

Все, что вы всегда хотели знать о Мадридской системе, но не отваживались спросить

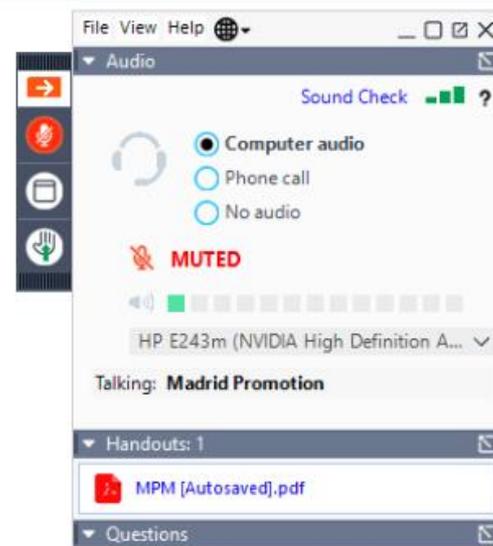
Вебинар по Мадридской системе

Женева
26 октября 2021 г.

Татьяна Баду
Старший сотрудник по правовым вопросам
Правовой отдел Мадридской системы
Мадридский реестр
Сектор брендов и промышленных образцов
ВОИС

Ганна Чабан
Эксперт отдела по оперативному
обслуживанию Мадридской системы
Мадридский реестр
Сектор брендов и промышленных образцов
ВОИС

Как пользоваться платформой GoToWebinar



Структура вебинара

- Презентация: вопросы в интерактивном режиме во время вебинара
- Слайды презентации доступны для скачивания
- Запись вебинара будет загружена на [страницу вебинаров по Мадридской системе](#)
- Краткий опрос для получения отзывов и комментариев

Жизненный цикл международной регистрации



Поиск

Как проверить, существует ли подобный знак в той или иной стране мира?

- Поиск с помощью Глобальной базы данных по брендам

Глобальная база данных по брендам

- Более **46 миллионов учетных записей**, фигурирующих в более чем **70 национальных и международных фондах**
- Возможность загрузки результатов поиска и записей из базы данных
- Удобный поиск
- Поисковые подсказки
- Уникальный, основанный на ИИ поиск визуально схожих брендов по изображению

Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. V: 2019-11-07 21:43

Data from Madagascar available Over 20,000 records added 2019-10-17

Data from Uruguay available Over 266,000 records added 2019-08-01

Data from 9 ARIPO member states available Over 407,000 records added 2019-04-06

A new AI-powered image search available Use the "Concept" Strategy 2019-04-01

Data from Registro Nacional Costa Rica available Over 326,000 records added 2019

SEARCH BY

Brand Names Numbers Dates Class Country

Text = e.g. wipo OR omp, tel*, ompl-

Image Class = e.g. 05.07.13, appl, AND tree

Goods/Services = e.g. footwear, comput*

search

CURRENT SEARCH

BRAND:car X

FILTER BY

Source Image Status Origin App. Year * Expiration *

AE TM	111	AU TM	1,726	BL TM	27
BN TM	11	BW TM	15	CA TM	1,271
CH TM	216	CL TM	36	CR TM	391
DE TM	1,456	DK TM	114	DZ TM	14
EE TM	29	EG TM	74	EM TM	1,000
ES TM	794	FR TM	1,876	GE TM	17

Display: List

Sort: Value - asc

filter

1 - 30 / 27,652

TMview

Display: 30 per page

options

1 / 922

	Brand	Source	Status	Relevanc	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
<input type="checkbox"/>	car	EG TM	Active	33	EG	كارلوڤيو سى - شركة برىطانية محدوده عامه	EG210868	2007-12-26	VC.28.11	43	CARLUCCIO'S
<input type="checkbox"/>	DRKIZZ, CAR, CAR, CAR, CAR	JP TM	Active	27	JP	日産部品九州販売株式会社	4724684	2003-03-13		37, 42	
<input type="checkbox"/>	しすおCAR	JP TM	Active	26	JP	損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜株式会社	5888735	2016-05-11		36	
<input type="checkbox"/>	CAR	JP TM	Active	26	JP	ｷﾞﾝｼﾞﾝ株式会社	4356717	1998-08-24		9	
<input type="checkbox"/>	Bright rent a car	OM TM	Active	26	OM	الديفاعة الساطعة لتأجير السيارات ش م م	OMT1126374	2019-02-24	VC.07.01, VC.20.01, VC.29.01	39	
<input type="checkbox"/>	CAR	JP TM	Active	25	JP	ｶﾞﾌﾞﾚｯﾀｰ ｱﾝﾄﾞ ﾀﻜﻴﻮ ﾏﾝ ﾗﻟ ﻏﺎﻟﻔﺎﺭ ﻧﻴﻮ	5582552	2012-10-09	VC.18.01, VC.27.03, VC.27.05	5, 11	

Какая разница между Глобальной базой данных по брендам и Мадрид Монитор?

