



**NACIONALNI SEMINAR O MADRIDSKOM SISTEMU ZA MEDJUNARODNU
ZAŠTITU ŽIGOVA**

Podgorica, Crna Gora, 6. jun 2011

Dušan Ličina

Examiner

Examination and Registration Section, Operations Service

International Registries of Madrid and Lisbon

Brands and Designs Sector, WIPO

Upravljanje medjunarodnom registracijom žiga – “novi početak”

- Upis žiga u Međunarodni registar ≠ Medjunarodni žig
- Početak nacionalne faze – materijalno ispitivanje u naznačenim zemljama prema propisima svake zemlje
- Promene u vlasništvu, širini, obimu i strukturi medjunarodne registracije

Upravljanje medjunarodnom registracijom žiga

- Teritorijalno proširenje (Subsequent designation)
- Prenos prava na žig (Change in ownership)
- Ograničenje liste roba i usluga (Limitation)
- Poništenje i delimično poništenje žiga (Cancellation and partial cancellation)
- Odustajanje od zaštite u naznačenoj državi ugovornici (Renunciation)

Upravljanje medjunarodnom registracijom

■ Teritorijalno proširenje (Subsequent designation)

Član 3ter(2) P

Pravilo 24

Formular MM4 (obavezan)

Upravljanje medjunarodnom registracijom Teritorijalno proširenje: osnovni principi – koja zemlja može biti naknadno naznačena:

Može biti naznačena ona ugovorna strana (zemlja) koja je u vreme podnošenja Zahteva za upis teritorijalnog proširenja Međunarodni registar potpisnica istog sporazuma (A i/ili P) kao i:

- Ugovorna strana čiji Zavod je Zavod porekla (u slučaju kada nije bilo promene nosioca žiga)

ili

- Ugovorna strana koja je potpisnica istog sporazuma kao i ugovorna strana nosioca žiga (u slučaju promene nosioca)

Podnošenje prijave za teritorijalno proširenje

- Službeni obrazac [MM4](#)
- Ko može podneti zahtev: - nosilac žiga odnosno njegov zastupnik upisan u Medjunarodnom registru
- Zavod strane ugovornice nosioca žiga ukoliko je se proširenje traži na osnovu Aranžmana (obavezno) ili Protokola (neobavezno)

Aktivna legitimacija u odnosu na svaku naznačenu stranu ugovornicu

- Nosilac žiga mora da ispunjava uslove iz člana 1.2) i 2 Madridskog sporazuma i člana 2 Protokola
 - Državljanstvo
 - Ozbiljno i stvarno industrijsko ili trgovinsko preduzeće
 - Prebivalište

Nemogućnost podnošenja Zahteva za teritorijalno proširenje:

- Privremeno odbijanje – mora biti donešena definitivna odluka o odbijanju
- Član 14(5) Protokola: zemlje za koje je Teritorijalno proširenje moguće samo ako je datum Međunarodne registracije posle datuma njihovog potpisivanja Protokola:
- Estonija (Novembar 18, 1998), Turska (Januar 1, 1999), Namibija (Jun 30, 2004)

Datum Zahteva za teritorijalno proširenje – “osetljiv deo”

- Kada je podnosilac Zahteva nosilac prava na žig (ili njegov zastupnik): datum prijema u Medjunarodnom birou
- Kada je Zahtev podnešen preko Zavoda: datum prijema u Zavodu ukoliko je Zahtev prosleđen Medjunarodnom birou u roku od 2 meseca od dana prijema

Pravilo (6)(d)

- Datum Zahteva posle obnavljanja (+1 radni dan)
- Datum Zahteva posle upisivanja promene (na dan promene)

Zahtev za teritorijalno proširenje – rubrika 7 obrasca MM4

In order to avoid problems of the kind just described, where a subsequent designation contains a request that it takes effect immediately after some other event (such as renewal or the recording of a change or cancellation), the subsequent designation will bear the date of the recording of that other event.

