

■ Международная регистрация: управление и поддержание в силе




















**г. Пенза
11-12 марта 2019 г.**

Сарнай Ганбаяр
Главный эксперт 1-ой экспертной группы
Мадридского реестра, ВОИС

Содержание

- Территориальное расширение
(последующее указание)
- Изменение владельца МР
- Ограничение, отказ и аннулирование МР
- Другие изменения и записи в Международном реестре
 - Имя или адрес владельца
 - Имя или адрес внесенного в реестр представителя
 - Лицензии
 - Ограничение права распоряжаться МР
- Продолжающееся делопроизводство
- Исправления в Международном реестре
- Поддержание в силе МР

Типовые формы для подачи ходатайств

Form	Latest revision	Description	Download	Online versions
MM1	Not available	Note: This form does not apply as all Madrid System members are at this time members of the Protocol. Form MM2 should be used in all cases.		
MM2	Mar. 2019	Application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol [Note for filing]	  	
MM2.INF	Feb. 2012	Explanatory notes on the official application form MM2 (application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol)	 	
MM3	Not available	Note: This form does not apply as all Madrid System members are at this time members of the Protocol. Form MM2 should be used in all cases.		
MM4	Mar. 2019	Designation subsequent to the international registration [Note for filing]	  	E-subsequent designation
MM5	Nov. 2017	Request for the recordal of a Change in Ownership [Note for filing]	  	
MM6	Nov. 2017	Request for the recordal of a Limitation of the List of Goods and Services [Note for filing]	  	
MM7	Nov. 2017	Request for the recordal of a Renunciation [Note for filing]	  	
MM8	Nov. 2017	Request for the recordal of a Cancellation of the International Registration	  	

Последующее указание: зачем?

Последующее указание – территориальное расширение действия МР в отношении одной или более Договаривающихся сторон (ДС)

- Новые ДС, присоединившиеся к Мадридской системе
- ДС, ранее не указанные в МР
- ДС, ранее отказавшие в правовой охране на указанной территории (в случае, когда мотивы для отказа больше не применимы)

Последующее указание: исключения

Последующее указание невозможно в отношении международной регистрации, осуществленной до даты присоединения ДС к Мадридскому протоколу (статья 14(5) Протокола)

- Эстония (18 ноября 1998 г.)
- Турция (1 января 1999 г.)
- Намибия (30 июня 2004 г.)
- Филиппины (25 июля 2012 г.)
- Индия (8 июля 2013 г.)

Последующее указание: особенности подачи (1)

- Бланк ММ4 или электронное последующее указание
- Специальные требования при указании некоторых ДС:
ЕС (второй язык + требование «старшинства»/ММ17);
США (намерение использовать знак/ММ18)
- Для всех или части товаров и услуг, внесенных в МР
- Возможность ограничить перечень товаров и услуг

Последующее указание: особенности подачи (2)

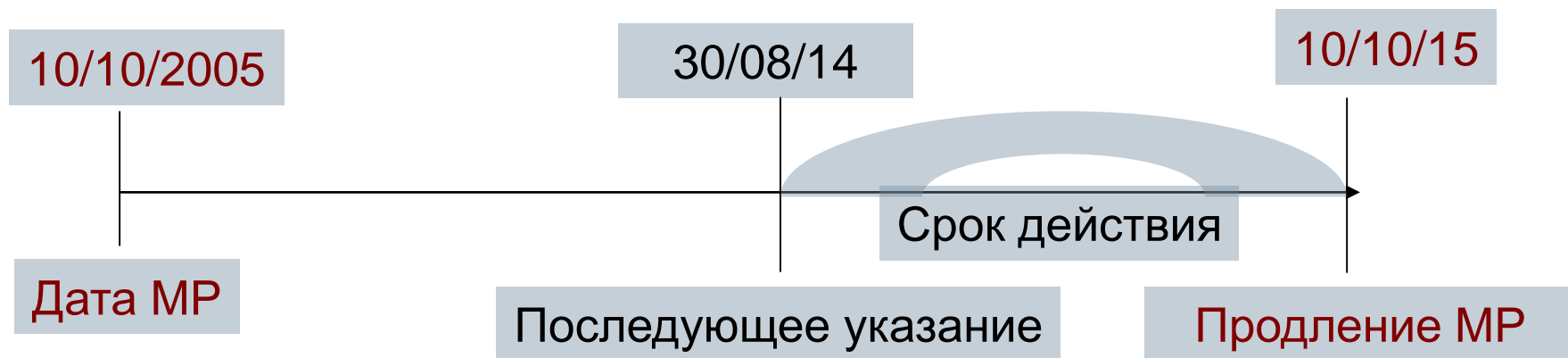
- Непосредственно владельцем/представителем
- Ведомством ДС владельца
- Пошлины:
Основная – 300 швейц. франков, а также
Добавочная – 100 швейц. франков за указанную ДС
или
Индивидуальная (для ДС, требующих индив.
пошлину)

