



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

■ Все, что вы хотели знать о Мадридской системе Вебинар по Мадридской системе

Галия Турганова

Эксперт отдела по оперативному
обслуживанию Мадридской системы

Мадридский реестр

Сектор брендов и промышленных образцов

ВОИС

**Женева
26 октября 2023 г.**

Search



File



Monitor



Manage



- Поиск
- Подача
 - Пошлины и Методы оплаты
- Контроль
- Управление
 - Продление Международной регистрации

- Протокол - Протокол к Мадридскому Соглашению о Международной Регистрации Знаков
- Инструкция – Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
- Административная Инструкция – Административная инструкция по применению Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков



■ ПОИСК

Вопрос 1

При проведении поиска по товарным знакам в виде изображения возникли трудности. Изображение вставилось в отведенное поле. Однако, результаты поиска очень удивили. Близко даже не соответствует изображению. Почему?

- Метод сравнения изображений
 - Концепция
 - Форма
 - Цвет
 - Состав

- Типы изображений для поиска
 - Вербальный
 - Невербальный
 - Комбинированный

Вопрос 2

При использовании помощника по Венской классификации возникли трудности. Изображение, представленное в JPG не вставляется в отведенное поле. Почему? Будет ли перевод Венской классификации на русский язык?

- Помощник по Венской классификации – инструмент на базе искусственного интеллекта облегчающий пользователям задачу классификации изобразительных элементов товарных знаков в соответствии с Венской классификацией.
- Классификация изобразительных элементов разрабатывается на английском и французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными.

Вопрос 3

Как делать поиск по Мадрид Монитору, ограничившись конкретной страной?

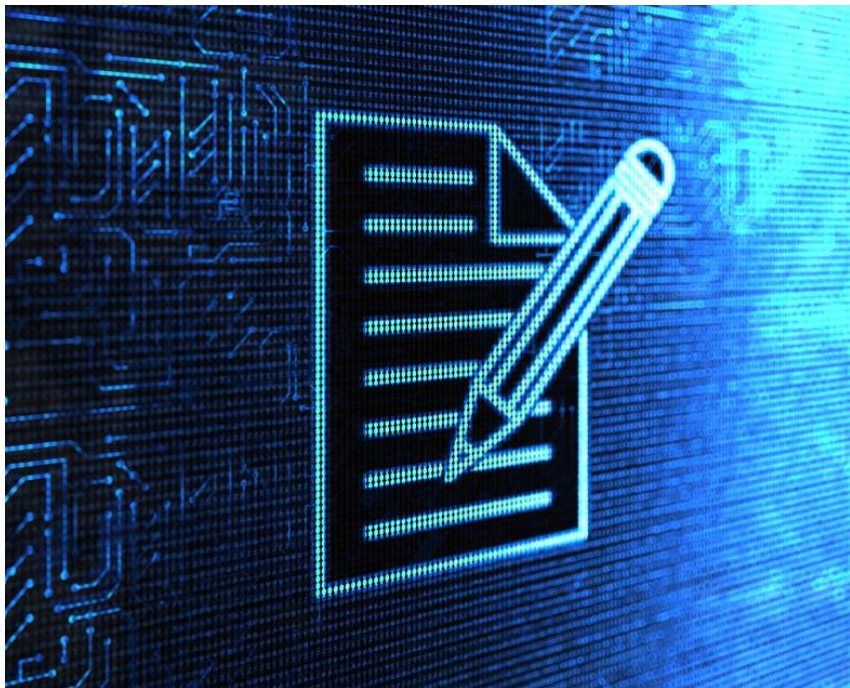
Search WIPO Gazette Support

simple search
advanced search
realtime search
image search

Search for

Number	+ Int. Registration =	<input type="text" value="e.g. 89000269, 97294*"/>	+ Basic no. =	<input type="text" value="e.g. 402418, 402*"/>
Mark	+ Trademark (combined) =	<input type="text"/>	+ Trademark =	<input type="text" value="e.g. wipo OR ompi, *ntel*, omj"/>
	+ Phonetic =	<input type="text" value="e.g. WIPO OR OMPI"/>		
Name / Address	+ Holder =	<input type="text" value="e.g. 'world intel*', wipo~"/>	+ Representative =	<input type="text" value="e.g. jones~, smith OR smythe"/>
Date	+ Registration =	<input type="text" value="e.g. 2005-01-01, [2004-01-10]"/>	+ Expiration =	<input type="text" value="e.g. 2012-03-04, [NOW-6MON]"/>
Classification	+ Nice =	<input type="text" value="e.g. 25, footwear"/>	+ Goods/Services =	<input type="text" value="e.g. footwear, comput*"/>
	+ Vienna =	<input type="text" value="e.g. 05.07.13, apple AND tree >"/>		
Country	+ Origin =	<input type="text" value="e.g. CH, Switzerland"/>	+ Designated contracting party =	<input type="text" value="e.g. FR, France"/>
Other	+ Transaction (gazette) =	<input type="text" value="e.g. 'RFNP FR 2011/2', RFN*"/>		

