



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2017

PENGESAHAN. Pendaftaran Merek. Internasional.  
Persetujuan Madrid. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*  
(PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI  
PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah khususnya membangun merek global atas produk lokal Indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global, perlu sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien;
- b. bahwa *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) yang diadopsi di Madrid, Spanyol pada tanggal 27 Juni 1989 memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi perlindungan dan peluang yang prospektif bagi merek produk lokal Indonesia secara internasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

pengesahan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) dilakukan melalui Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989* (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) beserta *Declaration* (Pernyataan) yang telah dibuat Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol serta Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum berdasarkan Protokol.

- (2) Salinan naskah asli *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) beserta *Declaration* (Pernyataan) yang telah dibuat Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol serta Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum berdasarkan Protokol dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*  
(PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI  
PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

A. *THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 5(2)(B) OF THE PROTOCOL  
RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE  
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989.*

The Government of the Republic of Indonesia declares that in accordance with Article 5(2)(b) of the Madrid Protocol (1989), the time limit to notify a provisional refusal of an international registration made under the Madrid Protocol is 18 months.

B. *THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 8(7)(A) OF THE  
PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING  
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*

The Government of the Republic of Indonesia declares, in accordance with Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol (1989), its rights to receive the individual fee, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, applied to:

1. An international trademark application which is designated to the Republic of Indonesia;
2. The Republic of Indonesia becomes a subsequent designation country relating to international trademark registration; or
3. The renewal of an international trademark registration which is designated to the Republic of Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia further declares that the amounts of the individual fee, as referred to in Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol, will be subject to a separate information notification.

C. THE DECLARATION REFERRED TO IN RULE 20BIS(6)(B) OF THE COMMON REGULATIONS OF THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989.

The Government of the Republic of Indonesia declares that the recording of licenses in the International Register as referred in Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement, shall have no effect in the Republic of Indonesia.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*  
(PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI  
PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

- A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF (B) PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa batas waktu memberitahukan usulan penolakan terhadap pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Protokol Madrid (1989) adalah 18 bulan.

- B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 8 AYAT (7) HURUF (A) PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan haknya untuk menerima biaya individual, daripada pendapatan yang dihasilkan dari biaya suplementer dan biaya komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol, dalam hal:

1. Permohonan pendaftaran merek secara internasional ditujukan ke Indonesia;
2. Indonesia menjadi negara penunjukan selanjutnya dalam pendaftaran merek secara internasional; atau
3. perpanjangan pendaftaran merek secara internasional ditujukan ke Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia lebih jauh menyatakan bahwa jumlah biaya individual, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol Madrid, akan diinformasikan melalui notifikasi terpisah.

- C. PERNYATAAN TERHADAP ATURAN 20BIS AYAT (6) HURUF (B) PERATURAN UMUM BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa pencatatan lisensi dalam Daftar Internasional sebagaimana dimaksud dalam Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum dari Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional dan Protokol yang berkaitan dengan Persetujuan tersebut, tidak memiliki akibat hukum di Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

## **NASKAH PENJELASAN**

### **AKSESI PROTOKOL PERJANJIAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL**

**(Disahkan di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989  
sebagaimana diubah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan  
tanggal 12 November 2007)**

### ***PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS***

***(Adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on  
October 3, 2006, and on November 12, 2007)***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat dan globalisasi, kegiatan perdagangan barang atau jasa antara negara satu dengan lainnya berlangsung dengan cepat. Transaksi perdagangan dilakukan hanya menggunakan jaringan internet, elektronik atau sarana komunikasi lainnya sehingga tidak ada lagi batas antar negara. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang merupakan hasil karya intelektual manusia yang harus dilindungi, hal ini disebabkan untuk menghasilkan karya-karya tersebut diperlukan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Selain dari itu, terhadap hasil karya manusia tersebut terkandung nilai ekonomis yang akan terus meningkat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Pengaruh globalisasi tersebut membawa dampak kepada sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang semakin kompleks, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun implementasinya.

Merek sebagai salah satu bidang HKI memegang peranan sangat penting dalam perdagangan. Hal tersebut disebabkan karena merek merupakan tanda yang mempunyai daya pembeda untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selain dari itu, salah satu fungsi merek adalah untuk jaminan atas kualitas atau mutu dari suatu barang/jasa yang dihasilkan produsen, sehingga hal ini akan mengakibatkan konsumen menjadi loyal dengan produsen. Merek juga berfungsi sebagai *brand image* bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan dapat menggunakan mereknya untuk menampilkan kualitas produknya dan bahkan mempromosikan produk yang diperdagangkan.

Dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas, yang tidak lagi mengenal batas wilayah negara, perlu diupayakan suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek nasional di pasar global.

Banyak kendala bagi para pelaku usaha nasional untuk melakukan pendaftaran mereknya di luar negeri, antara lain menyangkut prosedur yang cukup rumit dan biaya yang cukup besar. Untuk melakukan pendaftaran merek di luar negeri tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan di setiap Negara tujuan

ekspor. Mekanisme pendaftaran merek seperti ini sangat memberatkan bagi pemohon karena diperlukan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu Protokol Madrid sebagai sistem Pendaftaran Merek secara internasional merupakan cara yang efektif dan efisien bagi pemilik merek baik individu maupun perusahaan untuk memperoleh perlindungan merek di berbagai negara.

Indonesia berkomitmen untuk mengaksesi Protokol Madrid berdasarkan tiga perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah diikuti, yaitu:

- a. *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995, yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Manado). Kedua rencana aksi dimaksud menyepakati beberapa hal, diantaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid.
- b. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan langkah-langkah bagi akses beberapa traktat/perjanjian internasional di bidang HKI, di antaranya adalah Protokol Madrid.
- c. *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)* yang ditandatangani pada 27 Februari 2009 di Thailand dan berlaku sejak 1 Januari 2010 telah juga menetapkan komitmen dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai bidang perdagangan, termasuk akses Protokol Madrid.

## **B. Tujuan**

Tujuan naskah penjelasan ini adalah untuk memberikan masukan bagi Pemerintah dalam mengaksesi Protokol Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional.

## **C. Materi Pokok Persetujuan**

Ruang lingkup Protokol Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional terdiri dari 16 (enam belas) pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- |          |   |
|----------|---|
| Pasal 1: | Keanggotaan Uni Madrid                                    |
| Pasal 2: | Mengamankan Perlindungan melalui Registrasi International |
| Pasal 3: | Permohonan Internasional                                  |

Pasal 3bis:	Pengaruh Teritorial
Pasal 3ter:	Permohonan Perluasan Teritorial
Pasal 4:	Pengaruh Pendaftaran Internasional
Pasal 4bis:	Penggantian Pendaftaran Nasional atau Regional dengan Pendaftaran Internasional
Pasal 5:	Penolakan dan Penghapusan Pengaruh Pendaftaran Internasional dari Negara-negara Anggota Tertentu
Pasal 5bis:	Bukti Dokumenter Legitimasi Penggunaan Elemen-elemen Tertentu suatu Merek
Pasal 5ter:	Salinan Catatan-Catatan dalam Daftar Internasional; Penelusuran untuk Antisipasi; Petikan dari Daftar International
Pasal 6:	Jangka Waktu Perlindungan Pendaftaran Internasional; Ketergantungan dan Kemandirian dari Pendaftaran Internasional
Pasal 7:	Perpanjangan Pendaftaran Internasional
Pasal 8:	Biaya Permohonan dan Pendaftaran Internasional
Pasal 9:	Pencatatan Perubahan Kepemilikan Pendaftaran Internasional
Pasal 9bis:	Pencatatan Hal-hal Tertentu Mengenai Pendaftaran Internasional
Pasal 9ter:	Biaya-biaya untuk Pencatatan Hal-hal Tertentu
Pasal 9quater:	Kantor Bersama Beberapa Negara Anggota
Pasal 9quinquies:	Transformasi Pendaftaran Internasional ke Permohonan Nasional atau Regional
Pasal 9sexies:	Hubungan Antara Negara-negara Anggota Protokol Madrid dan Perjanjian Madrid (Stockholm).
Pasal 10:	Majelis
Pasal 11:	Biro Internasional
Pasal 12:	Keuangan
Pasal 13:	Perubahan Pasal-Pasal tertentu dari Protokol
Pasal 14:	Menjadi Pihak pada Protokol ini; Pemberlakuan
Pasal 15:	Penarikan Diri
Pasal 16:	Tanda tangan; Bahasa; Fungsi-Fungsi Penyimpan



## BAB II

### KEUNTUNGAN DAN KONSEKUENSI PENGESAHAN

#### A. Keuntungan

Pada sekitar tahun 1980-an Masyarakat Merek Eropa (*European Community Trademark*) mengusulkan kepada Biro internasional (WIPO) untuk mengembangkan sistem Persetujuan Madrid (Persetujuan Madrid) supaya lebih menarik dan dapat diterima oleh negara-negara yang belum menjadi anggota persetujuan tersebut. Berkenaan dengan desakan dari Masyarakat Merek Eropa tersebut, komite ahli WIPO membuat usulan draft protokol sebagai pengembangan dari Persetujuan Madrid.

Akhirnya pada tanggal 27 Juni 1989 dalam sebuah Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan di kota Madrid, Spanyol, Protokol Madrid (*The Protocol relating to the Persetujuan Madrid Concerning the International Registration of Marks*) berhasil ditandatangani. Protokol Madrid ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1996 dan secara efektif beroperasi pada tanggal 1 April 1996. Secara konsep Protokol Madrid adalah sama dengan Persetujuan Madrid yaitu suatu sistem pendaftaran merek internasional, namun dengan beberapa pengembangan sehingga Protokol Madrid menjadi semakin menarik bagi negara-negara yang belum menjadi anggota Sistem Madrid.

Mengingat tujuan utama pembentukan Protokol Madrid ini adalah untuk menyempurnakan sistem Persetujuan Madrid sehingga menjadi lebih menarik bagi negara-negara yang belum menjadi anggota. Beberapa penyempurnaan yang terdapat dalam Protokol Madrid terhadap Persetujuan Madrid meliputi antara lain dalam hal:

- 1) Ketentuan mengenai Pendaftaran merek sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional (*Basic registration*);
- 2) Ketentuan mengenai biaya pendaftaran merek internasional;
- 3) Ketentuan mengenai pilihan penggunaan bahasa;
- 4) Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian permohonan pendaftaran merek internasional bagi negara-negara yang dituju.

Protokol Madrid lebih fleksibel dan lebih menarik antara lain karena diperkenalkannya *basic application* atau *basic registration* sebagai dasar pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional, Demikian pula dalam penggunaan bahasa, Protokol Madrid memberikan kesempatan bagi negara anggotanya untuk memilih bahasa yang dipergunakan dalam permohonan pendaftaran merek internasional yaitu bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol, Kemudian dalam penentuan besarnya biaya pendaftaran merek internasional bagi negara-negara yang dituju (*Complementary Fee*) menurut Protokol Madrid, disamping adanya *basic fee* yang telah ditentukan besarnya oleh biro internasional (WIPO), masing-masing negara anggota boleh menentukan sendiri besarnya biaya permohonan yang ditujukan ke negaranya (*Individual Fee*) dengan ketentuan tidak boleh melebihi besarnya biaya permohonan pendaftaran merek nasional yang berlaku di negaranya.

Dalam hal batas waktu pemeriksaan substantif, negara-negara peserta Protokol Madrid boleh memilih apakah 12 bulan atau 18 bulan. Sebagian besar negara anggota memilih batas waktu 18 bulan dalam rangka proses penyelesaian pemeriksaan substantif permohonan merek yang ditujukan ke negaranya. Jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang lagi dalam hal adanya oposisi terhadap permohonan pendaftaran merek internasional tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari Protokol Madrid adalah "*Easier, Simple and Faster*". Mengingat fleksibilitas dan kemudahan-kemudahan tersebut, banyak negara yang menjadi anggota Protokol Madrid. Sampai saat sebanyak 92 negara telah menjadi anggota Protokol Madrid.

#### **A. 1. Keuntungan Bagi Pemohon**

Sebagaimana dikemukakan di atas, terbentuknya sistem pendaftaran merek internasional didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan. Bagi pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya di luar negaranya, Protokol Madrid merupakan sistem yang memberikan kemudahan dan merupakan prosedur yang lebih ekonomis karena:

- a) hanya ada satu prosedur formal sederhana yang harus dipenuhi di satu Kantor Merek,
- b) biaya pendaftaran yang relatif rendah untuk banyak negara,
- c) tidak adanya biaya konsultan merek asing pada saat pendaftaran dan

- d) biaya penerjemahan dapat diminimalisir karena hanya diterjemahkan ke bahasa yang diterima dalam Protokol Madrid.

Bagi pemilik merek, sistem ini juga merupakan prosedur yang efektif karena dengan hanya satu permohonan internasional, akibat hukum yang sama akan diperoleh di banyak negara. Protokol Madrid menentukan batas waktu yang pasti untuk notifikasi penolakan di setiap negara tujuan. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pemilik merek karena adanya kepastian jangka waktu penyelesaian permohonan; apabila dalam jangka waktu 12 atau 18 bulan tidak ada notifikasi penolakan, maka secara otomatis merek itu telah terdaftar. “*NO NEWS IS GOOD NEWS*”.

#### **A.2. Keuntungan Bagi Negara Indonesia**

Protokol Madrid memberi keuntungan bagi Negara tujuan (*Designated Office*), karena WIPO (Biro internasional) yang akan melaksanakan pemeriksaan formalitas, sehingga Kantor Merek dapat lebih fokus pada pemeriksaan substantif dan publikasi atas permohonan merek.

Dalam hal pendapatan, Negara tidak akan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena pemohon tetap harus membayar biaya permohonan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan oleh negara tujuan atau WIPO. Bahkan, Negara akan menerima pendapatan lebih tinggi dengan adanya perbedaan biaya pendaftaran, apabila *complementary fee* yang ditentukan WIPO jumlahnya lebih besar dari jumlah biaya permohonan yang ditetapkan oleh Negara. Dalam hal ini, Negara tidak perlu menetapkan *Individual Fee* karena jumlah *complementary Fee* lebih besar daripada *Individual Fee*.

Indonesia sebagai negara asal (*Office of Origin*), akan mendapatkan pendapatan tambahan karena diperbolehkan memungut *handling fee* untuk setiap permohonan merek melalui Protokol Madrid yang besarnya ditentukan oleh Indonesia.

#### **A.3. Keuntungan Bagi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual**

Sistem Madrid merupakan sistem alternatif, sehingga jalur nasional pendaftaran Merek tetap ada, termasuk jika pemohon ingin mendaftarkan permohonan mereknya di luar negeri, pemohon tetap dapat memilih jalur apa yang

paling sesuai, apakah pendaftaran tetap dilakukan langsung ke masing-masing negara tujuan atau melalui Sistem Madrid. Pertimbangan pemilihan jalur ini didasarkan pada jumlah negara yang dituju untuk dilakukan pendaftaran merek karena hal ini akan berdampak pada beban biaya yang harus dibayarkan. “*Cost-effective*” pendaftaran Merek akan ada jika negara yang dituju jumlahnya cukup signifikan. Pendaftaran menjadi tidak “*cost-effective*” apabila pendaftaran dilakukan hanya pada beberapa negara di Luar Negeri. Pemohon dalam hal ini tetap memerlukan jasa konsultan HKI pada tahap permohonan atau pada tahap pasca-pendaftaran.

Dalam sistem Protokol Madrid profesionalisme para konsultan HKI akan semakin meningkat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelusuran; Konsultan HKI dapat memberikan pelayanan untuk melakukan penelusuran secara *online* ke WIPO.
2. Pengajuan permohonan pendaftaran oleh pemohon merek lokal; Konsultan HKI tetap dapat mewakili pemohon merek lokal untuk mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid.
3. Dalam hal adanya Oposisi dan Penolakan pendaftaran; Pemohon wajib menunjuk Konsultan HKI untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan.
4. Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Lisensi dan Penegakan Hukum; Konsultan HKI akan sangat diperlukan

## **B. Urgensi Akses**

Indonesia terikat dengan komitmen yang tertuang dalam Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane) dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Bali) yang diantaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid paling lambat pada tahun 2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2011, yang menginstruksikan kementerian terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan komitmen Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, diantaranya melakukan Akses Protokol Madrid, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menuju integrasi ASEAN.

### **B.1. Landasan Filosofis**

Perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang atas barang berwujud (*tangible*) atau tidak berwujud (*intangible*) merupakan hal yang penting dalam tatanan negara hukum. Oleh karenanya, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas barang yang dimiliki oleh seseorang dengan memberikan hak atas kepemilikan benda berwujud atau tidak berwujud. Perlindungan hukum atas hak milik seseorang untuk barang tidak berwujud dilindungi dalam hak milik atas kekayaan intelektual.

Dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas, dimana kegiatan perdagangan barang dan jasa sudah tidak lagi mengenal batas wilayah negara, perlu diupayakan suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek nasional di pasar global. Sering terdengar bahwa merek-merek nasional kita tidak terlindungi di Negara tujuan ekspor. Hal ini terjadi karena banyak eksportir kita yang tidak mendaftarkan merek-nya di Negara-negara tujuan ekspor. Banyak kendala bagi para pelaku usaha nasional untuk melakukan pendaftaran merek-nya di luar negeri, antara lain menyangkut prosedur yang cukup rumit dan biaya yang cukup besar. Untuk melakukan pendaftaran merek di luar negeri tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan di setiap Negara tujuan ekspor. Mekanisme pendaftaran merek seperti ini sangat memberatkan bagi pemohon karena diperlukan biaya yang tidak murah. Karenanya, Protokol Madrid sebagaimana dijelaskan di atas menjadi tuntutan dalam era perdagangan global. Untuk alasan ini, maka muncul pemikiran bagi Indonesia untuk menjadi anggota Madrid Protokol. Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota Madrid Protokol tersebut semata-mata untuk kepentingan para pelaku usaha nasional dalam rangka melakukan pendaftaran merek internasional. Mengingat hanya dengan pendaftaran merek saja maka merek tersebut memperoleh perlindungan hukum. Hampir semua Negara di dunia ini menerapkan sistem perlindungan merek yang didasarkan pada adanya pendaftaran. Tanpa pendaftaran, tidak ada perlindungan hukum (sistem konstitutif).

### **B.2. Landasan Sosiologis**

Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) atau daya saing terhadap produk yang

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dengan demikian Merek menjadi sangat penting di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek inilah suatu produk barang atau jasa dikenal dan diminati oleh konsumennya. Untuk itulah Merek harus mendapat perhatian yang serius bagi produsen agar produk barang atau jasanya laku di pasaran.

Berdasarkan laporan WIPO World Intellectual Property Indicators 2013, pada tahun 2012, terdapat sekitar 6,58 juta permohonan merek di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut terdapat 46.829 permohonan merek yang diajukan melalui sistem Madrid, meningkat 6,4% dari tahun 2011. Di Indonesia, permohonan pendaftaran merek menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan dengan bidang HKI lain seperti paten dan desain industri. Hal ini merupakan kondisi yang tipikal bagi negara-negara berkembang yang umumnya tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara maju. Telah tercatat pula adanya sejumlah produk Indonesia yang mereknya terdaftar di beberapa negara. Karenanya, keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid menjadi sangat relevan.

Data statistik permohonan merek yang berasal dari pemohon domestik dan asing antara tahun 2011 – 2013 di Indonesia, sebagai berikut:

**Tabel I:**

**STATISTIK PERMOHONAN MEREK (2011 - 2013)  
DOMESTIK DAN ASING**

Tahun	2011	2012	2013	2014
Domestik	50653	48053	46680	44363
Asing	2543	15448	16064	14980

Tabel di atas menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek yang berasal dari pemohon dalam negeri lebih banyak dibandingkan dengan pemohon yang berasal dari pemohon asing.

### **B.3. Landasan Yuridis**

Pengesahan Protokol Madrid di dasari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



### **BAB III**

#### **KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Terkait**

Untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini harus diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

##### **B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang Ada**

Aksesi Protokol Madrid yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Hal ini antara lain karena Protokol Madrid tersebut mengatur tentang prosedur pendaftaran merek secara internasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Protokol Madrid sangat bermanfaat bagi kalangan dunia usaha (pemohon merek) yang ingin mendaftarkan mereknya di berbagai Negara dengan mudah dan biaya yang murah. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi produk ekspor Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya di Negara-negara tujuan ekspor.
2. Jumlah permohonan merek asing yang masuk ke Indonesia sejauh ini hanya berkisar kurang dari 10% dari total jumlah pendaftaran merek. Sehingga diharapkan dengan mengaksesi Protokol Madrid dapat lebih meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran merek internasional. Di lain pihak, aksesasi Protokol Madrid akan mendukung program Pemerintah dalam membangun merek global atas produk lokal Indonesia, khususnya dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Aksesasi Protokol Madrid mengutamakan kepentingan masyarakat luas, para pelaku usaha nasional dan para profesional, untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di pasar global secara lebih mudah dan lebih murah tanpa mengurangi peran konsultan HKI dalam mewakili pengajuan permohonan pendaftaran merek secara internasional.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pertimbangan perlunya sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien di berbagai negara, sekaligus untuk melaksanakan komitmen Indonesia terhadap tiga perjanjian atau kesepakatan internasional yaitu *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* dan *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement*, maka Indonesia perlu segera mengaksesi Protokol Madrid dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Lampiran (draft perpres)

**PROTOCOL  
RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS**

Adopted at Madrid on June 27, 1989,  
as amended on October 3, 2006,  
and on November 12, 2007

**List of the Articles of the Protocol**

Article 1:	Membership in the Madrid Union
Article 2:	Securing Protection through International Registration
Article 3:	International Application
Article 3 <i>bis</i> :	Territorial Effect
Article 3 <i>ter</i> :	Request for “Territorial Extension”
Article 4:	Effects of International Registration
Article 4 <i>bis</i> :	Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
Article 5:	Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties
Article 5 <i>bis</i> :	Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark
Article 5 <i>ter</i> :	Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register
Article 6:	Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration
Article 7:	Renewal of International Registration
Article 8:	Fees for International Application and Registration
Article 9:	Recordal of Change in the Ownership of an International Registration
Article 9 <i>bis</i> :	Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration
Article 9 <i>ter</i> :	Fees for Certain Recordals

Article 9 <i>quater</i> :	Common Office of Several Contracting States
Article 9 <i>quinquies</i> :	Transformation of an International Registration into National or Regional Applications
Article 9 <i>sexies</i> :	Relations Between States Party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement
Article 10:	Assembly
Article 11:	International Bureau
Article 12:	Finances
Article 13:	Amendment of Certain Articles of the Protocol
Article 14:	Becoming Party to the Protocol; Entry into Force
Article 15:	Denunciation
Article 16:	Signature; Languages; Depositary Functions

## **Article 1**

### **Membership in the Madrid Union**

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.

## **Article 2**

### **Securing Protection through International Registration**

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as “the basic application”) or that registration (hereinafter referred to as “the basic registration”) stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as “the international registration,” “the International Register,” “the International Bureau” and “the Organization,” respectively), provided that,

(i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State,

(ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting Organization or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of a State member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the territory of the said Contracting Organization.

(2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the international application”) shall be filed with the International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be.

(3) Any reference in this Protocol to an “Office” or an “Office of a Contracting Party” shall be construed as a reference to the office that is in charge, on behalf of a Contracting Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to “marks” shall be construed as a reference to trademarks and service marks.

(4) For the purposes of this Protocol, “territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies.

### **Article 3**

#### **International Application**

(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said Office shall indicate,

(i) in the case of a basic application, the date and number of that application,

(ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well as the date and number of the application from which the basic registration resulted.

The Office of origin shall also indicate the date of the international application.

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate classes of the said classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.

(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be required

(i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors claimed;

(ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 2. The international registration shall bear the date on which the international application was received in the Office of origin, provided that the international application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the international application has not been received within that period, the international registration shall bear the date on which the said international application was received by the International Bureau. The International Bureau shall notify the international registration without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the international application.

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Register, each Office shall receive from the International Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under the conditions fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as “the Assembly”). Such publicity shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties, and no other publicity may be required of the holder of the international registration.

### **Article 3bis**

#### **Territorial Effect**

The protection resulting from the international registration shall extend to any Contracting Party only at the request of the person who files the international application or who is the holder of the international registration. However, no such request can be made with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

### **Article 3ter**

#### **Request for “Territorial Extension”**

(1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international application.

(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.

## **Article 4**

### **Effects of International Registration**

(1) (a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and *3ter*, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance with Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the protection of the mark in the Contracting Party concerned shall, as from the said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of that Contracting Party.

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, without it being necessary to comply with the formalities prescribed in Section D of that Article.

## **Article 4bis**

### **Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration**

(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office of a Contracting Party is also the subject of an international registration and both registrations stand in the name of the same person, the international registration is deemed to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue of the latter, provided that

(i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article *3ter*(1) or (2),

(ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in respect of the said Contracting Party,

(iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.

(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take note in its register of the international registration.

## Article 5

### **Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties**

(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party which has been notified by the International Bureau of an extension to that Contracting Party, under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2), of the protection resulting from the international registration shall have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.

(2) (a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the International Bureau, together with a statement of all grounds, within the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and (c), before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1) has been sent to that Office by the International Bureau.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of protection after the expiry of the 18-month time limit, but only if

(i) it has, before the expiry of the 18-month time limit, informed the International Bureau of the possibility that oppositions may be filed after the expiry of the 18-month time limit, and

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period and, in any case, not later than seven months from the date on which the opposition period begins.

(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General of the Organization (hereinafter referred to as “the Director General”), or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.



(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly\*.

(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the notification of refusal to the holder of the international registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with the Office which has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under paragraph (2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the holder of the international registration.

(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International Bureau to any interested party who may so request.

(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international registration, any provisional or final refusal to the International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the benefit of the right provided for in paragraph (1).

(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.

#### **Article 5bis**

##### **Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark**

Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization as well as from any certification other than that of the Office of origin.

\*

Interpretative statement adopted by the Assembly of the Madrid Union:

“Article 5(2)(e) of the Protocol is understood as allowing the Assembly to keep under review the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d), it being also understood that any modification of those provisions shall require a unanimous decision of the Assembly.”

**Article 5ter****Copies of Entries in International Register;  
Searches for Anticipations;  
Extracts from International Register**

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.

(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for anticipations among marks that are the subject of international registrations.

(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production in one of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization.

**Article 6****Period of Validity of International Registration;  
Dependence and Independence of International Registration**

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.

(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become independent of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be, subject to the following provisions.

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked if, before the expiry of five years from the date of the international registration, the basic application or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed, has been renounced or has been the subject of a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the goods and services listed in the international registration. The same applies if

- (i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application,
- (ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, cancellation or invalidation of the registration resulting from the basic application or of the basic registration, or
- (iii) an opposition to the basic application

results, after the expiry of the five-year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same

also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five-year period, provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or registration was the subject of a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun before the expiry of the said period.

(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph (3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested parties and effect any publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to cancel, to the extent applicable, the international registration, and the International Bureau shall proceed accordingly.

## **Article 7**

### **Renewal of International Registration**

(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).

(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its latest form.

(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration and his representative, if any, of the exact date of expiry.

(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registration.

## **Article 8**

### **Fees for International Application and Registration**

(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of the international registration in connection with the filing of the international application or the renewal of the international registration.

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), include,

- (i) a basic fee;

(ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;

(iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3*ter*.

(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without prejudice to the date of the international registration, be paid within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or disputed by the International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list of goods or services has not been reduced to the required extent by the applicant, the international application shall be deemed to have been abandoned.

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the exception of the receipts derived from the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the Contracting Parties by the International Bureau, after deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.

(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been applied for in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an examination, by a coefficient which shall be determined by the Regulations.

(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those provided for in paragraph (5).

(7) (a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international registration in which it is mentioned under Article 3*ter*, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as "the individual fee") whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount which the said Contracting Party's Office would be entitled to receive from an applicant for a ten-year registration, or from the holder of a registration for a ten-year renewal of that registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is payable,

(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only Contracting Parties which have made a declaration under this subparagraph are mentioned under Article 3*ter*, and

(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect of any Contracting Party which has made a declaration under this subparagraph.

(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental

organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

## **Article 9**

### **Recordal of Change in the Ownership of an International Registration**

At the request of the person in whose name the international registration stands, or at the request of an interested Office made *ex officio* or at the request of an interested person, the International Bureau shall record in the International Register any change in the ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the said registration has effect and in respect of all or some of the goods and services listed in the registration, provided that the new holder is a person who, under Article 2(1), is entitled to file international applications.

## **Article 9bis**

### **Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration**

The International Bureau shall record in the International Register

- (i) any change in the name or address of the holder of the international registration,
- (ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning such representative,
- (iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods and services listed in the international registration,
- (iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting Parties,
- (v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international registration.

**Article 9<sup>ter</sup>****Fees for Certain Recordals**

Any recordal under Article 9 or under Article 9<sup>bis</sup> may be subject to the payment of a fee.

**Article 9<sup>quater</sup>****Common Office of Several Contracting States**

(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic legislations on marks, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9<sup>quinquies</sup> and 9<sup>sexies</sup>.

(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties.

**Article 9<sup>quinquies</sup>****Transformation of an International Registration  
into National or Regional Applications**

Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3<sup>ter</sup>(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that

(i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled,

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

#### **Article 9*sexies***

##### **Relations Between States Party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement**

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration made under Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7) of this Protocol, by a State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, shall have no effect in the relations with another State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly shall, after the expiry of a period of three years from September 1, 2008, review the application of paragraph (1)(b) and may, at any time thereafter, either repeal it or restrict its scope, by a three-fourths majority. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the Madrid (Stockholm) Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

#### **Article 10**

##### **Assembly**

(1) (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which has appointed it, except for the travel expenses and the subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of the Union.

(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid (Stockholm) Agreement, also

(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;

(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;

(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;

(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.

(3) (a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(b) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on that matter.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of the members of the Assembly having the right to vote on a given matter which are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly having the right to vote on the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiry of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9*sexies*(2), 12 and 13(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly only.

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.



## **Article 11**

### **International Bureau**

(1) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by the International Bureau.

(2) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this Protocol.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for such conferences of revision.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at such conferences of revision.

(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Protocol.

## **Article 12**

### **Finances**

As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be governed by the same provisions as those contained in Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12(6)(b) of the said Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by the Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

## **Article 13**

### **Amendment of Certain Articles of the Protocol**

(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

#### **Article 14**

##### **Becoming Party to the Protocol; Entry into Force**

(1) (a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.

(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled:

(i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

(ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9<sup>quater</sup>.

(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any such State or organization may, if it has signed this Protocol, deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this Protocol, deposit an instrument of accession to this Protocol.

(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director General.

(4) (a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid (Stockholm) Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid (Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).

(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this Protocol shall enter into force three months after the date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been notified by the Director General.

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

## **Article 15**

### **Denunciation**

(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.

(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General.

(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any Contracting Party before the expiry of five years from the date upon which this Protocol entered into force with respect to that Contracting Party.

(5) (a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which the denunciation becomes effective, the holder of such registration may file an application for the registration of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, which shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3<sup>ter</sup>(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority, provided that

(i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is the subject of an international registration having effect in Contracting Parties other than the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which denunciation becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file international applications under Article 2(1).

## **Article 16**

### **Signature; Languages; Depositary Functions**

(1) (a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and Spanish languages, and shall be deposited with the Director General when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally authentic.

(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after consultation with the interested governments and organizations, in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian languages, and in such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.

(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify all States and international organizations that may become or are party to this Protocol of signatures, deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol and any amendment thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol.

**Common Regulations under  
the Madrid Agreement Concerning  
the International Registration of Marks  
and the Protocol Relating to that Agreement**

(as in force on January 1, 2015)

LIST OF RULES

*Chapter 1: General Provisions*

- Rule 1: Abbreviated Expressions
- Rule 1*bis*: Designations Governed by the Agreement and Designations Governed by the Protocol
- Rule 2: Communication with the International Bureau
- Rule 3: Representation Before the International Bureau
- Rule 4: Calculation of Time Limits
- Rule 5: Irregularities in Postal and Delivery Services
- Rule 5*bis*: Continued Processing
- Rule 6: Languages
- Rule 7: Notification of Certain Special Requirements

*Chapter 2: International Applications*

- Rule 8: Several Applicants
- Rule 9: Requirements Concerning the International Application
- Rule 10: Fees Concerning the International Application
- Rule 11: Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and Services or Their Indication
- Rule 12: Irregularities With Respect to the Classification of Goods and Services
- Rule 13: Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services

*Chapter 3: International Registrations*

- Rule 14: Registration of the Mark in the International Register
- Rule 15: Date of the International Registration

*Chapter 4: Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations*

- Rule 16: Possibility of Notification of a Provisional Refusal Based on an Opposition Under Article 5(2)(c) of the Protocol
- Rule 17: Provisional Refusal
- Rule 18: Irregular Notifications of Provisional Refusal
- Rule 18*bis*: Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party

- Rule 18~~ter~~: Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party
- Rule 19: Invalidations in Designated Contracting Parties
- Rule 20: Restriction of the Holder's Right of Disposal
- Rule 20~~bis~~: Licenses
- Rule 21: Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
- Rule 21~~bis~~: Other Facts Concerning Seniority Claim
- Rule 22: Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration
- Rule 23: Division or Merger of the Basic Applications, of the Registrations Resulting Therefrom, or of the Basic Registrations
- Chapter 5: Subsequent Designations; Changes*
- Rule 24: Designation Subsequent to the International Registration
- Rule 25: Request for Recording of a Change; Request for Recording of a Cancellation
- Rule 26: Irregularities in Requests for Recording of a Change and for Recording of a Cancellation
- Rule 27: Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect
- Rule 28: Corrections in the International Register
- Chapter 6: Renewals*
- Rule 29: Unofficial Notice of Expiry
- Rule 30: Details Concerning Renewal
- Rule 31: Recording of the Renewal; Notification and Certificate
- Chapter 7: Gazette and Data Base*
- Rule 32: Gazette
- Rule 33: Electronic Data Base
- Chapter 8: Fees*
- Rule 34: Amounts and Payment of Fees
- Rule 35: Currency of Payments
- Rule 36: Exemption From Fees
- Rule 37: Distribution of Supplementary Fees and Complementary Fees
- Rule 38: Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned

*Chapter 9: Miscellaneous*

- Rule 39: Continuation of Effects of International Registrations in Certain  
Successor States
- Rule 40: Entry into Force; Transitional Provisions
- Rule 41: Administrative Instructions

## Chapter 1 General Provisions

### *Rule 1 Abbreviated Expressions*

For the purposes of these Regulations,

(i) “Agreement” means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;

(ii) “Protocol” means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989;

(iii) “Contracting Party” means any country party to the Agreement or any State or intergovernmental organization party to the Protocol;

(iv) “Contracting State” means a Contracting Party that is a State;

(v) “Contracting Organization” means a Contracting Party that is an intergovernmental organization;

(vi) “international registration” means the registration of a mark effected under the Agreement or the Protocol or both, as the case may be;

(vii) “international application” means an application for international registration filed under the Agreement or the Protocol or both, as the case may be;

(viii) “international application governed exclusively by the Agreement” means an international application whose Office of origin is the Office

– of a State bound by the Agreement but not by the Protocol, or

– of a State bound by both the Agreement and the Protocol, where only States are designated in the international application and all the designated States are bound by the Agreement but not by the Protocol;

(ix) “international application governed exclusively by the Protocol” means an international application whose Office of origin is the Office

– of a State bound by the Protocol but not by the Agreement, or

– of a Contracting Organization, or



– of a State bound by both the Agreement and the Protocol, where the international application does not contain the designation of any State bound by the Agreement but not by the Protocol;

(x) “international application governed by both the Agreement and the Protocol” means an international application whose Office of origin is the Office of a State bound by both the Agreement and the Protocol and which is based on a registration and contains the designations

– of at least one State bound by the Agreement but not by the Protocol, and

– of at least one State bound by the Protocol, whether or not that State is also bound by the Agreement or of at least one Contracting Organization;

(xi) “applicant” means the natural person or legal entity in whose name the international application is filed;

(xii) “legal entity” means a corporation, association or other group or organization which, under the law applicable to it, is capable of acquiring rights, assuming obligations and suing or being sued in a court of law;

(xiii) “basic application” means the application for the registration of a mark that has been filed with the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;

(xiv) “basic registration” means the registration of a mark that has been effected by the Office of a Contracting Party and that constitutes the basis for the international application for the registration of that mark;

(xv) “designation” means the request for extension of protection (“territorial extension”) under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Agreement or under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Protocol, as the case may be; it also means such extension as recorded in the International Register;

(xvi) “designated Contracting Party” means a Contracting Party for which the extension of protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Agreement or under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Protocol, as the case may be, or in respect of which such extension has been recorded in the International Register;

(xvii) “Contracting Party designated under the Agreement” means a Contracting Party for which the extension of protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Agreement;

(xviii) “Contracting Party designated under the Protocol” means a Contracting Party for which the extension of protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2) of the Protocol;

(xix) “notification of provisional refusal” means a declaration by the Office of a designated Contracting Party, in accordance with Article 5(1) of the Agreement or Article 5(1) of the Protocol;

(xix*bis*) “invalidation” means a decision by the competent authority (whether administrative or judicial) of a designated Contracting Party revoking or cancelling the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration with regard to all or some of the goods or services covered by the designation of the said Contracting Party;

(xx) “Gazette” means the periodical gazette referred to in Rule 32;

(xxi) “holder” means the natural person or legal entity in whose name the international registration is recorded in the International Register;

(xxii) “International Classification of Figurative Elements” means the Classification established by the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks of June 12, 1973;

(xxiii) “International Classification of Goods and Services” means the Classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977;

(xxiv) “International Register” means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data the Agreement, the Protocol or the Regulations require or permit to be recorded, irrespective of the medium in which such data are stored;

(xxv) “Office” means the Office of a Contracting Party in charge of the registration of marks, or the common Office referred to in Article 9*quater* of the Agreement or Article 9*quater* of the Protocol, or both, as the case may be;

(xxvi) “Office of origin” means the Office of the country of origin defined in Article 1(3) of the Agreement or the Office of origin defined in Article 2(2) of the Protocol, or both, as the case may be;

(xxvi*bis*) “Contracting Party of the holder” means

- the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or
- where a change of ownership has been recorded or in the case of State succession, the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, in respect of which the holder fulfills the conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration;

(xxvii) “official form” means a form established by the International Bureau or any form having the same contents and format;

(xxviii) “prescribed fee” means the applicable fee set out in the Schedule of Fees;

(xxix) “Director General” means the Director General of the World Intellectual Property Organization;

(xxx) “International Bureau” means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(xxxi) “Administrative Instructions” means the Administrative Instructions referred to in Rule 41.

*Rule Ibis*

*Designations Governed by the Agreement and  
Designations Governed by the Protocol*

(1) *[General Principle and Exceptions]* The designation of a Contracting Party shall be governed by the Agreement or by the Protocol depending on whether the Contracting Party has been designated under the Agreement or under the Protocol. However,

(i) where, with regard to a given international registration, the Agreement ceases to be applicable in the relations between the Contracting Party of the holder and a Contracting Party whose designation is governed by the Agreement, the designation of the latter shall become governed by the Protocol as of the date on which the Agreement so ceases to be applicable, insofar as, on that date, both the Contracting Party of the holder and the designated Contracting Party are parties to the Protocol, and

(ii) where, with regard to a given international registration, the Protocol ceases to be applicable in the relations between the Contracting Party of the holder and a Contracting Party whose designation is governed by the Protocol, the designation of the latter shall become governed by the Agreement as of the date on which the Protocol so ceases to be applicable, insofar as, on that date, both the Contracting Party of the holder and the designated Contracting Party are parties to the Agreement.

(2) *[Recording]* The International Bureau shall record in the International Register an indication of the treaty governing each designation.

*Rule 2*  
*Communication with the International Bureau*

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.

*Rule 3*  
*Representation Before the International Bureau*

(1) *[Representative; Number of Representatives]* (a) The applicant or the holder may have a representative before the International Bureau.

(b) The applicant or the holder may have one representative only. Where the appointment indicates several representatives, only the one indicated first shall be considered to be a representative and be recorded as such.

(c) Where a partnership or firm composed of attorneys or patent or trademark agents has been indicated as representative to the International Bureau, it shall be regarded as one representative.

(2) *[Appointment of the Representative]* (a) The appointment of a representative may be made in the international application, or in a subsequent designation or a request under Rule 25.