Дата последующего указания

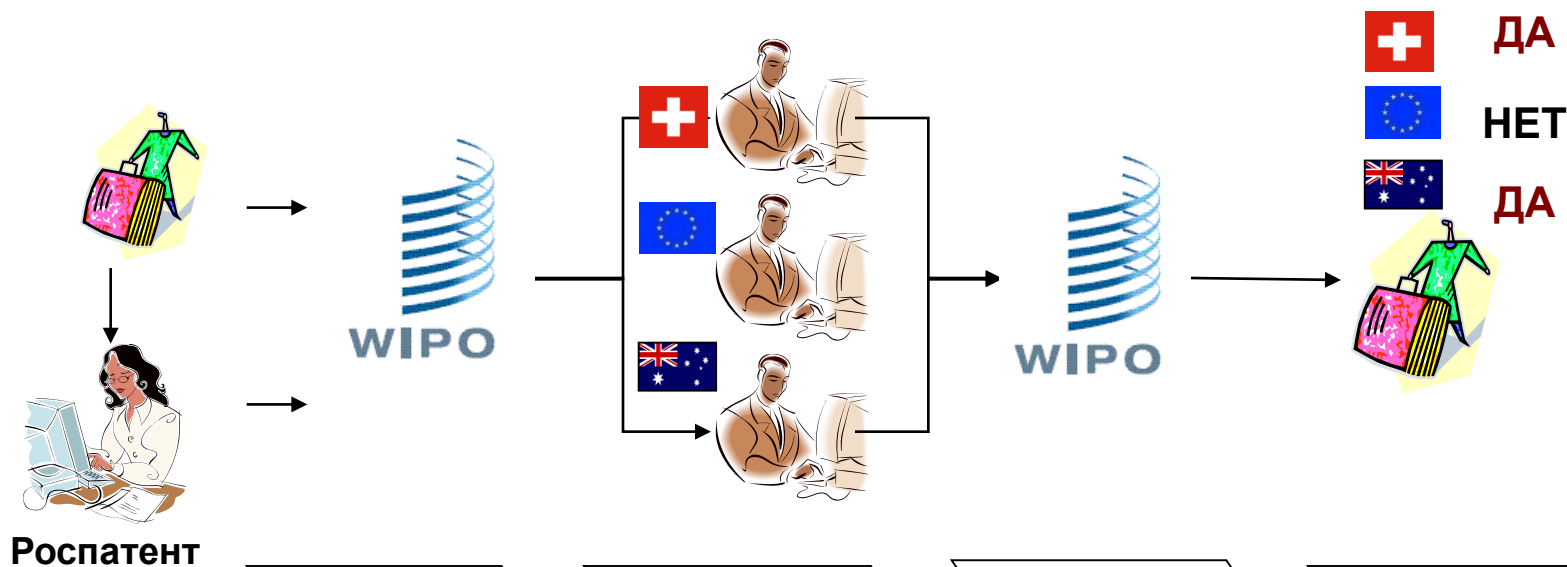
- Дата получения бланка ММ4 Международным бюро в случае, если он направлен и подписан непосредственно владельцем МР либо его представителем
- Дата получения соответствующим Ведомством в случае, если бланк ММ4 получен Международным бюро в течение двух месяцев с даты его получения и подписания вышеуказанным Ведомством
- Дата после продления МР или внесения изменений в Международный реестр согласно Правилу 24(6)(d)

Срок действия последующего указания

- **Не имеет** независимого срока действия в течение 10 лет, а истекает в тот же день, что и международная регистрация, к которой данное последующее указание относится



Экспертиза по существу в указанных ДС



Роспатент



Изменение владельца МР (1)

- Может иметь место вследствие:
 - Уступки права на товарный знак
 - Судебного решения
 - Действия закона (наследство, банкротство, слияние компаний)

Изменение владельца МР (2)

■ «Полное»

- для всех товаров и услуг

- в отношении всех указанных ДС

■ «Частичное»

