



# Международная регистрация: управление и поддержание в силе

**Тверь, 25 июня 2014 г.**

Татьяна Демченко  
Старший юридический сотрудник

Отдел информационно-разъяснительной деятельности  
Департамент Мадридского реестра  
Сектор брендов и промышленных образцов  
Всемирная организация интеллектуальной собственности

# Цели Мадридской системы

Мадридская система международной регистрации знаков содействует охране товарных знаков за рубежом путем простой, быстрой и экономичной процедуры, предусматривающей:

- централизованную подачу международных заявок
- централизованное управление международными регистрациями (МР)
- централизованное поддержание в силе МР

# Содержание

- Территориальное расширение  
(последующее указание)
- Изменение владельца МР
- Ограничение, отказ и аннулирование МР
- Другие изменения и записи в Международном реестре
  - Имя или адрес владельца
  - Имя или адрес внесенного в реестр представителя
  - Лицензии
  - Ограничение права распоряжаться МР
- Поддержание в силе МР

# 16 типовых форм для подачи соответствующих ходатайств

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

# Последующее указание: зачем?

**Последующее указание представляет собой территориальное расширение действия МР в отношении одной или более Договаривающихся сторон (ДС)**

- Новые ДС, присоединившиеся к Мадридской системе
- ДС, ранее не указанные в МР
- ДС, ранее отказавшие в правой охране на указанной территории (в случае, когда мотивы для отказа больше не применимы)

# Последующее указание: исключения

Последующее указание невозможно в отношении международной регистрации, осуществленной до даты присоединения ДС к Мадридскому протоколу (статья 14(5) Протокола)

- Эстония (18 ноября 1998 г.)
- Турция (1 января 1999 г.)
- Намибия (30 июня 2004 г.)
- Филиппины (25 июля 2012 г.)
- Индия (8 июля 2013 г.)

# Последующее указание: особенности подачи (1)

- Бланк MM4 Compulsory или E-subsequent designation
- Специальные требования при указании некоторых ДС:  
ЕС (второй язык + требование «старшинства»/ММ 17);  
США (намерение использовать знак/ММ18)
- Для всех или части товаров и услуг, внесенных в МР
- Возможность ограничить перечень товаров и услуг
- Пошлины:  
Основная – 300 швейц. франков, а также  
Добавочная – 100 швейц. франков за указанную ДС или  
Индивидуальная (для ДС, требующих индив. пошлину)

## Последующее указание: особенности подачи (2)

- Непосредственно владельцем/представителем
- Ведомством ДС владельца
- В случае последующего указания хотя бы одной страны – участницы Соглашения – исключительно Ведомством ДС владельца

