

국제등록에 새 국가/지역 추가하기: 사후지정 마드리드 제도 웨비나

Howard LEE

Republic Of Korea 2023년 5월 31일

발표자

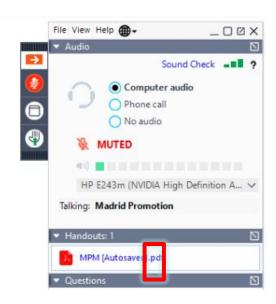


Howard LEE
External Consultant
WIPO Madrid



GoToWebinar 사용법







본 웨비나의 구성

- 프레젠테이션 참여형 질문 및 실시간 시연
- 마지막에 질의응답 세션이 진행됨
- 프레젠테이션 자료는 다운로드 가능함
- 녹화 자료는 <u>마드리드 웨비나 페이지</u>에 업로드됨
- 간략한 피드백 설문 조사





■ 기존의 국제등록에 체약국을 추가함으로써 국제등록의 지리적 범위를 확장할 수 있음



- 서식 MM4 / E-Madrid
- 본국관청 혹은 WIPO에 직접 제출 할 수 있음
- 신청은 하나의 국제등록번호에 대한 것이어야 함
- 여러 체약국을 사후지정할 수 있음



질문

■ 계류 중인 출원에 대해 사후지정을 신청할 수 있습니까? 지정국 목록에 하나의 체약국을 추가하고자 합니다.

- ■예
- ■아니요



사후지정: 일부 지정체약국에 대한 요건

- 유럽연합(European Union)
 - 제2 언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어 또는 스페인어
 - 유럽연합 회원국에 등록된 선행 표장에 대한 선순위 권 주장(서식 <u>MM17</u>)



사후지정: 일부 지정체약국에 대한 요건

- 일부 체약국은 지정한다는 사실만으로도 사용의사를 선언한 것으로 간주됨
- 브라질을 지정한 경우, 권리자는 해당 상품 및 서비스와 관련해 실질적이고 합법적으로 영업을 한다는 것을 선언하는 것
- 미국에 대한 표장의 사용의사 선언(서식 MM18)



사후지정: 미국 MM18

1 Contracting Parties		2 Goods and Services	3 Optional information	4 Fee Calculation		5 Payment
u've selected US as a contracting party, p	olease upload a MM18 for	rm.				
MM18 form						Upload document
SCELLANOUS IND	ICATION					
is item relates to a number of indication	s which may be required			that Contracting Party. Where t	these indications have alre	eady been given in the internationa
is item relates to a number of indication plication, they need not be repeated her	s which may be required			that Contracting Party. Where !	these indications have alre	eady been given in the internationa
is item relates to a number of indication in plication, they need not be repeated her indications concerning the holder Nature of the transferee	s which may be required			that Contracting Party. Where I	these indications have alre	eady been given in the internationa
is item relates to a number of indication plication, they need not be repeated her notication, they need not be repeated her notications concerning the holder Nature of the transferee Nature and the transferee Legal entity	s which may be required			that Contracting Party. Where !	these indications have alre	eady been given in the internationa
is item relates to a number of indication plication, they need not be repeated her indications concerning the holder Nature of the transferee Natural person Legal entity Legal Nature of the transferee	s which may be required l e, since they will automat			that Contracting Party. Where t	these indications have alre	eady been given in the internationa

질문

■ 2011년에 등록된 국제등록상표가 있습니다. 사후지정으로 브라질, 캐나다 및 필리핀을 이 국제등록에 추가할 수 있습 니까?

- 예, 상기 모든 국가를 사후지정할 수 있습니다.
- 캐나다는 사후지정할 수 있지만 필리핀과 브라질은 안 됩니다.
- 아니요, 모두 사후지정할 수 없습니다.



