# 如何办理国际注册的转让

马德里体系网络研讨会

文学

WIPO中国办事处

马德里运营司审查三组

李奕鹭

2024年6月27日



## 网络研讨会内容框架

- 介绍:如何办理国际注册的转让
- 会间互动问答
- 结尾问答环节Q&A
- 简短调查问卷搜集反馈意见
- 演示文稿可供下载
- 录像将上传至马德里网络研讨会页面



## 国际注册转让(商标所有权变更)概述

❖ 商标所有权可能因各种原因、以不同方式发生变更:合同转让;法院判决;或法律的实施,如继承、破产等;企业合并可能自动发生所有权变更,等等。

❖ 转让在国际注册簿登记之前,国际注册的原所有人称为"注册人"或 "转让人",新所有人称为"受让人"。转让一经登记,受让人成为国 际注册的注册人。

### 互动问题一:

■ 国际注册的受让人可以是任何自然人或法律实体吗?

- ❖ 可以
- \* 不可以

#### 受让人成为新注册人的资格

- \*是马德里体系成员的国民
- ❖或在马德里体系成员中有真实有效工商营业所
- ❖或在马德里体系成员中有住所

- ❖一个受让人可声明多个资格
- ❖多个受让人,每个都必须满足资格,但不必相同

#### 互动问题二:

■ 谁可以向 WIPO 提出所有权变更 (转让) 申请? (多选)

- \* 注册人(转让人)或其代理人
- \* 受让人或其代理人
- ❖ 注册人(转让人)的主管局
- \* 受让人的主管局

#### 互动问题二:

■ 谁可以向 WIPO 提出所有权变更 (转让) 申请? (多选)

- ❖ 注册人 (转让人) 或其代理人 ⊘
- ❖ 受让人或其代理人 ◆ 获得转让人授权 ⊘
- ❖ 注册人 (转让人) 的主管局 ✓
- \* 受让人的主管局

### 国际注册转让申请的提交

\*转让人授权(转让人必须签名)

可直接向WIPO提交

可通过主管局提交

**❖**转让人不再存在

必须通过转让人或受让人的主管局提交 (主管局必须签名)

### 国际注册转让申请的提交

#### ❖直接向WIPO提交

通过eMadrid直接向WIPO在线提交 使用马德里体系的MM5表,通过Contact Madrid提交

#### ❖ 通过中国商标局提交

中国商标局网上申请系统

使用马德里体系的MM5表,提交到中国商标局商标注册大厅

## 中国商标局关于转让申请材料的要求

#### (2) 申请材料:

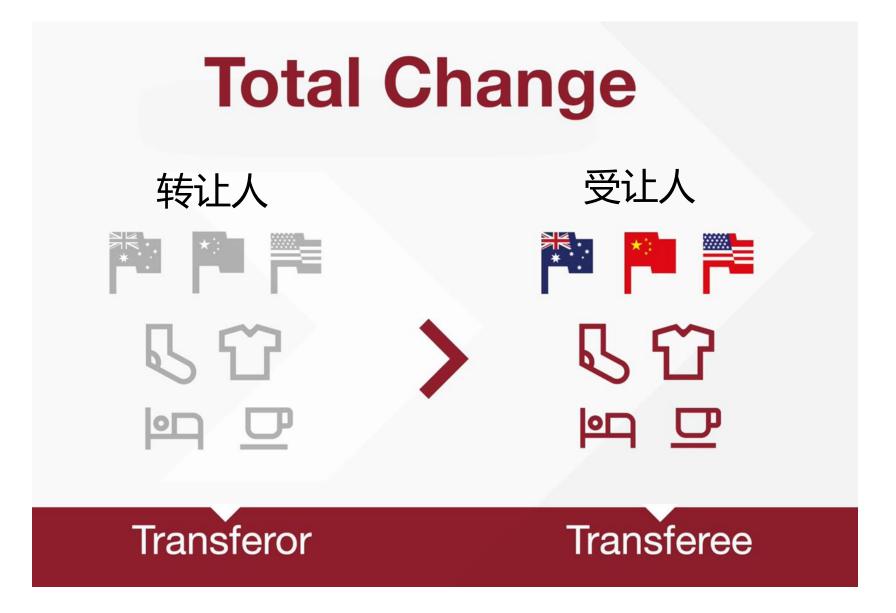
- > 填写并加盖转让人、受让人公章的马德里商标国际注册转让申请书;
- > 外文申请书(MM5);
- > 转让人、受让人资格证明文件,如营业执照复印件,居住证明复印件,身份证件复印件等;
- > 委托代理人的,应附代理委托书。

