

扩大地理保护范围：马德里体系后期指定

刘婷婷 审查员

张俊琴 高级顾问

马德里运营司审查三组

马德里信息与推广司

日内瓦
2021年8月26日

内容框架

- 什么是后期指定
- 后期指定的流程及通知
- 后期指定的日期
- WIPO后期指定在线工具的使用

1. 什么是后期指定

- 马德里商标国际注册新申请在国际注册簿上登记公告之后，申请人可以就该商标提交后期指定申请，以扩大地理保护范围。
- 以已提起的国际注册新申请获得WIPO登记公告为基础，与国际注册新申请登记公告后取得的国际注册号相关联



- **扩大保护：可以指定新的国家/地区（原属国除外）**
 - 未指定过的国家/地区
 - 曾指定过的国家/地区（在该国家/地区被驳回或无效后）
 - 新加入马德里体系的国家/地区（部分国家有限制）

■ 新加入的国家/地区

如果所关联的国际注册号的国际注册日期早于以下国家加入马德里体系的日期，则不得对该国家进行后期指定申请（基于马德里议定书14条(5)的声明）：

巴西	2019年10月2日
爱沙尼亚	1998年11月18日
印度	2013年7月8日
纳米比亚	2004年6月30日
菲律宾	2012年7月25日

可以提交新的国际申请(MM2表)，来指定上述国家/地区

- 扩大保护：还可以对已指定过的国家/地区，增加新的商品服务（不超出国际注册号已登记的商品服务basic list 范围）

例：某国际注册号，Basic list 为1类，2类，3类

已指定过瑞士，瑞士的商品为3类

后期指定，瑞士，增加1类，2类

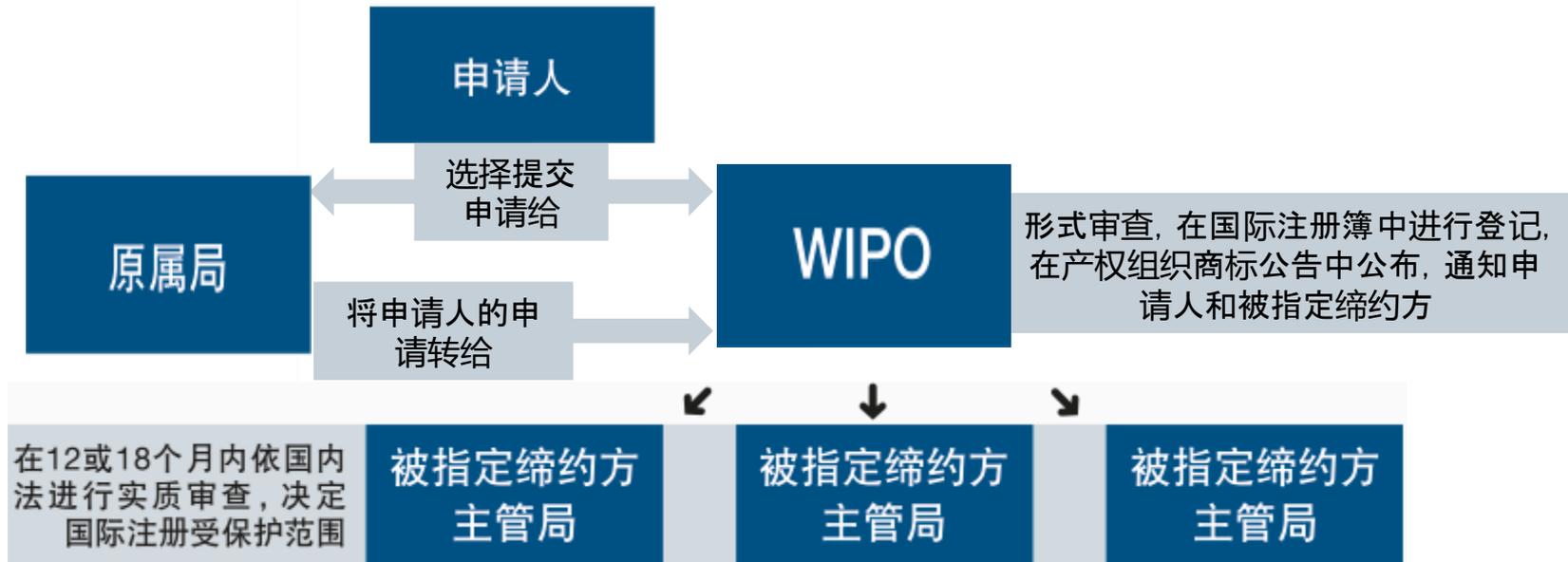
2. 后期指定的流程及通知

互动问题一

- (单选题) 中国申请人可以向以下哪个部门提交商标后期指定申请书
- A. 世界知识产权组织(WIPO)
 - B. 中国国家知识产权局
 - C. 以上两个都可以

后期指定的流程

提交申请，形式审查，实质审查



■ 申请途径之一：直接向WIPO提交

两种在线提交方式

❖ WIPO后期指定在线工具：<https://www3.wipo.int/osd/>

The screenshot shows the top navigation bar of the WIPO IP Portal. It includes the logo 'WIPO IP PORTAL', a 'MENU' button, the page title 'E-Subsequent Designation', a 'Covid-19 Update' notification with a close button, a 'HELP' button, and a language selector for 'ENGLISH'. Below the navigation bar, the main heading 'E-Subsequent Designation' is displayed. A dark blue banner prompts the user to 'Please enter your International Registration Number'. Below this banner is a form with a label 'IRN' and an empty input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

❖ MM4表（及可能需要的其他表格如MM18）

上传至Contact Madrid
<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>

Contact Madrid

Use this form to make an enquiry or to submit a form/response to WIPO. To get started, tell us who you are.