■ 마드리드 의정서 제14조(5)에 따른 선언

체약국	
브라질	2019년 10월 2일
인도	2013년 7월 8일
필리핀	2012년 7월 25일
나미비아	2004년 6월 30일
터키	1999년 1월 1일
에스토니아	1998년 11월 18일



서식 MM4: 기타 사항

- 권리자에 관한 사항: 국적, 또는 법인인 경우 법적 성격과 설립근거법의 국가
- 색채 표장의 경우 주요 부분에 대한 색상의 설명
- 표장의 번역(영어, 프랑스어 및/또는 스페인어)
- 표장에 포함되어 있는 문구에 아무런 의미가 없음을 나타 내는 표시사항
- 표장에 대한 임의의 묘사



질문

■ 국제출원에서 우선권을 주장하지 않았습니다. 사후지정에 우선권 주장을 추가할 수 있습니까?

- 예
- ■아니요



사후지정: 우선권

■ 국제등록에 우선권 주장이 있고 6개월의 우선권 기간 내에 사후지정을 신청한 경우, 해당 우선권 주장은 사후지정에도 적용됨



사후지정: 날짜

- WIPO에 직접 사후지정을 신청한 경우: WIPO에 접수된 날 짜로 등재됨
- 관청을 통해 사후지정을 신청한 경우: 관청에 접수된 날짜로 등재됨(단, WIPO가 2개월 이내에 접수한 경우에 한함)
- 사후지정이 특정 시기 이후에 효력을 가지도록 하는 요청 이 포함된 경우



사후지정: 사후지정 날짜의 우선권

- 권리권자변동, 감축, 포기, 취소는 WIPO가 접수한 날을 기준으로 등록됨
- 하지만 사후지정의 경우 본국관청 혹은 WIPO에 제출할수 있으며 본국관청의 접수일이 WIPO 접수일과 2개월이내의 차이일 경우 본국관청의 접수일을 기준으로 등록함
- 이에 취소, 감축 등의 신고를 사후지정과 함께 본국관청에 신고할 경우 주의가 필요함



사후지정: 일시의 우선권에 대한 예

감축, 사후지정 본국관청 동시 접수 감축, 사후지정 WIPO 사무국접수 사후지정일시 6월 22일로 WIPO 우선처리

감축신청 7월 15일로 WIPO 처리 해당 체약국에 대한 감축신청이 마지막이므로 감축 등록 통보



6월22일

7월15일



질문

- 갱신 1주일 전에 스위스에 대해 사후지정을 신청하는 경우, 갱신에 스위스를 포함해야 합니까?
 - 아니요, 스위스에 대해서는 사후지정일로부터 10년 후에 갱신해야 합니다.
 - 예, 모든 지정국에 대해 갱신일은 하나입니다.



사후지정: 날짜

■ 국제등록의 수명주기(갱신)는 사후지정국에도 동일하게 적용됨



사후지정: 갱신수명 예시





사후지정: 하자

- 사후지정이 해당 요건을 충족하지 않는 경우, 이 사실은 권 리자에게 통지되며 3개월의 하자 치유 기간이 주어짐
- 미국을 사후지정하는 경우 사용의사 선언에 관한 MM18이 사후지정 신청서와 함께 제출되지 않거나 제출된 서류에 하자가 있음에 시간내에 시정이 되지 않는 경우 미국은 사후지정에 포함되지 않은 것으로 간주
- 다른 사후지정 당사국은 지속적으로 심사



사후지정: 지정 일시에 영향을 주는 하자

- 국제상표등록번호와 관련된 하자 (오기 등)
- 사후지정국의 표시와 관련된 하자
- 지정상품/서비스의 표와 관련된 하자
- 사용의사 선언과 관련된 하자
- 위의 사항은 하자가 치유된 일시를 등록일시로 함



사후지정: 지정 일시에 영향을 주는 하자

 앞서 말한 지정일시에 영향을 주는 하자에 포함된다고 하여도 본국관청을 통한 사후지정 접수의 경우 2개월 안에 하자를 치유 하여 본국관청이 접수하면 기존과 같이 본국관청 접수일이 사후지정등록일이 됨



