

TRACTATENBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

JAARGANG 2022 Nr. 19

A. TITEL

Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 (met Reglement van Uitvoering en Reglement van Taksen); Stockholm, 14 juli 1967

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 003563, 013878 en 013883 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Algemene Vergadering van de bijzondere Unie voor de internationale inschrijving van merken heeft ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, onder iii, van de Schikking van Madrid wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen aangenomen te Genève tijdens haar 55^e (24^e gewone) zitting van 4 tot en met 8 oktober 2021.

De Engelse en de Franse tekst¹⁾ van de wijzigingen luiden als volgt:

**Proposed Amendments to the Regulations under the Protocol relating to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks**

**Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks**

as in force on November 1, 2021

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

[...]

Rule 3

Representation Before the International Bureau

[...]

2. *[Appointment of the Representative]*

- a) The appointment of a representative may be made in the international application or by the new holder of the international registration in a request under Rule 25(1)(a)(i) and shall indicate the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the representative.

[...]

4. *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]*

¹⁾ De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

- 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, address and electronic mail 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, request or separate communication in which the representative is appointed.

[...]

[...]

6. *[Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]*

[...]

- d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the representative, notify accordingly the applicant or holder.

[...]

Rule 5

Excuse in Delay in Meeting Time Limits

1. *[Excuse in Delay in Meeting Time Limits due to Force Majeure Reasons]* Failure by an interested party to meet a time limit specified in the Regulations to perform an action before the International Bureau shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau, that such failure was due to war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, irregularities in postal, delivery or electronic communication services owing to circumstances beyond the control of the interested party or other *force majeure* reason.
- (i) [Deleted]
(ii) [Deleted]
(iii) [Deleted]
2. [Deleted]
(i) [Deleted]
(ii) [Deleted]
3. [Deleted]
4. *[Limitation on Excuse]* Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence and action referred to in paragraph (1) are received by and performed before the International Bureau as soon as reasonably possible and not later than six months after the expiry of the time limit concerned.

[...]

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), 12(7), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 27bis(3)(c), 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.

[...]

[...]

CHAPTER 4

FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

[...]

Rule 21

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

1. *[Request and Notification]* From the date of the notification of the international registration or of the subsequent designation, as the case may be, the holder may present directly to the Office of a designated

Contracting Party a request for that Office to take note of the international registration in its Register, in accordance with Article 4bis(2) of the Protocol. Where, following the said request, the Office has taken note in its Register that a national or a regional registration or registrations, as the case may be, have been replaced by the international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

- (i) the number of the international registration concerned,
- (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 or registrations which have 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 or registrations.

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.

3. *[Further Details Concerning Replacement]*

- a) Protection to the mark that is the subject of an international registration may not be refused, even partially, based on a national or regional registration which is deemed replaced by that international registration.
- b) A national or regional registration and the international registration that has replaced it shall be able to coexist. The holder may not be required to renounce or request the cancellation of a national or regional registration which is deemed replaced by an international registration and should be allowed to renew that registration, if the holder so wishes, in accordance with the applicable national or regional law.
- c) Before taking note in its Register, the Office of a designated Contracting Party shall examine the request referred to in paragraph (1) to determine whether the conditions specified in Article 4bis(1) of the Protocol have been met.
- d) The goods and services concerned with replacement, listed in the national or regional registration, shall be covered by those listed in the international registration. Replacement may concern only some of the goods and services listed in the national or regional registration.
- e) A national or regional registration is deemed replaced by an international registration as from the date on which that international registration takes effect in the designated Contracting Party concerned, in accordance with Article 4(1)(a) of the Protocol.

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]*

[...]

- c) Once the proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted 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). Where the proceeding referred to in subparagraph (b) has been completed and has not resulted in any of the aforesaid final decision, withdrawal or renunciation, the Office of origin shall, where it is aware thereof or at the request of the holder, promptly notify the International Bureau accordingly.

[...]

CHAPTER 5

SUBSEQUENT DESIGNATIONS; CHANGES

Rule 24

Designation Subsequent to the International Registration

[...]

3. *[Contents]*

- a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate

[...]

- (ii) the name of the holder,

[...]

[...]

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 Protocol is 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
- [...]
- (ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of the fee specified in item 10.1 of the Schedule of Fees for the International Bureau, and of the fee specified in item 10.2 of the Schedule of Fees, which shall be transferred by the International Bureau to the successor State.

[...]

Rule 40

Entry into Force; Transitional Provisions

[...]

