



# Međunarodno registrovanje žigova: podnošenje prijave, ispitivanje, registracija i obnavljanje

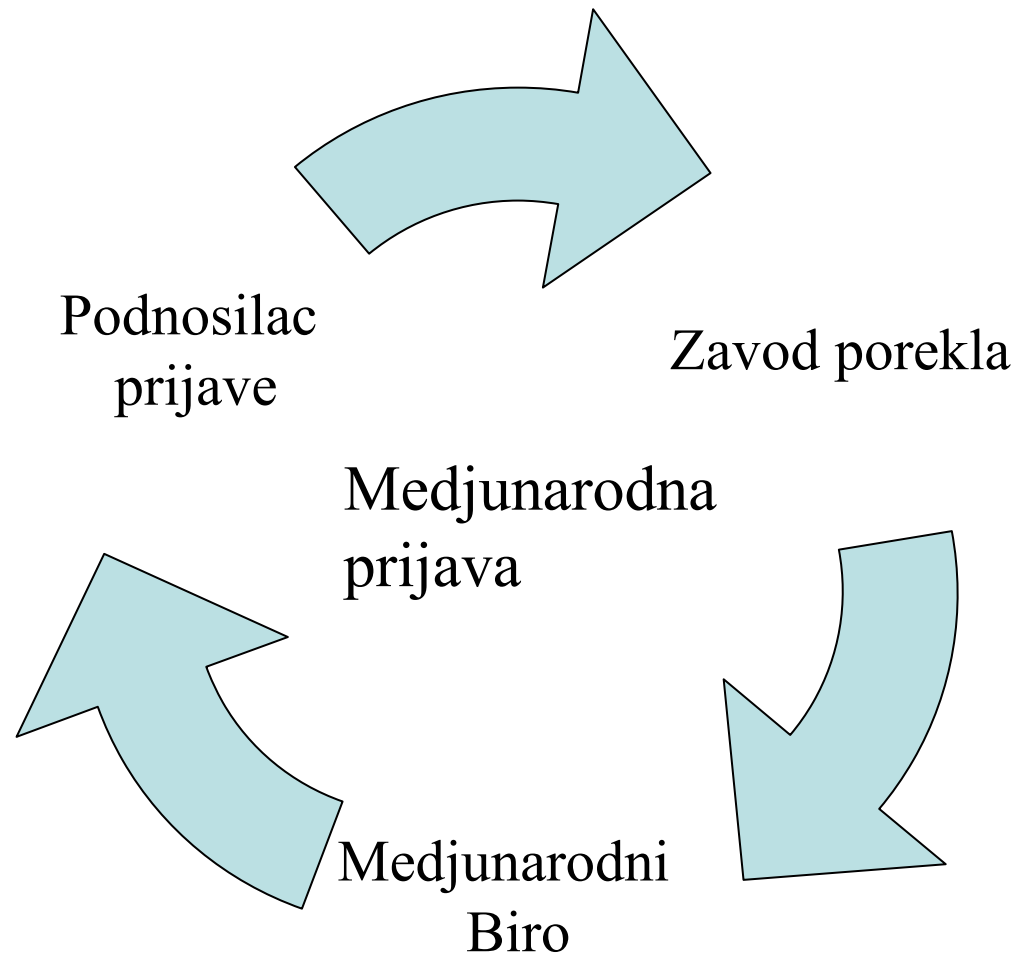
Dušan Ličina  
Brands and Designs Sector  
International Registries of Madrid & Lisbon

