



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System



# Protecting your Trademark Abroad

:A Guide to the WIPO Madrid System and IP Tools for SMEs

Madrid System Webinar

Howard LEE

**KOREA**  
**SEP 19, 2023**

# 발표자

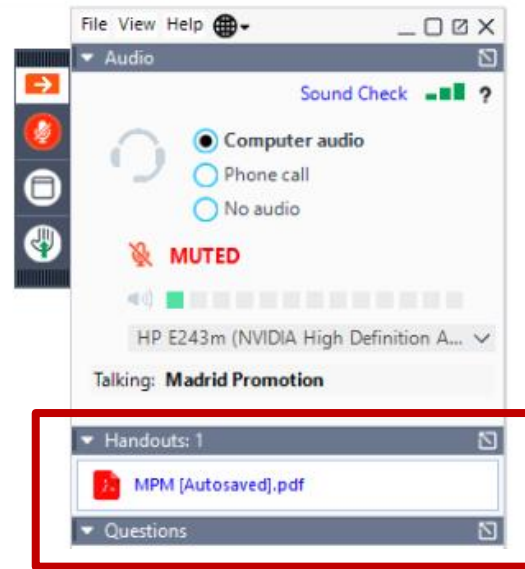


Howard LEE

IP Attorney, Australia.  
External Consultant  
**WIPO Madrid**



# GoToWebinar 사용법



# 본 웨비나의 구성

- 프레젠테이션(웨비나 중 참여형 질문이 주어짐)
- 마드리드 제도의 개괄적 안내
- 중소기업을 위한 WIPO의 IP tool의 소개
- Q&A
- 간략한 피드백

# WIPO 세계지적재산권기구는

- 1884년 파리조약, 1886 베른조약
- 1967년 세계지적재산권기구 설립조약( 스톡홀름)
- 1974년 UN 전문기구
- 발명, 상표, 디자인 등 산업적 소유권
- 문학, 음악, 사진 등 기타 예술작품의 저작권 보호
- 본부는 스위스 제네바

# WIPO



## Patents

**WIPO | PCT**

The International Patent System

## Trademarks

**WIPO | MADRID**

The International Trademark System

## Industrial Designs

**WIPO | HAGUE**

The International Design System

## Geographical Indications

**WIPO | LISBON**

The International System of Geographical Indications

## Dispute Resolution

**WIPO | ADR**

Arbitration and Mediation Center

## Domain Names

**WIPO | ADR**

Arbitration and Mediation Center

# 왜 하필 마드리드 일까?

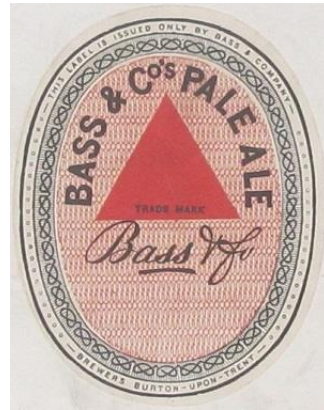
# 마드리드시스템의 역사

- 1886년 로마 컨퍼런스
- 1890년 마드리드 컨퍼런스
- 1891년 마드리드 협정 체결
- 1989년 마드리드의정서 체결
- 1996년 마드리드 의정서 시행
- 2003년 대한민국 가입 및 시행

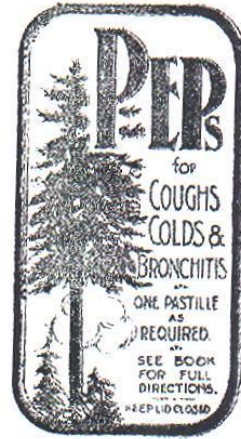




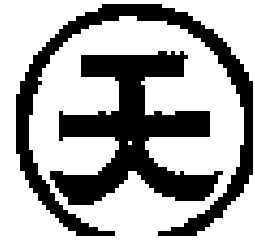
1366



1875



1906



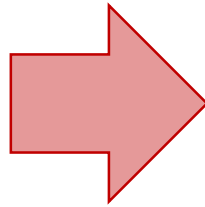
1949

# Question

- 현재 여러분은 어느 지역에 위치하고 계신가요?
  - 북미
  - 아시아 퍼시픽
  - 유럽
  - 중동 및 아프리카

# 상표와 수출계획

 *By Sally*



# 해외에서의 상표보호 방법

... 해외에서 상표를 보호할 최선의 방법을 선택해야 함

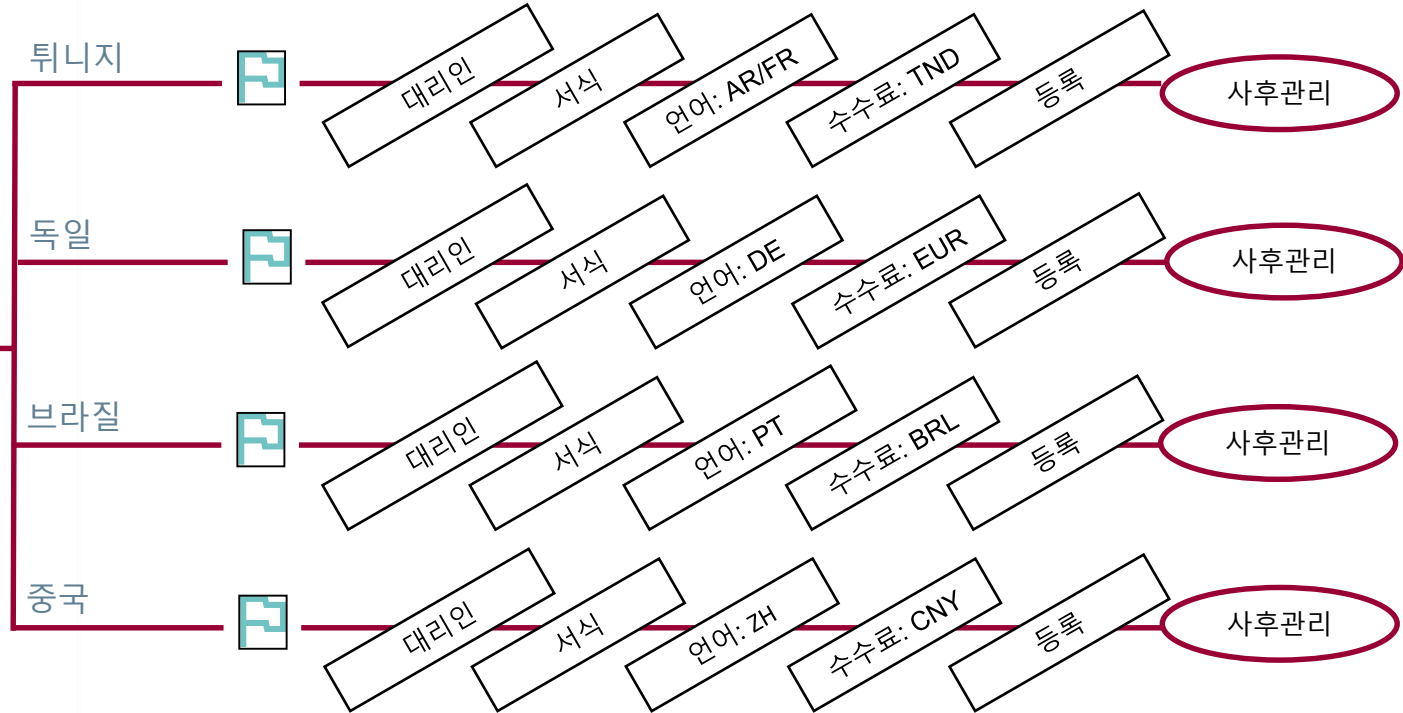
- **개별국가 출원** – 보호를 원하는 각국의 특허청에 상표출원을 제출
- **지역특허청 출원** – 모든 회원국에서 효력을 가지는 지역상표등록제도를 통해 출원(BOIP, EUIPO 및 OAPI)
- **국제상표 출원** – 마드리드 제도를 통해 출원

