如，如果删减含有自由表述，或者有名称替换成了其他名称，就可能产生这种情况。因此，负责审查的主管局可能对删减提出反对。结果是必须对删减进行审查，以决定删减是否在国际注册的商品和服务主要列表范围之内。

国际申请中的删减

11. 申请人可在国际申请中纳入删减。《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》(以下分别称为《协定》、《议定书》和《共同实施细则》)第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目规定，国际申请中应包括或指明“申请商标国际注册的商品和服务的名称，应按商品和服务国际分类的适当类别分组排列，每一组前应冠以类别序号，并按该国际分类的类别顺序排列；商品和服务应用准确的词语表达，最好使用前述分类的字母排列表中的用词；国际申请中可包含就一个或多个被指定缔约方对商品和服务清单的删减；该删减对各缔约方均可不同[……]。”国际申请必须经由原属局提交国际局，其中可能包含删减。

后期指定中的删减

12. 《共同实施细则》第 24 条第(3)款(a)项第(iv)目处理后期指定，其中更确切地指出“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：[……]后期指定适用于有关国际注册中所列的全部商品和服务的，指明这一事实；后期指定仅适用于有关国际注册中所列的部分商品和服务的，指明这些商品和服务[……]。”后期指定仅包括国际注册中所列部分商品和服务的可能性就相当于删减。

13. 注册人可以使用正式表格在后期指定中纳入删减，直接或通过注册人缔约方的主管局提交国际局。注册人还可以使用电子表格(电子后期指定)在后期指定中纳入删减，这时表格直接提交给国际局。

作为国际注册变更请求的删减(依照细则第 25 条)

14. 第三种也是最后一种方案是在依照《共同实施细则》第 25 条，作为国际注册变更提出删减登记请求。注册人可以直接或通过注册人缔约方的主管局向国际局提出这种登记请求。提交这种请求的电子表格将在未来推出。

15. 在向国际注册簿登记删减后，国际局将通知受删减影响的被指定缔约方。依照《共同实施细则》第 27 条第(5)款，收到此种登记通知的被指定缔约方主管局可声明该删减在其领土内无效。这项声明必须在删减通知发送给有关主管局之日起的 18 个月期满之前，发送给国际局。

16. 主管局必须在声明中说明删减无效的理由，指出相应的重要法律条款以及可否对声明进行复审或提出上诉。声明不影响所有商品和服务的，主管局必须说明受声明影响或者不受其影响的商品和服务。收到这一声明后，国际局将通知注册人，如果删减请求是通过主管局提交，就将通知该主管局。

17. 之所以采用细则第 27 条第(5)款中所列的程序，是因为被指定缔约方之前告知国际局，在它们看来，删减形成的商品和服务列表范围可能比原有列表更广，但没有机制可以让主管局的反对生效。

18. 对于在国际申请或后期指定中进行的删减，《共同实施细则》中没有类似程序。

在马德里体系法律框架内审查删减

19. 须对删减进行审查，看它们是否在国际注册的商品和服务主要列表之内。如果删减的内容只是去除某些类或某些具体名称，删减的审查可能简单明了，只是对于开展审查的主管局，这一做法可能显著影响他们的工作量。如果是通过把某些具体名称替换成其他名称来表达删减，例如通过自由表述来体现删减，审查工作就会更加复杂。

审查国际申请中的删减

20. 目前的马德里体系法律框架不包括任何有关审查国际申请删减的明确规定。细则第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目提及在国际申请中纳入删减。细则第 9 条第(5)款(d)项第(vi)目在定义原属局的证明时说，该局应证明“国际申请中指明的商品和服务，视具体情况，为基础申请中，或为基础注册中出现的商品和服务清单所包括。”这项笼统规定与《议定书》第三条第(1)款相对应：“[……]原属局应证明国际申请中的内容于证明之时分别与基础申请或基础注册中的内容相符合。”

21. 须注意的是，《协定实施细则》第 8 条没有设想在国际申请中纳入删减的情况，因此，国际申请表格中没有反映出这种可能性。这种可能只在《共同实施细则》第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目里作了规定，因此 2001 年对国际申请表格作了修改。在此之前，任何删减都是单独进行，尽管它可以与国际注册的注册证一同公告。

