

PETUNJUK TEKNIS

PEMERIKSAAN PENDAFTARAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID

DIREKTORAT MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS



VERSI 1
JULI 2024

PETUNJUK TEKNIS

PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DENGAN SISTEM MADRID

Versi 1

Juli 2024

Penanggung Jawab:

Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum.

Ketua:

Agung Indriyanto, S.H., M.H.

Tim Penyusun:

Koordinator:

Nuraina Bandarsyah, S.H., M.Si.

Anggota:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Faizal Reza, S.H., M.H. | 14. Sih Jumaedi, S.H., M.H. |
| 2. T Muamar Kadafi, S.H., M.H. | 15. Lilik Budianto, S.S., M.H. |
| 3. R. Syaifullah Hadiyanto S, S.H., M.Kn. | 16. Normansyah, S.H. |
| 4. Irmie Mela Yusnita, S.S., M.H. | 17. Fajar Andriyani, S.T. |
| 5. Subandini Nurtyas Utami, S.H., M.H. | 18. Adel Chandra, S.Kom., M.M. |
| 6. Lusi Dekrisna, S.H., M.H. | 19. Erick F Siagian, S.H., M.H. |
| 7. Layla Fitria, S.H., M.H. | 20. Sarah Nainggolan, S.Ds. |
| 8. Dwi Hastarina, S.H., M.H. | 21. Atik R Kunhandayani, S.Kom., M.M. |
| 9. Dessy Purbosari, S.H., M.H. | 22. Irma Setyo Pratiwi, S.H. |
| 10. Sherry Arisanti, S.T. | 23. Hardi Nurcahyo, S.H. |
| 11. Siti Artanti, S.H., M.H. | 24. Gema Permana Rahman, S.H. |
| 12. Triadhy Setyo P, S.Sos., M.I.Kom. | 25. Semmy Tedy Rory, S.H. |
| 13. Yustina Linasari, S.T., M.T., M.H. | |

2024

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Madrid	1
1.2. Daftar Istilah	3
1.3. Indonesia sebagai Negara Asal	11
1.4. Indonesia sebagai Negara Tujuan	12
1.5. Periode Dependensi (<i>The Dependency Period</i>).....	13
1.5.1. Pengertian Periode Dependensi (<i>Dependency Period</i>)	13
1.5.2. <i>Ceasing of Effect</i> yang terjadi pada Periode Dependensi (<i>Dependency Period</i>).....	14
Bab II Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional.....	15
2.1. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Asal Indonesia	15
2.1.1. Pemeriksaan Terhadap Subyek Permohonan	15
2.1.2. Pemeriksaan Terhadap Obyek Permohonan.....	16
2.1.3. Pemeriksaan Terhadap Permohonan Penunjukan Selanjutnya.....	17
2.2. Periode Dependensi (<i>The Dependency Period</i>).....	17
2.3. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Tujuan Indonesia.....	21
2.3.1. Publikasi.....	21
2.3.2. Dasar Penolakan.....	21
2.3.3. Batas Waktu	29
2.3.4. Pemeriksaan Jenis Barang dan/atau Jasa	29
2.3.5. Hak Prioritas.....	30
2.4. Usulan Penolakan (<i>Provisional Refusal of Protection</i>).....	31
2.4.1. Usulan Penolakan Seluruh atau Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa	34