- для некоторых товаров и услуг

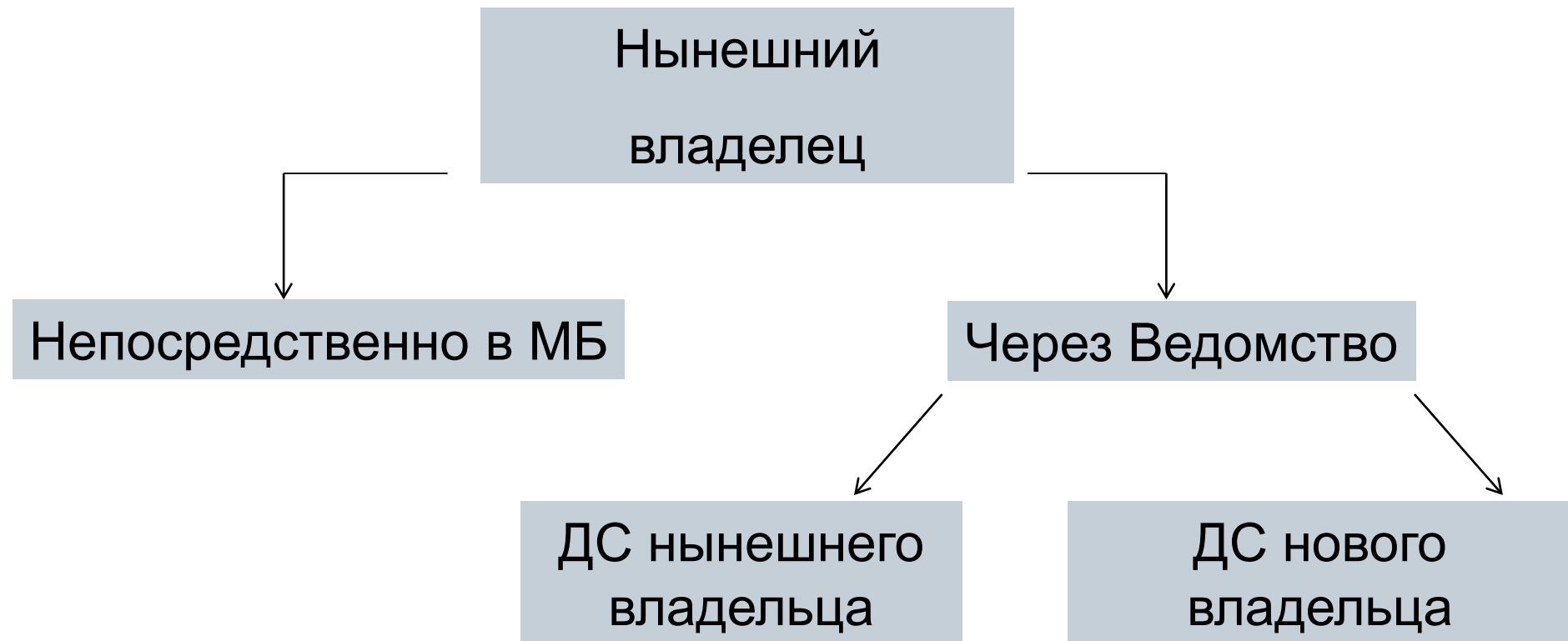
- в отношении некоторых указанных ДС

Право быть новым владельцем МР

- Новый владелец должен:
 - иметь действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие или
 - проживать на территории участника Мадридской системы или
 - быть гражданином ее государства-участника

Изменение владельца: особенности подачи (1)

Бланк ММ5



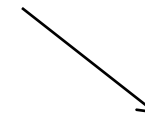
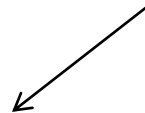
Изменение владельца: особенности подачи (2)

Бланк ММ5

Новый владелец



Через Ведомство



ДС предыдущего
(внесенного в
реестр) владельца

ДС нового владельца

Изменение владельца: назначение представителя

Бланк ММ5

5

APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW OWNER (TRANSFEREE)¹

Name:

Address:

.....

.....

.....

.....

.....