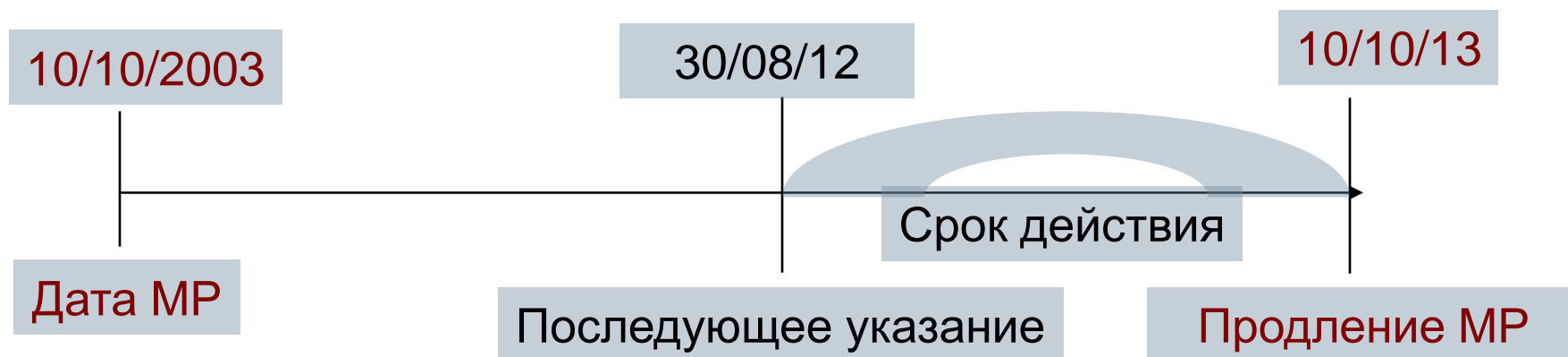


# Дата последующего указания

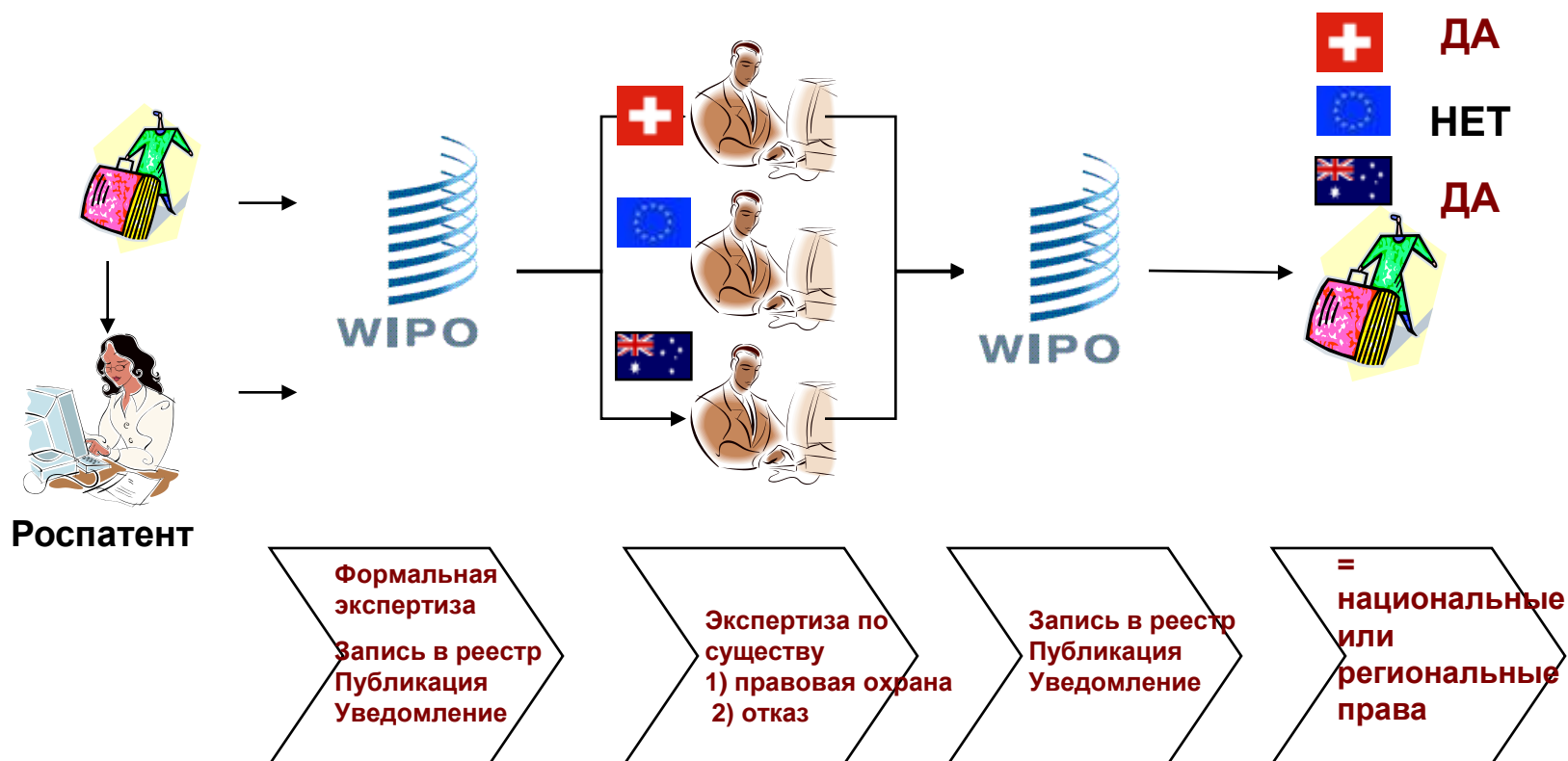
- Дата получения бланка ММ4 Международным бюро в случае, если он направлен и подписан непосредственно владельцем МР либо его представителем
- Дата получения соответствующим Ведомством в случае, если бланк ММ4 получен Международным бюро в течение двух месяцев с даты его получения и подписания вышеуказанным Ведомством
- Дата после продления МР или внесения изменений в Международный реестр согласно Правилу 24(6)(d)