22. 因此，不能认为证明的职能原本就包括删减审查。但是，作为原属局的主管局有不同做法，许多局不审查删减，但有些局确实审查国际申请中的删减。

23. 《共同实施细则》委托国际局对国际申请进行检查。这项职能的内容在细则第 11、12 和 13 条中作了规定。在这三条条款中，细则第 12 和 13 条分别处理关于商品和服务分类的不规范与关于商品和服务名称的不规范。细则第 12 条第(1)款(a)项指出，国际局应核实是否符合细则第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目的要求，但这一规定仅仅针对分类问题。

24. 实际上，细则第 12 条第(1)款(a)项源自《协定》和《议定书》两条约的第三条第(2)款。这两条同样的条款规定“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。”这里，两部条约再次对国际局和原属局的检查职能作了明确划定，将其限制为审核商品和服务的正确名称和类别。

25. 以上引出的结论是，马德里体系的法律框架没有明确规定应当由谁审查国际申请中的删减。原属局的证明职能并没有明确包含删减审查，国际局的检查职能也没有明确包含这一项。

审查后期指定中的删减

26. 有关后期指定删减审查的分析与上述国际申请的相同。《共同实施细则》第 24 条第(5)款笼统要求国际局核实是否符合“可适用的要求”，并酌情通知不规范。

27. 应由谁审查后期指定中的删减，这个问题没有明确的答案，但在这种情况下，可能开展审查的有国际局、被指定缔约方的主管局或注册人缔约方的主管局(如果后期指定由该局提交)。

审查依照细则第 25 条所作的删减

28. 细则第 25 条采用的程序使被指定缔约方的主管局能够审查删减，并能根据情况声明有关删减无效。

29. 细则第 27 条也阐明了被指定缔约方主管局开展审查的法律背景。该条第(5)款(b)项规定，声明中“应指明：(i)该删减无效的理由，(ii)如果声明并不影响该删减所涉的全部商品和服务，受该声明影响的或不受该声明影响的商品和服务，(iii)相应的主要法律规定，以及(iv)对此种声明可否进行复审或提出上诉。”因此，这些主管局须审查删减是否符合其法律框架。这种做法与临时驳回设想的做法类似，后者也预先设定被指定缔约方的主管局负有审查的职责；细则第 17 条第(2)款第(iv)项规定，临时驳回通知应包括或指明“临时驳回所依据的全部理由及所引证的相应的主要法律条款，[……]。”

30. 与国际申请和后期指定删减审查不同的是，对马德里体系法律框架的分析明确显示，依照细则第 25 条作为变更登记请求的删减，应由有关的被指定缔约方主管局进行审查。

31. 在这一特定情况下，有关主管局应核实的是，删减不仅符合主要列表，还符合仍指定该缔约方、已授予或已修改的保护所针对的商品和服务列表。

32. 对于依照细则第 25 条作为变更登记请求的删减，其审查的权责归属问题在马德里体系法律框架里有明确答案。但是，对于国际申请和后期指定中的删减，同样的审查问题需要进一步分析。

审查删减的单位

33. 有关删减审查的提法非常明确：它“只”决定删减是否在国际注册的商品和服务主要列表范围之内。但是，这种决定涉及对商品和服务分类的全面了解，以及对使用日益频繁的自由表述的含义进行解释的能力。

34. 删减审查的核心问题是保护范围，这是马德里体系交由被指定缔约方主管局处理的问题。换言之，审查单位必须按照有关被指定缔约方的解释，认定删减是否在国际注册的主要列表之内。此外，如果在授予保护后进行删减，此种删减应在有关缔约方所授保护的范围之内。

35. 只有被指定缔约方的单位可以对其领土内有效的保护范围作出决定，方式例如临时驳回、给予保护的声明、依照细则第 27 条第(5)款就删减作出的进一步决定或声明。因此，有关的被指定缔约方是唯一可以审查所有删减并由此决定在其领土内的保护范围的主管单位。

36. 国际申请和后期指定中的删减与依照细则第 25 条所作删减的情况类似，因为它们体现的也是对被指定缔约方保护范围的删减。因此，考虑到它们的性质类似，最后对所有删减的处理方法也应类似，即应由被指定缔约方的主管局审查。

37. 细则第 9 条第(4)款(a)项第(xiii)目和第 24 条第(3)款(a)项第(iii)和(iv)目的措辞使用户可以作出不同删减，对不同被指定缔约方的保护范围产生不同影响，这些措辞支持上述理由。

