

22003A1114(01)

L 296/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.11.2003.

PROTOKOL

koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, usvojen u Madridu 27. lipnja 1989.

Članak 1.

Članstvo u Madridskoj uniji

Države stranke ovoga Protokola (u daljnjem tekstu: »države ugovornice«), čak i ako nisu stranke Madridskoga sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova, revidiranoga u Stockholmu 1967. te izmijenjenog i dopunjenog 1979. (u daljnjem tekstu »Madridski sporazum (Stockholm)«, kao i organizacije iz članka 14. stavka 1. podstavka b) koje su stranke ovoga Protokola (u daljnjem tekstu »organizacije ugovornice«) članice su iste unije čije su članice i zemlje koje su stranke Madridskoga sporazuma (Stockholm). Svako upućivanje na »ugovorne stranke« u ovom Protokolu mora se tumačiti kao upućivanje i na države ugovornice i na organizacije ugovornice.

Članak 2.

Osiguravanje zaštite putem međunarodne registracije

(1) Kad je prijava za registraciju žiga podnesena uredu neke ugovorne stranke, ili kad je žig upisan u registar ureda neke ugovorne stranke, osoba koja je podnositelj prijave (u daljnjem tekstu: »osnovna prijava«) ili nositelj te registracije (u daljnjem tekstu: »osnovna registracija«) može, prema odredbama ovoga Protokola, osigurati zaštitu svojega žiga na teritoriju ugovornih stranaka, upisom registracije toga žiga u registar Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: »međunarodna registracija«, »međunarodni registar«, »Međunarodni ured« i »Organizacija«), pod uvjetom,

- i. kad je osnovna prijava podnesena uredu države ugovornice ili kad je osnovnu registraciju izvršio takav ured, da je osoba koja je podnositelj te prijave ili nositelj te registracije državljanin te države ugovornice, ili da u njoj ima prebivalište, ili da ima stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poduzeće u spomenutoj državi ugovornici,
- ii. kad je osnovna prijava podnesena uredu organizacije ugovornice ili kad je osnovnu registraciju izvršio takav ured, da je osoba koja je podnositelj te prijave ili nositelj te registracije državljanin države koja je članica te organizacije ugovornice, ili da ima prebivalište, ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poduzeće na teritoriju spomenute organizacije ugovornice,

(2) Prijava za međunarodnu registraciju (u daljnjem tekstu: »međunarodna prijava«) mora biti podnesena Međunarodnom uredu putem ureda kojemu je podnesena osnovna prijava ili putem kojega je izvršena osnovna registracija (u daljnjem tekstu: »ured podrijetla«), ovisno o slučaju.

(3) Svako upućivanje u ovom Protokolu na »ured« ili »ured ugovorne stranke« mora se tumačiti kao upućivanje na ured koji je od strane ugovorne stranke zadužen za registraciju žigova, a svako upućivanje na »žigove« mora se tumačiti kao upućivanje na robne žigove i uslužne žigove.

(4) Za potrebe ovoga Protokola, »teritorij ugovorne stranke«, kad je ugovorna stranka država, označava teritorij te države, a kad je ugovorna stranka međuvladina organizacija, teritorij na kojem se primjenjuje konstitutivni ugovor te međuvladine organizacije.

Članak 3.

Međunarodna prijava

(1) Svaka međunarodna prijava podnesena u skladu s ovim Protokolom mora se podnijeti na obrascu propisanom Pravilnikom. Ured podrijetla dužan je potvrditi da podaci u međunarodnoj prijavi odgovaraju podacima koji su, u trenutku potvrđivanja, sadržani u osnovnoj prijavi ili u osnovnoj registraciji, ovisno o slučaju. Osim toga, spomenuti ured mora navesti,

- i. u slučaju osnovne prijave, datum i broj te prijave,
- ii. u slučaju osnovne registracije, datum i broj te registracije, kao i datum i broj prijave iz koje je proizašla osnovna registracija. Ured podrijetla mora također navesti i datum međunarodne prijave.

(2) Podnositelj prijave mora navesti proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga, kao i, ako je moguće, odgovarajući razred ili razrede prema klasifikaciji ustanovljenoj Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova. Ako podnositelj to ne učini, Međunarodni ured razvrstava proizvode i usluge u odgovarajuće razrede spomenute klasifikacije. Naznaku razreda koju je naveo podnositelj kontrolira Međunarodni ured u suradnji s uredom podrijetla. U slučaju nesuglasja u mišljenju ureda podrijetla i Međunarodnog ureda mjerodavno je mišljenje Međunarodnog ureda.

(3) Ako podnositelj prijave zahtijeva zaštitu boje kao razlikovnog elementa svojega žiga, on mora:

- i. navesti tu činjenicu, i svojoj međunarodnoj prijavi dodati napomenu navodeći boju ili kombinaciju boja za koju zahtijeva zaštitu,
- ii. priložiti svojoj međunarodnoj prijavi primjerke u boji spomenutoga žiga, koji se prilažu obavijestima Međunarodnog ureda; broj tih primjeraka određen je Pravilnikom.