(b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be presented to the International Bureau

(i) by the applicant, the holder or the appointed representative,  
or

(ii) by the Office of the Contracting Party of the holder.

The communication shall be signed by the applicant or the holder, or by the Office through which it was presented.

(3) *[Irregular Appointment]* (a) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative under paragraph (2) is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder, the purported representative and, if the sender or transmitter is an Office, that Office.

(b) As long as the relevant requirements under paragraph (2) are not complied with, the International Bureau shall send all relevant communications to the applicant or holder himself.

(4) *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]* (a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.

(b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and the representative. Where the appointment was made in a separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also notify the recording to that Office.

(5) *[Effect of Appointment of a Representative]* (a) Except where these Regulations expressly provide otherwise, the signature of a representative recorded under paragraph (4)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.

(b) Except where these Regulations expressly require that an invitation, notification or other communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (4)(a) any invitation, notification or other communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any invitation, notification or other communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.

(c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (4)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.

(6) *[Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]* (a) Any recording under paragraph (4)(a) shall be cancelled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be cancelled *ex officio* by the

International Bureau where a new representative is appointed or, in case a change in ownership has been recorded, where no representative is appointed by the new holder of the international registration.

(b) Subject to subparagraph (c), the cancellation shall be effective from the date on which the International Bureau receives the corresponding communication.

(c) Where the cancellation is requested by the representative, it shall be effective from the earlier of the following:

(i) the date on which the International Bureau receives a communication appointing a new representative;

(ii) the date of the expiry of a period of two months counted from the receipt of the request of the representative that the recording be cancelled.

Until the effective date of the cancellation, all communications referred to in paragraph (5)(b) shall be addressed by the International Bureau to both the applicant or holder and the representative.

(d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the representative, notify accordingly the applicant or holder, and add to the notification copies of all communications sent to the representative, or received by the International Bureau from the representative, during the six months preceding the date of the notification.

(e) The International Bureau shall, once the effective date of the cancellation is known, notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been cancelled, to the applicant or holder and, where the appointment of the representative had been presented through an Office, to that Office.

#### *Rule 4*

##### *Calculation of Time Limits*

(1) *[Periods Expressed in Years]* Any period expressed in years shall expire, in the relevant subsequent year, in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day of the event from which the period starts to run, except that, where the event occurred on February 29 and in the relevant subsequent year February ends on the 28th, the period shall expire on February 28.

(2) *[Periods Expressed in Months]* Any period expressed in months shall expire, in the relevant subsequent month, on the day which has the same number as the day of the event from which the period starts to run, except that, where the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(3) *[Periods Expressed in Days]* The calculation of any period expressed in days shall start with the day following the day on which the relevant event occurred and shall expire accordingly.

(4) *[Expiry on a Day on Which the International Bureau or an Office Is Not Open to the Public]* If a period expires on a day on which the International Bureau or the Office concerned is not open to the public, the period shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), expire on the first subsequent day on which the International Bureau or the Office concerned is open to the public.

(5) *[Indication of the Date of Expiry]* The International Bureau shall, in all cases in which it communicates a time limit, indicate the date of the expiry, according to paragraphs (1) to (3), of the said time limit.

#### *Rule 5*

#### *Irregularities in Postal and Delivery Services*

(1) *[Communications Sent Through a Postal Service]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and mailed through a postal service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,

(i) that the communication was mailed at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the postal service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was mailed not later than five days after postal service was resumed,

(ii) that the mailing of the communication was registered, or details of the mailing were recorded, by the postal service at the time of mailing, and

(iii) in cases where all classes of mail do not normally reach the International Bureau within two days of mailing, that the communication was mailed by a class of mail which normally reaches the International Bureau within two days of mailing or by airmail.

(2) *[Communications Sent Through a Delivery Service]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and sent through a delivery service shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau,

(i) that the communication was sent at least five days prior to the expiry of the time limit, or, where the delivery service was, on any of the ten days preceding the day of expiry of the time limit, interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, that the communication was sent not later than five days after the delivery service was resumed, and

(ii) that details of the sending of the communication were recorded by the delivery service at the time of sending.

(3) *[Limitation on Excuse]* Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1) or (2) and the communication or a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

(4) *[International Application and Subsequent Designation]* Where the International Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1) or (2), paragraph (1) or (2) and paragraph (3) shall apply.

#### *Rule 5bis Continued Processing*

(1) *[Request]* (a) Where an applicant or holder has failed to comply with any of the time limits specified or referred to in Rules 11(2) and (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) and 39(1), the International Bureau shall, nevertheless, continue the processing of the international application, subsequent designation, payment or request concerned, if:



(i) a request to that effect, signed by the applicant or holder, is presented to the International Bureau on the official form; and

(ii) the request is received, the fee specified in the Schedule of Fees is paid and, together with the request, all of the requirements in respect of which the time limit concerned applied are complied with, within two months from the date of expiry of that time limit.

(b) A request not complying with items (i) and (ii) of subparagraph (a) shall not be considered as such and the applicant or holder shall be notified to that effect.

(2) *[Recording and Notification]* The International Bureau shall record in the International Register any continued processing and notify the applicant or holder accordingly.

#### *Rule 6* *Languages*

(1) *[International Application]* The international application shall be in English, French or Spanish according to what is prescribed by the Office of origin, it being understood that the Office of origin may allow applicants to choose between English, French and Spanish.

(2) *[Communications Other Than the International Application]* Any communication concerning an international application or an international registration shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be

(i) in English, French or Spanish where such communication is addressed to the International Bureau by the applicant or holder, or by an Office;

(ii) in the language applicable under Rule 7(2) where the communication consists of the declaration of intention to use the mark annexed to the international application under Rule 9(5)(f) or to the subsequent designation under Rule 24(3)(b)(i);

(iii) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to an Office, unless that Office has notified the International Bureau that all such notifications are to be in English, or are to be in French or are to be in Spanish; where the notification addressed by the International Bureau concerns the recording in the International Register of an international registration, the notification shall indicate the language in which the relevant international application was received by the International Bureau;

(iv) in the language of the international application where the communication is a notification addressed by the International Bureau to the applicant or holder, unless that applicant or holder has expressed the wish that all such notifications be in English, or be in French or be in Spanish.

(3) *[Recording and Publication]* (a) The recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of the international registration shall be in English, French and Spanish. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.

(b) Where a first subsequent designation is made in respect of an international registration that, under previous versions of this Rule, has been published only in French, or only in English and French, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that subsequent designation, either publish the international registration in English and Spanish and republish the international registration in French, or publish the international registration in Spanish and republish it in English and French, as the case may be. That subsequent designation shall be recorded in the International Register in English, French and Spanish.

(4) *[Translation]* (a) The translations needed for the notifications under paragraph (2)(iii) and (iv), and recordings and publications under paragraph (3), shall be made by the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), the International Bureau shall not translate the mark. Where, in accordance with Rule 9(4)(b)(iii) or Rule 24(3)(c), the applicant or the holder gives a translation or translations of the mark, the International Bureau shall not check the correctness of any such translations.

*Rule 7*  
*Notification of Certain Special Requirements*

(1) [Deleted]

(2) [*Intention to Use the Mark*] Where a Contracting Party requires, as a Contracting Party designated under the Protocol, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that requirement to the Director General. Where that Contracting Party requires the declaration to be signed by the applicant himself and to be made on a separate official form annexed to the international application, the notification shall contain a statement to that effect and shall specify the exact wording of the required declaration. Where the Contracting Party further requires the declaration to be in English, French or Spanish, the notification shall specify the required language.

(3) [*Notification*] (a) Any notification referred to in paragraph (2) may be made at the time of the deposit by the Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into force of the Protocol with respect to the Contracting Party having made the notification. The notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the notification, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the notification.

(b) Any notification made under paragraph (2) may be withdrawn at any time. The notice of withdrawal shall be addressed to the Director General. The withdrawal shall have effect upon receipt of the notice of withdrawal by the Director General or at any later date indicated in the notice.

## **Chapter 2**

### **International Applications**

#### *Rule 8* *Several Applicants*

(1) *[Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Agreement or Applying Under Both the Agreement and the Protocol]* Two or more applicants may jointly file an international application governed exclusively by the Agreement or governed by both the Agreement and the Protocol if the basic registration is jointly owned by them and if the country of origin, as defined in Article 1(3) of the Agreement, is the same for each of them.

(2) *[Two or More Applicants Applying Exclusively Under the Protocol]* Two or more applicants may jointly file an international application governed exclusively by the Protocol if the basic application was jointly filed by them or the basic registration is jointly owned by them, and if each of them qualifies, in relation to the Contracting Party whose Office is the Office of origin, for filing an international application under Article 2(1) of the Protocol.

#### *Rule 9* *Requirements Concerning the International Application*

(1) *[Presentation]* The international application shall be presented to the International Bureau by the Office of origin.

(2) *[Form and Signature]* (a) The international application shall be presented on the official form in one copy.

(b) The international application shall be signed by the Office of origin and, where the Office of origin so requires, also by the applicant. Where the Office of origin does not require the applicant to sign the international application but allows that the applicant also sign it, the applicant may do so.

(3) *[Fees]* The prescribed fees applicable to the international application shall be paid as provided for in Rules 10, 34 and 35.

(4) [*Contents of the International Application*] (a) The international application shall contain or indicate

(i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,

(ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iii) the name and address of the representative, if any, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iv) where the applicant wishes, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, to take advantage of the priority of an earlier filing, a declaration claiming the priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing, and, where the earlier filing relates to less than all the goods and services listed in the international application, the indication of those goods and services to which the earlier filing relates,

(v) a reproduction of the mark that shall fit in the box provided on the official form; that reproduction shall be clear and shall, depending on whether the reproduction in the basic application or the basic registration is in black and white or in color, be in black and white or in color,

(vi) where the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, a declaration to that effect,

(vii) where color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or basic registration, or where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark and the mark contained in the basic application or basic registration is in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed and, where the reproduction furnished under item (v) is in black and white, one reproduction of the mark in color,

(viii) where the mark that is the subject of the basic application or the basic registration consists of a color or a combination of colors as such, an indication to that effect,

(ix) where the basic application or the basic registration relates to a three-dimensional mark, the indication “three-dimensional mark,”

(x) where the basic application or the basic registration relates to a sound mark, the indication “sound mark,”

(xi) where the basic application or the basic registration relates to a collective mark or a certification mark or a guarantee mark, an indication to that effect,

(xii) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark by words and the applicant wishes to include the description or the Office of origin requires the inclusion of the description,

that same description; where the said description is in a language other than the language of the international application, it shall be given in the language of the international application,

(xii) where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters or numbers expressed in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of that matter in Latin characters and Arabic numerals; the transliteration into Latin characters shall follow the phonetics of the language of the international application,

(xiii) the names of the goods and services for which the international registration of the mark is sought, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services, each group preceded by the number of the class and presented in the order of the classes of that Classification; the goods and services shall be indicated in precise terms, preferably using the words appearing in the Alphabetical List of the said Classification; the international application may contain limitations of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties; the limitation in respect of each Contracting Party may be different,

(xiv) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and

(xv) the designated Contracting Parties.

(b) The international application may also contain,

(i) where the applicant is a natural person, an indication of the State of which the applicant is a national;

(ii) where the applicant is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(iii) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a translation of that word or those words into English, French and Spanish, or in any one or two of those languages;

(iv) where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, an indication by words, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;

(v) where the applicant wishes to disclaim protection for any element of the mark, an indication of that fact and of the element or elements for which protection is disclaimed.

(5) *[Additional Contents of an International Application]* (a) An international application governed exclusively by the Agreement or by both the Agreement and the Protocol shall contain the number and date of the basic registration and shall indicate one of the following:

(i) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting State whose Office is the Office of origin, or

(ii) where the applicant has no such establishment in any Contracting State of the Agreement, that he has a domicile in the territory of the State whose Office is the Office of origin, or

(iii) where the applicant has no such establishment or domicile in the territory of any Contracting State of the Agreement, that he is a national of the State whose Office is the Office of origin.

(b) An international application governed exclusively by the Protocol shall contain the number and date of the basic application or basic registration and shall indicate one or more of the following:

(i) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is a State, that the applicant is a national of that State;

(ii) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is an organization, the name of the Member State of that organization of which the applicant is a national;

(iii) that the applicant has a domicile in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;

(iv) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

(c) Where the address of the applicant given in accordance with paragraph (4)(a)(ii) is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin and it has been indicated under subparagraph (a)(i) or (ii) or subparagraph (b)(iii) or (iv) that the applicant has a domicile or an establishment in the territory of that Contracting Party, that domicile or the address of that establishment shall be given in the international application.

(d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying

(i) the date on which the Office of origin received or, as provided for in Rule 11(1), is deemed to have received the request by the applicant to present the international application to the International Bureau,

(ii) that the applicant named in the international application is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration, as the case may be,

(iii) that any indication referred to in paragraph (4)(a)(*viibis*) to (xi) and appearing in the international application appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be,

(iv) that the mark that is the subject matter of the international application is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be,

(v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in the international application or that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the international application without having being claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and

(vi) that the goods and services indicated in the international application are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.

(e) Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the declaration referred to in subparagraph (d) shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.

(f) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), the international application shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall be considered part of the designation of the Contracting Party requiring it and shall, as required by that Contracting Party,

(i) be signed by the applicant himself and be made on a separate official form annexed to the international application, or

(ii) be included in the international application.

(g) Where an international application contains the designation of a Contracting Organization, it may also contain the following indications:

(i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the international application;

(ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in addition to the language of the international application, an indication of that second language.



*Rule 10*  
*Fees Concerning the International Application*

(1) *[International Applications Governed Exclusively by the Agreement]* An international application governed exclusively by the Agreement shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and, where applicable, the supplementary fee, specified in item 1 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid in two instalments of ten years each. For the payment of the second instalment, Rule 30 shall apply.

(2) *[International Applications Governed Exclusively by the Protocol]* An international application governed exclusively by the Protocol shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and/or the individual fee and, where applicable, the supplementary fee, specified or referred to in item 2 of the Schedule of Fees. Those fees shall be paid for ten years.

(3) *[International Applications Governed by Both the Agreement and the Protocol]* An international application governed by both the Agreement and the Protocol shall be subject to the payment of the basic fee, the complementary fee and, where applicable, the individual fee and the supplementary fee, specified or referred to in item 3 of the Schedule of Fees. As far as the Contracting Parties designated under the Agreement are concerned, paragraph (1) shall apply. As far as the Contracting Parties designated under the Protocol are concerned, paragraph (2) shall apply.

*Rule 11*  
*Irregularities Other Than Those Concerning*  
*the Classification of Goods and Services*  
*or Their Indication*

(1) *[Premature Request to the Office of Origin]* (a) Where the Office of origin received a request to present to the International Bureau an international application governed exclusively by the Agreement before the mark which is referred to in that request is registered in the register of the said Office, the said request shall be deemed to have been received by the Office of origin, for the purposes of Article 3(4) of the Agreement, on the date of the registration of the mark in the register of the said Office.

(b) Subject to subparagraph (c), where the Office of origin receives a request to present to the International Bureau an international application governed by both the Agreement and the Protocol before the mark which is referred to in that request is registered in the register of the said Office, the international application shall be treated as an international application governed exclusively by the Protocol, and the Office of origin shall delete the designation of any Contracting Party bound by the Agreement but not by the Protocol.

(c) Where the request referred to in subparagraph (b) is accompanied by an express request that the international application be treated as an international application governed by both the Agreement and the Protocol once the mark is registered in the register of the Office of origin, the said Office shall not delete the designation of any Contracting Party bound by the Agreement but not by the Protocol and the request to present the international application shall be deemed to have been received by the said Office, for the purposes of Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol, on the date of the registration of the mark in the register of the said Office.

(2) *[Irregularities to Be Remedied by the Applicant]* (a) If the International Bureau considers that the international application contains irregularities other than those referred to in paragraphs (3), (4) and (6) and in Rules 12 and 13, it shall notify the applicant of the irregularity and at the same time inform the Office of origin.

(b) Such irregularities may be remedied by the applicant within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

(3) *[Irregularity to Be Remedied by the Applicant or by the Office of Origin]* (a) Notwithstanding paragraph (2), where the fees payable under Rule 10 have been paid to the International Bureau by the Office of origin and the International Bureau considers that the amount of the fees received is less than the amount required, it shall notify at the same time the Office of origin and the applicant. The notification shall specify the missing amount.

(b) The missing amount may be paid by the Office of origin or by the applicant within three months from the date of the notification by the International Bureau. If the missing amount is not paid within three months from the date of the notification of the irregularity by the International

Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

(4) *[Irregularities to Be Remedied by the Office of Origin]* (a) If the International Bureau

(i) finds that the international application does not fulfill the requirements of Rule 2 or was not presented on the official form prescribed under Rule 9(2)(a),

(ii) finds that the international application contains any of the irregularities referred to in Rule 15(1),

(iii) considers that the international application contains irregularities relating to the entitlement of the applicant to file an international application,

(iv) considers that the international application contains irregularities relating to the declaration by the Office of origin referred to in Rule 9(5)(d),

(v) *[Deleted]*

(vi) finds that the international application is not signed by the Office of origin, or

(vii) finds that the international application does not contain the date and number of the basic application or basic registration, as the case may be, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant.

(b) Such irregularities may be remedied by the Office of origin within three months from the date of notification of the irregularity by the International Bureau. If an irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of that irregularity by the International Bureau, the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the Office of origin and the applicant.

(5) *[Reimbursement of Fees]* Where, in accordance with paragraphs (2)(b), (3) or (4)(b), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(6) *[Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party Under the Protocol]* (a) Where, in accordance with Article 3(4) of the Protocol, an international application is received by the International Bureau within a period of two months from the date of receipt of that international application by the Office of origin and the International Bureau considers that a declaration of intention to use the mark is required according to Rule 9(5)(f) but is missing or does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall promptly notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.

(b) The declaration of intention to use the mark shall be deemed to have been received by the International Bureau together with the international application if the missing or corrected declaration is received by the International Bureau within the period of two months referred to in subparagraph (a).

(c) The international application shall be deemed not to contain the designation of the Contracting Party for which a declaration of intention to use the mark is required if the missing or corrected declaration is received after the period of two months referred to in subparagraph (b). The International Bureau shall notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin, reimburse any designation fee already paid in respect of that Contracting Party and indicate that the designation of the said Contracting Party may be effected as a subsequent designation under Rule 24, provided that such designation is accompanied by the required declaration.

(7) *[International Application Not Considered as Such]* If the international application is presented direct to the International Bureau by the applicant or does not comply with the requirement applicable under Rule 6(1), the international application shall not be considered as such and shall be returned to the sender.

*Rule 12*  
*Irregularities With Respect to the*  
*Classification of Goods and Services*

(1) *[Proposal for Classification]* (a) If the International Bureau considers that the requirements of Rule 9(4)(a)(xiii) are not complied with, it shall make a proposal of its own for the classification and grouping and shall send a notification of its proposal to the Office of origin and at the same time inform the applicant.

(b) The notification of the proposal shall also state the amount, if any, of the fees due as a consequence of the proposed classification and grouping.

(2) [*Opinion Differing From the Proposal*] The Office of origin may communicate to the International Bureau an opinion on the proposed classification and grouping within three months from the date of the notification of the proposal.

(3) [*Reminder of the Proposal*] If, within two months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), the Office of origin has not communicated an opinion on the proposed classification and grouping, the International Bureau shall send to the Office of origin and to the applicant a communication reiterating the proposal. The sending of such a communication shall not affect the three-month period referred to in paragraph (2).

(4) [*Withdrawal of Proposal*] If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau withdraws its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(5) [*Modification of Proposal*] If, in the light of the opinion communicated under paragraph (2), the International Bureau modifies its proposal, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant of such modification and of any consequent changes in the amount indicated under paragraph (1)(b).

(6) [*Confirmation of Proposal*] If, notwithstanding the opinion referred to in paragraph (2), the International Bureau confirms its proposal, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(7) [*Fees*] (a) If no opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall be payable within four months from the date of the notification referred to in paragraph (1)(a), failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(b) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2), the amount referred to in paragraph (1)(b) or, where applicable, paragraph (5) shall be payable within three months from the date of the communication by the International Bureau of the modification or confirmation of its proposal under paragraph (5) or (6), as the case may be, failing which the international application shall be considered abandoned and the International Bureau shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

(c) If an opinion has been communicated to the International Bureau under paragraph (2) and if, in the light of that opinion, the International Bureau withdraws its proposal in accordance with paragraph (4), the amount referred to in paragraph (1)(b) shall not be due.

(8) *[Reimbursement of Fees]* Where, in accordance with paragraph (7), the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in items 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(9) *[Classification in the Registration]* Subject to the conformity of the international application with the other applicable requirements, the mark shall be registered with the classification and grouping that the International Bureau considers to be correct.

### *Rule 13*

#### *Irregularities With Respect to the Indication of Goods and Services*

(1) *[Communication of Irregularity by the International Bureau to the Office of Origin]* If the International Bureau considers that any of the goods and services is indicated in the international application by a term that is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, it shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant. In the same notification, the International Bureau may suggest a substitute term, or the deletion of the term.

(2) *[Time Allowed to Remedy Irregularity]* (a) The Office of origin may make a proposal for remedying the irregularity within three months from the date of the notification referred to in paragraph (1).

(b) If no proposal acceptable to the International Bureau for remedying the irregularity is made within the period indicated in subparagraph (a), the International Bureau shall include in the international registration the term as appearing in the international application, provided that the Office of origin has specified the class in which such term should be classified; the international registration shall contain an indication to the effect that, in the opinion of the International Bureau, the specified term is too vague for the purposes of classification or is incomprehensible or is linguistically incorrect, as the case may be. Where no class has been specified by the Office of origin, the International Bureau shall delete the said term *ex officio* and shall notify the Office of origin accordingly and at the same time inform the applicant.

### **Chapter 3**

#### **International Registrations**

##### *Rule 14*

##### *Registration of the Mark in the International Register*

(1) *[Registration of the Mark in the International Register]* Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the mark in the International Register, notify the Offices of the designated Contracting Parties of the international registration and inform the Office of origin accordingly, and send a certificate to the holder. Where the Office of origin so wishes and has informed the International Bureau accordingly, the certificate shall be sent to the holder through the Office of origin.

(2) *[Contents of the Registration]* The international registration shall contain

- (i) all the data contained in the international application, except any priority claim under Rule 9(4)(a)(iv) where the date of the earlier filing is more than six months before the date of the international registration,
- (ii) the date of the international registration,
- (iii) the number of the international registration,

(iv) where the mark can be classified according to the International Classification of Figurative Elements, and unless the international application contains a declaration to the effect that the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, the relevant classification symbols of the said Classification as determined by the International Bureau,

(v) an indication, with respect to each designated Contracting Party, as to whether it is a Contracting Party designated under the Agreement or a Contracting Party designated under the Protocol.

(vi) indications annexed to the international application in accordance with Rule 9(5)(g)(i) concerning the Member State or Member States in or for which an earlier mark, for which seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

#### *Rule 15*

##### *Date of the International Registration*

(1) *[Irregularities Affecting the Date of the International Registration]* Where the international application received by the International Bureau does not contain all of the following elements:

(i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to contact the applicant or his representative, if any,

(ii) the Contracting Parties which are designated,

(iii) a reproduction of the mark,

(iv) the indication of the goods and services for which registration of the mark is sought, the international registration shall bear the date on which the last of the missing elements reached the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements reaches the International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol, the international registration shall bear the date on which the defective international application was received or, as provided in Rule 11(1), is deemed to have been received by the Office of origin.

(2) *[Date of the International Registration in Other Cases]* In any other case, the international registration shall bear the date determined in accordance with Article 3(4) of the Agreement and Article 3(4) of the Protocol.



**Chapter 4**  
**Facts in Contracting Parties**  
**Affecting International Registrations**

*Rule 16*

*Possibility of Notification of a Provisional Refusal  
Based on an Opposition Under Article 5(2)(c) of the Protocol*

(1) *[Information Relating to Possible Oppositions and Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition]* (a) Subject to Article 9sexies(1)(b) of the Protocol, where a declaration has been made by a Contracting Party pursuant to Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol, the Office of that Contracting Party shall, where it has become apparent with regard to a given international registration designating that Contracting Party that the opposition period will expire too late for any provisional refusal based on an opposition to be notified to the International Bureau within the 18-month time limit referred to in Article 5(2)(b), inform the International Bureau of the number, and the name of the holder, of that international registration.

(b) Where, at the time of the communication of the information referred to in subparagraph (a), the dates on which the opposition period begins and ends are known, those dates shall be indicated in the communication. If such dates are not yet known at that time, they shall be communicated to the International Bureau as soon as they are known<sup>1</sup>.

(c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed the International Bureau of the fact that the time limit for filing oppositions will expire within the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month from the date of filing of the opposition.

---

<sup>1</sup> In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that if the opposition period is extendable, the Office may communicate only the date the opposition period begins.

(2) *[Recording and Transmittal of the Information]* The International Bureau shall record in the International Register the information received under paragraph (1) and shall transmit that information to the holder.

*Rule 17*  
*Provisional Refusal*

(1) *[Notification of Provisional Refusal]* (a) A notification of provisional refusal may comprise a declaration stating the grounds on which the Office making the notification considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (“*ex officio* provisional refusal”) or a declaration that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed (“provisional refusal based on an opposition”) or both.

(b) A notification of provisional refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making it.

(2) *[Content of the Notification]* A notification of provisional refusal shall contain or indicate

- (i) the Office making the notification,
- (ii) the number of the international registration, preferably accompanied by other indications enabling the identity of the international registration to be confirmed, such as the verbal elements of the mark or the basic application or basic registration number,
- (iii) *[Deleted]*
- (iv) all the grounds on which the provisional refusal is based, together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,
- (v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of the owner, and a reproduction, of the former mark, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,
- (vi) either that the grounds on which the provisional refusal is based affect all the goods and services or an indication of the goods and services which are affected, or are not affected, by the provisional refusal,

(vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.

(3) *[Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an Opposition]* Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name and address of the opponent; however, notwithstanding paragraph (2)(v), the Office making the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may be in the language of the earlier application or registration.

(4) *[Recording; Transmittal of Copies of Notifications]* The International Bureau shall record the provisional refusal in the International Register together with the data contained in the notification, with an indication of the date on which the notification was sent or is regarded under Rule 18(1)(d) as having been sent to the International Bureau and shall transmit a copy thereof to the Office of origin, if that Office has informed the International Bureau that it wishes to receive such copies, and, at the same time, to the holder.

(5) *[Declarations Relating to the Possibility of Review]* (a) [Deleted]  
(b) [Deleted]  
(c) [Deleted]  
(d) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party,

(i) any provisional refusal that has been notified to the International Bureau is subject to review by the said Office, whether or not such review has been requested by the holder, and

(ii) the decision taken on the said review may be the subject of a further review or appeal before the Office.

Where this declaration applies and the Office is not in a position to communicate the said decision directly to the holder of the international registration concerned, the Office shall, notwithstanding the fact that all procedures before the said Office relating to the protection of the mark may not have been completed, send the statement referred to in Rule 18<sup>ter</sup>(2) or (3) to the International Bureau immediately following the said decision. Any further decision affecting the protection of the mark shall be sent to the International Bureau in accordance with Rule 18<sup>ter</sup>(4).

(e) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party, any *ex officio* provisional refusal that has been notified to the International Bureau is not open to review before the said Office. Where this declaration applies, any *ex officio* notification of a provisional refusal by the said Office shall be deemed to include a statement in accordance with Rule 18<sup>ter</sup>(2)(ii) or (3).

#### *Rule 18*

##### *Irregular Notifications of Provisional Refusal*

(1) [*Contracting Party Designated Under the Agreement*] (a) A notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Agreement shall not be regarded as such by the International Bureau

(i) if it does not contain any international registration number, unless other indications contained in the notification permit the international registration to which the provisional refusal relates to be identified,

(ii) if it does not indicate any grounds for refusal, or

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of one year from the date on which the recording of the international registration or the recording of the designation made subsequently to the international registration has been effected, it being understood that the said date is the same as the date of sending the notification of the international registration or of the designation made subsequently.

(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(c) If the notification

(i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6(2),

(ii) does not contain, where applicable, the details of the mark with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict (Rule 17(2)(v) and (3)),

(iii) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vi),

(iv) does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), or

(v) [Deleted]

(vi) does not contain, where applicable, the name and address of the opponent and the indication of the goods and services on which the opposition is based (Rule 17(3)), the International Bureau shall, except where subparagraph (d) applies, nonetheless record the provisional refusal in the International Register. The International Bureau shall invite the Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification and of the invitation sent to the Office concerned.

(d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), the provisional refusal shall not be recorded in the International Register. If however a rectified notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, for the purposes of Article 5 of the Agreement, as having been sent to the International Bureau on the date on which the defective notification had been sent to it. If the notification is not so rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In the latter case, the International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires.

(f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder.

(2) *[Contracting Party Designated Under the Protocol]*

(a) Paragraph (1) shall also apply in the case of a notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Protocol, it being understood that the time limit referred to in paragraph (1)(a)(iii) shall be the time limit applicable under Article 5(2)(a) or, subject to Article 9*sexies*(1)(b) of the Protocol, under Article 5(2)(b) or (c)(ii) of the Protocol.

(b) Paragraph (1)(a) shall apply to determine whether the time limit before the expiry of which the Office of the Contracting Party concerned must give the International Bureau the information referred to in Article 5(2)(c)(i) of the Protocol has been complied with. If such information is given after the expiry of that time limit, it shall be regarded as not having been given and the International Bureau shall inform the Office concerned accordingly.

(c) Where the notification of provisional refusal based on an opposition is made under Article 5(2)(c)(ii) of the Protocol without the requirements of Article 5(2)(c)(i) of the Protocol having been complied with, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In such a case, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

*Rule 18bis*

*Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party*

(1) *[Ex Officio Examination Completed but Opposition or Observations by Third Parties Still Possible]* (a) An Office which has not communicated a notification of provisional refusal may, within the period applicable under Article 5(2) of the Agreement or Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau a statement to the effect that the *ex officio* examination has been completed and that the Office has found no grounds for

refusal but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions or observations may be filed<sup>2</sup>.

(b) An Office which has communicated a notification of provisional refusal may send to the International Bureau a statement to the effect that the *ex officio* examination has been completed but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions or observations may be filed.

(2) *[Recording, Information to the Holder and Transmittal of Copies]* The International Bureau shall record any statement received under this Rule in the International Register, inform the holder accordingly and, where the statement was communicated, or can be reproduced, in the form of a specific document, transmit a copy of that document to the holder.

#### *Rule 18ter*

##### *Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party*

(1) *[Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated]*<sup>3</sup> When, before the expiry of the period applicable under Article 5(2) of the Agreement or Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol, all procedures before an Office have been completed and there is no ground for that Office to refuse protection, that Office shall, as soon as possible and before the expiry of that period, send to the International Bureau a statement to the effect that protection is granted to the mark that is the subject of the international registration in the Contracting Party concerned<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The references in Rule 18*bis* to observations by third parties apply only to those Contracting Parties whose legislation provides for such observations.”

<sup>3</sup> In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that a statement of grant of protection could concern several international registrations and take the form of a list, communicated electronically or on paper, that permits identification of these international registrations.

<sup>4</sup> In adopting paragraphs (1) and (2) of this rule, the Assembly of the Madrid Union understood that where Rule 34(3) applies, the grant of protection will be subject to the payment of the second part of the fee.

(2) [*Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal*] Except where it sends a statement under paragraph (3), an Office which has communicated a notification of provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed, send to the International Bureau either

(i) a statement to the effect that the provisional refusal is withdrawn and that protection of the mark is granted, in the Contracting Party concerned, for all goods and services for which protection has been requested, or

(ii) a statement indicating the goods and services for which protection of the mark is granted in the Contracting Party concerned.

(3) [*Confirmation of Total Provisional Refusal*] An Office which has sent to the International Bureau a notification of a total provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed and the Office has decided to confirm refusal of the protection of the mark in the Contracting Party concerned for all goods and services, send to the International Bureau a statement to that effect.

(4) [*Further Decision*] Where, following the sending of a statement in accordance with either paragraph (2) or (3), a further decision affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that decision, send to the International Bureau a further statement indicating the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned<sup>5</sup>.

(5) [*Recording, Information to the Holder and Transmittal of Copies*] The International Bureau shall record any statement received under this Rule in the International Register, inform the holder accordingly and, where the statement was communicated, or can be reproduced, in the form of a specific document, transmit a copy of that document to the holder.

---

<sup>5</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The reference in Rule 18~~ter~~(4) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the case of *restitutio in integrum*, notwithstanding the fact that the Office has already stated that the procedures before the Office have been completed.”



*Rule 19*

*Invalidations in Designated Contracting Parties*

(1) *[Contents of the Notification of Invalidation]* Where the effects of an international registration are invalidated in a designated Contracting Party under Article 5(6) of the Agreement or Article 5(6) of the Protocol and the invalidation is no longer subject to appeal, the Office of the Contracting Party whose competent authority has pronounced the invalidation shall notify the International Bureau accordingly. The notification shall contain or indicate

- (i) the authority which pronounced the invalidation,
- (ii) the fact that the invalidation is no longer subject to appeal,
- (iii) the number of the international registration,
- (iv) the name of the holder,
- (v) if the invalidation does not concern all the goods and services, those in respect of which the invalidation has been pronounced or those in respect of which the invalidation has not been pronounced, and
- (vi) the date on which the invalidation was pronounced and, where possible, its effective date.

(2) *[Recording of the Invalidation and Information to the Holder and the Office Concerned]* (a) The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation, and shall inform accordingly the holder. The International Bureau shall also inform the Office that communicated the notification of invalidation of the date on which the invalidation was recorded in the International Register if that Office has requested to receive such information.

(b) The invalidation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a notification complying with the applicable requirements.

*Rule 20*

*Restriction of the Holder's Right of Disposal*

(1) *[Communication of Information]* (a) The holder of an international registration or the Office of the Contracting Party of the holder may inform the International Bureau that the holder's right to dispose of the international registration has been restricted and, if appropriate, indicate the Contracting Parties concerned.

(b) The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that the holder's right of disposal has been restricted in respect of the international registration in the territory of that Contracting Party.

(c) Information given in accordance with subparagraph (a) or (b) shall consist of a summary statement of the main facts concerning the restriction.

(2) *[Partial or Total Removal of Restriction]* Where the International Bureau has been informed of a restriction of the holder's right of disposal in accordance with paragraph (1), the party that communicated the information shall also inform the International Bureau of any partial or total removal of that restriction.

(3) *[Recording]* (a) The International Bureau shall record the information communicated under paragraphs (1) and (2) in the International Register and shall inform accordingly the holder, the Office of the Contracting Party of the holder and the Offices of the designated Contracting Parties concerned.

(b) The information communicated under paragraphs (1) and (2) shall be recorded as of the date of its receipt by the International Bureau, provided that the communication complies with the applicable requirements.

*Rule 20bis*  
*Licenses*

(1) *[Request for the Recording of a License]* (a) A request for the recording of a license shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the holder or, if the Office admits such presentation, by the Office of the Contracting Party of the holder or the Office of a Contracting Party with respect to which the license is granted.

(b) The request shall indicate

- (i) the number of the international registration concerned,
- (ii) the name of the holder,
- (iii) the name and address of the licensee, given in accordance with the Administrative Instructions,
- (iv) the designated Contracting Parties with respect to which the license is granted,

(v) that the license is granted for all the goods and services covered by the international registration, or the goods and services for which the license is granted, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services.

(c) The request may also indicate

(i) where the licensee is a natural person, the State of which the licensee is a national,

(ii) where the licensee is a legal entity, the legal nature of that entity and the State and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized,

(iii) that the license concerns only a part of the territory of a specified designated Contracting Party,

(iv) where the licensee has a representative, the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions,

(v) where the license is an exclusive license or a sole license, that fact,<sup>6</sup>

(vi) where applicable, the duration of the license.

(d) The request shall be signed by the holder or by the Office through which it is presented.

(2) [*Irregular Request*] (a) If the request for the recording of a license does not comply with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was presented by an Office, to that Office.

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

---

<sup>6</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Where a request to record a license does not include the indication, provided for in Rule 20*bis*(1)(c)(v), that the license is exclusive or sole, it may be considered that the license is non-exclusive.”

(3) *[Recording and Notification]* (a) Where the request complies with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall record the license in the International Register, together with the information contained in the request, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in respect of which the license is granted and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

(b) The license shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5*bis*, the license shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in paragraph (2)(b).

(4) *[Amendment or Cancellation of the Recording of a License]* Paragraphs (1) to (3) shall apply *mutatis mutandis* to a request for the amendment or cancellation of the recording of a license.

(5) *[Declaration That the Recording of a Given License Has No Effect]* (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of the recording of a license in respect of that Contracting Party may declare that such recording has no effect in the said Contracting Party.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the recording of the license has no effect,

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the license relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in paragraph (3) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license. The declaration shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a communication complying with the applicable requirements.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.

(6) *[Declaration That the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in a Contracting Party]* (a) The Office of a Contracting Party the law of which does not provide for the recording of trademark licenses may notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party.

(b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Agreement or the Protocol, notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party. Such notification may be withdrawn at any time<sup>7</sup>.

#### *Rule 21*

#### *Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration*

(1) *[Notification]* Where, in accordance with Article 4*bis*(2) of the Agreement or Article 4*bis*(2) of the Protocol, the Office of a designated Contracting Party has taken note in its Register, following a request made direct by the holder with that Office, that a national or a regional registration has been replaced by an international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

---

<sup>7</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Subparagraph (a) of Rule 20*bis*(6) deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does not provide for the recording of trademark licenses; such a notification may be made at any time; subparagraph (b) on the other hand deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark licenses but which is unable at present to give effect to the recording of a license in the International Register; this latter notification, which may be withdrawn at any time, may only be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become bound by the Agreement or the Protocol.”

(ii) where the replacement concerns only one or some of the goods and services listed in the international registration, those goods and services, and

(iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date of the national or regional registration which has been replaced by the international registration.

The notification may also include information relating to any other rights acquired by virtue of that national or regional registration, in a form agreed between the International Bureau and the Office concerned.

(2) *[Recording]* (a) The International Bureau shall record the indications notified under paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly.

(b) The indications notified under paragraph (1) shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a notification complying with the applicable requirements.

#### *Rule 21bis*

##### *Other Facts Concerning Seniority Claim*

(1) *[Final Refusal of Seniority Claim]* Where a claim of seniority has been recorded in the International Register in respect of the designation of a Contracting Organization, the Office of that Organization shall notify the International Bureau of any final decision refusing, in whole or in part, the validity of such claim.

(2) *[Seniority Claimed Subsequent to the International Registration]* Where the holder of an international registration designating a Contracting Organization has, under the law of such Contracting Organization, claimed directly with the Office of that Organization the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, and where such claim has been accepted by the Office concerned, that Office shall notify that fact to the International Bureau. Such notification shall indicate:

(i) the number of the international registration concerned, and

(ii) the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, together with the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.

(3) *[Other Decisions Affecting Seniority Claim]* The Office of a Contracting Organization shall notify the International Bureau of any further final decision, including withdrawal and cancellation, affecting a claim to seniority which has been recorded in the International Register.

(4) *[Recording in the International Register]* The International Bureau shall record in the International Register the information notified under paragraphs (1) to (3).

*Rule 22*

*Ceasing of Effect of the Basic Application,  
of the Registration Resulting Therefrom,  
or of the Basic Registration*

(1) *[Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration]*

(a) Where Article 6(3) and (4) of the Agreement or Article 6(3) and (4) of the Protocol, or both, apply, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

(i) the number of the international registration,

(ii) the name of the holder,

(iii) the facts and decisions affecting the basic registration, or, where the international registration concerned is based on a basic application which has not resulted in a registration, the facts and decisions affecting the basic application, or, where the international registration is based on a basic application which has resulted in a registration, the facts and decisions affecting that registration, and the effective date of those facts and decisions, and

(iv) where the said facts and decisions affect the international registration only with respect to some of the goods and services, those goods and services which are affected by the facts and decisions or those which are not affected by the facts and decisions.

(b) Where a judicial action referred to in Article 6(4) of the Agreement, or a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) of Article 6(3) of the Protocol, began before the expiry of the five-year period but has not, before the expiry of that period, resulted in the final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, or in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or

renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof and as soon as possible after the expiry of the said period, notify the International Bureau accordingly.

