

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

收到的关于依附的建议和意见汇总

国际局编拟的文件

1. 商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称马德里体系和工作组）在2023年11月13日至17日于日内瓦举行的第二十一届会议上注意到题为“依附：关于就有关依附的其他可能选项提交建议的邀请”的文件 [MM/LD/WG/21/4](#)，并请缔约方、产权组织其他成员国和观察员组织提交关于依附的建议或意见，供其在第二十二届会议上审议。
2. 根据这一要求，国际局于2024年2月12日向马德里体系缔约方、产权组织其他成员国和观察员组织发出C.M 1526号照会，请收件人至迟于2024年6月3日提交关于依附的建议或意见。
3. 国际局已收到以下7个成员国关于依附的来文：柬埔寨、中国、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、俄罗斯联邦和瑞士。
4. 此外，国际局还收到了以下六个观察员组织关于依附的来文：巴西知识产权协会（ABPI）、欧洲共同体商标协会（ECTA）、德国知识产权保护协会（GRUR）、国际商标协会（INTA）、日本知识产权协会（JIPA）和日本专利代理人协会（JPAA）。
5. 上述来文转录于本文件的附件。

6. 请工作组审议本文件所附的来文，并就有关该主题的进一步工作发表意见。

[后接附件]

国际局收到的关于依附的来文汇总

I. 柬埔寨代表团的来文：

（国际局于 2024 年 6 月 27 日接收 - 原件：英文）

关于：就有关依附的其他可能选项提交的建议

尊敬的王彬颖女士：

鉴于 2024 年 2 月 12 日的照会函鼓励马德里体系缔约方向产权组织国际局提交关于依附的建议或意见，供其在工作组第二十二届会议上审议，柬埔寨在审查了工作组第二十届会议的文件后，谨以缔约方的名义愿意考虑将依附期从五年缩短为三年的选项。

最后但同样重要的是，我要衷心感谢您和产权组织为改善柬埔寨的知识产权，特别是柬埔寨马德里奖学金计划，提供的非常良好的合作和持续支持。

我期待着与您联手，加强我们的合作。

王彬颖女士，请接受我对您的诚挚敬意。

代表商业部大臣
国务秘书
乌布拉谢

II. 中国代表团的来文:

(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。

III. 拉脱维亚代表团的来文:

(国际局于 2024 年 6 月 3 日接收 - 原件: 英文)

主题: 关于依附的建议 - 拉脱维亚

尊敬的女士/先生:

您于 2024 年 2 月 12 日就商标国际注册马德里体系法律发展工作组鼓励马德里体系缔约方、世界知识产权组织 (产权组织) 其他成员国和观察员组织提交关于依附的建议或意见提出请求, 拉脱维亚共和国专利局谨就这一请求提供来文。

拉脱维亚共和国专利局谨提交其关于依附的建议, 内容如下: 拉脱维亚作为马德里体系的缔约方, 认为维持五年依附期没有任何问题。同时, 如果有关该依附期的讨论继续进行并取得进展, 我局认为将依附期缩短为三年的相关讨论也不会有任何障碍。

此外, 请允许我对您表示深深的谢意, 感谢您为帮助塑造知识产权生态系统和在整个知识产权界建立网络的活动所做的巨大贡献以及我们今后的良好合作。

您诚挚的,

埃里克斯·雷基斯
代理局长

IV. 立陶宛代表团的来文：

（国际局于 2024 年 6 月 3 日接收 - 原件：英文）

产权组织：关于依附的建议

亲爱的先生/女士：

应商标国际注册马德里体系法律发展工作组第二十一届会议提出的向产权组织国际局提交有关依附的建议或意见的请求，立陶宛共和国国家专利局（SPB）提交其立场/意见。

目前的马德里体系符合 SPB 的期望，运行良好。SPB 可以考虑支持将依附期从五年缩短为三年，但不倾向于完全取消依附或基础商标要求的选项。

您诚挚的，

伊琳娜·乌尔博内
局长

V. 马达加斯加代表团的来文：

（国际局于 2024 年 6 月 3 日接收 - 原件：法文）

主题：关于依附的建议 - 马达加斯加的意见

尊敬的女士/先生：

根据 2024 年 2 月 12 日的 C.M 1526 号照会，现将我们对依附的意见告知如下。

马德里体系工作组多年来一直在研究和讨论依附问题。

马达加斯加在这些会议上坚持自己的立场，并将继续这样做。

马达加斯加认为，依附是马德里体系的一个主要特点，维护了国际注册持有人与有着特殊利益的第三方之间的利益平衡。

马达加斯加支持马德里体系的现代化，因为一方面，由于国际交易和贸易的发展，马德里体系需要不断发展，以适应其使用环境；另一方面，由于其地理范围的扩大，马德里体系在全球范围内得到广泛使用。

然而，我们认为，这种现代化不应包括从依附制度到完全独立制度的彻底改变，因为这将取消基础商标和原属局的作用，以及第三方使用费用较低的程序以质疑恶意注册的权利等（我们认为，该制度的可用性比其使用频率更为重要）。

我们希望强调原属局在协助申请人方面所发挥的重要作用，特别是在像马达加斯加这样的发展中国家，因为这些申请人往往没有多少方法，对进入国际舞台感到担忧。最后，对我局而言，这不是一个收入问题，因为我们收到的国际申请并不多，这是一个能否为企业提供尽可能多的支持，以便为其申请做好准备并确保其成功的问题。

关于依附，马达加斯加提出了以下选项：

- 考虑将依附期从五年缩短为三年：这一选项似乎得到了许多反对取消依附的相关方的认可；
- 保持基础商标和原属局的作用；
- 将撤销国际注册的理由仅限于第三方在对恶意注册提出异议的情况下采取的诉讼：从已有的关于依附的统计数据来看，根据《马德里议定书》第六条第(4)款进行的撤销很少是中心打击的结果，而主要涉及原属局的撤销（驳回、不予续展等）；
- 取消依附的自动效果，这种自动效果是在许多缔约方造成权利丧失的根源，从而使能够根据对该效果请求而撤销注册。

总之，我们认为，这样的让步已经是马德里体系的重大现代化；在满足期望的同时，最简单的选项是选择暂时避免召开外交会议的解决方案（适合于同时审查马德里体系的各个方面）。如果计划召开外交会议，无论是在近期还是在更遥远的将来，工作组都应努力对马

德里体系进行整体审查，并确定哪些部分需要进行重大变更。然而，这也为其他讨论打开了大门，其结果尚不得而知。

以上是我们的意见和建议。尽管如此，我们仍对新的建议保持开放态度，并随时准备为了所有利益攸关方的利益继续进行讨论，使马德里体系成为一个对用户友好的低成本现代化体系，保障各方的利益，体现其有效性。

您诚挚的，

玛蒂尔德·玛·苏·拉哈里诺尼女士
谨代表马达加斯加工业产权局（OMAPI）
马达加斯加

VI. 俄罗斯联邦代表团的来文:

(国际局于 2024 年 6 月 3 日接收 - 原件: 俄文)

尊敬的王女士:

根据产权组织 2024 年 2 月 12 日关于提交对马德里体系依附原则的建议或意见的 M 1526 号照会函, 我们谨告知如下。

商标国际注册马德里体系法律发展工作组在多次会议上讨论了国际注册对基础申请/注册的依附原则所产生的问题, 因为这些问题影响了马德里体系运作的基本原则和特点。

我们认为, 马德里体系的发展应当满足马德里体系用户的利益和需要, 特别是国际注册持有人, 其认为依附原则是马德里体系的一个消极方面, 可能会造成其国际注册的损失。