2.4.2.	<i>Irregularity Notice</i> terkait Usulan Penolakan.....	49
2.5.	Putusan Tetap dari Pendaftaran Internasional (<i>Final Decisions</i>).....	51
2.5.1.	Putusan Daftar (<i>Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated</i>).....	52
2.5.2.	Putusan Daftar Setelah Usulan Penolakan (<i>Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal</i>).....	54
2.5.3.	Putusan Penolakan Tetap (<i>Confirmation of Total Provisional Refusal</i>) 57	
2.5.4.	Pemberitahuan <i>Irregularity</i> yang Mungkin Terjadi (<i>Possible Irregularity</i>) 60	
2.6.	Penunjukan Selanjutnya (<i>Subsequent Designations</i>).....	64
2.6.1.	Pengertian Penunjukan Selanjutnya (<i>Subsequent Designation</i>).....	64
2.6.2.	Efek Berlakunya Penunjukan Selanjutnya (<i>Subsequent Designation</i>).....	64
2.7.	Putusan Lebih Lanjut (<i>Further Decisions</i>).....	65
2.7.1.	Banding	65
2.7.2.	Pengadilan	66
Bab III	Pasca Permohonan	67
3.1.	Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Asal	67
3.1.1.	Penunjukan Selanjutnya Pendaftaran Internasional (<i>Subsequent Designation to the International Registration</i>).....	67
3.1.2.	Pencatatan Pengalihan Hak (<i>Record a Change in Ownership</i>)	67
3.1.3.	Pembatasan	68
3.1.4.	Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek (<i>Change Holder Name, Address or Legal Nature</i>)	69
3.1.5.	Perubahan Kuasa dan/atau Alamat Kuasa (<i>Change Representative Name and/or Address</i>)	69
3.1.6.	Perpanjangan Pendaftaran Internasional (<i>Renewal of the International Registration</i>).....	70
3.1.7.	Pencatatan Penunjukan Kuasa (<i>Appoint a Representative</i>)	70
3.1.8.	Permohonan Lisensi Merek.....	71
3.2.	Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Tujuan	72
3.2.1.	Pembatasan (<i>Restrictions</i>)	72
3.2.2.	Perubahan (<i>Changes</i>)	77
3.2.3.	Perbaikan (<i>Corrections</i>)	85
3.3.	Transformasi	87
3.3.1.	Pengertian Transformasi	87

3.3.2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Atas Permohonan Transformasi	89
3.4. Penggantian (<i>Replacement</i>)	90
3.4.1. Pengertian Penggantian (<i>Replacement</i>).....	90
3.4.2. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Atas Penggantian (<i>Replacement</i>).....	98
3.5. Perpanjangan Merek Internasional (<i>Renewal</i>).....	99
3.5.1. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait Perpanjangan (<i>Renewal</i>)	99
3.5.2. Status Pelindungan pada saat dilakukan Perpanjangan (<i>Renewal</i>)	103
3.5.3. Proses Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek Internasional.....	108
Lampiran I	113
Lampiran II	261

Daftar Gambar

Gambar

1.1.	Ilustrasi Pendaftaran Merek Menggunakan Sistem Madrid	3
2.1.	Alur Proses Permohonan Internasional Apabila Terdapat Gugatan.....	19
2.2.	Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Secara Umum	20
2.3.	Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Apabila Terdapat Gugatan .	20
2.4.	Ilustrasi Validasi Tanggal Pada ENN dengan Adanya Penggunaan Hak Prioritas	25
2.5.	Ilustrasi Validasi Tanggal Pada EXN	26
2.6.	Ilustrasi Tanggal Prioritas.....	31
2.7.	Contoh Pengumuman Pernyataan <i>Tacit Acceptance</i> Dalam <i>Database Madrid Monitor</i> oleh Biro Internasional (WIPO)	32
2.8.	Contoh Usulan Penolakan Terhadap Seluruh Jenis Barang dan/atau Jasa	40
2.9.	Contoh Usulan Penolakan Terhadap Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa	48
2.10.	Contoh Usulan Penolakan Yang Terkena <i>Irregularity</i> Namun Tetap Dicatat	50
2.11.	Contoh Surat Putusan Daftar (<i>Statement of Grant of Protection</i>)	53
2.12.	Contoh Putusan Daftar Untuk Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa (<i>Partial</i>)	55
2.13.	Contoh Putusan Daftar Untuk Seluruh Jenis Barang dan/atau Jasa (<i>Total</i>)	56
2.14.	Contoh Putusan Penolakan Tetap (<i>Confirmation of Total Provisional Refusal</i>)	59
2.15.	Contoh Surat <i>Irregularity</i> Apabila Tidak Menuliskan Kelas Barang dan/atau Jasa yang di Limitasi	61
2.16.	Contoh Surat <i>Irregularity</i> Apabila Hanya Menyatakan Bahwa Terhadap Kelas Barang dan/atau Jasa Tertentu Tidak Dapat Perubahan	63

