

## Information om internationell registrering enligt Madridprotokollet

Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder, vilket innehåller bestämmelser om internationell registrering av varumärken. Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet och du kan därför ansöka om en internationell registrering av ditt varumärke via PRV. Ansökan ska göras på en särskild blankett, MM2, som finns att hämta på WIPO:s hemsida. Söker du via PRV ska din ansökan baseras på en svensk varumärkesansökan eller en svensk varumärkesregistrering. I din ansökan anger du i vilka länder – av dem som tillträtt Madridprotokollet – som du vill skydda ditt märke. PRV:s arbetspråk gentemot WIPO är engelska. En ansökan som lämnas in till PRV ska därför vara skriven på engelska.

När du lämnat in din ansökan till PRV gör vi en formell granskning och sänder den vidare till Internationella Byrån, IB, hos WIPO i Genève. Även IB gör en formell granskning av ansökan. Om det inte finns några brister i ansökan registreras den som inkommen. IB informerar därefter varumärkesmyndigheterna, i de länder du har angivit att du vill ha skydd i. Den nationella myndigheten i respektive land granskar om det finns några hinder för giltighet och granskningen sker enligt detta lands bestämmelser om registrering av varumärke. Inom 12 till 18 månader ska den nationella myndigheten sedan informera IB om eventuella hinder. IB informerar i sin tur dig, eller ditt ombud, om hindren. Finns det inte några hinder blir registreringen gällande i de länder du angivit på ansökningsblanketten. Finns det hinder i några, men inte i alla de länder du angivit, blir registreringen gällande i de länder där det inte framkommit några hinder.

Se nedan för information om hur ansökningsblanketten ska fyllas i.

Om du vill veta mer eller beställa ansökningsblanketter kan du kontakta vår kundtjänst. Mer information finns också på WIPO:s hemsida, [www.wipo.org](http://www.wipo.org).

WIPO:s adress är:

WIPO (World Intellectual Property Organization)

34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18

1211 GÉNÈVE 20

SWITZERLAND

Telefon: +41 22 338 9111

Fax: + 41 22 740 1429

## Ansökan om internationell registrering enligt Madridprotokollet

Vid ansökan om internationell registrering via PRV ska alltid blankett MM2 användas. Blanketten finns på WIP:s hemsida, [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

### Avgiften

Avgiften för ansökan om internationell registrering ska betalas till PRV. Avgiften är densamma som för en nationell ansökan som inte lämnas in elektroniskt. Avgiften för de designerade länderna ska betalas till WIPO.

Nedan anges vad som ska anges under respektive punkt i blankett MM2.

## **1. CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN**

I en ansökan som ges in till PRV är det alltid Sweden som anges, eftersom PRV endast handlägger ansökningar där basen är svensk.

## **2. APPLICANT**

Vem är sökande? Stämmer sökanden överens med den som är sökande i, respektive innehavare av, den svenska basansökningen?

(a) och (b): om det är flera sökande ska namn och adress till en av dem anges under (a) och (b) och övriga sökande samt deras adresser på ett följeblad.

(c) och (d): i de fall du har angivit en korrespondensadress, ska uppgift om telefon och fax avse den person som ska kontaktas. Om en särskild korrespondensadress inte anges sänder WIPO korrespondens till den sökanden som står först i ansökan.

(e): ansökan som görs via PRV ska vara på engelska. I vissa fall kan du kommunicera direkt med WIPO, t.ex. angående avgifterna vid WIPO. Du har därför möjlighet att välja vilket språk – engelska, franska eller spanska – som du vill använda vid kommunikation direkt med WIPO. Anger du inte att du föredrar något av de angivna språken, kommunicerar WIPO på samma språk som använts i ansökan, dvs. engelska.

(f): det är inte obligatoriskt att ange de under (f) angivna uppgifterna, men WIPO rekommenderar det.

## **3. ENTITLEMENT TO FILE**

Vilken anknytning har du till Sverige? För att ha tillträde till Madridprotokollet via Sverige måste du, förutom att ha en varumärkesansökan eller varumärkesregistrering i Sverige, ha anknytning till Sverige.

Anknytningen till Sverige kan vara att:

- du är svensk medborgare
- du har din hemvist i Sverige
- du har en verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet i Sverige.

Det räcker att du anger en anknytning. Du får dock ange fler. Om du anger att du har hemvist eller driver rörelse i Sverige, men den adress som angivits inte är i Sverige, måste du ange din adress i Sverige i ruta (b).

Om ni är flera sökande måste samtliga uppfylla kraven på behörighet. Uppgifterna kan lämnas på en bilaga till ansökan.