(c) Once the judicial action or proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred to in Article 6(4) of the Agreement, in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv).

(2) *[Recording and Transmittal of the Notification; Cancellation of the International Registration]* (a) The International Bureau shall record any notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall transmit a copy of the notification to the Offices of the designated Contracting Parties and to the holder.

(b) Where any notification referred to in paragraph (1)(a) or (c) requests cancellation of the international registration and complies with the requirements of that paragraph, the International Bureau shall cancel, to the extent applicable, the international registration in the International Register.

(c) Where the international registration has been cancelled in the International Register in accordance with subparagraph (b), the International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and the holder of the following:

(i) the date on which the international registration was cancelled in the International Register;

(ii) where the cancellation concerns all goods and services, that fact;

(iii) where the cancellation concerns only some of the goods and services, the goods and services indicated under paragraph (1)(a)(iv).



*Rule 23*

*Division or Merger of the Basic Applications,  
of the Registrations Resulting Therefrom,  
or of the Basic Registrations*

(1) *[Notification of the Division of the Basic Application or Merger of the Basic Applications]* Where, during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the basic application is divided into two or more applications, or several basic applications are merged into a single application, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

(i) the number of the international registration or, if the international registration has not yet been effected, the number of the basic application,

(ii) the name of the holder or applicant,

(iii) the number of each application resulting from the division or the number of the application resulting from the merger.

(2) *[Recording and Notification by the International Bureau]* The International Bureau shall record the notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and, at the same time, the holder.

(3) *[Division or Merger of Registrations Resulting from Basic Applications or of Basic Registrations]* Paragraphs (1) and (2) shall apply, *mutatis mutandis*, to the division of any registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or applications during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol and to the division of the basic registration or merger of the basic registrations during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Agreement and in Article 6(3) of the Protocol.

## **Chapter 5**

### **Subsequent Designations; Changes**

#### *Rule 24*

#### *Designation Subsequent to the International Registration*

(1) *[Entitlement]* (a) A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international registration (hereinafter referred to as “subsequent designation” where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions, under Article 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration.

(b) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, the holder may designate, under the Agreement, any Contracting Party that is bound by the Agreement, provided that the said Contracting Parties are not both bound also by the Protocol.

(c) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Protocol, the holder may designate, under the Protocol, any Contracting Party that is bound by the Protocol, whether or not the said Contracting Parties are both also bound by the Agreement.

(2) *[Presentation; Form and Signature]* (a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,

(i) *[Deleted]*

(ii) where any of the Contracting Parties are designated under the Agreement, the subsequent designation must be presented by the Office of the Contracting Party of the holder;

(iii) where paragraph (7) applies, the subsequent designation resulting from conversion must be presented by the Office of the Contracting Organization.

(b) The subsequent designation shall be presented on the official form in one copy. Where it is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(3) *[Contents]* (a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate

- (i) the number of the international registration concerned,
- (ii) the name and address of the holder,
- (iii) the Contracting Party that is designated,
- (iv) where the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration concerned, that fact, or, where the subsequent designation is for only part of the goods and services listed in the international registration concerned, those goods and services,

- (v) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and,

- (vi) where the subsequent designation is presented by an Office, the date on which it was received by that Office.

(b) Where the subsequent designation concerns a Contracting Party that has made a notification under Rule 7(2), that subsequent designation shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall, as required by the said Contracting Party,

- (i) be signed by the holder himself and be made on a separate official form annexed to the subsequent designation, or

- (ii) be included in the subsequent designation.

(c) The subsequent designation may also contain

- (i) the indications and translation or translations, as the case may be, referred to in Rule 9(4)(b),

- (ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration,

- (iii) where the subsequent designation concerns a Contracting Organization, the indications referred to in Rule 9(5)(g)(i), which shall be on a separate official form to be annexed to the subsequent designation, and in Rule 9(5)(g)(ii).

(d) Where the international registration is based on a basic application, a subsequent designation under the Agreement shall be accompanied by a declaration, signed by the Office of origin, certifying that the said application has resulted in a registration and indicating the date and number of that registration, unless such a declaration has already been received by the International Bureau.

(4) *[Fees]* The subsequent designation shall be subject to the payment of the fees specified or referred to in item 5 of the Schedule of Fees.

(5) *[Irregularities]* (a) If the subsequent designation does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (1)(b) or (c) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.

(6) *[Date of Subsequent Designation]* (a) A subsequent designation presented by the holder direct to the International Bureau shall, subject to subparagraph (c)(i), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(b) A subsequent designation presented to the International Bureau by an Office shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date on which it was received by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the subsequent designation has not been received by the International Bureau within that period, it shall, subject to subparagraph (c)(i), (d) and (e), bear the date of its receipt by the International Bureau.

(c) Where the subsequent designation does not comply with the applicable requirements and the irregularity is remedied within three months from the date of the notification referred to in paragraph (5)(a),

(i) the subsequent designation shall, where the irregularity concerns any of the requirements referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i), bear the date on which that designation is put in order, unless the said designation was presented to the International Bureau by an Office and the irregularity is remedied within the period of two months referred to in subparagraph (b); in the latter case, the subsequent designation shall bear the date on which it was received by the said Office;

(ii) the date applicable under subparagraph (a) or (b), as the case may be, shall not be affected by an irregularity concerning requirements other than those which are referred to in paragraph (3)(a)(i), (iii) and (iv) and (b)(i).

(d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c), where the subsequent designation contains a request made in accordance with paragraph (3)(c)(ii), it may bear a date which is later than that resulting from subparagraph (a), (b) or (c).

(e) Where a subsequent designation results from conversion in accordance with paragraph (7), that subsequent designation shall bear the date on which the designation of the Contracting Organization was recorded in the International Register.

(7) *[Subsequent Designation Resulting From Conversion]* (a) Where the designation of a Contracting Organization has been recorded in the International Register and to the extent that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to have effect under the law of that Organization, the holder of the international registration concerned may request the conversion of the designation of the said Contracting Organization into the designation of any Member State of that Organization which is party to the Agreement and/or the Protocol.

(b) A request for conversion under subparagraph (a) shall indicate the elements referred to in paragraph (3)(a)(i) to (iii) and (v), together with:

(i) the Contracting Organization whose designation is to be converted, and

(ii) where the subsequent designation of a Contracting State resulting from conversion is for all the goods and services listed in respect of the designation of the Contracting Organization, that fact, or, where the designation of that Contracting State is for only part of the goods and services listed in the designation of that Contracting Organization, those goods and services.

(8) *[Recording and Notification]* Where the International Bureau finds that the subsequent designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(9) *[Refusal]* Rules 16 to 18<sup>ter</sup> shall apply *mutatis mutandis*.

(10) *[Subsequent Designation Not Considered as Such]* If the requirements of paragraph (2)(a) are not complied with, the subsequent designation shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

#### *Rule 25*

##### *Request for Recording of a Change; Request for Recording of a Cancellation*

(1) *[Presentation of the Request]* (a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to any of the following:

(i) a change in the ownership of the international registration in respect of all or some of the goods and services and all or some of the designated Contracting Parties;

(ii) a limitation of the list of goods and services in respect of all or some of the designated Contracting Parties;

(iii) a renunciation in respect of some of the designated Contracting Parties for all the goods and services;

(iv) a change in the name or address of the holder;

(v) cancellation of the international registration in respect of all the designated Contracting Parties for all or some of the goods and services.

(b) Subject to subparagraph (c), the request shall be presented by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however, the request for the recording of a change in ownership may be presented through the Office of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, indicated in the said request in accordance with paragraph (2)(a)(iv).

(c) The request for the recording of a renunciation or a cancellation may not be presented directly by the holder where the renunciation or cancellation affects any Contracting Party whose designation is, on the date of receipt of the request by the International Bureau, governed by the Agreement.

(d) Where the request is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(2) *[Contents of the Request]* (a) The request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation shall, in addition to the requested change or cancellation, contain or indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name of the holder, unless the change relates to the name or address of the representative,

(iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as “the transferee”),

(iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration,

(v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with item (iv), and unless the transferee has indicated that he is a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization, the address of the establishment, or the domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of the Contracting Parties, in respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international registration,

(vi) in the case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the goods and services and to all the designated Contracting Parties, the goods and services and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and

(vii) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions.

(b) The request for the recording of a change in the ownership of the international registration may also contain,

(i) where the transferee is a natural person, an indication of the State of which the transferee is a national;

(ii) where the transferee is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized.

(c) The request for recording of a change or a cancellation may also contain a request that it be recorded before, or after, the recording of another change or cancellation or a subsequent designation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration.

(3) *[Request Not Admissible]* A change in the ownership of an international registration may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if that Contracting Party

(i) is bound by the Agreement but not by the Protocol, and the Contracting Party indicated under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Agreement, or none of the Contracting Parties indicated under that paragraph is bound by the Agreement;

(ii) is bound by the Protocol but not by the Agreement, and the Contracting Party indicated under paragraph (2)(a)(iv) is not bound by the Protocol, or none of the Contracting Parties indicated under that paragraph is bound by the Protocol.

(4) *[Several Transferees]* Where the request for the recording of a change in the ownership of the international registration mentions several transferees, that change may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if any of the transferees does not fulfill the conditions to be holder of the international registration in respect of that Contracting Party.



*Rule 26*

*Irregularities in Requests for Recording of a Change  
and for Recording of a Cancellation*

(1) *[Irregular Request]* If the request for the recording of a change, or the request for the recording of a cancellation, referred to in Rule 25(1)(a) does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by an Office, to that Office.

(2) *[Time Allowed to Remedy Irregularity]* The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(3) *[Requests Not Considered as Such]* If the requirements of Rule 25(1)(b) or (c) are not complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

*Rule 27*

*Recording and Notification of a Change or of a Cancellation;  
Merger of International Registrations; Declaration That a Change in  
Ownership or a Limitation Has No Effect*

(1) *[Recording and Notification of a Change or of a Cancellation]*  
(a) The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, promptly record the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the change has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. Where the recording relates to a change in ownership,

the International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancellation was presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Agreement and Article 6(3) of the Protocol, the International Bureau shall also inform the Office of origin.

(b) The change or the cancellation shall be recorded as of the date of receipt by the International Bureau of a request complying with the applicable requirements, except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), where continued processing has been recorded under Rule 5*bis*, the change or cancellation shall be recorded in the International Register as of the date of expiry of the time limit specified in Rule 26(2), except that, where a request has been made in accordance with Rule 25(2)(c), it may be recorded as of a later date.

(2) [Deleted]

(3) *[Recording of Merger of International Registrations]* Where the same natural person or legal entity has been recorded as the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person or entity, made either direct or through the Office of the Contracting Party of the holder. The International Bureau shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties affected by the change and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

(4) *[Declaration That a Change in Ownership Has No Effect]* (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified, by the International Bureau, of a change in ownership affecting that Contracting Party may declare that the change in ownership has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the international registration concerned shall remain in the name of the transferor.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

- (i) the reasons for which the change in ownership has no effect,
- (ii) the corresponding essential provisions of the law, and
- (iii) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and, as the case may be, record as a separate international registration that part of the international registration which has been the subject of the said declaration, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and, as the case may be, modify the International Register accordingly, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

(5) *[Declaration That a Limitation Has No Effect]* (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods and services affecting that Contracting Party may declare that the limitation has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the limitation shall not apply to the goods and services affected by the declaration.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the limitation has no effect,

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the limitation relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

#### *Rule 28*

##### *Corrections in the International Register*

(1) *[Correction]* Where the International Bureau, acting *ex officio* or at the request of the holder or of an Office, considers that there is an error concerning an international registration in the International Register, it shall modify the Register accordingly.

(2) *[Notification]* The International Bureau shall notify accordingly the holder and, at the same time, the Offices of the designated Contracting Parties in which the correction has effect. In addition, where the Office that has requested the correction is not the Office of a designated Contracting Party in which the correction has effect, the International Bureau shall also inform that Office.

(3) *[Refusal Following a Correction]* Any Office referred to in paragraph (2) shall have the right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected. Article 5 of the Agreement or Article 5 of the Protocol and Rules 16 to 18<sup>ter</sup> shall apply *mutatis mutandis*, it being understood that the period allowed for sending the said notification shall be counted from the date of sending the notification of the correction to the Office concerned.

(4) *[Time Limit for Correction]* Notwithstanding paragraph (1), an error which is attributable to an Office and the correction of which would affect the rights deriving from the international registration may be corrected only if a request for correction is received by the International Bureau within nine months from the date of publication of the entry in the International Register which is the subject of the correction.

## **Chapter 6 Renewals**

### *Rule 29 Unofficial Notice of Expiry*

The fact that the unofficial notice referred to in Article 7(4) of the Agreement and Article 7(3) of the Protocol is not received shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 30.

### *Rule 30 Details Concerning Renewal*

(1) *[Fees]* (a) The international registration shall be renewed upon payment, at the latest on the date on which the renewal of the international registration is due, of

- (i) the basic fee,
- (ii) where applicable, the supplementary fee, and,
- (iii) the complementary fee or individual fee, as the case may be,

for each designated Contracting Party for which no statement of refusal under Rule 18<sup>ter</sup> or invalidation, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, as specified or referred to in item 6 of the Schedule of Fees. However, such payment may be made within six months from the date on which the renewal of the international registration is due, provided that the surcharge specified in item 6.5 of the Schedule of Fees is paid at the same time.

(b) If any payment made for the purposes of renewal is received by the International Bureau earlier than three months before the date on which the renewal of the international registration is due, it shall be considered as having been received three months before the date on which renewal is due.

(2) *[Further Details]* (a) Where the holder does not wish to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party for which no statement of refusal under Rule 18<sup>ter</sup>, in respect of all the goods and services concerned, is recorded in the International Register, payment of the required fees shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is not to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.

(b) Where the holder wishes to renew the international registration in respect of a designated Contracting Party notwithstanding the fact that a statement of refusal under Rule 18<sup>ter</sup> is recorded in the International Register for that Contracting Party in respect of all the goods and services concerned, payment of the required fees, including the complementary fee or individual fee, as the case may be, for that Contracting Party, shall be accompanied by a statement by the holder that the renewal of the international registration is to be recorded in the International Register in respect of that Contracting Party.

(c) The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party in respect of which an invalidation has been recorded for all goods and services under Rule 19(2) or in respect of which a renunciation has been recorded under Rule 27(1)(a). The international registration shall not be renewed in respect of any designated Contracting Party for those goods and services in respect of which an invalidation of the effects of the international registration in that Contracting Party has been recorded under Rule 19(2) or in respect of which a limitation has been recorded under Rule 27(1)(a).

(d) Where a statement under Rule 18<sup>ter</sup>(2)(ii) or (4) is recorded in the International Register, the international registration shall not be renewed in respect of the designated Contracting Party concerned for the goods and services that are not included in that statement, unless payment of the required fees is accompanied by a statement by the holder that the international registration is to be renewed also for those goods and services.

(e) The fact that the international registration is not renewed under subparagraph (d) in respect of all the goods and services concerned, shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol. The fact that the international registration is not renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Agreement or Article 7(2) of the Protocol.

(3) [*Insufficient Fees*] (a) If the amount of the fees received is less than the amount of the fees required for renewal, the International Bureau shall promptly notify at the same time both the holder and the representative, if any, accordingly. The notification shall specify the missing amount.

(b) If the amount of the fees received is, on the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a), less than the amount required under paragraph (1), the International Bureau shall not, subject to subparagraph (c), record the renewal, and shall reimburse the amount received to the party having paid it and notify accordingly the holder and the representative, if any.

(c) If the notification referred to in subparagraph (a) was sent during the three months preceding the expiry of the period of six months referred to in paragraph (1)(a) and if the amount of the fees received is, on the expiry of that period, less than the amount required under paragraph (1) but is at least 70% of that amount, the International Bureau shall proceed as provided in Rule 31(1) and (3). If the amount required is not fully paid within three months from the said notification, the International Bureau shall cancel the renewal, notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices which had been notified of the renewal, and reimburse the amount received to the party having paid it.

(4) *[Period for Which Renewal Fees Are Paid]* The fees required for each renewal shall be paid for ten years, irrespective of the fact that the international registration contains, in the list of designated Contracting Parties, only Contracting Parties whose designation is governed by the Agreement, only Contracting Parties whose designation is governed by the Protocol, or both Contracting Parties whose designation is governed by the Agreement and Contracting Parties whose designation is governed by the Protocol. As regards payments under the Agreement, the payment for ten years shall be considered to be a payment for an instalment of ten years.

#### *Rule 31*

##### *Recording of the Renewal; Notification and Certificate*

(1) *[Recording and Effective Date of the Renewal]* Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in Article 7(4) of the Protocol.

(2) *[Renewal Date in the Case of Subsequent Designations]* The effective date of the renewal shall be the same for all designations contained in the international registration, irrespective of the date on which such designations were recorded in the International Register.

(3) *[Notification and Certificate]* The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties concerned of the renewal and shall send a certificate to the holder.

(4) *[Notification in Case of Non-Renewal]* (a) Where an international registration is not renewed, the International Bureau shall notify accordingly the holder, the representative, if any, and the Offices of all of the Contracting Parties designated in that international registration.

(b) Where an international registration is not renewed in respect of a designated Contracting Party, the International Bureau shall notify the holder, the representative, if any, and the Office of that Contracting Party accordingly.

## Chapter 7 Gazette and Data Base

### *Rule 32*

#### *Gazette*

(1) *[Information Concerning International Registrations]* (a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning

- (i) international registrations effected under Rule 14;
- (ii) information communicated under Rule 16(1);
- (iii) provisional refusals recorded under Rule 17(4), with an indication as to whether the refusal relates to all the goods and services or only some of them but without an indication of the goods and services concerned and without the grounds for refusal, and statements and information recorded under Rules 18*bis*(2) and 18*ter*(5);
- (iv) renewals recorded under Rule 31(1);
- (v) subsequent designations recorded under Rule 24(8);
- (vi) continuation of effects of international registrations under Rule 39;
- (vii) changes in ownership, limitations, renunciations and changes of name or address of the holder recorded under Rule 27;
- (viii) cancellations effected under Rule 22(2) or recorded under Rule 27(1) or Rule 34(3)(d);
- (ix) corrections effected under Rule 28;
- (x) invalidations recorded under Rule 19(2);
- (xi) information recorded under Rules 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22(2)(a), 23, 27(3) and (4) and 40(3);
- (xii) international registrations which have not been renewed.

(b) The reproduction of the mark shall be published as it appears in the international application. Where the applicant has made the declaration referred to in Rule 9(4)(a)(vi), the publication shall indicate that fact.



(c) Where a color reproduction of the mark is furnished under Rule 9(4)(a)(v) or (vii), the Gazette shall contain both a reproduction of the mark in black and white and the reproduction in color.

(2) *[Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting Parties]* The International Bureau shall publish in the Gazette

(i) any notification made under Rule 7 or Rule 20bis(6) and any declaration made under Rule 17(5)(d) or (e);

(ii) any declarations made under Article 5(2)(b) or Article 5(2)(b) and (c), first sentence, of the Protocol;

(iii) any declarations made under Article 8(7) of the Protocol;

(iv) any notification made under Rule 34(2)(b) or (3)(a);

(v) a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to be open to the public during the current and the following calendar year.

(3) The Gazette shall be published on the website of the World Intellectual Property Organization.

### *Rule 33*

#### *Electronic Data Base*

(1) *[Contents of Data Base]* The data which are both recorded in the International Register and published in the Gazette under Rule 32 shall be entered in an electronic data base.

(2) *[Data Concerning Pending International Applications and Subsequent Designations]* If an international application or a designation under Rule 24 is not recorded in the International Register within three working days following the receipt by the International Bureau of the international application or designation, the International Bureau shall enter in the electronic data base, notwithstanding any irregularities that may exist in the international application or designation as received, all the data contained in the international application or designation.

(3) *[Access to Electronic Data Base]* The electronic data base shall be made accessible to the Offices of the Contracting Parties and, against payment of the prescribed fee, if any, to the public, by on-line access and through other appropriate means determined by the International Bureau.

The cost of accessing shall be borne by the user. Data entered under paragraph (2) shall be accompanied by a warning to the effect that the International Bureau has not yet made a decision on the international application or on the designation under Rule 24.

## **Chapter 8**

### **Fees**

#### *Rule 34*

#### *Amounts and Payment of Fees*

(1) *[Amounts of Fees]* The amounts of fees due under the Agreement, the Protocol or these Regulations, other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

(2) *[Payments]* (a) The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of the Contracting Party of the holder accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder so wishes, by that Office.

(b) Any Contracting Party whose Office accepts to collect and forward fees shall notify that fact to the Director General.

(3) *[Individual Fee Payable in Two Parts]* (a) A Contracting Party that makes or has made a declaration under Article 8(7) of the Protocol may notify the Director General that the individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application or the subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party.

(b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2, 3 and 5 of the Schedule of Fees to an individual fee shall be construed as references to the first part of the individual fee.

(c) Where subparagraph (a) applies, the Office of the designated Contracting Party concerned shall notify the International Bureau when the payment of the second part of the individual fee becomes due. The notification shall indicate

- (i) the number of the international registration concerned,
- (ii) the name of the holder,
- (iii) the date by which the second part of the individual fee must be paid,

- (iv) where the amount of the second part of the individual fee is dependent on the number of classes of goods and services for which the mark is protected in the designated Contracting Party concerned, the number of such classes.

(d) The International Bureau shall transmit the notification to the holder. Where the second part of the individual fee is paid within the applicable period, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office of the Contracting Party concerned accordingly. Where the second part of the individual fee is not paid within the applicable period, the International Bureau shall notify the Office of the Contracting Party concerned, cancel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned and notify the holder accordingly.

(4) [*Modes of Payment of Fees to the International Bureau*] Fees shall be paid to the International Bureau as specified in the Administrative Instructions.

(5) [*Indications Accompanying the Payment*] At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,

- (i) before international registration, of the name of the applicant, the mark concerned and the purpose of the payment;

- (ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.

(6) [*Date of Payment*] (a) Subject to Rule 30(1)(b) and to subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.

(b) Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an international application, a subsequent designation, an instruction to debit the second part of an individual fee, a request for the recording of a change or an instruction to renew an international registration.

(7) [*Change in the Amount of the Fees*] (a) Where the amount of the fees payable in respect of the filing of an international application is changed between, on the one hand, the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of origin and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.

(b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of the Contracting Party of the holder and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.

(c) Where paragraph (3)(a) applies, the amount of the second part of the individual fee which is valid on the later date referred to in that paragraph shall be applicable.

(d) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 30(1)(b), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.

(e) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a), (b), (c) and (d) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.

*Rule 35*  
*Currency of Payments*

(1) *[Obligation to Use Swiss Currency]* All payments due under these Regulations shall be made to the International Bureau in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid by an Office, that Office may have collected those fees in another currency.

(2) *[Establishment of the Amount of Individual Fees in Swiss Currency]*  
(a) Where a Contracting Party makes a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol that it wants to receive an individual fee, the amount of the individual fee indicated to the International Bureau shall be expressed in the currency used by its Office.

(b) Where the fee is indicated in the declaration referred to in subparagraph (a) in a currency other than Swiss currency, the Director General shall, after consultation with the Office of the Contracting Party concerned, establish the amount of the individual fee in Swiss currency on the basis of the official exchange rate of the United Nations.

(c) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is higher or lower by at least 5% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Office of that Contracting Party may ask the Director General to establish a new amount of the individual fee in Swiss currency according to the official exchange rate of the United Nations prevailing on the day preceding the day on which the request is made. The Director General shall proceed accordingly. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.

(d) Where, for more than three consecutive months, the official exchange rate of the United Nations between the Swiss currency and the other currency in which the amount of an individual fee has been indicated by a Contracting Party is lower by at least 10% than the last exchange rate applied to establish the amount of the individual fee in Swiss currency, the Director General shall establish a new amount of the individual fee in Swiss currency according to the current official exchange rate of the United Nations. The new amount shall be applicable as from a date which shall be fixed by the Director General, provided that such date is between one and two months after the date of the publication of the said amount in the Gazette.

*Rule 36*  
*Exemption From Fees*

- Recording of the following shall be exempt from fees:
- (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,
  - (ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers of the holder,
  - (iii) the cancellation of the international registration,
  - (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),
  - (v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),
  - (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or Article 6(4), first sentence, of the Protocol,
  - (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,
  - (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rules 18*bis* or 18*ter* or any declaration under Rule 20*bis*(5) or Rule 27(4) or (5),
  - (ix) the invalidation of the international registration,
  - (x) information communicated under Rule 20,
  - (xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,
  - (xii) any correction in the International Register.

*Rule 37*  
*Distribution of Supplementary Fees*  
*and Complementary Fees*

(1) The coefficient referred to in Article 8(5) and (6) of the Agreement and Article 8(5) and (6) of the Protocol shall be as follows:

for Contracting Parties which examine only for  
absolute grounds of refusal..... two

for Contracting Parties which also examine for prior rights:

- (a) following opposition by third parties..... three
- (b) *ex officio*..... four

(2) Coefficient four shall also be applied to Contracting Parties which carry out *ex officio* searches for prior rights with an indication of the most significant prior rights.

#### Rule 38

#### *Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned*

Any individual fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party having made a declaration under Article 8(7)(a) of the Protocol shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration, subsequent designation or renewal for which that fee has been paid was effected or the payment of the second part of the individual fee was recorded.

### **Chapter 9 Miscellaneous**

#### Rule 39

#### *Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States*

(1) Where any State (“the successor State”) whose territory was, before the independence of that State, part of the territory of a Contracting Party (“the predecessor Contracting Party”) has deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that the Agreement, the Protocol, or both the Agreement and the Protocol are applied by the successor State, the effects in the successor State of any international registration with a territorial extension to the predecessor Contracting Party which is effective from a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to

(i) the filing with the International Bureau, within six months from the date of a notice addressed for that purpose by the International Bureau to the holder of the international registration concerned, of a request that such international registration continue its effects in the successor State, and

(ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of a fee of 41 Swiss francs, which shall be transferred by the International Bureau to the Office of the successor State, and of a fee of 23 Swiss francs for the benefit of the International Bureau.

(2) The date referred to in paragraph (1) shall be the date notified by the successor State to the International Bureau for the purposes of this Rule, provided that such date may not be earlier than the date of independence of the successor State.

(3) The International Bureau shall, upon receipt of the request and the fees referred to in paragraph (1), notify the Office of the successor State and make the corresponding recording in the International Register.

(4) With respect to any international registration concerning which the Office of the successor State has received a notification under paragraph (3), that Office may only refuse protection if the applicable time limit referred to in Article 5(2) of the Agreement or in Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol has not expired with respect to the territorial extension to the predecessor Contracting Party and if the notification of refusal is received by the International Bureau within that time limit.

(5) This Rule shall not apply to the Russian Federation, nor to a State which has deposited with the Director General a declaration according to which it continues the legal personality of a Contracting Party.

#### *Rule 40*

##### *Entry into Force; Transitional Provisions*

(1) *[Entry into Force]* These Regulations shall enter into force on April 1, 1996, and shall, as of that date, replace the Regulations under the Agreement as in force on March 31, 1996 (hereinafter referred to as “the Regulations under the Agreement”).



(2) *[General Transitional Provisions]* (a) Notwithstanding paragraph (1),

(i) an international application the request for presentation to the International Bureau of which was received, or is deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of origin before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 14;

(ii) a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement sent by the Office of origin or by another interested Office to the International Bureau before April 1, 1996, or, where such date can be identified, whose date of receipt by the Office of origin or by another interested Office for presentation to the International Bureau is earlier than April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 24(7) or to be in order for the purposes of Rule 27;

(iii) an international application, or a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement, that, before April 1, 1996, has been the subject of any action by the International Bureau under Rules 11, 12, 13 or 21 of the Regulations under the Agreement, shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules; the date of the resulting international registration or recording in the International Register shall be governed by Rule 15 or 22 of the Regulations under the Agreement;

(iv) a notification of refusal or a notification of invalidation sent by the Office of a designated Contracting Party before April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 17(4) and (5) or of Rule 19(2).

(b) For the purposes of Rule 34(7), the fees valid at any date before April 1, 1996, shall be the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement.

(c) Notwithstanding Rule 10(1), where, in accordance with Rule 34(7)(a), the fees paid in respect of the filing of an international application are the fees prescribed for 20 years by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, no second instalment shall be due.

(d) Where, in accordance with Rule 34(7)(b), the fees paid in respect of a subsequent designation are the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, paragraph (3) shall not apply.

(3) *[Transitional Provisions Applicable to International Registrations for Which Fees Have Been Paid for 20 Years]* (a) Where an international registration for which the required fees had been paid for 20 years is the subject of a subsequent designation under Rule 24 and where the current term of protection of that international registration expires more than ten years after the effective date of the subsequent designation as determined in accordance with Rule 24(6), the provisions of subparagraphs (b) and (c) shall apply.

(b) Six months before the expiry of the first period of ten years of the current term of protection of the international registration, the International Bureau shall send to the holder and his representative, if any, a notice indicating the exact date of expiry of the first period of ten years and the Contracting Parties which were the subject of subsequent designations referred to in subparagraph (a). Rule 29 shall apply *mutatis mutandis*.

(c) Payment of complementary and individual fees corresponding to the fees referred to in Rule 30(1)(iii) shall be required for the second period of ten years in respect of the subsequent designations referred to in subparagraph (a). Rule 30(1) and (3) shall apply *mutatis mutandis*.

(d) The International Bureau shall record in the International Register the fact that payment has been made to the International Bureau for the second period of ten years. The date of recording shall be the date of expiry of the first period of ten years, even if the fees required are paid within the period of grace referred to in Article 7(5) of the Agreement and in Article 7(4) of the Protocol.

(e) The International Bureau shall notify the Offices of the designated Contracting Parties concerned of the fact that payment has or has not been made for the second period of ten years and shall at the same time inform the holder.

(4) *[Transitional Provisions Concerning Languages]* (a) Rule 6 as in force before April 1, 2004, shall continue to apply to any international application filed before that date and to any international application governed exclusively by the Agreement filed between that date and

August 31, 2008, inclusively, to any communication relating thereto and to any communication, recording in the International Register or publication in the Gazette relating to the international registration resulting therefrom, unless

(i) the international registration has been the subject of a subsequent designation under the Protocol between April 1, 2004, and August 31, 2008; or

(ii) the international registration is the subject of a subsequent designation on or after September 1, 2008; and

(iii) the subsequent designation is recorded in the International Register.

(b) For the purposes of this paragraph, an international application is deemed to be filed on the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received, or deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c), by the Office of origin, and an international registration is deemed to be the subject of a subsequent designation on the date on which the subsequent designation is presented to the International Bureau, if it is presented directly by the holder, or on the date on which the request for presentation of the subsequent designation is filed with the Office of the Contracting Party of the holder if it is presented through the latter.

(5) [Deleted]

#### *Rule 41*

##### *Administrative Instructions*

(1) *[Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]* (a) The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. Before establishing or modifying the Administrative Instructions, the Director General shall consult the Offices which have a direct interest in the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.

(b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.

(2) *[Control by the Assembly]* The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.

(3) *[Publication and Effective Date]* (a) The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Gazette.

(b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Gazette.

(4) *[Conflict with the Agreement, the Protocol or These Regulations]* In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand any provision of the Agreement, the Protocol or these Regulations, the latter shall prevail.

**PROTOKOL**  
**BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN MADRID**  
**TENTANG PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL**

Diadopsi di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989,  
Sebagaimana telah diubah pada tanggal 3 Oktober 2006,  
dan pada tanggal 12 November 2007

Daftar Pasal-Pasal Protokol

- |             |  |
|-------------|--|
| Pasal 1:    | Keanggotaan Uni Madrid   |
| Pasal 2:    | Mengamankan Perlindungan melalui Pendaftaran<br>International                            |
| Pasal 3:    | Permohonan internasional   |
| Pasal 3bis: | Pengaruh Teritorial  |
| Pasal 3ter: | Permohonan "Perluasan Teritorial"  |
| Pasal 4:    | Pelaksanaan Pendaftaran Internasional  |
| Pasal 4bis: | Penggantian Pendaftaran Nasional atau Regional<br>dengan Pendaftaran Internasional       |
| Pasal 5:    | Penolakan dan Ketidakberlakuan Pendaftaran<br>Internasional dari Negara Peserta Tertentu |
| Pasal 5bis: | Bukti Dokumentasi atas Legitimasi Penggunaan<br>Unsur Tertentu Merek                     |

- Pasal 5<sup>ter</sup>: Salinan Catatan-Catatan dalam Register Internasional, Pencarian untuk Antisipasi; Kutipan dari Register Internasional
- Pasal 6: Periode Validitas Pendaftaran Internasional; Ketergantungan dan Kemandirian Pendaftaran Internasional
- Pasal 7: Perpanjangan Pendaftaran Internasional
- Pasal 8: Biaya-Biaya untuk Permohonandan Pendaftaran Internasional
- Pasal 9: Pencatatan Perubahan Kepemilikan suatu Pendaftaran Internasional
- Pasal 9<sup>bis</sup>: Pencatatan Hal-hal tertentu Mengenai suatu Pendaftaran Internasional
- Pasal 9<sup>ter</sup>: Biaya untuk Pencatatan Khusus
- Pasal 9<sup>quater</sup>: Kantor Bersama Beberapa Negara Peserta Perjanjian
- Pasal 9<sup>quinquies</sup>: Transformasi Pendaftaran Internasional ke Permohonan Nasional atau Regional
- Pasal 9<sup>sexies</sup>: Hubungan Antara Pihak Negara Baik Kepada Protokol ini dan Perjanjian Madrid (Stockholm).
- Pasal 10: Majelis
- Pasal 11: Biro Internasional
- Pasal 12: Keuangan
- Pasal 13: Perubahan Pasal-Pasal tertentu dari Protokol

Pasal 14: Menjadi Pihak pada Protokol ini; Pemberlakuan

Pasal 15: Penarikan Diri

Pasal 16: Tanda tangan; Bahasa; Fungsi-Fungsi Penyimpan

### **Pasal 1**

#### **Keanggotaan Uni Madrid**

Pihak/Kelompok Negara-negara yang terlibat pada Protokol ini (selanjutnya disebut sebagai "Negara-Negara Peserta Perjanjian"), bahkan dimana mereka bukan pihak yang terlibat dalam Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek-Merek Internasional sebagaimana telah direvisi di Stockholm pada tahun 1967 dan sebagaimana telah diubah pada tahun 1979 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Madrid (Stockholm)"), dan organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1) (b) yang merupakan pihak yang terlibat pada Protokol ini (selanjutnya disebut sebagai "Organisasi Peserta Perjanjian") adalah para Anggota Uni Madrid yang pihak/kelompok negara-negaranya pada Perjanjian Madrid (Stockholm) merupakan para anggota. Setiap referensi dalam Protokol ini untuk "Para Negara Peserta" harus ditafsirkan sebagai referensi untuk Negara-Negara Peserta Perjanjian dan untuk Organisasi-Organisasi Peserta Perjanjian.

### **Pasal 2**

**Mengamankan Perlindungan melalui Pendaftaran Internasional**

(1) Bilamana suatu permohonan pendaftaran Merek telah diajukan dengan Kantor dari suatu Negara Peserta, atau bilamana suatu Merek telah didaftarkan dalam daftar Kantor dari suatu Negara Peserta, maka orang yang namanya tercantum didalam surat Permohonan tersebut (selanjutnya disebut sebagai "permohonan dasar") atau dalam Pendaftaran tersebut (selanjutnya disebut sebagai "pendaftaran dasar") dapat, sesuai dengan ketentuan Protokol ini, mengamankan Perlindungan atas Mereknya di wilayah Pihak Para Peserta Perjanjian, dengan memperoleh pendaftaran Merek tersebut didalam daftar Biro Internasional Harta Kekayaan Intelektual Dunia (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) (selanjutnya disebut berturut-turut sebagai "Pendaftaran Internasional," "Register Internasional," "Biro Internasional" dan "Organisasi,") dengan ketentuan sebagai berikut,

(i) Bilamana permohonan dasar telah diajukan dengan Kantor dari suatu Negara Peserta Perjanjian atau bilamana pendaftaran dasar telah dibuat oleh Kantor tersebut, maka orang yang namanya tercantum dalam Permohonan atau pendaftaran tersebut merupakan seorang warga negara dari Negara Peserta



Perjanjian, atau berdomisili, atau memiliki sebuah perusahaan industri atau perdagangan yang nyata dan efektif, di Negara Peserta Perjanjian tersebut;

(ii) Bilamana permohonan dasar telah diajukan dengan Kantor dari suatu Organisasi Peserta Perjanjian atau bilamana pendaftaran dasar telah dibuat oleh Kantor tersebut, maka orang yang namanya tercantum dalam permohonan atau pendaftaran tersebut adalah seorang warga Negara dari anggota Negara Organisasi Peserta Perjanjian, atau berdomisili, atau memiliki perusahaan industri atau perdagangan yang nyata dan efektif, di wilayah Organisasi Peserta Perjanjian.

(2) Permohonan pendaftaran internasional (selanjutnya disebut sebagai "Permohonan internasional") diajukan dengan Biro Internasional melalui perantara Kantor yang mengajukan permohonan dasar tersebut atau melalui prantara kantor yang melakukan pendaftaran dasar tersebut (selanjutnya disebut sebagai "Kantor Asal"), mana yang memungkinkan.

(3) Setiap referensi dalam Protokol ini untuk suatu "Kantor" atau suatu "Kantor dari Negara Peserta" harus ditafsirkan sebagai suatu referensi untuk kantor yang bertanggung jawab, atas nama suatu Negara Peserta, atas

Pendaftaran Merek-Merek, dan setiap referensi dalam Protokol ini untuk "Merek-Merek" harus ditafsirkan sebagai suatu referensi untuk Merek dagang dan Merek layanan.

(4) Untuk tujuan Protokol ini, "wilayah dari suatu Negara Peserta", bilamana Pihak adalah suatu Negara, berarti wilayah Negara itu sendiri dan, bilamana Negara Peserta adalah suatu organisasi antar pemerintahan, berarti wilayah/Teritorial dimana kesepakatan bersama yang dibuat antar bangsa yang berkuasa dari organisasi antar pemerintah tersebut berlaku.

**Pasal 3**

**Permohonan Internasional**

(1) Setiap Permohonan internasional berdasarkan Protokol ini akan disajikan dalam formulir yang telah ditentukan oleh Peraturan-Peraturan. Kantor Asal menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang ada dalam Permohonan internasional sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada dalam sertifikat, dalam permohonan dasar, atau pendaftaran dasar, sesuai keadaan. Selanjutnya, Kantor tersebut harus mencantumkan,

(i) Dalam hal permohonan dasar, tanggal dan nomor permohonan itu,

(ii) Dalam hal pendaftaran dasar, tanggal dan nomor pendaftaran serta tanggal dan nomor Permohonan yang dihasilkan dari pendaftaran dasar tersebut.

Kantor asal juga harus mencantumkan tanggal permohonan internasional.

(2) Pemohon harus mencantumkan barang dan jasa yang dimohonkan perlindungan mereknya dan juga jika mungkin, kelas atau kelas-kelas yang sesuai menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh *Nice Agreement* (Perjanjian Nice) Mengenai Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk tujuan-tujuan Pendaftaran Merek. Jika pemohon tidak memberikan indikasi tersebut, Biro Internasional akan mengklasifikasikan barang

dan jasa tersebut dalam kelas yang sesuai dari klasifikasi tersebut. Keterangan kelas yang diberikan oleh pemohon harus dikontrol oleh Biro Internasional, yang melaksanakan kontrol tersebut bersama dengan Kantor asal. Dalam hal terjadi perselisihan antara Kantor Asal dengan Biro Internasional, maka pendapat terakhir yang berlaku.

(3) Jika pemohon mengajukan klaim warna sebagai fitur pembeda mereknya, ia diharuskan untuk

(i) Menyatakan hal tersebut, dan menyertakan pemberitahuan dalam permohonan internasionalnya yang menyebutkan warna atau kombinasi warna-warna yang diajukan klaimnya;

(ii) menambahkan pada salinan Permohonan internasionalnya salinan berwarna dari Merek tersebut, yang akan disertakan pada notifikasi oleh Biro Internasional; jumlah salinan tersebut ditentukan dengan Peraturan.