search ↗



■ ПОДАЧА

Вопрос 4

Можно ли в одной заявке по Мадридской системе указать разное количество классов МКТУ для разных стран?

■ Да

MM2 (E), page 9



10. GOODS AND SERVICES¹³

(a) List below the class(es) and goods and services to be covered by the international registration¹⁴:

Class: Goods and Services¹⁵:

18 Сумки; сумки туристские; портфели [кожгалантерея]; чемоданы.

25 Одежда; обувь детская; обувь пляжная; обувь повседневная; шляпы.

(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designations, as follows:

Designation: Class(es) or class(es) and goods and services for this designation:

Кыргызстан

Класс 18

Франция

Класс 25

США

Класс 18 - Сумки кожаные; сумки туристские; чемоданы.
Класс 25 - Одежда, а именно женские брюки, рубашки и пальто.

31D

Вопрос 5

Можно ли подать заявку на базе регистрации товарного знака EUIPO (заявитель гражданин РФ, резидент EU)

- Заявка на международную регистрацию подается в Международное бюро через посредство Ведомства, в которое была подана базовая заявка или в котором была осуществлена базовая регистрация (именуемое «Ведомство происхождения») (Статья 2(2) Протокола).
- Правило 9(5)(с) Инструкции - Право на подачу заявки
 - если участник является государством — указать, что заявитель является гражданином этого государства;
 - если участник является организацией — название государства – члена этой организации, гражданином которого является заявитель;
 - что местожительство заявителя находится в этом участнике;
 - что заявитель имеет подлинное и действительное промышленное или коммерческое предприятие в этом участнике.

Вопрос 5

Можно ли подать заявку на базе регистрации товарного знака EUIPO (заявитель гражданин РФ, резидент EU).

1. NAME OF THE OFFICE OF ORIGIN

EUIPO

1. NAME OF THE OFFICE OF ORIGIN

EUIPO

2. APPLICANT¹

If there is more than one applicant, indicate the number of applicants and complete the "Continuation Sheet for Several Applicants".

Number of applicants:

(a) Name: Фамилия Имя

(b) Address:

Plaza del Rey No. 1
28004 Madrid
Spain

2. APPLICANT¹

If there is more than one applicant, indicate the number of applicants and complete the "Continuation Sheet for Several Applicants".

Number of applicants:

(a) Name: Фамилия Имя

(b) Address:

ul. Malaya Lubyanka 9
101000 Moscow
Russian Federation

3. ENTITLEMENT TO FILE⁷

(a) Check the appropriate box:

(i) where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 is a State, the applicant is a national of that State; or

(ii) where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 is an organization, the name of the State of which the applicant is a national: _____; or

(iii) the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1; or

(iv) the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1.

(b) Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1, indicate in the space provided below:

(i) if the box in paragraph (a)(iii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in the territory of the Contracting Party of the Office of origin, or

(ii) if the box in paragraph (a)(iv) of the present item has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin.

**Plaza del Rey No. 1
28004 Madrid
Spain**

Вопрос 6

Зачем нужен Бланк ММ17?

- Правило 9(5)(g)(i) Инструкции.
- Старшинство — это особенность системы товарных знаков Европейского союза (ЕС), регулируемая законодательством ЕС. Оно может применяться к владельцам товарных знаков ЕС и владельцам международных товарных знаков, указывающим ЕС.
- Заявитель (или владелец), указавший ЕС в международной заявке (или в последующем указании к международной регистрации), может притязать на старшинство существующей национальной регистрации товарного знака или международной регистрации, охраняемой в государстве — члене ЕС.

- MM17 прикладывается к бланку международной заявки и содержит:
 - ✓ название каждого государства-члена, в котором или в отношении которого зарегистрирован предшествующий знак,
 - ✓ дату, с которой начала действовать соответствующая регистрация,
 - ✓ номер соответствующей регистрации и
 - ✓ товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован предшествующий знак.