# 국제상표 출원

다음의 경우에 마드리드 제도를 통한 국제상표출원 방안이 바람직함

- 다수의 시장, 특히 각기 다른 지역에 있는 시장에서 보호를 받고자 하는 경우
- 수출계획 확장에 따라 새로운 시장을 추가할 수 있는 융통성이 필요한 경우
- 상표의 등록과 관리에 필요한 예산 및/또는 시간이 한정되어 있는 경우

# 국가별로 출원



# 마드리드 제도



WIPO  
관청

한 명의 대리인\*

하나의 서식

하나의 언어

한 번의 수수료

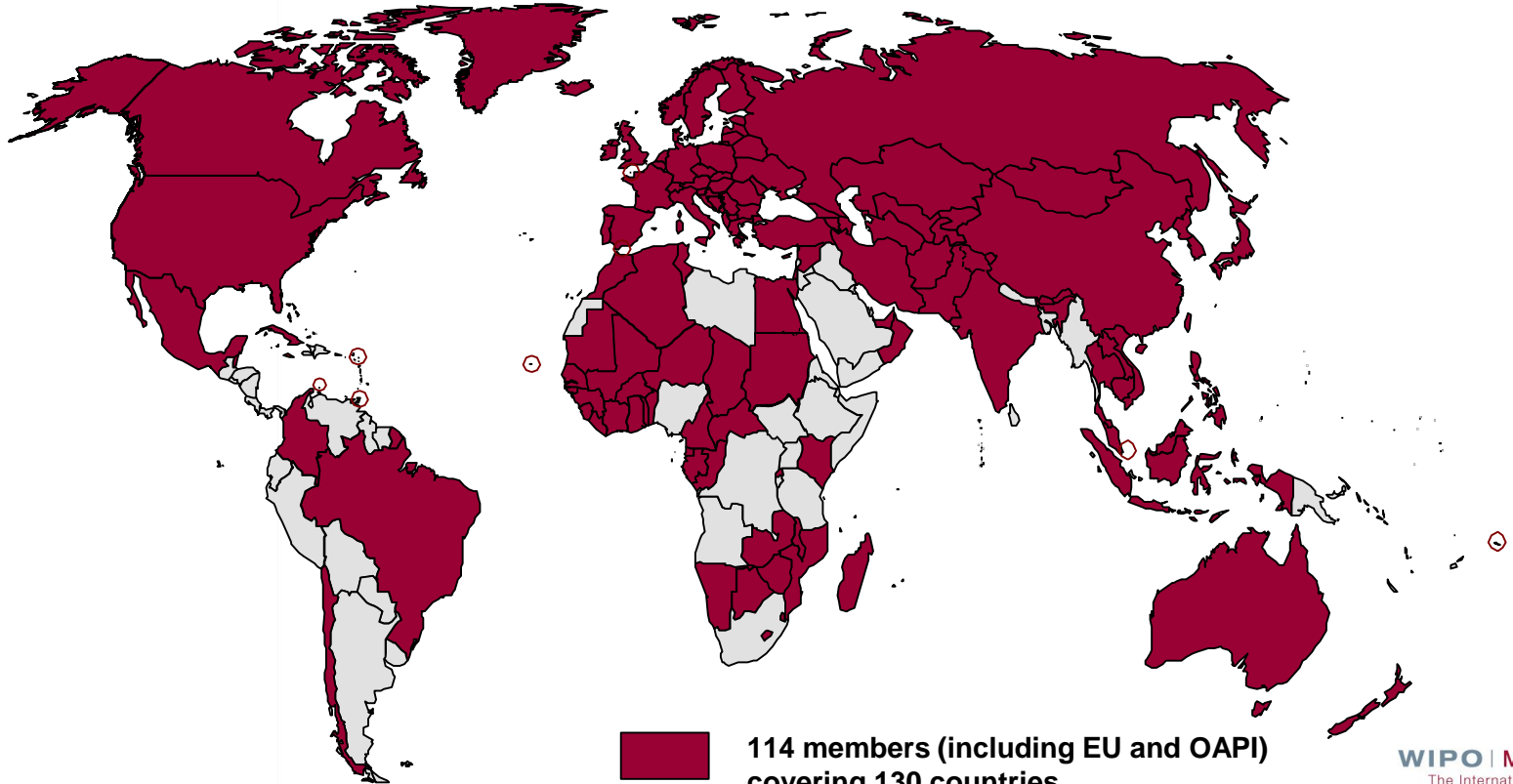
결정 12/18개월

튀니지   
독일   
브라질   
중국 

사후관리

\*선택사항

# Members of the Madrid System





# 2023/24 가입 전망

- **Africa:** 남아프리카공화국
- **Arab region:** 사우디 아라비아
- **Asia:** 방글라데시, 파푸아뉴기니, 스리랑카, 피지
- **Europe:** 몰타

# 마드리드 제도 이용자: 기업규모

- 개인 사업자, 소기업 및 대기업 모두 마드리드 제도를 전 세계 주요 시장에서 표장을 보호하기 위한 편리하고 비용 효율적인 수단으로 여기고 있음



개인 사업자



중소기업





대기업

# 마드리드 제도: 주요 이점

**WIPO | MADRID**  
The International  
Trademark System

## THE MADRID SYSTEM: PROTECTING TRADEMARKS ABROAD

<p>The Madrid System is the convenient and cost-effective way to protect your brand internationally</p> <p>Register and manage your trademarks in multiple countries through one system</p>	<b>ONE-STOP SHOP</b>			
	One application	One set of fees	One filing language	Centralized management
				
	<b>GLOBAL REACH</b>			
	112 members	128 countries	Over 80% of world trade	And growing
				

# 출원비용 비교-

## Madrid System

Designating Brazil, China, Germany and Japan, for a mark in color for 2 classes of goods/services

**= CHF 2,116**

\* 최빈개도국의 출원인은 기본 수수료 90%를 감면

## National Route

- Official fees for 4 countries
- **Additional costs:**
  - 4 x translations
  - 4 x local attorney fees

# 비용

수수료는 스위스프랑으로 WIPO에 납부 가능

## ■ 기본수수료\*

- 653 스위스프랑 – 흑백 표장
- 903 스위스프랑 – 색채 표장

## ■ 지정체약당사자(dCP)에 대한 수수료

- 기준수수료 – 보충수수료(지정국당 100 스위스프랑) 및 추가수수료(3개류 초과 1개류당 100 스위스프랑)

또는

- 개별수수료(선언된 경우)