3.1.	Contoh Surat Limitasi	73
3.2.	Contoh Ilustrasi Pengalihan Hak Sebagian	81
3.3.	Ilustrasi Contoh Pengalihan Hak Setelah Adanya Pernyataan Bahwa Pengalihan Hak Tidak Mempunyai Dampak.....	84
3.4.	Ilustrasi <i>Total Replacement</i> dengan Kondisi Pendaftaran Internasional dan Pendaftaran Nasional Memiliki Cakupan Pelindungan Sama	91
3.5.	Ilustrasi <i>Total Replacement</i> dengan Kondisi Pendaftaran Internasional Memiliki Cakupan Pelindungan yang Lebih Luas dibandingkan dengan Pendaftaran Nasional.....	92
3.6.	Ilustrasi <i>Partial Replacement</i>	93
3.7.	Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional	96
3.8.	Contoh Surat <i>Notification of Replacement</i>	97
3.9.	Ilustrasi Jenis Barang dan/atau Jasa yang Menjadi Kriteria dalam Penggantian (<i>Replacement</i>)	99
3.10.	Ilustrasi Penghitungan Waktu Perpanjangan Terkait dengan Penunjukan Selanjutnya (<i>Subsequent Designation</i>).....	102

Daftar Tabel

Tabel

2.1.	Ilustrasi Validasi Label Merek.....	16
2.2.	Ilustrasi Validasi Jenis Barang dan/atau Jasa.....	17
2.3.	Contoh Ilustrasi Validasi Tanggal Pada Permohonan ENN dan EXN	23
3.1.	Perbedaan Limitasi, Renunciation, dan Pembatalan	76

Daftar Lampiran

Lampiran

I	Formulir Dalam Sistem Madrid	113
	<u><i>File an international application (Formulir MM2)</i></u>	114
	<u><i>Extend the geographical scope of your international registration (subsequent designation) (Formulir MM4)</i></u>	132
	<u><i>Record a change in ownership (Formulir MM5)</i></u>	143
	<u><i>Limit the list of goods and services (Formulir MM6)</i></u>	155
	<u><i>Record a renunciation (Formulir MM7)</i></u>	162
	<u><i>Cancel an international registration (Formulir MM8)</i></u>	167
	<u><i>Change holder name, address or legal nature (Formulir MM9)</i></u>	172
	<u><i>Change representative name and/or address (Formulir MM10)</i></u>	178
	<u><i>Renew an international registration (Formulir MM11)</i></u>	183
	<u><i>Appoint a representative (Formulir MM12)</i></u>	190
	<u><i>Record a trademark license (Formulir MM13)</i></u>	195
	<u><i>Amend a trademark license (Formulir MM14)</i></u>	204
	<u><i>Cancel a trademark license (Formulir MM15)</i></u>	210
	<u><i>Subsequent designation resulting from conversion (European Union) (Formulir MM16)</i></u>	215
	<u><i>Claim seniority (European Union) (Formulir MM17)</i></u>	223
	<u><i>Declare intention to use the mark (United States of America) (if omitted in an international application designating the US) (Formulir MM18)</i></u>	228
	<u><i>Restrict holder's right of disposal (Formulir MM19)</i></u>	231
	<u><i>Request 'continued processing' (if you have not met specified time limits) (Formulir MM20)</i></u>	236
	<u><i>Correct an error in the International Register (Formulir MM21)</i></u>	243
	<u><i>Divide an international registration (Formulir MM22)</i></u>	249
	<u><i>Merge international registrations following recording of a partial change in ownership (Formulir MM23)</i></u>	255
	<u><i>Merge international registrations following recording of division (Formulir MM24)</i></u>	258
II	Kode Transaksi Dalam Sistem Madrid	261

