

## PROTOCOL

### bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989

#### Artikel 1

#### Lidmaatschap van de Unie van Madrid

De staten die partij zijn bij dit protocol („de overeenkomstsluitende staten”), zelfs wanneer zij geen partij zijn bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm in 1967 en zoals gewijzigd in 1979 („de Schikking van Madrid (Stockholm”), en de organisaties bedoeld in artikel 14, lid 1, onder b), die partij zijn bij dit protocol („de overeenkomstsluitende organisaties”), zijn lid van dezelfde unie als die waarvan de landen die partij zijn bij de Schikking van Madrid (Stockholm) lid zijn. Met „overeenkomstsluitende partijen” worden in dit protocol telkens zowel overeenkomstsluitende staten als overeenkomstsluitende organisaties bedoeld.

#### Artikel 2

#### De verkrijging van bescherming door middel van internationale inschrijving

1. Wanneer een aanvraag om de inschrijving van een merk is ingediend bij de administratie van een overeenkomstsluitende partij, of wanneer een merk is ingeschreven in het register van de administratie van een overeenkomstsluitende partij, kan, met inachtneming van de bepalingen van dit protocol, de persoon ten name van wie die aanvraag („de basisaanvraag”) of die inschrijving („de basisinschrijving”) is geschied, bescherming van zijn merk verkrijgen op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen door dat merk te doen inschrijven in het register van het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom („de internationale inschrijving”, „het internationale register”, „het Internationale Bureau” en „de organisatie”), mits,

- i) ingeval de basisaanvraag is ingediend bij de administratie van een overeenkomstsluitende staat of ingeval de basisinschrijving is verricht door een zodanige administratie, de persoon ten name van wie die aanvraag of inschrijving is geschied onderdaan is van die overeenkomstsluitende staat of zijn woonplaats dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft in genoemde overeenkomstsluitende staat;
- ii) ingeval de basisaanvraag is ingediend bij de administratie van een overeenkomstsluitende organisatie of ingeval de basisinschrijving is verricht door een zodanige administratie, de persoon ten name van wie die aanvraag of inschrijving is geschied onderdaan is van een lidstaat van de overeenkomstsluitende organisatie of zijn woonplaats dan wel een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft op het grondgebied van genoemde overeenkomstsluitende organisatie.

2. De aanvraag om internationale inschrijving („de internationale aanvraag”) wordt ingediend bij het Internationale Bureau door tussenkomst van de administratie waarbij de basisaanvraag was ingediend of waardoor de basisinschrijving was verricht („de administratie van oorsprong”), naar gelang van het geval.

3. Met een „administratie” of een „administratie van een overeenkomstsluitende partij” wordt in dit protocol telkens bedoeld een administratie die namens een overeenkomstsluitende partij is belast met de inschrijving van merken en met „merken” worden in dit protocol telkens bedoeld handelsmerken en dienstmerken.

4. Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder „grondgebied van een overeenkomstsluitende partij”, wanneer de overeenkomstsluitende partij een staat is, het grondgebied van die staat en, wanneer de overeenkomstsluitende partij een intergouvernementele organisatie is, het grondgebied waarop het oprichtingsverdrag van die intergouvernementele organisatie van toepassing is.

#### Artikel 3

#### Internationale aanvraag

1. Elke internationale aanvraag uit hoofde van dit protocol moet worden ingediend op het door het reglement van uitvoering voorgeschreven formulier. De administratie van oorsprong dient te verklaren dat de bijzonderheden die voorkomen in de internationale aanvraag, overeenkomen met de bijzonderheden die op het tijdstip van de verklaring voorkomen in de basisaanvraag of de basisinschrijving, al naar gelang van het geval. Voorts dient genoemde administratie te vermelden:

- i) in geval van een basisaanvraag, de datum en het nummer van de aanvraag,
- ii) in geval van een basisinschrijving, de datum en het nummer van de inschrijving, alsmede de datum en het nummer van de aanvraag waaruit de basisinschrijving is voortgevloeid. De administratie van oorsprong dient ook de datum van de internationale aanvraag te vermelden.

2. De aanvrager dient opgave te doen van de waren en diensten waarvoor bescherming van het merk wordt gevraagd, alsmede, indien mogelijk, van de klasse of klassen volgens de classificatie vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten voor de inschrijving van merken. Indien de aanvrager deze opgave niet doet, deelt het Internationale Bureau de waren en diensten in in de overeenkomstige klassen van genoemde classificatie. De door de aanvrager opgegeven klasse-indeling is onderworpen aan toezicht door het Internationale Bureau, dat genoemd toezicht uitoefent in overleg met de administratie van oorsprong. Bij verschil van mening tussen genoemde administratie en het Internationale Bureau is de mening van het Internationale Bureau doorslaggevend.

3. Indien de aanvrager de kleur als onderscheidend kenmerk van zijn merk verlangt, is hij gehouden

- i) hiervan melding te maken en bij de internationale aanvraag een verklaring te voegen die de verlangde kleur of combinatie van kleuren aanwijst;
- ii) bij zijn internationale aanvraag gekleurde exemplaren van bedoeld merk te voegen, die worden gehecht aan de kennisgevingen van inschrijving, uitgaande van het Internationale Bureau; het aantal exemplaren wordt bepaald bij het reglement van uitvoering.