\*최빈개도국의 출원인은 기본수수료에 대해 90% 감면 혜택이 있음

# Question

- WIPO로 직접 국제상표등록 출원서를 제출 할 수 있나요?
  - 네
  - 아니요

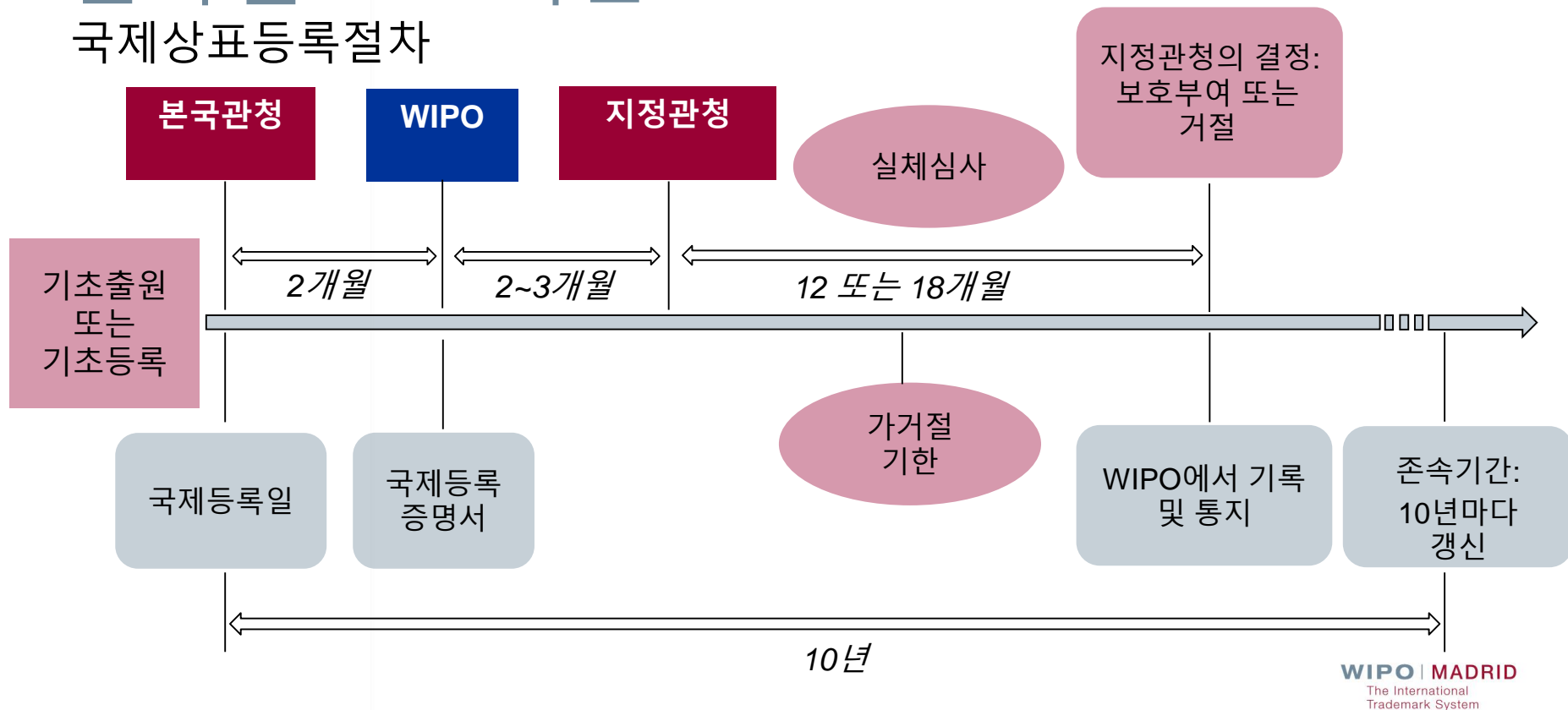
# 마드리드 제도는 어떻게 운영되는가

## 국제상표등록절차



# 절차별 소요기간

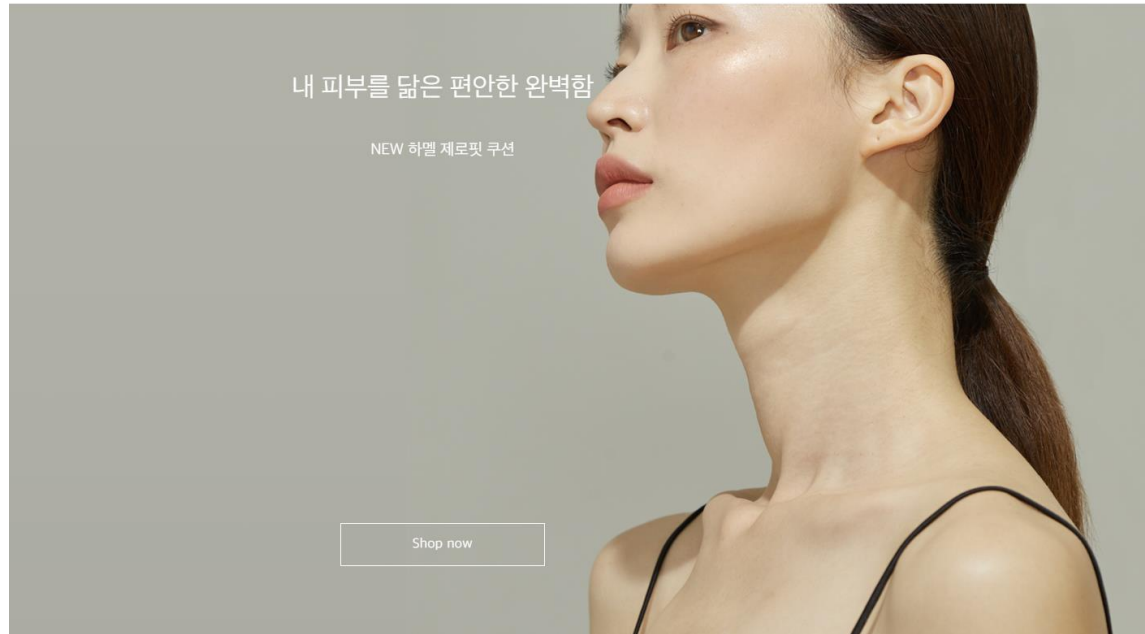
## 국제상표등록절차





# Case Study

hamél



# IP & INNOVATION ECOSYSTEMS SECTOR (IES)

## Department for Economics and Data Analytics

- Data analytics
- GII, WIPR, WIPI
- Economic research (Creative and Innovation Economy)

## Judicial Institute

- Judicial Institute
- Case law databases
- Wipo lex

## IP for Innovators Department

- TISCs
- Academic support
- Tech Transfer
- Patent Analytics
- Selected CDIP/Regional projects



Office of the ADG

Admin

IP Strategies

IT Focal

Business

## IP for Business Division

- Develop Tools and Materials for Businesses
- Work with SMEs Intermediaries and National IP offices
- IP Management Clinics
- Inventor Assistance Program
- Patent Drafting Programs
- IP Financing & valuation
- IP Commercialization

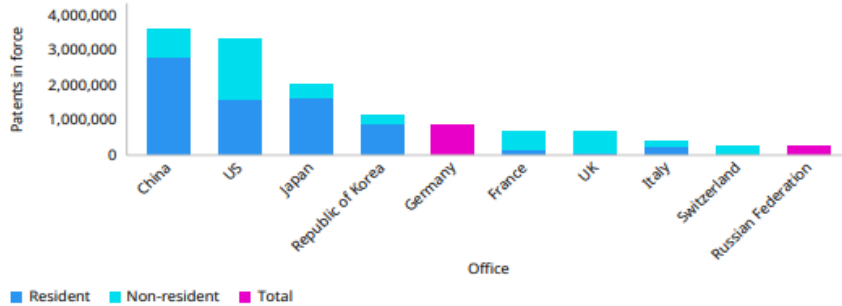
## Arbitration and Mediation Center

- IP Disputes
- Internet IP Disputes
- ADR Collaborations
- ADR Business development

# GII & WIPI Example

Patents in force in China grew by 17.6% in 2021

1.8. Patents in force at the top 10 offices, 2021



Source: Figure A38.