(4) Međunarodni ured odmah registrira žigove za koje su prijave podnesene u skladu s člankom 2. Međunarodna registracija nosi datum kad je međunarodnu prijavu primio ured podrijetla, ako je Međunarodni ured prijavu primio u roku od dva mjeseca od toga datuma. Ako Međunarodni ured ne primi međunarodnu prijavu u tom roku, međunarodna registracija nosi datum kojega je Međunarodni ured primio međunarodnu prijavu. Međunarodni ured bez odgode o međunarodnoj registraciji obavješćuje urede na koje se ona odnosi. Žigovi upisani u Međunarodni registar objavljuju se u periodičnom Glasilu koje izdaje Međunarodni ured, na temelju podataka iz međunarodne prijave.

(5) Radi davanja publiciteta žigovima upisanima u međunarodni registar, svaki ured prima od Međunarodnog ureda određeni broj besplatnih primjeraka spomenutoga Glasila i određeni broj tih primjeraka po sniženoj cijeni, pod uvjetima utvrđenim od strane Skupštine iz članka 10. (u daljnjem tekstu: »Skupština«). Taj se publicitet smatra dostatnim za potrebe svih ugovornih stranaka i nikakav drugi ne smije se zahtijevati od nositelja međunarodne registracije.

Članak 3.bis.

Teritorijalni učinak

Zaštita koja proizlazi iz međunarodne registracije može se proširiti na bilo koju ugovornu stranku samo na zahtjev osobe koja je podnositelj međunarodne prijave ili koja je nositelj međunarodne registracije. Međutim, takav zahtjev ne može se uputiti u odnosu na ugovornu stranku čiji ured je ured podrijetla.

Članak 3.ter.

Zahtjev za teritorijalno proširenje

(1) Svaki zahtjev za proširenje zaštite koja proistječe iz međunarodne registracije na bilo koju ugovornu stranku mora biti posebno naveden u međunarodnoj prijavi.

(2) Zahtjev za teritorijalno proširenje može biti podnesen i nakon međunarodne registracije. Svaki takav zahtjev podnosi se na obrascu propisanome Pravilnikom. Međunarodni ured odmah ga upisuje u registar i o tom upisu bez odgode obavješćuje ured ili urede na koje se odnosi. Taj se upis objavljuje u periodičnom Glasilu Međunarodnog ureda. Takvo teritorijalno proširenje vrijedi od datuma njegova upisa u međunarodni registar; prestaje vrijediti prestankom međunarodne registracije žiga na koju se odnosi.

Članak 4.

Učinci međunarodne registracije

(1) (a) Računajući od datuma registracije ili upisa izvršenog u skladu s odredbama iz članaka 3. i 3.ter., zaštita žiga u svakoj ugovornoj stranci u kojoj je zatražena ista je kao da je prijava žiga izravno podnesena uredu te ugovorne stranke. Ako Međunarodnom uredu nije dostavljena obavijest o odbijanju u skladu sa člankom 5. stavkom

1. i 2. ili ako je odbijanje o kojem je obavijest dostavljena u skladu sa spomenutim člankom naknadno povučeno, zaštita žiga u svakoj ugovornoj stranci, računajući od spomenutoga dana, ista je kao da je žig registriran od strane ureda te ugovorne stranke.

(b) Naznaka razreda proizvoda i usluga predviđena člankom 3. ne obvezuje ugovorne stranke glede određivanja opsega zaštite žiga.

(2) Svaka međunarodna registracija uživa pravo prvenstva predviđeno člankom 4. Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva, bez obveze ispunjavanja formalnosti predviđenih u odjeljku D toga članka.

Članak 4.bis.

Zamjena nacionalne ili regionalne registracije međunarodnom registracijom

(1) Kad je žig koji je predmet nacionalne ili regionalne registracije pri uredu neke ugovorne stranke također i predmet međunarodne registracije, te kad je nositelj obje registracije ista osoba, smatra se da međunarodna registracija zamjenjuje nacionalnu ili regionalnu registraciju, bez utjecaja na prava stečena na temelju nacionalne ili regionalne registracije, uz uvjet:

- i. da je zaštita koja proizlazi iz međunarodne registracije proširena na spomenutu ugovornu stranku u skladu sa člankom 3.ter. stavkom 1. ili 2.,
- ii. da su svi proizvodi i usluge koji su navedeni u nacionalnoj ili regionalnoj registraciji navedeni i u međunarodnoj registraciji za tu ugovornu stranku,
- iii. da spomenuto proširenje počinje vrijediti poslije datuma nacionalne ili regionalne registracije.

(2) Ured iz stavka 1. dužan je, na zahtjev, zabilježiti međunarodnu registraciju u svojem registru.

Članak 5.

Odbijanje i prestanak vrijednosti međunarodne registracije u odnosu na neke ugovorne stranke

(1) Kad mu zakonodavstvo koje se primjenjuje to dopušta, ured bilo koje ugovorne stranke kojega je Međunarodni ured obavijestio o proširenju zaštite koja proizlazi iz međunarodne registracije na tu ugovornu stranku, u skladu sa člankom 3.ter. stavkom 1. ili 2., ima pravo izjaviti u obavijesti o odbijanju da zaštita žiga koji je predmet takva proširenja ne može biti odobrena u toj ugovornoj stranci. Svako takvo odbijanje može se temeljiti samo na razlozima koji bi se primijenili, u skladu s Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskoga vlasništva, u slučaju žiga za koji je prijava podnesena izravno uredu koji je dostavio obavijest o odbijanju. Međutim, zaštita ne smije biti odbijena, čak ni djelomično, samo iz razloga što nacionalno zakonodavstvo dopušta registraciju samo za ograničen broj razreda ili za ograničen broj proizvoda i usluga.