Telephone: Fax:

E-mail address:

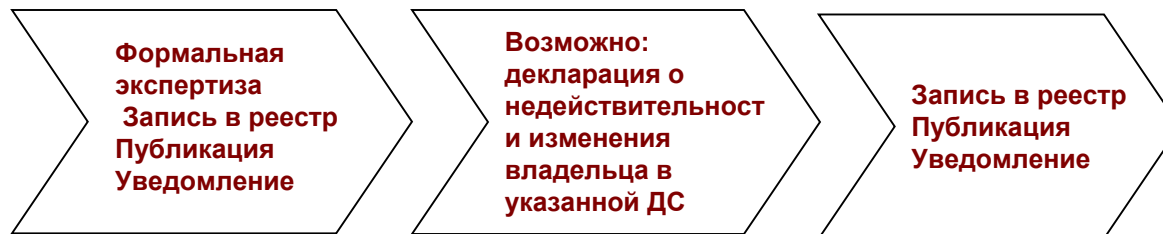
By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this/these international registration(s) will be sent only electronically and, **therefore, you will no longer receive any paper correspondence**. Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.

SIGNATURE OF THE NEW OWNER (TRANSFEREE) APPOINTING THE ABOVE REPRESENTATIVE (compulsory)

.....

¹ This item should be used where the new owner (*transferee*) wishes to appoint a representative. Note that, if the person recorded as the representative of the holder (*transferor*) is to be recorded as the representative of the new owner (*transferee*), such appointment should be made by completing this item.

Изменение владельца МР: действие в указанных ДС



Ограничение, отказ и аннулирование (1)

- Владелец может сузить объем правовой охраны своей МР путем **ограничения** перечня товаров и услуг (бланк ММ6) или **отказа** от МР (бланк ММ7)
- Он также может просить о добровольном **аннулировании** МР (бланк ММ8)

Ограничение (бланк ММ6)

■ Владелец может сократить перечень товаров и услуг, на которые распространяется МР, в отношении одной, нескольких или всех указанных ДС

Пример: Класс 25. Одежда и обувь.

Указания: Китай, США, Япония, Италия

Ограничение в классе 25: Одежда женская, в частности, рубашки, блузы, платья, юбки и брюки – в отношении США и Японии

Ограничение (бланк ММ6)

- Бланк ММ6, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца
- Пошлина: 177 швейц. франков

Ограничение: действие в указанных ДС



Отказ (бланк ММ7)

- Владелец может сократить число указанных ДС

Пример: Класс 25. Одежда и обувь

Указания: Китай, США, Япония, Италия

Сократить указанные ДС до США и Китая

- Бланк ММ7, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца

- Отсутствие пошлин

Аннулирование (бланк ММ8)

- Полное аннулирование МР
- Частичное аннулирование МР

Пример: Класс 25. Одежда и обувь

Указания: Китай, США, Япония, Италия

Аннулирование МР в части «обувь» в отношении всех указанных стран

- Бланк ММ8, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца

- Отсутствие пошлин

Ограничение, отказ, аннулирование

	Ограничение (ММ6)	Отказ (ММ7)	Аннулирование (ММ8)
Товары и услуги	некоторые	все	некоторые или все
Указанные ДС	некоторые или все	некоторые	все
Последствия в реестре	ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ	ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ	НЕВОЗМОЖНО ОТОЗВАТЬ
Последующее указание	✓	✓	✗
Пошлины	177 швейц. франков	Бесплатно	Бесплатно

Изменение имени или адреса владельца МР

- Бланк ММ9
- Может направляться в МБ ВОИС непосредственно владельцем либо Ведомством ДС владельца
- Пошлина: 150 швейц. франков
- Изменение адреса для переписки, номера телефона, факса, электронного адреса: бесплатно

Внесение или изменение организационно-правовой формы

- Бланк ММ9
- Может направляться в МБ ВОИС непосредственно владельцем либо Ведомством ДС владельца
- Пошлина: 150 швейц. франков

Внесение или изменение организационно-правовой формы

- Можно изменить имя/адрес владельца и внести/изменить организационно-правовую форму в одном бланке ММ9, оплатив одну пошлину – 150 швейц. франков

4

IF THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, RECORDING OF OR CHANGE IN THE INDICATIONS CONCERNING THE LEGAL NATURE OF THE HOLDER

(Please provide both the following indications)

Legal nature of the legal entity:

State (country) and, where applicable, the territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the laws of which the said legal entity has been organized:

.....

