

# Обзор Мадридской системы

## Типичные ошибки пользователей

### Мадридской системы

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

Екатерина Савкина – Эксперт-стажер отдела по оперативному обслуживанию Мадридской системы / Мадридский реестр / Сектор брендов и промышленных образцов ВОИС.

**Место: Женева**  
**Дата: 11 июля 2023 г.**

# Краткое содержание

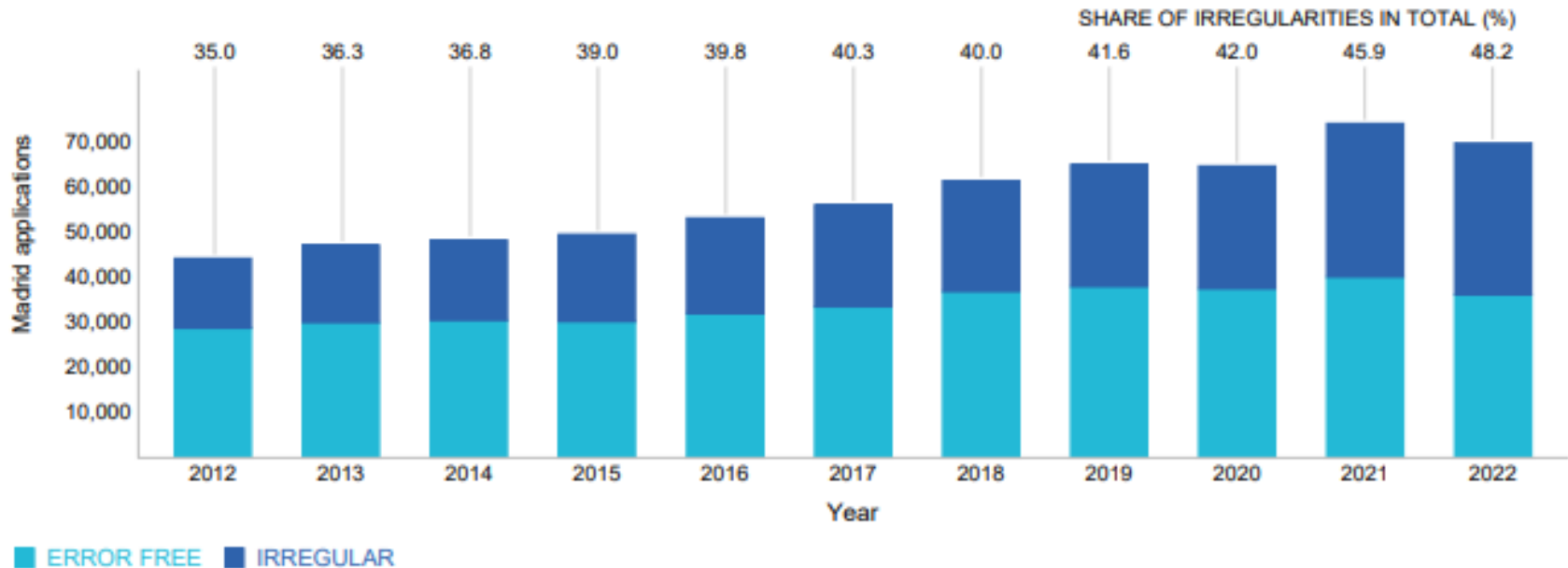
- Типичные ошибки в международных заявках
- Типичные ошибки в процессе управления международными регистрациями
- Сессия вопросов и ответов

# ЧАСТЬ 1

- Типичные ошибки в международных заявках
  - Адреса электронной почты
  - Проблемы с изображением знака или его отсутствие
  - Отсутствие транслитерации
  - Описание знака и цветов на нерабочем языке
  - Отсутствие формы ММ18, её неполное предоставление или неполнота данных в форме
  - Орфографические и пунктуационные ошибки
  - Ошибки в классификации товаров и услуг
  - Исправление несоответствий, ответ не из ведомства происхождения

# Количество заявок, несоответствующих требованиям

## C5. Trend in irregularities in international applications, 2012-2022



# Несоблюдение Правила 11 Инструкции

## ■ Адреса электронной почты

Адреса электронной почты заявителя и представителя должны быть разными и предоставлены без ошибок в написании.