(2) (a) Svaki ured koji se želi koristiti tim pravom mora Međunarodnom uredu dostaviti obavijest o svojem odbijanju, navodeći sve razloge za odbijanje, u roku predviđenome zakonom koji se primjenjuje na taj ured, a najkasnije, ovisno o podstavcima b) i c), prije isteka godine dana od dana kad je obavijest o proširenju iz stavka 1. poslana tom uredu od strane Međunarodnog ureda.

(b) Bez obzira na podstavak a), svaka ugovorna stranka može izjaviti da je, za međunarodne registracije obavljene prema ovom Protokolu, rok od jedne godine iz podstavka a) zamijenjen rokom od 18 mjeseci.

(c) Takva izjava može također precizirati da, kad odbijanje zaštite može proizaći iz prigovora na odobrenje zaštite, ured spomenute ugovorne stranke može Međunarodni ured obavijestiti o tom odbijanju nakon isteka roka od 18 mjeseci. Taj ured može o odbijanju zaštite, u odnosu na bilo koju međunarodnu registraciju, dostaviti obavijest nakon isteka roka od 18 mjeseci, ali samo:

i. ako je prije isteka roka od 18 mjeseci obavijestio Međunarodni ured o mogućnosti podnošenja prigovora nakon isteka roka od 18 mjeseci i

ii. ako je obavijest o odbijanju koja se temelji na prigovoru upućena u roku od najviše sedam mjeseci od datuma kad počinje teći rok za prigovor; ako rok za prigovor istječe prije toga roka od sedam mjeseci, obavijest mora biti upućena u roku od jednoga mjeseca od isteka roka za prigovor.

(d) Svaka izjava u skladu s podstavkom b) ili c) može biti dana u ispravama iz članka 14. stavka 2., a datum od kojega izjava ima učinak isti je kao i datum stupanja na snagu ovoga Protokola u državi ili međuvladinoj organizaciji koja je dala izjavu. Svaka takva izjava može biti dana i naknadno, a u tom slučaju, u odnosu na bilo koju međunarodnu registraciju čiji je datum jednak datumu od kojega izjava ima učinak ili je kasniji od toga datuma, izjava ima učinak istekom tri mjeseca nakon što ju primi glavni direktor Organizacije (u daljnjem tekstu: »glavni direktor«) ili na bilo koji kasniji datum naveden u izjavi.

(e) Nakon isteka razdoblja od deset godina od stupanja na snagu ovoga Protokola, Skupština pristupa provjeri funkcioniranja sustava iz podstavaka od a) do d). Nakon toga odredbe iz spomenutih podstavaka mogu biti izmijenjene jednoglasnom odlukom Skupštine.

(3) Međunarodni ured prosljeđuje, bez odgode, jedan primjerak obavijesti o odbijanju nositelju međunarodne registracije. Spomenuti nositelj ima ista pravna sredstva kao da je prijavu žiga podnio izravno uredu koji je dostavio obavijest o

odbijanju. Kad Međunarodni ured primi obavijest u skladu sa stavkom 2. podstavkom c) točkom i), on tu obavijest bez odgode prosljeđuje nositelju međunarodne registracije.

(4) Razloge za odbijanje žiga Međunarodni ured priopćava svim zainteresiranim strankama koje to zatraže.

(5) Svaki ured koji, u odnosu na određenu međunarodnu registraciju, ne dostavi Međunarodnom uredu nikakvu obavijest o privremenom ili konačnom odbijanju u skladu sa stavcima 1. i 2., gubi pravo predviđeno stavkom 1. u odnosu na tu međunarodnu registraciju.

(6) Nadležna tijela ugovorne stranke ne smiju donijeti odluku o prestanku vrijednosti međunarodne registracije na njezinu teritoriju, a da nositelju te međunarodne registracije nije pravodobno pružena mogućnost da brani svoja prava. O prestanku vrijednosti obavješćuje se Međunarodni ured.

Članak 5a

Dokumentacija s dokazima o zakonitosti uporabe nekih elemenata žiga

Dokumentacija s dokazima o zakonitosti uporabe nekih elemenata koje žig sadržava, kao što su: grbovi, štitovi, portreti, počasne oznake, titule, nazivi tvrtki, imena osoba, s iznimkom imena podnositelja prijave, ili drugi slični natpisi, a koje bi mogli zahtijevati uredi ugovornih stranaka, oslobođeni su svake ovjere ili potvrde, osim potvrde od strane ureda podrijetla.

Članak 5b

Prijepisi podataka iz međunarodnog registra; pretraživanje prvenstva; izvaci iz međunarodnog registra

(1) Međunarodni ured izdaje svakome tko to zatraži, uz naplatu pristojbe utvrđene Pravilnikom, prijepis podataka iz međunarodnoga registra koji se odnose na određeni žig.

(2) Međunarodni ured može također, uz naplatu, obavljati pretraživanja prvenstva među žigovima koji su predmet međunarodnih registracija.

(3) Izvaci iz međunarodnoga registra, zatraženi radi predočenja u nekoj od ugovornih stranaka, oslobođeni su svake ovjere.

Članak 6.

Trajanje međunarodne registracije; ovisnost i neovisnost međunarodne registracije

(1) Žig se kod Međunarodnog ureda registrira za razdoblje od deset godina, s mogućnošću produženja vrijednosti pod uvjetima navedenim u članku 7.