Bab I

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum Madrid

Pendaftaran merek internasional dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. Sistem ini diatur oleh 2 (dua) perjanjian yaitu *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Perjanjian Madrid yang selanjutnya disebut *Madrid Agreement*) yang disepakati pada tahun 1891 serta *Protocol Relating to the Madrid Agreement* (Protokol Madrid yang selanjutnya disebut *Madrid Protocol*) yang ditandatangani pada tahun 1989 dalam sebuah Konferensi Diplomatik di kota Madrid (Spanyol), yang mulai berlaku pada 1 Desember 1995 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1996. *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* merupakan perjanjian yang terpisah (walaupun pada hakikatnya terkait) dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menawarkan solusi yang efisien dan hemat biaya dalam mendaftarkan dan mengelola perlindungan merek di multi teritorial. *Madrid Protocol* bertujuan untuk membuat Sistem Madrid lebih fleksibel dan kompatibel dengan peraturan perundang-undangan domestik beberapa negara tertentu atau organisasi antar pemerintah yang sebelumnya tidak dapat menjadi anggota (*Contracting Party*).

Madrid Agreement dan *Madrid Protocol* terbuka bagi setiap negara anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883). Anggota dari Sistem Madrid tergabung dalam *Madrid Union Marks*. Dengan adanya keputusan dalam *Madrid Union Assembly* (Majelis Persatuan Madrid) pada bulan Oktober 2016, maka *Madrid Agreement* tidak berlaku lagi dan *Madrid Protocol* adalah satu-satunya perjanjian yang mengatur berdasarkan Sistem Madrid sehingga negara-negara tidak dimungkinkan lagi hanya menyetujui *Madrid Agreement*, namun dimungkinkan untuk mengaksesi *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* pada saat yang bersamaan dan dalam hal ini yang akan berlaku adalah *Madrid Protocol*. Peraturan internasional terkait Sistem Madrid antara lain *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property*

Rights (TRIPS). Anggota *Madrid Union* (Persatuan Madrid) sampai dengan saat ini (31 Maret 2024) berjumlah 114 anggota yang mencakup 130 negara.

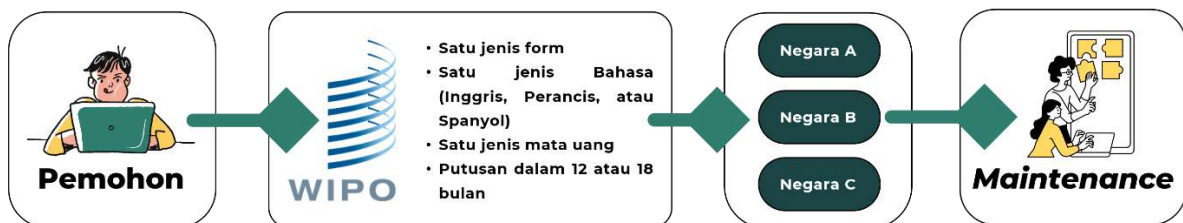
Indonesia menjadi anggota Sistem Madrid dengan mengadopsi ketentuan pendaftaran merek internasional melalui aksesinya perjanjian internasional *the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (*Madrid Protocol*) pada tanggal 2 Oktober 2017 dan menjadi anggota ke-100 dalam *Madrid Union* (Persatuan Madrid). Instrumen deklarasi keanggotaan Indonesia tersebut berisi dua pernyataan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (2) *Madrid Protocol*, Indonesia menyatakan bahwa batas waktu yang dipilih Indonesia untuk memberitahukan usulan penolakan terhadap pendaftaran merek internasional adalah 18 bulan.
- b. Berkaitan dengan Pasal 8 ayat (7) *Madrid Protocol* sehubungan dengan Pasal 3 *ter Madrid Protocol*, Indonesia menyatakan dan memilih haknya untuk menerima *individual fee* (biaya individual), bukan pendapatan yang dihasilkan dari biaya *supplementary fee* (biaya suplementer) maupun *complementary fee* (biaya komplementer).