Вопрос 7

Должна ли доверенность для представителя быть и на русском и на английском при подаче из России российским заявителем через юриста?

- В Международное бюро не следует направлять доверенность на ведение дел.
- Правило 3(2) Инструкции
 - Международная заявка (бланк ММ2)
 - Заявление о внесении записи об изменении в праве собственности на международную регистрацию (бланк ММ5 / бланк электронного изменения в праве собственности)
 - Отдельный бланк (ММ12 / бланк электронного управления представителем).
- Бланк подписывается заявителем или владельцем либо Ведомством, представляющим заявление.

Вопрос 8

Раскройте вопрос корректной транслитерации наименования заявителя буквами латинского алфавита.

- Часть четвертая Раздел 12 (с) Административной Инструкции
- Если имя физического лица состоит из иных букв, чем буквы латинского алфавита, требуется указание этого имени в виде транслитерации буквами латинского алфавита, которая следует фонетическим правилам языка международной заявки. В случае юридического лица, название которого состоит из иных букв, чем буквы латинского алфавита, указанная транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

Вопрос 9

Если в товарном знаке РФ есть неохраняемый элемент, необходимо ли в обязательном порядке в международной заявке (форме ММ2) указывать данный элемент в разделе «дискламация»?

Если неохраняемый элемент не заявлен в международной заявке, возможно ли зарегистрировать товарный знак без дискламации?

- Если в базовой регистрации или базовой заявке содержался отказ от охраны, это не делает обязательным его включение в международную заявку.
- Указанные участники могут вынести предварительный отказ.
- Ведомство может добавить отказ от охраны (или включить отказ, отличающийся от отказа от охраны в международной регистрации) в свой национальный реестр / в вынесенное решение.
- Если дискламация включена в международную заявку, она будет относиться к международной регистрации в целом, т.е. будет применяться во всех указанных участниках, включая тех, которые будут добавлены в будущем (в последующих указаниях).



■ Пошлины и Методы оплаты

Вопрос 10

Есть ли разница при оплате картой или банковским переводом?
Интересны возможные варианты оплаты пошлины.

- МБ предоставляет пользователям различные способы оплаты
- <https://www.wipo.int/finance/ru/madrid.html>
- Часть седьмая Раздел 19 Административной Инструкции
- Оплата пошлин в пользу Международного бюро производится:
 - (i) путем снятия с текущего счета, открытого в Международном бюро; или
 - (ii) путем перечисления на швейцарский почтовый счет или на любой из конкретно указанных банковских счетов Международного бюро; или
 - (iii) с помощью кредитной карты, если Международным бюро создан электронный интерфейс для онлайн-платежей.

Вопрос 11

Достаточно ли указать в назначении платежа номер национальной регистрации или заявки?

- Правило 34 Инструкции
- (5) *[Указания, сопровождающие уплату]* При уплате любой пошлины Международному бюро должны быть указаны:
 - (i) перед международной регистрацией – имя заявителя, соответствующий знак и цель платежа;
 - (ii) после международной регистрации – имя владельца, номер соответствующей международной регистрации и цель платежа.

Вопрос 12

Прошу более подробно рассказать о процедуре открытия счета, какие документы необходимо предоставить от российской компании, нужно ли нотариально заверять перевод выписки из ЕГРЮЛ или достаточно подписи и печати директора компании?

- Откройте учетную запись ВОИС (личный аккаунт пользователя)
- Заполните веб-форму запроса на открытие текущего счета в ВОИС
- Прикрепите подтверждающий документ
- Дождитесь подтверждения ВОИС по электронной почте
- Внесите первоначальный депозит (мин. 2000 CHF)
- Получите номер вашего текущего счета и его собственные учетные данные
- Синхронизируйте свою учетную запись ВОИС с текущим счетом ВОИС.

Прошу более подробно рассказать о процедуре открытия счета, какие документы необходимо предоставить от российской компании, нужно ли нотариально заверять перевод выписки из ЕГРЮЛ или достаточно подписи и печати директора компании?

СПИСОК ПРИНИМАЕМЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Свидетельство о регистрации компании,
- Выписка о регистрации,
- Учредительное свидетельство,
- Выписка из реестра зарегистрированных партнеров/партнеров,
- Выписка из реестра адвокатов,
- Регистрация НДС или,
- Копия паспорта для физических лиц

ВОИС оставляет за собой право потребовать любую дополнительную документацию.