(2) Nakon isteka roka od pet godina od datuma međunarodne registracije, ta registracija postaje neovisna o osnovnoj prijavi ili o registraciji koja je iz nje proizašla, ili o osnovnoj registraciji, ovisno o slučaju, što je podložno sljedećim odredbama.

(3) Nije dopušteno pozivati se na zaštitu koja proistječe iz međunarodne registracije, bez obzira na to je li ta registracija bila predmetom prijenosa prava ili nije, ako se, prije isteka roka od pet godina od datuma međunarodne registracije, odustalo od osnovne prijave ili od registracije koja je iz nje proizašla, ili od osnovne registracije, ovisno o slučaju, ako joj je istekla vrijednost, ako je bila predmetom odricanja ili konačne odluke o odbijanju, ukinuću prava, brisanju ili poništaju, u odnosu na sve proizvode i usluge obuhvaćene međunarodnom registracijom ili na dio tih proizvoda ili usluga. Isto se primjenjuje i ako se:

- i. žalba protiv odluke kojom se odbija priznanje osnovne prijave,
- ii. postupak kojim se zahtijeva odustanak od osnovne prijave ili ukinuće prava, brisanje ili poništaj registracije koja je proizašla iz osnovne prijave, osnovne registracije ili
- iii. prigovor na osnovnu prijavu

okonča, nakon isteka petogodišnjega razdoblja, konačnom odlukom o odbijanju, ukinuću prava, brisanju ili poništaju, ili odustankom od, osnovne prijave, ili registracije koja je iz nje proizašla, ili osnovne registracije, ovisno o slučaju, pod uvjetom da je ta žalba podnesena, taj postupak pokrenut ili taj prigovor podnesen prije isteka spomenutoga razdoblja. Isto vrijedi i ako se odustane od osnovne prijave, ili ako dođe do odricanja od registracije koja je iz nje proizašla, ili od osnovne registracije, nakon isteka petogodišnjega razdoblja, pod uvjetom da je, u trenutku odustanka ili odricanja, spomenuta prijava ili registracija bila predmetom postupka iz točke i), ii) ili iii) i da je taj postupak počeo prije isteka spomenutoga razdoblja.

(4) Ured podrijetla obavješćuje Međunarodni ured, kako je propisano Pravilnikom, o činjenicama i odlukama relevantnim po stavku 3., a Međunarodni ured, kako je propisano Pravilnikom, obavješćuje zainteresirane stranke i u skladu s tim vrši objavu. Ured podrijetla, prema potrebi, traži od Međunarodnog ureda brisanje međunarodne registracije u odgovarajućem opsegu, a Međunarodni ured postupa u skladu s tim.

Članak 7.

Produženje vrijednosti međunarodne registracije

(1) Svakoj se registraciji može produžiti vrijednost za razdoblje od deset godina, računajući od isteka prethodnoga razdoblja, uplatom samo osnovne pristojbe i, podložno članku 8. stavku 7., dodatnih i dopunskih pristojbi predviđenih člankom 8. stavkom 2.

(2) Produženje vrijednosti ne smije dovesti ni do kakve promjene u međunarodnoj registraciji u odnosu na njezino posljednje stanje.

(3) Šest mjeseci prije isteka razdoblja zaštite Međunarodni ured slanjem neslužbene obavijesti podsjeća nositelja međunarodne registracije i njegova zastupnika, ako ga ima, na točan datum isteka toga roka.

(4) Uz naplatu više pristojbe utvrđene Pravilnikom, odobrava se dodatni rok od šest mjeseci za produženje vrijednosti međunarodne registracije.

Članak 8.

Pristojbe za međunarodnu prijavu i registraciju

(1) Ured podrijetla može, po vlastitoj odluci utvrditi i u svoju korist naplaćivati pristojbu koju može zahtijevati od podnositelja prijave za međunarodnu registraciju za podnošenje međunarodne prijave ili od nositelja međunarodne registracije za produženje vrijednosti međunarodne registracije.

(2) Registracija žiga pri Međunarodnom uredu uvjetovana je prethodnom uplatom međunarodne pristojbe koja, prema odredbama stavka 7. podstavka a), obuhvaća:

- i. osnovnu pristojbu,
- ii. dodatnu pristojbu za svaki razred preko tri razreda Međunarodne klasifikacije u koje se razvrstavaju proizvodi ili usluge na koje se žig odnosi,
- iii. dopunsku pristojbu u slučaju svakoga zahtjeva za proširenje zaštite u smislu članka 3.ter.

(3) Međutim, ako je broj razreda proizvoda ili usluga utvrdio ili osporio Međunarodni ured, dodatna pristojba iz stavka 2. točke ii) može se uplatiti u roku utvrđenom Pravilnikom ne dovodeći u pitanje datum registracije. Ako nakon isteka spomenutoga roka dodatna pristojba nije plaćena ili ako podnositelj prijave nije ograničio popis proizvoda ili usluga u zatraženom opsegu, smatra se da se od međunarodne prijave odustalo.

(4) Godišnji prihod od raznih primanja s naslova međunarodne registracije, osim primanja od pristojbi navedenih u stavku 2. točkama ii) i iii), Međunarodni ured dijeli u jednakim dijelovima ugovornim strankama, nakon što odbije troškove i izdatke nastale provedbom ovoga Protokola.