7. *[Transitional Provision Relating to Partial Replacement]* No Office shall be obliged to apply Rule 21(3)(d), second sentence, before February 1, 2025.

Schedule of Fees

as in force on November 1, 2021

Schedule of Fees

Swiss francs

[...]

10. Continuation of Effects

10.1 Fee for the International Bureau	23
10.2 Fee to be transferred by the International Bureau to the successor State	41

Proposed Amendments to the Regulations under the Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and consequential amendments to the schedule of fees

Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

as in force on February 1, 2023

[...]

CHAPTER 2

INTERNATIONAL APPLICATIONS

[...]

Rule 9

Requirements Concerning the International Application

[...]

4. *[Contents of the International Application]*

a) The international application shall contain or indicate

[...]

(v) a representation of the mark, furnished in accordance with the Administrative Instructions, that shall be in color where color is claimed under item (vii),

[...]

(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 or is applied to be or is protected in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed,

[...]

5. *[Additional Contents of the International Application]*

[...]

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

[...]

(v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, or the mark in the basic application or the basic registration is applied to be or is protected in color, a color 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 been 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

[...]

[...]

[...]

CHAPTER 3

INTERNATIONAL REGISTRATIONS

[...]

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:

[...]

(iii) a representation of the mark,

[...]

[...]

CHAPTER 4

FACTS IN CONTRACTING PARTIES AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS

[...]

Rule 17

Provisional Refusal

[...]

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

[...]

(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 representation of the former mark or an indication of how to access that representation, 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,

[...]

[...]

CHAPTER 7

GAZETTE AND DATA BASE

Rule 32

Gazette

1. *[Information Concerning International Registrations]*

[...]

b) The representation of the mark shall be published as it was furnished 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) [Deleted]

[...]

Schedule of Fees

as in force on February 1, 2023

Schedule of Fees

Swiss francs

1. ***[Deleted]***

2. ***International application***

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

2.1. Basic fee (Article 8(2)(i) of the Protocol)¹⁾

2.1.1. where no representation of the mark is in color 653

2.1.2. where any representation of the mark is in color 903

[...]

¹⁾ For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the basic fee is reduced to 10 per cent of the prescribed amount (rounded to the nearest full figure). In such case, the basic fee will amount to 65 Swiss francs (where no representation of the mark is in color) or to 90 Swiss francs (where any representation of the mark is in color).

Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

texte en vigueur le 1^{er} novembre 2021

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[...]

Règle 3

Représentation devant le Bureau international

[...]

2. *[Constitution du mandataire]*

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

4. *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]*

- a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

6. *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire.

[...]

Règle 5

Excuse de retard dans l'observation de délais

1. *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprise d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de *force majeure*.

i) [supprimé]

ii) [supprimé]

iii) [supprimé]

2. [supprimé]

i) [supprimé]

ii) [supprimé]

3. [supprimé]

4. *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve et l'acte visés à l'alinéa 1) sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

Règle 5bis

Poursuite de la procédure

1. *[Requête]*

- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20*bis*.2), 24.5)b), 26.2), 27*bis*.3)c), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si :

i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et

ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

[...]

[...]

CHAPITRE 4

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

[...]

Règle 21

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1. *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique
 - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
 - ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et
 - iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.
2. *[Inscription]*
 - a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.
 - b) Les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d'une notification remplissant les conditions requises.
3. *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*
 - a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
 - b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
 - c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.
 - d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.
 - e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

Règle 22

Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

1. *[Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]*
 - [...]
 - c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionnée, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

CHAPITRE 5
DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES; MODIFICATIONS

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

3. *[Contenu]*

a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

[...]

ii) le nom du titulaire,

[...]

[...]

CHAPITRE 9
DISPOSITIONS DIVERSES

Règle 39

Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

1. Lorsqu'un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante («partie contractante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

[...]

ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l'État successeur.

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

7. *[Disposition transitoire relative au remplacement partiel]* Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1^{er} février 2025.

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le 1^{er} novembre 2021

Barème des émoluments et taxes

*Francs
suisses*

[...]

10. Continuation des effets

10.1	Taxe revenant au Bureau international	23
10.2	Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur	41

Propositions de modification du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et de modifications à apporter en conséquence au barème des émoluments et taxes

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

texte en vigueur le 1^{er} février 2023

[...]

CHAPITRE 2

DEMANDES INTERNATIONALES

[...]

Règle 9

Conditions relatives à la demande internationale

[...]

4. *[Contenu de la demande internationale]*

a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

[...]

v) une représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur ou fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée,

[...]