来源:中国商标网

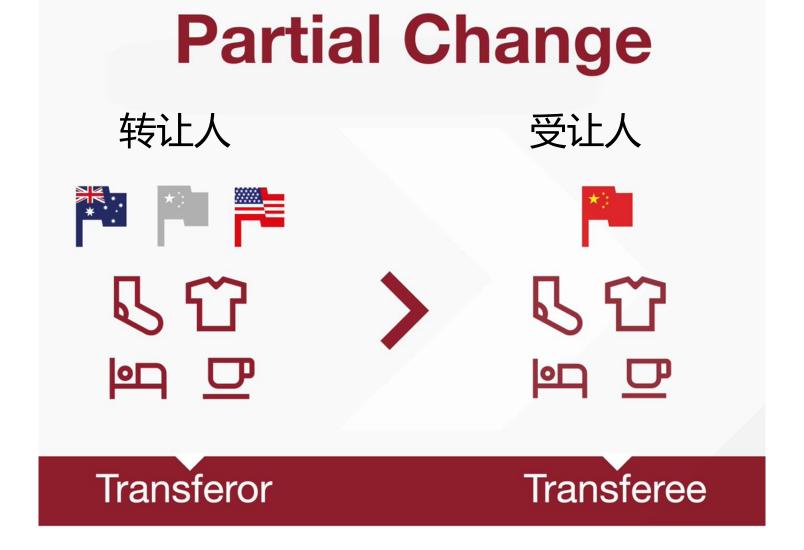
# 国际注册转让申请的类别

	被指定成员	商品和服务
全部转让	全部	全部
	部分	全部
部分转让	全部	部分
	部分	部分

## 全部转让



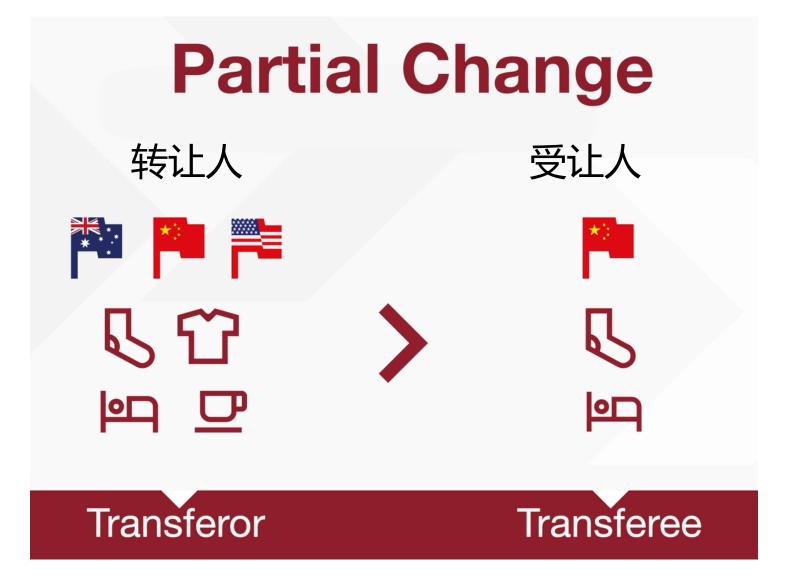
### 部分转让-部分被指定成员,全部商品和服务



### 部分转让-全部被指定成员,部分商品和服务



### 部分转让-部分被指定成员,部分商品和服务



### 国际注册转让申请的提交

- ❖ 国际注册号
- ❖ 注册人(转让人)名称:必须与国际注册簿中登记的名称相同。
- ❖ 新注册人(受让人)信息
- \* 可以指定一个代理人
- ❖ 可以添加一个通信地址
- \* 转让范围
- ❖ 转让费用:每一个国际注册号177瑞士法郎

#### 互动问题三:

■ 多项国际注册由同一已登记注册人转让给同一受让人的,可以在一份转让申请中同时转让吗?

- \* 可以
- ❖不可以

#### 互动问题三:

■ 多项国际注册由同一已登记注册人转让给同一受让人的,可以在一份转让申请中同时转让吗?

❖ 全部转让可以。



❖ 部分转让不可以,必须为每项国际注册提交一份请求。

#### 关于指定一个代理人

- ❖ 如果受让人希望指定一个代理人,受让人必须签名,否则代理人指定将被取消。
- ❖ 必须为代理人提供电子邮件地址,国际局的 所有通信将发送到该邮件地址。
- ❖ 如果没有登记代理人,国际局的所有通信将直接发送到受让人的电子邮件地址。
- ❖ 受让人(新的注册人)随后可以通过在线 "管理代理人"或使用表格MM12指定代理人。

#### 为受让人指定代理人

5. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW HOLDER (TRANSFEREE)<sup>10</sup>

(a)	Name:	
(b)	Address:	
(c)	E-mail address <sup>11</sup>	电子邮件地址
(d)	Telephone numb	2.
OLON.	ATURE OF THE N	A LIGHT OF THE ABOVE
	RESENTATIVE <sup>13</sup>	/ HOLDER (TRANSFEREE) APPOINTING THE ABOVE
The n	ew holder (transfer	) <b>must sign</b> this item in order for the appointment to be recorded.
Signa	ture: 一 <del>学让人</del>	

#### 互动问题四:

如果受让人和转让人的代理人仍是同一个,必须重新指定代理人吗?

- ❖ 必须重新指定
- ❖ 无需重新指定

#### 互动问题四:

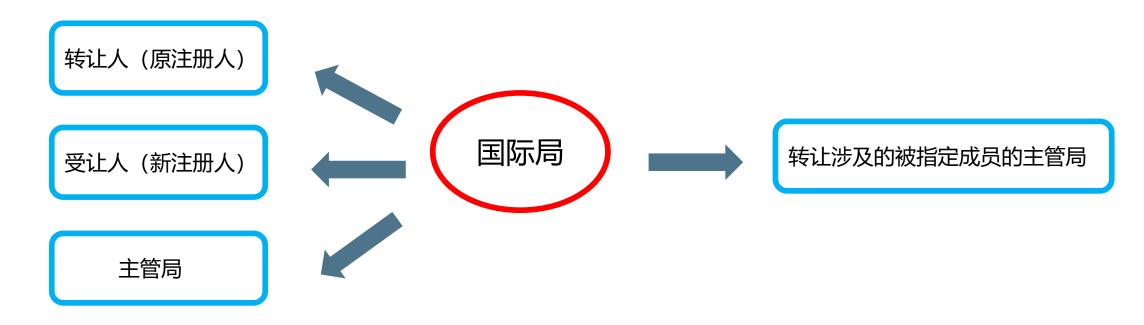
如果受让人和转让人的代理人仍是同一个,必须重新指定代理人吗?

- \*必须重新指定代理人。
- ❖特别要注意的是,在全部转让的情况下,如果不重新指定代理人,那么国际转让登记后,目前登记的代理人将被注销。即使受让人和转让人的代理人仍是同一个,仍需重新指定。
- ❖如果是部分转让的情况下,如果不重新指定代理人,原国际注册号登记的代理人将保留,而因转让产生的新国际注册号下,将没有代理人信息。

### 转让申请的不规范

- ❖申请不符合适用的要求时,国际局将通知注册人。申请通过主管局提交的,还将通知该局。
- ❖不规范必须在通知之日起三个月内补正,否则申请视为放弃。 已付款将在扣除规费的一半后退还付款人。
- ❖申请通过主管局提交的,注册人或受让人应当核实该局是否打算对不规范进行补正,还是应由注册人或受让人补正。

#### 转让申请的登记与通知



- ❖ 国际局把转让申请在国际注册簿中登记,并通知转让涉及的各被指定成员的主管局。
- ❖ 同时,国际局告知新注册人;申请由主管局提交的,还通知主管局。
- ❖ 所有权全部变更的,国际局还将通知原注册人;所有权部分变更的,还通知国际注册未被转让部分的注册人。

#### 部分转让的登记

- ❖部分转让的情况下,被转让部分将作为另一项国际注册登记。这项新国际注册的号码与原注册一样,加上一个大写字母,并将在《公告》中公布。
- ❖产生的多个国际注册均可进一步进行所有权全部或部分变更以及登记后期指定。
- ❖产生的多个国际注册需分别进行续展。

#### 所有权部分变更举例

国际注册号 1234567

注册人: 甲公司

类别: 09;38

指定:

澳大利亚(AU)

加拿大(CA)

日本 (JP)

墨西哥(MX)

美利坚合众国(US)

表格 MM5

新注册人: 乙公

司

类别: 09;38

指定:

AU / CA / JP

国际注册号 1234567

注册人: 甲公司

类别: 09;38

指定: MX/US

国际注册号 1234567A

注册人: 乙公司

类别: 09;38

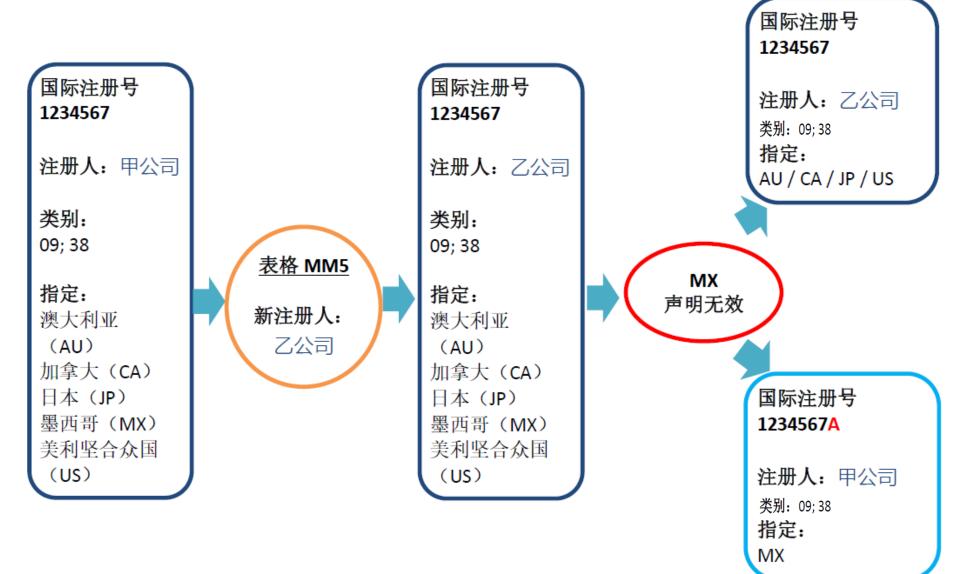
指定:

AU / CA / JP

### 转让无效声明

- ❖ WIPO不对转让做出法律决定,转让申请的效力由被指定成员主管局确定,由 其适用的国家法律决定。
- ❖ 被指定成员的主管局可以声明该转让在其领土上无效,且必须在国际局通知之日起18 个月届满前发给国际局。
- ❖ 主管局必须在声明中说明所有权变更无效的理由,法律相应的主要条款,以及可否对声明提起复审或上诉。
- ❖ 主管局把无效声明通知国际局,国际局将通知转让申请的提交方(注册人或主管局)和新注册人。
- ❖ 在国际注册簿中,无效声明的效果是,对该成员,将产生一个新的国际注册号 (加大写字母),有关国际注册仍在转让人(原注册人)的名下。

#### 登记所有权变更无效声明之后的所有权部分变更举例



国际注册号 1234567

注册人: 乙公司

类别: 09;38

指定:

AU / CA / JP / US

MX 声明无效

> 国际注册号 1234567A

注册人: 甲公司

类别: 09;38

指定: MX 国际注册号 1234567

注册人: 乙公司

类别: 09;38

指定:

AU / CA / JP / US

MX

最终撤回 无效声明

即最终核准了转让

国际注册号 1234567A

注册人: 乙公司

合并

类别: 09;38

指定: MX 国际注册号 1234567

注册人: 乙公司

类别: 09;38

指定:

澳大利亚

(AU)

加拿大(CA)

日本 (JP)

墨西哥 (MX)

美利坚合众国

(US)

**WIPO** | MADRID

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

### 因转让产生的国际注册的合并

- ❖部分转让,或者被指定成员发出转让无效的声明,可能产生单独的国际注册。
- ❖ 因转让产生的两项或更多国际注册,如果被登记在同一注册人名下, 该注册人可以向国际局申请合并登记。
- ❖只能合并从同一个国际注册中分出的两个或多个国际注册。如果国际注册来自不同的国际申请,不能合并。
- ❖ 因转让产生的合并申请(MM23)可以由注册人直接向国际局提交, 也可通过注册人所属成员的主管局提交。登记这种合并是免费的。

#### 国际注册号 1234567 所有权部分变更举例 注册人: 甲公司 类别: 09; 38 指定: 国际注册号 1234567 表格 MM5 MX 国际注册号 1234567 注册人: 甲公司 新注册人: 乙公 类别: 09;38 司 国际注册号 注册人: 甲公司 指定: 表格 MM5 类别: 09;38 1234567B MX / US 指定: 类别: 09;38 新注册人: 乙公 US 注册人: 乙公司 司 指定: 类别: 09; 38 国际注册号 1234567A 类别: 09;38 澳大利亚(AU) 指定: 指定: 加拿大(CA) US AU / CA / JP 注册人: 乙公司 日本 (JP) 类别: 09;38 墨西哥 (MX) 指定: 美利坚合众国(US) AU / CA / JP 合并 国际注册号 1234567A 注册人: 乙公司 类别: 09; 38 指定: AU/CA/JP/US