- Глобальная база данных по брендам является компиляцией множества БД национальных, региональных ведомств, в том числе содержит БД международных регистраций по Мадридской системе
- Мадрид Монитор включает только международные регистрации и заявки поданные в рамках Мадридской системы

Вопрос к аудитории:

Можно ли на сайте Мадридской системы найти информацию о национальных регистрациях в странах, которые не являются членами Мадридской системы?

- Да
- Нет



Вопросы?

Подача

Можно ли для подачи международной заявки использовать заполненный бланк ММ2, который выдает Madrid Application Assistant?

- Да, если предусмотрено ведомством происхождения

Можно ли подать международную заявку на основании более чем одной базовой заявки или регистрации?

■ Да

Можно ли подать международную заявку на основании более чем одной базовой заявки или регистрации?

821 Basic application

CN, 31.03.2016, 19498859

821 Basic application

CN, 31.03.2016, 19498943

821 Basic application

CN, 17.05.2021, 56115244

821 Basic application

CN, 06.06.2019, 38708249

821 Basic application

CN, 27.04.2018, 30567632

821 Basic application

CN, 27.04.2018, 30578636

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

ID - JP - MX - MY - PH - TH

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies

AL - AM - CH - CU - DZ - EG - IR - KZ - MN - RU - TJ - VN

527 Indications regarding use requirements

MY

821 Basic application

CN, 22.04.2021, 55458599

821 Basic application

CN, 22.04.2021, 55485014

821 Basic application

CN, 22.04.2021, 55455521

821 Basic application

CN, 04.08.2021, 58220093

821 Basic application

CN, 22.04.2021, 55476273

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

09

CN, 22.04.2021, 55458599

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

25

CN, 22.04.2021, 55485014

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

27

CN, 22.04.2021, 55455521

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

28

CN, 04.08.2021, 58220093

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

41

CN, 22.04.2021, 55476273

Мы используем термины для составления перечня товаров и услуг в международной заявке, которые предлагает Madrid Goods & Services Manager. Почему ведомство происхождения не всегда принимает эти термины?

- Перечень товаров и услуг в международной заявке не должен расширять права, заявленные согласно перечню товаров и услуг в национальной базовой заявке или регистрации

Мы используем термины для составления перечня товаров и услуг в международной заявке, которые предлагает Madrid Goods & Services Manager. Почему ведомство происхождения не всегда принимает эти термины?

33 Alcoholic beverages; alcoholic preparations for making beverages.

dCP Accepted by dCP

dCP Rejected by dCP

dCP Status unknown

RU US

wines protected by the appellation of origin "Champagne"

RU US

champagne

RU US

sparkling wines

Вопрос к аудитории:

Следует ли предоставлять перевод знака только в том случае, если знак выполнен не латинским шрифтом?

- Да
- Нет

Вопрос к аудитории:

Следует ли предоставлять перевод знака только в том случае, если знак выполнен не буквами латинского алфавита?

- Если знак или часть знака выполнены буквами, иными чем латинские, то обязательно предоставляется транслитерация латинскими буквами. Транслитерация латинскими буквами следует фонетическим правилам языка международной заявки.
- Если знак содержит слово или слова, которые могут быть переведены, то опционно предоставляется перевод этого слова или этих слов на английский, испанский и французский языки либо на один или два из этих языков.

Можно ли вместе с международной заявкой подать форму ММ5, чтобы сертификат о международной регистрации сразу был оформлен на другое лицо?

■ Нет

■ Правило 9.5(d) Инструкции: Ведомство происхождения заверяет, что заявитель, указанный в международной заявке, является тем же, что и заявитель, указанный в базовой заявке, или владелец, указанный в базовой регистрации

Подана международная заявка в отношении нескольких классов товаров и услуг. В процессе рассмотрения базовой заявки, ведомство происхождения вынесло отказ для большинства классов. Можно ли сократить количество классов в международной заявке, чтобы избежать оплаты за отказанные классы? Срок оплаты международной пошлины еще не истек.