**Несоблюдение данного правила ведёт к направлению письма о несоответствии и увеличивает сроки рассмотрения заявки.**

# Проблемы с изображением товарного знака или его отсутствие

1



2



- Низкое разрешение
- Отсутствие цвета при его заявлении
- Частичное изображение знака

# Отсутствие транслитерации

Item 9(a): Transliteration of  
the Mark

СТАРЫЙ МАЯК

Transliterate

:

STARYY MAYAK



# Описание знака и цвета на нерабочем языке

Keywords	:	SERA VERDE VERDE SERA
Colors	:	Yeşil
Parts	:	Açık yeşil ve koyu yeşil



# Отсутствие формы ММ18, её неполное предоставление или неполнота данных в форме

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date of execution (dd/mm/yyyy)

\_\_\_\_\_  
Signatory's Name (Printed)

\_\_\_\_\_  
Signatory's Title

## INSTRUCTION

This declaration must be signed by:

- (1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or
- (2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the applicant/holder; or
- (3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder.

## INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

- (a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate:  
Basic application number: \_\_\_\_\_ Date of the basic application: \_\_\_\_\_ (dd/mm/yyyy), or
- (b) Where the present declaration refers to an international application based on a basic registration, indicate:  
Basic registration number: \_\_\_\_\_ Date of the basic registration: \_\_\_\_\_ (dd/mm/yyyy), or
- (c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate:  
International registration number: \_\_\_\_\_
- International Bureau's reference (where applicable): \_\_\_\_\_
- Name of applicant/holder: \_\_\_\_\_

/Cahit Suluk/

Signature

**20.06.2023**

Date of execution (dd.MM.yyyy)

**Cahit**

Signatory's Name (Printed)

**Representative**

Signatory's Title

## INSTRUCTION

This declaration must be signed by:

- (1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or
- (2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the applicant/holder; or
- (3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder.

## INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

- (a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate:  
Basic application number: **2020-156732** Date of the basic application: **11.12.2020** (dd/mm/yyyy), or
- (b) Where the present declaration refers to an international application based on a basic registration, indicate:  
Basic registration number: **2020 156732** Date of the basic registration: **07.09.2021** (dd/mm/yyyy), or
- (c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate:  
International registration number: \_\_\_\_\_
- International Bureau's reference (where applicable): \_\_\_\_\_
- Name of applicant/holder: **ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

# Орфографические и пунктуационные ошибки в перечне товаров и услуг (Правило 13)

wafers chewing gums ice-cream, edible ices salt cereal-based snack food, popcorn

→ <https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en>

30
Add...

Search related terms 
Edit term 
Remove term 
Back

wafers, chewing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn

**30** Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water].

wafers, chewing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn

→ Невозможно проверить приемлемость



→ **В пределах одного термина используются запятые** (bread, pastries and confectionery)  
**Отдельные термины разделяются точкой с запятой** (treacle; yeast)

## Правильное разделение терминов, возможность проверить приемлемость

30

Check WIPO acceptance Back 

wafers; chewing gums; ice-cream; edible ices; salt; cereal-based snack food; popcorn.

Edit class Clear class Check acceptance by designated Contracting Party (dCP) 

30

Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water].

wafers

chewing gums

ice-cream

300136 edible ices

salt

300195 cereal-based snack food

300044 popcorn

# Орфографические ошибки

web-site

web site/website


non downloadable  
nondownloadable

non-downloadable

non alcoholic

non-alcoholic

# Неправильные формулировки

- providing website featuring .....
  - providing database .....
  - non-fungible tokens
  - hosting website featuring .....
  - providing information via database .....
  - downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]
- 

# ■ Правило 12: Несоблюдения правил в отношении классификации товаров и услуг

- Международное Бюро считает, что товары и/или услуги неверно распределены по классам Ниццкой Классификации
- Международное Бюро имеет «решающее слово» в классификации товаров и услуг

## Возможные причины неправильной классификации (Правило 12)

- Товары и услуги были неправильно классифицированы в национальном ведомстве
- Международная заявка подана на основании национальной заявки, по которой не была проведена экспертиза
- Интерпретация или подход к классификации МБ отличается от практики в ведомстве происхождения
- Товары и услуги классифицированы в соответствии с устаревшим изданием Ниццкой Классификации

# Товары и услуги, изменившие класс в последнем издании Ниццкой Классификации (12-2023)

- МБ ссылается на издание и версию Ниццкой Классификации, действующие на дату международной регистрации



# Примеры товаров и услуг, изменивших класс в последнем издании Ниццкой Классификации (12-2023)

- 26 → 7 “Иглы для швейных машин; иглы для чесальных машин для шерсти”
- 17 → 9 “Перчатки изоляционные”
- 25 → 9 “Гидрокостюмы мокрого типа; гидрокостюмы сухого типа”
- 20 → 10 “Койки больничные”
- 11 → 7 “Машины для загрузки печей”
- 16 → 21 “Пакеты для приготовления пищи”
- 21 → 6 “Диспенсеры для туалетной бумаги металлические; ящики для выдачи бумажных салфеток металлические”
- 21 → 20 “Диспенсеры для туалетной бумаги неметаллические; ящики для выдачи бумажных салфеток, неметаллические.”