30

#### 国际注册转让在线申请

#### eMadrid --- "Change in ownership"

- 分步界面,七步提交转让申请
- 内置检查,方便核对登记信息
- 在线支付,可选三种付款方式
- 邮件通知,签名授权快速回执



# 登录知识产权门户

#### WIPO

学习了解 > 查找浏览 > 保护管理 > 伙伴协作 > 产权组织 >



知识产权优势

"海葳特"——排智能设备享受



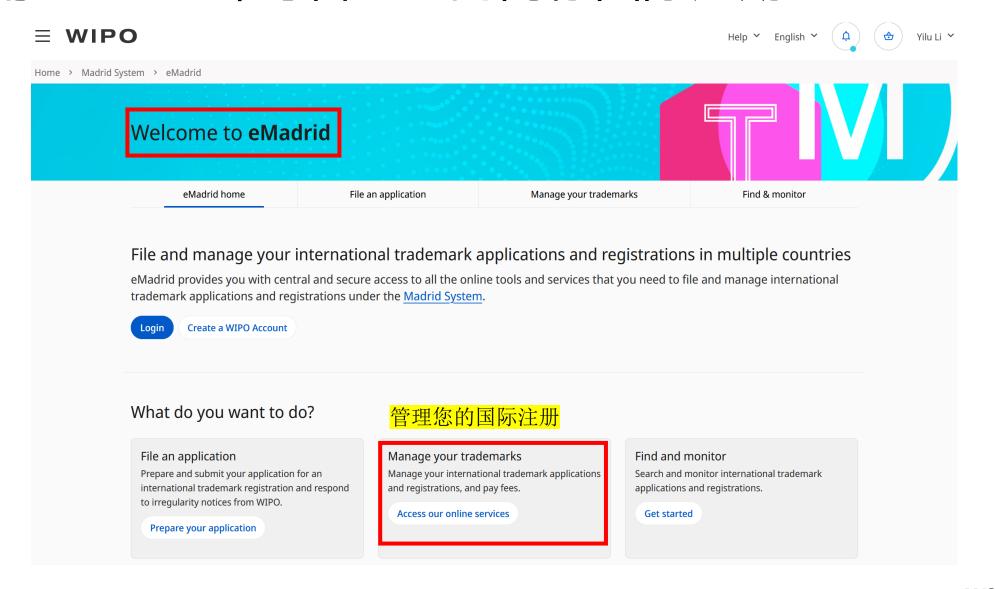
使用您的 WIPO 帐户登录,以便使用 WIPO 的在线知识产权服务



忘记用户名了? 忘记密码了?

## 使用eMadrid即可管理您的商标国际注册

33



## 在线提交国际注册转让申请

eMadrid home

File an application

Manage your trademarks

Find & monitor

Manage your portfolio of international trademark applications and registrations – including responses to WIPO irregularity notices – and pay online.

#### What do you want to do?

Track the status of your international trademark application or registration.

Monitor your registration

Renounce protection of all goods and services, for one or some designated Madrid System Members.

Renounce protection

#### 注册人名址变更

Change holder name and/or address as recorded in the International Register.

Change holder details

Expand the geographical scope of your international trademark registration.

**Expand protection** 

Permanently remove some or all goods and services for all designated Madrid System Members.

**Cancel registration** 

#### 所有权变更 (转让)

Record a total or partial change in ownership of your international trademark registration.

Change ownership

Restrict goods and services for some or all designated Madrid System Members.

Limits goods and services

Appoint, cancel or change name and/or contact details of your representative.

Manage representative

Renew your international trademark registration for some or all designated Madrid System Members.

Renew registration

## 1. 申请信息

#### Madrid System Change in Ownership Request Details Holder (transferor) Scope of the change New Holder Summary Signature Fee Details 申请信息 转让人信息 转让范围 受让人信息 Request Details **IMPORTANT** If the WIPO Account email address you used to access this service does not match the one we have on record for your international registration, we will send a Change in Ownership authorization request to the on-record email address of the representative, if any. Otherwise, we will send the authorization request to the on-record email address of the holder. If we do not receive authorization within 14 days, we will cancel the request. Learn more about change in ownership. Available Payment Methods: 付款方式 • Current Account at WIPO · Debit and Credit Card PayPal 全部转让 My request concerns \* O Total change in Ownership 部分转让 O Partial change in Ownership

# 2. 注册人 (转让人) 信息

#### Madrid System Change in Ownership

1 2 3 4 5 Scope of the change New Holder Summary Signature Fee Details [transferee]

#### Total change in Ownership

A request for the recording of a total change in ownership can be submitted for multiple international registrations in a single request, provided they are being transferred from the same recorded holder (transferor) to the same new holder (transferee)".

The search will only display active internations.