4. Het Internationale Bureau schrijft de overeenkomstig artikel 2 gedeponeerde merken onmiddellijk in. De internationale inschrijving dient de datum te dragen waarop de internationale aanvraag werd ontvangen door de administratie van oorsprong, mits de internationale aanvraag door het Internationale Bureau is ontvangen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf die datum. Indien de internationale aanvraag niet binnen die termijn is ontvangen, draagt de internationale inschrijving de datum waarop genoemde internationale aanvraag door het Internationale Bureau werd ontvangen. Het Internationale Bureau geeft onverwijld kennis van de internationale inschrijving aan de betrokken administraties. In het internationale register ingeschreven merken worden openbaar gemaakt in een door het Internationale Bureau uitgegeven regelmatig verschijnend blad, met gebruikmaking van de bijzonderheden vervat in de internationale aanvraag.

5. Met het oog op de openbaarheid die aan in het internationale register ingeschreven merken dient te worden gegeven, ontvangt elke administratie van het Internationale Bureau een aantal kosteloze exemplaren en een aantal exemplaren tegen verminderde prijs van genoemd blad, onder de voorwaarden vastgesteld door de in artikel 10 genoemde algemene vergadering („de algemene vergadering”). Bedoelde openbaarmaking wordt toereikend beschouwd voor de doeleinden van alle overeenkomstsluitende partijen en van de rechthebbende op de internationale inschrijving kan geen andere openbaarmaking worden verlangd.

#### *Artikel 3 bis*

#### **Territoriale werking**

Slechts op verzoek van de persoon die de internationale aanvraag indient of die rechthebbende op de internationale inschrijving is, strekt de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming zich uit tot een overeenkomstsluitende partij. Ten aanzien van de overeenkomstsluitende partij waarvan de administratie de administratie van oorsprong is, kan evenwel niet een zodanig verzoek worden gedaan.

#### *Artikel 3 ter*

#### **Verzoek om „territoriale uitstrekking”**

1. Een verzoek om de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming uit te strekken tot een overeenkomstsluitende partij dient afzonderlijk in de internationale aanvraag te worden vermeld.

2. Een verzoek om territoriale uitstrekking kan ook na de internationale inschrijving worden gedaan. Een zodanig verzoek moet worden ingediend op het bij het reglement van uitvoering voorgeschreven formulier. Het wordt onmiddellijk aangetekend door het Internationale Bureau, dat daarvan onverwijld kennis geeft aan de betrokken administratie(s). Bedoelde aantekening wordt openbaar gemaakt in het door het Internationale Bureau uitgegeven regelmatig verschijnende blad. Bedoelde territoriale uitstrekking is van kracht vanaf de datum waarop zij is aangetekend in het internationale register; zij houdt op te gelden wanneer de internationale inschrijving waarop zij betrekking heeft, vervalt.

#### *Artikel 4*

#### **Gevolgen van de internationale inschrijving**

1. a) Vanaf de datum van inschrijving of aantekening overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3 en 3 ter, is de bescherming van het merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende partijen dezelfde alsof het merk rechtstreeks bij de administratie van die overeenkomstsluitende partij was gedeponeerd. Indien aan het Internatio-

nale Bureau geen weigering ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, of indien een overeenkomstig genoemd artikel ter kennis gebrachte weigering later is ingetrokken, is de bescherming van het merk in de betrokken overeenkomstsluitende partij vanaf genoemde datum dezelfde alsof het merk was ingeschreven door de administratie van die overeenkomstsluitende partij.

b) De in artikel 3 bedoelde klasse-indeling van waren en diensten bindt de overeenkomstsluitende partij niet wat betreft de vaststelling van de omvang van de bescherming van het merk.

2. Elke internationale inschrijving geniet het recht van voorrang, vastgesteld bij artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zonder dat het nodig is de formaliteiten voorgeschreven onder letter D van dat artikel te vervullen.

#### *Artikel 4 bis*

#### **Internationale inschrijving in de plaats van een nationale of een regionale inschrijving**

1. Wanneer een merk dat het voorwerp is van een nationale of een regionale inschrijving bij de administratie van een overeenkomstsluitende partij ook het voorwerp is van een internationale inschrijving en beide inschrijvingen zijn geschied ten name van dezelfde persoon, wordt de internationale inschrijving geacht in de plaats te treden van de nationale of de regionale inschrijving, zonder afbreuk te doen aan de uit hoofde van laatstgenoemde inschrijvingen verkregen rechten, mits

- i) de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming zich uitstrekt tot genoemde overeenkomstsluitende partij krachtens artikel 3 ter, leden 1 en 2;
- ii) alle in de nationale of de regionale inschrijving vermelde waren en diensten ook zijn vermeld in de internationale inschrijving met betrekking tot genoemde overeenkomstsluitende partij;
- iii) bedoelde uitstrekking van kracht wordt na de datum van de nationale of de regionale inschrijving.

2. De in lid 1 bedoelde administratie is gehouden op aanvraag in haar register van de internationale inschrijving aantekening te houden.

#### *Artikel 5*

#### **Weigering en nietigverklaring van de internationale inschrijving ten aanzien van bepaalde overeenkomstsluitende partijen**

1. Wanneer de toepasselijke wetgeving zulks toelaat, heeft een administratie van een overeenkomstsluitende partij die door het Internationale Bureau ervan in kennis is gesteld dat uit hoofde van artikel 3 ter, lid 1 of lid 2, de bescherming voortvloeiende uit de internationale inschrijving zich uitstrekt tot die overeenkomstsluitende partij, het recht in een kennisgeving van weigering te verklaren dat in genoemde overeenkomstsluitende partij geen bescherming kan worden verleend aan het merk dat het voorwerp is van bedoelde uitstrekking. Een zodanige weigering is slechts geoorloofd op grond van omstandigheden die, krachtens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zouden gelden voor een merk dat rechtstreeks is gedeponeerd bij de administratie die van de weigering kennis geeft. De bescherming kan evenwel niet worden geweigerd, zelfs niet gedeeltelijk, enkel op grond van het feit dat de toepasselijke wetgeving de inschrijving slechts in een beperkt aantal klassen of voor een beperkt aantal waren of diensten zou toelaten.

