

商标国际注册马德里体系法律发展工作组

第二十二届会议

2024年10月7日至11日，日内瓦

中国代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 在2024年6月3日的来文中，国际局收到了中国代表团关于依附的提案，供商标国际注册马德里体系法律发展工作组在2024年10月7日至11日于日内瓦举行的第二十二届会议上审议。
2. 所述提案载于本文件附件中。

[后接附件]

附件：中国代表团的提案

（国际局于 2024 年 6 月 3 日接收 - 原件：中文）

关于限缩依附适用理由的提案

简要介绍：

为更好发挥依附原则的积极作用，减少依附对马德里体系的消极影响，建议限缩适用依附原则的理由。

一、背景

《马德里议定书》第六条规定了商标国际注册的依附原则，自国际注册之日起五年内，国际注册的保护依附于基础申请或基础注册的效力。

由于依附原则的存在，当权利人发现其商标被他人抢注并通过马德里途径在多个缔约方获得保护时，权利人可以向基础商标所属的主管局提出异议、撤销或者无效申请，通过中心打击“一站式”解决商标抢注问题，极大地降低了维权成本。

然而，目前的依附原则仅仅是将国际保护的效力与基础商标的效力相关联，并不关注导致基础商标效力终止的具体理由，导致中心打击的范围过于宽泛，对国际保护的确定性和公平性产生不利影响，已成为很多用户不愿选择马德里体系的重要因素之一。

因此，有必要对依附原则作出调整，减少其消极影响，提升马德里体系的竞争力和友好性。

二、提案内容

为更好发挥依附原则的积极作用，减少依附和中心打击适用范围过宽所造成的消极影响，建议限缩依附的适用理由。本提案提供以下几种限缩依附适用理由的选项，供缔约方选择：

1. 基础商标在原属国未实际使用而导致的撤销不适用依附。
2. 拒绝注册的相对理由不适用依附。
3. 以上两种情形都不适用依附。
4. 仅涉及公共利益的特定理由适用于依附。

三、限缩依附原则适用理由的好处

（一）降低马德里体系的复杂性和注册人管理成本。

针对目前依附原则所带来的弊端，议定书设置了国际注册转国内注册的程序，但这同时也增加了马德里体系的复杂性和注册人使用马德里体系的成本和负担。限缩依附原则的适用理由，将减少中心打击的频率和数量，国际注册转国内注册的情况也会相应减少。

（二）基础商标在原属国未实际使用而导致的撤销不适用依附，更加符合当今国际贸易的发展趋势，吸引更多用户使用马德里体系。

随着国际贸易的繁荣和跨境电商行业的快速发展，企业在海外从事投资贸易活动和寻求商标保护已变得越来越普遍，马德里体系作为协调商标国际注册和保护的专门机制，理应为这些用户提供便利。但实际情况是，由于语言、文化、习俗等方面的差异，企业在海外市场上使用的商标标识可能并不适合在其原属国使用，但由于现行依附制度的存在，基础商标一旦在原属国因连续三年或者五年未实际使用被撤销，使得注册人在海外市场上实际使用的相同商标面临无法获得保护的风险。一些马德里体系用户为规避风险，不得不在原属国象征性地使用基础商标，以维持其注册，但这样也会增加相应的管理成本。还有很多企业因此放弃选择马德里体系，而是通过直接向其他国家主管局提交申请的方式寻求海外商标保护。缔约方可以选择将这一情形排除在依附原则和中心打击的适用范围之外，如此一来，可以增强跨国公司和外贸企业选择马德里体系的意愿，使其既能够享受马德里体系所带来的便利，又能降低风险和成本。

（三）将拒绝注册的相对理由排除在中心打击之外，有利于提升马德里体系的公平性和确定性，促进国际保护和国内保护效力的平衡。

拒绝商标注册的相对理由主要是处理商标注册与他人在先申请或者注册的商标以及其他在先权利存在冲突的情况。基础商标可能因在原属国存在上述权利冲突而被驳回、撤销或无效，但在给予其领土延伸保护的其他缔约方，很可能并不存在同样的权利冲突，由此导致国际保护效力的丧失，对于注册人来说并不公平，因为该商标很可能并未违反指定国的法律。这一情况导致国际注册与国内注册的保护效力不平衡，同时也增加了国际注册保护效力的不确定性，因为有些潜在的权利冲突需要通过第三方提出异议和举证才能被发现，由于依附制度的存在，这种不确定性使得所有在指定国获得保护的商标也受到牵连。缔约方可以选择将拒绝注册的相对理由排除在依附原则的适用范围之外，避免这一情况的出现，提升马德里体系的公平性和确定性。

（四）仅涉及公共利益的特定理由适用依附，更好发挥中心打击的积极作用。

除可选择哪些理由不适用依附外，缔约方也可以选择仅涉及公共利益的特定理由适用依附。例如，基础商标违反了原属国法律中的禁用规定，或者违背了公序良俗，或者是通过欺骗等不诚信手段取得注册的等。这些情形往往有损于缔约国的公共利益，被缔约国法律所禁止，应当允许原属局通过依附制止此类商标通过马德里途径获得保护。采用这种方式，不仅能够将大多数不合理情形排除在依附和中心打击范围之外，同时也能够更好发挥依附原则的积极作用，维护缔约国的公共利益和国际注册的正当性。

[附件和文件完]