사후지정: 보정의 주체

- 본국관청의 유책으로 인한 하자
- 권리권자의 유책으로 인한 하자

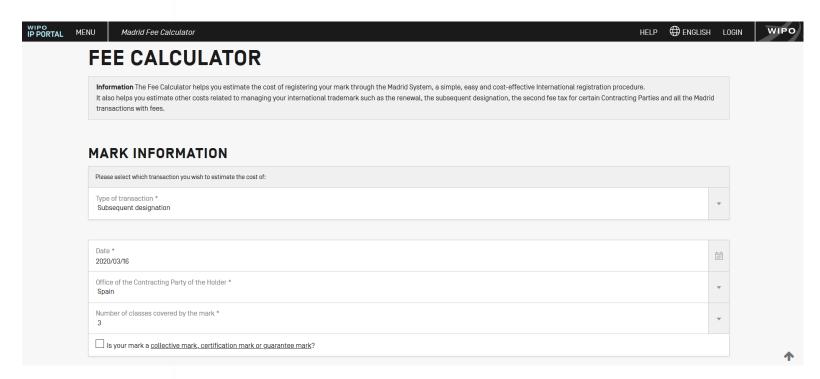


사후지정: 수수료

- WIPO에 지불할 사후지정 수수료
 - 기본수수료: 300 스위스프랑
 - 지정국에 대한 수수료
 - ■기준수수료
 - ■지정국당 100 스위스프랑
 - ■개별수수료
 - ■브라질, 쿠바 및 일본의 경우, 개별수수료는 두 부분 에 걸쳐 납부



사후지정: 수수료 계산





결제 방법

■ 옵션 1: WIPO 당좌계좌

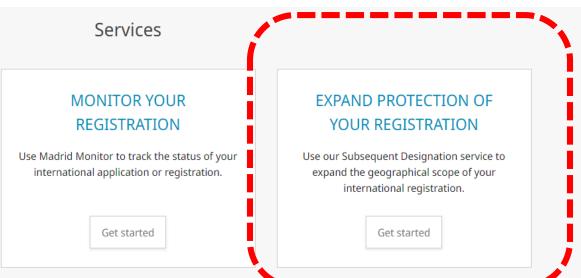
■ 옵션 2: 신용카드 결제

■ 옵션 3: 은행송금 또는 우편대체



전자사후지정

PREPARE YOUR APPLICATION Use the Madrid Application Assistant to prepare your international registration Get started



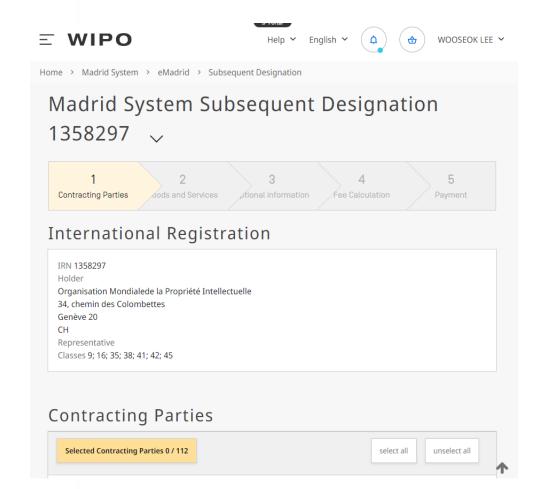






Home > Madrid System > eMadrid > Subsequent Designation Madrid System Subsequent Designation Please enter your International Registration Number IRN 1358297 (e.g. 123456) Reset Submit