(4) Biro Internasional harus segera mendaftarkan Merek-Merek yang telah diajukan sesuai dengan Pasal 2. Pendaftaran internasional mendapatkan tanggal yang sesuai dengan tanggal saat tanggal diterimanya Permohonan internasional oleh Kantor Asal, dengan ketentuan permohonan internasional telah diterima oleh Biro Internasional dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal tersebut. Jika Permohonan internasional belum diterima dalam jangka waktu tersebut, pendaftaran internasional

mendapatkan tanggal yang sesuai dengan tanggal saat diterimanya permohonan internasional tersebut oleh Biro Internasional. Biro Internasional harus memberitahukan Pendaftaran internasional tanpa penundaan kepada Kantor yang bersangkutan. Merek-Merek yang didaftarkan dalam Register Internasional akan diumumkan dalam berita resmi berkala yang diterbitkan oleh Biro Internasional, atas dasar keterangan yang terdapat dalam Permohonan internasional.

.

(5) Dengan maksud untuk publisitas untuk Merek-Merek yang telah didaftarkan dalam Register Internasional, masing-masing Kantor akan menerima dari Biro Internasional sejumlah eksemplar berita resmi tersebut secara gratis dan sejumlah eksemplar lainnya dengan harga yang telah dikurangi, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (selanjutnya disebut sebagai "Majelis"). Publisitas tersebut harus dianggap memadai demi kepentingan semua Negara Peserta, dan tidak ada publikasi lain yang mungkin diperlukan pemegang Pendaftaran internasional.

**Pasal 3bis**

**Pengaruh Teritorial / Wilayah**

Perlindungan yang berasal dari Pendaftaran internasional harus sampai kepada Negara Peserta hanya atas permohonan dari orang yang mengajukan Permohonan internasional atau atas permintaan dari orang yang merupakan pemegang pendaftaran internasional. Namun permintaan tersebut tidak dapat dibuat dalam kaitannya dengan Negara Peserta yang Kantornya adalah Kantor Asal.

### **Pasal 3ter**

#### **Permohonan "Perluasan Teritorial/Wilayah"**

(1) Setiap permohonan untuk perluasan Perlindungan yang dihasilkan oleh pendaftaran internasional kepada Negara Peserta wajib secara khusus disebutkan dalam Permohonan internasional.

(2) Permohonan perluasan wilayah juga dapat dilakukan setelah pendaftaran internasional. Setiap permohonan tersebut harus diajukan dalam formulir yang telah ditentukan oleh Peraturan-Peraturan. Setiap permohonan harus segera dicatat oleh Biro Internasional, yang akan memberitahukan pencatatan tanpa penundaan tersebut kepada Kantor atau Kantor-Kantor yang bersangkutan. Pencatatan tersebut harus diumumkan dalam *Berita Resmi* Biro Internasional. Perluasan Teritorial tersebut berlaku sejak tanggal dicatatnya perluasan tersebut dalam

Register Internasional; Perluasan teritorial tersebut akan berakhir secara resmi pada saat berakhirnya pendaftaran internasional yang berkaitan.

#### **Pasal 4**

##### **Pengaruh-Pengaruh dari Pendaftaran Internasional**

(1) (a) Sejak tanggal pendaftaran atau pencatatan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan 3ter, perlindungan Merek pada masing-masing Negara Peserta yang bersangkutan adalah sama seperti saat Merek tersebut diajukan langsung kepada Kantor Negara Peserta. Jika tidak ada penolakan yang telah diberitahukan kepada Biro Internasional sesuai dengan Pasal 5 (1) dan (2) atau jika penolakan yang telah diberitahukan sesuai dengan Pasal tersebut telah ditarik kemudian, maka perlindungan Merek pada Negara Peserta yang bersangkutan, tanggal tersebut akan sama seperti jika Merek didaftarkan oleh Kantor Negara Peserta tersebut.

(b) Keterangan kelas barang dan jasa yang telah diatur dalam Pasal 3 tidak akan mengikat Negara Peserta dalam hal penentuan lingkup perlindungan Merek.

(2) Setiap Pendaftaran internasional memperoleh hak prioritas yang diberikan dalam Pasal 4 Konvensi Paris untuk

Perlindungan Kekayaan Industri, tanpa perlu memenuhi formalitas yang ditentukan dalam Bagian D dari Pasal tersebut.

**Pasal 4bis**

**Penggantian Pendaftaran Nasional atau Regional  
dengan Pendaftaran Internasional**

(1) Apabila suatu Merek yang merupakan subyek dari Pendaftaran nasional atau regional di Kantor dari suatu Negara Peserta juga merupakan subyek dari Pendaftaran internasional dan kedua pendaftaran tersebut mencantumkan nama orang yang sama, maka pendaftaran internasionalnya dianggap menggantikan Pendaftaran nasional atau regional, tanpa mengurangi hak yang diperoleh berdasarkan yang terakhir, dengan ketentuan bahwa

(i) perlindungan yang dihasilkan dari Pendaftaran internasional sampai kepada Negara Peserta tersebut sesuai Pasal 3ter (1) atau (2),

(ii) seluruh barang dan jasa yang tercantum dalam pendaftaran nasional atau regional juga tercantum dalam pendaftaran internasional dari Negara Peserta tersebut,



(iii) Perluasan tersebut berlaku setelah tanggal pendaftaran nasional atau regional.

(2) Kantor sebagaimana dimaksud pada paragraf (1) wajib, atas permintaan, diminta untuk mencatat pendaftaran internasional tersebut dalam Registernya.

## **Pasal 5**

### **Penolakan dan Invalid Pendaftaran Internasional dari Negara-negara Anggota Tertentu**

(1) Apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan demikian, setiap Kantor dari suatu Negara Peserta yang telah diberitahukan oleh Biro Internasional mengenai suatu perluasan kepada Negara Peserta tersebut, berdasarkan Pasal 3<sup>ter</sup> (1) atau (2), atas perlindungan yang dihasilkan dari pendaftaran internasional harus memiliki hak untuk menyatakan dalam notifikasi penolakan bahwa perlindungan tidak dapat diberikan di Negara Peserta tersebut kepada Merek yang merupakan subjek dari perluasan tersebut. Setiap penolakan tersebut hanya dapat berdasarkan hanya pada alasan-alasan yang berlaku, sesuai Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, dalam hal Merek yang diajukan langsung kepada Kantor yang memberitahukan penolakan. Namun, perlindungan tidak bisa ditolak, meskipun sebagian, hanya dengan alasan

bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengizinkan Pendaftaran hanya dalam jumlah kelas yang terbatas atau untuk sejumlah barang atau jasa yang terbatas saja.

(2) (a) Setiap Kantor yang ingin menggunakan hak tersebut wajib memberitahukan penolakannya kepada Biro Internasional, berikut dengan penjelasan semua alasannya, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk Kantor tersebut dan paling telat, sesuai dengan subparagraf (b) dan (c) , sebelum berakhirnya satu tahun sejak tanggal dikirimnya pemberitahuan perluasan sebagaimana dimaksud pada paragraf (1) kepada Kantor tersebut oleh Biro Internasional.

(b) Meskipun telah ditetapkan dalam subparagraf (a) diatas, setiap Negara Peserta dapat menyatakan bahwa, untuk pendaftaran internasional yang dibuat berdasarkan Protokol ini, batas waktu satu tahun sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) diganti dengan 18 bulan.

(c) Pernyataan tersebut juga dapat menyebutkan bahwa, bila penolakan perlindungan yang mungkin disebabkan oleh oposisi terhadap pemberian perlindungan, penolakan tersebut dapat diberitahukan oleh Kantor dari Negara Peserta

tersebut kepada Biro Internasional setelah berakhirnya batas waktu delapan belas bulan. Kantor tersebut dapat, sehubungan dengan Pendaftaran internasional yang telah diberikan, memberitahukan penolakan perlindungan setelah berakhirnya batas waktu 18-bulan, tetapi hanya jika

(i) Kantor, sebelum berakhirnya batas waktu 18-bulan, telah memberitahu Biro Internasional mengenai kemungkinan dapat diajukannya oposisi setelah berakhirnya batas waktu 18-bulan, dan

(ii) pemberitahuan penolakan berdasarkan oposisi dilakukan dalam batas waktu satu bulan sejak berakhirnya jangka waktu oposisi dan, di setiap keadaan, tidak lebih dari tujuh bulan dari tanggal dimulainya jangka waktu oposisi.

(d) Setiap pernyataan sesuai subparagraf (b) atau (c) dapat dibuat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (2), dan tanggal berlakunya pernyataan harus sama dengan tanggal berlakunya Protokol ini sehubungan dengan Negara atau organisasi antar pemerintah yang telah membuat pernyataan. Setiap pernyataan tersebut juga dapat dibuat kemudian, dalam hal mana pernyataan berlaku tiga bulan setelah diterima oleh

Direktur Jenderal Organisasi (selanjutnya disebut sebagai "Direktur Jenderal"), atau pada tanggal kemudian yang dicantumkan dalam pernyataan, berkenaan dengan setiap Pendaftaran internasional yang tanggalnya sama dengan atau lebih dahulu dari tanggal berlakunya pernyataan.

(e) Setelah berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun dari sejak berlakunya Protokol ini, Majelis wajib memeriksa jalannya sistem yang telah ditetapkan dalam subparagraf (a) sampai (d). Setelah itu, ketentuan-ketentuan subparagraf tersebut dapat diubah dengan suatu keputusan bulat Majelis \*.

(3) Biro Internasional, tanpa penundaan, akan mengirimkan salah satu salinan pemberitahuan penolakan kepada pemegang Pendaftaran internasional. Pemegang pendaftaran tersebut bertindak sama seperti saat Merek diajukan olehnya langsung dengan Kantor yang telah memberitahukan penolakannya. Bilamana Biro Internasional telah menerima informasi berdasarkan paragraf (2) (c) (i), maka Biro Internasional itu akan, tanpa penundaan, mengirimkan informasi tersebut kepada pemegang Pendaftaran internasional.

(4) Dasar-dasar penolakan suatu Merek harus disampaikan oleh Biro Internasional kepada setiap pihak yang berkepentingan yang mungkin memintanya.

(5) Kantor yang belum memberitahu, sehubungan dengan Pendaftaran internasional yang diberikan, penolakan sementara atau akhir kepada Biro Internasional sesuai dengan paragraf (1) dan (2) akan, sehubungan dengan Pendaftaran internasional tersebut, kehilangan keuntungan dari hak yang telah diatur dalam paragraf (1).

(6) invalidasi, oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara Peserta, atas berlakunya, di wilayah Negara Peserta tersebut, dari Pendaftaran internasional tidak boleh dinyatakan tanpa pemegang Pendaftaran internasional tersebut telah diberikan kesempatan membela hak-haknya, pada saat yang tepat. Invalidasi harus diberitahukan kepada Biro Internasional.

#### **Pasal 5*bis***

##### **Bukti Dokumentasi atas Legitimasi Penggunaan Unsur-Unsur**

##### **Tertentu suatu Merek**

Bukti Dokumentasi atas legitimasi penggunaan unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam suatu Merek, seperti lambang

kerajaan (*armorial bearing*), perisai yang berlukiskan lambang (*escutcheons*), potret, tanda kehormatan, gelar, nama dagang, nama-nama orang selain dari nama pemohon, atau lainnya seperti prasasti-prasasti, yang mungkin diperlukan oleh Kantor Para Negara Peserta akan dibebaskan dari segala legalisasi apapun serta dari segala sertifikasi selain dari Kantor asal.

- 
- Interpretasi pernyataan yang diadopsi oleh Majelis Uni Madrid :

“Protokol Pasal 5 (2)(e) dipahami sebagai pembolehan Majelis untuk terus meninjau Jalannya Sistem yang telah ditetapkan didalam subparagraf (a) sampai subparagraf (d), juga dipahami bahwa segala perubahan ketentuan tersebut membutuhkan keputusan bulat dari Majelis.

#### **Pasal 5ter**

**Salinan Catatan-Catatan dalam Register Internasional;**

**Penelusuran untuk Antisipasi; Petikan dari Daftar**

**International**

(1) Biro Internasional akan menerbitkan, untuk siapapun yang mengajukannya, dengan membayar sejumlah uang (biaya) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan, salinan catatan yang ada didalam Register Internasional mengenai merek tertentu.

(2) Biro Internasional dapat pula, setelah melakukan pembayaran sejumlah uang, melakukan pencarian awal diantara Merek-Merek yang menjadi subyek pendaftaran internasional.

(3) Petikan dari Register Internasional yang diminta untuk keperluan produksi mereka di salah satu Negara Peserta Perjanjian akan dibebaskan dari segala legalisasi.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu Perlindungan Pendaftaran Internasional;**

##### **Ketergantungan dan Kemandirian dari Pendaftaran Internasional**

(1) Pendaftaran suatu Merek pada Biro Internasional berlaku selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7;

(2) Setelah berakhirnya periode lima tahun, terhitung dari tanggal dilakukan pendaftaran internasional, maka pendaftaran tersebut akan bebas dari Permohonan dasar atau pendaftaran yang diakibatkan olehnya, atau dari pendaftaran dasar, yang sesuai dengan keadaan, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini;

(3) Perlindungan yang diberikan oleh pendaftaran internasional, apakah hal tersebut telah atau belum menjadi bagian pokok dari suatu peralihan, tidak dapat diminta lagi apabila, sebelum berakhirnya masa lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, permohonan dasar, atau pendaftaran yang diakibatkan olehnya, atau pendaftaran dasar, yang sesuai dengan keadaan, telah ditarik, telah berlangsung, telah ditinggalkan, atau telah menjadi pokok dari suatu keputusan akhir penolakan, pencabutan, pembatalan atau ketidakberlakuan, terkait dengan semua atau beberapa barang dan jasa yang tertera didalam pendaftaran internasional. Hal yang sama akan berlaku apabila:

(1) banding terhadap putusan yang menolak berlakunya permohonan dasar;



(ii) suatu tindakan yang memohon penarikan permohonan dasar atau pencabutan, pembatalan atau invalidasi pendaftaran yang diakibatkan oleh Permohonan atau pendaftaran dasar; atau

(iii) suatu oposisi terhadap permohonan dasar terjadi, setelah berakhirnya masa waktu lima tahun, dalam suatu keputusan akhir penolakan, pencabutan, pembatalan atau invalidasi, atau permintaan penarikan, Permohonan dasar, atau pendaftaran yang diakibatkan olehnya, atau pendaftaran dasar, yang mana sesuai keadaan, dengan ketentuan bahwa banding, tindakan atau penentangan tersebut telah dilakukan sebelum berakhirnya periode tersebut diatas. Hal yang sama juga berlaku apabila Permohonan dasar ditarik, atau pendaftaran yang diakibatkan oleh Permohonan dasar atau reguistrasi dasar ditarik, setelah berakhirnya masa waktu lima tahun, dengan ketentuan bahwa, pada waktu penarikan atau penolakan, aplikasi atau pendaftaran tersebut menjadi pokok dari suatu proses yang disebutkan dalam item (i), (ii) atau (iii) dan bahwa proses tersebut telah dimulai sebelum berakhirnya masa waktu tersebut diatas.

(4) Kantor asal harus, sebagaimana telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan, memberitahu Biro Internasional

mengenai fakta-fakta dan keputusan-keputusan yang terkait dengan paragraf (3), dan Biro Internasional harus, sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan-Peraturan, memberitahu Pihak-pihak yang berkepentingan dan melakukan publikasi sebagaimana mestinya. Kantor asal harus, apabila mungkin, meminta Biro Internasioanl untuk membatalkan, sejauh dimungkinkan, pendaftaran internasional tersebut dan Biro Internasiona harus memproses pembatalan tersebut sebagaimana mestinya.

### **Pasal 7**

#### **Perpanjangan Pendaftaran Internasional**

(1) Setiap pendaftaran internasional dapat diperbaharui untuk masa waktu sepuluh tahun berikutnya terhitung sejak berakhirnya periode sebelumnya, dengan hanya membayar biaya awal dan, sesuai dengan Pasal 8 (7), biaya tambahan dan biaya pelengkap sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 8 (2).

(2) Perpanjangan tidak boleh membuat perubahan pada pendaftaran internasioanl dari bentuk yang terakhirnya.

(3) Enam bulan sebelum berakhirnya masa Perlindungan, Biro Internasional harus, dengan mengirimkan suatu pemberitahuan yang tidak resmi, mengingatkan pemegang pendaftaran internasional dan kuasanya, apabila ada, mengenai tanggal pasti berakhirnya.

(4) Dengan dikenakan pembayaran biaya tambahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan-Peraturan, diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran internasional.

#### **Pasal 8**

##### **Biaya Permohonan dan Pendaftaran Internasional**

(1) Kantor asal dapat menetapkan, atas kebijaksanaannya sendiri, dan menagih, untuk kepentingannya sendiri, biaya yang mungkin diperlukannya dari pemohon pendaftaran internasional atau dari pemegang pendaftaran internasional dalam hubungannya dengan pengajuan Permohonan internasional atau perpanjangan pendaftaran internasional.

(2) Pendaftaran suatu Merek pada Biro Internasional dikenakan pembayaran di awal dari suatu biaya internasional, sesuai ketentuan paragraf (7)(a), termasuk:

(i) Biaya dasar;

(ii) biaya tambahan untuk masing-masing kelas dari Klasifikasi Internasional, lebih dari tiga, dimana barang atau jasa merek tersebut dikelompokkan.

(iii) biaya pelengkap atas suatu permintaan perluasan perlindungan sesuai Pasal 3ter.

(3) Namun, biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2) (ii), tanpa melihat tanggal pendaftaran internasional, dapat dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan, apabila jumlah kelas barang atau jasa telah ditetapkan atau diperselisihkan oleh Biro Internasional. Apabila, setelah berakhirnya periode tersebut diatas, biaya tambahan belum dapat dibayarkan atau daftar barang atau jasa belum dikurangi sampai jumlah yang diperlukan oleh pemohon, maka permohonan internasional dianggap telah diabaikan.

(4) Hasil tahunan dari berbagai penerimaan pendaftaran internasional, dengan pengecualian penerimaan yang diperoleh dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2)(ii) dan (iii), harus dibagi sama besar diantara para Negara Peserta oleh Biro Internasional, setelah dikurangi ongkos dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Protokol ini.

(5) Uang yang diperoleh dari biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2) (ii) harus dibagi, pada tanggal jatuh tempo setiap tahun, diantara para Negara Peserta terkait, oleh Biro Internasional secara proporsional sesuai jumlah Merek yang telah berlaku perlindungannya di masing-masing Negara Peserta selama tahun tersebut, jumlah ini akan dikalikan, apabila para Pihak Peserta melakukan pemeriksaan, dengan koefisien yang ditentukan oleh Peraturan.

(6) Uang yang diperoleh dari biaya pelengkap (*complementary fee*) sebagaimana dimaksud paragraf (2)(iii) harus dibagi sesuai aturan yang sama sebagaimana dijelaskan di dalam paragraf (5).

(7) (a) Salah satu Negara Peserta, dapat memberikan pernyataan atau deklarasi bahwa, dalam hubungannya dengan

setiap pendaftaran internasional, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 3ter dan dalam hubungannya dengan perpanjangan pendaftaran-pendaftaran internasional, bahwa Negara Peserta tersebut sebagai pengganti bagian yang dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh dari biaya pelengkap dan tambahan, ingin menerima suatu biaya (selanjutnya disebut sebagai "biaya perorangan") yang besarnya ditunjukan didalam pernyataan tersebut dan dapat diubah dalam pernyataan lain berikutnya, tetapi tidak akan lebih tinggi dari jumlah yang setara dengan jumlah yang berhak diterima oleh Kantor Pihak Peserta dari seorang pemohon untuk sebuah pendaftaran sepuluh tahun, atau dari pemegang pendaftaran untuk perpanjangan sepuluh tahun dari pendaftaran tersebut, sebuah Merek dalam daftar Kantor tersebut, jumlah tersebut akan dikurangi dengan simpanan yang diperoleh dari hasil prosedur internasional. Apabila biaya perorangan tersebut jatuh tempo dan harus dibayar:

(i) tidak ada biaya tambahan yang disebutkan dalam paragraf (2) (ii) yang harus dibayar, hanya apabila Negara Peserta yang telah membuat pernyataan sesuai subparagraf ini disebutkan didalam Pasal 3ter, dan

(ii) tidak ada biaya pelengkap yang disebutkan dalam paragraf (2) (ii) yang harus dibayar oleh Negara Peserta yang telah membuat pernyataan sesuai subparagraf ini.

(b) suatu pernyataan berdasarkan subparagraf (a) dapat dilakukan dengan perangkat yang disebutkan dalam Pasal 14 (2), dan tanggal efektif dari pernyataan tersebut harus sama dengan tanggal berlakunya Protokol ini terkait dengan Negara atau organisasi antar pemerintah yang telah membuat pernyataan tersebut. Suatu pernyataan seperti itu dapat pula dibuat dikemudian hari, dimana akan dianggap berlaku tiga bulan setelah diterimanya pernyataan tersebut oleh Direktur Jenderal atau pada tanggal hari lain sebagaimana disebutkan dalam pernyataan tersebut terkait dengan pendaftaran internasional yang tanggalnya sama dengan atau setelah tanggal efektif pernyataan tersebut.

## **Pasal 9**

### **Pencatatan Perubahan Kepemilikan Pendaftaran Internasional**

Atas permintaan seseorang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran internasional atau atas permintaan Kantor yang berminat yang dibuat secara *ex-officio* atau atas

permintaan orang yang berminat, maka Biro Internasional akan mencatat di dalam buku Register Internasional segala perubahan kepemilikan registrasi tersebut, terkait dengan semua atau beberapa Negara Peserta dimana di dalam wilayahnya pendaftaran tersebut berlaku dan terkait dengan semua atau beberapa jenis barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik baru pendaftaran tersebut adalah orang yang sesuai Pasal 2 (i), berhak mengajukan aplikasi-Permohonan internasional.

#### **Pasal 9bis**

##### **Pencatatan Hal-hal Tertentu Mengenai Pendaftaran Internasional**

Biro Internasional harus mencatat di dalam buku Register Internasional:

(1) segala perubahan nama atau alamat dari pemegang pendaftaran internasional

(ii) penunjukan kuasa dari pemegang pendaftaran internasional dan fakta-fakta lain yang berkaitan dengan kuasa tersebut.



(iii) setiap pembatasan, terkait dengan semua atau beberapa Negara Peserta, barang dan jasa yang terdaftar didalam buku pendaftaran internasional;

(iv) suatu penarikan, pembatalan, atau invalidasi dari pendaftaran internasional terkait dengan semua atau beberapa Negara Peserta.

(v) fakta relevan lainnya, yang terdapat dalam Peraturan, mengenai hak yang ada dalam Merek yang menjadi subyek pendaftaran internasional.

#### **Pasal 9<sup>ter</sup>**

##### **Biaya-biaya untuk Pencatatan Hal-hal Tertentu**

Suatu pencatatan mengenai hal tertentu sesuai Pasal 9 atau Pasal 9<sup>bis</sup> dapat dikenai pembayaran biaya.

#### **Pasal 9<sup>quater</sup>**

##### **Kantor Bersama Beberapa Negara Anggota**

(1) Apabila beberapa Negara Peserta setuju memberlakukan unifikasi peraturan perundang-undangan dalam negeri mereka

mengenai Merek, mereka dapat memberitahukan hal tersebut kepada Direktur Jenderal.

(i) bahwa Kantor Bersama harus diperlakukan sebagai Kantor nasional dari masing-masing negara Peserta; dan

(ii) bahwa seluruh wilayah mereka masing-masing harus dianggap sebagai negara tunggal (*single state*) untuk keperluan aplikasi atas seluruh atau seagian ketentuan yang mendahului Pasal ini termasuk ketentuan Pasal 9*quinqvis* dan Pasal 9*sexies*

(2) Pemberitahuan tersebut tidak berlaku sampai tiga bulan setelah tanggal dilakukannya komunikasi mengenai hal tersebut oleh Direktur Jenderal kepada Negara Peserta lainnya.

#### **Pasal 9 *quinqvies***

##### **Transformasi Pendaftaran Internasional kedalam**

##### **Aplikasi-Permohonan Nasional dan Regional**

Bilamana, pendaftaran internasional dibatalkan atas permintaan Kantor asal sesuai Pasal 6(4), pembatalan mana

terkait dengan semua atau beberapa barang dan jasa yang terdaftar didalam pendaftaran tersebut, maka orang yang menjadi pemegang pendaftaran internasional tersebut dapat mengajukan Permohonan untuk pendaftaran merek yang sama dengan Kantor salah satu Negara Peserta yang ada di wilayah tersebut dimana pendaftaran internasional berlaku, bahwa Permohonan tersebut akan diperlakukan seolah-olah telah diajukan pada tanggal pendaftaran internasional sesuai Pasal 3 (4) atau pada tanggal pencatatan perluasan Teritorial sesuai Pasal 3ter(2) dan, apabila pendaftaran internasional tersebut memperoleh prioritas, harus diberikan pula prioritas yang sama dengan ketentuan bahwa:

(i) Permohonan tersebut diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal dibatalkannya pendaftaran internasioanl tersebut.

(ii) barang dan jasa yang terdaftar dalam Permohonan tersebut tercakup dalam daftar barang dan jasa yang sudah tercatat dalam pendaftaran internasional dari Negara Peserta yang bersangkutan, dan

(iii) Permohonan demikian harus memenuhi persyaratan dari ketentuan serta hukum yang berlaku termasuk persyaratan biaya-biaya.

**Pasal 9*sexies***

**Hubungan Antara Negara-negara Anggota Protokol Madrid dan  
Perjanjian Madrid (Stockholm)**

(1) (a) Protokol ini sendiri berlaku menyangkut hubungan timbal balik antara pihak Negara baik kepada Protokol ini maupun kepada Perjanjian Madrid (Stockholm).

(b) Sekalipun adanya ketentuan subparagraf (a), suatu deklarasi yang dibuat sesuai Pasal 5(2)(b), Pasal 5(2)(c) atau Pasal 8(7) Protokol ini, oleh suatu Pihak Negara kepada Protokol ini maupun kepada Perjanjian Madrid (Stockholm), tidak akan berdampak kepada hubungan dengan pihak Negara lain baik kepada Protokol ini maupun kepada Perjanjian Madrid (Stockholm).

(2) Majelis harus, setelah berakhirnya periode tiga tahun sejak tanggal 1 September 2008, mengkaji ulang penerapan paragraf (1)(b) dan dapat, pada suatu waktu sesudahnya, baik mencabutnya atau membatasi lingkupnya,

dengan suara mayoritas tiga perempat. Dalam pemungutan suara Majelis hanya negara-negara yang adalah pihak yang terlibat baik pada Perjanjian Madrid (Stockhom) maupun pada Protokol ini yang berhak untuk berpartisipasi (didalam pemungutan suara tersebut).

## **Pasal 10**

### **Majelis**

(1) (a) Para Negara Peserta adalah anggota dari Majelis yang sama dengan pihak negara-negara pada Perjanjian Madrid (Stockholm).

(b) Setiap Negara Peserta harus diwakili dalam Majelis oleh seorang delegasi yang dapat dibantu dengan delegasi pengganti, penasihat dan para ahli.

(c) Biaya masing-masing delegasi ditanggung oleh Negara Peserta yang telah menunjuknya, kecuali biaya perjalanan dan tunjangan subsisten dari delegasi masing-masing Negara Peserta, yang akan dibayarkan dari dana Uni (Madrid).

(2) Majelis harus, selain fungsi yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Madrid (Stockholm), juga:

(i) mengurus semua hal terkait pelaksanaan Protokol ini.

(ii) memberikan arahan kepada Biro Internasional mengenai persiapan konferensi revisi atas Protokol ini, memperhatikan komentar-komentar yang dibuat oleh negara-negara peserta Uni yang bukan pihak yang terlibat didalam Protokol ini.

(iii) mengadopsi dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tentang pelaksanaan Protokol;

(iv) melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana mestinya sesuai Protokol ini.

(3) (a) Setiap Negara Peserta memiliki satu hak suara didalam Majelis. Pada hal-hal yang hanya mengenai negara-negara yang merupakan para pihak yang terlibat didalam Perjanjian Madrid (Stockholm), Negara Peserta yang bukan menjadi para pihak dalam Perjanjian tersebut tidak memiliki hak suara, sedangkan, tentang hal-hal yang hanya mengenai

Negara Peserta, hanya yang tersebut terakhir memiliki hak suara.

(b) Setengah dari jumlah anggota Majelis yang memiliki hak suara atas suatu masalah tertentu, akan memenuhi korum untuk maksud-maksud pemungutan suara untuk masalah tersebut.

(c) Sekalipun adanya ketentuan subparagraf (b), apabila, dalam suatu sidang, jumlah anggota Majelis yang berhak memberikan suara atas suatu masalah tertentu yang terwakili adalah kurang dari setengah tetapi sama dengan atau lebih dari sepertiga jumlah anggota Majelis yang memiliki hak suara atas masalah tertentu, Majelis dapat mengambil keputusan atas masalah tersebut tetapi, dengan pengecualian keputusan-keputusan mengenai prosedurnya sendiri, semua keputusan seperti itu akan berlaku hanya apabila persyaratan yang ditetapkan kemudian dapat dipenuhi. Biro Internasional akan menyampaikan keputusan tersebut kepada para anggota Majelis yang berhak memberikan suaranya atas masalah tersebut yang tidak diwakili dan harus mengundang mereka untuk menyatakan secara tertulis hak suara mereka atau abstain selama periode tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Apabila, setelah berakhirnya periode ini, jumlah

anggota yang memiliki dan menyatakan suaranya atau yang abstein kurang dari jumlah untuk mencapai korum didalam sidang itu sendiri, maka keputusan tersebut akan berlaku asalkan pada waktu yang sama, suara mayoritas yang dibutuhkan masih dapat diperoleh.

(d) Sesuai ketentuan Pasal 5(2)(e), 9sexies(2), 12 dan 13 (2), keputusan Majelis membutuhkan dua pertiga jumlah hak suara yang diberikan.

(e) Abstein tidak dianggap sebagai pemberian hak suara.

(f) Seorang delegasi hanya dapat mewakili dan memberikan suara atas nama dari satu anggota Majelis saja.

(4) Selain menghadiri sidang biasa dan sidang luar biasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Madrid (Stockholm), Majelis wajib menghadiri sidang luar biasa atas panggilan Direktur Jenderal, atas permintaan seperempat anggota Majelis yang berhak memberikan suara atas masalah yang diajukan untuk disertakan dalam agenda sidang. Agenda sidang luar biasa tersebut akan disiapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 11**



**Biro Internasional**

(1) Pendaftaran internasional dan tugas-tugas terkait dengan itu termasuk semua tugas administrasi lainnya, sesuai dengan atau mengenai Protokol ini, dilaksanakan oleh Biro Internasional.

(2) (a) Biro Internasional harus, sesuai petunjuk dan arahan Majelis, membuat persiapan konperensi revisi Protokol ini.

(b) Biro Internasional dapat berkonsultasi dengan organisasi antar-pemerintah, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah dalam rangka persiapan konperensi revisi tersebut.

(c) Direktur Jenderal dan pjabat-pejabat yang ditunjuk olehnya harus mengambil bagian, tanpa hak memberikan suara, dalam diskusi-diskusi pada konperensi revisi tersebut.

(3) Biro Internasional harus melaksanakan segala pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya dalam kaitannya dengan Protokol ini.

**Pasal 12****Keuangan**

Sejauh menyangkut para Negara Peserta, keuangan Uni (Madrid) akan diatur oleh ketentuan yang sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 Perjanjian Madrid (Stockholm) dengan ketentuan bahwa segala referensi untuk Pasal 8 Perjanjian tersebut harus dianggap sebagai referensi untuk Pasal 8 Protokol ini. Begitu juga untuk maksud-maksud Pasal 12(6)(b) Perjanjian tersebut, Organisasi Peserta Perjanjian harus, tunduk kepada keputusan bulat yang dibuat oleh Majelis, dipertimbangkan untuk masuk sebagai kontribusi kelas 1 (satu) berdasarkan Konferensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri.

**Pasal 13****Perubahan Pasal-Pasal tertentu dari Protokol**

(1) Usulan-usulan untuk melakukan perubahan (amandemen) pada Pasal 10, 11, 12 dan pasal ini dapat digagas oleh salah satu Negara Peserta, atau oleh Direktur Jenderal. Usul-usul tersebut harus disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada para Negara Peserta paling lambat dalam waktu enam bulan sebelum

usul-usul tersebut diangkat untuk dipertimbangkan oleh Majelis.

(2) Perubahan pada Pasal-pasal yang disebutkan dalam paragraf (1) harus diadopsi oleh Majelis. Adopsi memerlukan persetujuan dari tiga perempat pemilik hak suara dengan ketentuan bahwa amandemen pada Pasal 10, dan pada paragraf ini, membutuhkan persetujuan empat per lima pemilik hak suara.

(3) Perubahan pada Pasal-pasal yang disebutkan dalam paragraf (1) akan diberlakukan satu bulan setelah diterimanya pemberitahuan penerimaan tertulis, yang diberlakukan sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing, oleh Direktorat Jenderal dari tiga perempat Negara-negara dan organisasi antar-pemerintah tersebut yang pada waktu amandemen tersebut diadopsi, merupakan anggota Majelis dan yang memiliki hak suara atas amandemen tersebut. Setiap amandemen pada Pasal-Pasal tersebut yang kemudian diterima akan mengikat semua Negara dan organisasi antar-pemerintah yang merupakan para Negara Peserta pada waktu amandemen diberlakukan, atau yang menjadi para Negara Peserta pada tanggal kemudian.

#### **Pasal 14**

**Menjadi Pihak pada Protokol ini; Pemberlakuan**

(1) (a) Suatu Negara yang adalah pihak yang terlibat dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dapat menjadi pihak pada Protokol ini:

(b) Begitu juga, setiap organisasi antar-pemerintah dapat pula menjadi pihak dari Protokol ini dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(i) sedikitnya satu Negara anggota dari organisasi tersebut adalah salah satu pihak pada Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri.

(ii) bahwa organisasi tersebut memiliki Kantor Regional untuk tujuan Pendaftaran merek yang berlaku di dalam wilayah organisasi tersebut, dengan ketentuan bahwa Kantor tersebut bukan menjadi subjek dari sebuah pemberitahuan sesuai Pasal 9<sup>quarter</sup>

(2) Setiap negara atau organisasi yang sebutkan dalam paragraf (1) dapat menandatangani Protokol ini. Setiap negara atau organisasi tersebut dapat, apabila telah menandatangani Protokol ini, menyerahkan perangkat ratifikasi, penerimaan

atau pengesahan Protokol ini atau, apabila ia belum menandatangani Protokol ini, dapat menempatkan perangkat aksesori kepada Protokol ini.

(3) Perangkat yang dimaksud dalam paragraf (2) tersebut harus diserahkan kepada dengan Direktur Jenderal.

(4) Protokol ini akan diberlakukan tiga bulan setelah empat perangkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesori tersebut diserahkan, dengan ketentuan paling sedikit salah satu dari perangkat tersebut telah diserahkan oleh suatu pihak negara kepada Perjanjian Madrid (Stockholm) dan paling sedikit satu perangkat lainnya oleh Negara yang bukan pihak pada Perjanjian Madrid (stockholm) atau oleh salah satu organisasi yang disebutkan pada paragraf (1) (b).

(b) Terkait dengan salah satu Negara lain yang disebutkan pada paragraf (1), Protokol ini harus diberlakukan tiga bulan setelah tanggal dimana ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesinya telah diberitahukan oleh Direktur Jenderal.

(5) Setiap Negara atau organisasi yang disebutkan pada paragraf (1) dapat, ketika menyimpan perangkat ratifikasi,

penerimaan, pengesahan dan akses Protokol ini, menyatakan bahwa Perlindungan yang diberikan oleh pendaftaran internasional yang diberlakukan dibawah Protokol ini sebelum tanggal diberlakukannya Protokol ini, tidak dapat diperpanjang lagi kepadanya.

### **Pasal 15**

#### **Penarikan Diri**

(1) Protokol ini akan tetap berlaku tanpa batasan waktu.

(2) Setiap Negara Peserta dapat menarik diri dari Protokol ini dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal.

(3) Penarikan diri berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Direktur Jenderal.

(4) Hak untuk melakukan penarikan diri yang telah diatur oleh Pasal ini tidak dapat dipergunakan oleh Pihak Peserta Perjanjian sebelum berakhirnya masa lima tahun sejak tanggal diberlakukannya Protokol ini terkait dengan Pihak Peserta Perjanjian tersebut.

(5) Apabila sebuah merek yang menjadi subjek dari suatu pendaftaran internasional yang berlaku di dalam Negara atau organisasi antar-pemerintah yang melakukan penarikan diri pada tanggal mulai berlakunya penarikan diri tersebut, maka pemegang pendaftaran tersebut dapat mengajukan Permohonan untuk pendaftaran merek yang sama dengan Kantor dari Negara atau organisasi antara-negara yang melakukan penarikan diri, yang akan diperlakukan seolah hal tersebut telah diajukan pada tanggal pendaftaran internasional sesuai Pasal 3(4) atau pada tanggal pencatatan perluasan Teritorial sesuai Pasal 3ter (2) dan apabila pendaftaran internasional memperoleh prioritas, maka ia akan memiliki pula prioritas yang sama dengan ketentuan :

(i) Permohonan tersebut itu harus diajukan dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya penarikan diri tersebut.

(ii) barang dan jasa yang terdaftar dalam permohonan tersebut termasuk dalam daftar barang dan jasa yang sudah tercatat dalam pendaftaran internasional terkait dengan Negara, organisais antar-pemerintah yang melakukan penarikan diri;

(iii) Permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan dari ketentuan serta hukum yang berlaku termasuk persyaratan biaya-biaya.

(b) Ketentuan dari subparagraf (a) juga akan berlaku terkait dengan suatu merek yang menjadi subjek dari suatu pendaftaran internasional yang berlaku pada para Negara Peserta selain Negara atau organisasi antar-pemerintah yang melakukan penarikan diri (denunsiasi) pada tanggal berlakunya penarikan diri tersebut dan yang pemiliknya, karena penarikan diri tersebut, tidak lagi berhak mengajukan Permohonan internasional sesuai Pasal 2 (1).

#### **Pasal 16**

##### **Tanda tangan; Bahasa; Fungsi-Fungsi Penyimpan**

(1) (a) Protokol ini harus ditandatangani dalam salinan tunggal dalam Bahasa Inggris, Prancis dan Spanyol dan akan disimpan oleh Direktorat Jenderal apabila telah selesai dibuka untuk penandatanganan di Madrid. Teks dalam tiga bahasa tersebut sama otentiknya.

(b) Teks resmi Protokol ini akan dibuat oleh Direktorat Jenderal setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan



organisasi yang terkait, dalam bahasa Arab, Cina, Jerman, Italia, Jepang, Portugis dan Rusia dan dalam bahasa lain yang ditetapkan Majelis.

(2) Protokol ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani di Madrid sampai tanggal 31 Desember 1989;

(3) Direktur Jenderal harus mengirimkan dua buah salinan, yang telah disahkan oleh Pemerintah Spanyol, teks Protokol yang telah ditandatangani kepada semua Negara dan organisasi antar-pemerintah yang dapat menjadi pihak pada Protokol ini.

(4) Direktur Jenderal harus mendaftarkan Protokol ini pada Sekretariat PBB.

(5) Direktur Jenderal harus memberitahu semua Negara dan organisasi antar-pemerintah yang mungkin menjadi pihak pada Protokol ini mengenai penandatanganan, penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan akses, berlakunya Protokol ini dan segala amandemen dari padanya, pemberitahuan penarikan diri dan deklarasi yang telah diatur di dalam protokol ini.