Podgorica  
Jun  
2011

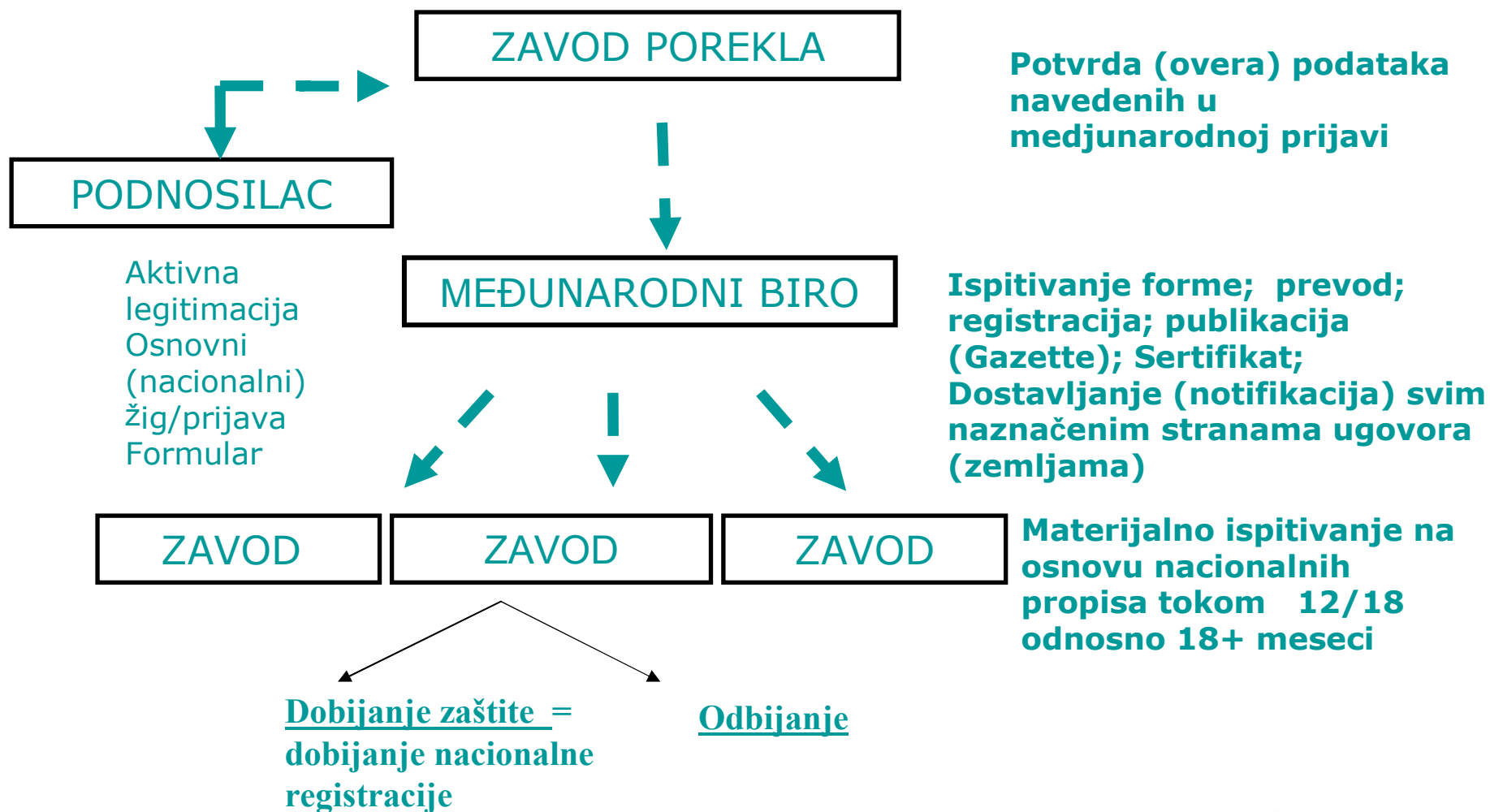
# Međunarodno registrovanje žigova: podnošenje prijave, ispitivanje, registracija i obnavljanje

- Podnošenje zahteva za međunarodnu registraciju
- Sadržina zahteva za međunarodnu registraciju
- Nepravilnosti
- Uloga Zavoda porekla
- Uloga Medjunarodnog Biroa
- Dejstvo međunarodne registracije
- Rok važenja zaštite i Obnavljanje
- Princip zavisnosti

# Postupak medjunarodnog registrovanja – 3 glavna učesnika



# Podnošenje prijave za međunarodnu registraciju



# Sadržina zahteva za medjunarodnu registraciju

- Podaci o Zavodu porekla (odeljak 1)
- Podaci o podnosiocu zahteva (odeljak 2)
- Aktivna legitimacija (odeljak 3)
- Naimenovanje zastupnika (odeljak 4)
- Podaci o registrovanom nacionalnom žigu/prijavi (odeljak 5)
- Pravo prvenstva (odeljak 6)
- Izgled znaka (odeljak 7)
- Podatak o boji i kombinaciji boja (odeljak 8)
- Razne napomene (odeljak 9)
- Proizvodi i usluge (odeljak 10)
- Naznačene strane ugovornice (zemlje) (odeljak 11)
- Potpis podnosioca ili njegovog zastupnika (odeljak 12)
- Overa i potpis zahteva od strane Zavoda porekla (odeljak 13)
- Obračun takse