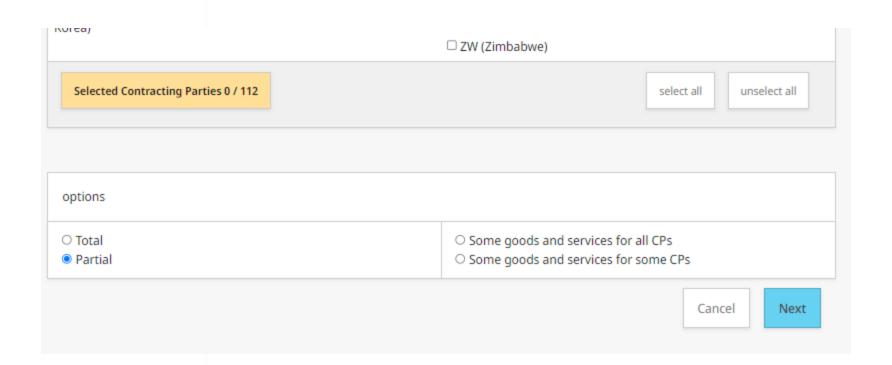






Selected Contracting Parties 0 / 112	select all un	select all
□ AE (United Arab	□ KZ (Kazakhstan)	
Emirates) □ AF (Afghanistan)	☐ LA (Lao People's Democratic Republic)	
□ AG (Antigua and	☐ LI (Liechtenstein)	
Barbuda)	□ LR (Liberia)	
AL (Albania)	□LS (Lesotho)	
AM (Armenia)	□ LT (Lithuania)	
□ AT (Austria)	□ LV (Latvia)	
□ AZ (Azerbaijan)	□ MA (Morocco)	
□ BA (Bosnia and Herzegovina)	☐ MC (Monaco)	
□ BG (Bulgaria)	☐ MD (Republic of Moldova)	
□ BH (Bahrain)	□ ME (Montenegro)	
□ BN (Brunei Darussalam)	☐ MG (Madagascar)	
□ BQ ⁴ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba)	☐ MK (The Republic of North Macedonia)	
□ BT (Bhutan)	☐ MN (Mongolia)	
□ BW (Botswana)	☐ MU (Mauritius)	
□ BX (Benelux)	☐ MW (Malawi)	
□ BY (Belarus)	☐ MX (Mexico)	
□ BZ (Belize)	☐ MY (Malaysia)	
□ CA (Canada)	☐ MZ (Mozambique)	
CL (Chile)	□ NA (Namibia)	
□ CN (China)	□ NO (Norway)	
□ CO (Colombia)	□ NZ ¹ (New Zealand)	
□ CU ² (Cuba)	☐ OA (African Intellectual Property Organization	
□ CV (Cabo Verde)	(OAPI))	
□ CW ⁴ (Curação)	□ OM (Oman)	
□ CY (Cyprus)	☐ PH (Philippines)	
CZ (Czech Republic)	□ PK (Pakistan)	

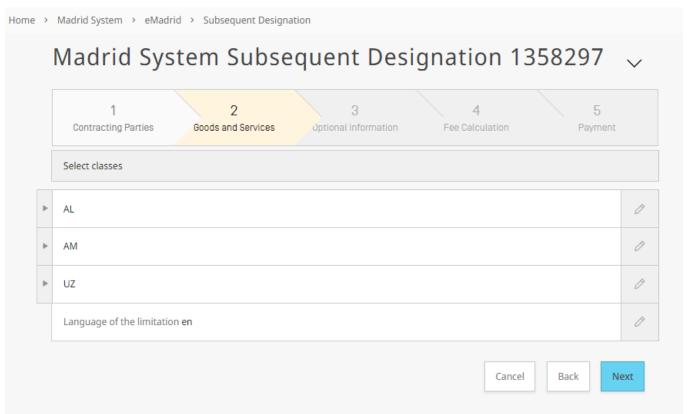














MIVI				
UZ				
Languag	ge of the limitation en			
UZ				
Class 9	View/Mo	odify Class	Remove entire (lass
Class 16	View/Mo	odify Class	Remove entire (lass
Class 35	View/Mo	odify Class	Remove entire (lass
Class 38	View/Mo	odify Class	Remove entire (lass
Class 41	View/Mo	odify Class	Remove entire 0	lass
Class 42	View/Mo	odify Class	Remove entire 0	lass
Class 45	View/Mo	odify Class	Remove entire (lass