5. *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une revendication de couleur figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

[...]

[...]

[...]

CHAPITRE 3

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

[...]

Règle 15

Date de l'enregistrement international

1. *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

[...]

iii) une représentation de la marque,

[...]

[...]

CHAPITRE 4

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

[...]

Règle 17

Refus provisoire

[...]

2. *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

- v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

[...]

CHAPITRE 7

GAZETTE ET BASE DE DONNÉES

Règle 32

Gazette

1. *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[...]

- b) La représentation de la marque est publiée telle qu'elle est fournie dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
c) [Supprimé]

[...]

Barème des émoluments et taxes

en vigueur le 1^{er} février 2023

Barème des émoluments et taxes

*Francs
suisses*

1. ***[Supprimé]***

2. ***Demande internationale***

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1. Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole)¹⁾

2.1.1. lorsque aucune représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2. lorsqu'une représentation de la marque est en couleur 903

[...]

¹⁾ Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune représentation de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une représentation de la marque est en couleur).

C. VERTALING

Voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

zoals van kracht op 1 november 2021

HOOFDSTUK 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

[...]

Regel 3.

Vertegenwoordiging bij het Internationale Bureau

[...]

2. *[Aanwijzing van de gemachtigde]*

- a. De aanwijzing van een gemachtigde kan geschieden in de internationale aanvraag of door de nieuwe rechthebbende van de internationale inschrijving in een verzoek ingevolge regel 25, eerste lid, letter a, punt i, waarin de naam en het adres, aangegeven in overeenstemming met de administratieve instructies, en het e-mailadres van de gemachtigde worden vermeld.

[...]

4. *[Inschrijving en kennisgeving van de aanwijzing van een gemachtigde; ingangsdatum van de aanwijzing van een gemachtigde]*

- a. Indien het Internationaal Bureau vaststelt dat de aanwijzing van een gemachtigde aan de toepasselijke voorwaarden voldoet, schrijft hij in het internationale register in dat de aanvrager of de rechthebbende een gemachtigde heeft, tezamen met de naam, het adres en het e-mailadres van de gemachtigde. In dit geval is de ingangsdatum van de aanwijzing de datum waarop het Internationale Bureau de internationale aanvraag, het verzoek of de afzonderlijke mededeling waarin de gemachtigde wordt aange-
wezen, heeft ontvangen.

[...]

[...]

6. *[Doorhaling van inschrijving; ingangsdatum van doorhaling]*

[...]

- d. Bij ontvangst van een door de gemachtigde ingediend verzoek tot doorhaling stelt het Internationale Bureau de aanvrager of rechthebbende hiervan in kennis.

[...]

Regel 5.

Aanvaarden van het overschrijden van termijnen

1. *[Het aanvaarden van het overschrijden van een termijn wegens overmacht]* De niet-naleving door een belanghebbende van een in het Reglement vermelde termijn voor het verrichten van een handeling voor het Internationale Bureau wordt niet aangerekend indien de belanghebbende naar tevredenheid van het Internationale Bureau aantoont dat deze niet-naleving het gevolg was van oorlog, revolutie, binnenlandse ordeverstoring, staking, natuurramp, onregelmatigheden bij de postale, bezorgings- of elektronische communicatiediensten als gevolg van omstandigheden buiten de macht van de belanghebbende of een andere omstandigheid van overmacht.

i. [Vervallen]

ii. [Vervallen]

iii. [Vervallen]

2. [Vervallen]

i. [Vervallen]

ii. [Vervallen]

3. [Vervallen]

4. *[Beperkingen voor wat betreft het aanvaarden van het overschrijden van een termijn]* De niet-naleving van een termijn kan alleen worden aanvaard uit hoofde van deze regel, indien het bewijs en de handeling

bedoeld in het eerste lid zo snel als redelijkerwijs mogelijk, en uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de betreffende termijn, worden ontvangen door en worden uitgevoerd voor het Internationale Bureau.

[...]

Regel 5bis.

Voortzetting van de procedure

1. *Verzoek*

- a. Indien een aanvrager of rechthebbende niet heeft voldaan aan een van de in regel 11, tweede en derde lid, regel 12, zevende lid, regel 20bis, tweede lid, regel 24, vijfde lid, letter b, regel 26, tweede lid, regel 27bis, derde lid, letter c, regel 34, derde lid, letter c, punt iii, en regel 39, eerste lid, voorgeschreven of bedoelde termijnen, gaat het Internationale Bureau niettemin over tot de behandeling van de internationale aanvraag, de latere aanwijzing, de betaling of het desbetreffende verzoek indien:
 - i. een daartoe strekkend verzoek, ondertekend door de aanvrager of rechthebbende, via het officiële formulier bij het Internationale Bureau is ingediend; en
 - ii. het verzoek wordt ontvangen, de in het Reglement van Taksen vermelde taks wordt betaald en, samen met het verzoek, aan alle vereisten waarvoor de termijn geldt wordt voldaan binnen een termijn van twee maanden na de datum waarop die termijn afloopt.