# Sadržina zahteva za medjunarodnu registraciju - 4 bitna elementa

- Podnosilac Zahteva
- Izgled znaka
- Naznačene zemlje
- Spisak roba i usluga

Pravilo 15

# Podaci o podnosiocu zahteva za međunarodnu registraciju (odeljak 2 MM2)

- Poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje žiga odnosno ime i adresa fizičkog lica;
- U slučaju postojanja 2 ili više podnosilaca svi podnosiocu moraju istovremeno da budu upisani i kao nosioci nacionalne prijave odnosno registracije.
- Podnosioci zahteva moraju da imaju « vezu » sa Zavodom neke od strana ugovornica (prebivalište, državljanstvo, stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće)

# Podnosilac zahteva za međunarodnu registraciju u Crnoj Gori

- Podnosilac međunarodne prijave može biti domaće fizičko ili pravno lice (čl. 1. st. 3 Aranžmana i čl. 2. st. 1(i) Protokola
- Zavod Republike Crne Gore je Zavod porekla u odnosu na domaća fizička i pravna lica.
- Strano pravno lice može podneti zahtev za međunarodnu registraciju ukoliko u Crnoj Gori ima stvarno i obziljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće dok strano fizičko lice treba da ime prebivalište u Crnoj Gori.



# Izgled znaka (Pravilo 9(4)(a)(v) - (odjeljak 7 formulara MM2)

- Izgled znaka mora da bude istovetan izgledu znaka u nacionalnoj prijavi/registraciji
- Prikaz mora biti 2-dimenzionalni grafički izvodljiv
- Znak u boji i boja kao distinktivni element žiga
- Verbalni žig (standardna slova)

**7**

**THE MARK**

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below.



(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 8, place a color reproduction of the mark in the square below.



- (c)  The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters.
- (d)  The mark consists of a color or a combination of colors as such.

Where the Office of origin has addressed this form by facsimile, the present space must be completed before addressing the original of this page to the International Bureau.

Number of basic registration or Office reference as shown on the first page of this form: .....

Signature by the Office of origin: .....

# Naznačenje zemalja u kojima se traži zaštita

- Mogu se naznačiti samo one zemlje koje su potpisnice istog ugovora kao i zemlja Zavoda porekla – A/P

Page 5

**11** DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

(Information concerning national or regional procedures for each Contracting Party designated may be found at the following website: [http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html). Additional information may be found in the information notices available at: <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/>)

Check the corresponding boxes:

<input checked="" type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda	<input type="checkbox"/> DK Denmark	<input type="checkbox"/> KP Democratic People's Republic of Korea	<input type="checkbox"/> PT Portugal
<input checked="" type="checkbox"/> AL Albania	<input type="checkbox"/> EG Egypt	<input type="checkbox"/> KR Republic of Korea	<input type="checkbox"/> RO Romania
<input type="checkbox"/> AM Armenia	<input checked="" type="checkbox"/> EM European Union <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan	<input checked="" type="checkbox"/> RS Serbia
<input type="checkbox"/> AT Austria	<input type="checkbox"/> EE Estonia	<input type="checkbox"/> LI Liechtenstein	<input type="checkbox"/> RU Russian Federation
<input type="checkbox"/> AU Australia	<input type="checkbox"/> ES Spain	<input type="checkbox"/> LR Liberia	<input type="checkbox"/> SD Sudan
<input type="checkbox"/> AZ Azerbaijan	<input type="checkbox"/> FI Finland	<input type="checkbox"/> LS Lesotho	<input type="checkbox"/> SE Sweden
<input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnia and Herzegovina	<input type="checkbox"/> FR France	<input type="checkbox"/> LT Lithuania	<input type="checkbox"/> SG Singapore <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> BG Bulgaria	<input type="checkbox"/> GB United Kingdom <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> LV Latvia	<input type="checkbox"/> SI Slovenia
<input type="checkbox"/> BH Bahrain	<input type="checkbox"/> GE Georgia	<input type="checkbox"/> MA Morocco	<input type="checkbox"/> SK Slovakia
<input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> GH Ghana <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> MC Monaco	<input type="checkbox"/> SL Sierra Leone
<input type="checkbox"/> BT Bhutan	<input checked="" type="checkbox"/> HR Croatia	<input type="checkbox"/> MD Republic of Moldova	<input type="checkbox"/> SM San Marino
<input type="checkbox"/> BW Botswana	<input type="checkbox"/> HU Hungary	<input type="checkbox"/> ME Montenegro	<input type="checkbox"/> ST Sao Tome and Principe
<input type="checkbox"/> BX Benelux	<input type="checkbox"/> IE Ireland <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> MG Madagascar	<input type="checkbox"/> SX Sint Maarten <sup>6</sup>
<input type="checkbox"/> BY Belarus	<input type="checkbox"/> IL Israel	<input checked="" type="checkbox"/> MK The former Yugoslav Rep. of Macedonia	<input type="checkbox"/> SY Syrian Arab Republic
<input type="checkbox"/> CH Switzerland	<input type="checkbox"/> IR Iran (Islamic Republic of)	<input type="checkbox"/> MN Mongolia	<input type="checkbox"/> SZ Swaziland
<input type="checkbox"/> CN China	<input type="checkbox"/> IS Iceland	<input type="checkbox"/> MZ Mozambique	<input type="checkbox"/> TM Turkmenistan
<input type="checkbox"/> CU Cuba <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> IT Italy	<input type="checkbox"/> NA Namibia	<input type="checkbox"/> TR Turkey
<input type="checkbox"/> CW Curacao <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> JP Japan <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> NO Norway	<input type="checkbox"/> UA Ukraine
<input type="checkbox"/> CY Cyprus	<input type="checkbox"/> KE Kenya	<input type="checkbox"/> OM Oman	<input type="checkbox"/> US United States of America <sup>8</sup>
<input type="checkbox"/> CZ Czech Republic	<input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan	<input type="checkbox"/> PL Poland	<input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan
<input type="checkbox"/> DE Germany			<input type="checkbox"/> VN Viet Nam
			<input type="checkbox"/> ZM Zambia

Others: .....

<sup>1</sup> If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only):  French  German  Italian  Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official form MM17 must be annexed to the present international application.

<sup>2</sup> By designating **Ireland, Singapore or the United Kingdom**, the applicant declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

<sup>3</sup> If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(f) of the present form should also be completed.

<sup>4</sup> **Cuba, Ghana and Japan** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations. Their respective individual fees are payable in two parts. Therefore, if **Cuba, Ghana or Japan** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.

<sup>5</sup> Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.

- EU – obavezno navesti drugi jezik
- formular MM17 za Seniority claim
- USA – MM18 – DIU

# Spisak roba i usluga

- Najosetljiviji deo zahteva za međunarodnu registraciju žiga
- Robe i usluge moraju biti grupisane u odgovarajuće klase na osnovu Međunarodne klasifikacije roba i usluga (Ničanska klasifikacija)
- Navedene robe i/ili usluge moraju da budu istovetne onima u osnovnoj prijavi/registraciji ili uže specificovane
- Moguće je putem ograničenja smanjiti obim zaštite u pojedinim naznačenim zemljama

# Vrste nepravilnosti – 3 vrste

- Klasifikacija roba i/ili usluga – **ogovara Zavod porekla**
  - Robe i/ili usluge nisu klasifikovane ni grupisane (*pravilo 12*)
- Način na koji su navedene robe i/ili usluge – **odgovara Zavod porekla**
  - Preširoko (neprecizno) izražavanje, nerazumljivo ili jezički nepravilno (*pravilo 13*)
- Razne proceduralne nepravilnosti – **odgovara podnosilac ili Zavod**
  - Pogrešan Zavod porekla, aktivna legitimacija, prijava/registrovani nacionalni žig, prioritet, MM18, takse, itd. (*pravilo 11*)

# Pravilo 12 (nepravilnosti u klasifikaciji roba i usluga)

- Predlog Međunarodnog Biroa (rok za odgovor 3 meseca/opomena 2 meseca)
- Odgovor Zavoda porekla – plaćene takse
  - Povlačenje predloga = registracija prema prijavljenom zahtevu
  - Izmena ili održavanje predloga = registracija prema izmeni predloga ili predlogu Međunarodnog Biroa
- Bez odgovora Zavoda porekla
  - Plaćene takse = registracija (prema predlogu Međunarodnog Biroa)
  - Neplaćene takse = zahtev se odbija (povraćaj uplaćenog novca)