鉴于对缩短依附原则的期限或废除该原则的具体后果缺乏明确的认识, 我们认为有必要全面地分析因可能缩短依附原则期限或废除该原则而可能产生的利弊。

为此, 我们建议考虑将《马德里议定书》第六条第(2)款、第(3)款和第(4)款的执行暂停(“冻结”)一段时间的选项。

这种做法将使成员国、用户和产权组织秘书处有机会评估缩短依附原则的期限或废除该原则的实际后果, 以便就如何着手修正上述条款做出合理务实的决定。

期待俄罗斯联邦与产权组织之间的合作继续取得丰硕成果。

诚挚的,

尤里·祖博夫

俄罗斯联邦知识产权局局长

VII. 瑞士代表团的来文：

（国际局于 2024 年 7 月 16 日接收 – 原件：法文）

瑞士关于马德里体系中依附原则的意见

导言

《马德里议定书》是由世界知识产权组织（产权组织）管理的一项国际条约，根据该条约，只需通过单一程序就能让商标在多个国家得到保护。该体系的基本原则之一是依附原则，规定国际注册在五年内依附于在原属国的基础注册。

依附原则的历史

依附原则通过 1891 年《马德里法案》引入，并通过 1989 年《马德里议定书》得以维持。从历史上看，这一原则旨在确保商标保护体系内的一致性和稳定性。该原则保证商标在获得国际保护之前在原属国得到严格评估。这种做法旨在通过使用国家商标保护标准，将国际争议和诉讼的风险降至最低。

为什么要保留依附原则？

- 体系内的一致性

依附源于基础商标原则，二者具有内在联系，是马德里体系的基础：

1. 基础商标：若要通过马德里体系提交国际商标申请，就必须已经在某个成员国拥有或申请了基础商标。这一基础商标是国际注册的基础。
2. 依附：商标的国际保护最初依附于基础商标的有效性。如果基础商标在国际注册后的五年内被驳回、撤销或限制，相关的国际注册也将受到相应的影响。

依附将国际注册的命运与基础商标的命运联系在一起。这样做是为了保证国际商标有坚实合法的国家基础。

没有基础商标，国际注册就没有法律依据。没有依附关系，基础商标和国际注册之间就失去了基本联系，这将使体系不一致，容易被滥用。如果国际申请不再依附于基础商标，为什么要求原属局证明国际申请与基础商标相同？这种体系的目的是什么？

因此，维持依附原则可确保商标国际保护体系内的一致性。

• 体系的可靠性

通过保证在原属国评估和注册商标，只有符合严格国家标准的商标才能获得国际保护。这加强了体系的可靠性，降低了潜在的诉讼风险。

取消依附原则和基础商标要求将严重损害国际注册的质量和可靠性。五年依附原则和基础商标原则保证了商标在原属国得到全面的评估。根据原属国的立法，这种首次评估是第一道屏障，可防止可能违反公共秩序或具有欺骗性的商标注册。

• 对用户而言的简洁明了，以及国际争议的风险

目前，马德里体系的用户享有相对简化的程序。取消依附原则并为某些国家提供不同的选项，将极大地提升该体系的复杂程度（见下文的建议（文件 MM/LD/WG/21/8））。

一致性和协调性是马德里体系的支柱。如果各个国家都能就依附（甚至就基础商标要求）制定不同的规则，这将违背该体系在国际层面简化和统一商标保护的最终目的。这将形成一个各自为政的体系，体系内各国的规则和程序将大相径庭。

此外，取消依附原则（或基础商标要求）将大大增加国际争议的风险。目前，五年依附期使许多潜在争议在成为国际争议之前就在国家层面得到解决。如果没有这个缓冲期，商标争议就会转移到国际层面，使不同国家商标所有人之间的程序成倍增加。

澳大利亚、智利、大韩民国和美利坚合众国代表团在工作组第二十一届会议上建议（文件 MM/LD/WG/21/8）允许某些国家取消依附原则（和基础商标原则），同时允许其他国家保留这些原则，该建议是不可取的，原因有以下几点：

1. 更加复杂：授权某些国家取消依附原则将使该体系对用户来说更加复杂。公司将需要在不同的国家应对各种不同的规则，这将增加获得国际保护所需的成本和时间。
2. 法律不一致，体系的统一性被破坏：差异化的体系会造成法律上的不一致，从而导致诉讼增多。统一规则是确保马德里体系有效运作的关键。
3. 体系的稳定性被破坏：商标保护体系的稳定性和可预测性将被破坏。用户将对在各国之间差异巨大的体系失去信心。

结论

总之，我国认为依附原则与基础商标具有内在联系，因此仍然反对在国际商标保护体系中取消依附原则。我们认为，这一原则保证了用户所需的一致性、可靠性和简便性。允许某些国家取消该原则的建议将带来过度的复杂性和法律上的不一致性，不利于马德里体系的效力。因此，正如我们在过去的表态，我们建议维持目前的依附期，但对可能缩短依附期的讨论持开放态度。这是为了确保商标保护体系保持稳定性和可预测性，符合用户的大多数期望。

VIII. 巴西知识产权协会（ABPI）的来文

（国际局于 2024 年 6 月 26 日接收 - 原件：英文）

巴西知识产权协会关于依附的立场文件

巴西知识产权协会（ABPI）成立于 1963 年，是一个非盈利实体，致力于促进巴西乃至全球对知识产权重要性的理解和宣传。ABPI 是一个汇集了包括公司、研究机构、大学、律师事务所和知识产权代理机构的多样化联盟，在其六十年的历史中，在促进推动创新和经济增长的知识传播方面发挥了重要作用，是巴西知识产权学术和法律领域的权威机构。作为国际保护知识产权协会（AIPPI）的国家代表、竞争法国际联盟（LIDC）和全球知识产权网络的合作伙伴，ABPI 通过召集专家组、发布建议和提供法庭之友支持等举措，参与有关知识产权的学术和法律对话。

鉴于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（马德里工作组会议）即将于 2024 年 10 月 7 日至 11 日在日内瓦举行，应产权组织的邀请，ABPI 希望就依附问题表明立场。

作为背景，我们指出，依附条款是在《马德里协定》之初制定的，目的是通过国际注册与原属国基础商标之间的联系，防止恶意和防御性申请的风险。在这种机制下，可以通过对本国申请或注册的中心打击，以低成本且简单的方式撤销国际注册，从而在国际注册延伸到的所有国家撤销国际注册。

依附期迄今为止是永久性的，但在 1957 年开始要求指定感兴趣的国家或地区时，依附期被限制为五年，这同样减少了恶意申请的发生。为了进一步减少依附的弊端，1989 年开始实行转变，允许在被指定国将国际注册转为国家或地区申请从而维持该国际注册。

ABPI 承认依附制度在减少恶意申请方面的效率，以及对其规则的统一和广泛理解。然而，我们也注意到，依附一直是讨论、调查和研究的主题，这些活动旨在改进该制度，使之适应马德里体系用户的需求和现代国际贸易的现实。

虽然现行的依附条款有效打击了恶意申请，但许多用户认为该条款过于严格，可能会对善意的申请者造成真正的不利条件。因此，我们赞成在减少依附和打击恶意申请之间实现一种平衡。