**Peraturan Umum Berdasarkan Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran  
Internasional Merek dan Protokol yang Berkaitan dengan  
Perjanjian Madrid  
(sebagaimana berlaku pada 1 Januari 2015)**

DAFTAR ATURAN

**BAB I:** *Ketentuan Umum*

Aturan 1: Singkatan Istilah

Aturan 1bis: Penunjukan yang Diatur dengan Perjanjian dan  
Penunjukan yang Diatur dengan Protokol

Aturan 2: Komunikasi dengan Biro Internasional

Aturan 3: Penggunaan Kuasa pada Biro International

Aturan 4 : Perhitungan Batas Waktu

Aturan 5: Keterlambatan dalam Jasa Pos dan Pengiriman

Aturan 5bis : Proses Lanjutan

Aturan 6: Bahasa

Aturan 7: Notifikasi tentang Persyaratan Khusus Tertentu

**Bab 2:** *Permohonan Internasional*

Aturan 8: Beberapa Pemohon

Aturan 9: Persyaratan Aplikasi Internasional

[Aturan 10:](#)Biaya-Biaya Aplikasi Internasional

[Aturan 11:](#)Kesalahan Selain dari yang berkaitan dengan  
Klasifikasi Barang dan Jasa atau Uraiannya

[Aturan 12:](#) Kesalahandalam Klasifikasi Barang dan Jasa

[Aturan 13:](#) Kesalahan dalam Uraian Barang dan Jasa

**[Bab 3:](#)***Pendaftaran Internasional*

[Aturan 14:](#) Pendaftaran Merek dalam Register Internasional

[Aturan 15:](#) Tanggal Pendaftaran Internasional

**[Bab 4:](#)***Fakta-Fakta di Pihak Penandatanganan yang Mempengaruhi  
Pendaftaran Internasional*

[Aturan 16:](#) Kemungkinan Notifikasi Penolakan Sementara atas  
Dasar Oposisi Berdasarkan Protokol Pasal 5(2)(c)

[Aturan 17:](#) Penolakan Sementara

[Aturan 18:](#) Kesalahan Notifikasi Penolakan Sementara

[Aturan 18bis:](#) Status Sementara Merek di Pihak Penandatanganan  
yang Dituju

[Aturan 18ter:](#)Putusan Akhir Status Merek pada Pihak  
Penandatanganan yang Dituju

[Aturan 19:](#) Merek yang Tidak Dapat Didaftar (Invalid) pada

Pihak Penandatanganan yang Dituju

[Aturan 20:](#) Pembatasan Hak Pemilik untuk Penghapusan

[Aturan 20bis:](#) Lisensi

[Aturan 21:](#) Penggantian Pendaftaran Nasional atau Regional  
dengan Pendaftaran Internasional

[Aturan 21bis:](#) Fakta-Fakta Lain Berkaitan dengan Klaim  
Senioritas

[Aturan 22:](#) Penghentian Pelaksanaan Aplikasi awal, Pendaftaran  
yang Dihasilkannya, atau Pendaftaran Awal

[Aturan 23:](#) Pemisahan atau Penggabungan Aplikasi Awal,  
Pendaftaran yang Dihasilkannya, atau Pendaftaran Awal

**[Bab 5:](#)** *Penunjukan Berikutnya (Aplikasi setelah Pendaftaran Awal);  
Perubahan Penunjukan*

[Aturan 24:](#) Penunjukan Setelah Pendaftaran Internasional

[Aturan 25:](#) Permohonan Pencatatan Perubahan; Permohonan  
Pencatatan Pembatalan

[Aturan 26:](#) Kesalahan dalam Pencatatan Perubahan dan Pencatatan  
Pembatalan

[Aturan 27:](#) Pencatatan Notifikasi Perubahan atau Pembatalan;  
Penggabungan Pendaftaran Internasional, Pernyataan bahwa

Perubahan Kepemilikan atau Pembatasan Tidak Berlaku

[Aturan 28:](#) Perbaikan dalam Register Internasional

**Bab 6:** *Perpanjangan*

[Aturan 29:](#) Notifikasi tidak Resmi tentang Kadaluarsa

[Aturan 30:](#) Rincian mengenai Perpanjangan

[Aturan 31:](#) Pencatatan Perpanjangan; Notifikasi dan Sertifikat

**Chapter 7:** *Berita Resmi dan Data Base*

[Aturan 32:](#) Berita Resmi

[Aturan 33:](#) Database Elektronik

**Bab 8:** *Biaya-Biaya*

[Aturan 34:](#) Jumlah dan Pembayaran Biaya

[Aturan 35:](#) Mata Uang Pembayaran

[Aturan 36:](#) Pengecualian Biaya

[Aturan 37:](#) Distribusi Biaya Tambahan dan Biaya Pelengkap

[Aturan 38:](#) Pengkreditan Biaya Individu dari Rekening Pihak

Penandatanganan Terkait

**Bab 9:** *Lain-Lain*

[Aturan 39:](#) Kelanjutan Pemberlakuan Pendaftaran Internasional

di Negara Pengganti Tertentu (*Successor States*)

Aturan 40: Mulai Berlaku; Ketentuan Peralihan

Aturan 41: Instruksi Administratif

**Bab 1**

**Ketentuan Umum**

**Aturan 1**

**Singkatan Istilah**

Untuk tujuan-tujuan dalam Peraturan ini,

- (i) "Perjanjian" adalah Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek, tanggal 14 April 1891 sebagaimana telah direvisi di Stockholm pada tanggal 14 juli 1967, dan diamandemen pada tanggal 28 September 1979;
- (ii) "Protokol" adalah Protokol yang terkait dengan Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek, yang telah diadopsi di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989;
- (iii) "Pihak Penandatanganan" adalah semua Negara yang merupakan para pihak Perjanjian atau semua Negara atau Organisasi antar pemerintah yang merupakan para pihak Protokol;
- (iv) "Negara Penandatanganan" adalah Negara yang Menjadi para Pihak Penandatanganan;
- (v) "Organisasi Penandatanganan" adalah Organisasi antar Pemerintah yang Menjadi Para Pihak Penandatanganan;
- (vi) "Pendaftaran Internasional" adalah pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Perjanjian atau Protokol atau keduanya, yang sesuai dengan keadaan;

(vii) "permohonan internasional " adalah permohonan pendaftaran internasional yang diajukan berdasarkan Perjanjian atau Protokol atau keduanya, yang sesuai dengan keadaan;

(viii) "permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian" adalah permohonan internasional yang Kantor asalnya adalah Kantor

- Suatu Negara yang terikat pada Perjanjian tetapi tidak dengan Protokol, atau
- Suatu Negara yang terikat pada keduanya, Perjanjian dan Protokol, dimana hanya Negara yang dituju dalam permohonan internasional dan semua Negara yang dituju terikat pada Perjanjian tetapi tidak pada Protokol;

(ix) "permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Protokol" adalah permohonan internasional yang Kantor asalnya adalah Kantor

- Suatu Negara yang terikat pada Protokol tetapi tidak pada Perjanjian, atau
- Organisasi penandatanganan, atau
- Suatu Negara yang terikat pada keduanya, Perjanjian dan Protokol, dimana permohonan internasional tidak berisi penunjukan Negara manapun yang terikat pada Perjanjian tetapi tidak terikat pada Protokol;



(x) "Permohonan Internasional yang diatur dengan Perjanjian dan Protokol" adalah permohonan internasional yang Kantor asalnya adalah Kantor dari Negara yang terikat baik pada Perjanjian maupun pada Protokol dan berdasarkan pada pendaftaran dan berisi penunjukan atas:

- Paling sedikit satu Negara yang terikat pada Perjanjian tetapi tidak pada Protokol, dan
- Paling sedikit satu Negara yang terikat pada Protokol, baik terikat ataupun tidak pada Perjanjian, atau atas paling tidak satu Organisasi Penandatanganan;

(xi) "Pemohon" adalah orang perseorangan atau badan hukum yang namanya tercantum dalam pengajuan pendaftaran internasional;

(xii) "Badan Hukum" adalah perusahaan, asosiasi atau kelompok atau organisasi lain yang menurut undang-undang yang berlaku, mampu memperoleh hak, memenuhi kewajiban dan dapat menuntut atau dituntut di hadapan pengadilan;

(xiii) "Aplikasi Awal" adalah aplikasi pendaftaran merek yang telah diajukan kepada Kantor Pihak Penandatanganan menjadi dasar untuk permohonan internasional atas pendaftaran merek tersebut;

(xiv) "Pendaftaran awal" adalah pendaftaran merek yang telah ditetapkan oleh Kantor Pihak Penandatanganan dan menjadi

dasar permohonan internasional atas pendaftaran merek tersebut;

(xv) "Penunjukan" adalah permohonan perluasan perlindungan ('perluasan wilayah') sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 3ter(1) atau Protokol(2), yang sesuai dengan keadaan; yang juga berarti perluasan tersebut sebagaimana tercatat dalam Register Internasional;

(xvi) "Pihak Penadantangan yang Dituju" adalah Pihak Penandatanganan yang perluasan perlindungannya ("perluasan wilayah) dimohonkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 3ter(1) atau Protokol (2), yang sesuai dengan keadaan, atau dimana perluasan tersebut telah dicatatkan dalam Register Internasional;

(xvii) "Pihak Penandatanganan yang Dituju Berdasarkan Perjanjian" adalah Pihak Penandatanganan yang perluasan perlindungannya ("perluasan wilayah") dimohonkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 3ter(1) atau (2);

(xviii) "Pihak Penandatanganan yang Dituju Berdasarkan Protokol" adalah Pihak Penandatanganan yang perluasan perlindungannya ("perluasan wilayah") dimohonkan dalam Protokol Pasal 3ter(1) atau (2);

- (xix) "Notifikasi penolakan sementara" adalah pernyataan dari Kantor Pihak Penandatanganan, sesuai dengan Perjanjian Pasal 5(1) atau Protokol Pasal 5(1);
- (xixbis) "Tidak dapat didaftar (invalid)" adalah putusan dari otoritas berwenang (baik administratif maupun yudisial) dari Pihak Penandatanganan yang dituju di wilayah Pihak Penandatanganan, yang mencabut atau membatalkan berlakunya pendaftaran internasional atas semua atau beberapa barang atau jasa yang dicakup dalam penunjukannya di Pihak Penandatanganan tersebut;
- (xx) "Berita Resmi" adalah berita resmi berkala sebagaimana dimaksud dalam Aturan 32;
- (xxi) "Pemegang" adalah orang perseorangan atau badan hukum yang namanya dalam pendaftaran internasional tercatat dalam Register Internasional;
- (xxii) "Klasifikasi Internasional atas Unsur Figuratif" adalah Klasifikasi yang ditetapkan dengan Perjanjian Vienna tentang Penetapan Klasifikasi Internasional atas Unsur Figuratif Merek pada 12 Juni 1973;
- (xxiii) "Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa " adalah Klasifikasi yang Ditetapkan dengan Perjanjian Nice tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek pada 15 Juni 1957,

sebagaimana direvisi di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan di Jenewa pada 13 Mei 1977;

(xxiv) "Register International " adalah kumpulan data resmi mengenai pendaftaran internasional yang dikelola oleh Biro Internasional, dimana data Perjanjian, Protokol, atau Peraturan diperlukan atau diizinkan untuk dicatat, dimanapun media data tersebut disimpan;

(xxv) "Kantor" adalah Kantor Pihak Penandatangan yang bertanggungjawab atas pendaftaran merek, atau Kantor biasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 9<sup>quater</sup> atau Protokol Pasal 9<sup>quater</sup> atau keduanya, yang sesuai keadaan;

(xxvi) "Kantor Asal" adalah Kantor di Negara asal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pasal 1(3) atau Kantor asal sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Pasal 2(2), atau keduanya, yang sesuai keadaan;

(xxvibis) "Pihak Penandatangan dari pemegang" adalah

- Pihak Penandatangan yang Kantornya adalah Kantor Asal, atau
- Dalam hal kepemilikan telah dicatakan atau dalam keadaan suksesi Negara, Pihak Penandatangan atau salah satu dari Para Pihak Penandatangan, yang mana pemilik memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Pasal 1(2) dan 2

atau Protokol Pasal 2, sebagai pemegang pendaftaran internasional;

(xxvii) "formulir resmi " adalah formulir yang dibuat oleh Biro Internasional atau setiap formulir yang memiliki isi dan format yang sama;

(xxviii) "biaya yang diperlukan " adalah biaya yang berlaku yang ditentukan dalam Daftar Biaya;

(xxix) "Direktur Jenderal" adalah Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*);

(xxx) "Biro Internasional" adalah Biro Internasional pada Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*);

(xxxi) "Instruksi Administratif" adalah Instruksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Aturan 41.

#### **Aturan 1bis**

#### **Penunjukan yang Diatur dengan Perjanjian dan Penunjukan yang Diatur dengan Protokol**

- (1) [*Prinsip Umum dan Pengecualian*] Penunjukan Pihak Penandatanganan diatur dengan Perjanjian atau dengan Protokol tergantung pada apakah Pihak Penandatanganan tersebut telah ditentukan dalam Perjanjian atau dalam Protokol. Namun demikian,

- (i) dalam hal, atas pendaftaran internasional yang dimaksudkan, Perjanjian tidak lagi berlaku antara Pihak Penandatanganan pemegang dan Pihak Penandatanganan yang penunjukannya diatur dengan Perjanjian, maka penunjukan tersebut akan diatur dengan Protokol sejak tanggal berakhir berlakunya, sepanjang pada tanggal tersebut, baik Pihak Penandatanganan pemegang maupun Pihak Penandatanganan yang dituju merupakan para pihak dalam Protokol, dan
- (ii) dalam hal, atas pendaftaran internasional yang dimaksud, Protokol tidak lagi berlaku antara Pihak Penandatanganan pemegang dan Pihak Penandatanganan yang penunjukannya diatur dengan Protokol, maka penunjukan tersebut akan diatur dengan Perjanjian sejak tanggal berakhir berlakunya, sepanjang, pada tanggal tersebut, baik Pihak Penandatanganan pemegang maupun Pihak Penandatanganan yang dituju merupakan para pihak dalam Perjanjian.

(2) [Pencatatan] Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional keterangan traktat mana yang mengatur setiap penunjukan.

## **Aturan 2**

### **Komunikasi dengan Biro Internasional**

Komunikasi yang ditujukan kepada Biro Internasional dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Administratif.

## **Aturan 3**

### **Penggunaan Kuasa dalam Biro Internasional**

#### *(1) [Kuasa; Jumlah Kuasa]*

- (a) Pemohon atau pemegang dapat menggunakan kuasa dalam Biro Internasional.
- (b) Pemohon atau pemegang hanya dapat menggunakan satu kuasa. Apabila surat penunjukan mencantumkan beberapa kuasa, maka hanya satu kuasa yang disebutkan pertama yang dianggap sebagai kuasa dan dicatat demikian.
- (c) Apabila rekanan atau firma terdiri dari pengacara-pengacara atau konsultan paten atau merek yang telah ditunjuk sebagai kuasa dalam Biro Internasional, maka akan dianggap sebagai satu kuasa.

#### *(2) [Penunjukan Kuasa]*

- (a) Penunjukan kuasa dapat dibuat dalam permohonan internasional, atau dalam penunjukan berikutnya atau dalam permohonan sebagaimana dalam Aturan 25.
- (b) Penunjukan kuasa dapat juga dibuat dalam surat terpisah yang dapat terkait dengan satu atau lebih

permohonan internasional tertentu atau pendaftaran internasional pemohon atau pemegang yang sama. Surat tersebut tersebut disampaikan kepada Biro Internasional

(i) oleh pemohon, pemegang, atau kuasa yang ditunjuk, atau

(ii) oleh Pihak Penandatangan dari pemegang

Surat ditandatangani oleh pemohon atau pemegang, atau oleh Kantor melalui mana surat tersebut disampaikan.

(3) *[Ketidak lengkapan penunjukan]*

(a) Dalam hal Biro Internasional menganggap bahwa surat penunjukan kuasa pada paragraf (2) tidak lengkap, maka Biro Internasional segera memberitahukan kepada pemohon atau pemegang, kuasa yang ditunjuk dan kepada Kantor jika pengirimnya atau yang meneruskan adalah Kantor tersebut.

(b) Selama tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dalam paragraf (2), Biro Internasional akan mengirimkan semua surat menyurat terkait kepada hanya pemohon atau pemilik.

(4) *[Pencatatan dan Pemberitahuan Penunjukan Kuasa; Tanggal Berlakunya Penunjukan]*

(a) Jika Biro Internasional menyatakan bahwa penunjukan kuasa sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka akan dicatat bahwa pemohon atau pemegang memiliki



kuasa, serta nama dan alamat kuasa, dalam Register Internasional. Dalam keadaan demikian, tanggal berlakunya penunjukan adalah tanggal dimana Biro Internasional menerima permohonan internasional, penunjukan lanjutan, permohonan atau surat menyurat terpisah dimana kuasa ditunjuk.

(b) Biro Internasional akan memberitahukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) kepada pemohon atau pemegang dan kuasa. Jika penunjukan dibuat dalam surat menyurat terpisah melalui Kantor, Biro Internasional juga akan memberitahukan pencatatan kepada Kantor.

(5) *[Berlakunya Penunjukan Kuasa]*

(a) Kecuali diatur sebaliknya, tanda tangan kuasa yang dicatat dalam paragraf (4)(a) menggantikan tanda tangan pemohon atau pemegang.

(b) Kecuali disyaratkan dalam Peraturan bahwa undangan, pemberitahuan atau surat menyurat lain dialamatkan kepada pemohon atau pemegang dan kuasa, Biro Internasional akan menyampaikan kepada kuasa yang tercatat sebagaimana paragraf (4)(a) segala undangan, notifikasi, atau surat menyurat lain dimana dalam keadaan tidak adanya kuasa akan dikirimkan kepada pemohon atau pemegang; semua undangan, pemberitahuan atau surat menyurat lain yang dialamatkan

kepada kuasa yang ditunjuk berlaku sama seperti jika dialamatkan kepada pemohon atau pemegang.

(c) Segala surat menyurat yang ditujukan kepada Biro Internasional dari kuasa yang tercatat dalam paragraf (4)(a) berlaku sama seperti jika ditujukan kepada Biro Internasional dari pemohon atau pemegang.

(6) [*Pembatalan Pencatatan: Tanggal Berlakunya Pembatalan*]

(a) Setiap pencatatan sebagaimana dalam paragraf (4)(a) akan dibatalkan jika pembatalan dimohonkan dalam surat yang ditandatangani oleh pemohon, pemegang atau kuasa.

Pencatatan akan dibatalkan secara *ex officio* oleh Biro Internasional ketika kuasa baru ditunjuk, atau dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan yang telah dicatat, dimana tidak ada kuasa baru yang ditunjuk oleh pemegang pendaftaran internasional yang baru.

(b) Sebagaimana diatur dalam subparagraf (c), pembatalan berlaku sejak tanggal Biro Internasional menerima surat tersebut.

(c) Bila pembatalan dimohonkan oleh kuasa, maka akan berlaku sejak salah satu yang lebih awal dari berikut ini:

(i) tanggal saat Biro Internasional menerima surat penunjukan kuasa yang baru;

(ii) tanggal berakhirnya jangka waktu dua bulan dihitung dari diterimanya permintaan kuasa untuk pembatalan pencatatan.

Hingga tanggal berlakunya pembatalan, semua surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam paragraf (5)(b) akan dialamatkan oleh Biro Internasional kepada pemohon atau pemilik dan kuasa.

(d) setelah menerima permohonan pembatalan yang dibuat oleh kuasa, Biro Internasional segera memberitahukan pemohon atau pemegang, dan menyertakan dalam notifikasi semua salinan surat menyurat yang telah dikirimkan kepada kuasa atau diterima oleh Biro Internasional dari kuasa, selama enam bulan setelah tanggal notifikasi.

(e) Segera setelah mengetahui mulai berlakunya tanggal pembatalan, Biro Internasional segera memberitahukan pembatalan dan tanggal berlakunya pembatalan kepada kuasa yang pencatatannya telah dibatalkan, kepada pemohon atau pemegang, dan kepada Kantor dimana penunjukan kuasa tersebut disampaikan.

#### **Aturan 4**

##### **Penentuan Batas Waktu**

(1) *[Jangka Waktu yang dinyatakan dalam Tahun]* Setiap jangka waktu yang dinyatakan dalam tahun akan berakhir pada tahun

berikutnya, di bulan yang sama namanya dan pada hari yang sama nomornya dengan bulan dan hari saat jangka waktu tersebut mulai berjalan, kecuali jika kejadian tersebut jatuh pada tanggal 29 Februari dan pada tahun berikutnya bulan Februari berakhir pada tanggal 28, maka jangka waktu berakhirnya jatuh pada tanggal 28 Februari.

(2) *[Jangka Waktu yang Dinyatakan dalam Bulan]* Setiap jangka waktu yang dinyatakan dalam bulan, pada bulan berikutnya, pada hari yang sama nomornya dengan saat kejadian tersebut mulai berjalan, kecuali di bulan yang berikutnya tersebut tidak memiliki nomor yang sama, maka jangka waktu akan berakhir pada hari terakhir bulan tersebut.

(3) *[Jangka Waktu yang Dinyatakan dalam Hari]* Perhitungan setiap jangka waktu yang dinyatakan dalam hari dimulai pada hari yang mengikuti hari terjadinya kejadian dan akan berakhir kemudian.

(4) *[Jatuh Tempo pada Hari dimana Biro Internasional atau Kantor Tidak Buka untuk Umum]* Jika jangka waktu berakhir pada hari dimana Biro Internasional atau Kantor yang bersangkutan tidak dibuka untuk umum, maka jangka waktu tanpa mengurangi ketentuan dalam paragraf (1) sampai(3) berakhir pada hari pertama dimana Biro Internasional atau Kantor terbuka untuk umum.

(5) *[Keterangan Tanggal Jatuh Tempo]* Biro Internasional pada setiap situasi saat menyampaikan surat menyurat mengenai batas

waktu harus mencantumkan tanggal jatuh tempo, sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) sampai (3), atas batas waktu yang dimaksudkan.

## **Aturan 5**

### **Keterlambatan Jasa Pos dan Kurir**

(1) *[Surat Menyurat yang Dikirimkan Melalui Jasa Pos]* Kegagalan pihak yang berkepentingan dalam memenuhi batas waktu surat menyurat yang ditujukan kepada Biro Internasional dan dikirimkan melalui jasa pos dapat dimaklumi jika pihak yang berkepentingan menyerahkan bukti yang memuaskan Biro Internasional yang menunjukkan,

- (i) bahwa surat menyurat telah dikirimkan setidaknya lima hari sebelum berakhirnya batas waktu, atau, untuk jasa pos yang dikirimkan pada sepuluh hari sebelum berakhirnya batas waktu, terganggu oleh adanya perang, revolusi, kekacauan sipil, pemogokan, bencana alam, atau alasan-alasan lain yang serupa, surat menyurat telah dikirimkan tidak lebih dari lima hari setelah jasa pos kembali beroperasi,
- (ii) bahwa pengiriman surat telah dilakukan tercatat, atau rincian pengiriman dilakukan tercatat, oleh jasa pos pada saat pengiriman, dan

(iii) dalam hal semua jenis pengiriman surat tidak sampai kepada Biro Internasional dalam waktu dua hari pengiriman seperti biasanya, bahwa surat telah dikirimkan melalui jenis pengirimian surat yang biasanya sampai ke Biro Internasional dalam waktu dua hari pengiriman atau melalui pos udara.

(2) *[Surat Menyurat yang Dikirimkan melalui Jasa Kurir]*

Kegagalan pihak yang berkepentingan untuk memenuhi batas waktu surat menyurat kepada Biro Internasional dan dikirimkan melalui jasa kurir dapat dimaklumi jika pihak yang berkepentingan menyerahkan bukti yang memuaskan Biro Internasional yang menunjukkan,

(i) bahwa surat menyurat telah dikirimkan setidaknya lima hari sebelum berakhirnya batas waktu, atau jika jasa kurir pada 10 hari sebelum hari berakhirnya jangka waktu mengalami gangguan karena adanya perang, revolusi, kekacauan sipil, pemogokan, bencana alam, atau alasan-alasan lain yang serupa, bahwa surat menyurat telah dikirimkan tidak lebih dari lima hari setelah jasa kurir kembali beroperasi, dan

(ii) bahwa rincian pengiriman surat menyurat telah dicatat oleh jasa kurir pada saat pengiriman.

(3) *[Pembatasan Kelonggaran]* Kegagalan untuk memenuhi jangka waktu akan dimaklumi dalam Aturan ini hanya jika bukti

sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) atau (2) dan surat menyurat atau salinannya diterima oleh Biro Internasional tidak lebih dari enam bulan setelah berakhirnya batas waktu.

(4) [*Permohonan Internasional dan Penunjukan Berikutnya*] Dalam hal Biro Internasional menerima permohonan internasional atau penunjukan berikutnya lebih dari jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 3(4), dalam Protokol Pasal 3(4) dan dalam Aturan 24(6)(b), dan Kantor yang dimaksud menyampaikan bahwa keterlambatan penerimaan disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) atau (2), maka paragraf (1) atau (2) dan paragraf (3) akan berlaku.

#### **Aturan 5bis**

##### **Proses Lanjutan**

(1) [*Permohonan*] (a) Apabila pemohon atau pemegang tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditentukan atau sebagaimana dimaksud dalam Aturan 11(2) dan (3), 20bis(2), 24(5), 26(2), 34(3)(c)(iii) dan 39(1), Biro Internasional tetap meneruskan proses aplikasi internasional, penunjukan berikutnya, pembayaran atau permohonan dimaksud, jika:

(i) permohonan hal tersebut, ditandatangani oleh pemohon atau pemegang, diajukan kepada Biro Internasional dalam formulir resmi, dan

(ii) permohonan diterima, biaya seperti ditentukan dalam Daftar Biaya dibayar, bersama dengan permohonan, seluruh persyaratan berkaitan dengan batas waktu terkait telah dipenuhi dalam waktu dua bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.

(b) Permohonan yang tidak sesuai dengan item (i) dan (ii) subparagraph (a) tidak akan dianggap demikian dan pemohon atau pemegang akan diberitahukan mengenai hal ini.

(2) *[Pencatatan dan Notifikasi]* Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional setiap kelanjutan proses dan segera memberitahukannya kepada pemohon atau pemegang.

## **Aturan 6**

### **Bahasa-Bahasa**

(1) *[Aplikasi Internasional]* Aplikasi internasional harus dibuat dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol sebagaimana yang ditentukan oleh Kantor asal, dengan pengertian bahwa Kantor asal mengizinkan pemohon untuk memilih antara Bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.

(2) *[Surat Menyurat selain dari Aplikasi Internasional]* Setiap surat menyurat yang berkaitan dengan permohonan internasional atau pendaftaran internasional dengan memperhatikan Aturan 17(2)(v) dan (3), yaitu



- (i) dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol jika surat menyurat ditujukan kepada Biro Internasional dari pemohon atau pemegang atau dari Kantor;
- (ii) dalam bahasa sebagaimana diatur dalam Aturan 7(2) bila surat menyurat berisi pernyataan keinginan untuk menggunakan merek yang dilampirkan dalam permohonan internasional sebagaimana ketentuan dalam Aturan 9(5)(f) atau penunjukan berikutnya sebagaimana ketentuan Aturan 24(3)(b)(i);
- (iii) dalam bahasa yang digunakan dalam permohonan internasional apabila surat menyurat merupakan notifikasi yang dibuat oleh Biro Internasional kepada Kantor, kecuali jika Kantor telah memberitahukan Biro Internasional bahwa semua notifikasi harus menggunakan bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis atau bahasa Spanyol; untuk notifikasi dari Biro Internasional mengenai pencatatan Register Internasional, maka notifikasi mencantumkan bahasa yang digunakan dalam permohonan internasional sebagaimana diterima oleh Biro Internasional;
- (iv) dalam bahasa yang digunakan dalam pendaftaran internasional apabila surat menyurat merupakan notifikasi yang ditujukan oleh Biro Internasional kepada pemohon atau pemegang, kecuali pemohon atau

pemegang telah menyatakan keinginannya bahwa semua pemberitahuan tersebut dilakukan dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol.

(3) *[Pencatatan dan Publikasi]*

(a) Pencatatan dalam Register Internasional dan publikasi dalam Berita Resmi pendaftaran internasional dan setiap data yang harus dicatatkan dan diterbitkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan ini yang menyangkut pendaftaran internasional harus dilakukan dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Pencatatan dan publikasi pendaftaran internasional harus mencantumkan dalam bahasa apa permohonan internasional diterima oleh Biro Internasional

(b) Dalam hal penunjukan berikut yang pertama dibuat terkait dengan pendaftaran internasional yang dalam versi Aturan sebelumnya telah dipublikasikan hanya dalam bahasa Perancis, atau hanya dalam bahasa Inggris dan Perancis, maka Biro Internasional bersamaan dengan publikasi dalam Berita Resmi untuk penunjukan berikutnya, dapat melakukan publikasi pendaftaran internasional tersebut dalam bahasa Inggris dan Spanyol dan melakukan publikasi ulang untuk pendaftaran internasional dalam bahasa Perancis, atau melakukan publikasi pendaftaran internasional dalam bahasa Spanyol dan melakukan publikasi ulang dalam bahasa Inggris dan Perancis, yang sesuai dengan keadaan. Penunjukan

berikutnya dicatat dalam Register Internasional dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.

(4) *[Terjemahan]*

(a) Terjemahan yang diperlukan untuk notifikasi dimaksud dalam paragraf (2)(iii) dan (iv) dan pencatatan dan publikasi dimaksud dalam paragraf (3), harus dibuat oleh Biro Internasional. Pemohon atau pemegang, yang sesuai keadaan, dapat melampirkan usulan terjemahan atas setiap naskah dalam permohonan internasional atau permohonan dalam permohonan internasional atau permohonan pencatatan penunjukan berikutnya atau perubahan. Bila usulan terjemahan dianggap tidak tepat oleh Biro Internasional, maka akan diperbaiki oleh Biro Internasional setelah mengundang pemohon atau pemilik untuk melakukan tinjauan atas usulan perbaikan dalam waktu satu bulan sejak undangan.

(b) Dengan memperhatikan subparagraf (a), Biro Internasional tidak akan menerjemahkan merek. Apabila, sebagaimana Aturan 9(4)(b)(iii) atau Aturan 24(3)(c), pemohon atau pemegang memberikan terjemahan merek, Biro Internasional tidak akan memeriksa kebenaran terjemahan tersebut.

**Aturan 7****Pemberitahuan tentang Syarat-Syarat Khusus Tertentu**

(1) [Dihapus]

(2) *[Keinginan untuk Menggunakan Merek]* Apabila Pihak

Penandatangan meminta, sebagai Pihak Penandatangan yang ditujudalam Protokol, pernyataan keinginan untuk menggunakan merek, maka harus memberitahukan persyaratan tersebut kepada Direktur Jenderal. Apabila Pihak Penandatangan meminta pernyataan ditandatangani oleh pemohon sendiri dan dibuat dalam formulir resmi terpisah yang dilampirkan pada permohonan internasional, maka pemberitahuan harus berisi pernyataan maksud tersebut dan mencantumkan secara tepat kata-kata dari pernyataan yang diminta. Apabila selanjutnya Pihak Penandatangan meminta pernyataan dibuat dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol, maka pemberitahuan harus menyebutkan bahasa yang diminta.

(3) *[Notifikasi]*

(a) Setiap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2) dapat dibuat pada saat penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, akses, protokol oleh Pihak Penandatangan dan tanggal berlakunya notifikasi akan sama dengan tanggal mulai ditetapkan Protokol untuk Pihak Penandatangan yang membuat notifikasi. Notifikasi juga dapat dibuat kemudian, dalam hal dimana notifikasi akan berlaku tiga bulan setelah diterimanya oleh Direktur

Jenderal, atau pada tanggal berikutnya yang dicantumkan dalam notifikasi, untuk setiap pendaftaran internasional yang memiliki tanggal yang sama atau lebih lama dari tanggal berlakunya notifikasi.

(b) Semua notifikasi yang dibuat sebagaimana ketentuan paragraf (2) dapat ditarik kembali kapan saja.

Pemberitahuan penarikan kembali ditujukan kepada Direktur Jenderal. Penarikan kembali berlaku setelah diterimanya pemberitahuan penarikan kembali oleh Direktur Jenderal atau pada tanggal setelah tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan.

## **Bab 2**

### **Permohonan Internasional**

#### **Aturan 8**

##### **Beberapa Pemohon**

(1) *[Dua atau Lebih Pemohon Secara Eksklusif Mengajukan Permohonan dengan Perjanjian atau dengan Keduanya, Perjanjian dan Protokol]* Dua atau Lebih pemohon dapat mengajukan permohonan internasional secara bersama-sama yang secara eksklusif diatur dengan Perjanjian atau diatur dengan Perjanjian dan Protokol jika pendaftaran awal juga dimiliki secara bersama-sama dan jika Negara asal, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pasal 1(3) masing-masing berasal dari Negara yang sama.

(2) *[Dua atau Lebih Pemohon mengajukan Permohonan secara Eksklusif dengan Protokol]* Dua atau lebih pemohon dapat secara bersama-sama mengajukan permohonan internasional yang secara eksklusif diatur dengan Protokol apabila permohonan awalnya juga mereka ajukan bersama-sama atau pendaftaran awalnya juga mereka miliki secara bersama-sama, dan apabila setiap pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan internasional sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 2(1), untuk Pihak Penandatanganan yang Kantornya sebagai Kantor asal.

#### **Aturan 9**

##### **Syarat-Syarat Permohonan Internasional**

(1) *[Pengajuan]* Permohonan internasional diajukan kepada Biro Internasional oleh Kantor asal.

(2) *[Formulir dan Tanda Tangan]*

(a) Permohonan internasional diajukan dalam satu berkas formulir resmi

(b) Permohonan internasional ditandatangani oleh Kantor asal dan, apabila diminta oleh Kantor asal, juga ditandatangani oleh pemohon. Apabila Kantor tidak meminta pemohon untuk menandatangani permohonan internasional tapi memperbolehkan pemohon untuk menandatangani, maka pemohon dapat melakukannya.

(3) *[Biaya-Biaya]* Biaya yang diperlukan yang berlaku bagi permohonan internasional harus dibayarkan seperti ditetapkan dalam Aturan 10, 34 dan 35.

(4) *[Isi dari Permohonan Internasional]*

(a) Permohonan internasional berisi atau mencantumkan

(i) nama pemohon, disesuaikan dengan Instruksi Administratif,

(ii) alamat pemohon, disesuaikan dengan Instruksi Administratif,

(iii) nama dan alamat kuasa, jika ada, disesuaikan dengan Instruksi Administratif,

(iv) apabila pemohon menghendaki dapat memanfaatkan prioritas pengajuan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, pernyataan hak prioritas pengajuan lebih dahulu, beserta pencantuman nama Kantor dimana pengajuan tersebut telah diterimakan tanggal, dan jika ada, nomor pengajuan, dan jika pengajuan lebih dahulu terkait dengan barang dan jasa yang lebih sedikit dari yang terdapat dalam permohonan internasional, uraian barang dan jasa yang terkait dengan pengajuan lebih dahulu.

(v) etiket merek yang diisikan dalam kotak yang tersedia dalam formulir resmi; etiket tersebut harus

jelas dan dalam warna hitam dan putih atau berwarna, tergantung pada etiket merek dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal apakah hitam putih atau berwarna.

(vi) apabila pemohon menghendaki mereknya dianggap sebagai merek dalam huruf standard, pernyataan mengenai hal tersebut,

(vii) apabila warna diklaim sebagai fitur pembeda merek dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal, atau apabila pemohon ingin mengajukan klaim warna sebagai fitur pembeda merek dan merek yang terdapat dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal berwarna, maka keterangan warna tersebut dimasukkan dalam klaim dan keterangan dalam kata-kata atas warna tersebut atau kombinasi warna yang diajukan klaimnya dan jika etiket yang disertakan dalam huruf (v) adalah hitam dan putih, maka satu etiket merek dibuat berwarna,

(viibis) apabila merek yang diajukan permohonan awalnya atau dimintakan pendafataran awalnya terdiri dari satu warna atau kombinasi warna-warna, keterangan mengenai hal tersebut.

(viii) apabila aplikasi awal atau pendaftaran awal terkait dengan merek tiga dimensi, keterangan "merek tiga dimensi",



(ix) apabila aplikasi awal atau pendaftaran awal terkait dengan merek suara, keterangan "merek suara,"

(x) jika aplikasi awal atau pendaftaran awal terkait dengan merek kolektif atau merek garansi (*guarantee mark*), keterangan hal tersebut,

(xi) dalam hal aplikasi awal atau pendaftaran awal berisi deskripsi merek dengan kata-kata dan pemohon ingin menyertakan deskripsi tersebut atau Kantor asal meminta penyertaan deskripsi tersebut, maka deskripsi yang sama jika deskripsi tersebut dalam bahasa selain dari bahasa yang digunakan dalam aplikasi internasional, maka harus dibuat dalam bahasa dalam aplikasi internasional,

(xii) dalam hal merek terdiri dari atau memuat huruf-huruf selain dari huruf Latin atau angka dalam numerik selain dari angka Arabik atau Romawi, konversinya ke dalam huruf Latin dan angka Arabik; konversinya ke dalam huruf Latin mengikut fonetik bahasa dalam permohonan internasional,

(xiii) nama barang dan jasa yang dimintakan pendaftaran internasionalnya, dikelompokkan dalam kelas yang sesuai dengan Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa, setiap kelompoknya diawali dengan nomor kelas dan disajikan dalam urutan kelas

Klasifikasi; barang dan jasa dicantumkan dalam istilah yang sama persis, diutamakan menggunakan kata-kata dalam urutan alfabetik dari Klasifikasi dimaksud; permohonan internasional bisa berisi pembatasan daftar barang dan jasa terkait satu atau lebih Pihak Pendantsangan yang dituju; pembatasan bagi setiap Pihak Penandatangan bisa berbeda-beda,

(xiv) jumlah biaya yang dibayarkan dan metode pembayaran, atau instruksi untuk mendebit sejumlah biaya yang diperlukan dari rekening yang dibuka pada Biro Internasional, dan identifikasi pihak yang melakukan pembayaran atau memberikan instruksi, dan (xv) Pihak Penandatangan yang dituju.

(b) Permohonan internasional juga dapat berisi,

(i) bila pemohon adalah pihak perorangan, keterangan Warga Negara pemohon;

(ii) bila pemohon adalah badan hukum, keterangan mengenai bentuk hukum badan hukum tersebut dan Negara asalnya, dan jika diperlukan, unit wilayah dalam Negara tersebut, di bawah undang-undang dimana badan hukum tersebut dibentuk;

(iii) bila merek terdiri dari atau mengandung sebuah kata atau kata-kata yang dapat diterjemahkan, terjemahan dari kata atau kata-kata tersebut ke dalam

bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol atau dalam salah satu atau dua dari bahasa-bahasa tersebut;

(iv) bila pemohon mengajukan klaim atas warna sebagai fitur pembeda merek, keterangan dengan kata-kata, untuk setiap warna, bagian utama merek dalam warna tersebut;

(v) bila pemohon tidak ingin mengajukan klaim perlindungan untuk unsur manapun dari merek tersebut, keterangan hal tersebut dan unsur atau unsur-unsur dimana perlindungan tidak diajukan klaimnya.

(5) *[Isi Tambahan Permohonan Internasional]*

(a) Pendaftaran internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian atau dengan keduanya, Perjanjian dan Protokol, berisi nomor dan tanggal pendaftaran awal dan mencantumkan salah satu dari:

(i) bahwa pemohon benar memiliki usaha industri atau komersil di wilayah Pihak Penandatanganan yang Kantor mereknya merupakan Kantor asal, atau

(ii) apabila pemohon tidak memiliki usaha di Pihak Penandatanganan Perjanjian manapun, bahwa pemohon berdomisili di wilayah Negara yang Kantor mereknya adalah Kantor asal, atau

(iii) apabila pemohon tidak memiliki usaha atau berdomisili di wilayah Pihak Pendatangana manapun,

bahwa pemohon berkewarganegaraan Negara yang Kantor  
mereknnya adalah Kantor asal.

(b) Aplikasi internasional yang diatur secara eksklusif  
dengan Protokol harus berisi nomor dan tanggal aplikasi  
awal atau pendaftaran awal dan harus mencantumkan salah  
satu hal berikut:

(i) apabila Pihak Penandatanganan yang Kantornya  
merupakan Kantor asal adalah suatu Negara, maka  
kewarganegaraan pemohon tersebut;

(ii) apabila Pihak Penandatanganan yang Kantornya  
merupakan Kantor asal adalah suatu organisasi, nama  
Negara dari organisasi tersebut yang merupakan  
kewarganegaraan pemohon;

(iii) bahwa pemohon berdomisi di wilayah Pihak  
Penandatanganan yang Kantor mereknnya merupakan Kantor  
asal;

(iv) bahwa pemohon benar-benar memiliki usaha  
komersil atau industri yang ada dan beroperasi di  
wilayah Pihak Penandatanganan yang Kantornya sebagai  
Kantor asal.