# Ошибки в классификации товаров: наборы

## Наборы, приемлемые формулировки

### ■ По назначению

«косметические наборы» (класс 3)

«аптечки первой помощи» (класс 5)

### ■ По содержанию

«комплекты тканей для изготовления стеганых одеял» (класс 24)

«наборы для ухода за зубами, включающие зубные щетки и зубную нить» (класс 21)

# Ответ не из ведомства происхождения (перечень товаров и услуг)

Ответ на письма о несоответствии по Правилам 12 и 13 (классификация и описание товаров и услуг) обязательно предоставлять через ведомство подачи заявки, остальные несоответствия по заявке, упомянутые в данной презентации, может исправить заявитель или его представитель путём непосредственного ответа ВОИС через официальные средства связи.

**Срок на исправление несоответствий – 3 месяца!**

# ЧАСТЬ 2

- Типичные ошибки в процессе управления международными регистрациями
  - Последующее указание
  - Ограничение перечня товаров и услуг
  - Продление срока действия
  - Оплата пошлины



- Можно ли расширить международную регистрацию на те страны, которые недавно присоединились, и не были членами Мадридской системы на дату международной регистрации Вашего знака?

ДА

НЕТ

# Члены Мадридской системы



# Последующее указание

■ **Заявление в соответствии со Статьей 14(5) Мадридского Протокола.** Последующее указание страны невозможно в международных регистрациях, дата которых предшествует дате присоединения Договаривающейся страны

- Бразилия (2 октября 2019 г.)
- Эстония (18 ноября 1998 г.)
- Индия (8 июля 2013 г.)
- Филиппины (25 июля 2012 г.)

# Последующее указание

## Дата присоединения:

- Индонезия (2 января 2018 г.)
- Камбоджа (5 июня 2015 г.)
- Вьетнам ( 8 марта 1949 г.)
- Индия (8 июля 2013 г.) - **Ст.14(5)**
- Филиппины (25 июля 2012 г.) -**Ст.14(5)**

936862- WXD

Trademark	Holder	Registration Date
	Wanxinda (Guangzhou) Technology Product Co., Ltd.	24.04.2007

28 июня 2023 МБ получает запрос о последующем указании Индонезии, ~~Индии~~, Камбоджи, ~~Филиппин~~ и Вьетнама.

Последующее указание возможно только для **Индонезии, Камбоджи и Вьетнама.**



# Последующее указание

## ■ США

- обязательна подача Декларации о намерении использовать знак в США (форма MM18)
- отсутствие формы, приложенной к последующему указанию, ведет к изменению даты указания или удалению США из указания.

## ■ ЕС

- обязательно указание второго языка для переписки с Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO)
- отсутствие указания второго языка приведет к получению предварительного отказа из EUIPO



■ Как определить срок действия МР в Договаривающейся стране, на которую МР была расширена в следствие последующего указания?

■ 10 лет от даты последующего указания

Правило 31(2)

■ Срок действия истекает на дату истечения срока МР

# Последующее указание и срок действия международной регистрации

## 1144175- STARWARD

Trademark	Holder	Registration Date	Expiration Date
STARWARD	New World Whisky Distillery Pty Limited	16.11.2012	16.11.2032

Renewal : 2022/51 Gaz, 05.01.2023

450 Publication number and date

2022/51 Gaz, 05.01.2023

270 Language of the application

English

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

CA - EM - JP - KR - NO - SG - US

527 Indications regarding use requirements

SG - US

Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a renewal (Rule 31(4)(b))

270 Language of the application

English

CN

Subsequent designation : 2023/2 Gaz, 26.01.2023, CN

450 Publication number and date

2023/2 Gaz, 26.01.2023

270 Language of the application

English

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

CN

581 Date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties (from which the time limit to notify the refusal starts)

26.01.2023

891 Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations)

11.11.2022

# Последующее указание и срок действия международной регистрации

## ■ E-Madrid форма с опцией отложенной даты

I request that this subsequent designation takes effect at the start of the new period of protection (i.e., after the upcoming renewal date)

The current period of protection ends on 07 Sep 2023. If you do not choose this option, your subsequent designation will be effective as from today, and you will have to pay renewal fees for the Contracting Party(ies) mentioned in this request when you renew this international registration.