Aksesinya tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989* yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2018. Dasar hukum mengenai pendaftaran merek internasional ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Sampai saat ini, terdapat dua peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut, yaitu yang pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Merek Internasional). Serta yang kedua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah Indonesia mengaksesi *Madrid Protocol* sebagai bagian dari kebijakan nasional karena *Madrid Protocol* dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemilik merek dan sistem merek nasional. Keunggulan kompetitif Sistem Madrid adalah menyederhanakan prosedur administrasi dan menghemat biaya bagi pemilik

merek dalam memperoleh perlindungan terhadap mereknya di banyak negara. Dengan menggunakan Sistem Madrid, maka pemilik merek cukup mengajukan satu permohonan (aplikasi) dengan satu bahasa yang dipilih yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Perancis atau Bahasa Spanyol serta biaya yang harus dibayarkan hanya dalam satu jenis mata uang yaitu *Swiss Franc* (CHF) melalui Negara Asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara anggota Sistem Madrid yang dituju, melalui Biro Internasional yaitu WIPO. Pemilik merek juga akan memperoleh kepastian mengenai permohonan pendaftaran mereknya dalam jangka waktu tertentu yaitu 12 (dua belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal pengajuan ke negara tujuan (tergantung pilihan negara yang dituju). Sehingga, apabila melewati masa waktu dari tanggal tersebut, pemohon pendaftaran merek internasional tidak memperoleh pemberitahuan usulan penolakan, maka permohonan pendaftaran mereknya secara otomatis akan terdaftar. Demikian pula dalam hal pengelolaan pasca pendaftaran seperti ketika akan melakukan perpanjangan merek, pengalihan hak, perubahan alamat, penambahan negara tujuan, dan seterusnya, juga dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan pasca langsung ke Biro Internasional WIPO. Ilustrasi pendaftaran merek menggunakan Sistem Madrid adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Ilustrasi Pendaftaran Merek Menggunakan Sistem Madrid

1.2. Daftar Istilah

“Administrative Instructions” (Petunjuk Administratif) adalah petunjuk administratif yang dimaksud dalam Peraturan (*Rule*) nomor 41.

“Applicant” (pemohon) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang atas namanya suatu permohonan internasional diajukan.

“Basic Application” (permohonan dasar) adalah permohonan pendaftaran suatu merek yang telah diajukan, yang masih menunggu keputusan kantor Merek pada suatu Pihak atau Negara Anggota, yang digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran internasional merek tersebut.

“Basic Mark” (merek dasar) adalah merek yang digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran internasional, dapat berupa permohonan dasar (*basic application*) atau pendaftaran dasar (*basic registration*).

“Basic Registration” (pendaftaran dasar) adalah suatu merek yang telah terdaftar oleh kantor suatu Pihak atau Negara Anggota dan menjadi dasar permohonan internasional untuk pendaftaran merek tersebut.

“Ceasing of Effect” adalah hilangnya perlindungan suatu merek dalam pendaftaran internasional di seluruh negara tujuan, baik sebagian atau seluruhnya karena merek dasarnya (*basic mark*) kehilangan perlindungan di Kantor Asal (*Office of Origin*) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, oleh penyebab apapun (misalnya: ditolak, ditarik kembali, dibatalkan atau tidak diperpanjang).

“Common Regulations” (Peraturan Umum) adalah Peraturan mengenai pelaksanaan *Madrid Protocol*.

“Contracting Organization” (Organisasi Penandatanganan) adalah Pihak dalam *Madrid Agreement* yang merupakan organisasi antar pemerintah.

“Contracting Party” (Pihak Penandatanganan) adalah setiap Negara Penandatanganan atau Organisasi antar pemerintah Penandatanganan yang menjadi pihak pada *Madrid Protocol*.