从这个意义上讲，本建议考虑了产权组织关于商标国际注册马德里体系的未来发展的文件（文件 MM/LD/WG/14/4），以及最近关于依附的建议，如 2023 年的文件 MM/LD/WG/21/8，并认同将依附期从五年缩短为三年是一个现实的选项，这将保持现行体系在防止恶意申请方面的有效性，同时通过限制基础商标面临的不定期和脆弱期，促使犹豫不决的注册人采用《马德里议定书》。

在将依附期缩短为三年的好处中，我们强调以下几点：

- **统一不使用撤销的风险。**申请人的原属国可能有三年的不使用撤销期，这将导致在这些特定司法管辖区提交的国际注册与在采用五年不使用宽限期的国家提交的申请相比，更容易受到影响。
- **转变程序的使用更少。**制定转变程序是为了减少中心打击的弊端，但许多用户认为这种做法复杂、不确定且成本高昂。
- **可预测性更强。**五年的依附期被认为太长，造成了一个很大的脆弱期，在这段时期内，不仅有关各方，而且原属国知识产权局的严格审查要求，都可能以任何方式对基础商标提出异议或予以搁置。因此，考虑到异议程序的最终决定可能持续数年，而且国家申请或注册的最终撤销可能导致国际注册在其延伸到的所有国家被撤销，将依附期从五年缩短为三年可以减少出现争议或异议的机会。
- **法律确定性：**废除依附期可能会导致新一轮的恶意申请，从而降低马德里体系的可靠性，甚至阻止善意的商标使用者提出申请。另一方面，缩短依附期限既能保持必要的保障，又能采用更灵活的程序途径。

基于上述考虑，为了更好地促进马德里体系的采用，提高其公平性和法律确定性，同时与全球经济的现实保持一致，满足国际注册申请人和异议人的需求，ABPI 支持维持基础商标和依附制度，并将依附期从五年缩短为三年。

巴西知识产权协会（ABPI）

IX. 欧洲共同体商标协会（ECTA）的来文

（国际局于 2024 年 5 月 16 日接收 – 原件：英文）

关于国际商标对国家基础申请或注册的依附性（马德里体系）的立场文件 2024 年最新版本

I. 引言

本声明更新了 [ECTA 2018 年的立场文件](#)，该文件涉及马德里体系中有关国际商标对国家基础申请或注册的依附的拟议修改。

最近，包括澳大利亚、智利、加纳、菲律宾、大韩民国和美国在内的一些代表团提出了一项提案，要求对《马德里议定书》中有关国际商标依附问题的规定进行现代化（以下简称“提案”）。

该提案讨论了以下有关依附的选项：

- 1) 保留基础商标要求，但将依附期从五年缩短为三年

除依附期从五年缩短为三年外，一切都与现行体系相同。

- 2) 保留基础商标要求，但取消依附原则

将保留基础商标要求，但如果基础商标失效，不会导致国际注册和所有指定被撤销。

- 3) 取消基础商标要求和依附原则

商标注册人只需提出国际申请，并指定保护地区。每个被指定缔约方将根据本国法律审查延伸保护的请求，并决定是给予还是驳回保护。

- 4) 取消基础商标要求和依附原则。

除了上述废除基础商标要求的提案外，还有一项建议是保留一种不同形式的中心打击机制。

根据这一建议，第三方可以在国家主管局/法院对基础商标注册提出异议或将其撤销，而是在一个独立的中央争议解决机构对国际注册进行中心打击，该机构可以设在产权组织仲裁与调解中心。如果这种中心打击成功，国际注册和所有指定将被撤销。

此外，提案还建议成员国可以选择保留上述三种依附选项中的哪一种，即：

“如果对《议定书》进行修正，各缔约方可以继续采用现行做法，也可以自愿声明选择一个新选项。这类似于《议定书》中现有的选择 18 个月临时驳回答复时限和选择单独规费的声明。这项提案不要求缔约方立即决定是否选择其中一个新选项或选择哪个选项。相反，缔约方只需同意对《议定书》进行修正，以提供这些灵活性，并建议马德里联盟大会正式通过修正案。”