## Global Innovation Index 2022 rankings

GII rank	Economy	Score	Income group rank	Region rank	GII rank	Economy	Score	Income group rank	Region rank
1	Switzerland	64.6	1	1	67	Morocco	28.8	6	8
2	United States	61.8	2	1	68	Costa Rica	28.7	18	7
3	Sweden	61.6	3	2	69	Argentina	28.6	19	8
4	United Kingdom	59.7	4	3	70	Bosnia and Herzegovina	28.5	20	37
5	Netherlands	58.0	5	4	71	Mongolia	28.0	7	12
6	Republic of Korea	57.8	6	1	72	Bahrain	28.0	45	9
7	Singapore	57.3	7	2	73	Tunisia	27.9	8	10
8	Germany	57.2	8	5	74	Georgia	27.9	21	11
9	Finland	56.9	9	6	75	Indonesia	27.9	9	13
10	Denmark	55.9	10	7	76	Jamaica	27.7	22	9
11	China	55.3	1	3	77	Belarus	27.5	23	38
12	France	55.0	11	8	78	Jordan	27.4	24	12
13	Japan	53.6	12	4	79	Oman	26.8	46	13
14	Hong Kong, China	51.8	13	5	80	Armenia	26.6	25	14
15	Canada	50.8	14	2	81	Panama	25.7	26	10
16	Israel	50.2	15	1	82	Uzbekistan	25.3	10	3
17	Austria	50.2	16	9	83	Kazakhstan	24.7	27	4

# 지적재산권을 통한 잠재력의 최대화



## Question

- 여러분은 여러분의 지적재산을 식별하는데 어려움이 있으셨나요?
  - 네
  - 아니오

# 지적재산권을 통한 경쟁우위 보호

지적재산권은 당신의 발명, 창조 혹은 브랜드를 관리할 수 있게 하며 누가 이용할 수 있는지를 결정 하게 하여 줍니다.



**An invention**  
patents, utility models  
or trade secrets



**A creative work**  
copyright, design  
rights

**MY  
COMPANY**

**Brand name or logo**  
trademark, copyright,  
design rights



**Confidential information**  
trade secrets



**A design**  
design rights,  
copyrights,  
patents\*



**Geographical Indications**

# WIPO IP Diagnostics

- 중소기업 IP전략을 대상으로 하는 자체평가 도구로, IP상황에 대한 맞춤형 보고서를 즉시 받아볼 수 있습니다.
- 하단의 첨부된 QR 코드를 스캔하여 직접 사용하여 보세요!



# Background

## 목적?

- 신규 창업 회사의 지적재산권 측면에서의 자본 및 전략을 개발을
- **상업화의 기회의 확대 지원.**
- 지적재산권에 대한 기본적인 조언 제공
- 지적재산권의 영향을 받을 수 있는 비즈니스 활동에 대한 정보 제공.



## 대상?

비즈니스에 포함된 모든 지적재산권 구성요소를 한눈에 파악하고자 하는 **모든 개인 및 중소기업,**

**IMPORTANT!** 본 기능의 사용은 개별적인 법률전문가의 조언보다 우선 할 수 없습니다.



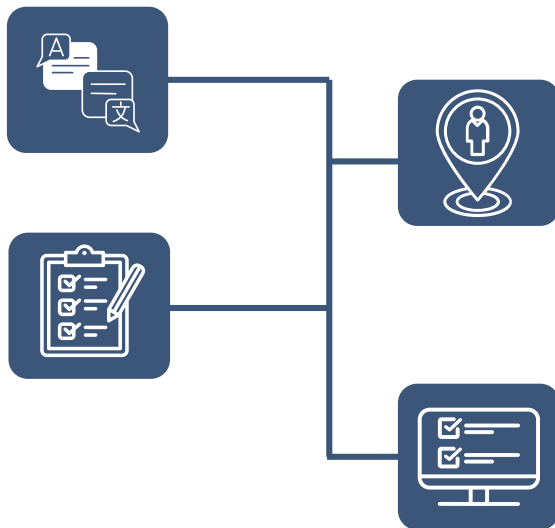
# 운용방법 ?

## 7개 언어로 사용할 수 있습니다

Arabic, English, Spanish, French, Chinese, Russian and Japanese and more to come ...

## 사전점검을 위한 질문지 작성

10개의 질문으로 구성되어 있으며 이를 통하여 적합한 추가의 질문을 구성하게 됩니다. .



## 사용자 친화적이며 무료입니다.

컴퓨터와 휴대전화로 이용할 수 있습니다. 평가를 완료하는 데 최대 1시간이 소요됩니다. 사용자는 자신의 속도에 맞춰 평가를 수행하고 저장했다가 필요한 횟수만큼 완료할 수 있습니다.

## 각기 다른 주제로 구성된 10개의 섹션을 포함하고 있습니다.

(예: 혁신적인 제품, 상표, 라이선스, 디자인, 국제화 등)  
WIPO IP Diagnostics에는 10개의 섹션이 있으며, 사용자는 자신의 비즈니스와 관련된 섹션만 완료합니다

# 왜 이 기능을 사용하여야 하는가?



## 여러분의 비즈니스에서의 지적재산권을 이해할 수 있습니다.

IP 권리(특허, 상표, 디자인, 저작권 및 영업 비밀).

IP 관리 측면(웹 사이트 유지, 국제 무역 참여, 직원, 외부 공급업체 및 계약업체와의 거래, IP 라이선스 부여, 보호 및 방어).



## 지적재산권 관리 전략을 수립할 수 있습니다.

보고서를 비즈니스와 관련된 IP 관리 전략을 수립하는 출발점으로 활용할 수 있습니다.



## 지적재산권 자문 서비스를 얻기 위한 관문이 될 수 있습니다.

보고서는 식별된 IP 자산을 보호하고 IP 전략을 사용자의 비즈니스에 통합하는 방법에 대해 IP 전문가와 논의하는 데 기초가 될 수 있습니다.

# 가상의 케이스



## ■ By Sally

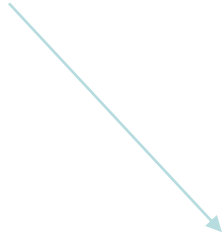


- ✓ 로고와 매력적인 디자인
- ✓ 외부 인력으로부터 디자인을 공급받음
- ✓ 자체 웹사이트 있음
- ✓ 15명의 직원
- ✓ 제품을 국내외에 판매 하고자 함
- ✓ 비밀준서각서

# STEP 1 – Access the WIPO IP Diagnostics Webpage

WIPO IP Diagnostics  
사이트에 접속하여 **start**  
**WIPO IP diagnostics**를  
클릭하면 시작함.

웹사이트에 가입 할  
필요없음.



## WIPO IP Diagnostics

WIPO IP Diagnostics is a free, intellectual property (IP) self-assessment tool that helps businesses identify their IP assets.

After you complete a section, a report that gives you recommendations and further information on IP and business competitiveness will be generated.