# Срок действия последующего указания

- **Не имеет** независимого срока действия в течение 10 лет, а истекает в тот же день, что и международная регистрация, к которой данное последующее указание относится



# Экспертиза по существу в указанных ДС



# Изменение владельца МР (1)

- Может иметь место вследствие:
  - Уступки права на товарный знак
  - Судебного решения
  - Действия закона (наследство, банкротство, слияние компаний)

# Изменение владельца МР (2)

## ■ «Полное»

- для всех товаров и услуг

- в отношении всех указанных ДС

## ■ «Частичное»

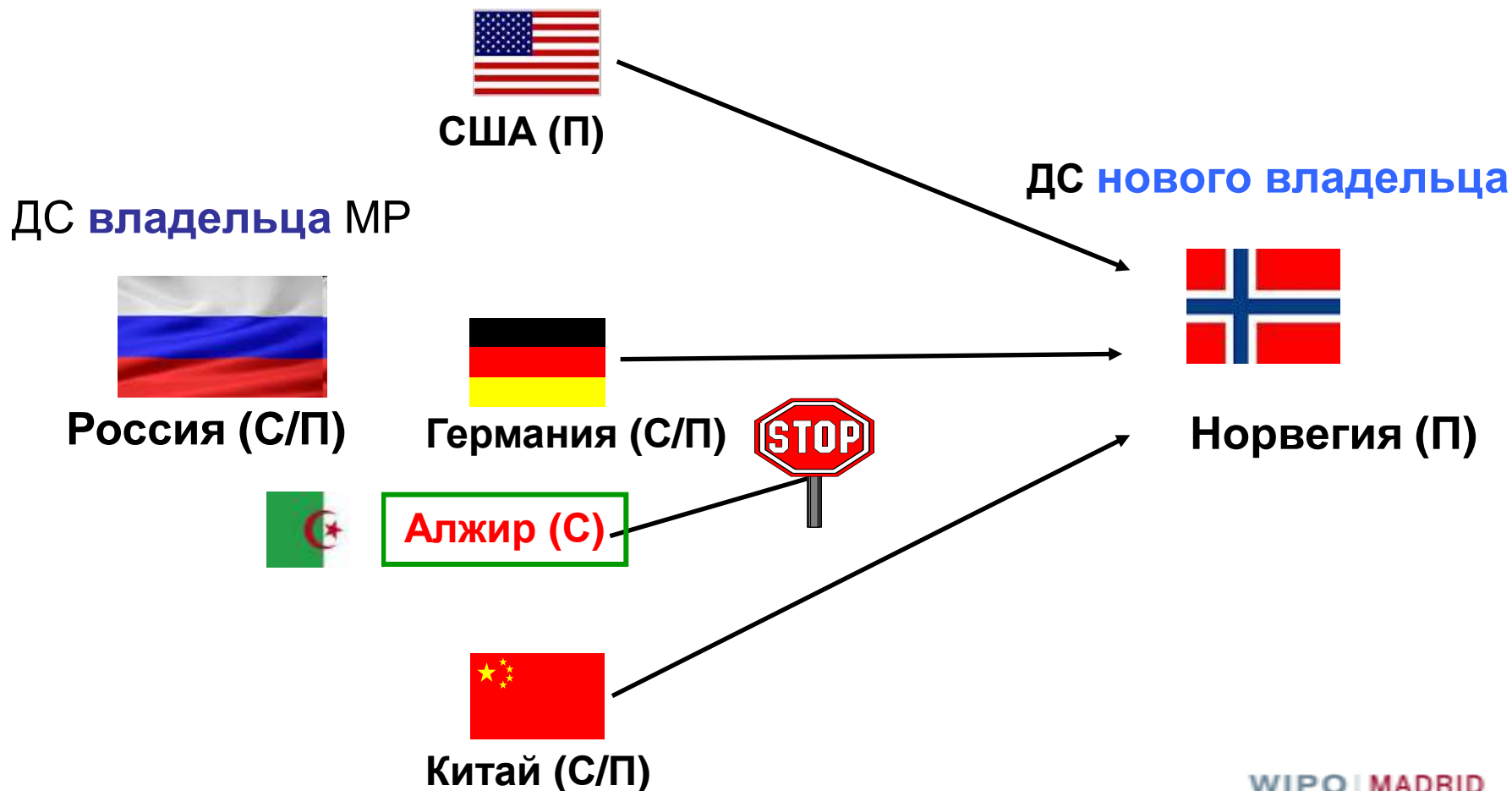
- для некоторых товаров и услуг

- в отношении некоторых указанных ДС

# Право быть новым владельцем МР (1)

- Новым владельцем может быть лицо, уполномоченное подавать международную заявку