2. a) Een administratie die van dit recht gebruik wenst te maken, dient haar weigering, met opgave van alle redenen, ter kennis te brengen van het Internationale Bureau binnen de termijn voorgeschreven door de voor die administratie toepasselijke wet en uiterlijk, met inachtneming van de letters b) en c, vóór het verstrijken van een jaar te rekenen vanaf de datum waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving van uitstrekking door het Internationale Bureau aan die administratie is toegezonden.
- b) Niettegenstaande letter a) kan een overeenkomstsluitende partij verklaren dat voor internationale inschrijvingen uit hoofde van dit protocol de onder a) genoemde termijn van een jaar wordt vervangen door 18 maanden.
- c) Bedoelde verklaring kan ook aangeven dat, wanneer een weigering van bescherming het gevolg is van oppositie tegen het verlenen van bescherming, bedoelde weigering door de administratie van genoemde overeenkomstsluitende partij aan het Internationale Bureau ter kennis wordt gebracht na het verstrijken van de termijn van 18 maanden. Bedoelde administratie kan met betrekking tot elke internationale inschrijving een weigering van bescherming ter kennis brengen na het verstrijken van de termijn van 18 maanden, maar slechts indien
- i) zij vóór het verstrijken van de termijn van 18 maanden het Internationale Bureau heeft ingelicht over de mogelijkheid dat oppositie wordt aangetekend na het verstrijken van de termijn van 18 maanden, en
- ii) de kennisgeving van de weigering op grond van oppositie plaatsvindt binnen een termijn van ten hoogste zeven maanden te rekenen vanaf de datum waarop de oppositietermijn aanvangt; indien de oppositietermijn verstrijkt vóór deze termijn van zeven maanden, dient de kennisgeving plaats te vinden binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn.
- d) Een verklaring uit hoofde van letter b) of c) kan worden afgelegd in de akten bedoeld in artikel 14, lid 2, en de datum van vankrachtwording van de verklaring is dezelfde als de datum van inwerkingtreding van dit protocol ten aanzien van de staat of de intergouvernementele organisatie die de verklaring heeft afgelegd. Een zodanige verklaring kan ook later worden afgelegd, in welk geval de verklaring van kracht wordt drie maanden nadat zij is ontvangen door de directeur-generaal van de organisatie („de directeur-generaal”), of op een latere in de verklaring aangegeven datum, met betrekking tot een internationale inschrijving waarvan de datum dezelfde is als of later valt dan de datum van vankrachtwording van de verklaring.
- e) Na het verstrijken van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit protocol bestudeert de algemene vergadering de werking van het bij de letters a) tot en met d) ingestelde stelsel. Daarna kunnen de bepalingen van genoemde letters worden gewijzigd bij een met eenparigheid van stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
3. Het Internationale Bureau zendt onverwijld een van de exemplaren van de kennisgeving van de weigering toe aan de rechthebbende op de internationale inschrijving. Genoemde rechthebbende heeft dezelfde middelen van beroep als indien het merk door hem rechtstreeks was gedeponerd bij de admi-

nistratie die haar weigering ter kennis heeft gebracht. Wanneer het Internationale Bureau inlichtingen heeft ontvangen uit hoofde van het lid 2, onder c) i), zendt het genoemde inlichtingen onverwijld toe aan de rechthebbende op de internationale inschrijving.

4. De redenen van een weigering van een merk worden door het Internationale Bureau meegedeeld aan elke belanghebbende die zulks verzoekt.
5. Een administratie die met betrekking tot een internationale inschrijving geen voorlopige of definitieve weigering ter kennis heeft gebracht van het Internationale Bureau in overeenstemming met de leden 1 en 2, verliest met betrekking tot die internationale inschrijving het recht zoals bedoeld in lid 1.
6. De nietigverklaring van een internationale inschrijving door de bevoegde autoriteiten van een overeenkomstsluitende partij voor het grondgebied van die overeenkomstsluitende partij kan niet worden uitgesproken zonder de rechthebbende op de internationale inschrijving tijdig in de gelegenheid te hebben gesteld zijn rechten te verdedigen. De nietigverklaring wordt ter kennis gebracht van het Internationale Bureau.

#### *Artikel 5 bis*

#### **Bewijsstukken van de wettigheid van het gebruik van bepaalde bestanddelen van het merk**

Bewijsstukken van de wettigheid van het gebruik van bepaalde in een merk opgenomen bestanddelen als wapens, wapenschilden, portretten, eervolle onderscheidingen, titels, handelsnamen of namen van personen anders dan die van de aanvrager, of andere overeenkomstige vermeldingen, welke door de administraties van de overeenkomstsluitende partijen mochten worden gevorderd, zijn vrijgesteld van elke legalisatie, alsmede van elke andere waarmerking dan die door de administratie van oorsprong.

#### *Artikel 5 ter*

#### **Afschriften van aantekeningen in het register; nieuweids-onderzoeken; uittreksels uit het internationale register**

1. Het Internationale Bureau verstrekt aan eenieder die daartoe een aanvraag doet, tegen een in het reglement van uitvoering vastgestelde taks, een afschrift van de aantekeningen in het internationale register met betrekking tot een bepaald merk.
2. Het Internationale Bureau kan zich ook tegen vergoeding belasten met een nieuweids-onderzoek onder de merken die het voorwerp zijn van internationale inschrijvingen.
3. Uittreksels uit het internationale register die met het oog op hun overlegging in een der overeenkomstsluitende partijen zijn aangevraagd, zijn vrijgesteld van elke legalisatie.

