

Международная регистрация знаков по Мадридской системе: основные характеристики и последние события

Тверь, 25 июня 2014 г.

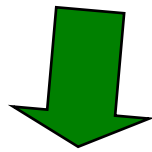
Татьяна Демченко
Старший юридический сотрудник

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

Регистрация товарных знаков

■ Принцип территориальности

Регистрация в России



правовая охрана только на территории России

Регистрация товарных знаков за рубежом (1)

■ Национальная процедура

подача заявки в национальное Ведомство каждой
страны, где испрашивается правовая охрана



Регистрация товарных знаков за рубежом

(2)

■ Региональная процедура

подача заявки в соответствующее региональное ведомство, с последующим действием регистрации на территории всех стран-участниц данной региональной системы

- Ведомство по гармонизации внутреннего рынка Европейского союза (OHIM) <http://oami.europa.eu>
- Ведомство интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (the Benelux Office for Intellectual Property) <https://www.boip.int>
- Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO) <http://www.aripo.org/>
- Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) <http://www.oapi.int/>

Регистрация товарных знаков за рубежом (3)

■ Международная процедура

Мадридская система международной регистрации знаков



Мадридская система

- Цели и принципы действия
- Правовая основа и географический охват
- Основные характеристики
- Мадридская система в цифрах
- Полезные ссылки
- Поддержка пользователей

Цели Мадридской системы

Простая, быстрая и экономичная система, содействующая правовой охране товарных знаков за рубежом путем:

- централизованной подачи заявок и регистрации знаков, порождающей правовые последствия на территории одной или более Договаривающихся сторон;
- централизованного поддержания в силе и управления международными регистрациями с действием на соответствующих территориях

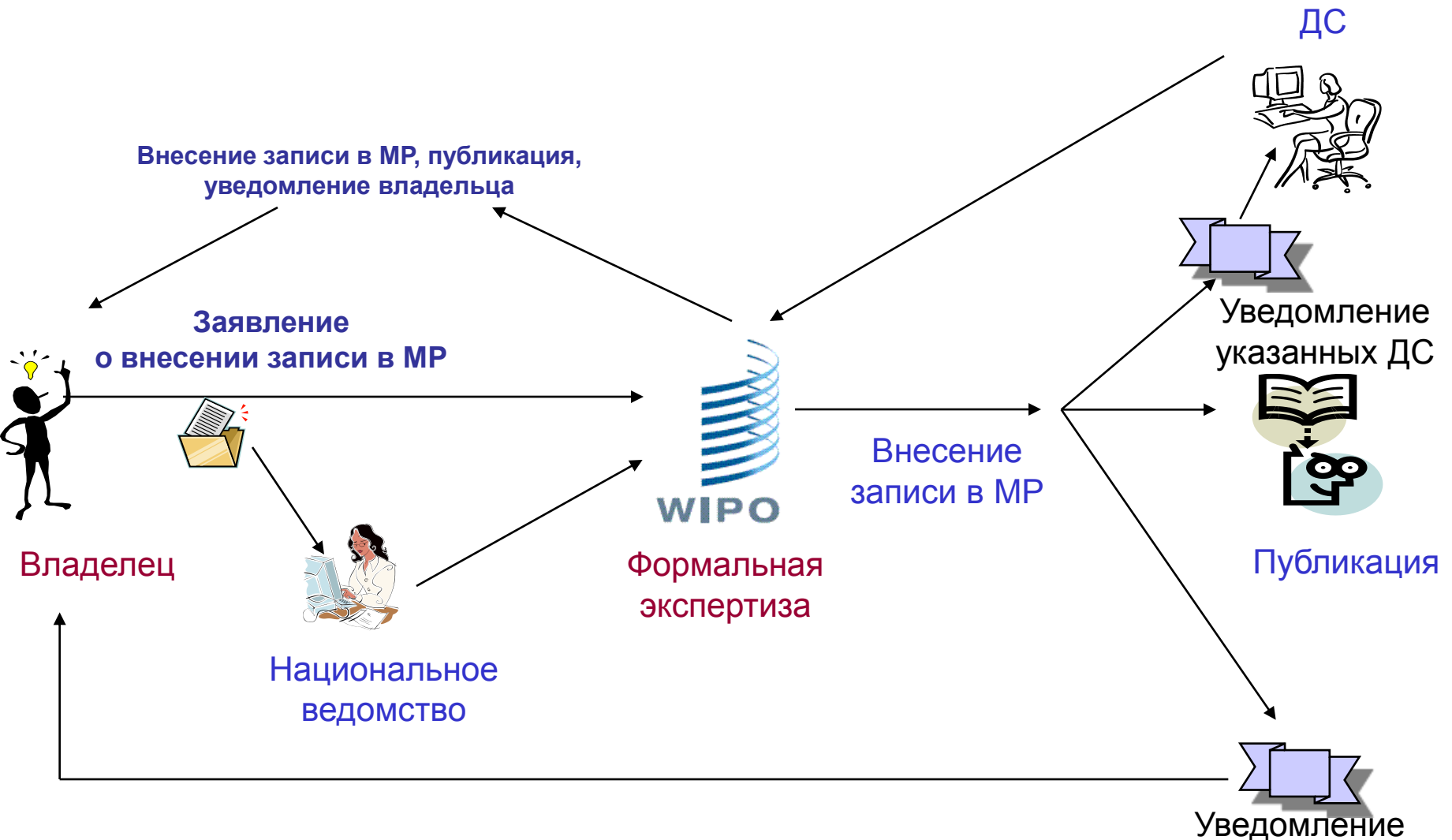
Принципы действия (1)