REQUIREMENT OF AN EMAIL ADDRESS

In the context of the COVID-19 pandemic and of the [changes in the Regulations as from February 1, 2021](#), WIPO urges users to provide an email address to receive electronic communications under the Madrid System.

- To submit an email address, select 'a change of contacts details of the holder or representative' in 'My request concerns' below.
- To identify registrations with missing email addresses use [Madrid Monitor](#).

I am:

选择申请人，代理人选项

My request concerns:

Submit

■ 申请途径之二：通过中国国家知识产权局转交

两种提交方式：

❖ 纸质材料提交：

马德里商标国际注册后期指定申请书（中文）；

MM4表（外文）；

MM18表（有指定美国的）（外文）；

代理委托书（有委托代理人的）（中文）

❖ 网上申请：<http://sbj.cnipa.gov.cn/wssq>

■ 费用

■ 包含两部分费用：

❖ 规费（提交申请时缴纳）：

基本费（300瑞士法郎）；

补充费（100瑞士法郎*不收取单独规费的指定缔约方数量）；

部分被指定缔约方的单独规费（非固定额）

❖ 部分国家（日本、巴西）二期注册费用（收到WIPO的缴费通知后缴纳）

■ 费用计算

WIPO在线费用计算 器

<https://madrid.wipo.int/feecalculator/>

FEE CALCULATOR

Information The Fee Calculator helps you estimate the cost of registering your mark through the Madrid System, a simple, easy and cost-effective International registration procedure. It also helps you estimate other costs related to managing your international trademark such as the renewal, the subsequent designation, the second fee tax for certain Contracting Parties and all the Madrid transactions with fees.

MARK INFORMATION

Please select which transaction you wish to estimate the cost of:

Type of transaction *
Subsequent designation

← 业务类型，选择后期指定

Date *
2021/08/13

← 选择提交日期

Office of the Contracting Party of the Holder *
China

← 选择原属局，中国

Number of classes covered by the mark *
3

← 选择类别数量

Is your mark a collective mark, certification mark or guarantee mark?