- Право нового владельца рассматривается в отношении каждой из указанных ДС

# Право быть новым владельцем МР (2)



# Изменение владельца: особенности подачи (1)

Бланк ММ5

Нынешний  
владелец

Непосредственно в МБ

Через Ведомство

ДС нынешнего  
владельца

ДС нового  
владельца



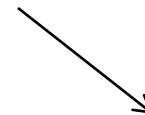
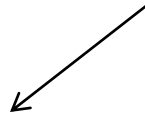
# Изменение владельца: особенности подачи (2)

Бланк ММ5

Новый владелец



Через Ведомство



ДС предыдущего  
(внесенного в  
реестр) владельца

ДС нового владельца

# Изменение владельца: назначение представителя

Бланк ММ5

## 5 APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW OWNER<sup>1</sup>

Name: .....

Address: .....

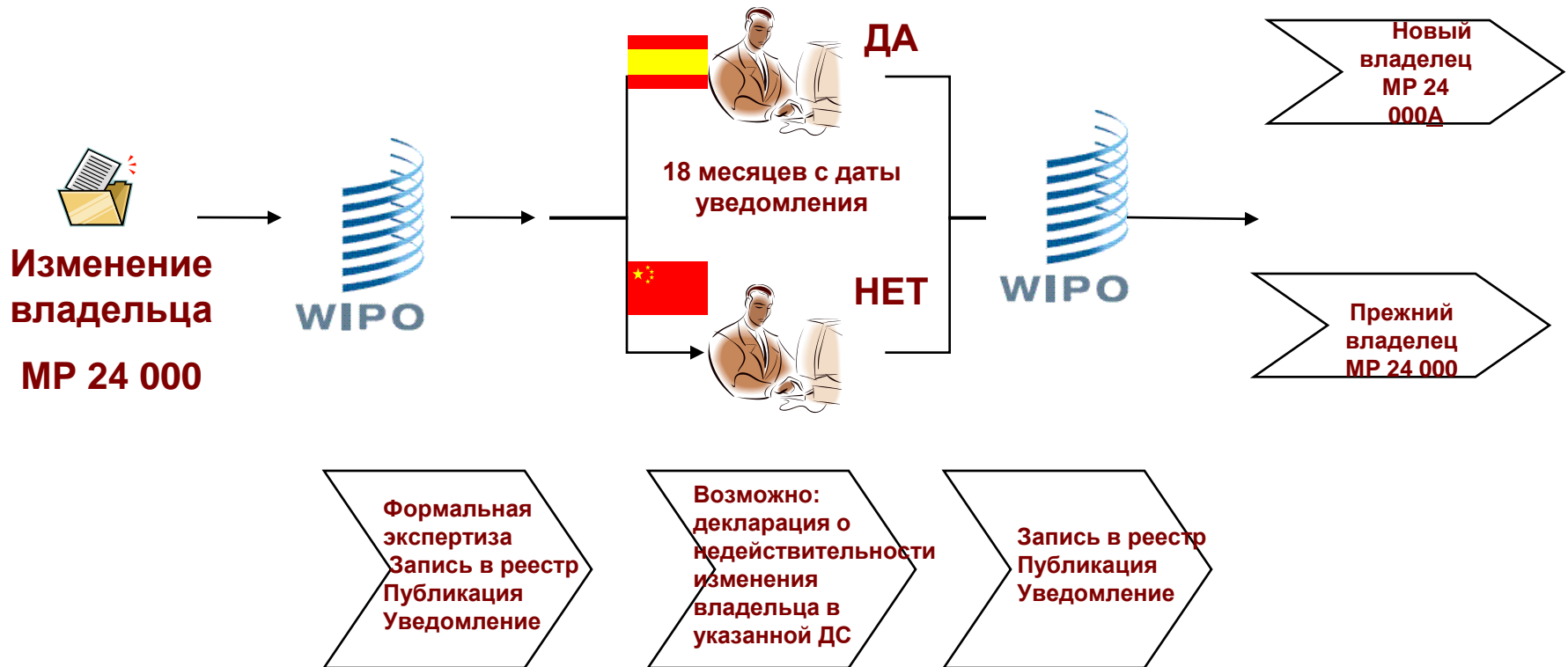
..... Telephone: .....