[...]

[...]

HOOFDSTUK 4.

GEBEURTENISSEN IN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP INTERNATIONALE INSCHRIJVINGEN

[...]

Regel 21.

Vervanging van een nationale of regionale inschrijving door een internationale inschrijving

1. [*Verzoek en kennisgeving*] Vanaf de datum van kennisgeving van de internationale inschrijving of de latere aanwijzing, naargelang van het geval, kan de rechthebbende rechtstreeks bij de Administratie van een aangewezen overeenkomstsluitende Partij een verzoek indienen dat die Administratie in haar register aantekening maakt van de internationale inschrijving, overeenkomstig artikel 4bis, tweede lid, van het Protocol. Wanneer de Administratie naar aanleiding van dit verzoek in haar register aantekening heeft gemaakt van het feit dat, naargelang van het geval, een nationale of regionale inschrijving of dergelijke inschrijvingen door de internationale inschrijving zijn vervangen, stelt zij het Internationale Bureau hiervan in kennis. In de kennisgeving wordt het volgende vermeld:
 - i. het nummer van de desbetreffende internationale inschrijving;
 - ii. indien de vervanging slechts een of meer van de in de internationale inschrijving vermelde waren en diensten betreft: deze waren en diensten, en
 - iii. de datum en het nummer van de aanvraag, de datum en het nummer van de inschrijving en, indien van toepassing, de prioriteitsdatum van de nationale of regionale inschrijving of inschrijvingen die door de internationale inschrijving zijn vervangen.
De kennisgeving kan ook informatie bevatten over eventuele andere rechten die zijn verkregen als gevolg van die nationale of regionale inschrijving of die nationale of regionale inschrijvingen.
2. [*Inschrijving*]
 - a. Het Internationale Bureau schrijft de ingevolge het eerste lid aangemelde aanduidingen in het internationale register in en stelt de rechthebbende daarvan in kennis.
 - b. Aanwijzingen waarvan ingevolge het eerste lid kennisgeving is gedaan, worden ingeschreven op de datum van ontvangst door het Internationale Bureau van een kennisgeving die aan de vereiste voorwaarden voldoet.
3. [*Aanvullende verduidelijking betreffende vervanging*]
 - a. De bescherming van een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving kan niet worden geweigerd, zelfs niet gedeeltelijk, op grond van een nationale of regionale inschrijving die wordt geacht te zijn vervangen door die internationale inschrijving.
 - b. Een nationale of regionale inschrijving en de internationale inschrijving die in de plaats ervan is gekomen, kunnen naast elkaar bestaan. De rechthebbende mag niet worden verplicht om afstand te doen van een nationale of regionale inschrijving die geacht wordt te zijn vervangen door een internationale inschrijving of om de doorhaling ervan te verzoeken, en moet de mogelijkheid hebben om die inschrijving desgewenst te verlengen overeenkomstig het toepasselijke nationale of regionale recht.

- c. Voordat de internationale inschrijving in haar register wordt opgenomen, onderzoekt de Administratie van een aangewezen overeenkomstsluitende Partij het in het eerste lid bedoelde verzoek om vast te stellen of aan de vereisten van artikel 4*bis*, eerste lid, van het Protocol is voldaan.
- d. De waren en diensten waarop de in de nationale of regionale inschrijving vermelde vervanging betrekking heeft, worden gedekt door die welke in de internationale inschrijving zijn vermeld. Vervanging kan betrekking hebben op slechts sommige waren en diensten die in de nationale of regionale inschrijving zijn vermeld.
- e. een nationale of regionale inschrijving wordt geacht te zijn vervangen door een internationale inschrijving vanaf de datum waarop deze internationale inschrijving van kracht wordt in de aangewezen overeenkomstsluitende Partij in kwestie, overeenkomstig artikel 4, eerste lid, letter a, van het Protocol.

Regel 22.