## Mišljenje Međunarodnog Biroa je odlučujuće!

Povraćaj uplaćene takse: uplaćeni iznos umanjen za polovinu osnovne takse za crno-beli izgled znaka

# Pravilo 13 – neprecizna klasifikacija

- Predlozi Međunarodnog biroa (3 meseca/bez opomene)
- Odgovor Zavoda porekla
  - Podoban odgovor za Međunarodni biro = registracija (prema mišljenju Zavoda porekla ili odgovoru)
  - Nepodoban odgovor za Međunarodni Biro
    - Zahtev registrovan (brisanje neklasifikovanih pojmova)
    - Zahtev registrovan prema prvobitnom spisku roba i usluga (uz zabeležku Međunarodnog Biroa .....u international si termes classifiés)
- Bez odgovora Zavoda porekla
  - Zahtev se registruje sa originalnim spiskom roba i/ili usluga uz zabeležku Međunarodnog Biroa

**Mišljenje Međunarodnog Biroa je odlučujuće!**

# Pravilo 11 – Razne nepravilnosti

- Rok za odgovor Međunarodnom Birou (3 meseca) – izuzetak MM18 (2 meseca)
  
- Odgovor Zavoda porekla ili podnosioca zahteva
  - Ispravka nepravilnosti = **registracija**
  - Nepodoban odgovore = **zahtev se odbija**
  - Ukoliko je odgovor primljen posle isteka roka od 2 meseca od dana prijema u Zavodu porekla, datum odgovora će postati datum međunarodne registracije.
  - Ukoliko su naznačene SAD a nije dostavljen obrazac MM18: brisanje naznačena SAD.
  
- Bez odgovora Zavoda porekla ili podnosioca = **azahtev se odbija**  
Povraćaj uplaćene takse: uplaćeni iznos umanjen za polovinu osnovne takse za crno-beli izgled znaka



# Uloga Zavoda porekla

- Utvrđuje podudarnost nacionalnog registrovanog žiga i žiga za koji se podnosi međunarodna prijava
- Overava i potpisuje zahtev
- Podnosi međunarodni zahtev Međunarodnom Birou
- Dopunska uloga

Član 3(1)