(5) Iznosi koji proizlaze iz dodatnih pristojbi predviđenih u stavku 2. točki ii) dijele se nakon isteka svake godine zainteresiranim ugovornim strankama razmjerno broju žigova za koje je zatražena zaštita u svakoj od njih tijekom te godine, a taj se broj, kad je riječ o ugovornim strankama koje obavljaju ispitivanje, množi s koeficijentom koji je određen Pravilnikom.

(6) Iznosi koji proizlaze iz dopunskih pristojbi predviđenih u stavku 2. točki iii) dijele se prema istim pravilima kao što su ona predviđena u stavku 5.

(7) (a) Svaka ugovorna stranka može izjaviti da za svaku međunarodnu registraciju u kojoj je ona navedena u skladu sa člankom 3.ter., i za svako produženje vrijednosti takve međunarodne registracije, umjesto dijela prihoda koji proizlaze iz dodatnih i dopunskih pristojbi, želi dobivati pristojbu (u daljnjem tekstu »individualna pristojba») čiji iznos mora navesti u izjavi i koji može izmijeniti u kasnijim izjavama, ali koji ne smije biti viši od iznosa koji bi ured spomenute ugovorne stranke imao pravo dobiti od podnositelja prijave za desetogodišnju registraciju, ili od nositelja registracije za desetogodišnje produženje vrijednosti registracije žiga upisanog u registar tog ureda, nakon što se od tog iznosa odbiju uštede koje proizlaze iz međunarodnoga postupka. Kada se plaća takva individualna pristojba:

i. ne moraju se platiti nikakve dodatne pristojbe iz stavka 2. točke ii) ako su prema članku 3.ter. navedene samo ugovorne stranke koje su dale izjavu prema ovom podstavku i

ii. ne mora se platiti nikakva dopunska pristojba iz stavka 2. točke iii) u odnosu na bilo koju ugovornu stranku koja je dala izjavu prema ovom podstavku.

(b) Svaka izjava prema podstavku a) može biti dana u ispravama navedenima u članku 14. stavku 2., a datum od kojega izjava ima učinak isti je kao i datum stupanja na snagu ovoga Protokola u državi ili međuvladinoj organizaciji koja je dala izjavu. Svaka takva izjava može biti dana i naknadno i u tom slučaju ima učinak istekom tri mjeseca nakon što ju primi glavni direktor, ili od bilo kojeg kasnijeg datuma navedenog u izjavi, u odnosu na međunarodne registracije čiji je datum jednak datumu od kojega izjava ima učinak ili je kasniji od toga datuma.

Članak 9.

Upis promjene nositelja međunarodne registracije

Na zahtjev osobe na čije je ime upisana međunarodna registracija, ili na zahtjev podnesen od strane zainteresiranog ureda po službenoj dužnosti, ili na zahtjev zainteresirane osobe, Međunarodni ured upisuje u međunarodni registar svaku promjenu nositelja te registracije, u odnosu na sve ili na neke ugovorne stranke na čijim teritorijima spomenuta registracija vrijedi i u odnosu na sve ili na dio proizvoda i usluga navedenih u registraciji, pod uvjetom da je novi nositelj osoba koja, prema članku 2. stavku 1., ima pravo podnijeti međunarodnu prijavu.

Članak 9a

Upisi određenih podataka u vezi s međunarodnom registracijom

Međunarodni ured upisuje u međunarodni registar:

i. svaku promjenu imena ili adrese nositelja međunarodne registracije,

ii. imenovanje zastupnika nositelja međunarodne registracije i svaki drugi relevantan podatak u svezi s tim zastupnikom,

iii. svako ograničenje, u odnosu na sve ili na neke ugovorne stranke, proizvoda i usluga navedenih u međunarodnoj registraciji,

iv. svako odricanje, brisanje ili prestanak vrijednosti međunarodne registracije u odnosu na sve ili na neke ugovorne stranke,

v. svaki drugi relevantan podatak, naveden u Pravilniku, u svezi s pravima koja proizlaze iz žiga koji je predmet međunarodne registracije.

Članak 9b

Pristojbe za određene upise

Svaki upis u skladu sa člankom 9. ili 9.bis. može biti uvjetovan plaćanjem pristojbe.

Članak 9c

Zajednički ured više država ugovornica

(1) Ako se više zemalja ugovornica dogovori o provedbi unifikacije svojih nacionalnih zakonodavstava o žigu, mogu obavijestiti glavnoga direktora

i. da se njihovi nacionalni uredi zamjenjuju zajedničkim uredom i

ii. da se njihovi teritoriji smatraju jednom državom radi primjene svih odredaba koje prethode ovomu članku ili dijela tih odredaba, kao i odredaba članaka 9.quinquies. i 9.sexies.

(2) Takva obavijest ima učinak istekom tri mjeseca od datuma kad ju glavni direktor dostavi ostalim ugovornim strankama.