От заявки до получения прав



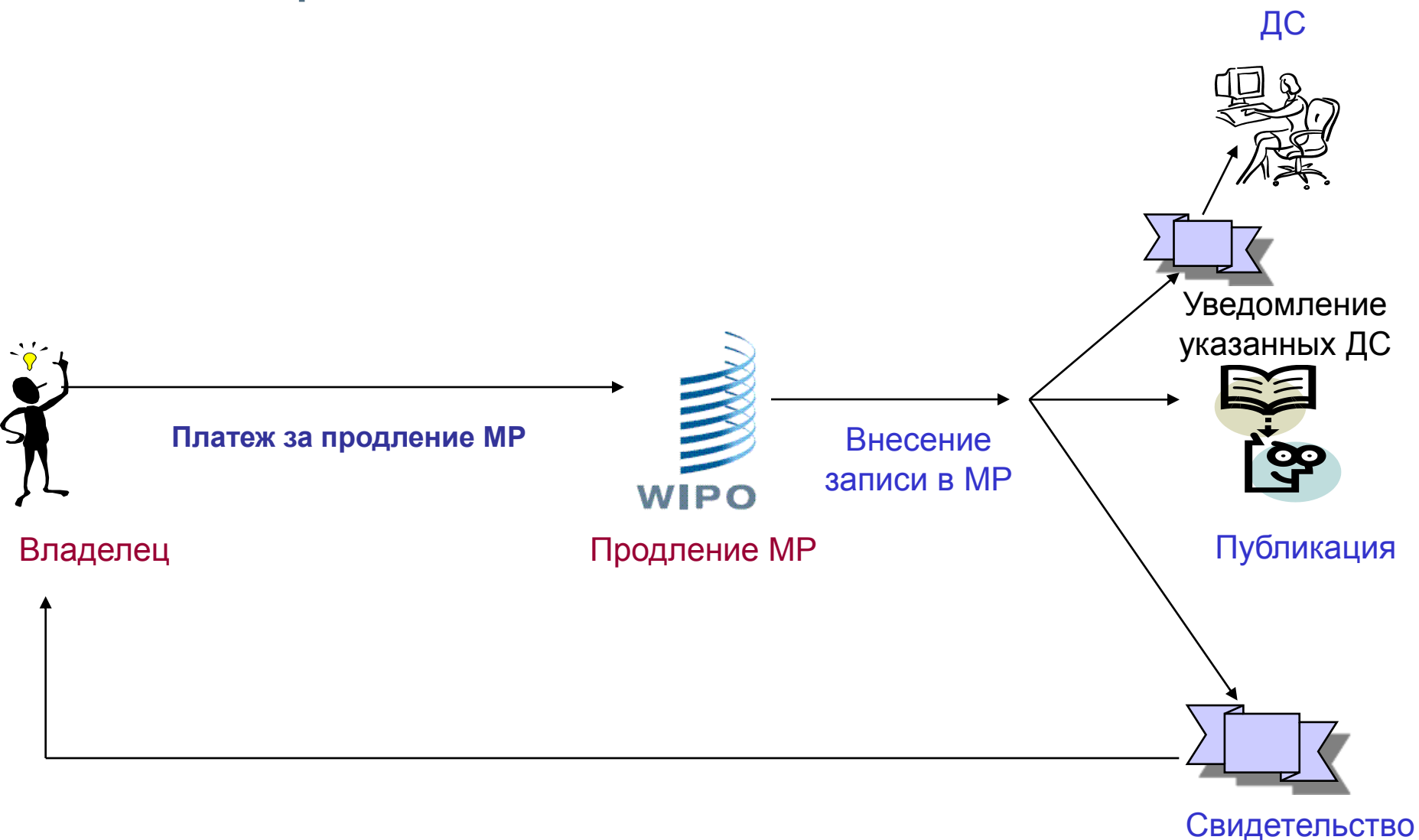
Принципы действия (2)