Einde van de rechtsgevolgen van de basisaanvraag, de daaruit voortvloeiende inschrijving of de basisinschrijving

1. *[Kennisgeving met betrekking tot het einde van de rechtsgevolgen van de basisaanvraag, de daaruit voortvloeiende inschrijving of de basisinschrijving]*
[...]
- c. Onverwijld nadat de onder letter b bedoelde procedure heeft geleid tot de in artikel 6, derde lid, tweede zin, van het Protocol bedoelde definitieve beslissing of de in artikel 6, derde lid, derde zin, van het Protocol bedoelde intrekking of afstand, stelt de Administratie van oorsprong, wanneer zij hiervan op de hoogte is, het Internationale Bureau hiervan in kennis en doet zij de onder letter a, punten i tot en met iv, bedoelde opgaves. Wanneer de onder letter b, bedoelde procedure is voltooid en niet tot de bovenbedoelde definitieve beslissing, intrekking of afstand heeft geleid, stelt de Administratie van oorsprong, wanneer zij daarvan kennis heeft, of op verzoek van de rechthebbende, het Internationale Bureau daarvan in kennis.

[...]

HOOFDSTUK 5.

LATERE AANWIJZINGEN; WIJZIGINGEN

Regel 24.

Aanwijzing na de internationale inschrijving

[...]

3. *[Inhoud]*
 - a. Onverminderd het bepaalde in het zevende lid, letter b, bevat of vermeldt de latere aanwijzing
 - [...]
 - ii. de naam van de rechthebbende,
[...]

[...]

HOOFDSTUK 9.

DIVERSE BEPALINGEN

Regel 39.

Blijvend effect van internationale inschrijvingen in bepaalde opvolgerstaten

1. Wanneer een Staat („de opvolgerstaat”) waarvan het grondgebied, voorafgaand aan de onafhankelijkheid van die Staat, deel uitmaakte van het grondgebied van een overeenkomstsluitende Partij („de voorgaande overeenkomstsluitende Partij”) bij de Directeur-Generaal een verklaring van voortzetting heeft neergelegd die de toepassing van het Protocol door de opvolgerstaat tot gevolg heeft, wordt elke internationale inschrijving die van kracht was in de voorgaande overeenkomstsluitende Partij op de overeenkomstig het tweede lid vastgestelde datum van kracht in de opvolgerstaat indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - [...]
 - ii. betaling aan het Internationale Bureau, binnen dezelfde termijn, van de taks die is vermeld in punt 10.1 van het Reglement van Taksen voor het Internationale Bureau, en van de taks die is vermeld in punt 10.2 van het Reglement van Taksen, die door het Internationale Bureau aan de opvolgerstaat wordt overgemaakt.

[...]

Regel 40.

Inwerkingtreding; overgangsbepalingen

[...]

7. [Overgangsbepaling met betrekking tot gedeeltelijke vervanging] Geen Administratie wordt verplicht regel 21, derde lid, letter d, tweede zin, toe te passen voor 1 februari 2025.

Reglement van Taksen

zoals van kracht op 1 november 2021

Reglement van Taksen

*Zwitserse
frank*

[...]

10. Blijvend effect

10.1	Taks voor het Internationale Bureau	23
10.2	Taks die door het Internationale Bureau aan de opvolgerstaat moet worden overgemaakt	41

Voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en daaruit voortvloeiende wijzigingen van het reglement van Taksen

Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

zoals van kracht op 1 februari 2023

[...]

HOOFDSTUK 2.

INTERNATIONALE AANVRAGEN

[...]

Regel 9.

Met de internationale aanvraag verband houdende voorwaarden

[...]

4. [Inhoud van de internationale aanvrage]

- a. De internationale aanvrage moet het volgende bevatten of vermelden:

[...]

- v. een afbeelding van het merk, verstrekt in overeenstemming met de administratieve instructies, in kleur indien aanspraak wordt gemaakt op kleur ingevolge punt vii,

[...]

- vii. indien in de basisaanvrage of basisinschrijving aanspraak wordt gemaakt op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, of indien de aanvrager aanspraak wenst te maken op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk en het merk in de basisaanvrage of basisinschrijving in kleur is of wordt toegepast om in kleur te zijn of is beschermd in kleur, een vermelding dat aanspraak op kleur wordt gemaakt alsmede een in woorden uitgedrukte aanduiding van de kleur of kleurencombinatie waar aanspraak wordt gemaakt,

[...]

5. [Aanvullende inhoud van de internationale aanvrage]

[...]

- d. De internationale aanvrage dient een verklaring van de Administratie van oorsprong te bevatten waarin het volgende wordt bevestigd:

[...]