■ Нет

Всегда ли ВОИС направляет владельцу сертификат о международной регистрации товарного знака? Направляется ли он в бумажной форме?

- Да, всегда
- Сертификат направляется в электронном виде на адрес электронной почты владельца международной регистрации или представителя, если назначен представитель
- Contact Madrid

My request concerns:

certified document(s) / certificate(s)

Возможно ли обратиться напрямую в ВОИС, чтобы увеличить или сократить перечень Договаривающихся Сторон, указанных в международной заявке? Номер международной регистрации еще не присвоен.

■ Нет

Базовая регистрация оформлена на имя юридического лица с организационно-правовой формой ЗАО. Согласно закону РФ, в 2014 году все «ЗАО» изменили форму на «АО». Законодательство РФ не требовало внесения изменений в Гос. реестр товарных знаков. При подаче международной заявки на основании базовой регистрации РФ, Роспатент отказался принять наименование заявителя с организационно-правовой формой «АО», так как базовая регистрация все еще указывала «ЗАО», ссылаясь на п. 1 ст. 3 Протокола к Мадридскому Соглашению.

Правило 9.5(d)(ii) Инструкции требует, чтобы международная заявка содержала заявление Ведомства происхождения, удостоверяющее:

- что заявитель, указанный в международной заявке, является тем же, что и заявитель, указанный в базовой заявке, или владелец, указанный в базовой регистрации, в зависимости от случая

Следует ли предоставлять адрес электронной почты заявителя в международной заявке, если мы уже указали адрес электронной почты представителя?

■ Да



Вопросы?

Мониторинг

Вопрос 1

Как следить за статусом международной регистрации?

- Madrid Monitor, включая
 - Статус в реальном времени (Real-time Status)
 - Бюллетень ВОИС по международным знакам (WIPO Gazette)

Вопрос 2

Сколько времени требуется для обработки запроса в ВОИС?

- Среднемесячные данные о рассмотрении запросов публикуются онлайн

Сроки ожидания при использовании Мадридской системы

Ресурсы для пользователей товарных знаков

Правовые ресурсы

[Правовые тексты](#), связанные с товарными знаками

[Члены Мадридского союза](#)

[Заявления, сделанные в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом](#)

[Руководство по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом](#)

[Бюллетень ВОИС по международным знакам \(в системе Madrid Monitor\)](#)

[Альтернативное урегулирование споров](#)

Учебные материалы

[Вебинары по Мадридской системе](#)

[Семинары](#)

[Обучающие видеоролики по Мадридской системе](#)

[Дистанционное обучение](#)

Другие ресурсы

[Бланки Мадридской системы](#)

[Руководство по экспертизе, касающейся классификации товаров и услуг в международных заявках](#) [PDF](#)

[Статистика Мадридской системы](#)

[Ежегодный обзор Мадридской системы](#)

[Сроки ожидания при использовании Мадридской системы](#) [PDF](#)

[Заверенные документы из Мадридского реестра](#)

Предостережение – фиктивные счета-фактуры

Вопрос 3

- Всегда ли в разделе MADRID MONITOR Real-Time Status должен быть указан номер WIPO REFERENCE?

WIPO Reference Number

- В большинстве случаев Wipo Reference Number указан в отношении каждой операции в Madrid Monitor
- В случае его отсутствия, следует обратиться в ВОИС через Contact Madrid с просьбой сообщить соответствующий номер
- Операционная система Мадридского реестра MIRIS присваивает Wipo Reference Number для каждой операции

Вопрос 4

- Если известен номер международной регистрации и в статусе указано, что товарный знак получил охрану в указанной стране (например, в РФ), - как узнать номер национального товарного знака, присвоенный в результате предоставления правовой охраны международной регистрации в национальном ведомстве?

База данных членов Мадридской системы (Madrid Member Profiles)

MADRID MEMBER PROFILES

Back

Save as PDF

Save as Excel

Restart

1

Select members

2

Select details

3

Member information

▼ RUSSIAN FEDERATION

Last update on : Jul 21, 2020

Раздел «После предоставления правовой охраны»

After protection is granted

Form of communicating grant of protection to WIPO

The Office sends WIPO a separate document for each international registration.

Issuance of certificate after grant of protection

No certificate is issued by the Office.

Requirements for actual use of mark

None

Вопрос 5

- Если ведомство указанной договаривающейся стороны вынесло решение о полном предварительном отказе несколько лет назад, но окончательное решение не было направлено в ВОИС (например, подтверждение предварительного отказа). Как получить окончательное решение? Если ведомство не выносит никакого решения после предварительного отказа, может быть через какой-то промежуток времени он считается окончательным?