Управление МР



Принципы действия (3)

Поддержание в силе МР



Национальная или международная (Мадридская) система?

- Национальная (прямая) процедура
- Мадридская (междун.) процедура

- **множество** процедур
- **множество** бланков заявок
- **множество** языков
- **множество** пошлин
- **множество** валют
- **множество** регистраций
- **множество** процедур внесения изменений в реестр
- **множество** **представителей** – со стадии подачи заявки

- **одна** процедура
- **один** бланк заявки
- **один** язык (анг., фр., исп.)
- **один** набор пошлин
- **одна** валюта (швейц. франк)
- **одна** регистрация
- **одна** процедура внесения изменений в реестр
- **представитель** – в случае отказа в предоставлении охраны

Madrid System Timeline

April 14, 1891
Conclusion of Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks



June 27, 1989
Conclusion of the Madrid Protocol



1891
This Huss-Suchard & Cie trademark is no longer in effect, but was the first international trademark registered under the Madrid System and the 86° in the Swiss registry, where it was first registered in 1880.

1893
Originally registered in Switzerland in 1889 then internationally in 1893, this Longines trademark is the oldest international trademark registration still in effect.

1949
First 3D mark (143704), registered by Coimtrau, France.

1989
First color mark (533870), registered by Société d'exploitation des Aliments Royal Canin, France.

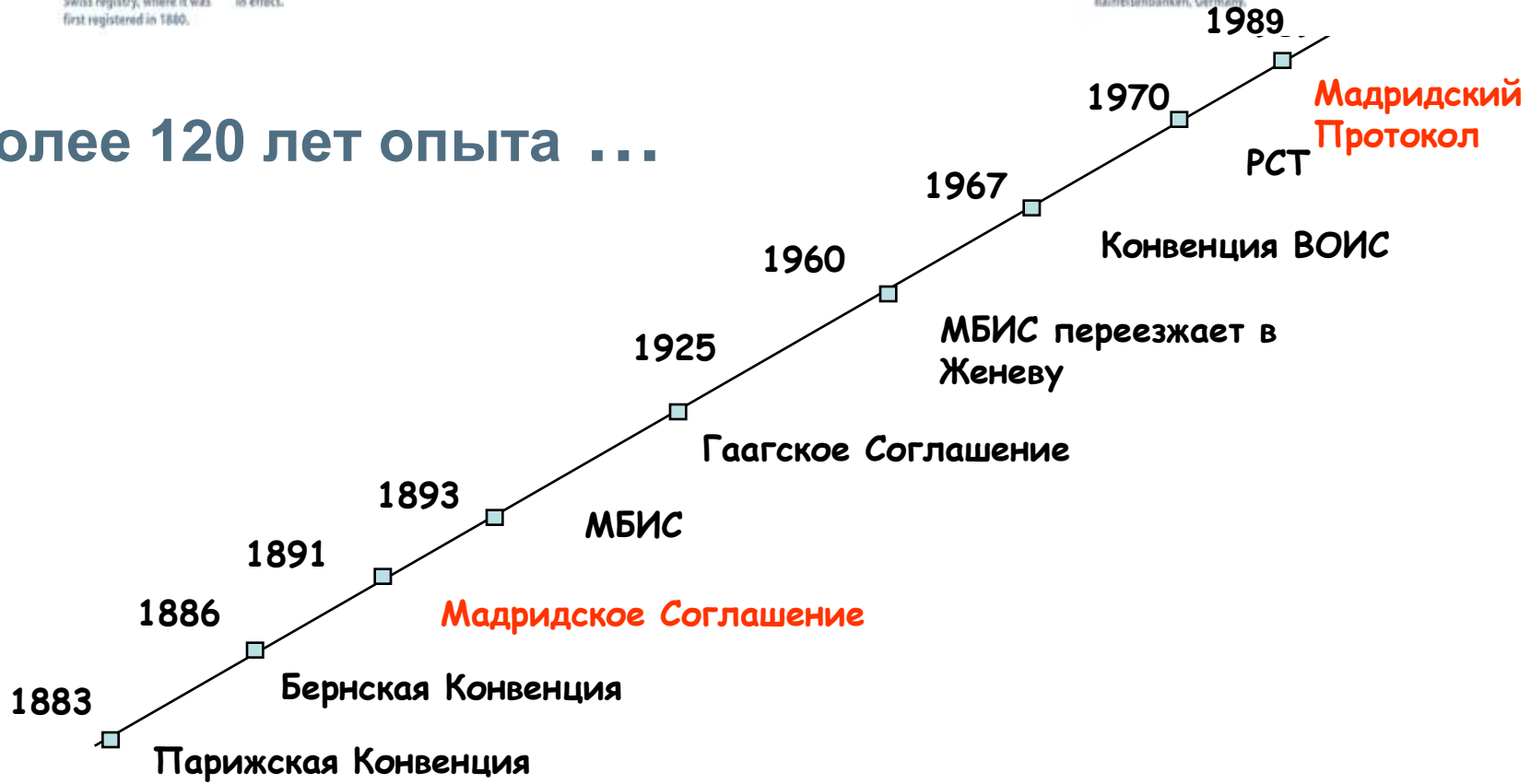
1996
First trademark published in English (654019, now expired), registered by Fielmann AG, Germany.