Holder Name

Italy A 

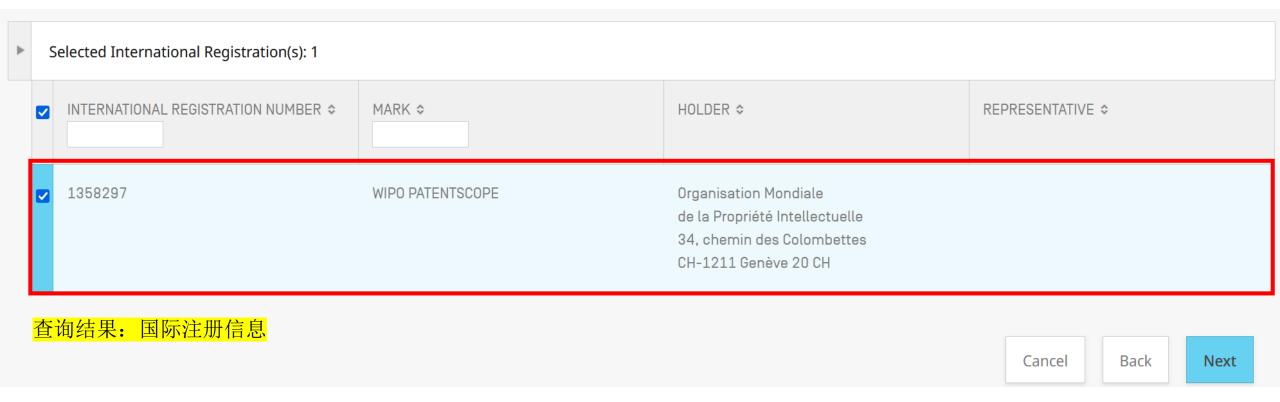
Italy A 

Empty A 

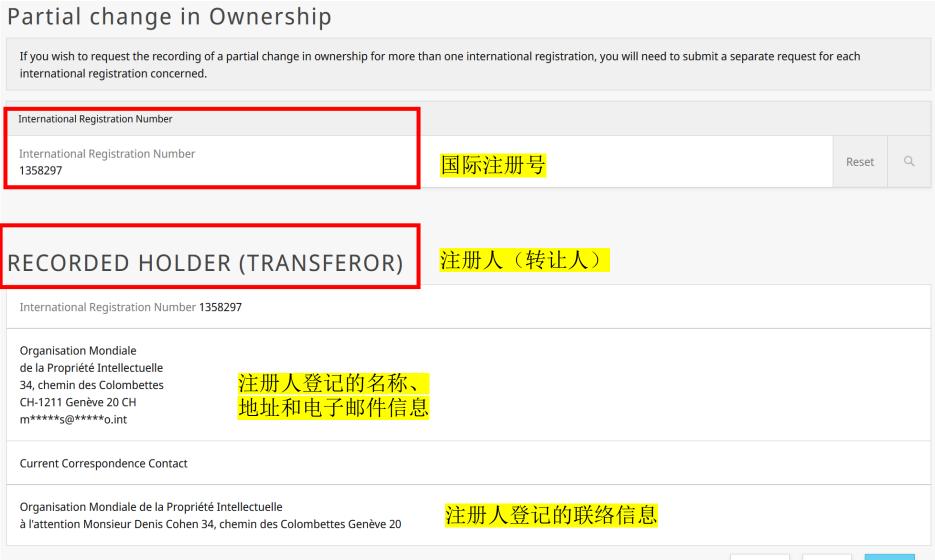
E



# 2. 注册人 (转让人) 信息



# 2. 注册人 (转让人) 信息



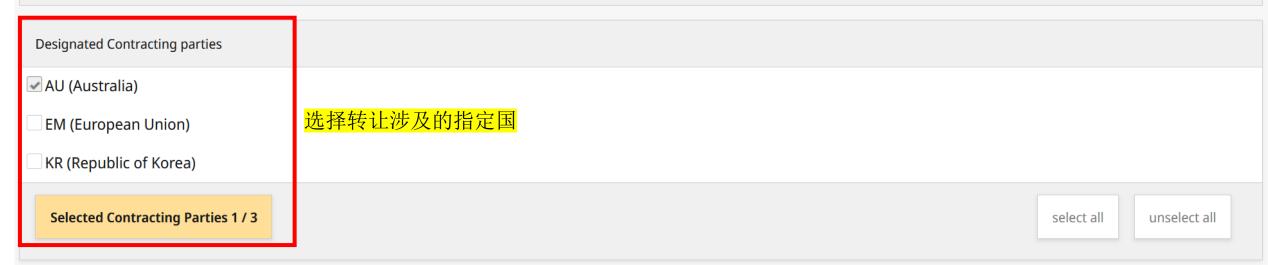
## 3. 转让范围

#### Partial change in Ownership

#### **DESIGNATIONS**

If the change in ownership is to be recorded for all the designated Contracting Parties, please select all. Otherwise, please select the designated Contracting Parties for which the change in ownership is to be recorded.

The recording of a partial change in ownership may be requested for only some of the designated Contracting Parties or only some of the goods and services, or a combination therefrom. Please select below the designated Contracting Parties and the goods and services for which the change in ownership is to be recorded. Please note that where the request concerns Brazil, as designated Contracting Party, the new holder (transferee) declares that the transferee, or a company controlled by the new holder (transferee), effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which the international registration has effect in Brazil.



# 3. 转让范围

#### **GOODS AND SERVICES**

If the change in ownership is to be recorded for all goods and services, please, select all. Otherwise, please select the class number(s) for which the change in ownership is to be recorded. If you wish to transfer only some of the goods or services in a class, please click "Select and Edit" in the class concerned and indicate the goods or services to be transferred. Please, use semicolons; to separate items in the list.

Class 9 Class selected to be transferred for all goods or services		Select and Edit	unselect
Class 16 Class selected to be transferred for all goods or services	选择转让涉及的商品和服务	Select and Edit	unselect
Class <b>35</b>		Select and Edit	select
Class 38		Select and Edit	select
Class 41		Select and Edit	select
Class <b>42</b>		Select and Edit	select
Class <b>45</b>		Select and Edit	select