- ▶ [How is the IP assessment conducted?](#)
- ▶ [How is the IP Diagnostics report generated?](#)
- ▶ [What does the IP Diagnostics report include?](#)

Find out more: [Brochure PDF](#) | [FAQ PDF](#)

[Start WIPO IP Diagnostics](#)



Video: Helping Your Businesses Identify and Grow with Intellectual Property with the IP Diagnostic Tool

# STEP 2 – 사전 질문지 작성



## Pre-assessment

basic questions regarding your business

Have you developed a product, process, service or a technical modification that you consider new, innovative or unique?

Yes  No

Do you generate materials like manuals, pamphlets, labels, or produce videos, software, newsletters, music clips, etc.?

Yes  No

Do you use features like patterns, lines, colors or shapes to make the external appearance or the packaging of your product attractive?

Yes  No

- 기초평가를 위한 질문지
- 개인화된 질문 포함
- 사용의 시간제한이 없으며 언제든지 이어서 진행할 수 있음
- 최대 1시간 까지 소요










# STEP 3 – Sections

주요 지적재산권에 대한 섹션을 포함하고 있음

이 틀은 비즈니스의 전영역에 걸친 지적재산권의 내용을 포함하고 있음.

Overview of WIPO IP Diagnostics

## SECTIONS

 TRADEMARKS	 CONFIDENTIAL INFORMATION	 DESIGNS
 CREATIVE MATERIALS <small>(This section would be activated according to your answers in the pre-assessment.)</small>	 INVENTIVE OR INNOVATIVE PRODUCTS OR PROCESSES	 EMPLOYMENT ASPECTS
 LICENSING <small>(This section would be activated according to your answers in the other sections.)</small>	 INTERNATIONALIZATION <small>(This section would be activated according to your answers in the pre-assessment.)</small>	 WEBSITE

# STEP 4 – 보고서 다운로드

## Web format

- 입력이 완료된 섹션에 대한 보고서가 작성됨
- PDF로 다운로드 할 수 있음
- 질문의 답변은 수차례에 걸쳐 다시 할 수 있음
- **IMPORTANT! 이 틀은 개별적인 법률전문가의 조언을 대신하지 못합니다.**

## Trademarks

With your answers, you have indicated that you have already a trademark for your business registered at the national or regional intellectual property office or you have applied for one. This means that you have protected or applied to protect a sign that identifies and distinguishes your products and/or services from those of others in the marketplace.

You now have a powerful business asset, it might even be the most powerful asset you own. You can prevent competitors from making unauthorized use of your trademark (that is from marketing identical or similar products under an identical or confusingly similar trademark) and you can use it to build your brand image and reputation allowing you to create a relationship of trust with your consumers and thus establish a loyal clientele and enhance the goodwill of your business. Trademarks are a powerful instrument to capture the consumer's attention and make your products stand out. Consumers are willing to pay more for a product bearing a trademark that they recognize, and which meets their expectations. Trademarks also encourage companies to invest in maintaining or improving the quality of their products in order to maintain or further improve their reputation. Trademarks are one of the most valuable and enduring business assets. They can last a very long time, and thus provide your business with a long-term competitive advantage.

They also have value beyond your core business and offer a way for the expansion of your business into other products. They may be licensed or merchandised, and so provide an additional source of income through royalties, they are a crucial component of franchising agreements, and they may be sold along with or separately from your business. Trademarks also may be used to provide collateral security in obtaining financing.

However, it is important to remember that it is not enough to obtain protection through trademark registration. The protection may get lost if your trademark is not properly used. A trademark may become generic if it becomes a common name to designate the relevant good or service. In such instances, the trademark will not be registrable and a previous registration for such a trademark may be cancelled. For example, Transpaine has been ruled generic in the United States of America, so other companies may use that name for an athletic jumping apparatus as well. In most countries, registered trademarks must be used in order to remain valid, otherwise, they may be cancelled. Failure to use may mean that the trademark has been abandoned and make the trademark vulnerable to an attack by a third party to have it invalidated for non-use. You indicated that you are using the trademark, so this is not likely to be an issue for your company.

### Investors

Your answers suggest that you are interested in attracting investment.

In today's knowledge-based economy, the intangible assets of companies constitute a larger share of the overall value of companies. The physical assets of companies make up an increasingly lower percentage of the share of company value. Therefore, a carefully selected and nurtured trademark is a valuable

## PDF format



November 22, 2021

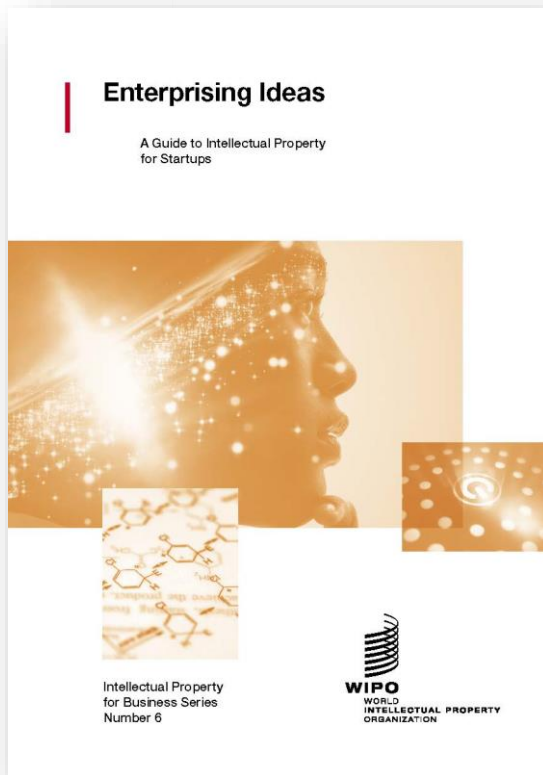
## Report of WIPO IP Diagnostics

### TRADEMARKS

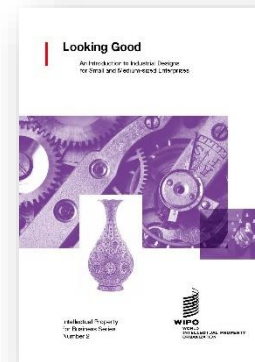
This report has been automatically generated based on your answers.

With your answers, you have indicated that you have already a trademark for your business registered at the national or regional intellectual property office or you have applied for one. This means that you have protected or applied to protect a sign that identifies and distinguishes your products and/or services from those of others in the marketplace.

You now have a powerful business asset; it might even be the most powerful asset you own. You can prevent competitors from making unauthorized use of your trademark (that is from marketing identical or similar products under an identical or confusingly similar trademark) and you can use it to build your brand image and reputation allowing you to create a relationship of trust with your consumers and thus establish a loyal clientele and enhance the goodwill of your business. Trademarks are a powerful instrument to capture the consumer's attention and make your products stand out. Consumers are willing to pay more for a product bearing a trademark that they recognize, and which meets their



New in 2021



See the entire series at  
<https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181>





## 결론

- 간단하고 접근이 용이한 툴
- 분석의 다음 단계를 결정하는 사전 평가
- 회사에 적용 가능한 10가지 IP 주제에 대한 개별 질문지
- 사용자의 정보 요구에 맞춘 개별 보고서를 즉시 다운로드 가능
- 다양한 시나리오에 대응 가능
- 무료사용
- 실제 IP 전략 수립 가능
- 지적재산권 자문 법률가와의 대화시의 가이드 라인이 됨