Članak 9d

Pretvaranje međunarodne registracije u nacionalne ili regionalne prijave

Kada, u slučaju brisanja međunarodne registracije na zahtjev ureda podrijetla na temelju članka 6. stavka 4., u odnosu na sve proizvode i usluge navedene u spomenutoj registraciji ili na dio tih proizvoda ili usluga, osoba koja je bila nositelj međunarodne registracije podnese prijavu za registraciju istoga žiga uredu neke od ugovornih stranaka na čijem je teritoriju vrijedila ta međunarodna registracija, smatra se da je ta prijava podnesena na datum međunarodne registracije u skladu sa člankom 3. stavkom 4. ili na datum upisa teritorijalnoga proširenja u skladu sa člankom 3.ter. stavkom 2. i, ako je međunarodna registracija uživala pravo prvenstva, ta prijava uživa isto pravo prvenstva, pod uvjetom

- i. da je spomenuta prijava podnesena u roku od tri mjeseca od datuma brisanja međunarodne registracije,
- ii. da su proizvodi i usluge navedeni u prijavi obuhvaćeni popisom proizvoda i usluga navedenim u međunarodnoj registraciji u odnosu na određenu ugovornu stranku i
- iii. da takva prijava udovoljava svim uvjetima vrijedećega zakona uključujući i uvjete koji se odnose na pristojbe.

Članak 9e

Zaštita Madridskog sporazuma (Stockholm)

(1) Kad je, u odnosu na određenu međunarodnu prijavu ili određenu međunarodnu registraciju, ured podrijetla ured države koja je stranka i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm), odredbe ovoga Protokola ne vrijede na teritoriju nijedne druge države koja je također stranka i ovoga Protokola i Madridskoga sporazuma (Stockholm).

(2) Skupština može, tročetvrtinskom većinom glasova, ukinuti stavak 1., ili ograničiti opseg primjene stavka 1., nakon isteka razdoblja od deset godina od dana stupanja na snagu ovoga Protokola, ali ne prije isteka razdoblja od pet godina od dana kad je većina zemalja stranaka Madridskoga sporazuma (Stockholm) postala strankama ovoga Protokola. Samo one države koje su stranke i spomenutoga Sporazuma i ovoga Protokola imaju pravo sudjelovati u glasovanju Skupštine.

Članak 10.

Skupština

- (1) (a) Ugovorne stranke članice su iste Skupštine kao i zemlje stranke Madridskoga sporazuma (Stockholm).
- (b) Svaku ugovornu stranku u toj Skupštini zastupa jedan izaslanik kojemu mogu pomagati zamjenici, savjetnici i stručnjaci.
- (c) Troškove svakog izaslanstva snosi ugovorna stranka koja ga je imenovala, osim troškova puta i naknade boravka

za jednog izaslanika svake ugovorne stranke, koji se plaćaju iz fondova Unije.

(2) Skupština, osim funkcija koje ima po Madridskome sporazumu (Stockholm), također:

- i. bavi se svim pitanjima koja se odnose na primjenu ovoga Protokola,
- ii. daje Međunarodnom uredu upute u svezi s pripremama konferencija za reviziju ovoga Protokola, vodeći računa o primjedbama zemalja Unije koje nisu stranke ovoga Protokola,
- iii. usvaja i mijenja odredbe Pravilnika koje se odnose na primjenu ovoga Protokola,
- iv. obavlja sve ostale funkcije u skladu s ovim Protokolom.

(3) (a) Svaka ugovorna stranka ima jedan glas u Skupštini. U svezi s pitanjima koja se odnose samo na zemlje koje su stranke Madridskoga sporazuma (Stockholm), ugovorne stranke koje nisu stranke spomenutoga Sporazuma nemaju pravo glasa, dok, u svezi s pitanjima koja se odnose samo na ugovorne stranke, samo ugovorne stranke imaju pravo glasa.

(b) Polovica članica Skupštine koje imaju pravo glasa u određenom pitanju čine kvorum potreban za glasovanje u svezi s tim pitanjem.

(c) Bez obzira na odredbe iz podstavka b), ako je tijekom neke sjednice broj zastupljenih članica Skupštine koje imaju pravo glasa u svezi s određenim pitanjem manji od polovice, ali je jednak broju trećine članica Skupštine koje imaju pravo glasa u svezi s tim pitanjem ili je veći od toga broja, Skupština može donositi odluke, ali sve takve odluke, osim onih koje se odnose na njezine vlastite postupke, postaju izvršne tek nakon što se ispune uvjeti navedeni u daljnjem tekstu. Međunarodni ured priopćuje te odluke članicama Skupštine koje imaju pravo glasa u svezi s određenim pitanjem, a koje nisu bile zastupljene i poziva ih da u roku od tri mjeseca od datuma toga priopćenja pisanim putem glasuju ili izraze svoje suzdržavanje. Ako je nakon isteka toga roka, broj članica koje su na taj način glasovale ili izrazile svoje suzdržavanje najmanje jednak broju članica koje su nedostajale da bi se postigao kvorum na samoj sjednici, takve odluke postaju izvršne, uz uvjet da je istodobno postignuta potrebna većina.

(d) Podložno odredbama iz članka 5. stavka 2. podstavka e), članka 9. *sexies*. stavka 2., članka 12. i članka 13. stavka 2. Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom danih glasova.

(e) Suzdržavanja se ne smatraju glasovima.

- (f) Jedan izaslanik može zastupati samo jednu članicu Skupštine i glasovati samo u njezino ime.

(4) Uz redovite i izvanredne sjednice predviđene Madridskim sporazumom (Stockholm), Skupština se sastaje na izvanrednoj sjednici koju saziva glavni direktor na zahtjev jedne četvrtine članica Skupštine koje imaju pravo glasovati o pitanjima koja su predložena za dnevni red te sjednice. Dnevni red takve izvanredne sjednice priprema glavni direktor.