Request to Open a Current Account at WIPO

A **Current Account at WIPO** is a special financial account administered by WIPO, for payments relating to the registration of international marks, industrial designs, PCT patent filings, and other transactions. All transactions are processed in Swiss francs (CHF). An initial deposit (at least CHF2'000) must be wired to WIPO. The deposit note/reference should state: "To open a Current Account at WIPO."

Upon receipt of this form and the initial deposit, your Current Account at WIPO will be activated. You will receive confirmation and account details by e-mail.

Resources

- [Conditions for opening a Current Account at WIPO](#)
- [How to close your Current Account at WIPO](#)

Company / customer details

Name (required)	<input type="text"/>
Address (required)	no. 1 <input type="text"/>
	no. 2 <input type="text"/>
City (required)	<input type="text"/>
Postal code (required)	<input type="text"/>
State	<input type="text"/>
Country (required)	Country <input type="text"/>

Вопрос 13

Счет собираемся открывать на учетную запись ген.директора компании, как в этом случае я смогу (как представитель) оплачивать пошлины со своей учетной записи? В инструкции написано, что можно предоставить доверенность на использование, разъясните как это сделать и какие права будут у представителя?

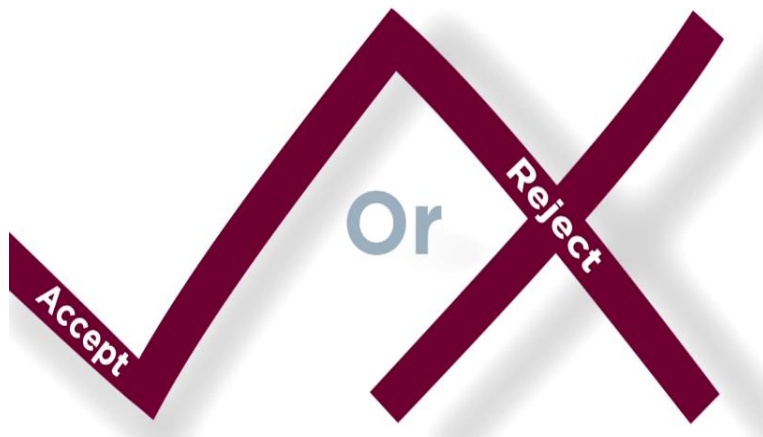
- Владелец Текущего счета в ВОИС может разрешать другим лицам (представителям, дочерним компаниям и т. д.) использовать его Текущий счет. Владелец текущего счета несет ответственность за мониторинг этих разрешений и любых связанных с ними транзакций.
- Владельцы текущего счета ВОИС будут получать ежемесячный отчет в электронном виде. Остаток текущего счета и операции можно просмотреть в режиме онлайн, используя учетные данные счета, которые будут предоставлены при открытии Текущего счета.

Вопрос 14

Когда лучше оплачивать пошлину по международной заявке — до ее подачи, или после уведомления ВОИС о поступлении заявки?

- Требования Ведомства происхождения
- Калькулятор пошлин

■ КОНТРОЛЬ



Вопрос 15

Если по заявке в США пришел запрос по перечню товаров, а у заявителя нет представителя в США, какие следующие действия ведомства США?

■ Отклонение заявки

RESPONSE GUIDANCE

- **Missing the response deadline to this letter will cause the application to abandon.** The response must be received by the USPTO before midnight **Eastern Time** of the last day of the response period. TEAS maintenance or unforeseen circumstances could affect an applicant's ability to timely respond.
- **Responses signed by an unauthorized party** are not accepted and can **cause the application to abandon**. If applicant does not have an attorney, the response must be signed by the individual applicant, all joint applicants, or someone with legal authority to bind a juristic applicant. If applicant has an attorney, the response must be signed by the attorney.
- If needed, **find contact information for the supervisor** of the office or unit listed in the signature block.

U.S. COUNSEL REQUIRED

Applicant is required to be represented by a U.S.-licensed attorney to respond to or appeal the provisional refusal because applicant's domicile is located outside of the United States and applicant does not appear to be represented by a qualified U.S. attorney. 37 C.F.R. §2.11(a); TMEP §601.01(a). An applicant whose domicile is located outside of the United States or its territories must be represented by an attorney who is an active member in good standing of the bar of the highest court of a U.S. state or territory. 37 C.F.R. §2.11(a); TMEP §§601, 601.01(a). In this case, applicant's domicile is identified in the application as outside of the United States or its territories. For more information, see the U.S. Counsel webpage at <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us> and Hiring a U.S.-licensed trademark attorney webpage at <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/why-hire-private-trademark-attorney>.