II. 关于《马德里议定书》现代化建议的调查

有鉴于此，ECTA 决定通过问卷调查以听取其成员对该提案的意见，并根据问卷调查的结果，编写一份关于马德里体系中依附的最新立场文件。

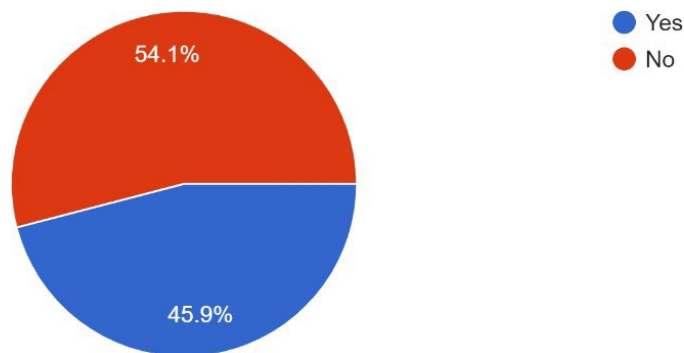
1. 调查详情

2024 年 3 月至 4 月分发了问卷并分析了答复。ECTA 收到了来自 74 个成员的答复。

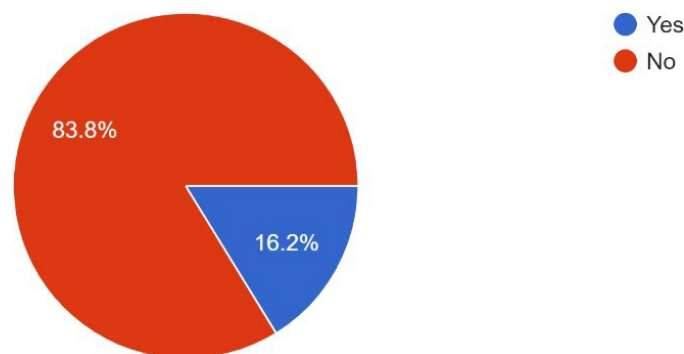
2. 调查结果

调查结果概述如下。

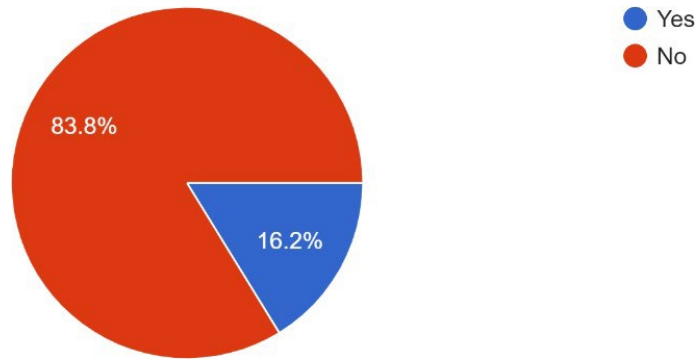
选项 1：我同意保留基础商标要求，但将依附期从五年缩短为三年。



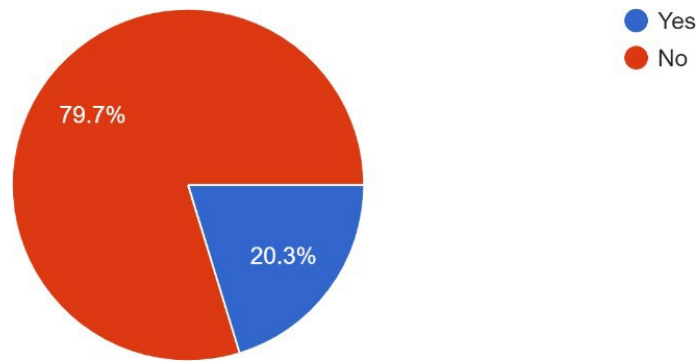
选项 2：我同意保留基础商标要求，但取消依附原则。



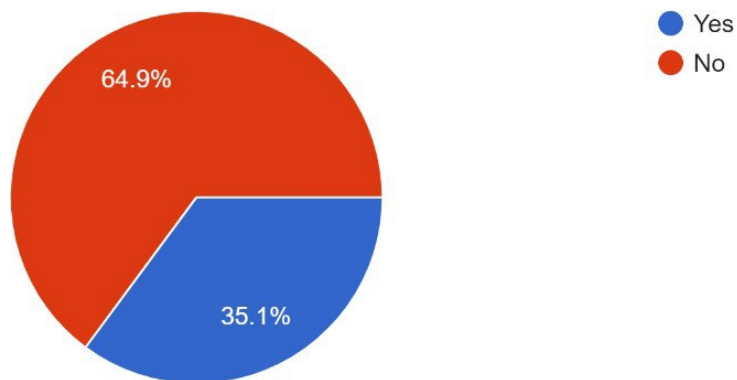
方案 3：我同意取消基础商标要求和依附原则，且不可能建立中心打击机制。



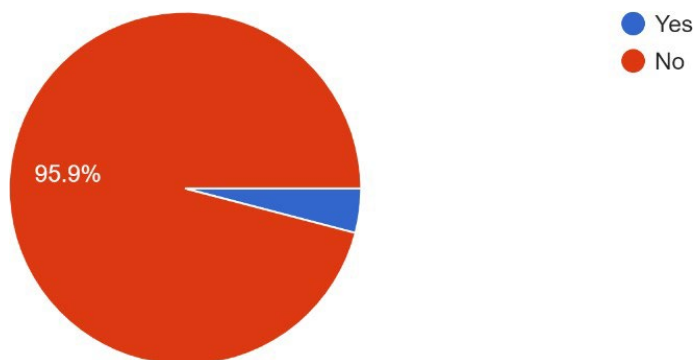
方案 4: 我同意取消基础商标要求和依附原则，但可以保留一个中心打击机制，在独立的中央争议解决机构处理国际注册。



方案 5: 我同意维持基础商标要求和五年依附期不变。



我同意制定一份国家清单，这些国家可以选择其中一个选项，从而形成遵循不同依附规则的 3-4 类国家。



III. 《马德里议定书》现代化提案调查结果分析

调查结果显示，绝大多数调查对象（超过 83%）反对取消依附原则（如提案中的选项 2 和选项 3）。

近 80%的调查对象还表示反对提案中的选项 4，即由一个独立的争议解决机构来处理中心打击；这一选项尤其得到了不同的答复，一些调查对象认为这是必要的现代化，而另一些则表达了担忧，因为这可能会使程序变得复杂，并且有必要澄清相关的法律框架。

就选项 1 和 5 而言，结果显示 54%的调查对象反对将依附期从五年缩短为三年，而与此同时，近 65%的调查对象不同意维持现有的基础商标要求和五年依附期；调查显示，调查对象对改变依附期的提案意见不一。

调查中对这一问题的意见分歧表明，在做出缩短依附期的决定时，应深思熟虑地分析其对商标环境的潜在影响。

最后一个问题关于成员国在各个选项中进行选择的可能性，近 96%的调查对象对此表示反对。

IV. 结论

ECTA 2018 年的立场文件强调了基础申请或注册要求与马德里体系内依附条款之间的关键联系。ECTA 坚决主张维持现有的五年依附期，认为这是商标办理战略中不可或缺的有力工具。

ECTA 确认其支持现行依附制度的立场，该制度仍在实现其平衡新申请人和商标权人利益的目标，前者希望通过马德里体系在尽可能多的国家方便快捷地注册一个新商标，而后者则希望在可能出现新的相互冲突的相同或混淆性近似的商标时，能够方便地保护自己的商标权。

调查结果证实了这一点，大多数调查对象一致赞成保留依附条款。关于将依附期从五年缩短为三年的问题，虽然在 ECTA 成员中存在一些不同意见，但调查表明，ECTA 普遍接受这一修改。

另一方面，最重要的是，我们的调查显示，各调查对象一致采取坚决立场，反对采用各不相同的依附制度及其时间框架。ECTA 成员一致反对各个国家可选择不同选项的任何情况。相反，我们主张在马德里体系内采取连贯一致的方法，确保全球商标注册和保护的确性和有效性。

总体而言，广大知识产权界最近呼吁简化知识产权制度，而不是将其复杂化，因为人们认为该制度已经相当复杂，尤其妨碍了许多中小企业从中充分受益。

在我们处理这些复杂问题并努力推进有利于所有利益攸关方的商标政策时，ECTA 希望上述意见会有所帮助。

ECTA 成立于 1980 年，是一个主要与商标和外观设计有关的组织。ECTA 拥有来自欧盟所有成员国的约 1300 名成员，以及来自世界其他 50 多个国家的准成员。

ECTA 汇集了知识产权领域的从业人员，特别是商标、外观设计、地理标志、版权和相关事务领域的从业人员。这些专业人士包括律师、商标和专利代理人、负责知识产权事务的内部律师以及这些领域的其他专家。

协会根据上述指导方针开展了大量工作，加上其成员的高度专业水平和公认的技术能力，使 ECTA 达到了最高水平，并使其成为公认的专家代言人，处理与在欧盟境内和整个欧盟范围内保护和商标、外观设计和域名有关的所有问题，例如在以下领域：

- 统一欧盟成员国的国家法律；
- 欧盟商标法规和指令；
- 欧共体外观设计法规和指令；
- 欧盟知识产权局的组织与实践。

除了与欧盟委员会和欧盟知识产权局保持密切联系外，ECTA 还是产权组织认可的非政府组织。

ECTA 还考虑到影响商标的新框架产生的所有问题，包括市场全球化、互联网的爆炸式发展和世界经济的变化。

X. 德国知识产权保护协会（GRUR）的来文

（国际局于 2024 年 5 月 10 日接收 – 原件：英文）

德国知识产权法律协会（GRUR）

关于《马德里议定书》第六条下的依附问题的提交材料

商标国际注册马德里体系法律发展工作组第二十一届会议（2023 年 11 月 13 日至 17 日在日内瓦举行）邀请所有缔约方和经过认可的非政府组织提交修正《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建议，供工作组以后的会议审议。

德国知识产权法律协会（“Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.”，以下简称“GRUR”）是一个非盈利性学术协会。其法定宗旨是在德国、欧洲和国际层面促进工业产权、版权和竞争法的学术进步和发展。为完成这些任务，GRUR 向立法机构和知识产权法主管机构提供协助，举办会议、讲习班和继续教育课程，为选定的大学教席和研究项目提供资助，并出版四种领先的德国专业知识产权法期刊（GRUR、GRUR International、GRUR-RR 和 GRUR-Prax）。GRUR 拥有来自 60 个国家的约 5,000 名会员，为各类知识产权专业人士提供了一个伞形组织：律师、专利代理人、法官、学者、公共机构和国际组织的代表以及处理知识产权问题的企业。