Окончательное решение

- Нет ограничений в сроке вынесения окончательного решения
- Для полного понимания ситуации по окончательному решению в конкретной договаривающейся стороне необходимо связаться с соответствующим ведомством
- Гамбия, Китай, Мадагаскар: *ex-officio* предварительный отказ считается окончательным решением (в случае, если отказ остается в силе после обжалования, страна не обязана его подтвердить окончательным решением)

Как это работает?

Пример Китая

- Применяется правило 17(5)(e)
- Возможность ответить на отказ
- Если после отказа ведомство ИС Китая предоставляет охрану международной регистрации, это решение будет показано в Madrid Monitor как *последующее решение (further decision)*

Вопрос к аудитории

Что означает указание в Madrid Monitor «Срок для отказа истек, записей об уведомлении о предварительном отказе не вносилось (без ущерба для применения правила 5)»?

- Срок действия охраны международной регистрации истек
- Международная регистрация получила правовую охрану
- Международная регистрация не охраняется



WIPO | MADRID

The International
Trademark System



Вопросы?

Управление

Вопрос 1

- Каким образом можно изменить адрес для переписки по международной регистрации и необходимо ли уплачивать пошлину за такое изменение?

Адрес для переписки

- Адрес для переписки (не то же самое, что и адрес владельца!) можно изменить путем:
 - запроса через систему [Contact Madrid](#)
 - онлайн изменения контактных данных владельца
- Запросы об изменении адреса для переписки обрабатываются **бесплатно**

Contact Madrid

Contact Madrid

Use this form to make an enquiry or to submit a form/response to V
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 2021](#), WIPO urges users to provide an email address to receive electronic communications in 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:

a trademark holder, representative or any other interested party

My request concerns:

Submit

- My request concerns:
- a change in contact details of the holder

WELCOME TO THE WIPO IP PORTAL

Login with your WIPO Account to access WIPO's online IP services

Username *	Password *	Login
------------	------------	-------

[Create WIPO account](#) [Forgot your username?](#) [Forgot your password?](#)

Онлайн изменение контактных данных владельца

<https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

MM9	July 2021	Request for the Recording of a Change in the Name or Address of the Holder or, where the Holder is a Legal Entity, for the Recording to Introduce or Change Indications Concerning its Legal Nature [Note for filing PDF]		Online change in holder details
-----	-----------	---	---	---------------------------------

Вопрос 2

- Как осуществляется смена представителя?
- Может ли произвести это действие новый представитель, у которого нет доступа к товарному знаку через личный кабинет?
- Правда ли что тарифы и пошлины за это действие не взимаются?

Смена представителя

- Направить ходатайство о смене представителя может только владелец международной регистрации
- Смена представителя осуществляется путем назначения нового представителя
- Бланк ММ12
- Пошлины не взимаются

Бланк ММ12

		PDF		
MM10	July 2021	Request for the Recording of a Change in Name and/or Address of the Representative [Note for filing PDF]	  	Online management of representative
MM11	July 2021	Renewal of the international registration [Note for filing PDF]	  	Online renewal
MM12	July 2021	Appointment of a representative [Note for filing PDF]	  	Online management of representative
MM13	July 2021	Request for the Recording of a License [Further information]	  	

Вопрос 3

- Можно ли одновременно со сменой представителя произвести и смену адреса для переписки. Надо ли оплачивать пошлину за это действие?

Невозможно произвести смену представителя и адреса для переписки в одном ходатайстве. Оба ходатайства бесплатны.

Вопрос 4

- Можно ли получить копию документа, на основании которого была зарегистрирована уступка международного знака? В какой орган надо обращаться, чтобы оспорить уступку?

Изменение владельца международной регистрации

- Запись об изменении владельца международной регистрации (уступка международного знака) осуществляется ВОИС на основании ходатайства об изменении владельца (бланк ММ5)
- ВОИС не проверяет основания для изменения владельца. Соответственно, ВОИС не располагает копиями документов, на основании которых произведена смена владельца

Изменение владельца (2)

- Ведомство указанной договаривающейся стороны может заявить, что смена владельца не имеет юридических последствий на данной территории
- Такое заявление должно быть сделано в течение 18 месяцев с даты уведомления ведомства об изменении
- Оспаривание уступки права должно осуществляться в соответствии с процедурой, предусмотренной национальным законодательством указанной договаривающейся стороны

Вопрос 5

- Что может предпринять сам владелец международной регистрации в ситуации, когда суд каким-либо образом прекратил правовую охрану базовой регистрации в период зависимости? Ведомство происхождения не направляет решение суда в ВОИС для осуществления публикации.