“Contracting Party designated under the Agreement” (Pihak yang ditunjuk berdasarkan *Madrid Agreement*) adalah Pihak di mana dimohonkan perluasan perlindungan (teritorial) sesuai ketentuan Pasal 3ter ayat (1) atau (2) *Madrid Agreement*.

“Contracting Party designated under the Protocol” (Pihak yang ditunjuk berdasarkan *Madrid Protocol*) adalah Pihak di mana dimohonkan perluasan

pelindungan (teritorial) berdasarkan ketentuan Pasal 3^{ter} ayat (1) atau (2) *Madrid Protocol*.

“Contracting Party of the holder” (Pihak pemilik) adalah:

- a. Pihak yang Kantornya merupakan Kantor Asal, atau
- b. Pihak dimana perubahan kepemilikan telah dicatat atau dalam hal terjadi suksesi kenegaraan Pihak atau salah satu Pihak pada *Madrid Agreement*, yang berkenaan dengan itu pemiliknya memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1(2) dan 2 *Madrid Agreement* atau berdasarkan Pasal 2 *Madrid Protocol*, untuk menjadi pemilik pendaftaran internasional.

“Contracting State” (Negara Pihak) adalah Pihak pada *Madrid Agreement* yang merupakan suatu Negara.

“Correction” adalah perubahan data dalam Daftar Internasional oleh Biro Internasional, secara *ex officio* maupun atas permintaan pemilik merek atau suatu Kantor (*Intellectual Property Office*) karena terdapat kesalahan berkaitan dengan suatu permohonan pendaftaran internasional.

“Date of the International Registration” atau **“International Registration Date”** (Tanggal Pendaftaran Internasional atau biasa disebut IRD) adalah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran internasional pada Biro Internasional.

“Designated Contracting Party” (Pihak yang Ditunjuk) adalah suatu Pihak di mana perluasan pelindungan (secara teritorial) sebagaimana dimohonkan berdasar Pasal 3^{ter} ayat (1) atau (2) dari *Madrid Agreement* atau berdasarkan Pasal 3^{ter} (1) atau (2) *Madrid Protocol*, tergantung keadaannya, atau sehubungan dengan perluasan yang telah tercatat dalam Daftar Internasional.

“Designation” (penunjukan) adalah permintaan perluasan (teritorial) pelindungan berdasarkan Pasal 3^{ter} (1) atau (2) *Madrid Agreement* atau berdasarkan Pasal 3^{ter} (1) atau (2) *Madrid Protocol*, tergantung keadaannya; yang juga berarti perluasan pencatatan dalam Daftar Internasional.

“Director General” (Direktur Jenderal) adalah Direktur Jenderal WIPO.

“Effective Date of Subsequent Designation” adalah tanggal pemberitahuan penunjukan selanjutnya oleh Biro Internasional, yang merupakan tanggal dimulainya jangka waktu 18 bulan untuk pemberitahuan apabila terdapat usulan penolakan terhadap suatu pendaftaran merek internasional.

“Gazette” (Berita resmi) adalah lembaran berita resmi berkala sebagaimana dimaksud dalam Aturan Nomor 32 *Common Regulations*.

“Holder” (pemilik merek) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Internasional *Madrid Protocol*.

“International Application Governed by Both the Agreement and the Protocol” (Permohonan internasional diatur oleh *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*) adalah permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya merupakan Kantor suatu Negara yang terikat baik oleh *Madrid Agreement* maupun *Madrid Protocol* dan yang didasarkan pada pendaftaran dan memuat sebutan:

- a. Setidaknya satu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* tetapi tidak terikat oleh *Madrid Protocol*, dan
- b. Dari setidaknya satu Negara yang terikat oleh *Madrid Protocol*, dalam hal Negara tersebut juga terikat pada *Madrid Agreement* atau tidak, atau sekurang-kurangnya pada salah satu Organisasi Penandatanganan.