select all

unselect all

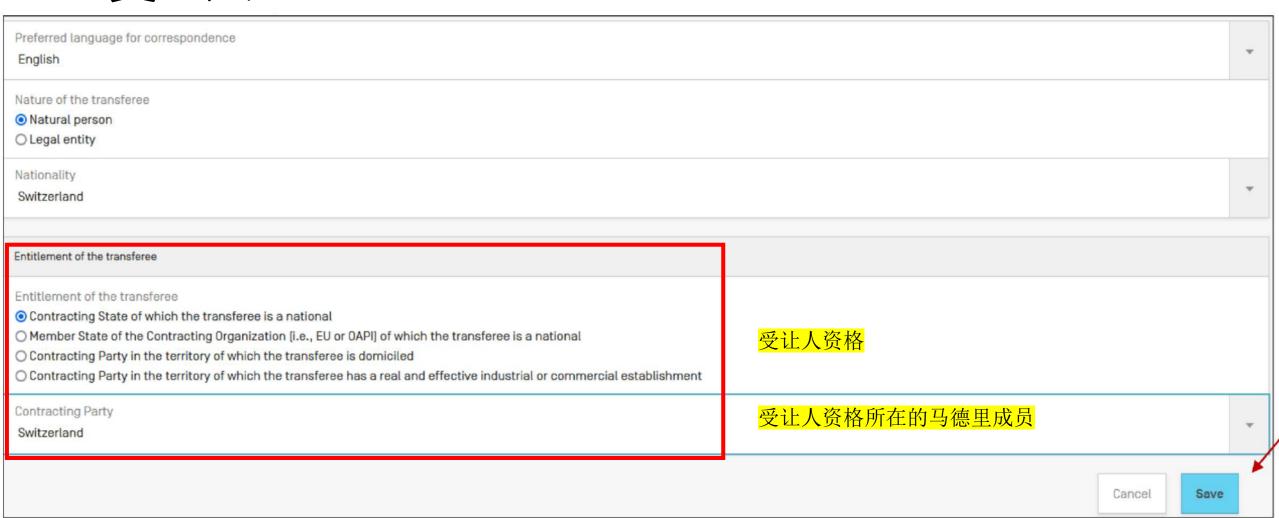
#### 4. 受让人

#### **NEW HOLDER (TRANSFEREE)**

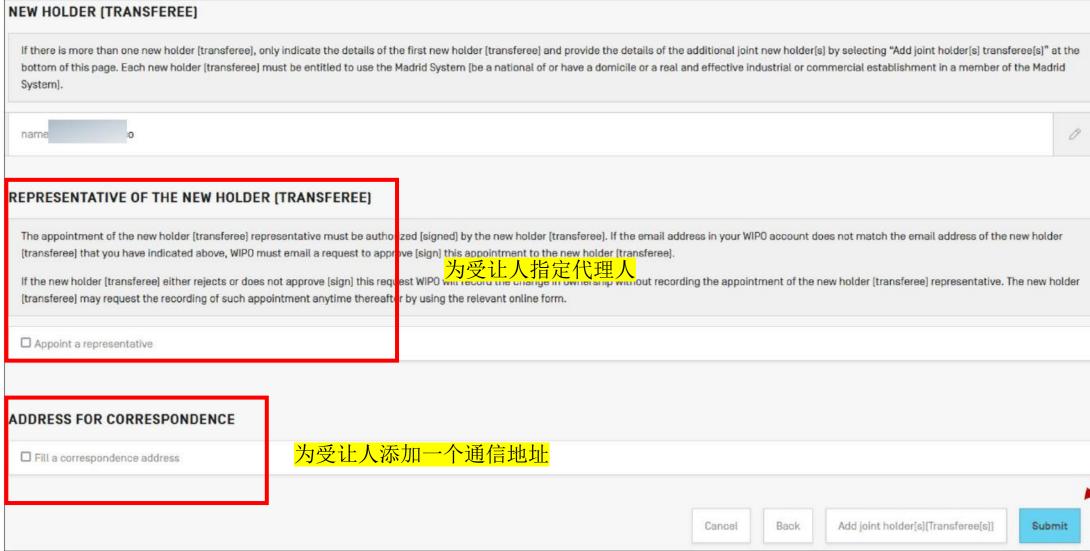
If there is more than one new holder [transferee], only indicate the details of the first new holder [transferee] and provide the details of the additional joint new holder[s] by selecting "Add joint holder[s] transferee[s]" at the bottom of this page. Each new holder [transferee] must be entitled to use the Madrid System [be a national of or have a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment in a member of the Madrid System].

System]. Name 受让人名称 Francesca Fusco Email address 电子邮箱地址(必填) co@wipo.int 联系电话 Phone number Country Switzerland 国家 Address 地址 chemin des Colombettes

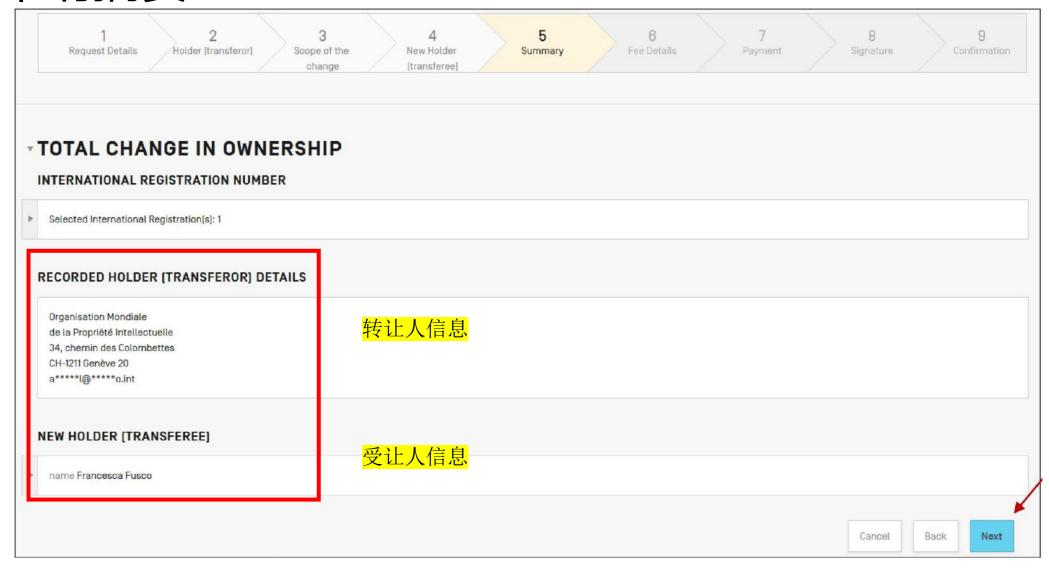
## 4. 受让人



#### 4. 受让人



## 5. 申请摘要



#### 6. 签名

#### Pending approval(s)

#### 签名授权请求

Approval of Current Holder is required:

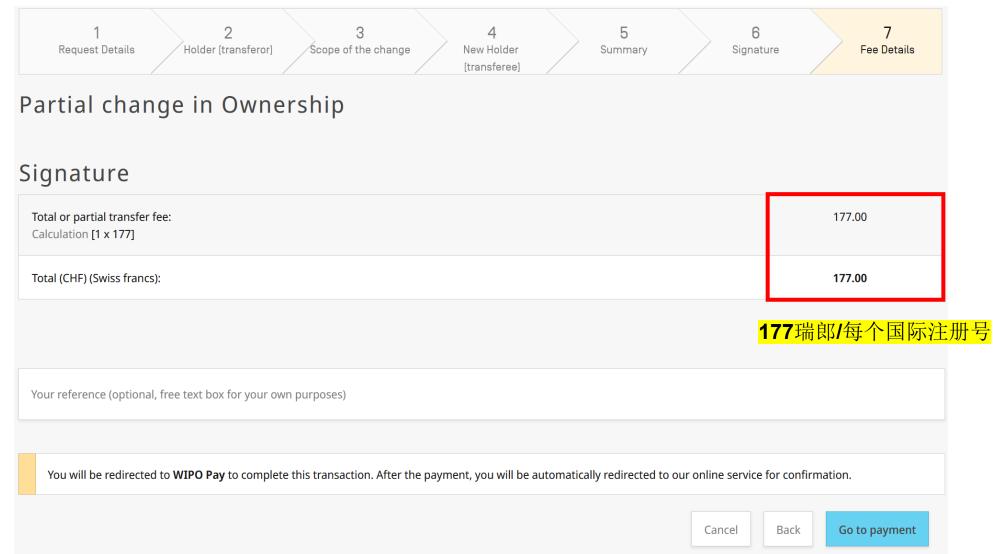
A request to approve the change in ownership will be sent to madrid.records@wipo.int. This request will not be processed by WIPO until we have received the final approval from the current Holder. If you don't / do not receive a signature update in the coming days, please contact the current holder directly to remind them to action the approval request.

Approval of a new Holder is required:

A request to approve the appointment of a representative will be sent to dajlkj@gmail.com. This request will not be processed by WIPO until we have received the final approval from the new Holder. If you don't / do not receive a signature update in the coming days, please contact the new holder directly to remind them to action the approval request.