1996
First sound mark (659177), registered by Rausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft – Rausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Germany.

2004
First trademark published in Spanish (822048), registered by Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, Spain.

May 1, 2009
1 millionth registration – Grüne Erde, Germany.

Более 120 лет опыта ...





IRN 158 574

- Longines - самая старая из действующих международных регистраций
- Знак зарегистрирован в Швейцарии в 1889 г. и на международном уровне в **1893 г.** (№ 000014 от 27.03.1893 г.)

Правовая основа (1)

Мадридская система
международной
регистрации знаков

- Мадридское соглашение
(1891 г., в редакции 1979 г.)
- Протокол к Мадридскому соглашению
(1989 г., в редакции 2007 г.)
- Общая Инструкция
(в редакции от 1 января 2013 г.)
- Административная Инструкция
(в редакции от 1 января 2008 г.)
- Национальное законодательство и подзаконные нормативные акты

Правовая основа (2)

В рамках Мадридской системы:

Соглашения и Инструкции

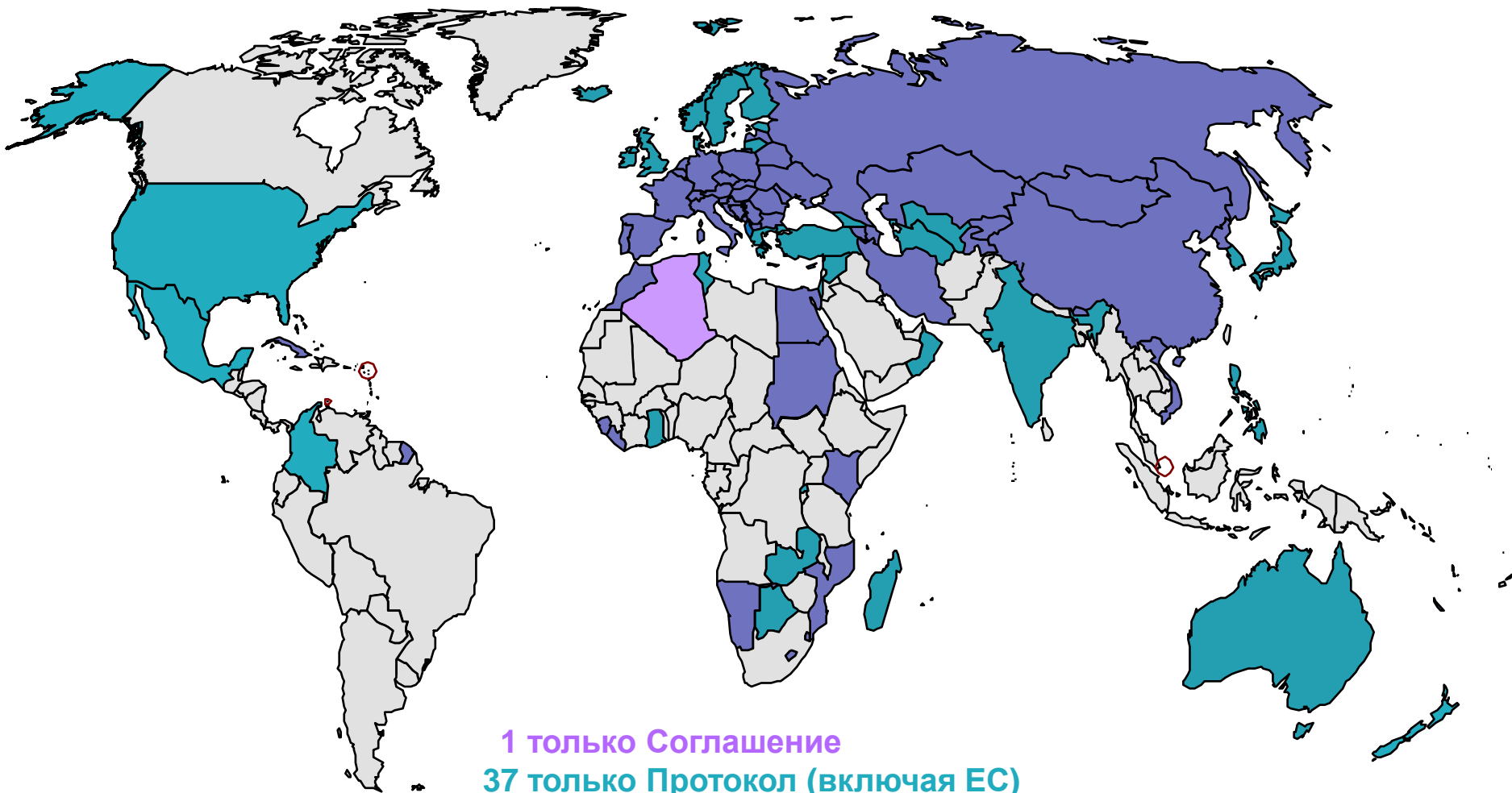
- предусматривают основные принципы и механизм функционирования системы; определяют **формальные (процедурные) условия** международной регистрации знаков

Национальное законодательство стран-участниц

- определяет **существенные условия предоставления охраны товарным знакам на соответствующей территории**

Мадридский Союз

Мадридский Союз
по состоянию на июнь 2014 г.



1 только Соглашение
37 только Протокол (включая ЕС)
54 Соглашение и Протокол

92 участника Мадридского Союза

Географический охват (1)

91 Договаривающаяся Сторона-участница ПРОТОКОЛА

Албания, Антигуа и Барбуда, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бутан, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Болгария, Китай, Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Корейская народно-демократическая республика, Дания (+ Гренландия), Эстония, Египет, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Грузия, Гана, Германия, Греция, Венгрия, **Индия**, Исландия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Колумбия, Латвия, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерланды (+ Кюрасао, Сен-Мартен, Нидерландские Антильские острова), Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, **Руанда**, Румыния, Российская Федерация, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Судан, Свазиленд, **Тунис**, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, бывшая югославская Республика Македония, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Вьетнам, Замбия

подчеркнуто = в том числе Соглашение

1 СТРАНА-УЧАСТНИЦА ТОЛЬКО СОГЛАШЕНИЯ

Алжир

www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html

Географический охват (2)

■ 2013 г.:

- Мексика
- Индия
- Руанда
- Тунис

■ Ожидаемые присоединения к Мадридскому Протоколу:

- Страны-ASEAN (2015 г.)
- Барбадос, Ямайка, Тринидад и Тобаго (2014 г.)
- Коста-Рика и Доминиканская Республика
- Пакистан
- Южная Африка

Основные характеристики (1)

- Мадридская система может быть использована
 - заявителем **из страны-участницы* Мадридского Союза**
 - в отношении **других стран-участниц Мадридского Союза**
 - **связанных общим договором**
(Соглашением или Протоколом)

* Включая ЕС как Договаривающуюся Организацию в отношении товарного знака Европейского Сообщества

Основные характеристики (2)

- **БАЗОВЫЙ ЗНАК** (заявка или регистрация)
на территории страны-участницы Мадридского Союза

и

- **НАЛИЧИЕ СВЯЗИ** между заявителем или владельцем базового знака и вышеказанной территорией страны-участницы Мадридского Союза
(предприятие, место проживания или гражданство)
- Подача международной заявки **через Ведомство происхождения**
- Указание в международной заявке одной или больше стран-участниц Мадридского Союза, связанных общим договором со страной происхождения –
указание страны происхождения невозможно!