Прекращение действия базового знака

- Если владелец международной регистрации заинтересован в процедуре трансформации, то он может обратиться с ходатайством в ведомство происхождения о направлении информации о прекращении действия товарного знака в ВОИС
- ВОИС аннулирует международную регистрацию и уведомит владельца и указанные стороны
- С даты внесения записи об аннулировании у владельца будет три месяца для подачи национальных заявок

Вопрос 6

- Базовый знак, зарегистрированный в РФ, в течение пятилетнего периода зависимости был отчужден другому лицу. Что будет с товарными знаками в других странах, зарегистрированных на основе товарного знака РФ:
 - обязательно ли их отчуждение?
 - если обязательно, то как нужно оформить отчуждение в других странах?
 - что будет, если не произвести отчуждение ТЗ в других странах?

Изменение владельца базового знака в течение периода зависимости

- Изменение владельца базового знака не влияет на международную регистрацию
- Владелец международной регистрации может отличаться от владельца базового знака (даже в течение периода зависимости)
- При отчуждении базового знака в период зависимости, владелец международной регистрации должен осознавать риск невозможности контролировать правовую охрану базового знака

Вопрос 7

- На основе базовой российской заявки подана международная заявка, включающая несколько классов МКТУ. По большому количеству классов российской заявки получен отказ в регистрации. Заявитель на "отказные" классы подает выделенную заявку. Можно ли это учесть в поданной международной заявке ("привязать" выделенную заявку к первоначальной заявке), чтобы сохранить в международной регистрации весь перечень товаров и услуг?

Разделение базовой заявки

- Ведомство происхождения уведомляет ВОИС о разделении базовой заявки, которое имеет место в течение пятилетнего периода зависимости
- ВОИС вносит запись о таком уведомлении
- Внесение записи не имеет правовых последствий для международной регистрации и носит исключительно информативный характер
- Международная регистрация сохраняет весь перечень товаров и услуг до того момента, пока Ведомство происхождения не попросит о полном или частичном аннулировании регистрации

Вопрос 8

- Хотели бы подробнее узнать о процедуре разделения международной регистрации

Разделение международной регистрации

- Просьба о разделении международной регистрации подается в соответствующее ведомство напрямую
- Процедура подачи, включая уплату пошлин и назначение представителя, регулируется соответствующим законодательством
- Владельцу следует выяснить, возможна ли подача просьбы о разделении в соответствующей договаривающейся стороне

■ <https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>

Разделение международной регистрации

(q)	Rule 40(6) (Rule 27bis(1) is not compatible with the domestic law; therefore, it does not apply)
	Australia, Germany, Iceland, India, Ireland, Japan, Norway, Republic of Korea, Samoa, Sweden, Syrian Arab Republic, United States of America, Viet Nam.
(r)	Rule 40(6) (Rule 27ter(2)(a) is not compatible with the domestic law; therefore, it does not apply)
	Cuba, Norway, Samoa.

Вопрос к аудитории

Что мне делать, если я не хочу уплачивать пошлины за некоторые товары и услуги во время продления регистрации?

- До истечения срока продления международной регистрации обратиться в ВОИС с просьбой:
 - об ограничении перечня товаров и услуг
 - о частичном аннулировании международной регистрации

В чем разница между ограничением и аннулированием?

- Ограничение: Товары и услуги не исключаются из основного перечня номера международной регистрации и могут быть предметом последующего указания (Ограничения в режиме онлайн)
- Аннулирование: Товары и услуги окончательно исключаются из основного перечня международной регистрации (бланк ММ8)
- Видеорубрика «Практические советы по Мадридской системе» «Как ограничить перечень товаров и услуг международной регистрации»



Вопросы?

Следите за новостями о Мадридской системе

- Посещайте [веб-сайт Мадридской системы](#)
- Ознакомьтесь с записям [вебинаров по Мадридской системе](#) и следите за новыми темами
- Ознакомьтесь с [видеорубрикой «Практические советы по Мадридской системе»](#)
- Подпишитесь на [информационные сообщения Мадридской системы](#)
- Наши контактные данные: [сервис «Связаться с Мадридской системой»](#)