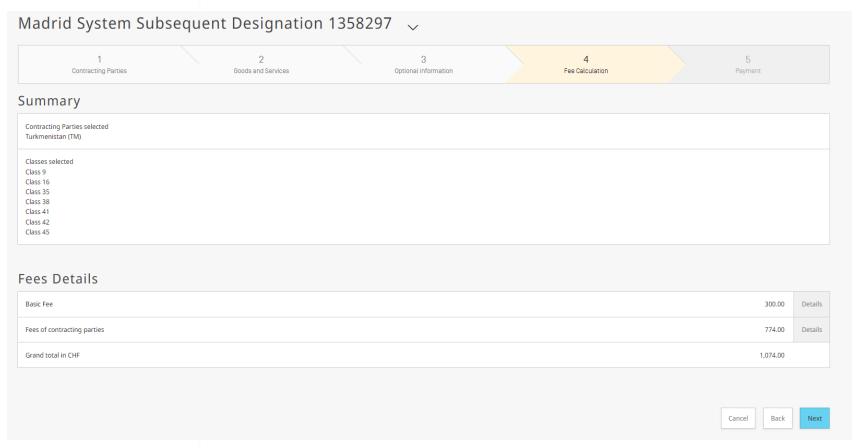






















WOOSEOK LEE

Home > Madrid E-Payment

E-Subsequent Designation

Payment details

Transaction ID TMFRMEX-200333921

Transaction subject EX

Amount to pay 2146.00 CHF

Your reference (optional, free text box for your own purposes)

E-mail address

howard@cooperip.com

Payment Method:

- O Credit/Debit card
- O Current account at WIPO



전환으로 인한 사후지정(옵팅백)

- 유럽연합의 지정이 취하되거나 거절되는 등의 경우
- 유럽연합 회원국의 사후지정을 통한 전환
- 전환 신청(유럽연합 지식재산청(EUIPO) 서식 또는 <u>MM16</u>) 은 EUIPO에 직접 제출해야 함
- 전환으로 인한 사후지정은 유럽연합이 지정된 일자와 동일 한 일자로 등재됨



사후지정 모니터링

- <u>Madrid Monitor</u>: 심사과정에서 사후지정의 상태를 추적하는 방법
- Madrid Monitor의 <u>실시간 업데이트</u>에 관한 튜토리얼으로 사후지정의 상태를 추적하는 방법을 알아볼 수 있음