## **4. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE (if any)**

Vill du att ett ombud ska representera dig inför Internationella Byrån? I punkten 4 ska du i så fall ange uppgifter om ombudet. Uppgiften ska endast anges om du vill att ditt ombud ska antecknas i det internationella registret. Det ombud som är antecknat i det internationella registret behöver inte vara detsamma som det ombud som representerar dig inför PRV. Eftersom Sverige endast är med i Protokolltet måste ombudet ha sin adress i ett land som är anslutet till Protokolltet.

Ingen fullmakt ska skickas till Internationella Byrån. Eftersom PRV inte har något krav på fullmakt krävs det inte heller att fullmakt inges till PRV.

## **5. BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION**

Basens ansöknings- eller registreringsnummer ska anges. OBS! är basen en registrering ska inte ansökningsnumret anges. Eftersom det är möjligt att basera en internationell registrering på flera basansökningar eller basregistreringar kan det skapa förvirring vid granskningen hos IB. Om det är flera basansökningar och/eller basregistreringar som ligger till grund för den internationella ansökan och dessa inte får plats under punkten 5,

ska de anges i proritetsordning i en bilaga till ansökan.

## 6. PRIORITY CLAIMED

För en internationell ansökan enligt Madridprotokollet gäller de prioritetsbestämmelser som anges i Pariskonventionen, dvs. sex månader. Prioritet kan åberopas under sex månader efter att en tidigare ansökan gjorts i stat ansluten till Pariskonventionen eller i ett land som är WTO-medlem. Om du åberopas prioritet ska det land där den tidigare ansökan ingivits, ansökningsdatum och, om det finns tillgängligt, även ansökningsnummer anges. Om prioriteten inte avser alla varor/tjänster i den internationella ansökan ska de varor/tjänster som prioriteten begärs för anges. Du behöver inte bifoga någon handling till WIPO som styrker prioriteten. Du har även möjlighet att begära prioritet för olika delar av ansökan från olika tidpunkter. Ingen ansökan eller registrering får dock vara äldre än sex månader.

## 7. THE MARK

Märket, som ska vara grafiskt återgivet, måste vara identiskt med märket i basen och passa i den angivna rutan (8x8 cm). Med identiskt avses också färgsättningen. Ett svartvitt märke i basen måste också vara svartvitt i den internationella ansökan. Likaså måste ett färgmärke i basen ha samma färger i märket i den internationella ansökan.

Ruta (b) ska inte användas i en ansökan där basen är svensk.

Ruta (c) ska kryssas i om du vill att märket ska behandlas som ett ordmärke – och endast då. ”Standard characters” avser ordmärke, i motsats till figurmärke.

Ruta (d): är fråga om ett färgmärke per se, ska detta anges.

## 8. COLOR(S) CLAIMED

Du kan ange en färgbeskrivning i den internationella ansökan även om en sådan inte finns i basen. Basen måste dock vara i färg, för att PRV ska acceptera detta. I en ansökan om internationell registrering, där basen är en svensk ansökan eller registrering, kan du yrka att färgsättningen av märket utgör en särskiljande del av det sökta märket. I ett sådant fall ska ruta (a) kryssas i, samt en färgbeskrivning anges. Det är också möjligt att ange en mer specifik färgbeskrivning av märkets färgsättning i ruta (b).

## 9. MISCELLANEOUS INDICATIONS

(a): omskrivning till latinska alfabetet, romerska eller arabiska siffror. Består det sökta märket av tecken som inte hör hemma i det latinska alfabetet eller siffror som inte är romerska eller arabiska, ska en omskrivning göras till sådana tecken eller siffror.

(b): översättning av märket är inte något krav från WIPO eller PRV. Eftersom vissa länder, t.ex. Singapore, kräver en översättning i de fall då det är möjligt, undviker du ett föreläggande angående detta om du anger en korrekt översättning.

(c): under denna punkt finns möjlighet att ange att ordet i märket är ett rent fantasiord.

(d): består märket av en ren utstyrsel, ljudmärke eller kollektivmärke ska detta anges.

(e): beskrivning av märket, t.ex. hologram. En beskrivning av märket ska endast göras om en sådan beskrivning finns i basen.

(f): märkets språkliga lydelse, ”verbal elements”. Är märket skrivet på ett sådant sätt, t.ex. för hand, att det kan uppstå tveksamheter avseende vilket ord som söks kan du tydliggöra vilket ord som är det bärande i märket och som ska antecknas i det internationella registret. Möjligheten att ange märkets språkliga lydelse kan vara bra t.ex. när märket är en etikett som består av många olika element. Att ett ord i märket anges här har inte någon betydelse för skyddet av varumärket.