← 勾选是否集体或证明商标

Please select the contracting parties

Search contracting party

AF - Afghanistan

GM - Gambia

← 选择指定的国家

PK - Pakistan

MADRID
International
System

■ 缴费方式

- 直接向WIPO提交后期指定申请的，向WIPO缴费（瑞郎）：
 - ❖ 通过在WIPO开设的银行账户
 - ❖ 通过信用卡支付
 - ❖ 通过银行转账

- 通过中国国家知识产权局提交后期指定申请的，
 - ❖ 向国家知识产权局缴纳规费（人民币）
 - ❖ 向WIPO缴纳（日本，巴西）二期注册费（瑞郎）

■ 不规范通知

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Chemin des Colombettes 34
1211 GENÈVE 20

后期指定申请不符合形式要求时，WIPO会发送不规范通知

通知日期

Geneva, 14 June 2017

通知标题

**IRREGULARITY NOTICE
CONCERNING SUBSEQUENT DESIGNATIONS (Rule 24)**

Our ref.: EX-I/[Number]/XX (Please always quote our reference number in your reply)

Office ref.:

Your ref.:

Examiner:

E-mail: intreg.mail@wipo.int

Concerns: International registration No. 605000

in the name of: ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 回复期限：通常为3个月

- 超期未回复的后果：参见通知。 问题不同，后果不同

In accordance with Rule 24(5)(b), the above-mentioned irregularity(ies) should be remedied **within a three-month time limit from the date of this notification** (expiring on 14 September 2017), **failing which the subsequent designation will be considered abandoned**

- 回复方式之必须通过原属局回复

须由原属局证明的内容， 例如：原属局收文日期， 等

International Bureau. Any such proposal must be communicated **THROUGH** **THE OFFICE OF ORIGIN**, within three months from the date of the

- 回复方式之由申请人直接回复（Contact Madrid）

例如：申请人名址信息与注册簿登记信息不一致， 等

■ 登记通知

后期指定符合所有形式要求，WIPO将在国际注册簿中进行登记，在国际商标公告中公布，并通知申请人

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Chemin des Colombettes 34
1211 GENÈVE 20
Switzerland

Our reference: 922/0768076001
Your reference:

Geneva, 9 December 2013

1. 国际注册号

International registration No. 0605000 (ROMARIN)

Madam,
Sir,

2. 已在国际注册簿登记

We inform you that the **subsequent designation** described hereafter has been recorded in the International Register with respect to the above-mentioned international registration and will be published in the "WIPO Gazette of International Marks" No. 49/2013

3. 公告信息

4. 指定的国家

Subsequent Designations Under the Madrid Protocol: Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Botswana, Colombia, Curacao, Ghana, Israel, Madagascar, Mexico, New Zealand, Oman, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sint Maarten (Dutch part), Tunisia.

5. 后期指定日

Date of subsequent designation: 16/10/2013

6. 通知被指定方的日期

Date of notification to the designated Contracting Parties: 19/12/2013

- 被指定方主管局的实审决定通知（WIPO转发）
- 驳回通知书（临时；终局）
- 核准保护声明

■ 状态查询

马德里监视器

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

提供WIPO正在处理的国际申请的实时状态，以及国际注册在被指定方主管局的状态。

Search WIPO Gazette Support

simple search
advanced search
realtime search
image search

Search for

▼ 输入国际注册号等信息 🔍

Start your search by entering words, numbers, dates, classes or countries: the most likely search field(s) will be automatically selected for you. If you wish to change the assigned field(s), use the drop down menu next to your term. Leave the search box empty to browse the full collection.

MADRID
ational
rademark System

3. 后期指定的日期

互动问题二

- (单选题) 某件后期指定申请中指定了法国, 法国主管局审查后予以核准保护。该商标在法国的专用期为
- A. 10年
 - B. 不一定为10年

■ 后期指定的专用期

起始日为后期指定日，到期日为所关联的国际注册号现有的到期日
不是独立的固定期限10年

举例：

Expected expiration date of the registration/renewal

01.03.2023

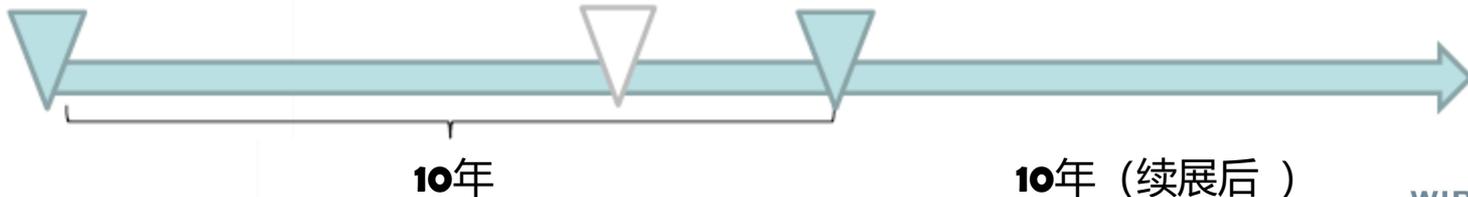
Date of the registration

01.03.2013

国际注册日
(2013.3.1)