GRUR 商标常设委员会的成员审查并讨论了有关修正马德里体系依附原则的各项建议。

内容提要：

GRUR 支持维持现有的五年依附期。但是，GRUR 也认为将其缩短至三年是可以接受的。在任何情况下，依附期的长短都不应因缔约方而异。GRUR 也反对将依附与基础商标失效的理由挂钩。基本程序规则必须明确、统一，不得作任何解释。虽然 GRUR 认为给予第三方异议者放弃自动撤销国际注册（或仅限于某些指定缔约方）的选择权可能会产生积极影响，但完全取消自动效果会削弱马德里体系。暂停依附的施行既不可行，也不现实。

(1) 导言和依附要求的背景

自 1891 年《马德里协定》实施以来，基础商标要求和依附要求都属于马德里体系的基本原则。在最初版本中，《马德里协定》甚至将国际注册视为商标所有人在原属国商标局注册的本国基础商标的延伸。因此，最初的《马德里协定》规定了基础商标和国际注册之间的永久依附。直到 1957 年才引入了自国际注册之日起五年的依附期。

由于经济界人士的需求和期望，国际注册后来发展成为一项更加独立的商标权，为更便捷的所有权变更和部分转让铺平了道路。不过，《马德里协定》后来的这些修订也没有影响到基本原则。

如今，马德里体系受1989年缔结的《马德里议定书》管理。该议定书仍基于相同的基本原则，即基础商标要求和五年依附期。不过，《议定书》修改了基础商标要求，使国际注册也可以以商标申请为基础。这从经济界人士的利益出发，加快了申请程序，但并没有质疑或改变依附原则——而是恰恰相反（见下文）。此外，《议定书》还规定，如果基础商标在依附期内被撤销，则可以将国际注册转变为各自的国家商标。

因此，尽管马德里体系在130多年的发展过程中不断地现代化，但基础商标要求和依附仍然是其基本原则。这并不仅仅是由于马德里体系的历史发展，也是因为这两项原则反映了国际注册持有人与在先商标注册和申请所有人之间合法利益的合理平衡。

《马德里议定书》提供了在国际上扩大国内商标保护的可能性，只需通过一种语言、统一的商品和服务清单提交一份申请，费用通常大大低于相应的国内申请费用。此外，根据《马德里议定书》第四条第(1)款(a)项，国际注册自注册之日起在一个或多个被指定国受到保护。因此，只要国际注册未被驳回，对德国的指定就与同日注册的国内商标享有同等待遇（《德国商标法》第112条）——无论基础商标是否已实际注册。

作为对这些好处的回报，依附原则允许在自国际注册起的五年内，在一个单一程序中解决以绝对或相对理由驳回保护的潜在冲突，即针对基础商标的程序。在《马德里议定书》得以通过的外交会议上，谈判人员也赞同这一理由。¹

考虑到基础商标（或申请）要求和依附是马德里体系的基本原则，知识产权领域的组织²一致表示，虽然可以考虑进行某些修改，但马德里体系的基本原则（即基础商标要求；依附）不应因此而受到影响，这也就不足为奇。

(2) 废除依附

马德里体系提供了一种便捷且具有成本效益的办法，只需提交一份申请，支付低得多的费用，即可在多个国家获得商标保护。

必须平衡马德里体系的这些益处，以避免申请人在没有正当理由的情况下获得商标——特别是在以下情况下：(1)“恶意”商标申请；(2)第三方拥有更好的权利，如在先商标。这两种情况的共同点是不一定能保证依职权进行评估：

如果是“恶意”申请，商标局往往不知道确定恶意行为的事实依据。在许多缔约方，在先权利不是依职权评估的，而是在第三方提出异议时才评估。因此，马德里体系必须在以下两方面取得平衡：一是国际注册持有人只需一次申请就能获得商标保护，而

¹ 关于缔结《商标国际注册马德里协定有关议定书》的外交会议记录，第205至217页；可在https://www.wipo.int/treaties/en/preparatory-documents.html#accordion_collapse_10_a上检索；另见瑞士联邦最高法院（Bundesgericht），2020年8月5日的判决——4A_97/2020；发表于GRUR Int. 2021，第794页。

² AIPPI，2014年9月17日通过的决议Q 239；ECTA立场文件，2018年5月16日；INTA理事会决议，2017年3月20日；MARQUES关于改进马德里体系的建议，2016年6月3日。尽管上述所有组织都不主张废除基础商标要求和依附，但也对修改持开放态度，即将依附期从五年缩短为三年。

且相当节省费用；二是第三方的合法利益，即通过同样节省费用和精简程序防止不合理的商标注册。

《马德里议定书》第6条第(2)款和第(3)款规定的依附原则是实现这一公平平衡的关键。在最初的马德里体系中，基础注册的要求为平衡这些相互冲突的利益提供了一个重要因素：由于至少在基础商标注册之前，所有缔约方都会依职权评估绝对的驳回理由，这一要求确保了由一个独立机构（原属局）评估了商标所有人的商标保护申请的合法性。然而，由于(i)根据《议定书》第3条第(1)款第(i)项，商标申请已经可以作为国际注册的基础，(ii)这种申请已经可以让商标在所有指定国家得到充分保护，原有的平衡明显向国际注册所有者一方倾斜：基础商标只是一种申请，原属局尚未完成必要的评估。

这一发展使得依附原则和可能由此产生的“中心打击”作为平衡利益冲突的第二个因素而变得更加重要。因此，拥有合法利益的第三方也只能在一个程序中对国际注册提出异议，即对基础申请/基础注册提出异议。

GRUR 强调，最近的发展进一步增加了原有商标所有人在这种“中心打击”中的合法利益：数字化使商标所有人更容易、更快速地将业务从一个国家扩展到世界其他地区，这导致了越来越多的商标冲突。由于这一发展同样适用于原有商标的所有人，他/她们同样也越来越多地发现自己的商标与国际注册持有人的商标发生冲突。

因此，依附原则一方面发挥了平衡所有相关方合法利益的重要作用。另一方面，时间上已经有限的依附不会给国际注册持有人带来过重的负担。无论是为了维持基础注册而产生的额外成本，还是因未使用而被撤销的风险，这些观点均不成立。国际注册持有人可以自行决定将哪些国家商标作为基础注册。此外，马德里体系允许将国际注册转变为国家或地区申请，享有与原有国际注册相同的优先权（《议定书》第九条之五），这样即使在中心打击导致国际注册被撤销的情况下，也能避免严重的权利损失。

GRUR 强调，与《海牙协定》进行比较并不能成为废除马德里体系依附原则的理由：

《工业品外观设计国际注册海牙协定》可追溯到1925年，其中没有关于依附的规定。但是，情况和相应的利益与马德里体系不同。就外观设计而言，恶意所起的作用相对较小。此外，已注册外观设计的存在本身往往对市场行为或在先知识产权的保护范围影响甚微。特别是，不存在淡化问题，而淡化问题往往是因第三方注册的商标与在先商标相冲突而产生。但与商标最大的不同在于，外观设计无效的主要原因（即缺乏新颖性或个性）往往是全球性的，与任何一方的在先权无关。一旦导致无效的事实在世界上任何一个司法管辖区得到确认，这些事实就很容易在其他地方被援引来针对所涉的外观设计。商标的情况则大不相同，仅仅注册商标就会引起很大的关切，而撤销商标则更为复杂，通常与以不同语言对商标的理解为依据的理由密切相关。因此，不同司法管辖区对无效的评估方式往往不同，因此必须证明在每个相关司法管辖区都存在无效的情况。