(c) Dalam hal alamat pemohon sebagaimana dimaksud dalam  
paragraf (4)(a)(ii) tidak berada di wilayah Pihak  
Penandatanganan yang Kantornya sebagai Kantor Asal dan telah

dicantumkan dalam subparagraf (a)(i) atau (ii) atau subparagraf (b)(ii) atau (iv) bahwa pemohon berdomisili atau usahanya berada di wilayah Negara tersebut, maka domisili atau alamat usaha tersebut harus dicantumkan dalam permohonan internasional.

(d) Permohonan internasional harus berisi pernyataan dari Kantor asal yang menjamin

(i) tanggal saat Kantor asal menerima atau, sesuai ketentuan dalam Aturan 11(1), dianggap telah menerima permintaan pemohon untuk mengajukan permohonan internasional kepada Biro Internasional,

(ii) bahwa pemohon yang disebutkan dalam permohonan internasional adalah pemohon yang sama dengan yang disebutkan dalam aplikasi awal atau pemilik yang disebutkan dalam pendaftaran awal, sesuai keadaannya,

(iii) bahwa setiap keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4)(a)(viibis) sampai (xi) dan tercantum dalam permohonan internasional juga tercantum dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal, sesuai keadaan,

(iv) bahwa merek yang dimintakan permohonan internasionalnya sama dengan yang ada dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal, sesuai keadaan,

(v) bahwa, untuk warna yang diklaim sebagai fitur pembeda merek dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal, klaim yang sama disertakan dalam permohonan internasional atau bahwa jika warna yang diajukan klaim sebagai fitur pembeda merek dalam permohonan internasional tanpa pernah diklaim dalam permohonan internasional atau pendaftaran internasional, merek dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal adalah warna atau kombinasi warna diajukan klaimnya, dan

(vi) bahwa barang dan jasa yang dicantumkan dalam permohonan internasional dicakup dalam daftar barang dan jasa yang muncul dalam aplikasi awal atau pendaftaran awal, sesuai keadaannya.

(e) Dalam hal permohonan internasional berdasarkan dua atau lebih aplikasi awal atau pendaftaran awal, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (d) dianggap mengajukan permohonan seluruh aplikasi awal atau pendaftaran awal tersebut.

(f) Dalam hal permohonan internasional bersisi penunjukan Pihak Penandatanganan yang telah membuat pemberitahuan dimaksudkan dalam Aturan 7(2), permohonan internasional juga berisi pernyataan maksud menggunakan merek di wilayah Pihak Penandatanganan, pernyataan dianggap sebagai bagian

dari penunjukan Pihak Penandatanganan yang memintanya dan sebagaimana diminta oleh Pihak Penandatanganan

(i) ditandatangani oleh pemohon sendiri dan dibuat pada formulir resmi terpisah yang dilampirkan dalam permohonan internasional, atau

(ii) disertakan dalam permohonan internasional.

(g) Dalam hal permohonan internasional berisi penunjukan Pihak Penandatanganan, permohonan juga berisi keterangan berikut:

(i) Dalam hal pemohon ingin mengajukan klaim, sesuai ketentuan perundangan Organisasi Peserta, senioritas dari salah satu atau lebih dari merek yang terdaftar lebih dahulu di Negara Anggota dari Organisasi tersebut, pernyataan mengenai hal tersebut, menyatakan bahwa Negara Anggota dimana merek yang sebelumnya telah terdaftar, tanggal dimana pendaftaran terkait mulai berlaku, nomor pendaftaran terkait, dan barang dan jasa dari merek sebelumnya terdaftar. Keterangan-keterangan tersebut dibuat dalam formulir resmi untuk dilampirkan dalam permohonan internasional;

(ii) apabila dalam peraturan perundang-undangan Organisasi anggota, pemohon diharuskan untuk mencantumkan bahasa kedua yang digunakan dalam Kantor dari Organisasi anggota tersebut, selain dari bahasa

yang digunakan dalam permohonan internasional,  
keterangan atas bahasa kedua.

#### **Aturan 10**

##### **Biaya-Biaya atas Permohonan Internasional**

(1) *[Permohonan Internasional yang Diatur secara Eksklusif dengan Perjanjian ]* Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian dikenakan pembayaran biaya pokok, biaya pelengkap dan bila sesuai, biaya tambahan, seperti ditetapkan dalam Daftar Biaya. Biaya-biaya tersebut harus dibayarkan dalam dua kali cicilan 10 tahun masing-masingnya. Untuk pembayaran cicilan kedua, berlaku ketentuan Aturan 30

(2) *[Permohonan Internasional yang Diatur secara Eksklusif dengan Protokol ]* Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Protokol dikenakan pembayaran biaya pokok, biaya pelengkap dan/atau biaya individual, dan biaya tambahan bila sesuai, seperti ditentukan atau sebagaimana dimaksudkan dalam Daftar Biaya item 2. Biaya-biaya tersebut harus dibayarkan selama 10 tahun.

(3) *[Permohonan Internasional yang Diatur secara Eksklusif dengan Perjanjian dan Protokol]* Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian dan Protokol dikenakan



biaya pokok, biaya pelengkap, dan bila sesuai, biaya individual dan tambahan, seperti ditentukan atau sebagaimana dimaksud dalam Daftar Biaya item 3. Sepanjang terkait dengan Pihak Penandatanganan yang dituju dalam Perjanjian, berlaku paragraf (1). Sepanjang terkait dengan Pihak Penandatanganan yang dituju dalam Protokol, berlaku paragraf (2).

#### **Aturan 11**

#### **Kesalahan Selain dari yang Terkait dengan Klasifikasi Barang dan Jasa atau Uraiananya**

(1) *[Permintaan Dini kepada Kantor Asal]*

(a) Dalam hal Kantor asal menerima permintaan pengajuan permohonan internasional kepada Biro Internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian sebelum merek dimaksudkan dalam permohonan terdaftar pada Register Kantor merek dimaksud, untuk tujuan Perjanjian Pasal 3(4), permintaan dianggap telah diterima oleh Kantor asal pada tanggal pendaftaran merek dalam Register Kantor dimaksud.

(b) Sesuai dengan ketentuan subparagraf (c), dimana Kantor asal menerima permintaan pengajuan permohonan internasional kepada Biro Internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian dan Protokol sebelum merek dimaksud dalam permohonan terdaftar dalam register dari Kantor, permohonan internasional diperlakukan sebagai permohonan internasional

yang diatur secara eksklusif dengan Protokol, dan Kantor asal menghapus penunjukan Pihak Penandatanganan yang terikat dengan Perjanjian tapi tidak dengan Protokol

(c) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (b) disertai dengan permintaan bahwa permohonan internasional diperlakukan sebagai permohonan internasional yang diatur secara eksklusif dengan Perjanjian dan Protokol setelah merek terdaftar dalam register Kantor asal, Kantor tersebut tidak boleh menghapus penunjukan Negara Anggota yang terikat dengan Perjanjian tetapi tidak dengan Protokol dan permintaan pengajuan permohonan internasional dianggap telah diterima oleh Kantor dimaksud, untuk tujuan Pasal 3(4) Perjanjian dan Protokol Pasal 3(4), pada tanggal pendaftaran merek dalam register Kantor dimaksud.

(2) *[Kekeliruan yang Harus Diperbaiki oleh Pemohon]*

(a) Jika Biro Internasional menganggap bahwa permohonan internasional berisi kekeliruan selain dari sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf (3), (4) dan (6) dan dalam Aturan 12 dan 13, maka Biro Internasional memberitahukan kepada pemohon mengenai kekeliruan tersebut dan pemohon pada saat yang sama.

(b) Kekeliruan demikian dapat diperbaiki oleh pemohon dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan kekeliruan dari Biro Internasional. Jika kekeliruan tidak diperbaiki

dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan kekeliruan dari Biro Internasional, permohonan internasional dianggap diabaikan dan Biro Internasional segera memberitahukan dan pemohon pada saat yang sama dan Kantor asal.

(3) *[Kekeliruan yang Harus Diperbaiki oleh Pemohon atau oleh Kantor Asal]*

(a) Terlepas dari ketentuan paragraf (2), apabila biaya dapat dibayarkan sebagaimana Aturan 10 telah dibayarkan kepada Biro Internasional oleh Kantor asal dan Biro Internasional menganggap bahwa jumlah biaya yang diterima lebih kecil dari jumlah yang diminta, Biro Internasional memberitahukan Kantor asal dan pemohon pada waktu yang sama. Pemberitahuan harus mencantumkan kekurangan jumlahnya.

(b) Kekurangan jumlah dapat dibayarkan oleh Kantor asal atau oleh pemohon dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Biro Internasional. Jika kekurangan tidak dibayarkan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dari Biro Internasional, permohonan internasional akan dianggap diabaikan dan Biro International segera memberitahukan Kantor asal dan pemohon pada waktu yang sama.

(4) *[Kekeliruan yang Harus Diperbaiki oleh Kantor Asal]*

(a) Jika Biro Internasional

(i) menemukan bahwa suatu permohonan internasional tidak memenuhi persyaratan dalam Aturan 2 atau tidak diajukan dalam formulir resmi yang yang diharuskan dalam Aturan Aturan 9(2)(a),

(ii) menemukan bahwa permohonan internasional berisi kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Aturan 15(1),

(iii) menganggap bahwa suatu permohonan internasional berisi kekeliruan yang terkait dengan pemberian hak kepadapemohon dalam mengajukan permohonan internasional,

(iv) menganggap bahwa permohonan internasional berisi kekeliruan terkait dengan pernyataan dari Kantor asal sebagaimana dimaksud dalam Aturan Aturan 9(5)(d),

(v) *[Dihapus]*

(vi) menemukan bahwa permohonan internasional tidak ditandatangani oleh Kantor asal, atau

(vii) menemukan bahwa permohonan internasional tidak berisi tanggal dan nomor permohonan dasar atau Pendaftaran awal, sesuai keadaannya, memberitahukan kepada Kantor asal dan juga pemohon pada waktu yang sama.

(b) Kekeliruan demikian dapat diperbaiki oleh Kantor asal dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan kekeliruan dari Biro Internasional. Jika kekeliruan tidak diperbaiki dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Biro Internasional, permohonan internasional akan dianggap diabaikan dan Biro Internasional segera memberitahukan Kantor asal dan pemohon pada waktu yang sama.

(5) *[Penggantian Biaya]* Dalam hal sebagaimana paragraf (2)(b), (3) atau (4)(b), permohonan internasional dianggap diabaikan, Biro Internasional akan mengembalikan segala biaya yang telah dibayarkan terkait dengan permohonan, setelah dikurangi sebesar setengah biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Daftar Biaya item 1.1.1, 2.1.1 or 3.1.1 kepada pihak yang telah membayarkan biaya tersebut.

(6) *[Kekeliruan Lain Terkait dengan Penunjukan Pihak Penandatanganan dalam Protokol]*

(a) Dalam hal sebagaimana Pasal 3(4) Protokol, sebuah permohonan internasional diterima oleh Biro Internasional dalam waktu dua bulan sejak tanggal terima permohonan internasional tersebut dari Kantor asal dan Biro Internasional menganggap bahwa pernyataan maksud menggunakan merek diperlukan sesuai dengan Aturan 9(5)(f) tetapi tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan yang

diperlukan, Biro Internasional segera memberitahukan pada saat yang sama pemohon dan Kantor asal.

(b) Pernyataan maksud penggunaan merek dianggap telah diterima oleh Biro Internasional bersama dengan permohonan internasional jika perbaikan pernyataan atau pernyataan yang hilang diterima oleh Biro Internasional dalam waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a).

(c) Permohonan internasional dianggap tidak berisi penunjukan Pihak Penandatanganan dimana pernyataan maksud penggunaan merek diperlukan jika perbaikan pernyataan atau pernyataan yang hilang diterima setelah jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (b). Biro Internasional segera memberitahukan dan pada waktu yang sama pemohon dan Kantor asal, mengganti segala biaya penunjukan yang telah dibayarkan terkait dengan Pihak Penandatanganan tersebut dan mencantumkan bahwa penunjukan Pihak Penandatanganan tersebut dapat berlaku sebagai penunjukan berikutnya dalam Aturan 24, jika penunjukan tersebut disertai pernyataan yang diperlukan.

(7) *[Permohonan Internasional yang Tidak Dianggap Sebagai Demikian]* Jika permohonan internasional diajukan secara langsung kepada Biro Internasional oleh pemohon atau tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam Aturan 6(1), permohonan

internasional tidak akan dianggap demikian dan akan dikembalikan lagi kepada pengirim.

## **Aturan 12**

### **Kesalahan dalam Klasifikasi Barang dan Jasa**

#### *(1) [Proposal untuk Klasifikasi]*

(a) Jika Biro Internasional menganggap bahwa persyaratan persyaratan di ketentuan Aturan 9(4)(a)(xiii) tidak sesuai, maka Biro Internasional membuat usulan sendiri untuk klasifikasi dan pengelompokan dan mengirimkan pemberitahuan usulan tersebut kepada Kantor asal dan pada saat yang sama menginformasikan kepada pemohon.

(b) Pemberitahuan usulan juga menyebutkan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebagai akibat dari usulan klasifikasi dan pengelompokan, jika ada.

(2) *[Pendapat yang Berbeda dengan Usulan]* Kantor asal dapat mengirimkan surat kepada Biro Internasional tentang pendapat atas usulan klasifikasi dan pengelompokan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan usulan.

(3) *[Pengingat Usulan]* Apabila, dalam waktu dua bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(a), Kantor asal belum menyampaikan pendapat atas usulan klasifikasi dan pengelompokan, Biro Internasional akan mengirimkan Kantor asal dan pemohon surat penyampaian kembali

usulan tersebut. Pengiriman surat tersebut tidak akan mempengaruhi jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2).

(4) [*Penarikan kembali Proposal*] Jika, dalam hal pendapat yang disampaikan dalam paragraf (2) Biro Internasional menarik kembali usulannya, Biro Internasional segera memberitahukan Kantor asal dan juga pemohon pada waktu yang sama.

(5) [*Modifikasi Usulan*] Jika, dalam hal pendapat yang disampaikan dalam paragraf (2), Biro Internasional memodifikasi usulannya, Biro Internasional memberitahukan Kantor asal dan juga pemohon pada waktu yang sama mengenai modifikasi tersebut dan segala akibat dalam hal jumlah yang dijelaskan dalam paragraf (1)(b).

(6) [*Konfirmasi Usulan*] Jika, terlepas dari usulan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2), Biro Internasional melakukan konfirmasi atas usulannya, segera memberitahukan Kantor asal dan pemohon pada waktu yang sama.

(7) [*Biaya-Biaya*]

(a) Jika tidak ada pendapat yang telah disampaikan kepada Biro Internasional sebagaimana paragraf (2), jumlah biaya yang dimaksudkan dalam paragraf (1)(b) harus dibayarkan dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(a), tidak dipenuhinya maka permohonan internasional dianggap



diabaikan dan Biro Internasional segera memberitahukan kepada Kantor asal dan pemohon pada waktu yang sama.

(b) Apabila pendapat telah disampaikan kepada Biro Internasional sebagaimana ketentuan paragraf (2), maka jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(b) atau, bila sesuai, paragraf (5) dapat dibayarkan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat Biro Internasioinal mengenai perubahan atau konfirmasi usulan sesuai paragraf (5) atau (6), sesuai keadaan, tidak dipenuhinya maka permohonan internasional dianggap diabaikan dan Biro Internasional segera memberitahukan Kantor asal dan pemohon pada saat yang sama.

(c) Apabila pendapat telah disampaikan kepada Biro Internasional sebagaimana paragraf (2) dan, bila dalam hal pendapat tersebut, Biro Internasional menarik kembali usulannya sesuai dengan paragraf (4) maka jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(b) tidak akan dibebankan.

(8) [*Penggantian Biaya*] Dalam hal, sebagaimana paragraf (7) permohonan internasional dianggap diabaikan, Biro Internasonal memberikan pengembalian segala biaya yang telah dibayarkan atas permohonan tersebut, setelah dikurangi sejumlah setengan biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.1.1, 2.1.1 atau 3.1.1

dalam Daftar Biaya, kepada pihak yang telah membayarkan biaya tersebut.

(9) *[Klasifikasi dalam Pendaftaran]* Dalam hal kesesuaian permohonan internasional dengan persyaratan yang berlaku lainnya, merek harus didaftarkan dalam klasifikasi dan pengelompokan yang Biro Internasional anggap benar.

### **Aturan 13**

#### **Kesalahan dalam hal Uraian Barang dan Jasa**

(1) *[Penyampaian atas Kekurangan dari Biro Internasional kepada Kantor Asal]* Jika Biro Internasional menganggap bahwa barang dan jasa yang dicantumkan dalam permohonan internasional menggunakan istilah yang tidak jelas untuk tujuan klasifikasi atau tidak dapat dipahami atau tidak tepat secara linguistik maka Biro Internasional segera memberitahukan kepada Kantor asal dan pada saat yang sama juga menginformasikannya kepada pemohon. Dalam surat pemberitahuan yang sama, Biro Internasional dapat memberikan saran istilah pengganti atau penghapusan istilah tersebut.

(2) *[Waktu yang Diperbolehkan untuk Memenuhi Kekurangan - Memperbaiki Kesalahan]*

(a) Kantor asal dapat membuat usulan untuk memperbaiki kesalahan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksudkan dalam paragraf (1).

(b) Jika tidak ada usulan yang diterima oleh Biro Internasional untuk memperbaiki kesalahan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam subparagraf (a), Biro Internasional menyertakan dalam pendafataran internasional istilah seperti yang dicantumkan dalam permohonan internasional apabila Kantor asal telah menyebutkan kelas dimana istilah tersebut harus diklasifikasikan; pendaftaran internasional akan berisi keterangan bahwa dalam pendapat Biro Internasional istilah yang disebutkan tersebut tidak jelas untuk tujuan klasifikasi atau tidak dapat dipahami atau tidak tepat secara linguistik. Jika tidak ada kelas yang disebutkan oleh Kantor asal, Biro Internasional akan menghilangkan istilah *ex officio* tersebut dan segera memberitahukan kepada Kantor asal serta menginformasikan juga pemohon pada saat yang sama.

### **Bab 3**

#### **Pendaftaran Internasional**

##### **Aturan 14**

##### **Pendaftaran Merek dalam Register Internasional**

(1) [*Pendaftaran Merek dalam Register Internasional*] Dalam hal Biro Internasional menyatakan bahwa permohonan internasional telah memenuhi persyaratan yang berlaku, Biro Internasional segera mencatat merek tersebut dalam Register Internasional,

memberitahukan Kantor-Kantor Merek dari Pihak Penandatanganan yang dituju dan menginformasikan Kantor asal, dan mengirimkan sertifikat kepada pemilik. Apabila Kantor asal meminta dan telah menginformasikannya kepada Biro Internasional, sertifikat dapat dikirimkan kepada pemilik melalui Kantor asal.

(2) *[Isi Pendaftaran]* Pendaftaran internasional berisi

- (i) semua data yang dicantumkan dalam permohonan internasional, kecuali hak prioritas dalam ketentuan Aturan 9()(a)(iv) dimana tanggal pengajuan sebelumnya lebih dari enam bulan sebelum tanggal pendaftaran internasional,
- (ii) tanggal pendaftaran internasional,
- (iii) nomor pendaftaran internasional,
- (iv) apabila merek dapat diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Internasional untuk Unsur Figuratif, dan kecuali permohonan internasional berisi pernyataan bahwa pemohon menginginkan mereknya dianggap sebagai sebuah merek dalam karakter standard, klasifikasi simbol yang relevan atas klasifikasi tersebut seperti yang ditentukan oleh Biro Internasional,
- (v) keterangan, terkait dengan setiap Pihak Penandatanganan yang Dituju, apakah merupakan Pihak Penandatanganan yang dituju dengan Perjanjian atau Pihak Penandatanganan yang dituju dengan Protokol.

(vi) keterangan yang dilampirkan pada permohonan internasional sesuai dengan Aturan 9(5)(g)(i) mengenai Negara Anggota atau Negara-Negara Anggota dimana merek terdahulu terdaftar, untuk klaim senioritas yang diajukan, tanggal sejak kapan pendaftaran merek terdahulu berlaku dan nomor pendaftaran yang dimaksudkan.

## **Aturan 15**

### **Tanggal Pendaftaran Internasional**

(1) *[Kekurangan yang Mempengaruhi Tanggal Pendaftaran Internasional]* Dalam hal permohonan internasional yang diterima oleh Biro Internasional tidak berisi semua unsur-unsur berikut:

- (i) keterangan mengenai identitas pemohon yang cukup dan jelas sehingga dapat dihubungi atau kuasanya, jika ada,
- (ii) Pihak Penandatanganan yang dituju,
- (iii) contoh/etiket merek,
- (iv) uraian barang dan jasa pendaftaran merek yang dimintakan, pendaftaran internasional harus berisi tanggal pada saat unsur terakhir yang hilang sampai di Biro Internasional, apabila, unsur terakhir yang hilang sampai di Biro Internasional dalam jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal

3(4) dan Protokol Pasal 3(4), maka pendaftaran internasional akan dikenakan tanggal pada saat pendaftaran internasional yang tidak lengkap diterima, sebagaimana diatur dalam Aturan 11(1), dianggap telah diterima oleh Kantor asal.

(2) *[Tanggal Pendaftaran Internasional di Kasus Lain]* Dalam kasus lain, pendaftaran internasional harus mencantumkan tanggal yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Pasal 3(4) dan Protokol Pasal 3(4).

#### **Bab 4**

#### **Keadaan-Keadaan di Pihak Penandatanganan yang Mempengaruhi Pendaftaran Internasional**

#### **Aturan 16**

#### **Kemungkinan Pemberitahuan Penolakan Sementara berdasarkan Oposisi dalam Protokol Pasal 5(2) (c)**

(1) *[Informasi Berkaitan dengan Kemungkinan Oposisi dan Jangka Waktu Pemberitahuan Penolakan Sementara Berdasarkan Oposisi]*

(a) Sesuai ketentuan Protokol Pasal 9*sexies*(1)(b), bila pernyataan telah dibuat oleh Pihak Penadatangan sesuai Protokol Pasal 5(2)(b) dan (c), kalimat pertama, Kantor dari Pihak Penandatanganan menginformasikan Biro Internasional mengenai nomor dan nama pemilik pendaftaran internasional, bila telah jelas menyangkut pendaftaran

internasional dimaksud yang ditujukan kepada Pihak Penandatangan bahwa jangka waktu oposisi akan berakhir terlambat diberitahukan kepada Biro Internasional dalam batas waktu 18 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2)(b) untuk semua penolakan sementara atas dasar oposisi.

(b) Apabila, pada saat penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a), tanggal pada saat jangka waktu oposisi mulai dan berakhir telah diketahui, tanggal-tanggal tersebut harus dicantumkan dalam surat. Bila tanggal tersebut belum diketahui pada saat tersebut, maka harus disampaikan kepada Biro Internasional secepatnya pada saat diketahui<sup>1</sup>.

(c) Apabila subparagraf (a) berlaku dan Kantor dimaksud dalam subparagraf tersebut, sebelum berakhirnya batas waktu 18 bulan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf yang sama, menyampaikan kepada Biro Internasional atas keadaan dimana batas waktu pengajuan oposisi akan berakhir dalam waktu 30 hari sebelum berakhirnya batas waktu 18 bulan, penolakan sementara atas dasar oposisi yang diajukan selama 30 hari tersebut dapat diberitahukan kepada Biro Internasional dalam waktu satu bulan sejak tanggal pengajuan oposisi.

(2) *[Pencatatan dan Penyampaian Informasi]* Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional informasi yang diterima

dalam paragraf (1) dan menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik merek.

## **Aturan 17**

### **Penolakan Sementara**

#### *(1) [Pemberitahuan Penolakan Sementara 1]*

(a) Pemberitahuan sementara dapat berisi pernyataan yang menyatakan dasar dari Kantor yang membuat pemberitahuan memutuskan bahwa perlindungan tidak dapat diberikan pada Pihak Penandatanganan dimaksud ("penolakan sementara *ex officio*") atau pernyataan bahwa perlindungan tidak dapat diberikan di Pihak Penandatanganan dimaksud karena oposisi telah diajukan ("penolakan sementara atas dasar oposisi") atau keduanya.

(b) pemberitahuan penolakan sementara terkait pendaftaran internasional, harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kantor yang membuatnya.

(2) *[Isi Pemberitahuan]* Pemberitahuan penolakan sementara berisi atau mencantumkan

- (i) Kantor yang membuat pemberitahuan,
- (ii) nomor pendaftaran internasional, diutamakan disertai dengan keterangan lain untuk memastikan identitas pendaftaran internasional, seperti unsur



verbal merek atau nomor aplikasi awal atau pendaftaran awal.

(iii) [Dihapus]

(iv) semua alasan yang dijadikan dasar penolakan sementara, dengan rujukan pada pokok-pokok ketentuan perundang-undangan yang sesuai.

(v) apabila alasan yang dijadikan dasar penolakan sementara berkaitan dengan merek yang sedang dimohonkan atau didaftarkan dan merek yang diberikan pendaftaran internasional seperti bertentangan, tanggal dan nomor agenda, tanggal prioritas (jika ada), tanggal dan nomor pendaftaran (jika tersedia), nama dan alamat pemilik,, dan etiket dari merek sebelumnya, disertai dengan daftar dari semua barang dan jasa terkait dalam permohonan atau pendaftaran merek sebelumnya, dengan pengertian bahwa daftar tersebut dapat dalam bahasa permohonan atau pendaftaran dimaksud.

(vi) baik alasan yang dijadikan dasar penolakan sementara mempengaruhi semua barang dan jasa atau uraian barang dan jasa yang dikenai atau tidak dikenai penolakan sementara,

(vii) batas waktu, yang wajar sesuai keadaan, untuk permohonan peninjauan atau banding atas penolakan

sementara ex officio atau penolakan sementara atas dasar oposisi dan, sesuai keadaannya, untuk pengajuan tanggapan atas oposisi, lebih diutamakan dengan keterangan tanggal pada saat batas waktu berakhir, dan otoritas dimana permohonan demikian untuk peninjauan, banding atau tanggapan harus diajukan, dengan keterangan, bila berlaku, bahwa permohonan peninjauan, banding atau tanggapan harus diajukan melalui media kuasa yang alamatnya dalam wilayah Pihak Penandatangan yang Kantornya telah menetapkan penolakan.

(3) *[Syarat-Syarat Tambahan untuk Pemberitahuan Penolakan Sementara atas Dasar Oposisi]* Apabila penolakan sementara atas perlindungan didasarkan atas oposisi, atau atas dasar oposisi dan alasan lain, pemberitahuan selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2) berisi keterangan mengenai fakta tersebut dan nama dan alamat lawan; namun, terlepas dari paragraf (2)(v), Kantor yang membuat pemberitahuan harus, menyampaikan daftar barang dan jasa yang mendasari oposisi dan selain itu dapat juga menyampaikan daftar lengkap barang dan jasa dari permohonan atau pendaftaran sebelumnya, apabila oposisi didasari atas merek yang sedang dimohonkan atau didaftarkan, dengan pengertian bahwa daftar tersebut dapat

dibuat dalam bahasa yang digunakan dalam permohonan atau pendaftaran sebelumnya.

(4) *[Pencatatan; Pengiriman Salinan Pemberitahuan]* Biro Internasional mencatat penolakan sementara dalam Register Internasional, dengan keterangan tanggal kapan pemberitahuan dikirimkan atau sebagaimana Aturan 18(1)(d) dianggap telah dikirimkan kepada Biro Internasional dan mengirimkan salinannya ke Kantor asal, bila Kantor tersebut telah menyampaikan maksudnya kepada Biro Internasional untuk menerima salinan tersebut dan pada saat yang sama kepada pemilik.

(5) *[Pernyataan Berkaitan dengan Kemungkinan Peninjauan]*

(a) *[Dihapus]*

(b) *[Dihapus]*

(c) *[Dihapus]*

(d) Kantor Pihak Penandatanganan dalam pernyataannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negaranya, dapat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal bahwa

(i) semua penolakan sementara yang telah diberitahukan kepada Biro Internasional dapat dilakukan peninjauan oleh Kantor tersebut, baik peninjauan tersebut dimohonkan atau tidak oleh pemilik, dan

(ii) putusan yang diambil pada saat peninjauan dapat dilakukan peninjauan kembali atau banding kepada Kantor.

Apabila pernyataan ini berlaku dan Kantor tidak dalam posisi untuk menyampaikan keputusan yang dibuat secara langsung kepada pemilik pendaftaran internasional terkait, meskipun dengan keadaan bahwa seluruh prosedur yang ditentukan oleh Kantor terkait perlindungan merek mungkin belum dilengkapi, mengirimkan pernyataan sebagaimana dimaksudkan Aturan 18ter(2) atau (3) kepada Biro Internasional segera setelah putusan diambil. Segala putusan yang diambil selanjutnya yang mempengaruhi perlindungan merek dikirimkan kepada Biro Internasional sesuai dengan Aturan 18ter(4).

(e) Kantor Pihak Penandatanganan dalam pernyataannya dapat memberitahukan kepada Direktur Jenderal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangnya, setiap penolakan sementara ex officio yang telah diberitahukan kepada Biro Internasional tidak dibuka untuk peninjauan oleh Kantor. Apabila pernyataan ini dilakukan, pemberitahuan ex officio penolakan sementara oleh Kantor tersebut akan dianggap mencakup pernyataan sebagaimana Aturan 18ter(2)(ii) or (3).

**Aturan 18**

**Kesalahan Pemberitahuan atas Penolakan Sementara**

(1) *[Pihak Penandatanganan yang Dituju dengan Perjanjian]*

(a) Pemberitahuan penolakan sementara yang disampaikan oleh Kantor Pihak Penandatanganan yang dituju sesuai dengan Perjanjian tidak dianggap sebagai penolakan oleh Biro Internasional

- (i) jika tidak berisi nomor pendaftaran internasional, kecuali keterangan lain yang terdapat dalam pemberitahuan yang memungkinkan pendaftaran internasional terkait dengan penolakan sementara tersebut dapat diidentifikasi,
- (ii) jika tidak mencantumkan dasar penolakan, atau
- (iii) jika dikirimkan terlambat kepada Biro Internasional yaitu jika dikirimkan setelah berakhirnya satu tahun sejak tanggal saat dilakukannya pencatatan pendaftaran internasional telah berlaku, dengan pengertian bahwa tanggal tersebut sama dengan tanggal pengiriman pemberitahuan pendaftaran internasional atau penunjukan yang dibuat selanjutnya.

(b) Apabila subparagraf (a) berlaku, Biro International tetap mengirimkan salinan notifikasi kepada pemegang, pada saat yang sama menginformasikan pemegang dan Kantor yang mengirimkan notifikasi penolakan sementara yang tidak

dianggap demikian oleh Biro Internasional, dan mencantumkan alasannya.

(c) Bila pemberitahuan

(i) tidak ditandatangani atas nama Kantor yang menyampaikannya, atau tidak memenuhi persyaratan dalam Aturan 2 atau persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Aturan 6(2),

(ii) jika sesuai, tidak berisi rincian merek yang telah memiliki pendaftaran internasional yang (Aturan 17(2)(v) and (3)),

(iii) tidak memenuhi persyaratan 17(2)(vi),

(iv) tidak memenuhi persyaratan dalam Aturan 17(2)(vii), atau

(v) [Dihapus]

(vi) tidak berisi nama dan alamat lawan dan uraian barang dan jasa yang mendasari oposisi (Aturan 17(3)), bila sesuai, Biro Internasional tetap mencatat penolakan sementara dalam Register Internasional, kecuali berlaku subparagraf (d). Biro Internasional akan mengundang Kantor yang menyampaikan penolakan sementara untuk mengirimkan perbaikan pemberitahuan dalam waktu dua bulan sejak tanggal undangan dan meneruskannya kepada pemilik salinan

pemberitahuan yang salah dan undangan kepada Kantor dimaksud.

(d) Dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi syarat-syarat dimaksudkan dalam Aturan 17(2)(vii), penolakan sementara tidak akan dicatat dalam Register Internasional. Namun apabila perbaikan pemberitahuan dikirimkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksudkan dalam subparagraf (c), untuk tujuan Perjanjian Pasal 5, maka akan dianggap telah dikirimkan kepada Biro Internasional pada tanggal saat pemberitahuan yang tidak lengkap dikirimkan kepadanya. Apabila pemberitahuan tidak diperbaiki, maka tidak akan dianggap sebagai pemberitahuan penolakan sementara. Pada keadaan yang terakhir Biro Internasional menginformasikan pada saat yang sama kepada, pemilik dan Kantor yang mengirimkan pemberitahuan bahwa pemberitahuan penolakan sementara tidak dianggap demikian oleh Biro Internasional, dan mencantumkan alasannya.

(e) Setiap pemberitahuan ralat mencantumkan batas waktu, yang wajar sesuai keadaan, untuk pengajuan permohonan peninjauan, atau banding, penolakan sementara ex officio, atau penolakan sementara berdasarkan oposisi dan, sesuai kasusnya, untuk pengajuan tanggapan atas oposisi, diutamakan dengan keterangan tanggal saat batas waktu berakhir.

(f) Biro Internasional meneruskan salinan pemberitahuan ralat kepada pemilik.

(2) *[Pihak Penandatangan yang Dituju Berdasarkan Protokol]*

(a) Paragraf (1) juga berlaku dalam hal notifikasi penolakan sementara yang disampaikan oleh Kantor Pihak Penandatangan, dengan pengertian bahwa batas waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) (a) (iii) adalah batas waktu yang berlaku sebagaimana Pasal 5(2)(a) atau, Protokol Pasal 9*sexies*(1)(b), Protokol Pasal 5(2)(b) or (c)(ii).

(b) Paragraf (1)(a) berlaku untuk menentukan batas waktu sebelum berakhirnya yang Kantor Pihak Penandatangan dimaksud harus mengirimkan kepada Biro Internasional informasi sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 5(2)(c)(i) telah dipenuhi. Bila informasi tersebut diberikan setelah berakhirnya batas waktu, maka akan dianggap tidak diberikan dan Biro Internasional segera menginformasikan Kantor dimaksud.

(c) Dalam hal pemberitahuan penolakan atas dasar penolakan dibuat sebagaimana Protokol Pasal 5(2)(c)(ii) of the Protocol tanpa dipenuhinya persyaratan dalam Protokol Pasal Article 5(2)(c)(i), maka tidak dianggap sebagai pemberitahuan penolakan sementara. Dalam keadaan tersebut, Biro Internasional tetap mengirimkan salinan pemberitahuan



kepada pemilik, menginformasikan pemilik dan Kantor yang mengirimkan pemberitahuan bahwa pemberitahuan penolakan tidak dianggap demikian oleh Biro Internasional dan mencantumkan alasannya.

**Aturan 18bis**

**Status Sementara Merek di Pihak Penandatanganan yang Dituju**

(1) *[Pemeriksaan Ex Officio Telah Selesai tetapi Oposisi atau Peninjauan oleh Pihak Ketiga masih Dimungkinkan]*

(a) Kantor yang belum menyampaikan notifikasi penolakan sementara dalam jangka waktu yang berlaku dalam Perjanjian Pasal 5(2), Protokol Pasal 5(2)(a) atau (b), mengirimkan pernyataan kepada Biro Internasional bahwa pemeriksaan *ex officio* telah selesai dan Kantor menemukan bahwa tidak ada dasar penolakan tetapi pemberian perlindungan tersebut masih dapat dilakukan oposisi atau peninjauan oleh pihak ketiga, dengan keterangan tanggal dimana oposisi tersebut atau peninjauan dapat diajukan<sup>2</sup>.

(b) Kantor yang telah menyampaikan notifikasi penolakan sementara dapat mengirimkan kepada Biro Internasional pernyataan bahwa pemeriksaan *ex officio* telah selesai namun perlindungan merek masih dapat dioposisi atau peninjauan oleh pihak ketiga, dengan keterangan tanggal kapan oposisi atau peninjauan tersebut dapat diajukan.

(2) *[Pencatatan, Informasi kepada Pemegang, dan Penyampaian Salinan]* Biro Internasional mencatat setiap pernyataan yang diterima sebagaimana Aturan ini dalam Register Internasional, segera menginformasikan pemegang dan, bila pernyataan disampaikan, atau dapat direproduksi dalam formulir dokumen tertentu, menyampaikan salinan dokumen tersebut kepada pemegang.

#### **Aturan 18<sup>ter</sup>**

##### **Putusan Akhir Status Merek di Pihak Penandatanganan yang Dituju**

(1) *[Pernyataan Pemberian Perlindungan bila Pemberitahuan Penolakan Sementara Tidak Disampaikan]*<sup>3</sup> Saat, sebelum berakhirnya jangka waktu yang berlaku sebagaimana Perjanjian Pasal 5(2) atau Protokol Pasal 5(2)(a), (b) or (c), seluruh prosedur pada Kantor telah dilengkapi dan tidak ada alasan bagi Kantor untuk menolak memberikan perlindungan, Kantornya secepatnya dan sebelum berakhirnya jangka waktu, mengirimkan kepada Biro Internasional pernyataan bahwa perlindungan diberikan yang dimohonkan pendaftaran internasional di Pihak Penandatanganan dimaksud<sup>4</sup>.

(2) *[Pernyataan Pemberian Perlindungan Setelah Penolakan Sementara]* Kecuali Kantor mengirimkan pernyataan sebagaimana paragraf (3), setelah prosedur pada Kantor terkait perlindungan merek telah dipenuhi, Kantor yang telah menyampaikan

pemberitahuan penolakan sementara mengirimkan kepada Biro Internasional salah satu dari

- (i) pernyataan bahwa penolakan sementara ditarik kembali dan perlindungan merek diberikan, di Pihak Penandatanganan dimaksudkan, untuk semua barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau
- (ii) pernyataan mengenai barang dan jasa yang diberikan perlindungan mereknya di Pihak Penandatanganan dimaksud.

(3) *[Konfirmasi Penolakan Sementara Seluruhnya]* Kantor yang telah mengirimkan kepada Biro Internasional pemberitahuan penolakan sementara seluruhnya, setelah seluruh prosedur pada Kantor terkait perlindungan merek telah dipenuhi dan Kantor telah memutuskan untuk memastikan penolakan perlindungan merek di Pihak Penandatanganan dimaksud untuk semua barang dan jasa, mengirimkan kepada Biro Internasional pernyataan mengenai hal tersebut.

(4) *[Putusan Lanjutan]* Apabila, setelah pengiriman pernyataan sesuai dengan paragraf (2) atau (3), putusan lanjutan yang mempengaruhi perlindungan merek, sejauh menyadari putusan tersebut, Kantor akan mengirimkan Biro Internasional pernyataan lanjutan yang berisi barang dan jasa merek yang dilindungi di Pihak Penandatanganan terkait<sup>5</sup>.

(5) *[Pencatatan, Informasi kepada Pemilik dan Penyampaian Salinan]* Biro Internasional mencatat setiap pernyataan yang diterima yang dimaksudkan dalam Aturan ini, segera menginformasikan pemilik dan bila pernyataan disampaikan atau dapat direproduksi dalam formulir dokumen tertentu, menyampaikan salinan dokumen tersebut kepada pemilik.

#### **Aturan 19**

##### **Tidak Dapat Didaftar (Invalid) di Pihak Penandatanganan yang Dituju**

(1) *[Isi Pemberitahuan Tidak Dapat Didaftar (Invalid) ]*

Dalam hal berlakunya pendaftaran internasional sudah invalid di Pihak Penandatanganan yang dituju sebagaimana Perjanjian Pasal 5(6) atau Protokol Pasal 5(6) dan invalid tidak dapat diajukan banding, Kantor dari Pihak Penandatanganan yang otoritas berwenangnya memutuskan invalid segera memberitahukan Biro Internasional. Pemberitahuan berisi atau mencantumkan

- (i) otoritas yang memutuskan invalid,
- (ii) fakta bahwa tidak dapat didaftar tidak lagi dapat dimohonkan banding,
- (iii) nomor pendaftaran internasional,
- (iv) nama pemilik,

- (v) bila keadaan tidak dapat didaftar (invalid) tidak mencakup semua barang dan jasa, maka yang telah dinyatakan invalid dan yang tidak dinyatakan invalid dan
- (vi) tanggal saat invalid dinyatakan, dan jika memungkinkan tanggal berlakunya.