# 150만 건이 넘는 국제등록

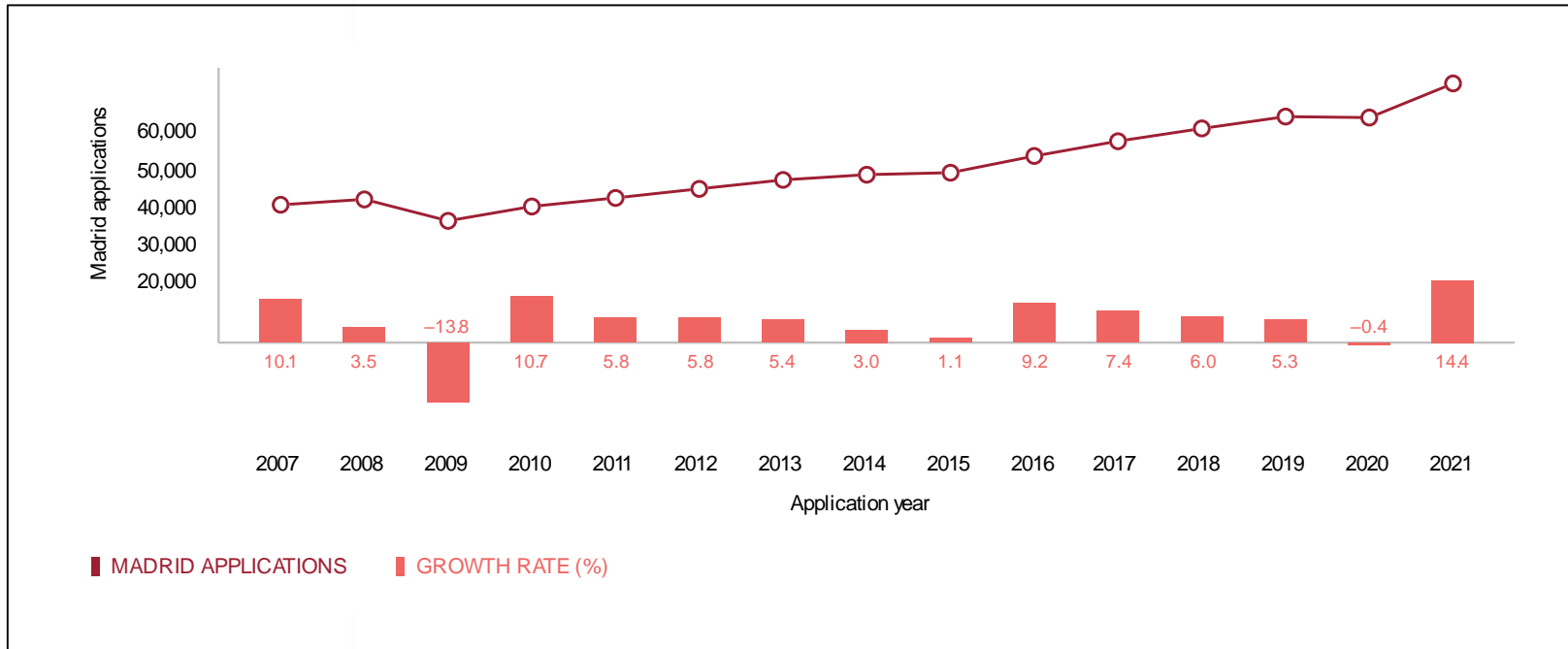


- 이 론진 표장은 현재까지 유효한 가장 오래된 상표임
- 1889년 스위스에서 등록, 1893년에 국제 등록됨

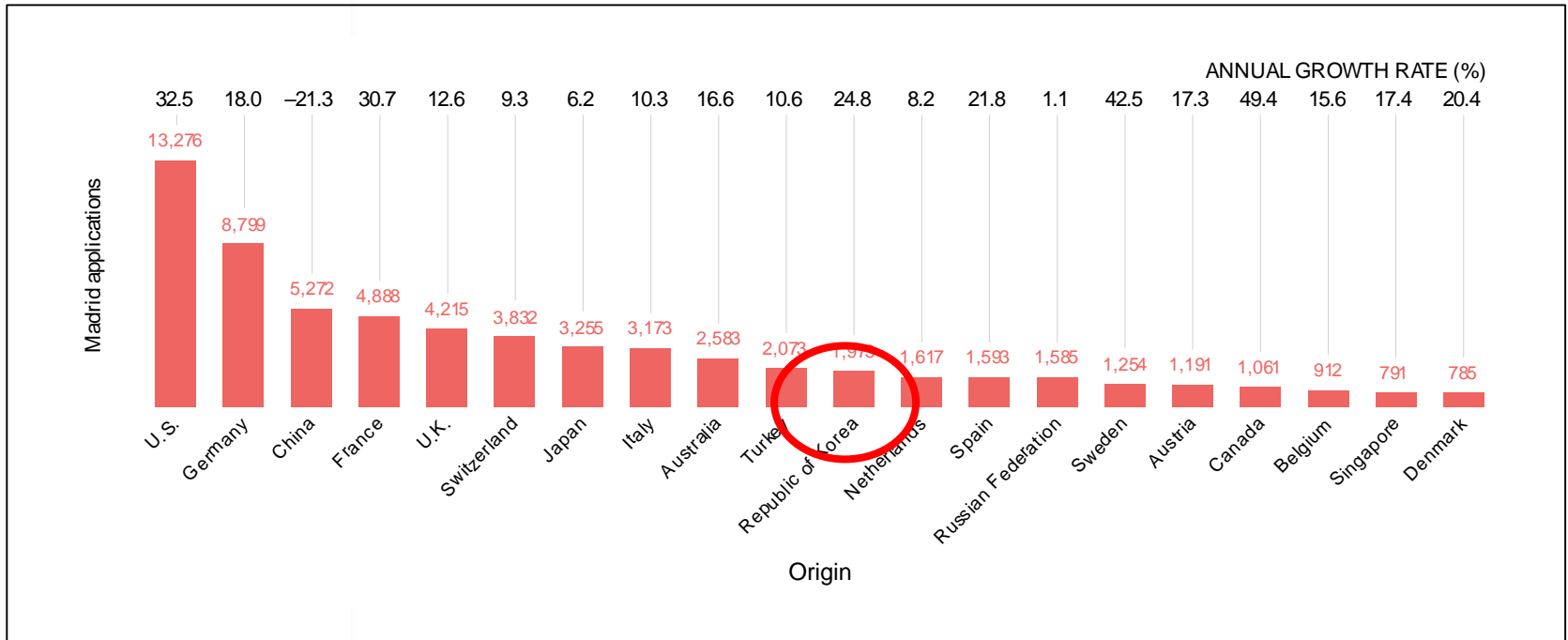
Coltejer

- 콜테헤르는 150만 번째 국제등록상표임