38. 要求有关被指定缔约方主管局以外的单位审查删减，可能导致所作决定与主管局对保护范围的解释不一致。

39. 为说明这一点，可以假设有件国际申请列出了尼斯分类某一类的标题。尽管原属局和被指定缔约方的主管局可能都接受尼斯分类的类标题，但这些局对这些标题所涉范围的解释可能大相径庭。例如，原属局可能认为这个类标题保护的是这一类下字母排序表中的所有商品或服务，因此这个局就会接受列出其中任何商品或服务的删减。但如果被指定局认为类标题仅仅保护标题用语字面含义实际涵盖的商品或服务，被指定局可能就不会接受这种删减。

原属局或注册人缔约方主管局审查删减可能出现的情况

原属局审查国际申请中的删减

40. 要求原属局审查国际申请中的删减会导致的矛盾是，会只基于作出删减的途径由不同管辖区对删减作出审查和决定。国际申请中提出的删减将由原属局审查和决定，而作为变更登记请求的删减则由被指定缔约方的主管局审查和决定。

41. 如果原属局审查国际申请中的删减，应考虑或许依照《共同实施细则》第 14 条第(1)款，向被指定缔约方的主管局发出该审查结果的通知。在这种情况下，原属局的决定会直接影响在被指定缔约方的保护范围。

42. 对国际申请中删减的审查是个实质性问题，似不在证明职能的范围之内。《议定书》第三条第(1)款规定，原属局应证明国际申请中的内容于证明之时视情况与基础申请或基础注册中的内容相符合。证明内容相符的提法显示，原属局核实证明国际申请与基础商标内容之间的关联，但不表示原属局应对国际申请进行深入审查，如决定删减是否确实是删减，还是其实扩大了主要列表。

43. 从工作组往届会议中可以看出，缔约方的主管局对于证明职能是否应包括删减审查没有形成共识。此外，马德里体系法律框架中似乎也没有明确的支持性规定表明应该这样做。

44. 在要求原属局审查国际申请中的删减之前，还需要审慎考虑其他影响。例如，考虑到这些局将与申请人开展的复杂对话，处理国际申请的两个月期限会成为巨大的制约。对于目前不作这项审查的局，这一做法会给它们增加工作量压力。有关局无法在两个月期限内提交国际申请的风险也会加大，这会随之影响到国际注册的日期，对申请人不利。

45. 除了删减审查是否可视为部分证明职能的讨论外，原属局开展删减审查还会出现以下问题：

(a) 原属局会在没有国际局检查的情况下，审查删减是否符合国际申请的主要列表。

(b) 原属局的法律和分类做法需要获得所有被指定缔约方的接受。原属局的观点不会提交给国际局检查，也不以国际局的意见为准。

(c) 目前不作删减审查的原属局工作量会显著增加。

(d) 如果与原属局采用的审查做法不符，申请人在编写删减时，可能无法顾及某一既定被指定缔约方的审查做法。反过来说，申请人需要熟悉原属局的做法。

(e) 可能出现“择地提交”的情况，对于审查程序不那么严格的原属局，可能出现工作量显著增加的风险。

(f) 马德里体系法律框架可能将需要针对国际申请中的删减和作为变更登记请求的删减制定不同制度，而两种删减都旨在对被指定的主管局生效。

原属局或注册人缔约方主管局审查后期指定中的删减

46. 有关国际申请删减的讨论也适用于后期指定删减。如果原属局开展这项审查，这将是马德里体系法律框架之前没有预见的全新职能，将需要修改《共同实施细则》。

47. 在目前的法律框架下，由注册人决定直接还是通过原属局或注册人缔约方的主管局向国际局提交后期指定。大多数后期指定是直接提交给国际局，其中很大一部分是以电子方式提交。

48. 如果进行所有权变更登记后，注册人缔约方的主管局与原属局不再为同一局，这种做法还会带来更复杂的问题。在这种情况下，将要求注册人缔约方的主管局根据另一局(即原属局)证明的主要列表审查删减，而原属局可能采取的是不同做法。