Fax: ..... E-mail address: .....

Signature of the new owner appointing the above representative (compulsory)

<sup>1</sup> This item should be used where the new owner (*transferee*) wishes to appoint a representative. Note that, if the person recorded as the representative of the *transferor* is to be recorded as the representative of the *transferee*, such appointment should be made by completing this item. Alternatively, the new owner may appoint a representative by means of a power of attorney annexed to the present request.

# Изменение владельца МР: действие в указанных ДС



# Ограничение, отказ и аннулирование (1)

- Владелец может сузить объем правовой охраны своей МР путем **ограничения** перечня товаров и услуг (бланк ММ6) или **отказа** от МР (бланк ММ7)
- Он также может просить о добровольном **аннулировании** МР (бланк ММ8)

# Ограничение, отказ и аннулирование (2)

**Ограничение** → некоторые товары/услуги →   
→ некоторые Указанные ДС  
→ все Указанные ДС

**Отказ** → все товары/услуги → некоторые Указанные ДС

**Аннулирование** →   
→ некоторые товары/услуги  
→ все товары/услуги → все Указанные ДС

# Ограничение (бланк ММ6)

■ Владелец может сократить перечень товаров и услуг, на которые распространяется МР, в отношении одной, нескольких или всех указанных ДС

Пример: Класс 25. Одежда и обувь.

Указания: Китай, США, Япония, Италия

Ограничение в классе 25: Одежда женская, в частности, рубашки, блузы, платья, юбки и брюки – в отношении США и Японии

■ Бланк ММ6, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца

■ Пошлина: 177 швейц. франков

# Ограничение: действие в указанных ДС



# Отказ (бланк ММ7)

- Владелец может сократить число указанных ДС

Пример: Класс 25. Одежда и обувь

Указания: Китай, США, Япония, Италия

**Сократить указанные ДС до США и Китая**

- Бланк ММ7, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца

**!** Обязательно через Ведомство, если отказ затрагивает страну, указанную в рамках Соглашения

- Отсутствие пошлин



# Аннулирование (бланк ММ8)

- Полное аннулирование МР
- Частичное аннулирование МР

Пример: Класс 25. Одежда и обувь

Указания: Китай, США, Япония, Италия

**Аннулирование МР в части «обувь» в отношении всех указанных стран**

■ Бланк ММ8, подписанный/представленный в Международное бюро владельцем или Ведомством владельца