#### *Artikel 6*

#### **Geldigheidsduur van de internationale inschrijving; afhankelijkheid en onafhankelijkheid van de internationale inschrijving**

1. De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau geschiedt voor tien jaar, met de mogelijkheid tot verlenging onder de in artikel 7 genoemde voorwaarden.

2. Na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving wordt de inschrijving onafhankelijk van de basisaanvraag of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel van de basisinschrijving, al naar gelang van het geval, met inachtneming van de volgende bepalingen.

3. De bescherming die voortvloeit uit de al dan niet overgedragen internationale inschrijving kan niet meer worden ingeroepen indien vóór het verstrijken van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de internationale inschrijving, de basisaanvraag of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, al naar gelang van het geval, is ingetrokken of verlopen of het voorwerp is geweest van afstand of van een definitieve uitspraak van verwerping, herroeping, doorhaling of nietigverklaring, met betrekking tot alle of enkele waren en diensten die in de internationale inschrijving zijn vermeld. Hetzelfde geldt indien

- i) een beroep tegen een uitspraak waarbij de rechtsgevolgen van de basisaanvraag worden geweigerd,
- ii) een rechtsvordering tot intrekking van de basisaanvraag of herroeping, doorhaling of nietigverklaring van de uit de basisaanvraag voortvloeiende inschrijving, dan wel van de basisinschrijving, of
- iii) oppositie tegen de basisaanvraag,

na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, leidt tot een definitieve uitspraak van verwerping, herroeping, doorhaling of nietigverklaring, of een definitieve uitspraak waarbij de intrekking wordt gelast, van de basisaanvraag, of de daaruit voortvloeiende inschrijving, dan wel de basisinschrijving, al naar gelang van het geval, mits het beroep, de rechtsvordering of het verzet aanvang heeft genomen vóór het verstrijken van genoemde termijn. Hetzelfde geldt indien de basisaanvraag is ingetrokken of afstand is gedaan van de uit de basisaanvraag voortvloeiende inschrijving of van de basisinschrijving, na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, mits genoemde aanvraag of inschrijving op het tijdstip van de intrekking of de afstand het voorwerp was van een onder punt i, ii) of iii) genoemde procedure en bedoelde procedure aanvang heeft genomen vóór het verstrijken van genoemde termijn.

4. De administratie van oorsprong brengt, zoals voorgeschreven in het reglement van uitvoering, de krachtens lid 3 terzake dienende feiten en uitspraken ter kennis van het Internationale Bureau en het Internationale Bureau stelt, zoals voorgeschreven in het reglement van uitvoering, de belanghebbenden in kennis en verricht dienovereenkomstig alle openbaarmakingen. De administratie van oorsprong verzoekt, indien van toepassing, het Internationale Bureau de internationale inschrijving, voorzover noodzakelijk, door te halen en het Internationale Bureau handelt dienovereenkomstig.

#### Artikel 7

##### Verlenging van de internationale inschrijving

1. Een internationale inschrijving kan worden verlengd met een termijn van tien jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de voorgaande termijn afloopt, enkel door het storten van het basisemolument en, met inachtneming van artikel 8, lid 7, van een extra emolument en een aanvullingsemolument zoals bedoeld in artikel 8, lid 2.

2. Verlenging mag generlei wijziging in de internationale inschrijving in haar laatste vorm met zich brengen.

3. Zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van bescherming herinnert het Internationale Bureau, door het toezenden van een officieus bericht, de rechthebbende op de internationale inschrijving en zijn eventuele gemachtigde aan de exacte datum waarop de termijn verstrijkt.

4. Door storting van een bij het reglement van uitvoering vastgestelde extra taks kan voor de verlenging van de internationale inschrijving een termijn van uitstel van zes maanden worden verleend.

#### Artikel 8

##### Emolumenten voor de internationale aanvraag en inschrijving

1. De administratie van oorsprong kan naar eigen goeddunken een taks vaststellen en te haren voordele innen, die zij van de aanvrager van de internationale inschrijving of van de rechthebbende op de internationale inschrijving kan vorderen in verband met de indiening van de internationale aanvraag of de verlenging van de internationale inschrijving.

2. De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau is afhankelijk van de voorafgaande betaling van een internationaal emolument dat, met inachtneming van de bepalingen van lid 7, onder a), omvat:

- i) een basisemolument;
- ii) een extra emolument voor de vierde en elke volgende klasse van de internationale classificatie waarin de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft, zijn ingedeeld;
- iii) een aanvullingsemolument voor ieder verzoek tot uitbreiding van de bescherming uit hoofde van artikel 3 ter.

3. Het extra emolument genoemd in lid 2, onder ii), kan evenwel, zonder dat zulks ten nadele strekt van de datum van inschrijving, worden betaald binnen een door het reglement van uitvoering vastgestelde termijn indien het aantal klassen van waren of diensten is vastgesteld of wordt betwist door het Internationale Bureau. Indien na het verstrijken van genoemde termijn het extra emolument niet is betaald of de lijst van waren of diensten niet in de vereiste mate door de aanvrager is beperkt, wordt de internationale aanvraag als vervallen beschouwd.