Du ska inte fylla i 9 (f) om du angivit under punkten 7 att märket är ett s.k. ordmärke – ”standard characters”.

(g): disclaimer kan anges om du vill. Något krav på att ange en disclaimer i den

internationella ansökan finns inte, inte heller om det finns en disclaimer i basen. Däremot kan du ange en disclaimer för viss del av märket även om det inte finns en disclaimer i basen. En anledning till att göra detta kan vara att undvika ett föreläggande från något av de designerade länderna. Notera att det inte är möjligt att begära en disclaimer i MM2:an för endast några av de designerade länderna.

## **10. GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT**

(a): varu- och tjänsteförteckning ska anges här. Klassificeringen ska göras i enlighet med vad som anges i International Classification of Goods and Services under the Nice Agreement. Klassiffran ska anges framför varje varu-och tjänstegrupp och dessa ska anges i nummerordning. Bilaga kan användas om det behövs. Du kan begränsa varu- och tjänsteförteckningen avseende en eller flera designerade länder. Den får dock inte vara vidare än i basen. Det är den varuförteckning som anges i 10 (a) som blir den varuförteckning som den internationella registreringen kommer att omfatta i grunden. Det är således möjligt att inkomma med efterföljande designeringar i vilka dessa varor och tjänster anges. Det är även med beaktande av den i 10 (a) angivna varuförteckningen som avgiften fastställs. Har du begärt en begränsning i 10 (b) avseende ett land som har individuell avgift kommer avgiften för det landet att beräknas utifrån den begränsade varuförteckningen.

## **11. DESIGNATED CONTRACTING PARTIES**

Eftersom Sverige endast har tillträtt Protokollat är det enbart möjligt att via PRV designera länder som tillträtt Protokollat. Vill du designera ett land som ännu inte finns med på blanketten, men som tillträtt Protokollat kan detta anges särskilt. De är inte möjligt att inkomma med komplettering avseende designerade länder. Du får i så fall antingen komma in med en ny ansökan om internationella registrering eller vänta till dess ansökan blivit registrerad och då inkomma med en efterföljande designering, MM4.

Vissa länder kräver att du intygar att du har för avsikt att använda varumärket i det angivna landet. När du designerar ett sådant land samt skriver under ansökan godtar de flesta av dessa länder detta som ett intygande avseende avsikten att använda märket. Andra länder, för närvarande **USA**, kräver att du intygar avsikten att använda varumärket på en särskild blankett. Därför ska du, när USA designeras, även fylla i och skriva under MM18-blanketten som ska bifogas MM2-blanketten.

I de fall **EU** designeras ska du ange ett av OHIM:s arbetsspråk: tyska, spanska, franska eller italienska, som ett ytterligare språk. Blanketten innehåller kryssrutor för detta ändamål. Det angivna språket kan t.ex. komma att användas i ett invändningsförfarande inför OHIM.

Åberopad du senioritet vid designering av EU ska blankett MM17 bifogas. En MM17 ska bifogas för varje land för vilket senioritet åberopas. Intyg eller registreringsbevis som visar att du har rätt till senioritet ska dock inte bifogas. Sådana handlingar ska skickas direkt till OHIM.

## **12. SIGNATURE BY THE APPLICANT OR HIS REPRESENTATIVE**

Ansökan får undertecknas av sökanden eller hans ombud. Det är inte obligatoriskt.

## **13. CERTIFICATION AND SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE OFFICE OF ORIGIN**

Handläggare hos PRV ska skriva under ansökan efter det att granskningen är utförd. Även datumet när ansökan undertecknas ska anges. Genom att skriva under ansökan intygar handläggaren att ansökan uppfyller de krav som ställs på en internationell ansökan, bl.a. att märket och varuförteckningen överensstämmer med basansökan/basregistreringen samt att ansökan kom in just den dag som anges. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom det i de flesta fall är inkomstdatumet hos PRV som blir registreringsdag.

### **Bekräftelse från Internationella Byrån**

När den internationella ansökan godkänts av Internationella Byrån får ansökan ett registreringsnummer.

### **Fee Calculation Sheet**

Du ska ange om WIPO ska ta ut avgiften på ditt/ditt ombuds konto hos WIPO eller om du betalar angiven summa på ett annat angivet sätt.

Uppgifter om avgifter och hjälp med att räkna ut den totala avgiften finns på WIPO:s hemsida: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)