**!** Обязательно через Ведомство, если аннулирование затрагивает страну, указанную в рамках Соглашения

■ Отсутствие пошлин

# Ограничение, Отказ, Аннулирование

	<b>Ограничение (ММ6)</b>	<b>Отказ (ММ7)</b>	<b>Аннулирование (ММ8)</b>
<b>Товары и услуги</b>	некоторые	все	некоторые или все
<b>Указанные ДС</b>	некоторые или все	некоторые	все
<b>Последствия в реестре</b>	ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ	ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ	НЕВОЗМОЖНО ОТОЗВАТЬ
<b>Последующее указание</b>	✓	✓	✗
<b>Пошлины</b>	177 швейц. франков	Бесплатно	Бесплатно

# Изменение имени или адреса владельца МР

- Бланк ММ9
- Может направляться в МБ ВОИС непосредственно владельцем либо Ведомством ДС владельца
- Пошлина: 150 швейц. франков

# Изменение имени или адреса представителя, внесенного в Международный реестр

- Бланк ММ10
  - Может направляться в МБ ВОИС владельцем МР либо представителем, внесенным в МР
  - Отсутствие пошлин
- ! При назначении нового представителя – бланк ММ12

# Внесение записи о лицензионном договоре (1)

- **Требование обязательной регистрации лицензионного договора относится к компетенции Договаривающихся сторон и определяется их национальным законодательством**

# Внесение записи о лицензионном договоре (2)

- Внесение записи о лицензионном договоре не имеет правовых последствий на территории указанной ДС, если:
  - её национальное законодательство не предусматривает регистрации такого рода договоров (Австралия, Германия и Новая Зеландия);
  - её национальное законодательство предусматривает регистрацию лицензионных договоров, но не признает правовых последствий внесения соответствующей записи в Международный реестр (Китай, Колумбия, Грузия, Греция, Индия, Япония, Кыргызстан, Литва, Мексика, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация и Сингапур).

<http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html>

# Внесение записи о лицензионном договоре: особенности подачи

- Бланк ММ13
  
- Может направляться в МБ ВОИС
  - непосредственно владельцем, внесенным в МР (лицензиаром)
  - Ведомством ДС лицензиара
  - Ведомством ДС, в отношении которой выдана лицензия
  
- Пошлина: 177 швейц. франков

# Внесение записи о лицензионном договоре: действие в указанных ДС





# Ограничение права распоряжаться МР

- Бланк ММ19 (факультативный)
  
- Может направляться в МБ ВОИС
  - непосредственно владельцем МР
  - Ведомством ДС владельца МР
  - Ведомством указанной ДС в случае, если ограничение касается МР на данной территории
  
- Пошлина: 177 швейц. франков

# Поддержание в силе (продление) МР

- Неофициальное уведомление МБ
  - 6 месяцев до истечения каждого 10-летнего срока
  
- Рассматривается как простое продолжение периода охраны при уплате необходимых пошлин
  - Продление он-лайн
  - Уплата пошлин (калькулятор пошлин)
  - Бланк ММ11
  
- Уплата пошлин
  - В течение 3 месяцев до даты истечения
  - В течение 6 месяцев льготного периода (+ 50% от базовой пошлины)

# Продление МР: без изменений!

- МР продлевается в том виде, в каком она есть на дату продления
- Внесение каких-либо изменений на стадии продления МР невозможно:
  - имя или адрес владельца/представителя
  - товары и услуги
  - последующие указания и т.п.
- Исключение:

продление в отношении *только некоторых указанных ДС*

# Продление международной регистрации он-лайн

- Процедура «электронного продления» доступна в Интернете с апреля 2006 г.  
<http://www.wipo.int/e-marks>
- Все, что нужно – ввести номер МР
- Может быть осуществлена 6 месяцев заранее
- Возможные средства уплаты:
  - Кредитные карты
  - Текущий счет ВОИС

## WIPO Marks E-Renewal System

Please enter your **International  
Registration Number (IRN):**

(for example: 123456,  
123456A) \*

Submit

Reset

# Вопросы?



**Благодарю за внимание!**

*[intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)*