后期指定日
(2020.7.1)

到期日
(2023.3.1)



这件后期指定被核准后的专用期为 **2020.7.1-2023.3.1**

■ 后期指定日

- 为WIPO收到后期指定申请之日：直接向WIPO提交的
- 通过国家知识产权局提交申请的
 - ❖ 为国家知识产权局收到后期指定申请之日：国家知识产权局收到之日起两个月内递交给WIPO的
 - ❖ 为WIPO收到后期指定申请之日：国家知识产权局收到之日起两个月以后递交给WIPO的

■ 后期指定日

■ 申请人在申请时要求后期指定在其他业务之后再生效

如，申请人要求后期指定在续展之后再生效，后期指定日为续展之后的日期。

The screenshot shows a form with the following elements:

- Country selection: LA (Laos People's Democratic Republic), ZM (Zambia), ZW (Zimbabwe)
- Links: [select all](#) [unselect all](#)
- Classes: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28
- Options: Total Partial
- Subsequent designation after renewal: (highlighted in red)

勾选此项，此后期指定将在所关联的国际注册号续展登记之后再生效。

Back Next

■ 后期指定日

■ 某些申请不规范也会影响后期指定日

如，错误的国际注册号。被补正的日期为后期指定日

4. WIPO后期指定在线工具的使用

WIPO后期指定在线工具

<https://www3.wipo.int/osd/>

截图一

WIPO IP PORTAL MENU *E-Subsequent Designation* Covid-19 Update X HELP GLOBE ENGLISH

E-Subsequent Designation

Please enter your International Registration Number

IRN

Submit Reset

输入国际注册号

截图二

Trademark details	
IRN	1553
Holder	SAPPH Unit 12, Rydalm

显示该号下登记的相关信息

截图三

- Contracting Parties
- AF (Afghanistan)
 - AG (Antigua and Barbuda)
 - AL (Albania)
 - AM (Armenia)
 - AT (Austria)
 - AZ (Azerbaijan)
 - BA (Bosnia and Herzegovina)
 - BG (Bulgaria)
 - BH (Bahrain)
 - BN (Brunei Darussalam)
 - BQ⁴ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba)
 - BT (Bhutan)
 - BW (Botswana)
 - BX (Benelux)
 - BY (Belarus)
 - CA (Canada)
 - CH (Switzerland)
 - CN (China)
 - CO (Colombia)
 - CU² (Cuba)
 - CW⁴ (Curaçao)
 - CY (Cyprus)
 - CZ (Czech Republic)
 - DE (Germany)
 - DK (Denmark)
 - KZ (Kazakhstan)
 - LA (Lao People's Democratic Republic)
 - LI (Liechtenstein)
 - LR (Liberia)
 - LS (Lesotho)
 - LT (Lithuania)
 - LV (Latvia)
 - MA (Morocco)
 - MC (Monaco)
 - MD (Republic of Moldova)
 - ME (Montenegro)
 - MG (Madagascar)
 - MK (The Republic of North Macedonia)
 - MN (Mongolia)
 - MW (Malawi)
 - MX (Mexico)
 - MY (Malaysia)
 - MZ (Mozambique)
 - NA (Namibia)
 - NO (Norway)
 - NZ¹ (New Zealand)
 - OA (African Intellectual Property Organization (OAPI))
 - OM (Oman)
 - PH (Philippines)
 - PK (Pakistan)