“International Application Governed Exclusively by the Agreement” (Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif oleh *Madrid Agreement*) berarti permohonan internasional yang Kantor Asalnya adalah Kantor:

- a. Dari suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* tetapi tidak terikat oleh *Madrid Protocol*, atau
- b. Dari suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*, suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*, dimana hanya Negara-negara yang dituju dalam permohonan internasional dan semua Negara yang dituju yang terikat oleh *Madrid Agreement* tetapi tidak terikat oleh *Madrid Protocol*.

“International Application Governed Exclusively by the Protocol” (Permohonan internasional yang diatur secara eksklusif oleh *Madrid Protocol*) adalah berarti permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya adalah:

- a. Suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Protocol* tetapi tidak terikat oleh *Madrid Agreement*, atau
- b. Dari suatu Organisasi Penandatanganan, atau
- c. Suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*, dimana penerapan internasional tidak memuat penunjukan Negara mana pun yang terikat pada *Madrid Agreement* namun tidak berdasarkan *Madrid Protocol*.

“International Application Governed by both the Agreement and the Protocol” (Permohonan internasional diatur oleh *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*) adalah permohonan pendaftaran merek internasional yang Kantor Asalnya merupakan Kantor suatu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* sekaligus *Madrid Protocol* dan yang didasarkan pada pendaftaran dan memuat:

- a. Setidaknya satu Negara yang terikat oleh *Madrid Agreement* tetapi tidak oleh *Madrid Protocol*, dan
- b. Dari setidaknya satu Negara yang terikat oleh *Madrid Protocol*, dalam hal Negara tersebut juga terikat pada *Madrid Agreement* atau tidak, atau sekurang-kurangnya pada salah satu Organisasi Penandatanganan.

“International Application” (permohonan internasional) adalah permohonan pendaftaran internasional suatu merek yang diajukan berdasarkan *Agreement* atau *Protocol* atau keduanya, tergantung keadaannya.

“International Bureau” (Biro Internasional) disingkat IB adalah Biro Internasional WIPO (*World of Intellectual Property Office*).

“International Classification of Figurative Elements” (Klasifikasi Internasional Elemen Figuratif) adalah Klasifikasi yang ditetapkan oleh *the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks* pada tanggal 12 Juni 1973.

“International Classification of Goods and Services” atau ***“Nice Classification”*** (Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional) adalah Klasifikasi yang ditetapkan oleh *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* pada tanggal 15 Juni 1957, sebagaimana telah direvisi pada Stockholm pada 14 Juli 1967, dan di Jenewa pada 13 Mei 1977.

“International Register” (Daftar Internasional) adalah kumpulan data resmi mengenai pendaftaran internasional yang dilakukan oleh Biro Internasional, yang datanya diwajibkan atau diizinkan oleh *Madrid Protocol* atau Peraturan, untuk disimpan dalam bentuk media apapun.

“International Registration Number” (Nomor Pendaftaran Internasional atau IRN) adalah nomor daftar internasional untuk suatu permohonan merek internasional apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Biro Internasional sehingga layak untuk diteruskan ke masing-masing negara tujuan untuk dilakukan proses pemeriksaan substantif sesuai dengan hukum dari masing-masing negara tersebut.

“International Registration” (Pendaftaran Internasional) adalah pendaftaran suatu merek yang dilakukan pada Biro Internasional WIPO yang dilakukan berdasarkan *Madrid Agreement* atau *Madrid Protocol* atau keduanya, tergantung keadaannya.

“Invalidation” (Pembatalan) adalah keputusan oleh pejabat yang berwenang (baik secara administratif atau secara yudisial) dari Pihak yang ditunjuk yang melakukan pencabutan atau pembatalan, dalam teritorial Pihak yang melakukan pendaftaran internasional terhadap seluruh atau sebagian barang dan/atau jasa yang dimohonkan tersebut.

“Irregularity Notifications of Final Decisions” adalah pemberitahuan adanya kejanggalan pada putusan tetap.

“Irregularity Notifications of Provisional Refusal” adalah pemberitahuan adanya kejanggalan pada usulan penolakan.