- v. dat, indien in de basisaanvrage of basisinschrijving aanspraak wordt gemaakt op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, of het merk in de basisaanvrage of basisinschrijving wordt toe-

gepast om in kleur te zijn of wordt beschermd in kleur, een aanspraak op kleur wordt opgenomen in de internationale aanvraag of indien in de internationale aanvraag aanspraak wordt gemaakt op kleur als onderscheidend kenmerk van het merk, maar niet in de basisaanvraag of basisinschrijving, het merk in de basisaanvraag of basisinschrijving in feite de kleur of kleurencombinatie is waarop aanspraak wordt gemaakt, en

[...]

[...]

[...]

HOOFDSTUK 3.

INTERNATIONALE INSCHRIJVINGEN

[...]

Regel 15.

Datum van de internationale inschrijving

1. [*Onregelmatigheden die van invloed zijn op de datum van internationale inschrijving*] Wanneer de door het Internationale Bureau ontvangen internationale aanvraag niet alle volgende elementen bevat:

[...]

iii. een afbeelding van het merk

[...]

[...]

HOOFDSTUK 4.

GEBEURTENISSEN IN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP INTERNATIONALE INSCHRIJVINGEN

[...]

Regel 17.

Voorlopige weigering

[...]

2. [*Inhoud van de kennisgeving*] Een kennisgeving van voorlopige weigering bevat of vermeldt

[...]

v. indien de gronden waarop de voorlopige weigering is gebaseerd verband houden met een merk dat is aangevraagd of ingeschreven en waarmee het merk dat het voorwerp is van de internationale inschrijving strijdig lijkt te zijn, de datum en het nummer van de aanvraag, de (eventuele) prioriteitsdatum, de inschrijvingsdatum en het nummer (indien beschikbaar), naam en adres van de rechthabende en een afbeelding van dat eerste merk of een indicatie hoe toegang tot die afbeelding kan worden verkregen, alsmede een opgave van alle waren en diensten of de betrokken waren en diensten waarop de aanvraag of inschrijving betreffende dat eerste merk betrekking heeft, met dien verstande dat die opgave mag zijn gesteld in de taal van die aanvraag of inschrijving,

[...]

[...]

HOOFDSTUK 7.

BLAD EN GEGEVENS BANK

Regel 32.

Blad

[*Informatie betreffende internationale inschrijvingen*]

[...]

- b. De afbeelding van het merk wordt gepubliceerd zoals zij voorkomt in de internationale aanvraag. Indien de aanvrager de in regel 9, vierde lid, letter a, punt vi, bedoelde verklaring heeft afgelegd, wordt dit in de publicatie vermeld.

c. [Vervallen]

[...]

Reglement van Taksen

zoals van kracht op 1 februari 2023

Reglement van Taksen

*Zwitserse
frank*

1. [Vervallen]

2. Internationale aanvraag

De volgende Taksen dienen te worden betaald en gelden voor een periode van 10 jaar:

2.1. Basistaks (artikel 8, tweede lid, punt i van het Protocol)¹⁾

2.1.1. wanneer geen enkele afbeelding van het merk in kleur is 653

2.1.2. wanneer een afbeelding van het merk in kleur is 903

[...]

¹⁾ Voor internationale aanvragen die worden ingediend door aanvragers uit een land van herkomst dat een van de minst ontwikkelde landen is, overeenkomstig de door de Verenigde Naties opgestelde lijst, wordt de basistaks verlaagd tot 10 percent van het voorgeschreven bedrag (afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal). Zo zal de basistaks 65 Zwitserse frank bedragen (wanneer er geen afbeelding van het merk in kleur is) en 90 Zwitserse frank (wanneer er een afbeelding van het merk in kleur is).

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van 8 oktober 2021 van de regels 3, 5, 5bis, 21, 22, 24, 39 en 40 van het Reglement van Uitvoering en punt 10 van het Reglement van Taksen bij de Schikking van Madrid zijn op 1 november 2021 in werking getreden.

De wijzigingen van 8 oktober 2021 van de regels 9, 15, 17 en 32 van het Reglement van Uitvoering en de punten 1 en 2 van het Reglement van Taksen bij de Schikking van Madrid zullen op 1 februari 2023 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van 8 oktober 2021 van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen, evenals de Schikking van Madrid, voor het Europese deel van Nederland.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 8 oktober 2021 van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij de Schikking van Madrid, in het Europese deel van Nederland zullen zijn bekendgemaakt op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de eerste maart 2022.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

W.B. HOEKSTRA