

## 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

### 摩尔多瓦共和国代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 在2024年7月26日的来文中，国际局收到了摩尔多瓦共和国代表团关于修订《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》第8条第(2)款及其他一系列修改的提案。
2. 所述提案载于本文件附件中。

[后接附件]

## 附件：摩尔多瓦共和国代表团的提案

### 背景

1. 《商标国际注册马德里协定议定书实施细则》（下称《实施细则》）第 8 条第(2)款规定，两个或多个申请人可共同提交一项国际申请，条件是基础申请为其所共同提交，或基础注册为其共同所有，且对于主管局为原属局的缔约方，他们每个人均有资格依议定书第 2 条第(1)款提交国际申请。
2. 这项规定是马德里体系的一项重要限制，因为在由两个或多个申请人提交的商标国际申请中，所有申请人都必须符合《实施细则》第 8 条规定的资格，即每个共同申请人都必须具有：
  - 国籍，或
  - 住所，或
  - 在原属局缔约方真实有效的工商营业所。
3. 2023 年，国际局提请马德里工作组注意，一些缔约方非正式地与国际局联系，讨论能否修正马德里体系的法律框架，允许原属局对共同拥有基础商标的两个申请人提交的国际申请进行证明，其中只有一个申请人与原属局缔约方有联系。《PCT 实施细则》细则 18.3 也有类似规定。工作组讨论了这一问题，但未达成共识（见文件 MM/LD/WG/20/2 和 MM/LD/WG/20/8）。

### 提案摘要

4. 本提案要求工作组考虑对《实施细则》做若干修正，允许缔约方有更多灵活性证明由共同拥有基础申请/商标的两个或多个申请人提出的国际申请，其中只有一个申请人与原属局缔约方有联系。

### 所解决的马德里体系用户面临的主要困难

5. 本提案承认商标注册人面临的困难，并使马德里体系现代化，以反映在 21 世纪全球经济中开展业务的现实。提案考虑了先前的提案、缔约方的意见以及马德里秘书处关于提案不必相互排斥的鼓励。
6. 马德里体系的一个主要限制是，根据《实施细则》第 8 条，多个申请人提交的商标国际申请中的所有申请人都必须符合《马德里议定书》第 2 条第(1)款规定的主管局为原属局的缔约方的资格。
7. 相反，在国家层面，包括在摩尔多瓦共和国，允许联合提交商标申请，没有任何额外要求。因此，来自不同国家的两个人可以在国家层面提交商标申请，而无需与单一领土有任何联系，也无需在申请阶段从事实际活动。
8. 国家规定与国际限制之间的这种差异可能导致在使用马德里体系时的困难。

例如，来自摩尔多瓦的 M 先生和来自罗马尼亚的 R 先生希望在摩尔多瓦开展网上业务并注册商标，二人计划通过马德里体系提交国际申请，以便在美国、哈萨克斯坦、罗马尼亚、中国和土耳其获得保护。但是，R 先生由于在摩尔多瓦没有住所、国籍或工商营业所，因此不符合摩尔多

瓦的申请人资格。因此，如果不采取一些创造性的变通办法，这两位共同所有人就无法使用现行的马德里体系。

潜在的解决方案包括：

1. M 先生为 R 先生提供一个名义住所，或将其部分业务转给 R 先生，并对在摩尔多瓦的有限责任公司注册进行必要的修改。

2. 实施如下变通办法：

2. 1. R 先生将其国家商标权转给 M 先生，

2. 2. M 先生作为唯一所有人提交国际申请，

2. 3. M 先生将国家商标权转回给 R 先生，

2. 4. M 先生将部分国际注册权转给 R 先生。

第二种方案成本高昂，需要大量信任，会让申请人质疑为什么不同国家的共同所有人在国际申请提交后就能立即存在，却不能在申请阶段存在。这种复杂性可能会阻碍对马德里体系的使用，并可能导致 M 先生和 R 先生选择在美国、哈萨克斯坦、罗马尼亚、中国和土耳其提交国家申请，而不使用马德里体系。

## 提案详情

9. 本提案要求工作组考虑对《实施细则》作如下修正之一，允许缔约方有更多灵活性证明由共同拥有基础申请/商标的两个或多个申请人提出的国际申请，其中只有一个申请人与原属局缔约方有联系。

### 方案 A（保持马德里体系只对成员开放）

#### 第 8 条

(2) [两个或多个申请人]两个或多个申请人可共同提交一项国际申请，条件是基础申请为其所共同提交，或基础注册为其共同所有，且对于主管局为原属局的缔约方，他们之中至少有一人每个人均有资格依议定书第 2 条第(1)款提交国际申请，并且其他人符合相对于任何缔约方的资格。

这项修正将解决这一问题，同时使该体系仅限于其成员。

### 方案 B（与《PCT 实施细则》细则 18.3 一致）

(2) [两个或两个以上申请人]两个或多个申请人可共同提交一项国际申请，条件是基础申请为其所共同提交，或基础注册为其共同所有，且对于主管局为原属局的缔约方，他们之中至少有一人每个人均有资格依议定书第 2 条第(1)款提交国际申请。

这项修正将以这样一种方式解决这一问题，即马德里体系不会因为具有资格提交申请的人与无资格提交申请的人有关联而将其排除在外。

10. 考虑到一些缔约方可能需要调整其法律框架以实施经修正的细则第 8 条第(2)款，工作组可以考虑通过一项过渡规定，使所涉缔约方有时间进行必要的法律修正。《实施细则》第 40 条新的第(9)款可行文如下：

第 40 条

(9) [有关第 8 条第 (2) 款的过渡规定] 缔约方可继续适用 2023 年 11 月 1 日有效的第 8 条第 (2) 款，直至 [修正后的细则成为强制性规定的日期] 或更晚的日期，但条件是有关缔约方在 [修正后的细则成为强制性规定的日期] 前或该缔约方受议定书约束之日前（以较晚者为准）向国际局发出通知。该缔约方随后可随时撤回该通知。

因此，恳请工作组讨论本提案，以便将上述修正纳入《实施细则》，并使其尽早生效。

[附件和文件完]