49. 如果规定由注册人缔约方的主管局审查后期指定中的删减，可能需要要求注册人通过该局提交后期指定，或者需要要求国际局通知该局并等待其有关其中删减的审查决定。

国际局审查删减可能出现的情况

50. 如果要国际局审查删减，以决定其是否在国际注册主要列表的范围之内，会需要投入大量资源来招聘人手和开展适当培训。此外，还需要对法律框架作出改动并进行管理，以便就国际局的权限和职责作出必要的明确说明。

51. 不便于国际局审查删减的另一个原因是，没有对其决定的上诉机制。如果由国际局审查申请和后期指定中的删减，要么是对其决定没有上诉，这会形成不同的法律制度，与有关细则第 25 条下删减的决定相对立；要么是需要在 WIPO 内创建某种上诉机制。此外，被指定缔约方的主管局可能主张有权对国际局的终局决定进行复审。总体而言，这种整个程序架构会导致要求上诉时出现处理延迟，但更重要的是，可能还需要修改缔约方的法律。

未来方向

52. 工作组往届会议的讨论显示，各局在一种设想上有一定程度的共识，即如果在后期指定和/或依细则第 25 条作为变更登记作了删减，对于删减将要生效的被指定缔约方，应由其主管局对删减进行审查。

53. 但是，如果所有删减(包括国际申请中提出的删减)都由被指定缔约方的主管局审查，看似也合适，因为这些局是决定删减在被指定缔约方保护范围的唯一主管单位。此外，无论删减通过哪种途径提交，由有关被指定缔约方的主管局予以审查，都会增加法律上的确定性，因为同样处理可以适用于所有情况下的删减。

被指定缔约方主管局审查所有删减的情况

54. 如果工作组同意这一原则，即应由有关被指定缔约方主管局审查所有删减，就需要额外考虑审查申请中和后期指定中的删减所需的法律基础。需要考虑就这两种删减所作决定的性质和效力以及通知这些决定应采用的途径。

55. 从实务上说，要落实由被指定缔约方主管局审查所有删减的原则，可以设想三种可能的方案：

(a) 依照现有法律框架作出临时驳回

一些缔约方已有的解释是，马德里体系的现有法律框架允许它们全部或部分驳回国际注册商标的保护请求，理由是认为国际申请或后期指定中的删减超出了国际注册主要列表的范围。例如，有些缔约方认为，根据《议定书》第四条，国际注册的效力等同于在该局提交的申请，这种国际注册中商品和服务列表的删减不能使其主要列表的范围扩大。在这些缔约方看来，根据所适用的法律，同样规定也适用于向该局提交的申请，即对申请的缩小不能导致原始商品和服务列表范围扩大。

(b) 依照修改后的法律框架作出临时驳回

一些缔约方则认为，根据《议定书》第五条，主管局无权基于认为删减超出国际注册主要列表这一理由就驳回保护，如果这项理由并不同等适用于向该局提交的申请的话。在这些缔约方看来，需要修改法律框架——或者修改其适用法，或者修改《共同实施细则》。可以修改《共同实施细则》(可能是细则第 17 条)，明确指出，被指定缔约方的局可以基于认为删减超出其主要列表这一理由，驳回国际注册商标的保护请求。在某些情况下，这也可能要求修改缔约方的法律框架。

(c) 声明申请中或后期指定中的删减无效

最后，如前文中所见，包含删减的国际申请或后期指定可以视为领土延伸请求和单独登记删减的请求。因此可以辩解说，对于在申请或后期指定中提出的删减，对其的处理不应与作为变更请求的删减有任何不同。因此可以得出结论，所有删减都应由有关局单独作出决定。在这种特定情况下，会要求修改《共同实施细则》，规定可以发出国际申请或后期指定删减无效的声明，类似于被指定缔约方的局依照细则第 27 条第(5)款发出声明。

56. 前述段落所述的所有可能的备选方案都需要彻底分析，尤其是分析上述第 54 段所说的问题。如果就有关谅解达成共识，即认为所有删减均应由有关被指定缔约方的局予以审查，国际局可以编拟一份新文件，对这其中的一项或多项方案进行分析，以供工作组下届会议讨论。

57. 请工作组考虑以上问题，并尤其就以下方面向国际局提供指导：

(i) 其是否同意所有删减均应由有关被指定缔约方的主管局进行审查这一原则；以及

(ii) 是否要求国际局编拟一份文件，进一步详细阐述上述第 55 段所述的一项或多项备选方案，以供下届会议讨论。

[文件完]