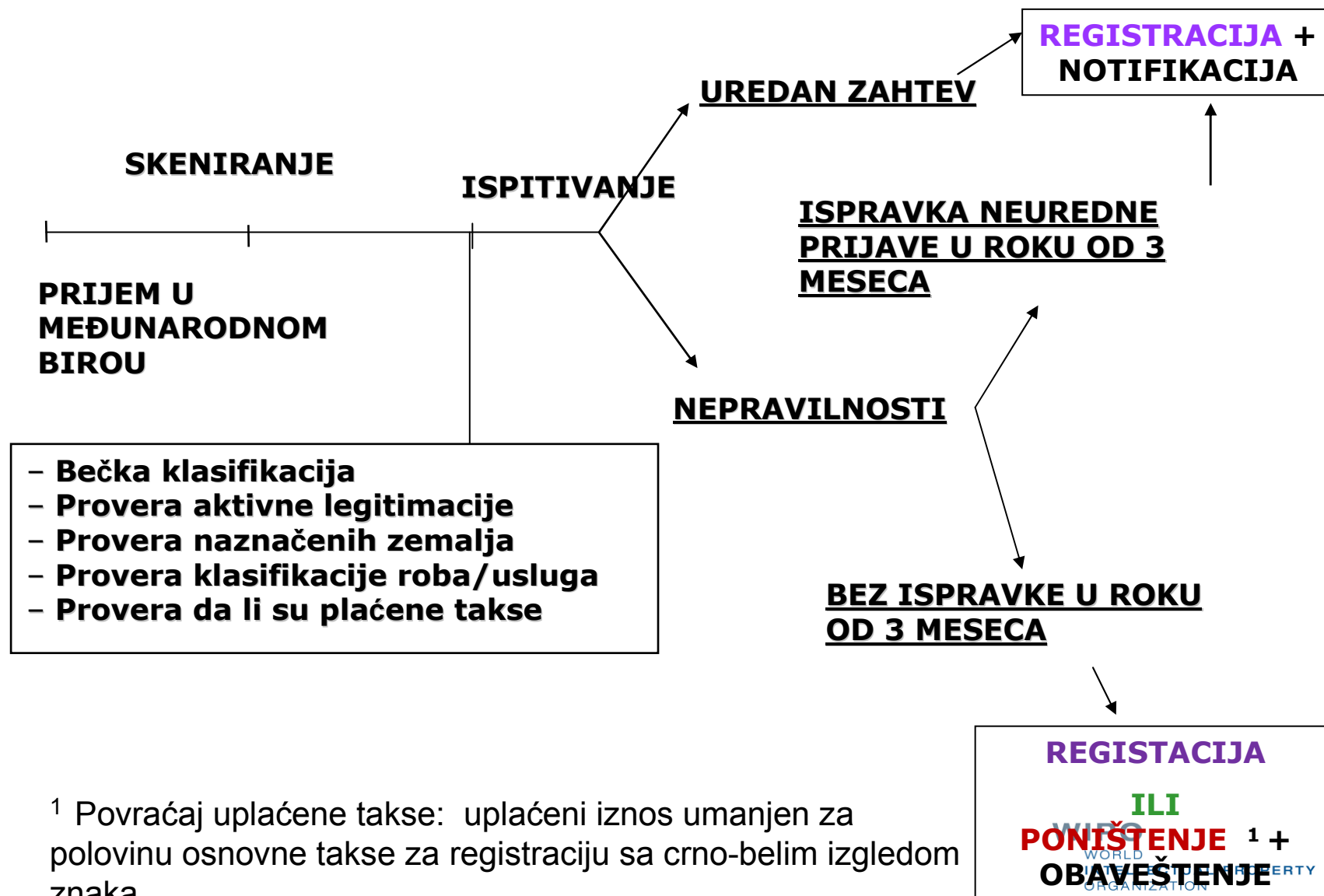
Pravila 9(1), 9(5)(d) and 11(7)

# Uloga Međunarodnog Biroa

- Proceduralna
- Formalno ispitivanje zahteva
- Upis u Međunarodni registar žigova
- Dostavlja upis Zavodima naznačenih zemalja
- Obaveštava Zavod porekla
- Dostavlja Sertifikat nosiocu žiga
- Objavljuje registraciju u Gazette-i