4. De jaarlijkse opbrengst van de verschillende ontvangsten voor de internationale inschrijving, met uitzondering van de in lid 2, onder ii) en iii), genoemde, worden in gelijke delen onder de overeenkomstsluitende partijen verdeeld door het Internationale Bureau, na aftrek van de kosten en lasten gemoeid met de uitvoering van dit protocol.

5. Het totaalbedrag van de in lid 2, onder ii), bedoelde extra emolumenten wordt aan het einde van elk jaar onder de betrokken overeenkomstsluitende partijen verdeeld naar evenredigheid van het aantal merken waarvoor in elk van die partijen in dat jaar bescherming is aangevraagd, waarbij dit aantal, wat betreft de overeenkomstsluitende partijen die een vooronderzoek kennen, met een door het reglement van uitvoering te bepalen coëfficiënt wordt vermenigvuldigd.

6. Het totaalbedrag van de in lid 2, onder iii), bedoelde aanvullingsemolumenten wordt verdeeld volgens dezelfde regels als bepaald in lid 5.

7. a) Een overeenkomstsluitende partij kan verklaren dat zij, in verband met elke internationale inschrijving waarin zij is vermeld uit hoofde van artikel 3 ter en in verband met de verlenging van elke zodanige internationale inschrijving, in plaats van een aandeel in de opbrengst van het extra emolument en het aanvullingsemolument, een emolument („het individuele emolument”) wenst te ontvangen, waarvan het bedrag wordt vermeld in de verklaring en dat kan worden gewijzigd in latere verklaringen, maar dat niet hoger mag zijn dan het bedrag dat de administratie van genoemde overeenkomstsluitende partij gerechtigd zou zijn om te ontvangen van een aanvrager voor een inschrijving van tien jaar, dan wel van de rechthebbende op een inschrijving voor de verlenging met tien jaar van die inschrijving, van het merk in het register van genoemde administratie, waarbij bedoeld bedrag wordt verminderd met de besparingen voortvloeiende uit de internationale procedure. Wanneer een zodanig individueel emolument verschuldigd is,

i) zijn geen extra emolumenten zoals bedoeld in lid 2, onder ii), verschuldigd indien uit hoofde van artikel 3 ter slechts overeenkomstsluitende partijen zijn vermeld die een verklaring uit hoofde van dit lid hebben afgelegd, en

ii) zijn geen aanvullingsemolumenten zoals bedoeld in lid 2, onder iii), verschuldigd ten aanzien van een overeenkomstsluitende partij die een verklaring heeft afgelegd uit hoofde van dit lid.

b) Een verklaring uit hoofde van letter a), kan worden afgelegd in de akten bedoeld in artikel 14, lid 2, en de datum van vankrachtwording van de verklaring is dezelfde als de datum van inwerkingtreding van dit protocol ten aanzien van de staat of de intergouvernementele organisatie die de verklaring heeft afgelegd. Een zodanige verklaring kan ook later worden afgelegd, in welk geval de verklaring van kracht wordt drie maanden nadat zij is ontvangen door de directeur-generaal, of op een latere in de verklaring aangegeven datum, met betrekking tot een internationale inschrijving waarvan de datum dezelfde is als of later valt dan de datum van vankrachtwording van de verklaring.

#### Artikel 9

##### Aantekening van wijzigingen in de eigendom van een internationale inschrijving

Op verzoek van de persoon ten name van wie de internationale inschrijving is geschied, of op verzoek van een belanghebbende administratie, die dit verzoek ambtshalve doet, of op verzoek van een belanghebbende, houdt het Internationale Bureau in het internationale register aantekening van elke wijziging in de eigendom van die inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende partijen op het grondgebied waarvan genoemde inschrijving van kracht is en met betrekking tot alle of enkele waren en diensten die in de inschrijving zijn vermeld, mits de nieuwe rechthebbende een persoon is die krachtens artikel 2, lid 1, gerechtigd is internationale aanvragen in te dienen.

#### Artikel 9 bis

##### Aantekening van bepaalde aangelegenheden betreffende een internationale inschrijving

Het Internationale Bureau houdt in het internationale register aantekening van

- i) elke naams- of adreswijziging van de rechthebbende op de internationale inschrijving;
- ii) de aanwijzing van een gemachtigde van de rechthebbende op de internationale inschrijving en elk ander terzake dienend feit betreffende de gemachtigde;
- iii) elke beperking met betrekking tot alle of enkele overeenkomstsluitende partijen van de waren en diensten vermeld in de internationale inschrijving;
- iv) elke afstand, doorhaling of nietigverklaring van de internationale inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende partijen;
- v) elk ander terzake dienend feit, genoemd in het reglement van uitvoering, betreffende de rechten op een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving.

#### Artikel 9 ter

##### Taksen voor bepaalde aantekeningen

Voor elke aantekening uit hoofde van artikel 9 of artikel 9 bis kan een taks worden geheven.

#### Artikel 9 quater

##### Gemeenschappelijke administratie van meerdere overeenkomstsluitende staten

1. Indien meerdere overeenkomstsluitende staten overeenkomen over te gaan tot de eenmaking van hun nationale wetgeving inzake merken, kunnen zij ter kennis van de directeur-generaal brengen

- i) dat een gemeenschappelijke administratie de plaats inneemt van de administratie van elk van hen, en
- ii) dat voor de toepassing van alle of een gedeelte van de bepalingen voorafgaande aan dit artikel, alsmede de bepalingen van de artikelen 9 quinquies en 9 sexies, het geheel van hun onderscheiden grondgebieden moet worden beschouwd als één enkele staat.

2. Deze kennisgeving wordt van kracht drie maanden na de datum van mededeling daarvan door de directeur-generaal aan de andere overeenkomstsluitende partijen.