总之，GRUR 强烈反对任何废除因依附而进行中心打击这一原则的企图，因为该原则是马德里体系下平衡各利益攸关方利益的关键因素。

(3) 依附期的缩短

GRUR 原则上支持维持《议定书》第六条第(2)款规定的五年依附期。这主要是出于上文第(2)部分所述的原因。鉴于国际注册申请人相对更容易以相对较低的成本在许多司法管辖区获得保护，拥有较好权利的商标所有人有合法权益，能够在一个国家通过单一程序对整个国际注册及其所有指定进行打击，而且时间越长越好。

虽然在大多数国家，基于在先权提起异议或无效诉讼相对简单直接，通常不需要五年的准备时间，但如果是恶意申请的国际注册（及其基础商标），情况则可能有所不同。商标所有人可能没有在全球范围内的监视服务，因此可能需要相当长的时间才能意识到在后申请。此外，任何针对恶意的诉讼都需要仔细考虑并收集事实和证据，通常涉及第三方供应商（如商业调查员），往往还需要事先与国际注册持有人联系并试图通过谈判达成解决方案。这很可能需要近五年的时间来做充分准备。

此外，从全球商标注册簿中撤销未使用的注册也符合公众利益。在基础商标未被使用的情况下，以该商标为基础的国际注册下的国家指定通常也不会被使用。允许第三方在尽可能长的时间内利用“中心打击”选项，在一个统一的程序中撤销所有这些未使用的注册，是有意义的。缩短五年的依附期，比如缩短为三年，将大大减少基础商标在依附期内受使用要求约束的情况。因此，第三方将不得不以未在多个司法管辖区使用为由申请撤销，而出于公共政策的原因，这并不可取。

尽管如此，GRUR 认为**将依附期缩短为三年是有原因的**，例如：

- 五年依附规则源于《马德里协定》，该协定要求有基础注册才能获得国际注册，而申请不能作为基础。如果国际注册是以未决申请为基础——据我们了解，目前大多数情况都是如此——在依附期内基础商标的未使用撤销将很少发生。实际上，只有当缔约方的国内法规定的宽限期虽然在《巴黎公约》第 5.C.1 条的意义上是“合理的”，但却短于五年（通常为三年）时，这种情况才会适用。

因此，与基础商标在受使用要求制约之前享有五年宽限期的国际注册持有人相比，在这些缔约方注册基础商标的国际注册持有人可能会处于一定的劣势。虽然总会存在基于国家法律和惯例（如异议程序的持续时间）的使用要求方面的差异，但将依附期缩短为三年至少可以在一定程度上应对这种差异。

- 当然，如果这是建议缩短依附期的目的，也可以考虑延长依附期，例如延长到六年，这将意味着在宽限期为五年的国家注册的大多数基础商标在依附期内也将受到使用要求的约束。但是，从国际注册持有人的角度来看，依附期超过五年是不可取的，因为他/她们希望获得（更大程度的）法律确定性，以确定其在国际注册下指定的可靠性和有效性。
- 支持将依附期缩短为三年的另一个理由是，与五年依附期的设想相比，全世界商标程序的行政负担和困难将大大减少。虽然各缔约方之间的差异仍

然很大，但总的来说，在世界任何地方启动程序，从手续的角度来看都已变得更为容易，即使仅仅是得益于电子通信，以及（在批准的范围内）由于《商标法新加坡条约》确立了程序规则的共同标准。因此，在平衡通过中心打击撤销范围广泛的国际注册的第三方和国际注册持有人之间的利益时，三年依附期可能仍然是一个合理的折中方案。

总之，尽管 GRUR 赞成五年依附规则，但也认为可以接受将其缩短为三年，以便实现现代化的全球交流，并在一定程度上平等对待来自不同司法管辖区的基础商标，这些司法管辖区有不同的不使用宽限期。

(4) 减少理由

据 GRUR 所知，有建议提出修正《议定书》第六条第(3)款，减少基础商标被驳回或无效的理由，这将导致国际注册也一起被删除。GRUR 坚决反对这一建议。

GRUR 认为，程序规则，特别是诸如依附期的期限等基本规则，对所有相关方都必须统一且明确。为了法律确定性，这些规则必须对所有缔约方一视同仁，而且简单易懂。

首先，将依附限制在“共同理由”范围内，而将特定国家可能特有的理由排除在外，似乎不会有太大的实际影响：大多数撤销或驳回商标或商标申请的理由都缺乏显著性、描述性或通用性。这些理由，以及公序良德、误导性，当然还有侵犯第三方权利（或与之冲突），肯定都是“共同理由”（见《巴黎公约》第六条之五(B)），《巴黎公约》第六条之三提到的迹象也是“共同理由”。因此，只有极少数理由仅限于特定的缔约方，可以不受依附规则的约束。

此外，国家决定往往难以获取，而且导致基础商标申请或注册被驳回或撤销的一项或多项具体理由也不明确。因此，可能不清楚适用了哪些理由，或者这些理由是否属于因《议定书》第六条第(3)款规定的依附而豁免的范围，或者两者都不清楚。

因此，将依附与导致基础申请或注册被驳回或撤销的理由联系起来，必然会使国际注册本身是否仍然有效这一问题充满了很大的不确定性。事实上，在程序（异议或撤销）过程中，如果程序是在依附期内启动的，第三方将很难发现国际注册本身的有效性是否受到影响。

最后，尊重缔约方国家立法的原则应谨慎对待对某些国家无效理由的豁免，因为这些理由并非“共同理由”：如果缔约方决定某项国家商标无效的理由是重要的，则其国家商标注册人就必须承担这项立法的后果。

鉴于上述原因，GRUR 坚决反对对《议定书》第六条第(3)款进行修正，即以导致基础商标被驳回或无效的理由作为国际注册依附于基础商标的条件。

(5) 取消依附的自动效果

有建议提出废除撤销基础注册对国际注册的自动效果。此外，《议定书》第六条第(4)款也可修正为，只有在提出撤销基础注册的第三方提出要求时，才能撤销国际注册。

在 GRUR 看来，马德里体系提供了一个平衡的体系：(i) 一方面使商标所有人能够以快速、简便和具有成本效益的方式在世界上大多数国家获得商标保护，(ii) 另一方面通过给予第三方同样简便的方式，通过打击基础注册来打击不合理的商标申请，从而抵消上述可能性，并对整个国际注册产生影响。

(a) 目前，如果只允许第三方异议人可以选择扩大其对基础注册的打击效力——因为这些当事方保留了单次打击的选项，则 GRUR 认为这种平衡的体系不会受到实质性影响。如果第三方的经济利益仅限于基础注册所在国或一定数量的指定缔约方，这个选项甚至可以促进与商标所有人的友好和解。但是，这个选项在实践中只有在以下情况下才会产生这种效果：

- 第三方可以在针对基础注册的程序结束前行使其选择权（由于大多数情况下友好和解只在撤销程序期间进行，第三方必须仍有可能放弃或限制其选择权）；如果第三方必须在撤销诉讼开始时行使选择权，则很可能会最大限度地行使选择权，以维护自身权利。
- 第三方的选择权可能仅限于某些指定缔约方。

然而，GRUR 认为这种选择权也有一定的风险，因为这种变化将要求所有缔约方在其国家商标程序中引入一种可能性和义务，即异议人有义务告知其关于针对基础注册的撤销诉讼对国际注册影响的决定。GRUR 指出：