(2) *[Pencatatan Invalid dan Informasi kepada Pemilik dan Kantor Terkait]*

- (a) Biro Internasional mencatat keterangan tidak dapat didaftar (invalid) ke dalam Register Internasional, bersama dengan data yang terdapat dalam pemberitahuan tidak dapat didaftar, dan segera menginformasikannya kepada pemilik. Biro Internasional juga menginformasikan kepada Kantor yang memberitahukan mengenai invalid tanggal saat keterangan invalid dicatatkan dalam Register Internasional bila Kantor telah membuat permohonan untuk menerima pemberitahuan demikian.
- (b) Keterangan tidak dapat didaftar (Invalid) dicatat sesuai tanggal diterimanya pemberitahuan dipenuhinya persyaratan yang berlaku oleh Biro Internasional.

**Aturan 20****Pembatasan Hak Pemilik untuk Pengalihan***(1) [Surat Menyurat]*

(a) Pemilik pendaftaran internasional atau Kantor Pihak Penandatangan dari pemilik merek dapat menginformasikan kepada Biro Internasional bahwa hak pemilik merek untuk mengalihkan pendaftaran internasional telah dibatasi, dan jika sesuai, mencantumkan Pihak Penandatangan yang dimaksud.

(b) Kantor dari Pihak Penandatangan yang dituju dapat menginformasikan kepada Biro Internasional bahwa hak pemilik untuk mengalihkan telah dibatasi dalam hal pendaftaran internasional di wilayah Pihak Penandatangan tersebut.

(c) Informasi yang diberikan sesuai dengan subparagraf (a) atau (b) berisi ringkasan pernyataan dari fakta-fakta utama mengenai pembatasan.

*(2) [Pembatasan Pengalihan Sebagian atau Seluruhnya]* Apabila Biro Internasional telah diinformasikan mengenai pembatasan hal pemilik untuk mengalihkan sebagaimana paragraf (1), pihak yang menyampaikan informasi tersebut juga menginformasikan Biro Internasional mengenai pembatasan pengalihan sebagian atau seluruhnya.

(3) *[Pencatatan]*

(a) Biro Internasional mencatat informasi yang disampaikan dalam paragraf (1) dan (2) dalam Register Internasional dan segera menginformasikannya kepada pemilik merek, Kantor Pihak Penandatanganan dari pemilik dan Kantor Pihak Penandatanganan yang dituju.

(b) Informasi yang disampaikan dalam paragraf (1) dan (2) dicatat sesuai tanggal diterimanya oleh Biro Internasional, asalkan komunikasi memenuhi persyaratan yang berlaku.

**Aturan 20bis**

**Lisensi**

(1) *[Permintaan Pencatatan Lisensi]*

(a) Permintaan pencatatan lisensi diajukan kepada Biro Internasional dalam formulir resmi yang sesuai oleh pemilik merek atau jika Kantor Merek menerima pengajuan tersebut oleh Kantor Merek Pihak Penandatanganan pemilik merek atau Kantor Pihak Penandatanganan mengeani lisensi yang diberikan.

(b) Permintaan mencantumkan hal-hal

(i) nomor pendaftaran internasional

(ii) nama pemilik,

(iii) nama dan alamat penerima lisensi, sesuai dengan Instruksi Administratif,

(iv) Pihak Penandatanganan dimana lisensi diberikan,

(v) bahwa lisensi diberikan untuk seluruh barang dan jasa yang tercakup dalam pendaftaran internasional, atau barang dan jasa dimana lisensi diberikan, dikelompokkan dalam kelas yang sesuai dengan Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa.

(c) Permintaan dapat juga mencantumkan

- (i) bila penerima lisensi adalah orang perseorangan, Negara dari kewarganegaraan penerima lisensi,
- (ii) bila penerima lisensi adalah badan hukum, bentuk hukum dari badan hukum tersebut dan Negara dan, bila sesuai, unit wilayah dalam Negara tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan dibentuknya badan hukum tersebut.
- (iii) lisensi dimaksudkan hanya dimaksudkan untuk sebagian tertentu wilayah dari Pihak Penandatanganan yang dituju,
- (iv) bila penerima lisensi memiliki kuasa hukum, nama dan alamat kuasa, disesuaikan dengan Instruksi administratif,
- (v) informasi apakah lisensi adalah lisensi eksklusif atau lisensi tunggal,<sup>6</sup>
- (vi) jangka waktu lisensi, bila sesuai



(d) Permintaan ditandatangani oleh pemilik merek atau oleh Kantor Merek dimana permintaan tersebut diajukan.

(2) *[Permohonan Tidak Lengkap]*

(a) Jika permohonan pencatatan lisensi tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam paragraf (1)(a), (b) and (d), Biro Internasional memberitahukan hal ini kepada pemohon dan bila permohonan diajukan melalui Kantor, kepada Kantor tersebut.

(b) Jika kekurangan tidak dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dari Biro Internasional, permohonan akan dianggap diabaikan, dan Biro Internasional segera memberitahukan dan pemohon pada saat yang sama dan Kantor, bila permohonan diajukan melalui Kantor, dan mengembalikan segala biaya yang telah dibayarkan, setelah dikurangi sejumlah biaya sebesar setengah biaya yang terkait sebagaimana dimaksudkan dalam Daftar Biaya item 7, kepada pihak yang telah membayarkan biaya-biaya tersebut.

(3) *[Pencatatan dan Pemberitahuan]*

(a) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan paragraf (1)(a), (b) dan (d), Biro Internasional mencatat lisensi tersebut dalam Register Internasional, bersama dengan informasi yang terdapat dalam permohonan, segera memberitahukan Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju

mengenai lisensi yang diberikan dan pada saat yang sama menginformasikan pemilik, dan Kantor bila permohonan diajukan melalui Kantor,

(b) Lisensi dicatat sesuai tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan yang berlaku oleh Biro.

(4) *[Perubahan atau Pembatalan Pencatatan Lisensi]* Paragraf (1) sampai (3) berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perubahan atau pembatalan pencatatan lisensi.

(5) *[Pernyataan bahwa Pencatatan Lisensi Tidak Berlaku]*

(a) Kantor Pihak Penandatangan yang diberitahukan oleh Biro Internasional atas pencatatan lisensi terkait Pihak Penandatangan tersebut dapat menyatakan bahwa pencatatan tidak berlaku di Pihak Penandatangan dimaksud.

(b) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) mencantumkan

(i) alasan tidak berlakunya pencatatan lisensi tersebut

(ii) seluruh uraian barang dan jasa yang berlaku dan tidak berlaku, bila pernyataan tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa dari lisensi tersebut,

(iii) ketentuan perundang-undangan yang sesuai, dan

(iv) apakah pernyataan tersebut dapat diajukan

peninjauan atau banding

(c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) harus dikirimkan kepada Biro Internasional sebelum

berakhirnya 18 bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (3) dikirimkan kepada Kantor terkait.

(d) Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional pernyataan yang dibuat sesuai dengan subparagraf (c) dan segera memberitahukan para pihak (pemilik atau kantor) yang mengajukan permohonan pencatatan lisensi. Pernyataan akan dicatat sesuai tanggal diterimanya surat menyurat yang memenuhi persyaratan yang berlaku oleh Biro Internasional.

(e) Semua putusan akhir terkait dengan pernyataan yang dibuat sesuai dengan subparagraf (c) harus diberitahukan kepada Biro Internasional yang mencatatnya dalam Register Internasional dan segera memberitahukan para pihak (pemilik dan Kantor) yang mengajukan permohonan pencatatan lisensi.

(6) *[Pernyataan bahwa Pencatatan Lisensi dalam Register Internasional tidak Berlaku di Pihak Penandatangan]*

(a) Kantor Pihak Penandatangan yang tidak memiliki undang-undang tentang pencatatan lisensi merek dapat memberitahukan Direktorat Jenderal bahwa pencatatan lisensi dalam Register Internasional tidak memiliki efek di Pihak Penandatangantersebut.

(b) Kantor Pihak Penandatangan undang-undang yang menetapkan pencatatan lisensi dapat sebelum tanggal

berlakunya Aturan ini atau tanggal saat Pihak Penandatanganan terikat pada Perjanjian atau Protokol, memberitahukan Direktur Jenderal bahwa pencatatan lisensi dalam Register Internasional tidak berlaku di Pihak Penandatanganan. Pemberitahuan demikian dapat ditarik kembali kapan saja.<sup>2</sup>

## **Aturan 21**

### **Penggantian Pendaftaran Nasional atau Regional dengan Pendaftaran Internasional**

(1) [*Pemberitahuan*] Sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 4*bis*(2) dan Protokol Pasal 4*bis*(2), setelah menerima permintaan yang dibuat langsung oleh pemilik merek kepada Kantor Merek, maka Kantor Merek dari Pihak Penandatanganan yang dituju telah mencatat dalam Registernya bahwa pendaftaran nasional atau regional telah digantikan dengan pendaftaran internasional maka Kantor Merek segera memberitahukan kepada Biro Internasional. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan

- (i) nomor pendaftaran internasional yang dimaksud,
- (ii) barang dan jasa tersebut, jika penggantian dimaksud untuk untuk satu atau beberapa barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran internasional,
- dan

(iii) tanggal dan nomor agenda, dan jika ada, tanggal prioritas pendaftaran nasional atau regional yang telah diganti dengan pendaftaran internasional.

Pemberitahuan juga dapat berisi informasi mengenai hak-hak lain yang diperoleh melalui pendaftaran nasional atau regional, dalam formulir yang telah disepakati antara Biro Internasional dan Kantor Merek terkait.

(2) *[Pencatatan]*

(a) Biro Internasional mencatat hal-hal yang diberitahukan dalam ketentuan paragraf (1) dalam Register Internasional dan segera menyampaikannya kepada pemilik merek.

(b) Hal-hal yang diberitahukan dalam ketentuan paragraf (1) dicatat sebagai tanggal terima oleh Biro Internasional sebagai pemberitahuan yang memenuhi persyaratan yang berlaku.

**Aturan 21bis**

**Hal-Hal Lain mengenai Klaim Senioritas (*Seniority Claim*)**

(1) *[Penolakan Akhir atas Klaim Senioritas (*Seniority Claim*)]*

Dalam hal klaim senioritas telah dicatatkan dalam Register Internasional terkait dengan Organisasi Peserta yang dituju, Kantor Merek dari Organisasi tersebut memberitahukan Biro

Internasional setiap keputusan penolakan akhir, baik seluruh ataupun sebagian, validitas klaim tersebut.

(2) *[Klaim Senioritas Setelah dilakukannya Pendaftaran Internasional]* Dalam hal pemegang pendaftaran internasional yang menujukan pendaftaran kepada Organisasi Peserta berdasarkan undang-undang dari Organisasi Peserta tersebut telah mengajukan klaim secara langsung kepada Kantor Organisasi tersebut senioritas salah satu atau lebih merek yang telah terdaftar lebih dahulu di atau untuk satu Negara Anggota Organisasi tersebut dan klaim tersebut telah diterima oleh Kantor yang bersangkutan, maka Kantor merek memberitahukan hal tersebut kepada Biro Internasional. Pemberitahuan tersebut mencantumkan:

- (i) nomor pendaftaran internasional yang bersangkutan, dan
- (ii) Negara Anggota atau Negara Anggota dimana merek tersebut telah terlebih dahulu terdaftar, disertai dengan tanggal berlakunya pendaftaran merek tersebut dan nomor pendaftaran yang terkait

(3) *[Putusan Lain yang Mempengaruhi Klaim Senioritas]* Kantor Merek dari Organisasi Peserta memberitahukan Biro Internasional setiap putusan final termasuk penarikan dan pembatalan, yang mempengaruhi klaim senioritas yang telah tercatat dalam Register Internasional.

(4) *[Pencatatan dalam Register Internasional]* Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional informasi yang diberitahukan dalam paragraf (1) sampai (3).

## **Aturan 22**

### **Akhir Berlakunya Aplikasi awal, Pendaftaran yang Berasal darinya, atau Pendaftaran awal**

(1) *[Pemberitahuan Terkait dengan Akhir Berlakunya Aplikasi awal, Pendaftaran yang Dihasilkannya, Pendaftaran awal]*

(a) Dalam hal berlakunya Perjanjian Pasal 6(3) dan (4) atau Protokol Pasal 6(3) dan (4), atau keduanya, Kantor asal segera memberitahukan Biro Internasional dan mencantumkan

- (i) nomor pendaftaran internasional,
- (ii) nama pemilik,
- (iii) fakta-fakta dan putusan yang mempengaruhi pendaftaran awal, bila pendaftaran internasional dimaksud berdasarkan pada aplikasi awal yang tidak menghasilkan pendaftaran, fakta dan putusan yang mempengaruhi aplikasi awal, atau pendaftaran internasional dimaksud yang berdasarkan pada aplikasi awal yang menghasilkan pendaftaran, fakta-fakta dan putusan yang mempengaruhi pendaftaran dan tanggal berlakunya fakta-fakta dan putusan tersebut, dan

(iv) apabila fakta-fakta dan putusan tersebut mempengaruhi pendaftaran internasional hanya terkait dengan beberapa barang dan jasa, barang dan jasa tersebut yang terkena fakta-fakta dan putusan atau yang tidak terkena fakta dan putusan tersebut.

(b) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(4) atau prosiding sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3) item (i), (ii) atau (iii), dimulai sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahun tapi sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, belum mencapai putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(4) atau putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3) kalimat kedua atau penarikan kembali atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3) kalimat ketiga, Kantor asal jika menyadari segera setelah berakhirnya jangka waktu tersebut memberitahukan Biro Internasional segera.

(c) Setelah tindakan hukum atau prosiding sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (b) telah mengakibatkan putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(4), dalam putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(3) kalimat kedua atau penarikan kembali atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3) kalimat ketiga, Kantor asal jika menyadarinya segera



memberitahukan Biro Internasional dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf(a)(i) sampai (iv).

(2) *[Pencatatan dan Penyampaian Pemberitahuan: Pembatalan Pendaftaran Internasional]*

(a) Biro Internasional mencatat setiap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) dalam Register Internasional dan menyampaikan salinan pemberitahuan kepada Kantor dari Pihak Penandatangan yang dituju dan pemilik.

(b) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(a) atau (c) meminta pembatalan pendaftaran internasional dan memenuhi persyaratan dalam paragraf tersebut, Biro Internasional akan membatalkan, sejauh mana dimungkinkan, pendaftaran internasional dalam Register Internasional.

(c) Apabila pendaftaran Internasional telah dibatalkan dalam Register Internasional sesuai dengan subparagraf (b), Biro Internasional memberitahukan kantor dari Pihak Penandatangan yang dituju dan pemilik hal-hal berikut:

- (i) tanggal saat pendaftaran internasional dibatalkan dalam Register Internasional;
- (ii) keterangan bila pembatalan mencakup seluruh barang dan jasa,

(iii) bila pembatalan hanya mencakup beberapa barang dan jasa, barang dan jasa yang dicantumkan dalam paragraf (1)(a)(iv).

### **Aturan 23**

#### **Pembagian atau Penggabungan Aplikasi awal, Pendaftaran yang Diakibatkannya, atau Pendaftaran awal**

(1) *[Pemberitahuan mengenai Pembagian Aplikasi awal atau Penggabungan Aplikasi awal]* Pada saat selama jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3), aplikasi awal dibagi menjadi dua atau lebih permohonan, atau beberapa aplikasi awal digabungkan menjadi permohonan tunggal, Kantor asal segera memberitahukan kepada Biro Internasional dan mencantumkan

(i) nomor pendaftaran internasional atau jika pendaftaran internasional belum berlaku, nomor pendaftaran awal,

(ii) nama pemilik merek atau pemohon,

(iii) nomor setiap permohonan setelah pembagian atau nomor permohonan setelah penggabungan.

(2) *[Pencatatan dan Pemberitahuan dari Biro Internasional]* Biro Internasional melakukan pencatatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (1) dalam Register Internasional dan

memberitahukan Kantor dari Pihak Penandatanganan yang Dituju dan juga kepada pemilik, pada saat yang sama.

(3) [*Pembagian atau Penggabungan Pendaftaran Akibat dari Aplikasi awal atau Pendaftaran awal*] Paragraf (1) dan (2) berlaku secara, *mutatis mutandis*, untuk setiap pembagian pendaftaran atau penggabungan pendaftaran yang berasal dari aplikasi awal atau permohonan selama jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Protokol Pasal 6(3) dan pembagian pendaftaran awal atau penggabungan pendaftaran awal selama jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(3) dan Protokol Pasal 6(3).

## **Bab 5**

### **Penunjukan Berikutnya; Perubahan**

#### **Aturan 24**

##### **Penunjukan Berikutnya atas Pendaftaran Internasional**

###### **(1) [*Pemberian Hak*]**

(a) Pihak Penandatanganan dapat menjadi tujuan untuk pengajuan pendaftaran internasional berikutnya setelah adanya pendaftaran internasional (selanjutnya disebut sebagai "penunjukan berikutnya" apabila, pada saat penunjukan tersebut, pemegang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Perjanjian Pasal 1(2) dan 2 atau dalam

Protokol Pasal 2 sebagai pemegang pendaftaran internasional.

(b) Apabila Pihak Penandatanganan pemegang terikat pada Perjanjian, dengan Perjanjian pemegang dapat menunjuk setiap Pihak Penandatanganan yang terikat dengan Perjanjian asalkan Pihak Penandatanganan tersebut tidak terikat juga pada Protokol.

(c) Apabila Pihak Penandatanganan pemegang terikat pada Protokol, berdasarkan Protokol, pemegang dapat menunjuk setiap Pihak Penandatanganan yang terikat dengan Protokol, meskipun atau tidak Pihak Penandatanganan tersebut terikat pada Perjanjian juga.

(2) *[Pengajuan; Formulir dan Tanda Tangan]*

(a) Penunjukan berikutnya diajukan kepada Biro Internasional oleh pemegang merek atau oleh Kantor Pihak Penandatanganan dari pemilik merek; namun,

(i) *[Dihapus]*

(ii) apabila Pihak Penandatanganan yang dituju dengan menggunakan Perjanjian, penunjukan berikutnya harus diajukan oleh Kantor Pihak Penandatanganan pemegang;

(iii) apabila berlaku paragraf (7), penunjukan berikutnya yang dihasilkan dari konversi harus diajukan oleh Kantor Organisasi Penandatanganan.

(b) Penunjukan berikutnya diajukan dalam formulir resmi dalam satu berkas. Apabila diajukan oleh pemegang, maka harus ditandatangani oleh pemegang. Apabila diajukan oleh Kantor, maka harus ditandatangani oleh Kantor, dan juga oleh pemegang apabila disyaratkan oleh Kantor. Apabila diajukan oleh Kantor dan Kantor tidak mensyaratkannya, Kantor dapat memperbolehkan pemegang untuk menandatanganinya juga, dan pemegang dapat melakukannya.

(3) *[Isi]*

(a) Memenuhi ketentuan paragraf 7)(b), penunjukan berikutnya berisi atau mencantumkan

- (i) nomor pendaftaran internasional yang dimaksudkan,
- (ii) nama dan alamat pemegang,
- (iii) Pihak Penandatangan yang dituju,
- (iv) semua barang dan jasa, apabila penunjukan berikutnya dilakukan untuk semua barang dan jasa yang terdapat dalam pendaftaran internasional dimaksud, dan hanya sebagian barang dan jasa yang dimaksudkan apabila hanya sebagian barang dan jasa yang terdapat dalam pendaftaran internasional,
- (v) jumlah biaya yang harus dibayarkan dan cara pembayaran, atau instruksi debit sejumlah biaya dari rekening yang dibukan pada Biro Internasional, dan

identifikasi para pihak yang terkait dengan pembayaran atau memberikan instruksi, dan,

(vi) apabila penunjukan berikutnya diajukan oleh Kantor, tanggal pada saat peneerimaan oleh Kantor.

(b) Apabila penunjukan berikutnya melibatkan Pihak Penandatangan yang telah membuat notifikasi sebagaimana Aturan 7(2), penunjukan berikutnya tersebut juga berisi pernyataan maksud untuk menggunakan merek tersebut dalam wilayah Pihak Penandatangan tersebut; pernyataan seperti yang dimintakan oleh Pihak Penandatangan harus

(i) ditandatangani oleh pemegang sendiri dan dibuat dalam formulir resmi terpisah yang dilampirkan dengan penunjukan berikutnya, atau

(ii) disertakan dalam penunjukan berikutnya.

(c) Penunjukan berikutnya juga dapat berisi

(i) keterangan dan terjemahan atau terjemahan-terjemahan, sesuai dengan keadaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Aturan 9(4)(b),

(ii) permohonan bahwa penunjukan berikutnya berlaku setelah pencatatan perubahan atau pembatalan dari pendaftaran internasional tersebut atau setelah perpanjangan pendaftaran internasional,

(iii) apabila penunjukan berikutnya melibatkan Organisasi Penandatangan, keterangan sebagaimana

dimaksudkan dalam Aturan 9(5)(g)(i) yang dibuat dalam formulir resmi terpisah dan dilampirkan dengan penunjukan berikutnya dan dalam Aturan 9(5)(g)(ii).

(d) Apabila pendaftaran internasional dilakukan berdasarkan aplikasi awal, penunjukan berikutnya berdasarkan Perjanjian harus disertakan dengan pernyataan, ditandatangani oleh Kantor asal, memastikan bahwa aplikasi tersebut telah menghasilkan pendaftaran dan mencantumkan tanggal dan nomor pendaftaran, kecuali pernyataan tersebut telah diterima oleh Biro Internasional.

(4) [*Biaya-Biaya*] Penunjukan berikutnya dikenakan pembayaran biaya yang ditentukan atau sebagaimana dimaksudkan dalam Daftar Biaya item 5.

(5) [*Ketidaklengkapan*]

(a) Jika penunjukan berikutnya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, dan sesuai ketentuan paragraf (10), Biro Internasional memberitahukan hal tersebut kepada pemegang dan kepada Kantor, jika penunjukan berikutnya tersebut disampaikan oleh Kantor.

(b) Jika ketidaklengkapan tidak diperbaiki dalam waktu tiga bulan sejak tanggal notifikasi ketidaklengkapan dari Biro Internasional, penunjukan berikutnya akan dianggap diabaikan, dan Biro Internasional segera memberitahukan pemegang dan Kantor pada saat yang sama jika penunjukan

tersebut disampaikan oleh Kantor, serta mengembalikan segala biaya yang telah dibayarkan setelah dikurangi sebesar setengah dari biaya pokok yang dimaksudkan dalam Daftar Biaya item 5.1 kepada pihak yang telah membayar biaya tersebut.

(c) Tanpa mengesampingkan ketentuan subparagraf(a) dan (b), apabila persyaratan dalam paragraf (1) (b) atau (c) tidak sesuai dengan satu atau lebih Pihak Penandatanganan yang dituju, maka penunjukan berikutnya akan dianggap tidak berisi penunjukan untuk Pihak Penandatanganan tersebut, dan segala biaya komplemen atau biaya individu yang telah dibayarkan untuk Pihak Penandatanganan tersebut akan dikembalikan. Apabila persyaratan dalam paragraf (1)(b) atau (c) telah sesuai dengan tidak satupun Pihak Penandatanganan yang dituju, maka subparagraf (b) berlaku.

(6) *[Tanggal Penunjukan Berikutnya]*

(a) Penunjukan berikutnya diajukan oleh pemangang kepada Biro Internasional secara langsung, sesuai dengan subparagraf (c)(i), diberikan tanggal diterimanya oleh Biro Internasional.

(b) Penunjukan berikutnya yang diajukan kepada Biro Internasional oleh Kantor, sesuai dengan subparagraf (c)(i), (d) dan (e) diberikan tanggal diterimanya oleh Kantor, asalkan penunjukan tersebut telah diterima oleh



Biro Internasional dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal tersebut. Jika penunjukan berikut belum diterima oleh Biro Internasional dalam jangka waktu tersebut, sesuai dengan ketentuan subparagraf (c)(i), (d) dan (e) diberikan tanggal diterimanya oleh Biro Internasional.

(c) Apabila penunjukan berikutnya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dan kekurangan dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak tanggal notifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf (5)(a),

(i) penunjukan berikutnya diberikan tanggal pada saat penunjukan tersebut sudah lengkap, apabila kekurangan meliputi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf (3)(a)(i), (iii) dan (iv) dan (b)(i), kecuali penunjukan dimaksud diajukan kepada Biro Internasional oleh Kantor dan kekurangan dilengkapi dalam jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksudkan dalam subparagraf (b); untuk keadaan tersebut, penunjukan berikutnya akan diberikan tanggal pada saat diterima oleh Kantor tersebut;

(ii) tanggal yang berlaku sesuai dengan subparagraf(a) or (b), sesuai dengan keadaannya, tidak akan terpengaruh oleh ketidaklengkapan persyaratan selain dari yang dimaksudkan dalam paragraf (3)(a)(i), (iii) dan (iv) dan (b)(i).

(d) Di luar ketentuan subparagraf (a), (b) and (c), apabila penunjukan berikutnya berisi permohonan yang dibuat sesuai dengan paragraf (3)(c)(ii), maka akan mendapatkan tanggal yang lebih lama dari yang berasal dari subparagraf (a), (b) or (c).

(e) Apabila penunjukan berikutnya berasal dari konversi sesuai dengan paragraf (7), penunjukan berikutnya tersebut mendapatkan tanggal pada saat penunjukan Organisasi Penandatanganan dicatat dalam Register Internasional.

(7) *[Penunjukan Berikutnya yang Dihasilkan dari Konversi]*

(a) Apabila penunjukan Organisasi Penandatanganan telah dicatatkan dalam Register Internasional dan sepanjang penunjukan tersebut telah ditarik kembali, ditolak atau telah berakhir menurut undang-undang Organisasi tersebut, pemegang pendaftaran internasional dimaksud dapat memohonkan konversi penunjukan Organisasi Penandatanganan tersebut menjadi penunjukan setiap Negara Anggota Organisasi tersebut yang merupakan pihak dari Perjanjian dan/atau Protokol.

(b) Permohonan konversi dalam subparagraf (a) mencantumkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam paragraf (3)(a)(i) sampai (iii) dan (v), bersama dengan:

(i) Pihak Penandatanganan yang penunjukannya harus dikonversi, dan

(ii) bila penunjukan berikutnya dari Pihak Penandatanganan dihasilkan dari konversi seluruh barang dan jasa yang terdaftar maka keterangan mengenai hal ini atau sebagian barang dan jasa, bila penunjukan Pihak Penandatanganan tersebut hanya sebagian barang dan jasa yang terdaftar dalam penunjukan Pihak Penandatanganan.

(8) *[Pencatatan dan Pemberitahuan]* Apabila Biro Internasional mengetahui bahwa penunjukan berikutnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Biro Internasional mencatatnya dalam Register Internasional dan segera memberitahukan Kantor Negara Peserta yang telah dituju dalam penunjukan berikutnya dan pada saat yang sama menginformasikan pemilik, dan Kantor, jika penunjukan berikutnya diajukan melalui Kantor.

(9) *[Penolakan]* Aturan 16 sampai 18 ter berlaku secara *mutatis mutandis*.

(10) *[Penunjukan Berikutnya yang tidak Dianggap Demikian]* Jika persyaratan dari paragraf (2)(a) tidak dipenuhi, penunjukan berikutnya tidak dapat dianggap demikian dan Biro Internasional segera menginformasikannya.

#### **Aturan 25**

#### **Permintaan Pencatatan Perubahan; Permintaan Pencatatan Pembatalan**

(1) *[Pengajuan Permintaan]*

(a) Permintaan pencatatan diajukan kepada Biro Internasional dalam formulir resmi yang relevan, dalam satu salinan, dimana permintaan terkait dengan hal-hal berikut:

- (i) perubahan kepemilikan pendaftaran internasional untuk semua atau beberapa jenis barang dan jasa dan semua atau beberapa Pihak Penandatanganan yang dituju;
- (ii) pembatasan daftar barang dan jasa untuk seluruh atau beberapa Pihak Penandatanganan yang dituju.
- (iii) penarikan kembali dari beberapa Pihak Penandatanganan yang dituju untuk semua barang dan jasa;
- (iv) perubahan nama atau alamat pemilik;
- (v) pembatalan pendaftaran internasional untuk semua Pihak Penandatanganan yang dituju untuk semua atau beberapa barang dan jasa.

(b) Sesuai dengan subparagraf(c), permohonan diajukan oleh pemegang atau oleh Kantor Pihak Penandatanganan pemegang; namun, permohonan pencatatan perubahan kepemilikan dapat diajukan melalui Kantor Pihak Penandatanganan, atau salah satu Pihak Penandatanganan, diberikan keterangan dalam permohonan tersebut sesuai dengan paragraf (2)(a)(iv).

(c) Permohonan pencatatan penolakan atau pembatalan mungkin tidak dapat diajukan secara langsung oleh pemegang bila pembatalan atau penolakan terkait dengan Pihak

Penandatanganan yang penunjukannya diatur oleh Perjanjian, pada tanggal diterimanya permohonan oleh Biro Internasional.

(d) Apabila permohonan diajukan oleh pemegang, harus ditandatangani oleh pemegang. Apabila diajukan oleh Kantor, harus ditandatangani oleh Kantor, dan apabila Kantor mengharuskan, juga oleh pemegang. Apabila diajukan oleh Kantor dan Kantor tidak mengharuskan pemegang untuk menandatangerannya, memperbolehkan pemegang menandatangerannya maka pemegang dapat melakukannya.

(2) *[Isi Permohonan]*

(a) Permohonan pencatatan perubahan atau permohonan pencatatan pembatalan selain dari permohonan perubahan atau pembatalan, berisi atau mencantumkan

- (i) nomor pendaftaran internasional dimaksud,
- (ii) nama pemegang, kecuali perubahan terkait dengan nama atau alamat kuasa,
- (iii) dalam hal perubahan kepemilikan pendaftaran internasional, nama dan alamat, diberikan sesuai dengan Instruksi Administratif, orang perseorangan atau badan hukum yang disebutkan dalam permohonan

sebagai pemegang baru pendaftaran internasional (selanjutnya disebut sebagai "penerima transfer"),

(iv) dalam hal perubahan kepemilikan pendaftaran internasional, Pihak Penandatangan atau para pihak terkait dengan penerima transfer telah memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Pasal 1(2) dan 2 atau Protokol Pasal 2 sebagai pemegang pendaftaran internasional,

(v) dalam hal perubahan kepemilikan pendaftaran internasional, dimana alamat penerima transfer diberikan sesuai dengan item (iii) tidak berada dalam wilayah Pihak Penandatangan atau salah satu Pihak Penandatangan, sesuai dengan item (iv), dan kecuali penerima transfer telah mencantumkan bahwa ia berkebangsaan Negara Penandatangan atau Negara anggota Organisasi Penandatangan, atau domisili penerima transfer di Pihak Penandatangan atau dalam salah satu Pihak Penandatangan, dalam kaitannya penerima transfer memenuhi persyaratan sebagai pemegang pendaftaran internasional,

(vi) barang dan jasa dan Pihak Penandatangan yang dituju, dalam hal perubahan kepemilikan pendaftaran internasional yang tidak terkait dengan seluruh barang

dan jasa dan semua Pihak Penandatanganan yang dituju,  
barang dan jasa, dan

(vii) jumlah biaya yang telah dibayarkan dan cara  
pembayaran, atau instruksi debit sejumlah biaya yang  
diperlukan dari rekening yang dibuka pada Biro  
Internasional, dan identifikasi pihak yang terkait  
dengan pembayaran atau memberikan instruksi.

(b) Permohonan pencatatan perubahan kepemilikan pendaftaran  
dapat juga berisi,

(i) bila penerima transfer adalah orang perseorangan,  
keterangan Negara yang menjadi kebangsaan penerima  
transfer;

(ii) bila penerima transfer adalah badan hukum,  
keterangan mengenai bentuk hukum badan tersebut dan  
Negara, dan, jika berlaku, unit wilayah dalam Negara,  
dimana badan hukum tersebut dibentuk dengan undang-  
undangnya.

(c) Permohonan pencatatan perubahan atau pembatalan juga  
dapat berisi penunjukan berikutnya dalam hal pendaftaran  
internasional atau setelah perpanjangan pendaftaran  
internasional

(3) *[Permohonan yang Tidak Diperbolehkan]* Perubahan dalam hal kepemilikan pendaftaran internasional bisa tidak dapat dicatatkan di satu Pihak Penandatanganan jika Pihak Penandatanganan tersebut

(i) terikat dengan Perjanjian tetapi tidak dengan Protokol, dan Pihak Penandatanganan Pihak Penandatanganan disebutkan dalam paragraf (2)(a)(iv) tidak terikat dengan Perjanjian atau tidak ada Para Pihak Penandatanganan yang disebutkan dalam paragraf tersebut yang terikat dengan Perjanjian;

(ii) terikat dengan Protokol tetapi tidak dengan Perjanjian, dan Pihak Penandatanganan disebutkan dalam paragraf (2)(a)(iv) tidak terikat dengan Protokol, atau tidak ada Para Pihak Penandatanganan yang disebutkan dalam paragraf tersebut yang terikat dengan Protokol.

(4) *[Beberapa Penerima Transfer]* Apabila permohonan pencatatan perubahan kepemilikan pendaftaran internasional menyebutkan beberapa penerima transfer, perubahan tersebut dapat tidak bisa dicatatkan di satu Pihak Penandatanganan jika ada penerima transfer yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang pendaftaran internasional di suatu Pihak Penandatanganan.



**Aturan 26**

**Ketidaklengkapan Permintaan untuk Pencatatan Perubahan dan  
Pencatatan Pembatalan**

(1) *[Permintaan yang Tidak Lengkap]* Jika permintaan pencatatan perubahan, atau pencatatan pembatalan, sebagaimana dimaksud dalam Aturan 25(1)(a) tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, dan dalam hal Paragraf (3), Biro Internasional memberitahukan hal tersebut kepada pemilik merek dan kepada Kantor jika permohonan dibuat oleh Kantor.

(2) *[Waktu yang Diberikan untuk Memperbaiki Ketidaklengkapan]* Ketidaklengkapan dapat dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan tidak lengkap dari Biro Internasional. Jika ketidaklengkapan tidak dilengkapi dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Biro Internasional, maka permintaan dianggap (diabaikan) ditarik kembali, dan Biro Internasional segera memberitahukan dan pada saat yang sama pemilik merek, dan Kantor, jika permintaan pencatatan perubahan atau pencatatan pembatalan diajukan oleh Kantor dan pengembalian semua biaya yang telah dibayarkan setelah dikurangi jumlah sebesar setengah dari biaya terkait sebagaimana dimaksud dalam Daftar Biaya item 7 kepada pihak yang telah membayar biaya tersebut.

(3) *[Permohonan yang Tidak Dianggap Demikian]* Apabila persyaratan dalam Aturan 25(1)(b) atau (c) tidak dipenuhi,

permohonan tidak akan dianggap sebagai permohonan dan Biro Internasional segera menginformasikan hal ini kepada pengirimnya.

#### **Aturan 27**

**Pencatatan dan Pemberitahuan Perubahan atau Pembatalan;  
Penggabungan Pendaftaran Internasional; Pernyataan bahwa  
Perubahan Kepemilikan atau Batasan tidak lagi Berlaku**

- (1) *[Pencatatan dan Pemberitahuan Perubahan atau Pembatalan]*
- (a) Jika ada permintaan sebagaimana dimaksud dalam Aturan 25(1)(a) Biro Internasional segera mencatat perubahan atau pembatalan dalam Register Internasional, segera memberitahukan Kantor Pihak Penandatanganan yang dituju dimana perubahan tersebut berlaku, atau untuk pembatalan, Kantor dari seluruh Pihak Penandatanganan yang dituju dan menginformasikan pada saat yang sama kepada pemilik, dan jika permintaan dilakukan oleh Kantor maka kepada kantor tersebut. Jika pencatatan terkait dengan perubahan kepemilikan, Biro Internasional juga menginformasikan kepada pemilik sebelumnya jika terjadi perubahan total dalam kepemilikan dan pemilik bagian pendaftaran internasional yang telah dialihkan atau dipindahkan jika perubahan sebagian kepemilikan. Jika permintaan pencatatan pembatalan dilakukan oleh pemilik atau oleh Kantor selain

dari Kantor asal selama jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 6(3) dan Protokol Pasal 6(3), maka Biro Internasional juga menginformasikannya kepada Kantor asal.

(b) Perubahan atau pembatalan dicatatkan sesuai dengan tanggal diterimanya oleh Biro Internasional untuk permintaan yang memenuhi persyaratan yang berlaku, kecuali untuk permintaan telah dilakukan berdasarkan Pasal 25(2)(c), maka dapat dicatatkan sesuai tanggal setelahnya.

(2) [Dihapus]

(3) [*Pencatatan Penggabungan Pendaftaran Internasional*] Dalam hal orang atau badan hukum yang sama telah dicatatkan sebagai pemilik dari dua atau lebih pendaftaran internasional yang berasal dari perubahan sebagaimana kepemilikan, pendaftaran akan digabungkan atas permintaan orang atau badan hukum dimaksud, dilakukan secara langsung atau melalaui Kantor Pihak Penandatanganan dari pemilik. Biro Internasioal segera memberitahukan Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju yang terpengaruh oleh adanya perubahan dan menginformasikan pada saat yang sama pemilik, dan Kantor tersebut, jika permintaan dilakukan oleh Kantor

(4) [*Pernyataan bahwa Perubahan Kepemilikan Tidak Berlaku*]

(a) Kantor Pihak Penandatanganan yang dituju yang diberitahukan oleh Biro Internasioal atas perubahan

kepemilikan yang berlaku pada Pihak Penandatanganan dapat menyatakan bahwa perubahan kepemilikan tidak berlaku bagi Pihak Penandatanganan tersebut. Pengaruh pernyataan tersebut yakni pendaftaran yang dimaksud akan tetap atas nama pengalihnya.

(b) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) mencantumkan

- (i) alasan tidak berlakunya perubahan kepemilikan,
- (ii) ketentuan perundang-undangan yang sesuai , dan
- (iii) apakah pernyataan tersebut dapat ditinjau atau diajukan banding.

(c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) harus dikirimkan kepada Biro Internasional sebelum berakhirnya 18 bulan sejak tanggal dikirimkannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) dikirimkan kepada Kantor dimaksud.

(d) Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional yang dibuat sesuai dengan subparagraf (c) dan sesuai keadaan, mencata sebagai pendaftaran terpisah bagian dari pendaftaran internasional yang menjadi pokok pernyataan dimaksud, dan segera memberitahukan para pihak (pemilik atau Kantor) yang mengajukan permohonan pencatatan perubahan kepemilikan dan pemilik baru.

(e) Setiap putusan akhir yang terkait dengan pernyataan yang dibuat sesuai dengan subparagraf(c) harus diberitahukan kepada Biro Internasional dan mencatatnya dalam Register Internasional segera, segera merubah Register Internasional, dan segera memberitahukan para pihak (pemilik atau kantor) yang mengajukan permohonan pencatatan perubahan kepemilikan dan pemilik baru.

(5) *[Pernyataan bahwa Pembatasan tidak Berlaku]*

(a) Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju yang diberitahukan oleh Biro Internasional mengenai pembatasan barang dan jasa yang berlaku bagi Negara Peserta tersebut dapat menyatakan bahwa pembatasan tidak berlaku bagi Pihak Penandatanganan tersebut. Pengaruh pernyataan tersebut dalam kaitannya dengan Pihak Penandatanganan, yaitu pembatasan tidak berlaku bagi barang dan jasa yang dikenakan dalam pernyataan

(b) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) mencantumkan

- (i) alasan tidak berlakunya pembatasan tersebut,
- (ii) uraian barang dan jasa yang dikenakan pembatasan dan yang tidak dikenakan pembatasan, bila pernyataan tidak berlaku bagi seluruh barang dan jasa,
- (iii) ketentuan perundang-undangan yang sesuai, dan

(iv) apakah pernyataan tersebut dapat diajukan peninjauan atau banding.

(c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) akan dikirimkan kepada Biro Internasional sebelum berakhirnya 18 bulan sejak tanggal dikirimnya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) dikirimkan kepada Kantor terkait.

(d) Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional setiap pernyataan yang dibuat sesuai dengan subparagraf (c) dan segera memberitahukan para pihak (pemilik atau Kantor) yang mengajukan permintaan pencatatan pembatasan.