- 2009년 콜롬비아에서 등록, 2019년에 국제 등록됨

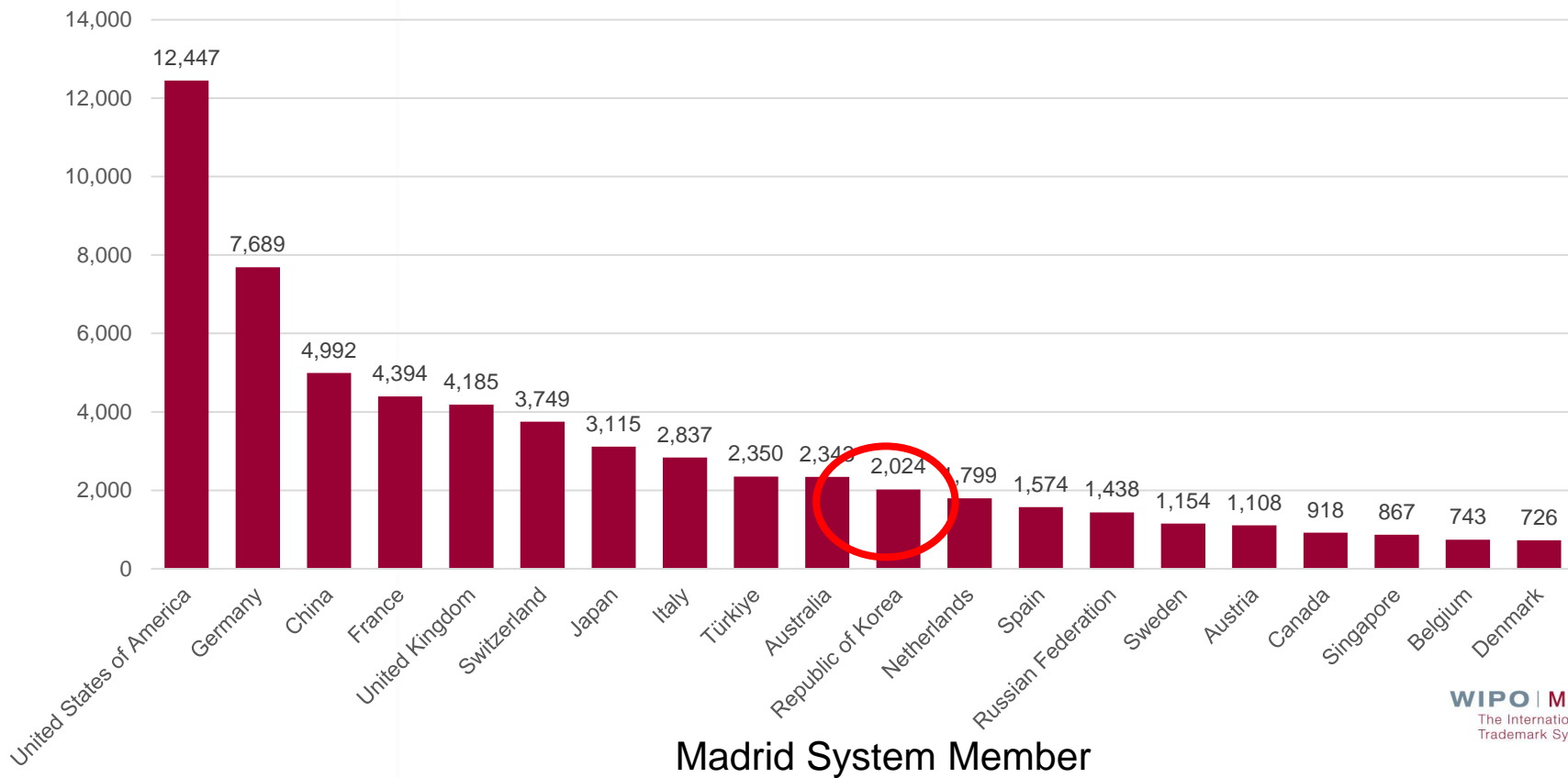
# 연도별 국제출원 수(2007~2021년)



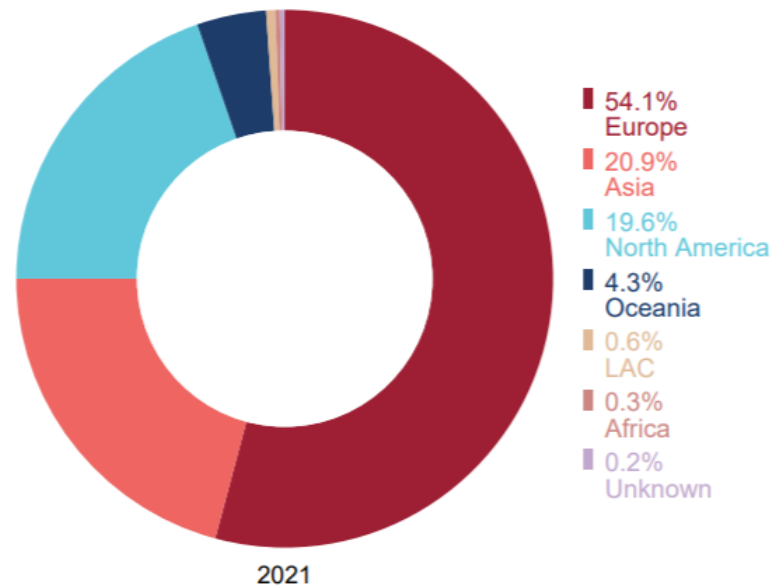
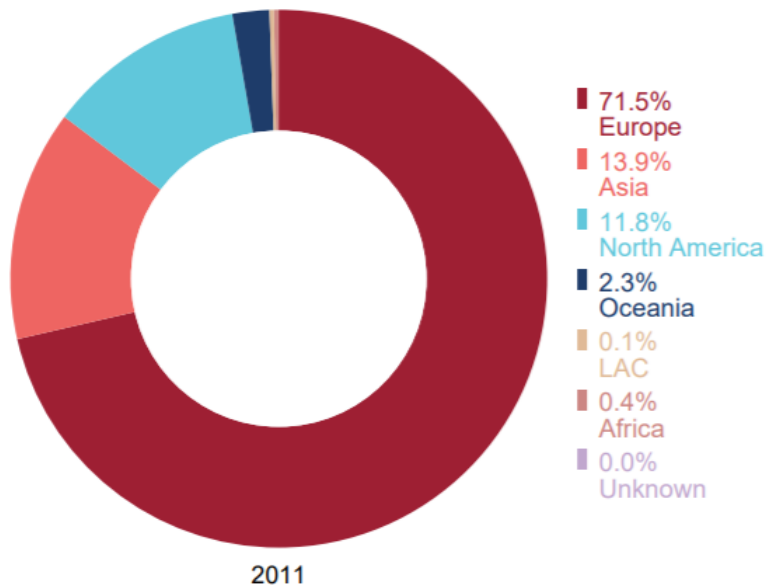
# 상위 20개 출원국(2021년)