*Artikel 9 quinquies***Omzetting van een internationale inschrijving in nationale of regionale aanvragen**

Wanneer, indien de internationale inschrijving op verzoek van de administratie van oorsprong uit hoofde van artikel 6, lid 4, met betrekking tot alle of enkele waren en diensten vermeld in genoemde inschrijving wordt doorgehaald, de persoon die de rechthebbende op de internationale inschrijving was, een aanvraag om inschrijving van hetzelfde merk indient bij de administratie van een van de overeenkomstsluitende partijen op het grondgebied waarvan de internationale inschrijving rechtsgeldigheid had, wordt die aanvraag behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, of op de datum van de aantekening van de territoriale uitstrekkings overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, en geniet, indien de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang, mits

- i) bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de internationale inschrijving werd doorgehaald;
- ii) de in de aanvraag vermelde waren en diensten in feite worden gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in de internationale inschrijving ten aanzien van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en
- iii) bedoelde aanvraag voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taksen.

*Artikel 9 sexies***Bescherming van de Schikking van Madrid (Stockholm)**

1. Wanneer met betrekking tot een bepaalde internationale aanvraag of een bepaalde internationale inschrijving de administratie van oorsprong de administratie is van een staat die partij is bij zowel dit protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm), hebben de bepalingen van dit protocol geen rechtsgewolgen op het grondgebied van een andere staat die ook partij is bij zowel dit protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm).

2. De algemene vergadering kan met een meerderheid van drie vierde lid 1 herroepen, of de werkingssfeer van lid 1 beperken, na het verstrijken van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit protocol, maar niet vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop de meerderheid van de landen die partij zijn bij de Schikking van Madrid (Stockholm), partij bij dit protocol zijn geworden. Slechts de staten die bij zowel genoemde Schikking als dit protocol partij zijn, hebben het recht aan de stemming in de algemene vergadering deel te nemen.

*Artikel 10***De algemene vergadering**

1. a) De overeenkomstsluitende partijen zijn lid van dezelfde algemene vergadering als de landen die partij zijn bij de Schikking van Madrid (Stockholm).
- b) Elke overeenkomstsluitende partij in die algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door één afgevaardigde, die zich kan doen bijstaan door plaatsvervaardigers, adviseurs en deskundigen.

- c) De door elke delegatie gemaakte kosten worden gedragen door de overeenkomstsluitende partij die haar heeft aangewezen, met uitzondering van de reis- en verblijfskosten voor één afgevaardigde van elke overeenkomstsluitende partij, die ten laste van de unie komen.
2. De algemene vergadering heeft, naast haar taken uit hoofde van de Schikking van Madrid, tot taak:
    - i) alle vraagstukken in behandeling te nemen betreffende de uitvoering van dit protocol;
    - ii) richtlijnen aan het Internationale Bureau te verstrekken betreffende de voorbereiding van conferenties tot herziening van dit protocol, hierbij deugdelijk rekening houdende met de opmerkingen van de landen van de unie die geen partij bij dit protocol zijn;
    - iii) haar goedkeuring te hechten aan en de bepalingen te wijzigen van het reglement van uitvoering betreffende de uitvoering van dit protocol;
    - iv) alle andere taken te verrichten die dienstig zijn uit hoofde van dit protocol.
  3. a) Elke overeenkomstsluitende partij brengt één stem uit in de algemene vergadering. Aangaande vraagstukken die slechts landen betreffen die partij zijn bij de Schikking van Madrid (Stockholm), hebben overeenkomstsluitende partijen die geen partij zijn bij genoemde schikking geen stemrecht, terwijl aangaande vraagstukken die alleen overeenkomstsluitende partijen betreffen, slechts laatstgenoemde partijen stemrecht hebben.
  - b) Het quorum voor de stemming over een bepaald vraagstuk wordt gevormd door de helft van de leden van de algemene vergadering die stemrecht hebben aangaande dat vraagstuk.
  - c) Niettegenstaande het bepaalde onder b) kunnen, indien gedurende een zitting het aantal vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering die stemrecht hebben aangaande een bepaald vraagstuk, kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan een derde van de leden van de algemene vergadering die stemrecht hebben aangaande dat vraagstuk, door de algemene vergadering besluiten worden genomen, maar zodanige besluiten, met uitzondering van besluiten betreffende haar eigen procedure, worden eerst van kracht indien aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het Internationale Bureau deelt bedoelde besluiten mee aan de niet-vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering die stemrecht hebben aangaande het bedoelde vraagstuk, en nodigt hen uit schriftelijk hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van die mededeling. Indien na het verstrijken van die termijn het aantal leden die aldus hun stem hebben uitgebracht of hun onthouding kenbaar hebben gemaakt, ten minste gelijk is aan het aantal leden dat gedurende de zitting ontbrak om het quorum te bereiken, worden bedoelde besluiten van kracht, mits tezelfder tijd dezelfde meerderheid wordt bereikt.
  - d) Behoudens de bepalingen van artikel 5, lid 2, onder e, artikel 9 sexies, lid 2, artikel 12 en artikel 13, lid 2, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
  - e) Onthoudingen gelden niet als stem.

- f) Een afgevaardigde kan slechts één lid van de algemene vergadering vertegenwoordigen en slechts namens dat lid zijn stem uitbrengen.

4. Naast bijeenkomsten in gewone zitting en buitengewone zitting zoals bedoeld in de Schikking van Madrid (Stockholm) kan de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeenkomen op uitnodiging van de directeur-generaal, op verzoek van een vierde van de leden van de algemene vergadering die stemrecht hebben aangaande de vraagstukken die zijn voorgesteld voor de agenda van de zitting. De agenda van een zodanige buitengewone zitting wordt opgesteld door de directeur-generaal.