Članak 11.

Međunarodni ured

(1) Međunarodni ured obavlja međunarodnu registraciju i poslove koji se na nju odnose, kao i sve ostale upravne poslove u skladu s ovim Protokolom ili vezane uz ovaj Protokol.

(2) (a) U skladu s uputama Skupštine, Međunarodni ured priprema konferencije za reviziju ovoga Protokola.

(b) O pripremama revizijskih konferencija Međunarodni ured može se savjetovati s međuvladinim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

(c) Glavni direktor i osobe koje on odredi sudjeluju, bez prava glasa, u raspravama na tim revizijskim konferencijama.

(3) Međunarodni ured obavlja i sve ostale poslove koji su mu povjereni u vezi s ovim Protokolom.

Članak 12.

Financije

Što se tiče ugovornih stranaka, financije Unije uređuju se istim odredbama kao što su one iz članka 12. Madridskoga sporazuma (Stockholm), pod uvjetom da se svako pozivanje na članak 8. spomenutoga Sporazuma smatra pozivanjem na članak 8. ovoga Protokola. Nadalje, za potrebe članka 12. stavka 6. podstavka b) spomenutoga Sporazuma, smatra se da organizacije ugovornice, podložno jednoglasnoj odluci Skupštine o suprotnome, pripadaju razredu doprinosa 1 (jedan) u skladu s Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskoga vlasništva.

Članak 13.

Izmjena i dopuna određenih članaka Protokola

(1) Prijedloge za izmjenu i dopunu članaka 10., 11., 12. i ovoga članka može dati svaka ugovorna stranka ili glavni direktor. Te prijedloge glavni direktor mora dostaviti ugovornim strankama najmanje šest mjeseci prije njihova razmatranja na Skupštini.

(2) Izmjene i dopune članka iz stavka 1. mora usvojiti Skupština. Za usvajanje je potrebno tri četvrtine danih glasova, a za svaku izmjenu i dopunu članka 10. i ovoga stavka potrebno je četiri petine danih glasova.

(3) Svaka izmjena i dopuna članka navedenih u stavku 1. stupa na snagu istekom jednoga mjeseca nakon što glavni direktor primi od tri četvrtine država i međuvladinih organizacija, koje su u trenutku usvajanja izmjene i dopune bile članice Skupštine i imale pravo o njima glasovati, pisane obavijesti o njihovu prihvaćanju, sastavljene u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim postupcima. Svaka tako usvojena izmjena i dopuna tih članaka obvezuje sve države i međuvladine organizacije koje su ugovorne stranke u trenutku stupanja izmjene i dopune na snagu ili koje to postanu nakon toga datuma.

Članak 14.

Postajanje strankom Protokola; stupanje na snagu

(1) (a) Svaka država koja je stranka Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva može postati strankom ovoga Protokola.

(b) Nadalje, svaka međuvladina organizacija može postati strankom ovoga Protokola ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i. da je najmanje jedna država koja je članica te organizacije stranka Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva,

ii. da ta organizacija ima regionalni ured za registraciju žigova koji vrijede na teritoriju te organizacije, pod uvjetom da taj ured nije predmet obavijesti prema članku 9. *quater*.

(2) Svaka država ili organizacija iz stavka 1. može potpisati ovaj Protokol. Svaka takva država ili organizacija može, ako je potpisala ovaj Protokol, položiti ispravu o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju ovoga Protokola ili, ako ga nije potpisala, može položiti ispravu o pristupu ovom Protokolu.

(3) Isprave iz stavka 2. polažu se kod glavnoga direktora.

(4) (a) Ovaj Protokol stupa na snagu istekom tri mjeseca od polaganja četiri isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, pod uvjetom da je najmanje jednu od tih isprava položila zemlja koja je stranka Madridskoga sporazuma (Stockholm) i da je najmanje još jednu od tih isprava položila država koja nije stranka Madridskoga sporazuma (Stockholm) ili bilo koja organizacija iz stavka 1. podstavka b).

(b) U odnosu na svaku drugu državu ili organizaciju iz stavka 1., ovaj Protokol stupa na snagu istekom tri mjeseca od dana kad glavni direktor uputi obavijest o njegovoj ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu od strane te države ili organizacije.

(5) Svaka država ili organizacija iz stavka 1. može, u trenutku polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ovom Protokolu, izjaviti da se zaštita koja proizlazi iz bilo koje međunarodne registracije izvršene prema ovome Protokolu prije datuma njegova stupanja na snagu ne može proširiti na njezin teritorij.

Članak 15.

Otkaz

- (1) Ovaj Protokol ostaje na snazi neograničeno vrijeme.
- (2) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Protokol obaviješću upućenom glavnom direktoru.
- (3) Otkaz ima učinak istekom godine dana nakon što glavni direktor primi tu obavijest.
- (4) Nijedna ugovorna stranka ne može se koristiti pravom otkaza predviđenim ovim člankom prije isteka roka od pet godina računajući od dana kad je ovaj Protokol stupio na snagu u odnosu na tu ugovornu stranku.
- (5) (a) Kad je žig predmet međunarodne registracije koja vrijedi u državi ili međuvladinoj organizaciji koja otkazuje ovaj Protokol na datum kad otkaz počinje proizvoditi učinak, nositelj te registracije može uredu države ili međuvladine organizacije koja otkazuje Protokol, podnijeti prijavu za registraciju istoga žiga, koja mora biti tretirana kao da je podnesena na datum međunarodne registracije prema članku 3. stavku 4. ili na datum upisa teritorijalnoga širenja prema članku 3.ter. stavku 2. i koja, ako je međunarodna registracija uživala pravo prvenstva, uživa isto pravo prvenstva, pod uvjetom