Основные характеристики (3)

- Четко определенный срок для предоставления или отказа в правовой охране на территории указанных стран (12, 18, 18+ месяцев)
- Одна регистрация – пакет прав
- 10-летний срок действия международной регистрации с возможностью продления через Международное бюро ВОИС
- Возможность добавить другие страны Мадридского Союза к действующей международной регистрации (последующее указание)
- Централизованное управление международными регистрациями через Международное бюро ВОИС

Основные характеристики (4)

- Зависимость международной регистрации от базового знака в течение первых пяти лет
- Прекращение действия базового знака и аннулирование международной регистрации
- Возможность трансформации международной регистрации в национальные или региональные заявки (Мадридский протокол!)

Мадридская система в цифрах

**Действующие международные регистрации
по состоянию на 31 декабря 2013 г.**

- **578,320 действующих международных регистраций**
- **5.61 миллионов действующих последующих указаний**
- **191,759 владельцев**

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

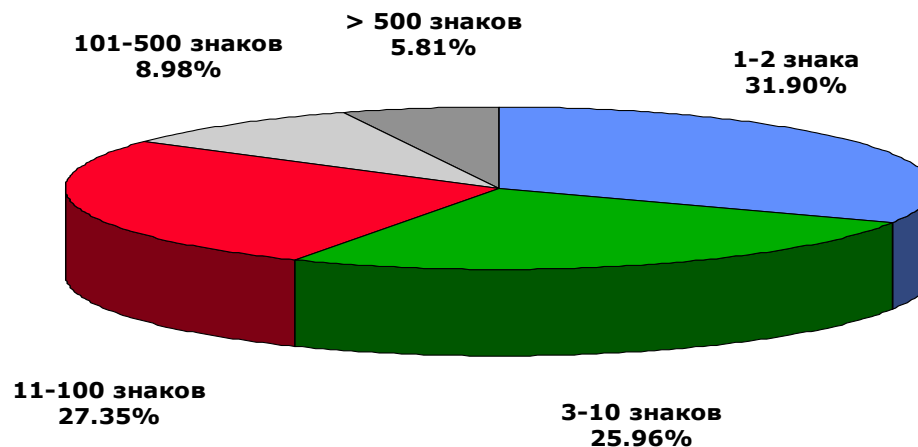
Мадридская система – декабрь 2013

Владельцы
(191,759)



Товарные знаки по владельцам	Количество владельцев	
1-2 знака	152,271	79.41%
3-10 знаков	32,499	16.95%
11-100 знаков	6,663	3.47%
101-500 знаков	292	0.15%
>500 знаков	34	0.02%
Всего	191,759	100.00%

Действующие регистрации
(578,320)



Полезные ссылки (1)

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

Правовые тексты

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/

Бюллетень (Gazette)

<http://www.wipo.int/madridgazette/en/>

Калькулятор Пошлин

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

Симулятор МЗ

http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

Онлайн-Продление (E-Renewal)

https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp

Онлайн-Оплата (E-Payment)

<https://webaccess.wipo.int/epayment/>

Информация касательно Договаривающихся Сторон

http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html

Полезные ссылки (2)

- ROMARIN

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

- Менеджер товаров и услуг (Goods and Services Manager)

<http://www.wipo.int/gsmmanager/index.jsp?lang=en>

- Мадридский Портфолио Менеджер (Madrid Portfolio Manager)

<https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp>

- Мадридская электронная система оповещения
(Madrid Electronic Alert System)

<https://www3.wipo.int/login/en/mea/index.jsp>

- Мадридский статус в масштабе реального времени
(Madrid Real-Time Status)

<http://www.wipo.int/mrs>

Поддержка пользователей

- Общие вопросы по Мадридской системе

intreg.mail@wipo.int, +41 22 338 8686

- Вопросы относительно конкретных заявок/регистраций

madrid.team1@wipo.int, +41 22 338 750 1

madrid.team2@wipo.int (Россия), +41 22 338 750 2

madrid.team3@wipo.int, +41 22 338 750 3

<http://www.wipo.int/madrid/en/contact.html>

- Для электронного общения с Международным бюро ВОИС

e-marks@wipo.int

http://www.wipo.int/madrid/en/services/electronic_notification.html

А также!

Madrid Highlights

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

E-Newsletter

<http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.html>

Вопросы?



Благодарю за внимание!

intreg.mail@wipo.int