(e) Setiap putusan akhir mengenai pernyataan yang dibuat sesuai dengan subparagraf (c) diberitahukan kepada Biro Internasional yang akan dicatat dalam Register Internasional dan segera memberitahukan para pihak (pemilik atau Kantor) yang mengajukan permintaan pencatatan pembatasan.

## **Aturan 28**

### **Perbaikan dalam Register Internasional**

(1) [Perbaikan] Dalam hal Biro Internasional, bertindak sebagai *ex officio* atau atas permintaan pemilik atau Kantor, jika ada

kesalahan mengenai pendaftaran internasional dalam Register Internasional maka melakukan perubahan pada Register secepatnya.

(2) *[Pemberitahuan]* Biro Internasional segera memberitahukan pemilik, dan pada saat yang sama, Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju, dimana terpengaruh atas perbaikan. Selain itu, dalam hal Kantor telah meminta perbaikan bukanlah Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju diaman terpengaruh atas adanya perbaikan, Biro Internasional akan menginformasikan Kantor tersebut.

(3) *[Penolakan setelah adanya Perbaikan]* Setiap Kantor sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2) memiliki hak untuk menyatakan dalam pemberitahuan penolakan sementara yang ditujukan kepada Biro Internasional bahwa perlindungan tidak dapat atau tidak lagi diberikan untuk pendaftaran internasional setelah dilakukan perbaikan. Perjanjian Pasal 5 atau Protokol Pasal 5 dan Aturan 16 sampai 18 *ter* berlaku *mutatis mutandis*, dengan pemahaman bahwa jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengirimkan pemberitahuan akan dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan perbaikan kepada Kantor yang bersangkutan.

(4) *[Batas Waktu Perbaikan]* kesalahan yang disebabkan oleh Kantor dan perbaikan yang mempengaruhi hak yang muncul dari Pendaftaran Internasional dapat diperbaiki hanya jika permintaan perbaikan diterima oleh Biro Internasional dalam waktu Sembilan

bulan sejak tanggal publikasi dimasukkannya dalam Register Internasional yang dapat dilakukan perbaikan.

## **Bab 6**

### **Perpanjangan**

#### **Aturan 29**

##### **Pemberitahuan Tidak Resmi atas Kadaluarsa**

Keadaan dimana pemberitahuan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 7(4) dan Protokol Pasal 7(3) tidak diterima tidak menjadi alasan untuk tidak memenuhi setiap batas waktu yang diatur dalam Aturan 30.

#### **Aturan 30**

##### **Rincian terkait Perpanjangan**

###### **(1) [Biaya-Biaya]**

(a) Pendaftaran internasional akan diperpanjang setelah dilakukan pembayaran, selambat-lambatnya pada tanggal dimana perpanjangan pendaftaran internasional jatuh tempo, yaitu

- (i) biaya pokok
- (ii) jika berlaku, biaya tambahan, dan
- (iii) biaya pelengkap atau biaya individual, sesuai keadaan, untuk setiap Pihak Penandatanganan yang dituju



dimana tidak ada penolakan atau invalidasi yang dicatatkan dalam Register Internasional untuk seluruh barang dan jasa terkait, sebagaimana ditetapkan atau dimaksud dalam Daftar Biaya item 6. Namun, pembayaran tersebut dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal jatuh tempo perpanjangan pendaftaran internasional, apabila beatambahan yang ditetapkan dalam Daftar Biaya item 6.5 dibayarkan pada waktu yang sama.

(b) Jika pembayaran yang dilakukan untuk perpanjangan diterima oleh Biro Internasional lebih awal tiga bulan sebelum tanggal jatuh tempo perpanjangan pendaftaran internasional, maka akan dianggap telah diterima tiga bulan sebelum tanggal jatuh tempo perpanjangan.

(2) *[Rincian Lebih lanjut]*

(a) Dalam hal dimana pemilik merek tidak ingin melakukan perpanjangan pendaftaran internasional untuk Pihak Penandatanganan yang dituju dimana tidak ada penolakan yang tercatat dalam Register Internasional untuk semua barang dan jasa dari merek dimaksud, maka pembayaran biaya yang diperlukan harus disertai dengan pernyataan bahwa perpanjangan pendaftaran internasional tidak dicatatkan dalam Register Nasional untuk Pihak Penandatanganan yang bersangkutan.

(b) Dalam hal dimana pemilik merek menginginkan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran internasional di satu Pihak Penandatanganan yang dituju, di luar keadaan bahwa penolakan dicatatkan dalam Register Internasional untuk Pihak Penandatanganan tersebut untuk semua barang dan jasa dimaksudkan, pembayaran biaya yang diperlukan, termasuk biaya pelengkap atau biaya individu, sesuai keadaannya, untuk Pihak Penandatanganan tersebut disertai dengan pernyataan bahwa perpanjangan pendaftaran internasional harus dicatatkan dalam Register Internasional terkait dengan Pihak Penandatanganan tersebut.

(c) Pendaftaran internasional bisa tidak diperpanjang terkait dengan Pihak Penandatanganan karena alasan invaliditas telah dicatat untuk semua barang dan jasa dalam Aturan 19(2) atau karena penarikan telah dicatat dalam Aturan 27(1)(a). Pendaftaran internasional bisa tidak diperpanjang terkait dengan Pihak Penandatanganan yang invaliditasnya telah dicatatkan untuk semua barang dan jasa yang berdasarkan Aturan 19(2) atau terkait dengan penolakan yang telah dicatatkan dalam Aturan 27(1)(1). Pendaftaran internasional bisa tidak diperpanjang terkait dengan Pihak Penandatanganan untuk barang dan jasa dimana invaliditas pendaftaran internasional dalam Pihak Penandatanganan telah

dicatatkan berdasarkan Aturan 19(2) atau terkait dengan pembatasan telah dicatatkan berdasarkan Aturan 27(1)(a).

(d) Keadaan dimana pendaftaran internasional tidak diperpanjang di semua Pihak Pendatangan yang dituju tidak akan dianggap termasuk sebagai perubahan untuk tujuan dalam Perjanjian Pasal 7(2) atau Protokol Pasal 7(2).

(3) *[Kekurangan Biaya]*

(a) Jika jumlah biaya yang diterima lebih sedikit dari jumlah biaya yang diperlukan untuk perpanjangan, Biro Internasional segera memberitahukan pada saat yang sama pemegang dan kuasanya, jika ada. Notifikasi harus menyebutkan jumlah kekurangan.

(b) Jika jumlah biaya yang diterima, pada saat berakhirnya jangka waktu enam bulan sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf (1)(a), lebih sedikit jumlahnya dari yang ditetapkan dalam paragraf (1), Biro Internasional tidak akan mencatat perpanjangan, sesuai dengan subparagraf (c) dan mengembalikan jumlah yang telah diterima kepada pihak yang telah membayarkan dan segera memberitahukan pemegang dan kuasanya, jika ada.

(c) Jika notifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam subparagraf (a) telah dikirimkan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf

(1)(a) dan jika jumlah biaya yang diterima pada saat berakhirnya jangka waktu, lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan berdasarkan paragraf (1) tapi setidaknya 70% dari jumlah tersebut, Biro Internasional akan melanjutkan sesuai ketentuan Aturan 31(1) dan (3). Jika jumlah yang diperlukan tidak dibayar penuh dalam waktu tiga bulan sejak notifikasi, Biro Internasional akan membatalkan perpanjangan, segera memberitahukan kepada pemegang, kuasa, jika ada, dan Kantor yang telah diberitahukan mengenai perpanjangan, dan pengembalian jumlah yang telah diterima kepada yang telah membayarkan.

(4) *[Jangka Waktu untuk Biaya Perpanjangan yang Dibayarkan]*

Biaya yang diperlukan untuk setiap perpanjangan dibayarkan untuk sepuluh tahun, terlepas dari keadaan bahwa pendaftaran internasional berisi, dalam daftar Para Pihak Pendatangan, hanya Pihak Penandatangan yang penunjukannya diatur dengan Perjanjian, hanya Pihak Penandatangan yang penunjukannya diatur dengan Protokol, atau keduanya Para Pihak Penandatangan yang penunjukannya diatur dengan Perjanjian dan Para Pihak Penandatangan yang penunjukannya diatur dengan Protokol. Sedangkan mengenai pembayaran berdasarkan Perjanjian, pembayaran untuk sepuluh tahun akan dianggap sebagai pembayaran untuk cicilan sepuluh tahun.

### **Aturan 31**

#### **Pencatatan Perpanjangan; Pemberitahuan dan Sertifikat**

(1) *[Pencatatan dan Tanggal Berlakunya Perpanjangan]*

Perpanjangan dicatat dalam Register Internasional dengan tanggal pada saat perpanjangan jatuh tempo, meskipun jika biaya yang diperlukan untuk perpanjangan dibayarkan dalam masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pasal 7(5) dan Pasal 7(4) dalam Protokol.

(2) *[Tanggal Perpanjangan Jika merupakan Penunjukan Berikutnya]*

Tanggal berlakunya perpanjangan sama untuk semua designations yang terdapat dalam pendaftaran internasional, terlepas dari tanggal pada saat designations tersebut dicatatkan dalam Register Internasional.

(3) *[Pemberitahuan Sertifikat]* Biro Internasional

memberitahukan Kantor Pihak Penandatangan yang dituju mengenai perpanjangan dan mengirimkan sertifikat kepada pemiliknya.

(4) *[Pemberitahuan jika tidak ada Perpanjangan]*

(a) Dalam hal pendaftaran internasional tidak diperpanjang, Biro Internasional memberitahukan secepatnya kepada Kantor dari seluruh Pihak Penandatangan yang dituju dalam pendaftaran internasional.

(b) Dalam hal pendaftaran internasional tidak diperpanjang untuk Pihak Penandatangan yang dituju, Biro

Internasional memberitahukan Kantor Pihak Penandatanganan tersebut secepatnya.

## **Bab 7**

### **Berita Umum dan Database**

#### **Aturan 32**

##### **Berita Umum**

(1) *[Informasi mengenai Pendaftaran Internasional]*

(a) Biro Internasional akan menerbitkan dalam Berita Umum data-data yang relevan mengenai

- (i) pendaftaran internasional yang berlaku sebagaimana diatur dalam Aturan 14;
- (ii) informasi yang disampaikan seperti diatur dalam Aturan 16(1);
- (iii) usulan penolakan yang dicatat seperti diatur dalam Aturan 17(4), dengan indikasi seperti apakah penolakan terkait dengan semua barang dan jasa atau hanya beberapa barang dan jasa namun tanpa indikasi barang dan jasa yang bersangkutan dan tanpa dasar penolakan, dan pernyataan dan informasi yang dicatat dalam Aturan 18*bis*(2) dan 18*ter*(5);
- (iv) perpanjangan yang dicatatkan berdasarkan Aturan 31(1);

(v) penunjukan berikutnya yang dicatatkan berdsarkan Aturan 24(8);

(vi) keberlangsungan pelaksanaan pendaftaran internasional berdasarkan Aturan 39;

(vii) perubahan kepemilikan, pembatasan, penarikan dan perubahan nama dan alamat pemegang merek yang dicatatkan berdasarkan Aturan 27;

(viii) pembatalan yang berlaku berdasarkan Aturan 22(2) atau dicatatatkan berdasarkan Aturan 27(1) atau Aturan 34(3)(d);

(ix) perbaikan yang berlaku berdasarkan Aturan 28;

(x) pembatalan yang dicatatkan berdasarkan Aturan 19(2);

(xi) informasi yang dicatatkan berdasarkan Aturan 20, 20*bis*, 21, 21*bis*, 22(2)(a), 23, 27(3) dan (4) dan 40(3);

(xii) pendaftaran internasional yang belum diperpanjang.

(b) Reproduksi merek diterbitkan seperti tampilan dalam permohonan internasional. Dalam hal pemohon telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Aturan 9(4)(a)(vi), maka publikasi harus mencantumkannya.

(c) Dalam hal reproduksi merek berwarna dilengkapi berdasarkan Aturan 9(4)(a)(v) atau (vii), Berita Umum

berisi reproduksi merek dalam hitam putih dan reproduksi berwarna.

(2) [*Informasi mengenai Persyaratan Khusus dan Deklarasi Pihak Penandatanganan Tertentu*] Biro Internasional akan menerbitkan dalam Berita Resmi

(i) setiap pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Aturan 7 atau Aturan 20*bis* (6) dan setiap pernyataan yang dibuat berdasarkan Aturan 17(5)(d) atau (e);

(ii) setiap pernyataan yang dibuat berdasarkan Aturan 5(2)(b) atau Protokol Pasal 5(2)(b) dan (c), kalimat pertama;

(iii) setiap pernyataan yang dibuat berdasarkan Protokol Pasal 8(7);

(iv) setiap notifikasi yang dibuat berdasarkan Aturan 34(2)(b) atau (3)(a);

(v) daftar hari dimana Biro Internasional dijadwalkan untuk ditutup bagi umum selama tahun berjalan dan yang akan datang.

(3) Berita Umum diterbitkan dalam situs World Intellectual Property Organization.

### **Aturan 33**

#### **Data Base Elektronik**



(1) *[Isi Data Base]* Tanggal yang dicatat dalam Register Internasional dan diterbitkan dalam Berita Umum seperti diatur dalam Aturan 32 dimasukkan dalam database elektronik.

(2) *[Data mengenai Permohonan Internasional yang Ditunda dan Penunjukan Berikutnya]*

Jika permohonan internasional atau penunjukan yang diatur dalam Aturan 24 tidak dicatat dalam Register Internasional dalam tiga hari kerja setelah diterimanya pendaftaran internasional atau penunjukan oleh Biro Internasional, maka meskipun terdapat perbedaan, Biro Internasional akan memasukkan dalam database elektronik yang akan tercantum dalam permohonan internasional atau designation yang diterima, seluruh data yang terdapat dalam permohonan internasional atau penunjukan.

(3) *[Akses pada Database Elektronik]* Database elektronik harus dapat diakses oleh Kantor Pihak Penandatanganan dan oleh publik terkait dengan pembayaran biaya yang diperlukan melalui akses on-line dan melalui perangkat yang sesuai seperti ditentukan oleh Biro Internasional. Biaya untuk mengakses dibebankan pada pengguna. Tanggal yang dimasukkan seperti diatur dalam paragraf (2) disertai dengan peringatan bahwa Biro Internasional belum membuat putusan atas permohonan internasional atau designation seperti diatur dalam Aturan 24.

.

**Bab 8****Biaya-Biaya****Aturan 34****Jumlah dan Pembayaran Biaya**

(1) [*Jumlah Biaya*] Jumlah biaya yang daitur dalam Perjanjian, Protokol atau Peraturan ini, selain dari biaya individual dijelaskan dalam Daftar Biaya yang dilampirkan dalam Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) [*Pembayaran*]

(a) Biaya yang tercantum dalam Daftar Biaya dapat dibayarkan kepada Biro Internasional oleh pemohon atau pemilik, atau oleh Kantor Pihak Penandatangan pemegang yang bersedia untuk mengumpulkan dan meneruskan biaya-biaya tersebut, dan pemohon atau pemilik yang menghendaknya.

(b) Setiap Pihak Penandatangan yang Kantornya bersedia untuk mengumpulkan dan meneruskan biaya-biaya tersebut akan memberitahukan mengenai hal ini kepada Direktur Jenderal.

(3) [*Biaya Individual dapat Dibayarkan dalam Dua Bagian*]

(a) Suatu Pihak Penandatangan yang membuat atau telah membuat pernyataan seperti dimaksud dalam Protokol Pasal 8(7) dapat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal bahwa biaya individual yang harus dibayarkan terkait dengan designational Pihak Penandatangan tersebut terdiri dari dua bagian, bagian pertama harus dibayarkan pada saat pengajuan

permohonan internasional atau subsequent designation dari Pihak Penandatanganan tersebut dan bagian kedua harus dibayarkan selambatnya pada tanggal berikutnya yang ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pihak Penandatanganan.

(b) Dalam hal berlakunya subparagraf (a), referensi dalam item 2, 3 dan 5 pada Daftar Biaya bagi biaya individual akan dianggap sebagai referensi untuk bagian pertama dari biaya individual.

(c) Dalam hal berlakunya subparagraf (a), Kantor dari Pihak Penandatanganan yang dituju yang bersangkutan memberitahukan kepada Biro Internasional ketika pembayaran bagian kedua biaya individual jatuh tempo. Pemberitahuan berisi:

- (i) nomor pendaftaran internasional yang bersangkutan,
- (ii) nama pemegang,
- (iii) tanggal dimana biaya individual bagian kedua harus dibayarkan,
- (iv) jumlah kelas , dalam hal jumlah biaya individual bagian kedua bergantung pada jumlah kelas barang dan jasa dimana merek tersebut dilindungi dalam Pihak Penandatanganan yang dituju terkait,

(d) Biro Internasional akan meneruskan pemberitahuan kepada pemegang. Dalam hal biaya individual bagian kedua dibayarkan dalam jangka waktu yang berlaku, Biro Internasional mencatat pembayaran dalam Register Internasional dan memberitahukan kepada Kantor Pihak Penandatangan bersangkutan setelahnya. Dalam hal biaya individual bagian kedua tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang berlaku, Biro Internasional memberitahukan Kantor Pihak Penandatangan yang bersangkutan untuk membatalkan pendaftaran internasional Pihak Penandatangan dalam Register Internasional dan memberitahukannya kepada pemegang.

(4) *[Cara Pembayaran Biaya kepada Biro Internasional]* Biaya-biaya dibayarkan kepada Biro Internasional seperti dijelaskan dalam Instruksi Administratif.

(5) *[Hal-Hal yang Dicantumkan dalam Pembayaran]* Pada saat pembayaran segala biaya kepada Biro Internasional, harus dicantumkan,

- (i) sebelum pendaftaran internasional, nama pemohon, merek yang bersangkutan, dan tujuan pembayaran;
- (ii) setelah pendaftaran internasional, nama pemegang hak, nomor pendaftaran internasional yang bersangkutan dan tujuan pembayaran.

(6) *[Tanggal Pembayaran]*

(a) Sebagaimana dimaksud dalam Aturan 30(1)(b) dan subparagraf (b), segala biaya dianggap telah dibayarkan kepada Biro Internasional pada hari dimana Biro Internasional menerima pembayaran yang diperlukan.

(b) Dalam hal jumlah yang harus dibayarkan tersedia dalam rekening yang dibuka pada Biro Internasional dan Biro telah menerima instruksi dari pemilik rekening untuk mendebitnya, maka biaya dianggap telah dibayarkan kepada Biro Internasional pada hari dimana Biro Internasional menerima permohonan internasional, permohonan internasional selanjutnya, instruksi untuk melakukan debit atas biaya individu bagian kedua, permintaan pencatatan perubahan atau instruksi perpanjangan pendaftaran internasional.

(7) *[Perubahan Jumlah Biaya-Biaya]*

(a) Dalam hal terjadi perubahan jumlah biaya yang harus dibayarkan pada saat pengajuan permohonan internasional, antara tanggal dimana permintaan untuk menyerahkan permohonan internasional kepada Biro Internasional diterima, atau dianggap telah diterima seperti diatur dalam Aturan 11(1)(a) atau (c), oleh Kantor asal, dan di sisi lain, tanggal penerimaan permohonan internasional oleh Biro Internasional, maka biaya yang dikenakan adalah yang berlaku pada tanggal pertama.

(b) Dalam hal penunjukan yang diatur dalam Aturan 24 diajukan oleh Kantor Pihak Penandatangan dari pemilik hak dan jumlah biaya yang dibayarkan terkait dengan penunjukan, permohonan oleh pemegang untuk mengajukan penunjukan tersebut dan di sisi lain, tanggal saat penunjukan diterima oleh Biro Internasional, biaya yang valid pada tanggal pertama adalah yang berlaku.

(c) Berlakunya paragraf (3)(a), jumlah biaya individual bagian kedua yang berlaku pada tanggal yang mengacu kepada paragraf tersebut yang diberlakukan.

(d) Dalam hal jumlah biaya yang dibayarkan untuk perpanjangan pendaftaran internasional berubah antara tanggal pembayaran dan tanggal jatuh temponya perpanjangan, biaya dianggap valid pada tanggal pembayaran, atau pada tanggal yang dianggap sebagai tanggal pembayaran sebagaimana diatur dalam Aturan 30(1)(b), yang berlaku. Dalam hal pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka biaya yang berlaku pada tanggal jatuh tempo yang dikenakan.

(e) Dalam hal terjadi perubahan jumlah biaya selain biaya yang dimaksud dalam subparagraf (a), (b), (c) dan (d), jumlah yang valid pada tanggal biaya tersebut diterima oleh Biro Internasional yang berlaku.

### **Aturan 35**

#### **Mata Uang Pembayaran**

(1) *[Kewajiban Penggunaan Mata Uang Swiss]* Semua pembayaran dalam Peraturan ini harus dibayarkan kepada Biro Internasional dalam mata uang Swiss terlepas dari kenyataan dimana biaya dibayarkan oleh Kantor dimana Kantor tersebut menagih biaya tersebut dalam mata uang yang lain.

(2) *[Penentuan Jumlah Biaya Individual dalam Mata Uang Swiss]*

(a) Dalam hal Pihak Penandatanganan yang membuat deklarasi sesuai dengan Protokol Pasal 8(7) untuk menerima biaya individual, jumlah biaya individual yang diindikasikan kepada Biro Internasional harus dinyatakan dalam mata uang yang digunakan oleh Kantor tersebut.

(b) Dalam hal biaya yang diindikasikan dalam deklarasi seperti dimaksud dalam subparagraf (a) dalam mata uang selain mata uang Swiss, Direktorat Jenderal setelah konsultasi dengan Kantor Pihak Penandatanganan yang bersangkutan, menetapkan jumlah biaya individu dalam mata uang Swiss atas dasar nilai tukar resmi yang berlaku pada UN.

(c) Dalam hal dimana lebih dari tiga bulan berturut-turut, nilai tukar resmi dari PBB antara mata uang Swiss dan mata uang lain dimana jumlah biaya individu tersebut diindikasikan oleh Pihak Penandatanganan lebih tinggi atau

lebih rendah sekurang-kurangnya 5 % dari nilai tukar terakhir berlaku untuk menetapkan jumlah biaya individual dalam mata uang Swiss, Kantor dapat meminta Direktur Jenderal untuk menetapkan jumlah biaya individual baru dalam mata uang Swiss sesuai dengan nilai tukar resmi UN yang berlaku pada hari sebelum hari dimana permintaan dilakukan. Direktur Jenderal kemudian akan meneruskannya. Jumlah yang baru akan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dimana tanggal tersebut adalah antara satu dan dua bulan setelah tanggal publikasi dari jumlah yang disebutkan dalam Berita Umum.

(d) Dalam hal, lebih dari tiga bulan berturut-turut, nilai tukar resmi PBB antara mata uang Swiss dan mata uang lain dimana jumlah biaya individu telah diindikasikan oleh Pihak Penandatangan lebih rendah sekurang-kurangnya 10% dari nilai tukar terakhir yang berlaku untuk menetapkan jumlah biaya individual dalam mata uang Swiss, maka Direktur Jenderal akan menetapkan jumlah biaya individual yang baru dalam mata uang Swiss sesuai dengan nilai tukar resmi PBB. Jumlah yang baru akan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dimana tanggal tersebut antara satu dan dua bulan setelah tanggal publikasi yang disebutkan dalam Berita Umum.



### **Aturan 36**

#### **Pengecualian Pembayaran Biaya**

Pencatatan berikut dikecualikan dari biaya:

- (i) penunjukan kuasa, setiap perubahan yang berkaitan dengan kuasa dan pembatalan pencatatan kuasa,
- (ii) setiap perubahan yang berkaitan dengan nomor telepon dan faksimili pemegang,
- (iii) pembatalan pendaftaran internasional,
- (iv) setiap pengunduran diri seperti dimaksud dalam Aturan 25(1)(a)(iii),
- (v) Setiap batasan yang diberlakukan sendiri dalam permohonan internasional seperti dimaksud dalam Aturan 9(4)(a)(xiii) atau dalam subsequent designation seperti dimaksud dalam Aturan 24(3)(a)(iv),
- (vi) setiap permintaan oleh suatu Kantor seperti dalam Pasal 6(4), kalimat pertama, Pernyataan atau Pasal 6(4), kalimat pertama, Protokol
- (vii) keberadaan proses judicial atau putusan akhir yang mempengaruhi aplikasi awal, atau pendaftaran yang diakibatkannya, atau pendaftaran awal,
- (viii) setiap penolakan seperti diatur dalam Aturan 17, Aturan 24(9), atau Aturan 28(3), setiap pernyataan yang diatur dalam Aturan 18bis atau 18ter atau setiap

deklarasi yang diatur dalam Aturan 20bis(5) atau Aturan 27(4) or (5),

(ix) pembatalan pendaftaran internasional,

(x) surat menyurat yang diatur dalam Aturan 20,

(xi) setiap pemberitahuan yang diatur dalam Aturan 21, atau Aturan 23

(xii) setiap perbaikan dalam Register Internasional.

**Aturan 37**

**Pembagian Biaya Tambahan dan Biaya Pelengkap**

(1) Koefisien seperti dimaksud dalam Pasal 8(5) Perjanjian dan Pasal 8(5) dan (6) Protokol adalah sebagai berikut:

Bagi Pihak Penandatanganan yang memeriksa hanya untuk dasar penolakan pada pokoknya..... dua

bagi Pihak Penandatanganan yang memeriksa untuk hak-hak yang sudah terdaftar sebelumnya:

- (a) setelah oposisi oleh pihak ketiga .....tiga
- (b) *ex officio* .....empat

(2) Koefisien empat akan berlaku bagi Pihak Penandatanganan yang melaksanakan pencarian *ex officio* untuk hak yang terdaftar sebelumnya dengan indikasi hak terdaftar paling signifikan.

**Aturan 38**

**Pengkreditan Biaya Individual pada Rekening Pihak Penandatangan  
yang Bersangkutan**

Setiap biaya individual yang dibayarkan kepada Biro Internasional untuk Pihak Penandatangan yang telah membuat pernyataan seperti dimaksud dalam Pasal 8(7)(a) Protokol akan dikreditkan dalam rekening Pihak Penandatangan pada Biro Internasional pada bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pencatatan pendaftaran internasional, penunjukan berikutnya atau perpanjangan yang berlaku setelah biayanya telah dibayarkan atau pembayaran biaya individual untuk bagian kedua dicatat.

**Bab 9**

**Lain-Lain**

**Aturan 39**

**Kelanjutan Pemberlakuan Pendaftaran Internasional di Negara  
Pengganti (*Successor State*) tertentu**

(1) Dalam hal Negara Pengganti (*successor state*) yang sebelum kemerdekaannya merupakan bagian dari wilayah Pihak Penandatangan ("pendahulu Pihak Penandatangan"), telah menyerahkan pernyataan kepada Direktur Jenderal mengenai kelanjutan pemberlakuan dari Perjanjian, Protokol, atau keduanya diberlakukan oleh Negara Pengganti, pemberlakuan pendaftaran internasional pada Negara Pengganti dengan wilayah yang meluas hingga Pihak Penandatangan

pendahulu yang berlaku sejak tanggal sebelum tanggal ditetapkan dalam paragraf (2) harus tunduk pada:

(i) pengajuan kepada Biro Internasional dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan disampaikan untuk tujuan tersebut oleh Biro Internasional kepada pemegang pendaftaran internasional yang bersangkutan, permintaan bahwa pendaftaran internasional tersebut terus berlaku pada Negara pengganti, dan

(ii) pembayaran kepada Biro Internasional dalam jangka waktu yang sama, dengan biaya sebesar 41 Swiss Francs yang harus dikirimkan oleh Biro Internasional kepada Kantor Negara Pengganti, dan biaya sebesar 23 swiss francs untuk kepentingan Biro Internasional.

(2) Tanggal seperti dimaksudkan dalam paragraf (1) adalah tanggal pemberitahuan oleh Negara pengganti kepada Biro Internasional untuk tujuan Aturan ini, asalkan tanggal tersebut tidak boleh lebih dahulu dari tanggal kemerdekaan Negara Pengganti.

(3) Biro Internasional akan mengirimkan pemberitahuan kepada Kantor Negara Pengganti setelah menerima permintaan dan pembayaran biaya, sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1) dan melakukan pencatatan dalam Register Internasional.

(4) Dalam hal pendaftaran internasional mengenai Kantor Negara Pengganti mana yang telah menerima pemberitahuan seperti dimaksud dalam paragraf (3), bahwa Kantor hanya dapat menolak perlindungan jika batas waktu yang berlaku seperti dimaksud dalam Pasal 5(2) Perjanjian atau dalam Pasal 5(2)(a), (b) atau (c) Protokol telah berakhir berkenaan dengan perluasan wilayah hingga Pihak Penandatanganan Pendahulu dan jika pemberitahuan penolakan diterima oleh Biro Internasional dalam jangka waktu tersebut.

(5) Aturan ini tidak berlaku bagi Federasi Rusia ataupun bagi Negara yang telah menyerahkan pernyataan kepada Direktur Jenderal dimana menyatakan bahwa akan meneruskan personalitas hukum dari Pihak Penandatanganan.

#### **Aturan 40**

##### **Pemberlakuan; Ketentuan Peralihan**

(1) *[Pemberlakuan]* Peraturan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, dan sejak tanggal itu menggantikan Peraturan yang ada dalam Perjanjian yang berlaku pada 31 Maret 1996, (selanjutnya disebut sebagai Peraturan dalam Perjanjian”).

(2) *[Ketentuan Peralihan Umum]*

(a) Kendatipun paragraf (1),

(i) permohonan internasional untuk permintaan

pengajuan kepada Biro Internasional yang diterima atau

dianggap telah diterima, sebagaimana dalam Aturan 11(1)(a) atau (c), oleh Kantor asal sebelum 1 April 1996, selama telah memenuhi sebagaimana persyaratan dalam Peraturan dalam Perjanjian dianggap sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk tujuan dalam Aturan 14;

(ii) permintaan pencatatan perubahan dalam Aturan 20 Peraturan dalam Perjanjian yang dikirimkan oleh Kantor asal atau oleh Kantor lain yang berkepentingan kepada Biro Internasional sebelum 1 April 1996, atau dimana tanggal tersebut dapat diidentifikasi yang tanggal terimanya oleh Kantor asal atau Kantor lain yang berkepentingan kepada Biro Internasional sebelum 1 April 1996, sejauh sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan dalam Perjanjian maka dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tujuan dalam Aturan 24(7) atau sejalan dengan tujuan dalam Aturan 27;

(iii) permohonan internasional, atau permintaan pencatatan perubahan seperti diatur dalam Aturan 20 Peraturan Perjanjian sebelum 1 April 1996, menjadi bagian dari tindakan yang diambil oleh Biro Internasional sesuai Aturan 11, 12, 13 atau 21 dalam Peraturan Perjanjian, dapat terus diproses oleh Biro Internasional sesuai Peraturan tersebut; tanggal

pendaftaran internasional atau pencatatan dalam Register Internasional diatur dalam Aturan 15 atau 22 Peraturan Perjanjian;

(iv) pemberitahuan penolakan atau pemberitahuan pembatalan yang dikirimkan oleh Kantor tujuan Pihak Penandatangan sebelum 1 April 1996, sejauh sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Perjanjian maka dianggap sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk tujuan dalam Aturan 17(4) dan (5) atau Aturan 19(2).

(b) Untuk tujuan Peraturan 34(7), biaya yang berlaku sebelum tanggal 1 April 1996 adalah biaya yang ditetapkan dalam Aturan 32 Peraturan Perjanjian.

(c) Di luar ketentuan Aturan 10(1), yang mana sesuai dengan Aturan 34(7)(a), biaya-biaya yang dibayarkan terkait dengan pengajuan aplikasi internasional merupakan biaya-biaya yang ditentukan dengan Peraturan Aturan 32 dalam Perjanjian, tidak ada angsuran kedua yang berlaku.

(d) Dalam hal, dimana berdasarkan ketentuan pada Aturan 34 (7)(b), biaya yang dibayarkan terkait dengan penunjukan berikutnya adalah biaya yang ditetapkan dalam Aturan 32 Peraturan Perjanjian, maka berlaku paragraf (3).

(3) *[Ketentuan Peralihan yang Berlaku untuk Pendaftaran Internasional untuk Biaya yang telah dibayarkan selama 20 Tahun]*

(a) Dalam hal pendaftaran internasional yang biayanya telah dibayarkan selama 20 tahun akan digunakan dalam penunjukan berikutnya sesuai Aturan 24 dan jika jangka waktu perlindungan pendaftaran internasional saat itu berakhir lebih dari 10 tahun setelah tanggal berlakunya penunjukan berikutnya seperti yang ditentukan dalam Aturan 24(6), maka berlaku ketentuan subparagraf (b) dan (c).

(b) Enam bulan sebelum berakhirnya periode 10 tahun pertama dari jangka waktu perlindungan yang berlaku saat ini untuk pendaftaran internasional, Biro Internasional akan mengirimkan kepada pemegang dan kuasanya, jika ada, pemberitahuan dengan menyebutkan tanggal yang pasti berakhirnya periode 10 tahun pertama dan Pihak Penandatangan yang menjadi tujuan yang dituju selanjutnya sebagaimana mengacu kepada ayat (a). Aturan 29 berlaku secara mutatis mutandis.

(c) Pembayaran biaya pelengkap dan individu sebagaimana biaya yang dimaksud dalam Aturan 30(1)(iii) akan diperlukan untuk periode 10 tahun kedua dalam hal tujuan selanjutnya dengan mengacu kepada ayat(a). Aturan 30(1) dan (3) berlaku secara mutatis mutandis.

(d) Biro Internasional mencatat dalam Register Internasional bahwa pembayaran telah dilakukan kepada Biro Internasional untuk periode 10 tahun kedua. Tanggal



pencatatan adalah tanggal berakhirnya periode 10 tahun pertama, meskipun jika biaya yang diminta telah dibayarkan dalam jangka waktu antara seperti dimaksud dalam Pasal 7(5) Perjanjian dan dalam Pasal 7(4) Protokol

(e) Biro Internasional memberitahukan kepada Kantor di Pihak Penandatanganan yang dituju mengenai bukti pembayaran yang telah atau belum dilakukan untuk periode 10 tahun kedua dan pada saat yang sama juga menginformasikannya kepada pemegang.

(4) *[Ketentuan Peralihan mengenai Bahasa]*

(a) Aturan 6 yang berlaku sebelum 1 April 2004 akan terus diberlakukan untuk permohonan internasional yang diajukan sebelum tanggal tersebut dan untuk permohonan internasional yang dikelola secara eksklusif oleh Perjanjian yang diajukan antara tanggal tersebut dan tanggal 31 Agustus 2008, termasuk segala surat menyurat yang berkaitan dengan hal tersebut dan segala surat menyurat, pencatatan dalam Register Internasional atau publikasi dalam Berita Umum terkait dengan pendaftaran internasional yang diakibatkannya, kecuali

(i) pendaftaran internasional telah menjadi subyek penunjukan berikutnya dengan Protokol antara 1 April 2004 dan 31 Agustus 2008, atau

(ii) pendaftaran internasional merupakan penunjukan berikutnya pada atau setelah 1 September 2008; dan

(iii) penunjukan berikutnya dicatat dalam Register Internasional.

(b) Untuk tujuan paragraf ini, permohonan internasional dianggap diajukan pada tanggal dimana permintaan penyerahan permohonan internasional kepada Biro Internasional diterima, atau dianggap telah diterima sebagaimana dalam Aturan 11(1)(a) atau (c), oleh Kantor asal, dan pendaftaran internasional dianggap sebagai penunjukan berikutnya dan pendaftaran internasional dianggap sebagai subyek penunjukan berikutnya pada tanggal dimana penunjukan berikutnya diserahkan kepada Biro Internasional, jika disampaikan secara langsung oleh pemilik atau pada tanggal dimana permintaan penyerahan penunjukan berikutnya diajukan kepada Kantor Pihak Penandatanganan pemilik jika diajukan melaluinya.

(5) [Dihapus]

#### **Aturan 41**

##### **Instruksi Administratif**

(1) *[Penetapan Instruksi Administratif; Hal-Hal yang Diatur Di dalamnya]*

(a) Direktorat Jenderal menetapkan Instruksi Administratif.

Direktorat Jenderal dapat merubah Instruksi Administratif.

Sebelum menetapkan atau merubah Instruksi Administratif,

Direktorat Jenderal melakukan konsultasi dengan Kantor yang

memiliki kepentingan langsung dengan Instruksi

Administratif yang diajukan atau modifikasi yang diajukan.

(b) Instruksi Administratif mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan Peraturan yang merujuk kepada Instruksi tersebut dan

mengatur mengenai detail yang terkait dengan penerapan

Peraturan ini.

(2) *[Kontrol oleh Majelis]* Majelis dapat mengundang Direktorat Jenderal untuk melakukan perubahan atas ketentuan dalam Instruksi Administratif, dan Direktorat Jenderal segera melaksanakannya.

(3) *[Publikasi dan Tanggal Berlaku]*

(a) Instruksi Administratif dan segala perubahan terhadapnya harus dipublikasi di dalam Berita Resmi.

(b) Setiap publikasi menyebutkan tanggal kapan ketentuan yang dipublikasi mulai berlaku. Tanggal dapat berbeda untuk ketentuan yang berbeda, asalkan tidak ada ketentuan yang dinyatakan berlaku sebelum publikasinya dalam Berita Resmi.

(4) *[Konflik dengan Perjanjian, Protokol, atau Peraturan ini]*

Jika terjadi konflik antara ketentuan yang ada dalam Instruksi Administratif di satu sisi dan Ketentuan dalam Perjanjian,

Protokol atau Peraturan di sisi yang lain, maka yang berlaku adalah yang terakhir.

---

<sup>1</sup> Dalam mengadopsi ketentuan, Majelis Madrid Union memahami bahwa jika jangka waktu oposisi diperpanjang, Kantor merek hanya dapat menyampaikan tanggal dimulainya mulai jangka waktu oposisi.

<sup>2</sup> Interpretasi pernyataan yang disarankan oleh Majelis Madrid Union:

"Mengacu kepada ketentuan Aturan 18*bis* peninjauan oleh pihak ketiga berlaku hanya bagi Pihak Penandatanganan yang perundang-undangannya menetapkan peninjauan tersebut."

<sup>3</sup> Dalam mengadopsi ketentuan ini, Majelis Madrid Union memahami bahwa pernyataan pemberian perlindungan dapat melibatkan beberapa pendaftaran internasional dan dalam bentuk daftar, dikomunikasikan secara elektronik atau tertulis, yang memperbolehkan identifikasi pendaftaran internasional tersebut.

<sup>4</sup> Dalam mengadopsi paragraf (1) dan (2) aturan ini, Majelis Madrid Union memahami bahwa jika Aturan 34(3) berlaku, pemberian perlindungan dikenakan pembayaran biaya bagian kedua.

<sup>5</sup> Interpretasi pernyataan yang disarankan oleh Majelis Madrid Union:

"Referensi pada Aturan 18*ter*(4) untuk putusan selanjutnya yang mempengaruhi perlindungan merek termasuk juga keadaan dimana putusan selanjutnya dilakukan oleh Kantor, contohnya

pada kasus *restitutio in integrum*, terlepas dari keadaan bahwa Kantor telah menyatakan bahwa prosedur pada Kantor telah dipenuhi."

<sup>6</sup>Interpretasi pernyataan yang disarankan oleh Majelis Uni Madrid

"Dalam hal permohonan pencatatan lisensi tidak mencakup keterangan, sebagaimana ditetapkan dalam Aturan 20bis (1)(c)(v), baik lisensi tersebut eksklusif atau tunggal, dapat dianggap bahwa lisensi tersebut non-eksklusif."

<sup>7</sup>Interpretasi pernyataan yang disarankan oleh Majelis Uni Madrid:

"Subparagraf (a) Aturan 20bis (6) mengatur dalam hal notifikasi dari Pihak Penandatanganan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan mengenai pencatatan lisensi merek; notifikasi demikian dapat dibuat kapan saja; subparagraf (b) sebaliknya mengatur mengenai notifikasi dari Pihak Penandatanganan yang memiliki ketentuan perundangan mengenai pencatatan lisensi merek tetapi pada saat tersebut tidak dapat melaksanakan pencatatan lisensi dalam Register Internasional; notifikasi yang demikian dapat ditarik kembali kapan saja, hanya dapat dibuat sebelum Aturan ini mulai berlaku atau sebelum Pihak Penandatanganan terikat dengan Perjanjian atau Protokol."