- i. da je spomenuta prijava podnesena u roku od dvije godine od datuma od kojega otkaz proizvodi učinak;
- ii. da su proizvodi i usluge navedeni u toj prijavi obuhvaćeni popisom proizvoda i usluga navedenim u

međunarodnoj registraciji u odnosu na ured države ili međuvladine organizacije koja otkazuje Protokol; i

iii. da takva prijava udovoljava svim uvjetima mjero-davnog prava, uključujući i uvjete koji se odnose na pristojbe.

(b) Odredbe iz podstavka a) primjenjuju se i na svaki žig koji je predmet međunarodne registracije koja na dan otkaza vrijedi u ugovornim strankama koje nisu država ili međuvladina organizacija koja otkazuje Protokol i čiji nositelj, zbog otkaza, više nema pravo podnositi međunarodne prijave u skladu sa člankom 2. stavkom 1.

Članak 16.

Potpis; jezici; funkcije depozitara

- (1) (a) Ovaj se Protokol potpisuje u izvorniku, na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, i polaže se kod glavnoga direktora nakon isteka roka u kojem je otvoren za potpis u Madridu. Tekstovi na spomenuta tri jezika jednako su vjerodostojni.
 - (b) Glavni direktor, nakon savjetovanja sa zainteresiranim vladama i organizacijama, utvrđuje službene tekstove ovoga Protokola na arapskom, kineskom, njemačkom, talijanskom, japanskom, portugalskom i ruskom jeziku, kao i na drugim jezicima koje odredi Skupština.
- (2) Ovaj Protokol ostaje otvoren za potpisivanje u Madridu do 31. prosinca 1989.
- (3) Glavni direktor prosljeđuje dva primjerka potpisanog teksta ovoga Protokola, ovjerena od Vlade Španjolske, svim državama i međuvladinim organizacijama koje mogu postati strankama ovoga Protokola.
- (4) Glavni direktor registrira ovaj Protokol u Tajništvu Ujedinjenih naroda.
- (5) Glavni direktor obavješćuje sve države i međunarodne organizacije koje mogu postati strankom ovoga Protokola ili koje to već jesu o: potpisima, polaganju isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, stupanju na snagu ovoga Protokola i njegovih izmjena i dopuna, obavijestima o otkazu i svim izjavama predviđenim ovim Protokolom.

IZJAVA o sustavu individualne pristojbe

Pri polaganju ove isprave o pristupanju kod glavnog direktora WIPO-a, predsjednik Vijeća toj ispravi prilaže sljedeću izjavu:

„Europska zajednica izjavljuje da, u vezi sa svakom međunarodnom registracijom u kojoj je naznačena u skladu s člankom 3.ter., stavkom 1. ili 2. Madridskog protokola, i u vezi s produženjem takve međunarodne registracije, umjesto dijela prihoda od dodatnih i dopunskih pristojbi, želi primiti,

za individualni žig:

- pristojbu za designaciju u iznosu od 1 875 EUR, plus, kada je to primjenjivo, 400 EUR za svaki razred proizvoda ili usluga iznad tri razreda, ili, kada je to primjenjivo,
- pristojbu za produženje u iznosu od 2 300 EUR plus, kada je to primjenjivo, 500 EUR za svaki razred proizvoda ili usluga iznad tri razreda;

za zajednički žig:

- pristojbu za designaciju u iznosu od 3 675 EUR, plus, kada je to primjenjivo, 800 EUR za svaki razred proizvoda ili usluga iznad tri razreda, ili, kada je to primjenjivo,
- pristojbu za produženje u iznosu od 4 800 EUR plus, kada je to primjenjivo, 1 000 EUR za svaki razred proizvoda ili usluga iznad tri razreda.”

OBAVIJEST

o pretvaranju designacije Europske zajednice u designacije njezinih država članica

Pri polaganju ove isprave o pristupanju kod glavnog direktora WIPO-a, predsjednik Vijeća toj ispravi prilaže sljedeću izjavu:

„Europska zajednica izjavljuje da ako designacija Europske zajednice koja je upisana u međunarodni registar bude odbijena ili prestane vrijediti, ta se designacija može pretvoriti u designaciju bilo koje države članice Europske zajednice, pod uvjetom da je udovoljeno uvjetima iz članka 154. Uredbe o žigu Zajednice s izmjenama te relevantnih odredbi Madridskog sporazuma i Protokola.”

IZJAVA

Europske zajednice Međunarodnom uredu o roku za predaju obavijesti o odbijanju zaštite na području ugovorne stranke ⁽¹⁾

Europska zajednica ovime izjavljuje da se u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b) Protokola, a koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989.), rok od jedne godine za ostvarivanje prava predaje obavijesti o odbijanju zaštite iz članka 5. stavka 2. točke (a) tog Protokola zamjenjuje rokom od osamnaest mjeseci.

⁽¹⁾ Europska zajednica utvrđuje da joj je namjera da sadašnja izjava ima privremeni karakter. Izjava će biti povučena kada više neće postojati elementi koji je opravdavaju.