Изменение имени или адреса представителя, внесенного в Международный реестр

- Бланк ММ10
- Может направляться в МБ ВОИС владельцем МР либо представителем, внесенным в МР
- Отсутствие пошлин

! При назначении нового представителя: бланк ММ12

Внесение записи о лицензионном договоре (1)

- Требование обязательной регистрации лицензионного договора относится к компетенции Договаривающихся сторон и определяется их национальным законодательством

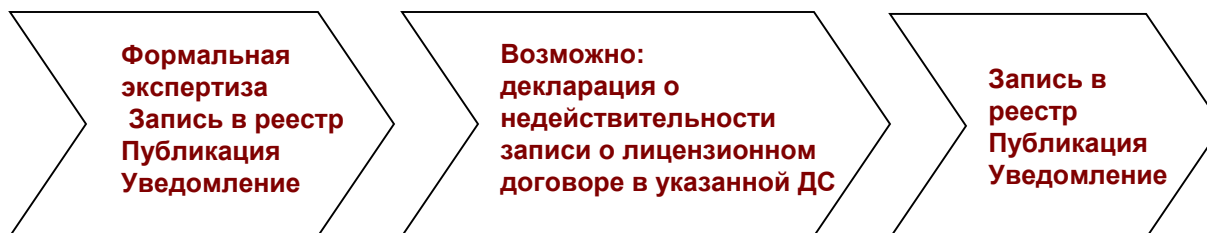
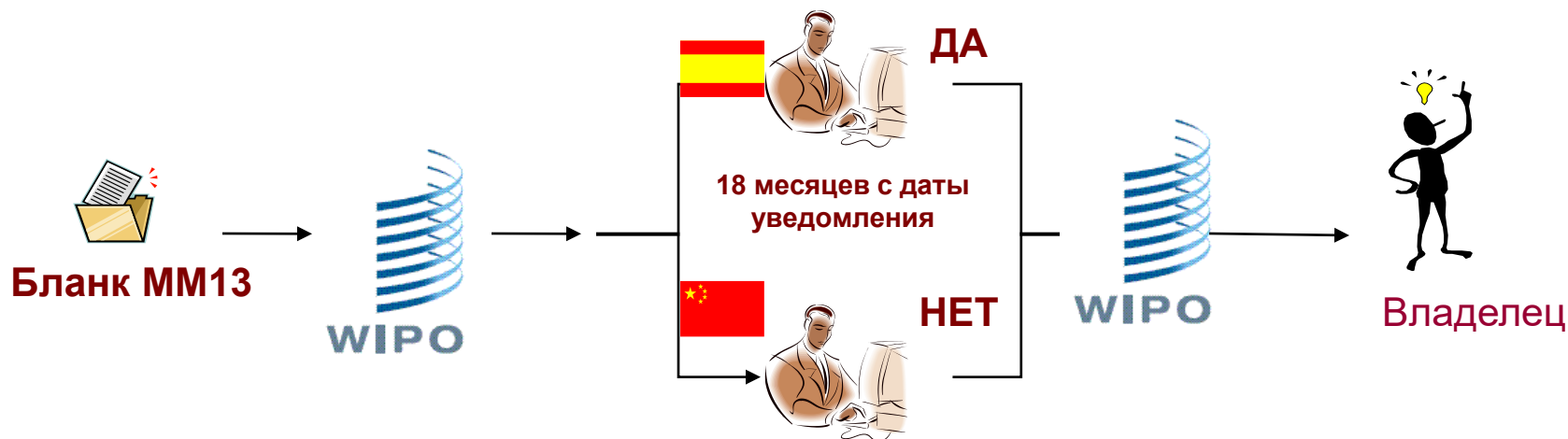
Внесение записи о лицензионном договоре (2)

- Внесение записи о лицензионном договоре не имеет правовых последствий на территории указанной ДС, если:
 - её национальное законодательство не предусматривает регистрации такого рода договоров (Австралия, Германия и Новая Зеландия);
 - её национальное законодательство предусматривает регистрацию лицензионных договоров, но не признает правовых последствий внесения соответствующей записи в Международный реестр (ОАРИ, Камбоджа, Китай, Колумбия, Гамбия, Грузия, Греция, Индия, Индонезия, Япония, Кыргызстан, Мексика, Республика Корея, Лаос, Республика Молдова, Российская Федерация, Сингапур, Таиланд).