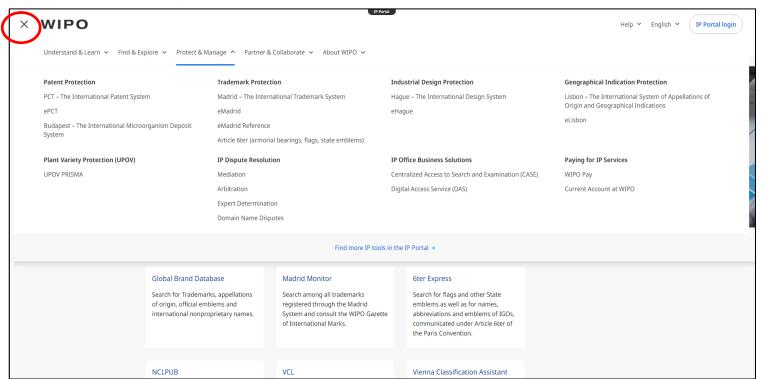


사후지정: 유용한 정보

■ <u>마드리드 회원국 프로필</u>을 통해 마드리드 회원국의 관례 및 절차에 관한 광범위한 정보를 조회할 수 있음

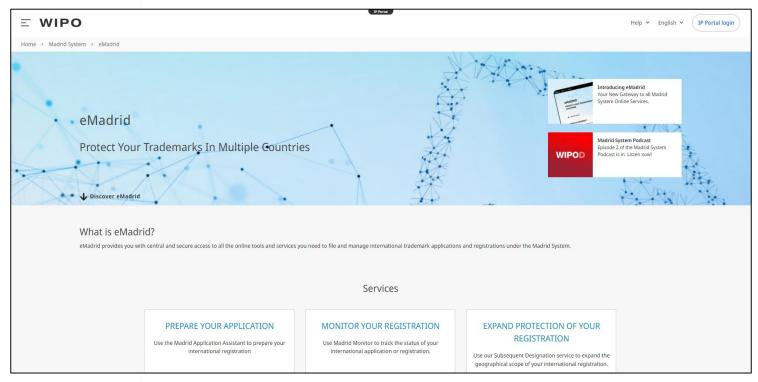


통합 탐색 기능



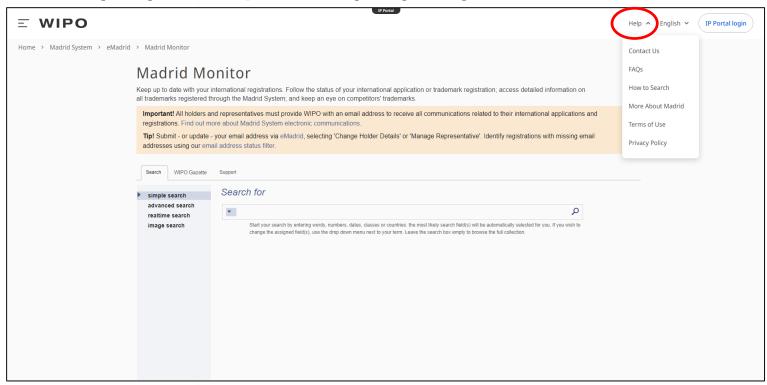


일원화된 서비스



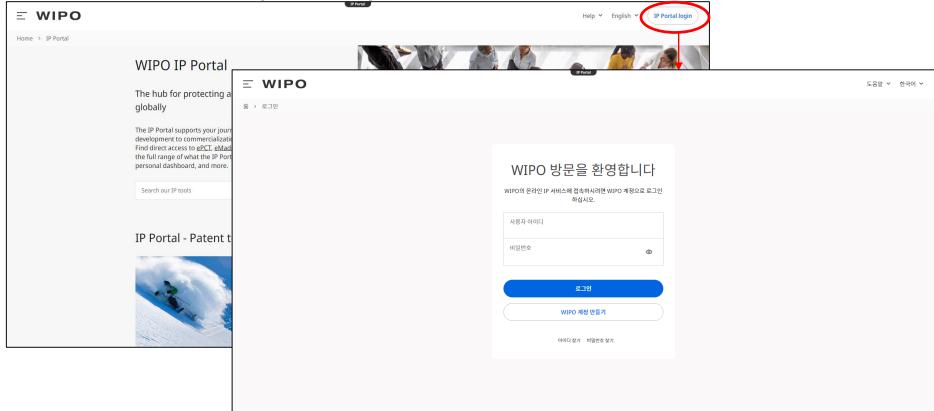


고객지원 정보에의 빠른 접근

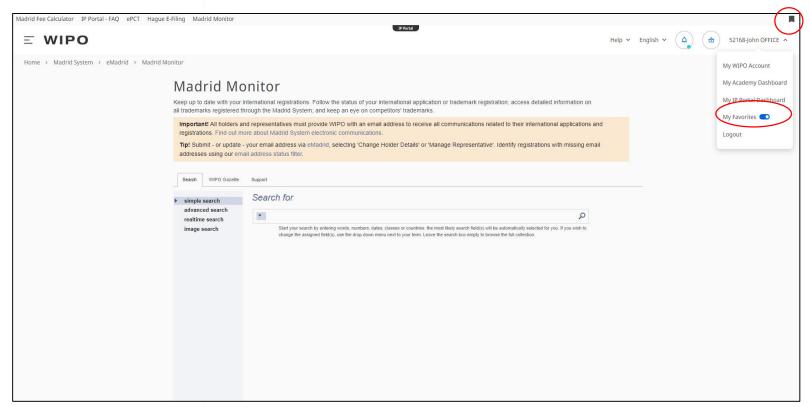




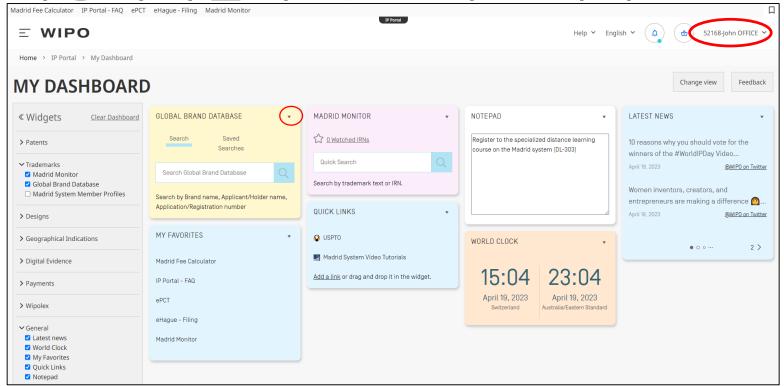
통합 인증(SSO)



내 즐겨찾기



사용자화할 수 있는 위젯 대시보드







여러분의 의견을 들려주세요!



https://ipportal.wipo.int



수료증

■ 수료증을 <u>링크드인, 트위터</u> 및 기타 소셜미디어에 공유해 보세요.



'#MadridSystem' 해시태그로 WIPO를 태그하세요.



마드리드 제도 팟캐스트

WIPOD - International Trademark System Talks

- 스포티파이 🗐
- 애플 팟캐스트 🔞
- 구글 팟캐스트 🖐





이용 후기와 사례 연구

Madrid System Case Study Highlight: Panasonic, Branding for Further Growth and Greater Value

October 5, 2021

We continue with our highlights of key case studies giving you practical insights on how companies across various industries use the Madrid System globally to their advantage. Our latest study focuses on Panasonic, the renowned Japanese electronics corporation.

Panasonic provides a wide range of products and services that are used in consumers' daily lives worldwide. These include home appliances, the electronic components used in them, housing and various services.