- 实践表明，缔约方往往不愿意或迟迟不执行这种国家立法，而第三方或国际局却没有任何有效的可能来行使其根据修订后的第六条第(4)款本应享有的权利。不过，通过给予缔约方足够的时间来落实这一修改，可以在一定程度上降低这种风险。
- 如果第三方对待国际注册一无所知，即使其对撤销整个国际注册有合法利益，也可能会避免在国家程序中积极要求撤销国际注册。GRUR 认为这种风险是可以接受的，因为一个普遍接受的原则是，某些权利的每个所有者都有责任核实和执行这些权利。

(b) 目前，GRUR 认为没有任何令人信服的理由完全废除自动效果。要求平等地对待各自国家的商标注册人是所有缔约方的合法利益。如果在依职权撤销的情况下，缔约方可以单方面决定不要求撤销国际注册，这就可以保障其国家的商标保护水平，而同一商标在被指定缔约方将享有作为国际注册的保护。很容易就可以预见，这迟早会导致缔约方逐渐减少依附请求，因为其他缔约方也在这样做——其结果是，整个马德里体系将被逐渐削弱。

虽然 GRUR 认为给予第三方异议人放弃自动撤销国际注册（或将其限制在某些指定缔约方）的选择权具有潜在的积极作用，但完全取消自动效果将逐渐导致马德里体系被削弱。

(6) 暂停（冻结）依附的施行

据 GRUR 了解，有建议提出暂时冻结《议定书》第六条第(2)、(3)、(4)款的施行，并最终结合定期审查以衡量其影响。

然而，这种临时措施将给在马德里体系下注册的商标的有效性和法律效力带来不可接受的混淆：缔约方之间有必要进行谈判并达成一致意见，其中包括

- 如果后续恢复依附，冻结期间的国际注册的结果；
- 针对基础申请的国家无效诉讼是否必须在冻结期内开始，以保留第三方日后援引依附的权利；以及
- 原属局在冻结期间应在多大程度上继续向国际局通报有关基础注册的事实。

此外，如果没有详细的保障，商标所有人可以让其国家基础注册在冻结期内失效，但仍然保留国际注册，从而剥夺第三方发起中心打击的可能性，因为国家基础商标已不复存在。

因此，GRUR 认为，暂停依附的施行既不可行，也不现实。

斯特凡·弗赖舍姆
秘书长

格特·维滕贝格尔博士
主席

XI. 国际商标协会（INTA）的来文

（国际局于 2024 年 5 月 30 日接收 – 原件：英文）

国际商标协会关于依附的建议

国际商标协会（INTA）继续支持加入《商标国际注册马德里协定相关议定书》（《马德里议定书》），同时支持对马德里体系进行现代化、简化和协调统一的努力，以进一步为其用户提高确定性和公平性。

世界知识产权组织（产权组织）已邀请马德里体系缔约方、产权组织其他成员国和观察员提交关于依附的建议或意见，供商标国际注册马德里体系法律发展工作组（“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讨论。

为限制“中心打击”的不利影响，鼓励更多使用马德里体系，INTA 赞成将依附期从五年缩短到三年，正如我们在[《2017 年理事会关于〈马德里议定书〉的决议：依附期》](#)中所述。

背景

《马德里协定》生效之初，每项国际注册都自动扩展至所有缔约方。由于手续简便且费用较低，出现了一些恶意和防御性申请。为了兼顾防止上述申请和诚实商标所有人的利益，引入了依附，根据该原则，国际注册在原属国无限期地与基础商标共命运。这一机制使得只需一次程序就能以低成本撤销国际注册。

1957 年引入了指定感兴趣的国家或地区这一要求，降低了恶意申请的风险。为反映这些变化，依附期缩短为自国际注册之日起五年。

为了进一步减轻依附的影响，1989 年引入了转变程序，允许在基础商标失效后将国际注册转变为国家或地区申请。这推动了各方加入《议定书》。

自 1957 年以来，关于依附期的讨论一直没有停止过。大体上，正在讨论的选项如下：完全废除依附期，在不确定的时期内冻结依附期、缩短其期限、维持现状，以及根据成员国的意愿整合这些选项。

2015 年，国际局就马德里依附原则有关问题进行的用户调查（2015 年 10 月 5 日的文件 MM/LD/WG/13/6）得出结论，58%的用户认为依附是一种不利因素，所有区域都存在这种负面看法。62%的用户赞成废除、暂停或限制依附，同样地，所有地区的这一态度都同样的强烈。如果不存在依附，86%的用户会有同样或更强的意愿使用该体系，相较而言，如若没有依附，只有 5%的用户会降低使用马德里体系的意愿。值得注意的是，在调查对象中，国际注册持有人和持有人的法律代表之间的比例相对平衡，这些持有人持有或其客户持有小型、中型或大型的商标组合。

调查还表明，因基础商标失效而导致的国际注册被撤销大多与中心打击无关。中心打击很少见，有时在谈判中纯粹是被用作一种威胁。此外，只有 20%的用户使用过转变程序，7%的

用户在该程序的每一步都遇到了困难。国际局 2013 年 8 月 22 日发布的文件 MM/LD/WG/11/4 “关于效力终止、中心打击和转变的信息”显示，在 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日期间，在参与缔约方提交了 29,770 件国际申请，但只收到 618 件似因中心打击而导致的效力终止通知，仅占所有效力终止通知的 24%。

根据国际局提供的最近数据，在 2017 年至 2024 年期间，国际局从美国收到的基础商标效力终止通知约占总数的一半，其中大多数可能是维持要求而非中心打击导致的。

2015 年关于马德里依附原则有关问题的调查还显示，20%的用户提交的国家商标申请未使用原属国的字符，这样做的唯一目的是将国家申请作为提交国际申请的基础。使用要求对用户考虑这一选项起了至关重要的作用。如果缔约方有更严格的要求或更短的未使用宽限期，并且认为出口活动不是真实使用，由于感知到的风险、不确定性和可能增加的成本，用户就不会认为国际注册是一个可行的选项。

拟议缩短的好处

将依附期缩短到三年有以下好处：

- **更大的法律确定性。**虽然依附期为五年，但任何形式（异议、撤销诉讼、不使用撤销申请等）的中心打击都必须在五年内发起。国家层面的最终决定可能还需要几年时间，这就延长了不确定性。正如上述详细数字所显示的，这对马德里体系的使用起到了相当大的阻碍作用。法律确定性的提高可能会促使马德里体系使用的增加。
- **更公平。**在某一国家或地区的在先权甚至可能导致整个国际注册被非预期撤销。权利人拥有相同国家或地区利益的情况很少见，而且在先权通常不会延伸到全部或大部分已生效的指定。此外，各国的法律差别很大，在审查要求更严格的成员国的用户可能会因国家层面的异议而处于不利地位。大型企业可以通过子公司在不太可能遭到异议或成功中心打击的国家或地区提交基础商标申请，从而解决这个问题。但是，中小企业很少能以同样的方式规避依附。较短的依附期为打击/异议留下的空间较小。
- **减少对转变程序的需求。**在一些缔约方，转变程序对用户来说既复杂又繁琐，在发起中心打击的第三方没有在先权的国家或地区，有可能导致不可逆转的权利丧失。
- **统一的不使用风险。**如果申请人的原属国有五年不使用宽限期，不使用诉讼不太可能导致国际注册效力终止，因为大多数国际注册申请都是在基础商标申请后短时间内提出的。由于五年依附从国际注册之日起算，往往比国家注册快，因此在许多情况下，当国家注册因不使用而受到影响时，五年依附期已经届满。另一方面，如果缔约方的宽限期只有三年，不使用撤销诉讼可能更经常地导致国际注册的丧失。如果申请人在本国以外的司法管辖区寻求商标保护，例如在出口国寻求保护在原属国不使用的字符商标，而原属国的不使用宽限期只有三