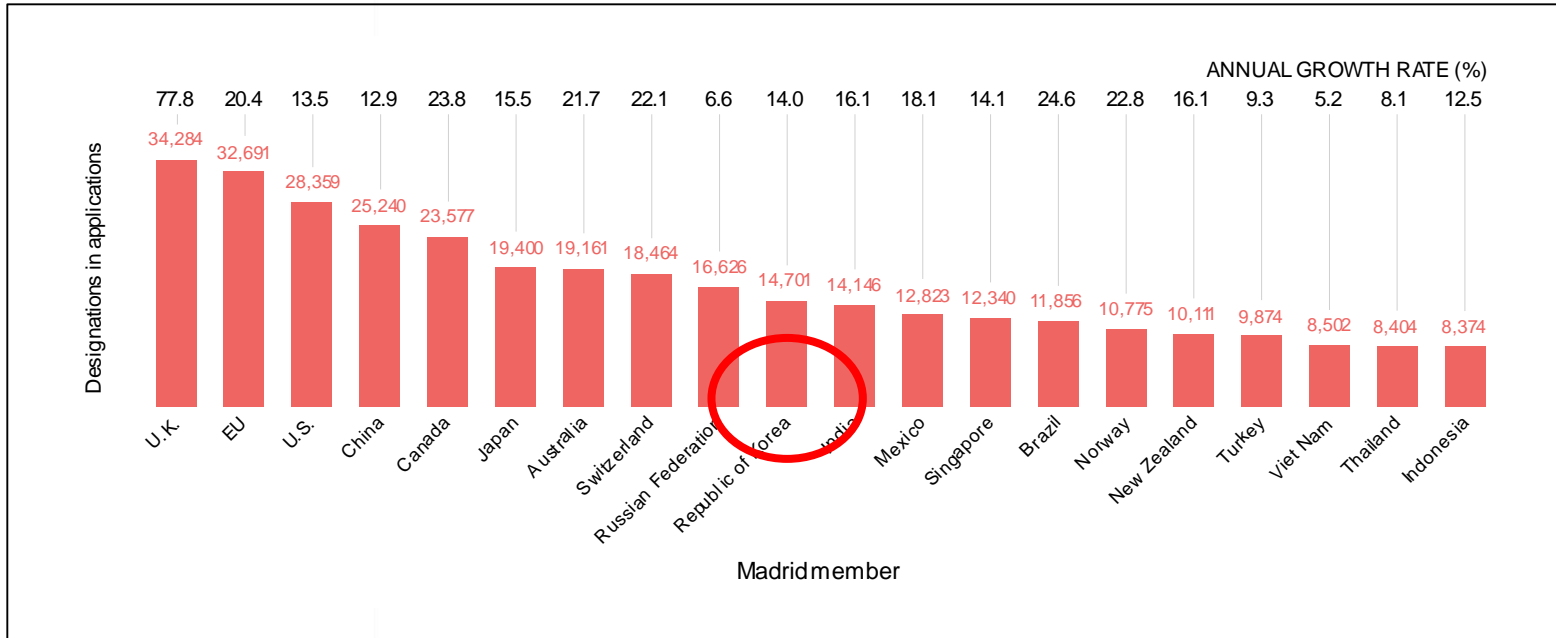
# Top 20 출원국 2022



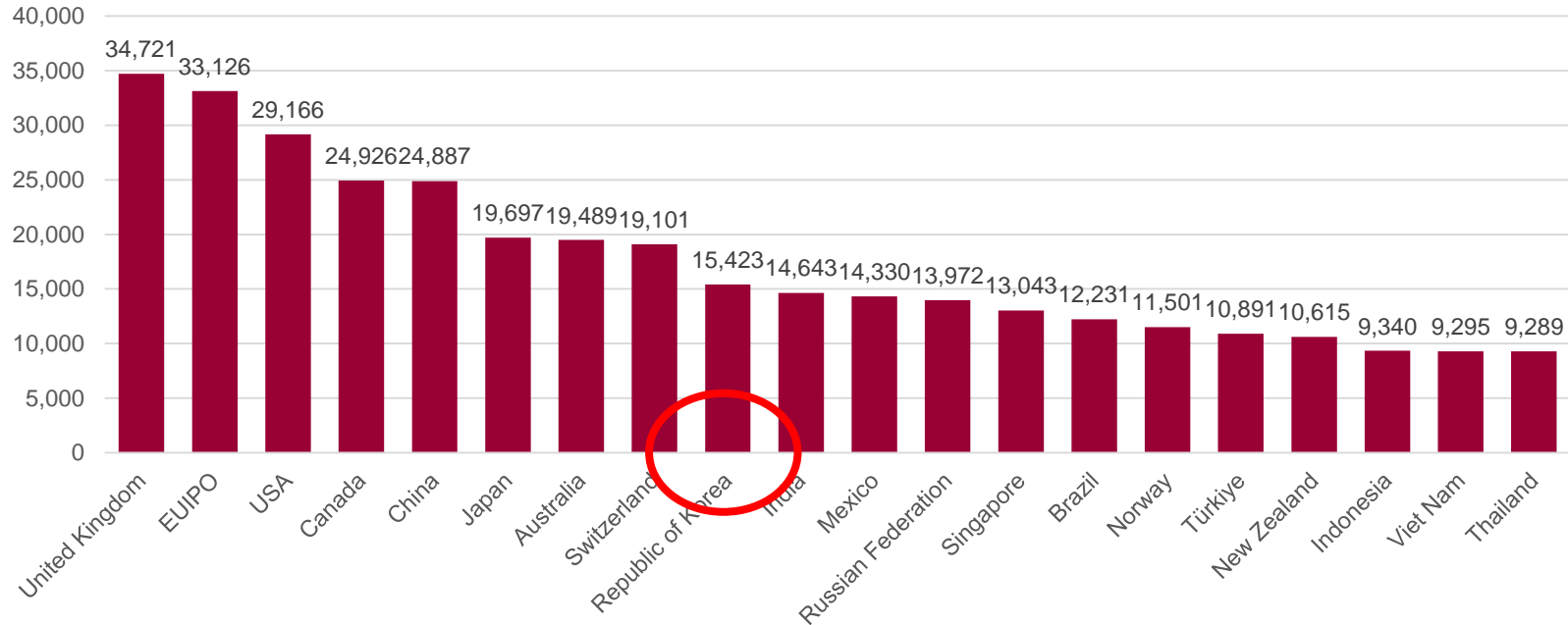
# 지역별 국제출원 현황 - 2011/2021



# 상위 20개 지정체약당사자(2021년)



# 상위 20개 지정체약당사자(2022년)



Madrid System Member



# Madrid System User Group

eMadrid를 통한 미래 온라인 서비스의  
진보를 위하여 많은 의견 부탁드립니다.

Madrid System User Group에  
가입하여 주세요



# Next In-Person Practical Seminar for Advanced Users – Sign up Now!

- **Geneva, Switzerland,  
November 2 and 3, 2023**
- Interactive sessions on International Application, Post-registration Management, dCPs practices of Australia, China, Republic of Korea, the US (TBD) + Legal Update and eMadrid.
- Registration fee: 600 CHF

Meet our special guest speakers



Ms. WANG Yifei  
Attorney-at-Law, CCPIT Patent  
and Trademark Law Office,  
China



Mr. Howard LEE  
IP Attorney, Namdong Law  
Office, Republic of Korea



Ms. Kali Marshall  
Examiner, IP Australia (Fellow,  
Madrid Operations Team,  
WIPO)

and more + WIPO experts

**Search for “Madrid Practical Seminar 2023” and  
Visit our Madrid System News:**

**[https://www.wipo.int/madrid/en/news/2023/news\\_0023.html](https://www.wipo.int/madrid/en/news/2023/news_0023.html)**



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System



Q&A?

# 수료증




- 수료증을 링크드인, 트위터 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

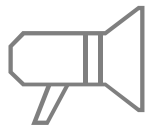
World Intellectual Property Organization – WIPO

# 소식과 정보



## ■ 웹사이트

[마드리드 제도 웹사이트](#)  
방문하기



## ■ 마드리드 뉴스

[마드리드 뉴스](#) 구독하기



## ■ 웨비나

[마드리드 웨비나](#) 녹화  
자료를 이용하고 새로운  
주제에 관한 소식 얻기



## ■ 팟캐스트 및 유튜브

WIPO 마드리드 [유튜브](#)  
재생목록 살펴보기 및  
[팟캐스트](#) 청취하기



## ■ 튜토리얼

WIPO의 마드리드 관련  
[“How-to” 영상과](#)  
[튜토리얼](#) 시청하기



## ■ 문의

온라인 [문의하기](#)