Next

## 7. 费用详情



## 在线支付

#### Invoice

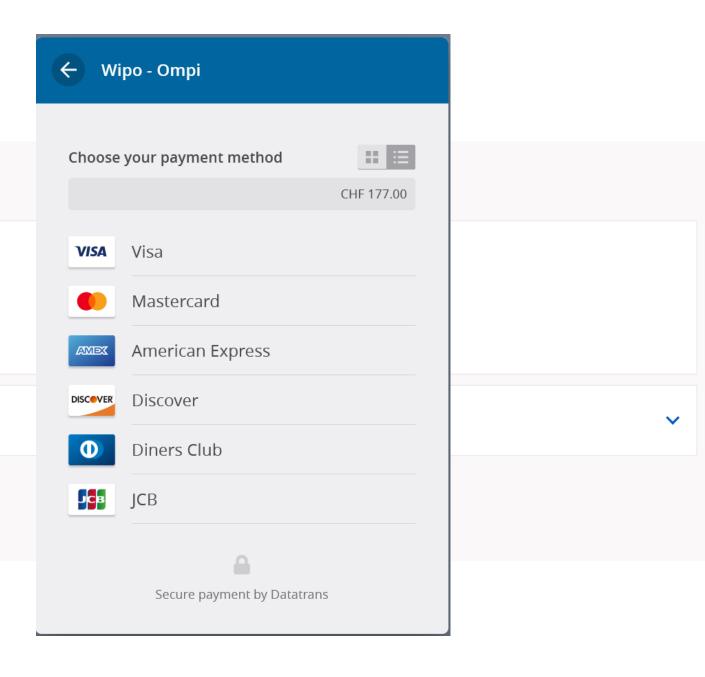
Payment number EPAY-TODI-OIF2
Reference 1855104101
Amount 177.00 CHF
Payment subject Fee for Madrid System Service
Item description Change in Ownership 1358297

Choose payment method \*
Credit/Debit card

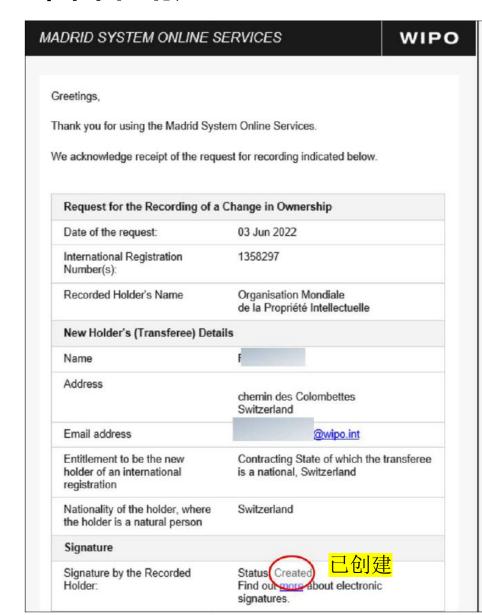
选择在线支付方式

Pay

Go back



## 电子邮件回执



Payment Information		
Payment date	03 Jun 2022	
Payment Method:	Current Account	
Transaction number:	TMFRMTR-200002026	
Amount to be Debited (in Swiss francs)	177	

The amount of 177 (Swiss francs) will be charged to your WIPO account. Please indicate the transaction number for any claim relating to this payment.

We will process the request for recording indicated above if no further signature by the recorded holder or by the recorded holder's representative is required.

Should the signature of the recorded holder or of the recorded holder's representative be required, we will process this request for recording as soon as we received such signature. In such case, we will keep you informed of the signature status of this request and provide you with the WIPO reference number.

Please contact us if you have any questions.

Best regards,

The Madrid Registry

World Intellectual Property Organization

34, chemin des Colombettes | CH-1211 Geneva 20 | Switzerland | www.wipo.int



#### 互动问题五:

■ WIPO在线转让申请需要得到哪一方的签名授权?

- \* 转让人或其代理人
- \* 受让人或其代理人
- ❖ 视情况而定

#### 签名授权请求

- ? 在线请求是否由转让人或转让人的代理提交
  - ❖ 提交人的 WIPO 帐户电子邮件地址与 WIPO 记录的电子邮件地址相匹配 无需转让人签名
  - ❖ 提交人的 WIPO 帐户电子邮件地址与 WIPO 记录的电子邮件地址不一致 转让人签名

- ? 是否指定了代理人
- ❖ 未指定受让人代理人
  无需受让人签名
- ❖ 为受让人指定代理
  受让人签名

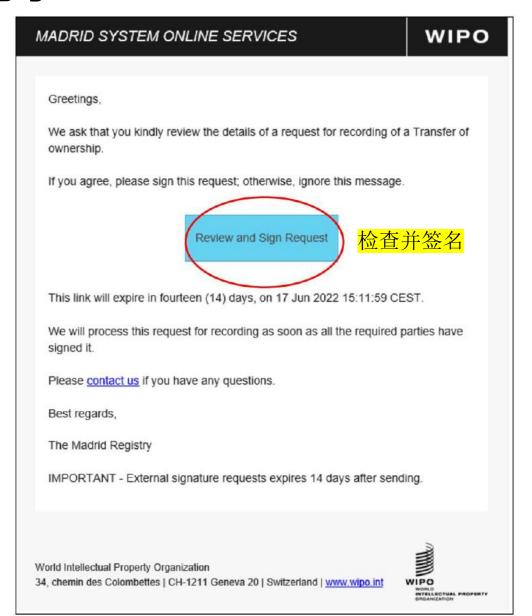
## 签名授权请求

如果在线请求提交人的 WIPO 帐户电子邮件地址与 WIPO 记录的电子邮件地址不一致, 并为受让人指定代理的情况下,需要谁的签名授权?

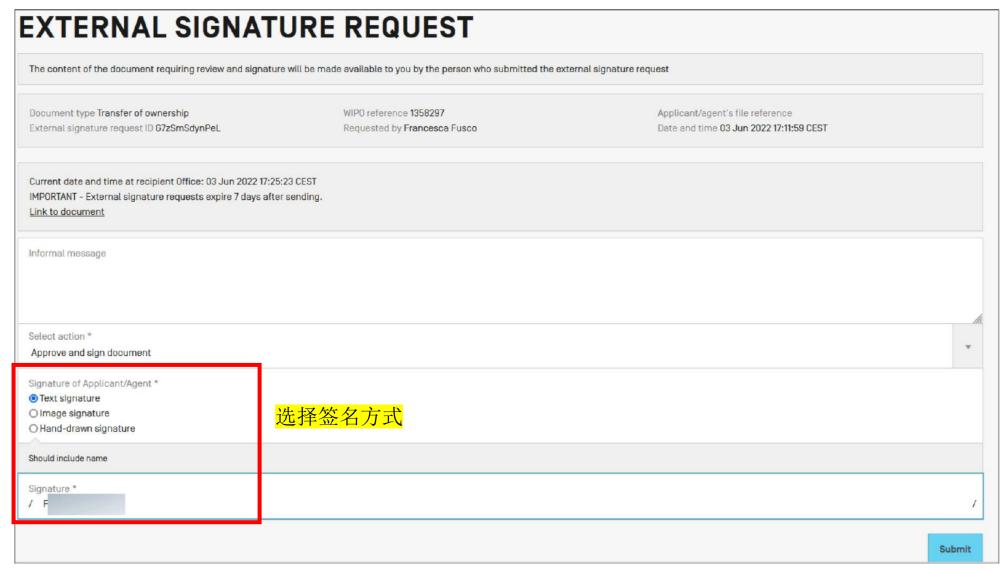
转让人及受让人。WIPO将向转让人或其代理,发送签名请求电子邮件,以批准转让;同时,将向受让人发送签名请求电子邮件,以批准代理任命。