勾选指定的国家/地区

截图四

Classes

3; 4; 21

显示的是国际注册号下登记的商品服务basic list。
在该basic list 范围内确定商品服务

options



Total

勾选total, 选择
basic list全部商品



Partial

勾选 Partial, 选择
basic list部分商品

截图五 Classes 3; 4; 21
 options Total Partial

所有指定国家所限定的商品相同

Some goods and services for all CPs

Some goods and services for some CPs

指定国家各有其不同的限定商品

截图六

Select classes

Selected Contracting Parties GB GE

Classes

Nice Class	Goods & Services	Edit
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit
<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="radio"/> all <input checked="" type="radio"/> some	Edit
<input type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some Candles candles for use in the decoration of cakes christmas lights (candles) fragranced candles	

勾选指定的类别，之后继续选择该类下的商品

截图七

CPs	Nice Classes
GB	3; 4; 21
GE	3; 4; 21

Nice Class	Goods & Services	Edit
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit
<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit
<input checked="" type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit

OK

分别对每个指定的国家进行商品服务选择

RID

截图八

CPs selected

GB (United Kingdom)
GE (Georgia)

点击下一步，显示所选择的国家/地区，商品服务，以及需缴纳费用

Classes selected

3
4 (limitation)

Fees Details

Description	Details	Amount
✕		
Extension basic fee:	1 x 300	300
✕ GB (United Kingdom)		
Individual fee per additional class (subsequent designation):	1 x 63 (1class(es) free)	63
Individual fee (subsequent designation):		227
✕ GE (Georgia)		
Individual fee per additional class (subsequent designation):	1 x 115 (1class(es) free)	115
Individual fee (subsequent designation):		314
Total (CHF)		1019

截图九

Additional information

You've selected US as a contracting party, please upload a MM18 form.

MM18 form No file selected.

指定有美国的，可同时上传MM18

E-Subsequent Designation

截图十

Transaction ID	TMFRMEX-200219798
Transaction subject	EX
Amount to pay	1019.00 CHF

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

E-mail address

填写联系电邮

Payment Method:

- Credit card
- Current account at WIPO

选择缴费方式

Back

Submit

WIPO后期指定在线工具与MM4的内容区别

区别一：同时指定新代理人

- ❖ WIPO后期指定在线工具：不可以
- ❖ MM4：可以

3. APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE²

Only complete this item if you are appointing a (new) representative.

(a) Name:

(b) Address:

(c) E-mail address³:

← 未填写代理人电邮地址的,
视为未委托该新代理人

(d) Telephonenumber⁴:

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE⁵

The holder **must sign** this item in order for the appointment to be recorded.

Signature:

← 商标所有人未在签名处签名的,
视为未委托该新代理人

区别二：在其他业务之后生效的请求

- ❖ WIPO后期指定在线工具：其他业务仅限于续展
- ❖ MM4：其他业务包括续展，变更，注销等

7.DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION⁹

Check **only one box**.



只能勾选一项

- (a) this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1:

a项: 此件后期指定, 在所关联的国际注册号续展之后再生效

- (b) this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or cancellation):

b项: 此件后期指定, 在所关联的国际注册号进行下列变更或注销登记之后再生效。需在方框中写明业务名称。

区别三：补充填写商标图样说明

- ❖ WIPO后期指定在线工具：不能
- ❖ MM4：可以。如相关内容已登记在国际注册簿中，无需再填写。

6.MISCELLANEOUS INDICATIONS

(c) **Translation of the mark** (as may be required by certain designated Contracting Parties; **do not** check the box in item (d) if you provide a translation in this item):

(i) intoEnglish:

(ii) intoFrench:

(iii) intoSpanish:

(d) **Check this box if the words contained in the mark have no meaning** (and therefore cannot be translated; **do not** check this box if you have provided a translation in item (c)).

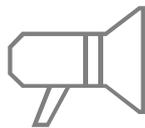
(e) **Voluntary description of the mark** (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item 9(e)(i) of the international application form MM2):

随时了解最新信息



■ 网站

访问[马德里体系网站](#)



■ 马德里新闻

订阅[马德里新闻](#)



■ 网络研讨会

观看[马德里网络研讨会](#)的录像并随时关注新主题



■ YouTube频道

在产权组织的[YouTube](#)频道上查看我们的马德里视频播放列表



■ 教程

播放我们的马德里“[How-to](#)”系列视频和教程



■ 问题

将您的问题、评论意见或建议[发送给我们](#) (Contact Madrid)

谢谢！