Deadline for responding. The USPTO must receive applicant's response **within six months of the "date on which the notification was sent to WIPO (mailing date)"** located on the WIPO cover letter, or the U.S. application will be abandoned (see <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/abandoned-applications> for information on abandonment). To confirm the mailing date, go to the USPTO's Trademark Status and Document Retrieval (TSDR) database at <https://tsdr.uspto.gov/>, select "US Serial, Registration, or Reference No.," enter the U.S. application serial number in the blank text box, and click on "Documents." The mailing date used to calculate the response deadline is the "Create/Mail Date" of the "IB-1st Refusal Note."

Вопрос 16

Как смотреть заключенные лицензии на товарные знаки?
Где посмотреть была ли передача исключительного права?

- Мадрид Монитор - платформа, предоставляемая ВОИС, объединяющая инструменты поиска, Бюллетеня ВОИС, электронного оповещения Мадридской системы, статуса назначения и инструментов статуса Мадридской системы в режиме реального времени.
- Бюллетень - официальное издание Мадридской системы. Каждую неделю Международное бюро публикует данные о новых международных регистрациях, продлениях, последующих указаниях и изменениях, затрагивающих существующие международные регистрации.



■ УПРАВЛЕНИЕ Продление

Вопрос 17

- При подаче международной заявки на регистрацию товарного знака была получена охрана в ряде стран. При первом продлении срока действия этой регистрации знак не был продлен в 4-х странах. Сейчас подходит очередной срок продления и возникла необходимость, чтобы данная регистрация стала действовать в 2-х странах из тех четырех, в которых ранее не была оплачена пошлина за продление.
- Какой процедурой и какими бланками следует воспользоваться в данном случае?
- Будет ли вновь проводиться экспертиза международной заявки в этих странах?

Какой процедурой и какими бланками следует воспользоваться в данном случае?
Будет ли вновь проводиться экспертиза международной заявки в этих странах?

- Подача заявки (бланк ММ2)
- Последующее указание к международной регистрации (бланк ММ4 / бланк электронного последующего указания)
- Решение об объеме охраны в соответствии со своим национальным законодательством и Правилами 16–18ter Инструкции, Ведомство указанного участника проводит экспертизу по существу.

Вопрос 18

Можно подробнее узнать о том, что происходит с международной регистрацией товарного знака – его статус в конкретной стране, где он действовал первоначально, а потом пошлина за его поддержание в этой стране не была уплачена. Можно ли восстановить его действие в этой стране, в течение какого срока и какой процедурой необходимо воспользоваться?

- Новая заявка - MM2
- Последующее указание - MM4

Как учитывать такие товарные знаки при проведении поиска и оценке возможности регистрации тождественного/сходного до степени смешения обозначения? Как такие товарные знаки указываются (их статус) в международных БД товарных знаков, например, Madrid Monitor, TMview?

- Неактивные знаки
- Применение фильтров при проведении поиска

Вопрос 19

Право на международную регистрацию было отчуждено нашей компании в отношении части стран — России и Белоруссии. Можем ли мы перевести международную регистрацию в национальные — в России и в Белоруссии соответственно? Какими статьями документов Мадридской системы регулируется этот вопрос? Каков порядок такого перевода — через МБ ВОИС или через национальные ведомства России и Белоруссии?

- **Перевода международной регистрации в национальные заявки на основании отчуждения не предусмотрено в рамках Мадридской системы.**

Преобразование

Статья 9*quinquies* Инструкции

- Аннулирование Международной Регистрации полностью или частично в течение срока зависимости
- МР преобразовывается в национальную/региональную заявку
- Обеспечивает продолжение охраны знака
- Преобразованная заявка сохраняет дату МР и дату приоритета.

Преобразование

- Подача национальной/региональной заявки непосредственно в Соответствующее ведомство в отношении аннулированных товаров/услуг
- В течение 3 месяцев со дня регистрации аннулирования в Международном реестре
- МР должна была действовать на соответствующей территории (чтобы все товары и услуги были преобразованы).

Преобразование

- Рассматривается как «обычная» национальная/региональная заявка (с более ранней датой)
- Нет процедуры ВОИС (следует внутренним требованиям, национальные законам, правилам и практике)
- Статус защиты определяется соответствующим национальным/региональным ведомством.

■ Вопросы



■ Благодарим за участие.

(Photo: WIPO/Berrod)