Внесение записи о лицензионном договоре: особенности подачи

- Бланк ММ13
- Может направляться в МБ ВОИС
 - непосредственно владельцем, внесенным в МР (лицензиаром)
 - Ведомством ДС лицензиара
 - Ведомством ДС, в отношении которой выдана лицензия
- Пошлина: 177 швейц. франков

Внесение записи о лицензионном договоре: действие в указанных ДС



Ограничение права распоряжаться МР

- Бланк ММ19 (факультативный)

- Может направляться в МБ ВОИС
 - непосредственно владельцем МР
 - Ведомством ДС владельца МР
 - Ведомством указанной ДС в случае, если ограничение касается МР на данной территории

- Пошлина: бесплатно

Продолжающееся делопроизводство (1)

Правило *5bis* Общей Инструкции

- Применяется в случае пропуска заявителем или владельцем сроков, установленных в отношении:
 - Международных заявок
 - Заявлений о регистрации лицензионных договоров
 - Последующих указаний
 - Заявлений о внесении изменений в реестр или об аннулировании международной регистрации
 - Оплаты второй части индивидуальных пошлин

Продолжающееся делопроизводство (2)

- Может быть заявлено в течение двух месяцев с даты истечения соответствующего срока путем:
 - Подачи бланка ММ20 в МБ ВОИС
 - Уплаты пошлины – 200 швейц. франков
 - Выполнения требований в отношении операции с пропущенным сроком
- Не может быть заявлено до истечения соответствующего срока

Исправления в Международном реестре

- Бланк ММ21
- Ошибки со стороны ВОИС могут быть исправлены в любое время
- Ошибки со стороны национального Ведомства могут быть исправлены только если ходатайство об их исправлении получено ВОИС на протяжении девяти месяцев с даты публикации информации, подлежащей исправлению
- Ошибки со стороны заявителя, владельца или представителя не подлежат исправлению

Поддержание в силе (продление) МР (1)

Без изменений!

- МР продлевается в том виде, в каком она есть на дату продления

- Внесение каких-либо изменений на стадии продления МР невозможно:
 - имя или адрес владельца/представителя
 - товары и услуги
 - последующие указания и т.п.

- **Исключение:** продление в отношении *только некоторых указанных ДС*

Поддержание в силе (продление) МР (2)

- Неофициальное уведомление МБ
 - 6 месяцев до истечения каждого 10-летнего срока

- Расчет пошлин
 - Калькулятор пошлин
<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>
 - E-Renewal

- Уплата пошлин
 - В течение 3 месяцев до даты истечения
 - В течение 6 месяцев льготного периода (+ 50% от базовой пошлины)

Поддержание в силе (продление) МР (3)

- Способы продления

- Оплата пошлины - банковский перевод

- Оплата пошлины (банковский перевод) + бланк ММ11

- E-Renewal

Поддержание в силе (продление) МР (4)

- При уплате пошлины, МР продлевается по умолчанию в отношении каждой Договаривающейся стороны **только для тех товаров и услуг**, которые охраняются на соответствующей территории

- В случае полного или частичного отказа на той или иной территории, владелец все же может продлить МР в отношении неохраняемых товаров
 - При полном отказе: E-Renewal или бланк ММ11
 - При частичном отказе: бланк ММ11

- Бланк ММ11
 - При полном отказе на указанной территории – п. 3
 - При частичном отказе на указанной территории – п. 3 **и** п. 4

Электронное продление МР

Madrid E-Renewal Service

This service allows you to renew the international registration of a mark, including during the grace period. You can pay the fees using a [WIPO Current Account](#) or a credit card. Fees are calculated according to the [Common Regulations](#).

Useful links

- [Key Features](#)
- [Form MM11](#)
- [How to pay](#)
- [How to manage a registration : Renewal](#)

As of July 6, 2017, the e-Renewal service will be available 3 months before the renewal date of your international registration. The **cost** of your renewal will not be affected by fee changes implemented after you submit your payment.

Enter your International Registration Number (IRN)

IRN

(e.g. 123456, 123456A)

Note: If you wish to renew the international registration for a Contracting Party in respect of all the goods and services, including those for which protection was not granted, do not use this service. Please request the renewal on paper using Form MM11.

Submit

Reset

■ https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp

■ Возможные средства уплаты:

■ Кредитные карты

■ Текущий счет ВОИС

sarnai.ganbayar@wipo.int



Свяжитесь с нами

Часы работы Службы поддержки пользователей Мадридской системы: 09.00 – 18.00 (по
жневскому времени)

Общие вопросы/направление бланков

- [Contact Madrid](#)
- Тел.: (41 22) 338 86 86

Выписки из Международного реестра

- [Contact Madrid](#)
- Тел.: (41 22) 338 8484