#### Artikel 11

##### Het Internationale Bureau

1. De internationale inschrijving en daarmee verband houdende taken, alsmede alle andere administratieve taken uit hoofde van of betreffende dit protocol, worden verricht door het Internationale Bureau.
2. a) Het Internationale Bureau bereidt overeenkomstig de richtlijnen van de algemene vergadering de conferenties tot herziening van dit protocol voor.
- b) Het Internationale Bureau kan over de voorbereidingen van zodanige herzieningsconferenties overleg plegen met intergouvernementele en internationale niet-gouvernementele organisaties.
- c) De directeur-generaal en door hem aangewezen personen nemen, zonder stemrecht, deel aan de besprekingen op zodanige herzieningsconferenties.
3. Het Internationale Bureau voert alle overige in verband met dit protocol aan hem opgedragen taken uit.

#### Artikel 12

##### Financiën

Wat de overeenkomstsluitende partijen betreft, worden de financiën van de unie beheerst door dezelfde bepalingen als die welke zijn vervat in artikel 12 van de Schikking van Madrid (Stockholm), met dien verstande dat elke verwijzing naar artikel 8 van genoemde schikking dient te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 8 van dit protocol. Voorts worden voor de toepassing van artikel 12, lid 6, onder b), overeenkomstsluitende organisaties geacht te behoren tot bijdrageklasse 1 (één) krachtens het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, behoudens een met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering genomen andersluidend besluit.

#### Artikel 13

##### Wijziging van bepaalde artikelen van het protocol

1. Voorstellen tot wijziging van de artikelen 10, 11 en 12 en van dit artikel kunnen worden ingediend door elke overeenkomstsluitende partij of door de directeur-generaal. Deze voor-

stellen worden ten minste zes maanden voordat zij door de algemene vergadering worden bestudeerd, door de directeur-generaal aan de overeenkomstsluitende partijen meegedeeld.

2. Wijzigingen op de in lid 1 genoemde artikelen worden door de algemene vergadering aangenomen. Voor aanneming is drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met dien verstande dat voor elke wijziging op artikel 10 en op dit lid vier vijfde van de uitgebrachte stemmen is vereist.

3. Elke wijziging op de in lid 1 genoemde artikelen wordt van kracht één maand na ontvangst door de directeur-generaal van de schriftelijke kennisgevingen van aanvaarding, overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures, van drie vierde van de staten en intergouvernementele organisaties die op het tijdstip waarop de wijziging werd aangenomen, lid waren van de algemene vergadering en terzake stemrecht hadden. Een aldus aanvaarde wijziging op genoemde artikelen bindt alle staten en intergouvernementele organisaties die overeenkomstsluitende partij zijn op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt of die op een latere datum overeenkomstsluitende partij worden.

#### Artikel 14

##### Partijen bij dit protocol; inwerkingtreding

1. a) Elke staat die partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom kan partij bij dit protocol worden.
- b) Voorts kan ook elke intergouvernementele organisatie partij bij dit protocol worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  - i) ten minste één van de lidstaten van die organisatie is partij bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom;
  - ii) die organisatie heeft een regionale administratie ten behoeve van de inschrijving van merken met rechts-geldigheid op het grondgebied van de organisatie, met dien verstande dat bedoelde administratie niet het voorwerp is van een kennisgeving uit hoofde van artikel 9 quater.
2. Elke in lid 1 genoemde staat of organisatie kan dit protocol ondertekenen. Deze staat of organisatie kan, indien hij of zij dit protocol heeft ondertekend, een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van dit protocol neerleggen, dan wel, indien hij of zij dit protocol niet heeft ondertekend, een akte van toetreding tot dit protocol neerleggen.
3. De in lid 2 genoemde akten worden neergelegd bij de directeur-generaal.
4. a) Dit protocol treedt in werking drie maanden nadat vier akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding zijn neergelegd, met dien verstande dat ten minste één van deze akten is neergelegd door een land dat partij is bij de Schikking van Madrid (Stockholm) en dat ten minste één andere van deze akten is neergelegd door een staat die geen partij is bij de Schikking van Madrid (Stockholm), dan wel door één van de in lid 1, onder b), genoemde organisaties.

- b) Ten aanzien van elke andere staat of organisatie genoemd in lid 1 treedt dit protocol in werking drie maanden na de datum waarop de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring daarvan of de toetreding daartoe door de directeur-generaal is meegedeeld.
5. Elke in lid 1 genoemde staat of organisatie kan bij de neerlegging van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van of toetreding tot dit protocol verklaren dat de bescherming voortvloeiende uit een internationale inschrijving uit hoofde van dit protocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit protocol ten aanzien van die staat of organisatie, niet tot zijn of haar grondgebied kan worden uitgestrekt.