With more than a hundred years of experience, the company has been thoroughly committed to creating a better life for its users under the brand slogan of "A Better Life, A Better World".

Over the years, Panasonic introduced several business brands to achieve further growth and greater brand value in each area of business. In 2008, the corporation changed its name from the Matsushita Electric Industrial Co., Ltd to the Panasonic Corporation, consolidating its brand identity.

Discover how, with such a varied portfolio and an expansion strategy geared internationally, Panasonic uses the Madrid System to simplify the administrative procedures and greatly reduce costs.

Read the full Panasonic case study



Micromax on How WIPO's Madrid System Supports its International Growth Strategy

World Intellectual Property Organization - WIPO



MixMediaWorx on the Benefits of Using the Madrid System

World Intellectual Property Organization - WIPO



소식과 정보



■ 웹사이트 <u>마드리드 제도 웹사이트</u> 방문하기



■ 마드리드 뉴스 마드리드 뉴스 구독하기



■ 웨비나 <u>마드리드웨비나</u> 녹화 자료를 이용하고 새로운 주제에 관한 소식 얻기



■ 팟캐스트 및 유튜브 WIPO 마드리드 <u>유튜브</u> 재생목록 살펴보기 및 팟캐스트 청취하기



■ 튜토리얼 WIPO의 마드리드 관련 <u>"How-to" 영상과</u> 튜토리얼 시청하기



■ 문의 온라인 문의하기