年，那么将依附缩短到三年，与不使用宽限期保持一致，就可以防止权利丧失，并增加对马德里体系的使用。

- **减少工作量。**缩短依附期将减少国际局、缔约方知识产权局和用户以及用户代表的工作量，因为受依附原则影响的业务量将减少。
- **反映国际贸易的现实。**《马德里协定》诞生之时，国际贸易还受到语言差异的制约。现在，这种情况已不复存在，国际贸易的开展速度大大加快。目前的依附期时长并没有反映出这一点。国际注册的状态更具确定性将有利于马德里体系的用户为国际贸易做准备和参与国际贸易。
- **缔约方的主权。**对基础商标的成功打击将导致在存在不同规则的国家或地区被撤销，而打击可能不成功，即由外国体系决定注册的有效性。
- **加强国际注册体系的协调统一。**工业品外观设计国际注册海牙体系没有与基础商标要求或依附相当的要求，而且非常成功。

结论

与我们的[《2017 年理事会关于〈马德里议定书〉的决议：依附期》](#)相呼应，将依附期从五年缩短到三年由诸多好处。缩短依附期将更好地兼顾寻求国际注册的当事方和有意对国际注册提出异议的当事方，还将反映当代的国际贸易状况。我们希望我们的意见仍然有用。如果您希望进一步讨论我们提出的任何观点或其他问题，请联系欧洲和政府间组织首席代表 Tat-Tienne Louembe，电子邮箱：TLouembe@inta.org。

XII. 日本知识产权协会（JIPA）的来文

（国际局于 2024 年 5 月 14 日接收 – 原件：英文）

关于：邀请马德里体系缔约方、其他产权组织成员国和观察员组织提交关于依附的建议

尊敬的彬颖女士：

我们日本知识产权协会（JIPA）是一个非营利性、非政府组织，拥有 990 名成员（截至 2024 年 4 月 10 日）。本协会代表知识产权体系的行业 and 用户，并为世界各地的相关机构提供关于改进其知识产权体系及其利用的适时、适当的意见。获取有关 JIPA 的更多信息，可访问 <http://www.jipa.or.jp/>。

针对 2024 年 2 月 12 日照会函中收到的“邀请马德里体系缔约方、其他产权组织成员国和观察员组织提交有关依附的建议”，我们谨提交以下声明。

关于依附的建议

(1) 放宽依附的影响评估

我们支持将依附从五年放宽到三年，但认为有必要评估这一放宽的影响。

作为影响评估的一部分，我们建议产权组织在一定时期内牵头调查每个指定国家国际注册异议增加的情况，并在工作组或其他论坛报告调查结果。

我们还建议产权组织在其运营的网站上，例如产权组织知识产权门户网站，设立一个专门的在线意见箱，直接从用户和其他方面收集受依附放宽影响的案例，并在工作组或其他论坛报告这些案例。

(2) 为用户提供的补救措施

为了对依附限缩后的恶意申请人保持威慑力，我们建议在撤销国际注册方面制定新的补救措施。

作为第一种补救措施，我们建议设立一种在中心打击后维持国际注册的程序。

中心打击后维持国际注册的程序涉及权利人在特定期限内缴纳一定的额外费用，以维持其国际注册。（该程序与后期指定类似，但属于不同程序）。

这一程序的设立，为真正的权利人提供了机会，使其只需提交一份转变表格，就可以维护自己的权利，而且与传统的转变或直接向各主管局提出申请相比，成本更低，而由于新的转变程序需要缴纳额外费用，给恶意申请人在维持国际注册方面施加了更大的经济和精神压力。同时，这也使国际局或各指定国的主管局能够向权利人提供国际注册的所有好处，

而不会影响其收入或产生大量业务费用。这一简便的体系也使代理人能够更容易地向其客户解释补救措施。

作为第二项补救措施，我们建议产权组织引入国际注册撤销体系。

产权组织的国际注册撤销体系允许受到恶意国际注册损害的真正权利人向产权组织申请撤销，由产权组织决定是否在每个指定国家维持国际注册。

这一体系的建立，将使依附放宽成为对恶意权利人的一种威慑，使真正的用户能够得到统一的判断标准，而不必受制于每个指定国家不同的法律法规。因此，这一体系的建立有利于维护 21 世纪的全球经济秩序。

为避免因依附放宽体系的变化而造成混乱，我们认为最好同时放宽依附和加强为用户提供提供的补救措施，并调查和评估引入这两项措施带来的影响。不过，即使顺序是首先放宽依附，随后调查和评估其影响，而最后加强为用户提供提供的补救措施，我们也支持产权组织。

(3) 暂停或废除依附

由于依附期从五年放宽到三年以及新语言的引入可能会导致恶意商标申请的增加，我们建议在 (1) 中提出的影响评估的结果以及 (2) 中提出的补救措施体系的建立和新语言引入计划得到确认前，不将暂停或废除依附作为议程项目进行审议。

我们认为，《马德里议定书》下的所有规则和体系都应是简易且兼顾各方利益的，贸然放宽依附是不可取的。

JIPA 期待参加马德里工作组会议。

您诚挚的，

齊藤浩二

JIPA 理事

XIII. 日本专利代理人协会（JPAA）的来文

（国际局于 2024 年 5 月 30 日接收 – 原件：英文）

关于： 关于依附的建议

尊敬的彬颖女士：

日本专利代理人协会（JPAA）感谢您给予我们这次机会，就上述主题发表我们的意见。JPAA 是一个由所有专利和商标代理人组成的协会，其成员在日本从事包括专利、外观设计、商标和版权在内的任何知识产权方面的业务之前，本人有义务加入并注册。截至 2024 年 4 月 1 日，超过 11,745 名专利和商标代理人隶属于我们的协会。

现在就决定废除基础要求和依附还为时过早，因为对废除基础要求和依附后将引入何种体系的讨论还很少。此外，如果引入新的语言，恶意申请的数量可能会增加，因此应慎重讨论。作为用户组织，我们无法支持引入一个不明确的体系。

例如，应慎重讨论以下几点：

- 如果用户需要直接向国际局提出国际申请，则为无法使用马德里 e-Filing（电子申请）系统的用户提供提出国际申请的系统。
- 如果用户需要直接向国际局（而不是通过原属局）提出国际申请，有可能将可以提出国际申请的人员限定为各缔约方的申请人或律师/专利代理人，以维护国际秩序，防止国际局处理过程中的延误（这与 PCT 第 10 条和第 49 条、《PCT 实施细则》83.1 之二相似）。
- 有可能继续向原属局提出申请，特别是对于希望可以选择用自己的语言进行申请和咨询的初创中小企业而言。
- 有可能引入类似海牙体系的自我指定体系。
- 中心打击的替代体系（包括如果自我指定的注册在一定时间内被撤销，国际注册是否会被撤销）。
- 如果要在产权组织仲裁与调解中心设立一个独立的中央争议解决机构，以替代目前的中心打击，其机制需详细说明。
- 引入 DAS 的可能。

非常感谢您对此事项的关注。JPAA 期待着为富有成效的讨论做出贡献。

诚挚的，

鈴木一永会长
日本专利代理人协会

[附件和文件完]