#### Artikel 15

#### Opzegging

1. Dit protocol blijft voor onbepaalde tijd van kracht.
2. Elke overeenkomstsluitende partij kan dit protocol opzeggen door kennisgeving aan de directeur-generaal.
3. De opzegging wordt van kracht één jaar na de dag waarop de directeur-generaal de kennisgeving heeft ontvangen.
4. De in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot opzegging kan door een overeenkomstsluitende partij eerst worden uitgeoefend na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit protocol ten aanzien van die overeenkomstsluitende partij in werking is getreden.
5. a) Wanneer een merk het voorwerp is van een internationale inschrijving die rechtsgeldigheid heeft in de opzeggende staat of intergouvernementele organisatie op de datum waarop de opzegging van kracht wordt, kan de rechthebbende op bedoelde inschrijving een aanvraag om inschrijving van hetzelfde merk indienen bij de administratie van de opzeggende staat of intergouvernementele organisatie, welke wordt behandeld alsof deze was ingediend op de datum van de internationale inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, of op de datum van aantekening van de territoriale uitstrekking overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, en welke, indien de internationale inschrijving voorrang genoot, dezelfde voorrang geniet, mits
  - i) bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop de opzegging van kracht werd;
  - ii) de in de aanvraag vermelde waren en diensten in feite worden gedekt door de lijst van waren en diensten vervat in de internationale inschrijving ten aanzien van de opzeggende staat of intergouvernementele organisaties, en

- iii) bedoelde aanvraag voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wet, met inbegrip van de vereisten betreffende taken.

- b) De bepalingen van letter a) zijn ook van toepassing met betrekking tot een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving die rechtsgeldigheid heeft in andere overeenkomstsluitende partijen dan de opzeggende staat of intergouvernementele organisatie op de datum waarop de opzegging van kracht wordt en waarvan de rechthebbende vanwege de opzegging niet meer gerechtigd is internationale aanvragen in te dienen uit hoofde van artikel 2, lid 1.

#### Artikel 16

#### Ondertekening; talen; taken van de depositaris

1. a) Dit protocol wordt ondertekend in één enkel exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal en wordt neergelegd bij de directeur-generaal wanneer het niet meer voor ondertekening openstaat te Madrid. De teksten in de drie talen zijn gelijkelijk authentiek.
  - b) Na raadpleging van de betrokken regeringen en organisaties worden door de directeur-generaal officiële teksten van dit protocol vastgesteld in de Arabische, de Chinese, de Duitse, de Italiaanse, de Japanse, de Portugese en de Russische taal en in de andere door de algemene vergadering aan te wijzen talen.
2. Dit protocol staat open voor ondertekening te Madrid tot en met 31 december 1989.
3. De directeur-generaal doet twee door de regering van Spanje voor eensluidend gewaarmerkte exemplaren van de ondertekende tekst van dit protocol toekomen aan alle staten en intergouvernementele organisaties die partij bij dit protocol kunnen worden.
4. De directeur-generaal doet dit protocol registreren bij het secretariaat van de Verenigde Naties.
5. De directeur-generaal stelt alle staten en internationale organisaties die partij bij dit protocol kunnen worden of zijn, in kennis van ondertekeningen, neerleggingen van akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, de inwerkingtreding van dit protocol en elke wijziging daarop, elke kennisgeving van opzegging en elke verklaring voorzien in dit protocol.



**VERKLARING**  
**betreffende het stelsel van individuele taken**

De voorzitter van de Raad zal, bij de neerlegging van de akte van toetreding bij de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de volgende verklaring aan deze akte van toetreding toevoegen:

„De Europese Gemeenschap verklaart dat zij met betrekking tot elke internationale inschrijving waarin zij op grond van artikel 3 ter, lid 1 of lid 2, van het Protocol van Madrid wordt aangewezen, en met betrekking tot elke vernieuwing van een dergelijke inschrijving, in plaats van een aandeel in de opbrengst van de extra taken en aanvullingstaken wenst te ontvangen:

voor een individueel merk:

- een aanwijzingstaks van 1 875 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 400 EUR voor elke de derde klasse te boven gaande klasse van waren of diensten, of in voorkomend geval,
- een vernieuwingstaks van 2 300 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 500 EUR voor elke de derde klasse te boven gaande klasse van waren of diensten;

voor een collectief merk:

- een aanwijzingstaks van 3 675 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 800 EUR voor elke de derde klasse te boven gaande klasse van waren of diensten, of in voorkomend geval,
- een vernieuwingstaks van 4 800 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 1 000 EUR voor elke de derde klasse te boven gaande klasse van waren of diensten.”.

---

**KENNISGEVING**

**betreffende de omzetting van een aanwijzing van de Europese Gemeenschap in aanwijzingen van haar lidstaten**

Bij de neerlegging van deze toetredingsakte bij de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom hecht de voorzitter van de Raad de volgende kennisgeving aan die akte:

„De Europese Gemeenschap verklaart dat een in het internationale register ingeschreven aanwijzing van de Europese Gemeenschap die geweigerd is of geen rechtsgevolgen meer heeft, omgezet kan worden in aanwijzingen van alle of een deel van de lidstaten, indien voldaan is aan de voorwaarden in artikel 154 van de verordening betreffende het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd, alsmede aan de desbetreffende bepalingen van de Schikking van Madrid en het protocol.”.

---

**VERKLARING**

**van de Europese Gemeenschap aan het Internationaal Bureau betreffende de termijn voor de kennisgeving van weigering van bescherming op het grondgebied van een verdragsluitende partij <sup>(1)</sup>**

De Europese Gemeenschap verklaart dat, krachtens artikel 5, lid 2, onder b), van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (1989), de in artikel 5, lid 2, onder a), genoemde termijnen van één jaar waarin gebruik kan worden gemaakt van het recht om kennis te geven van de weigering tot bescherming, wordt vervangen door een termijn van 18 maanden.

---

<sup>(1)</sup> De Europese Gemeenschap tekent aan dat het haar voornemen is dat de onderhavige verklaring slechts van tijdelijke aard is. De verklaring zal worden ingetrokken wanneer de omstandigheden waardoor zij is ingegeven, niet meer aanwezig zijn.