I request that this subsequent designation takes effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation

- Appointment of representative
- Cancellation
- Renunciation
- Change of holder

## ■ Форма MM4 с опцией отложенной даты

### 6. DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION\*

Check **only one box**.

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



- Каким образом можно удалить класс/классы товаров и услуг в МР для всех указанных стран, и при этом сохранить этот класс/классы в базовом перечне для последующих указаний?
  - Запросить ограничение для всех указанных стран (форма ММ6)
  - Запросить частичное аннулирование МР (форма ММ8)

**Declaration that a limitation has no effect  
(Rule 27(5) of the Regulations under the Protocol relating to the Madrid Agreement)**

Alicante, 30/06/2022

*International registration No:*

**1618648**

*Trade mark:*

**CHEF iQ**

*Holder:*

**RJ Brands LLC  
200 Performance Drive  
Mahwah NJ 07495  
United States**

The Office hereby declares that the limitation notified on **23/06/2022** has no effect in the territory of the European Union.

Indeed, the proposed limitation is considered an extension of the list of goods and services in breach of Articles 49 and 182 EUTMR in relation to the following goods and services:

**Class 11: Cooking devices; programmable electronic cooking devices, cooking appliances.**

According to the practice of the Office, if part of a restriction is unacceptable, it will not have effect in its entirety.

This declaration is not subject to review or appeal.



# Ограничение перечня товаров и/или услуг

■ Ограничение перечня товаров и услуг не может расширять объем правовой охраны.

■ Ведомство Договаривающейся стороны имеет право направить в МБ заявление о том, что ограничение не имеет силы (Правило Инструкции 27(5))

# Ограничение перечня товаров и/или услуг

## ■ Только одно ограничение в рамках одного запроса (форма MM6)

### 3. CONTRACTING PARTIES

Check **only** one box.

- (a)  **the limitation** of the list of goods and services indicated in item 4(a) and/or 4(b) is to be recorded for **all** the Contracting Parties designated in the international registration(s) indicated in item 1; **or**
- (b)  **the limitation** of the list of goods and services indicated in item 4(a) and/or 4(b) is to be recorded for the designated Contracting Parties **indicated below**:

Australia  
Canada  
China  
European Union  
Japan  
Korea  
Mexico  
New Zealand  
Russia  
Singapore  
Thailand

- (a) **If the limitation** concerns changes in a given class, provide below the relevant class number and the complete **new limited list of goods and services of this class** (i.e., not the goods or services that you wish to delete from the currently recorded list)<sup>3</sup>:

**Same limitation for all designated Contracting Parties indicated in item 3 but please take account of the already limited list of goods and services for Canada and South Korea**

#### Class 9:

Computer game programs; computer game software; video game software; video game programs; video game discs and cartridges; computer game software for use on mobile and cellular phones; mobile phone straps; cases for cell phones; downloadable graphics, images and moving images for computers, video game machines and mobile phones; downloadable computer game software; downloadable music files; sound recording discs; pre-recorded audio and video compact discs; compact discs featuring music, video game sounds and dialogues; recorded video discs and video tapes; pre-recorded music videos; electronic publications, downloadable; phonograph records; **none of the aforementioned in relation to casual games**

**For Canada:** Computer game programs; video games; downloadable computer games; video games; downloadable video game software; pre-recorded optical discs containing video games; video game cartridges; computer games for use on mobile and cellular phones; computer games and video games for mobile phones; downloadable graphics, images and moving images via a global computer network and wireless devices, for computers, video game machines and mobile phones featuring scenes and characters based on computer and video games; downloadable music via a global computer network and wireless devices; Straps for mobile phones; cases for mobile phones; **none of the aforementioned in relation to casual games**

**For South Korea:** Computer game programs; computer game software; video game software; video game programs; disc featuring video game software; video game cartridges; computer game software for use on mobile and cellular phones; mobile phone straps; cases for cell phones;



▶	Limitation : 2022/43 Gaz, 10.11.2022, CA
▶	Limitation : 2022/43 Gaz, 10.11.2022, KR
▶	Limitation : 2022/43 Gaz, 10.11.2022, AU, CN, EM, JP, MX, NZ, RU, SG, TH

## Ограничение перечня товаров и услуг перед продлением

■ Когда пошлина за продление включает добавочную пошлину (100 шв. франков за каждый класс свыше 3-х), уменьшение количества классов посредством ограничения перечня с помощью формы ММ6 не повлияет на размер добавочной пошлины (статья 8.7(а) Протокола).