7

DATE OF EFFECT OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION

(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will be the date of its receipt by the International Bureau or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office)

- (a) this subsequent designation shall take effect immediately after the renewal of the international registration indicated in item 1;
- (b) this subsequent designation shall take effect immediately after the recording in the International Register of the following change concerning the international registration indicated in item 1 (specify the change):

Zahtev za teritorijalno proširenje

- Zahtev za teritorijalno proširenje može biti potpun: - za sve navedene robe i usluge iz Međunarodne registracije
- Zahtev za teritorijalno proširenje može biti delimičan: za pojedine robe i/ili usluge navedene u Međunarodnoj registraciji:
 - - cele klase
 - - delovi klasa (moguće novo TP)

Teritorijalno proširenje proisteklo iz konverzije (opting back)

- Posebna vrsta teritorijalnog proširenja u slučaju da je EM bila naznačena
- Ukoliko je OHIM odbio žig ili je iz drugih razloga zahtev za registraciju u EU bio povučen nosilac Međunarodne registracije može da traži “konverziju” na osnovu Pravila 24(7)(a) za pojednine zemlje EU
- Prednost: očuvanje datuma upisa prethodnog naznačenja EU u Međunarodni registar
- Formular MM16 preko OHIM-a Međunarodnom birou

Rok trajanja zaštite po upisivanju teritorijalnog proširenja

Period zaštite koja se traži putem Zahteva za teritorijalno proširenje nema nezavisan rok od 10 godina već ističe istog dana kada i sama međunarodna registracija.

Upravljanje međunarodnom registracijom

Zahtev za upis prenosa žiga (Change in ownership)

- Član 9 Protokola
- Članovi *9bis* and *9ter* Aranžmana
- Pravilo 25
- Službeni obrazac [MM5](#) (obavezan)

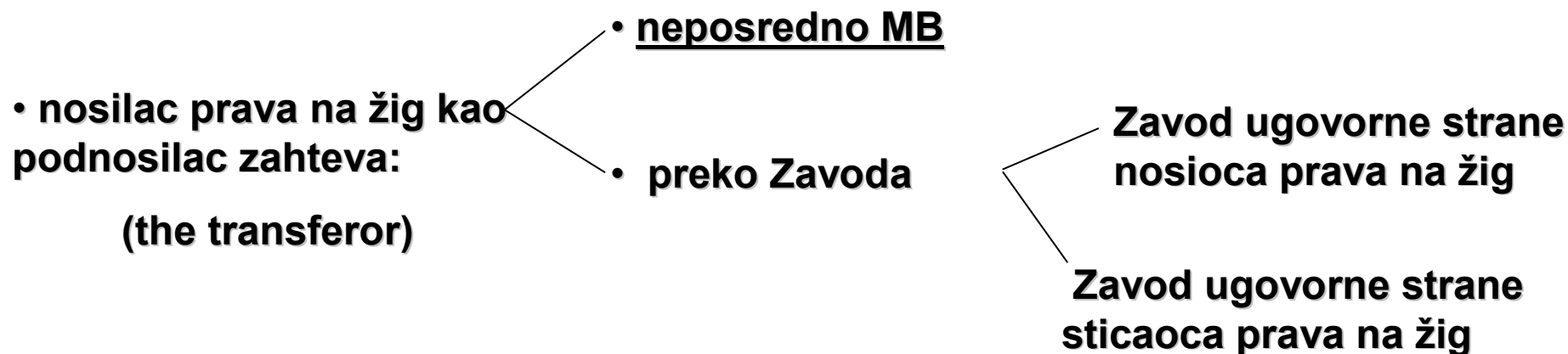
Prenos prava na žig

- Kada dolazi do prenosa prava na žig?
 - Ugovora o prenosu prava
 - Sudske odluke
 - Kao posledica drugih pravnih radnji (Nasledstvo, stečaj)
- Prenos prava na žig može se odnositi na sve ili na neke robe i/ili usluge
- Prenos prava na žig može biti za sve ili samo za pojedine od naznačenih strana ugovornica

Ko može da bude novi sticalac međunarodne registracije?

- Upisivanje zahteva za prenos žiga je moguće kada novi nosilac ispunjava sve uslove aktivne legitimacije
- Aktivna legitimacija novog nosioca žiga se uzima u obzir u odnosu na svaku naznačenu ugovornu stranu u međunarodnoj registraciji
- Moguća je akumulacija sve tri vrste aktivne legitimacije
Pravilo 25(2)(a)(iv)

Prenos prava na žig - Podnošenje zahteva pravilo 25(1)(b)



Change in Ownership - form MM5

5 APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW OWNER¹

Name:

Address:

..... Telephone:

Fax: E-mail address:

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

¹ 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.

Deklaracija da je prenos bez dejstva (Declaration that the Change in ownership has no effect) (Pravilo 27(4))

- Važenje prenosa Međunarodne registracije u svakoj od naznačenih zemalja podleže propisima te zemlje
- Zavod svake od naznačenih zemalja može u roku od 18 meseci od dana notifikacije o upisu prenosa da donese Deklaraciju da je prenos bez dejstva
- Rezultat: nastanak posebne registracije na ime prethodnog nosioca

Kraj prvog dela...

PAUZA !!! 😊