**请注意!** 如果 WIPO 在 **14 天**内未收到转让人或转让人代理的授权,WIPO 将取消该转让申请,并退回已缴纳费用;如果 WIPO 在 **14 天**内未收到受让人的授权,WIPO 将登记该转让申请,但不记录受让人代理的任命。受让人(新的注册人)随后可以使用相关表格(在线"管理代理人"或表格MM12)指定代理人。

## 电子邮件: 签名授权请求



# 电子邮件: 外部签名请求



## 电子邮件: 外部签名请求

#### **EXTERNAL SIGNATURE REQUEST**

The person who submitted the external signature request will be notified that the following document has been signed. 签名确认回

Document type Transfer of ownership

External signature request ID G7zSmSdynPeL

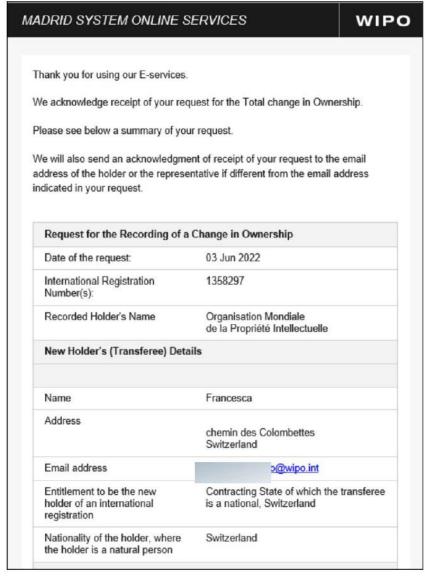
International Application Number 1358297
Requested by F

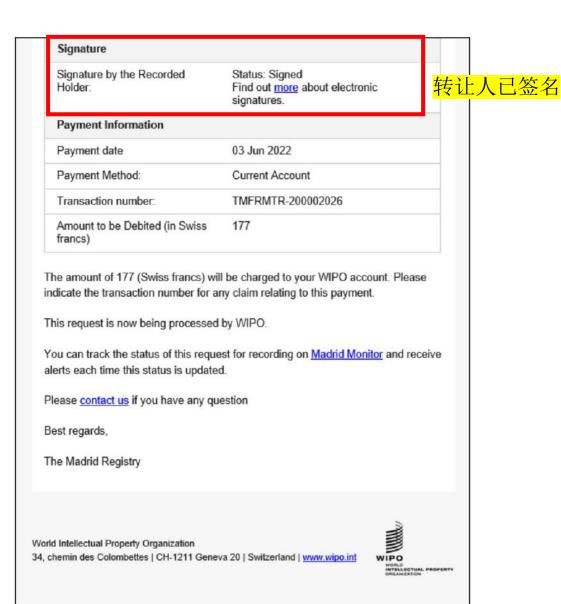
Applicant/agent's file reference
Date and time 03 Jun 2022 17:11:59 CEST

# 电子邮件: 签名状态

DRID SYSTEM ONLINE SEF	RVICES	WIPO		
raatings				
reetings, lease find an update on the signature elow.	status of the request for recordi	ng indicated		
Details of the Request for Recording				
Request for the Recording of a Ch	ange in Ownership			
Date of the request:	03 Jun 2022			
International Registration Number(s):	1358297			
Recorded Holder's Name	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle			
Payment Information				
Payment date	03 Jun 2022			
Payment Method:				
Transaction number:				
Amount to be Debited (in Swiss francs)	177			
Signature				
Signature by the Recorded Holder:	Status: Signed 转让 Find out more about electro signatures.	人已签名 nic		

## 电子邮件: 转让申请摘要





# 马德里监视器realtime search(实时查询)状态

simple search advanced search

realtime search image search

#### Search for

the most up-to-date status of trademark documents and transactions processed by WIPO, including information not yet published.

nternational Registration Number	175 7		
VIPO reference			
Office reference			
Applicant reference			
Basic application			
Basic registration			
Mark name			
	Search	Reset	

WIPO refere	Туре	International	Offic	Inscriptior	Notificatio	Gazette	Status
1848 01	Grant of protection	<u>175</u> 7	UA	03.06.2024	05.06.2024	2024/23	Recorded
1845 501	Change of ownership	<u>175</u> 7					Under Examination (21.06.2024)
1842 201	Grant of protection	<u>175</u> 7	KZ	14.05.2024	15.05.2024	2024/20	Recorded
1742 001	Application	175 7	CY	27.09.2023	12.10.2023	2023/39	Registered

## 在线简介及视频教程

#### 马德里体系:管理商标国际注册——变更所有权

监视注册

概述

扩大保护范围

删减商品和服务

放弃保护

管理代理人

变更注册人信息

变更所有权

续展注册

请求更正

申请继续外理

登记商标使用许可

注销注册

索要经证明文件

了解"代替"

产权组织规费和缴费

请使用eMadrid下的"Change ownership(变更所有权)"申请全部(所有被指定成员的全部 商品和服务)或部分(部分被指定成员的部分商品和服务)所有权变更。还可以指定一个新 的代理人,并同时添加一个通信地址。

提示! 将多项国际注册转让给同一个新注册人的,可以请求全部所有权变更。对于部分所有权变更,则 必须为每项国际注册提交一份请求。

重要提示! 新的所有人(全部或部分)必须是某一马德里体系成员的国民,或在该成员中有业务或住所



# 问答环节

文学 李奕鹭

WIPO中国办事处 马德里运营司审查三组



© WIPO, 2024



CC Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

The CC license does not apply to non-WIPO content in this presentation.

Photo credits:

#### 感谢您的参与!

联系我们: Contact Madrid