■ Частичное аннулирование (форма ММ8) – как опция для удаления товаров и услуг из МР

Type of transaction:	Renewal
Office of the Contracting Party of the Holder:	SG - Singapore
Number of classes in the Mark:	6
Date:	2023.07.07
Collective:	No
Grace Period:	No
Contracting Parties:	Australia, Brazil, Colombia, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Poland, Republic of Korea, Thailand, Türkiye, Ukraine, United Arab Emirates, Viet Nam
Total amount:	CHF 21,994.00

### Fee details

Renewal basic fee:	653.00
Complementary fee(Germany, Poland)	200.00
Renewal supplementary fee:	300.00
Australia (4 classes)	1,052.00
Brazil (4 classes)	772.00
Colombia (4 classes)	327.00
India (4 classes)	496.00
Indonesia (3 classes)	468.00
Japan (4 classes)	1,200.00
Malaysia (4 classes)	944.00
Mexico (4 classes)	508.00
New Zealand (4 classes)	504.00
Philippines (4 classes)	624.00
Republic of Korea (4 classes)	1,024.00
Thailand (4 classes)	2,088.00
Türkiye (3 classes)	121.00
Ukraine (4 classes)	429.00
United Arab Emirates (6 classes)	9,780.00
Viet Nam (4 classes)	504.00
Total amount:	CHF 21,994.00



# Ограничение перечня товаров и услуг перед продлением

- Уменьшение количества классов посредством ограничения перечня с помощью формы ММ6 повлияет на размер индивидуальной пошлины (статья 8.7(а) Протокола).
- Запрос на ограничение необходимо подавать **заранее**, до даты истечения срока действия МР.
- Дата вступления в силу ограничения перечня изменится, если запрос не соответствует всем формальным требованиям, например,
  - при отсутствии оплаты пошлины,
  - при отсутствии подписи и т.д.

# Продление международной регистрации

- Международная регистрация продлевается в ее существующем виде по истечении текущего срока охраны.
- Никакие изменения не могут быть осуществлены как часть процедуры продления действия. Например, **невозможно продлить МР в отношении только части товаров и услуг или классов.**
- Единственное исключение – это продление МР в отношении только некоторых из указанных в ней Договаривающихся сторон.

# Продление международной регистрации

- Если международная регистрация не продлена до истечения срока действия, и находится в рамках льготного периода (6 месяцев), до оплаты пошлины за продление невозможно внести никакую запись в международный реестр в отношении этой МР (включая ограничение, частичное аннулирование, изменение представителя или владельца и т.д.)

# Оплата пошлины

- При совершении платежа в пользу ВОИС посредством банковского или почтового перевода **требуется** представить следующие сведения:
  - Имя и адрес плательщика;
  - Код действия ВОИС (последующего указания, продления, ограничения и т.д.);
  - Номер регистрации/заявки (национальной на этапе заявки, международной для других целей);
  - Название товарного знака (при наличии) или словесные элементы знака;
  - Имя владельца товарного знака (если плательщиком выступает другое лицо).
- Transferwise, Revolut, Western Union, MoneyGram – необходимо направить в МБ детали платежа через [онлайн контакт форму](#)

# Следите за новостями Мадридской системы



## ■ Веб-сайт

Ждем Вас на [madrid\\_examination\\_guidelines\\_2019\\_EN](#)



## ■ Новости

Подпишитесь на [сообщения о Мадридской системе](#)



## ■ Вебинары

Смотрите [вебинары](#) в записи и следите за новыми темами



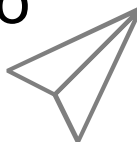
## ■ Подкаст и YouTube

Ознакомьтесь с плейлистами ВОИС по Мадридской системе на [YouTube](#) и послушайте наши [исторические подкасты](#)



## ■ Обучающие видео

Смотрите наши [обучающие видео](#) по Мадридской системе



## ■ Вопросы

[Свяжитесь с нами](#) онлайн или по телефону



# Сессия вопросов и ответов