Pravila 9, 11, 12, 13 and 15

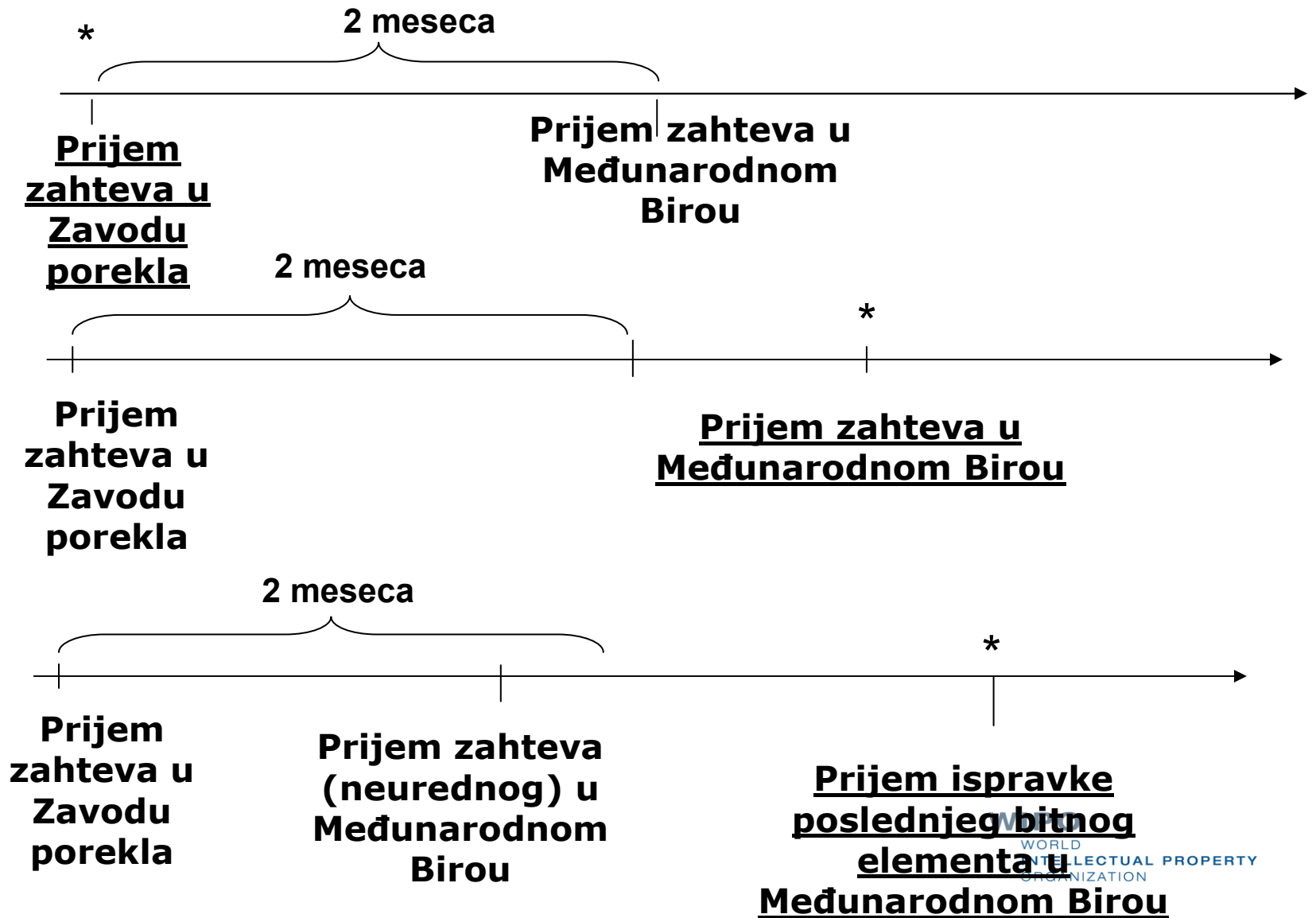
# Interna procedura Međunarodnog Biroa



# Datum Međunarodne registracije

- član 3.4) Madridskog aranžmana i Protokola
  - Onaj datum kada je Zavod porekla primio zahtev za međunarodnu registraciju ukoliko je Međunarodni biro primio istu u roku od 2 meseca od tog dana i ukoliko zahtev sadrži 4 bitna elementa (propisanih pravilom 15 Zajedničkog pravilnika)

# Datum međunarodne registracije (\*)



# Dejstvo Međunarodne registracije (Article 4)

Međunarodna registracija ima isto dejstvo kao i:

- nacionalna ili regionalna prijava za registraciju žiga do isteka krajnjeg roka za dostavljanje rešenja o odbijanju
- nacionalni ili regionalni registrovan žig od isteka krajnjeg roka za dostavljanje rešenja o odbijanju ili ako nije ni bilo odbijanja ili ukoliko je rešenje o odbijanju povučeno

# Trajanje zaštite i obnavljanje

# Trajanje zaštite

- Trajanje registracije: 10 godina
- Trajanje obnavljanja: obnavljanje za sledećih 10 godina, bez ograničenja



# Procedura obnavljanja

- Nezvaničana napomena o isticanju roka
  - 6 meseci pre isteka roka desetogodišnjeg perioda
  
- Plaćanje
  - Direktno Međunarodnom Birou (takse sa naznakom svrhe doznake); ili
  - Taksa uz formular MM11
  
- Taksa dospeva za plaćanje:
  - Najkasnije na dan isteka roka
  - 6 meseci “grace period” (+ 50% osnovne takse)

# E-Renewal

- Od 3. aprila 2006. godine na raspolaganju korisnicima je "E-Renewal"
- Plaćanje se može izvršiti:
  - Kreditnom karticom
  - Preko tekućeg računa otvorenog kodWIPO-a
- Ograničenja
  - Ukoliko se unose izvesne promene u Međunarodnu registraciju
  - <http://www.wipo.int/e-marks>

# Bez promena pri obnavljanju

- Međunarodna registracija se obnavlja onakva kakva je bila prilikom registracije
- Nema promena kao dela obnavljanja
  - ime i adresa
  - robe i usluge
  - teritorijalna proširenja
- Izuzetak
  - obnavljanje za pojedine naznačene zemlje

Hvala!