“Legal Entity” (Badan Hukum) adalah korporasi, asosiasi atau perkumpulan lain atau organisasi yang: menurut hukum yang berlaku, dapat memperoleh hak, dalam pengertian tanggung jawabnya dan menggugat atau digugat di pengadilan.

“Madrid Agreement” adalah *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Internasional) tanggal 14 April 1891, sebagaimana telah direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.

“Madrid Goods and Services” (MGS) adalah sistem klasifikasi internasional untuk jenis barang dan jasa oleh WIPO yang digunakan sebagai acuan dalam pendaftaran permohonan merek.

“Madrid Office Portal” adalah sarana *online* yang dirancang untuk Negara anggota Madrid dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Akses secara langsung ke Daftar Internasional;
- b. Alat pencarian ke Pendaftaran Internasional;
- c. Pertukaran informasi elektronik dengan Biro Internasional;
- d. Pencadangan ke sistem nasional.

“Madrid Protocol” adalah *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Protokol Terkait Perjanjian Madrid Tentang Pendaftaran Merek Internasional), yang disetujui di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989.

“Notification of Provisional Refusal” (Pemberitahuan Usulan Penolakan) adalah pernyataan usulan penolakan terhadap permohonan merek yang diajukan dari Kantor Pihak yang dituju.

“Notification Date” adalah tanggal pemberitahuan Biro Internasional atas permohonan pendaftaran internasional ke negara tujuan atau negara penunjukan selanjutnya.

“Office of Origin” (Kantor Asal) adalah Kantor Asal yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) *Madrid Agreement* atau Kantor Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) *Madrid Protocol*, atau keduanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) *Madrid Protocol*.

“Office” (Kantor) adalah Kantor Merek pada Persetujuan yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek, atau Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 *quater Madrid Agreement* atau Pasal 9 ayat (4) *Madrid Protocol*, atau keduanya, tergantung keadaannya.

“Official form” (Formulir Resmi) adalah formulir yang dibuat oleh Biro Internasional atau formulir dalam bentuk apa pun yang mempunyai isi dan format yang sama.

“Prescribed Fee” (biaya yang ditentukan) adalah biaya yang berlaku yang tercantum dalam Daftar Biaya (*Schedule of Fees*).

“Regulations” (Peraturan) adalah peraturan-peraturan dalam *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Protokol Terkait Perjanjian Madrid Tentang Pendaftaran Merek Internasional).

“Representative” (Kuasa Hukum) adalah kemitraan atau firma yang terdiri dari pengacara atau konsultan kekayaan intelektual yang telah ditunjuk sebagai perwakilan pemohon pada Biro Internasional.

“Statement of Grant of Protection” (Pernyataan Pemberian Pelindungan) adalah pernyataan usulan pendaftaran terhadap permohonan merek yang diajukan dari Kantor Pihak yang dituju.

“Subsequent Designation” (Penunjukan Selanjutnya) adalah subjek penunjukan yang dibuat setelah pendaftaran internasional yang merupakan permintaan perluasan perlindungan (teritorial) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) atau (2) *Madrid Protocol*, dan perluasan teritorial tersebut dicatat dalam Daftar Internasional.

“Tacit Acceptance” adalah prinsip dalam *Madrid Protocol* (Pasal 5 ayat (1) dan (2) *Madrid Protocol*) yaitu suatu permohonan internasional akan otomatis terdaftar karena tidak ada pemberitahuan usulan penolakan sampai dengan akhir jangka waktu pemberitahuan penolakan yang disepakati saat deklarasi keanggotaan (Indonesia: 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Biro Internasional memberitahukan pendaftaran internasional).

“World Intellectual Property Organization” (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) disingkat WIPO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

1.3. Indonesia sebagai Negara Asal

Dalam perannya sebagai Kantor Asal, Kantor Negara anggota:

- a. Menerima, memeriksa dan mengesahkan permohonan internasional dan mengirimkan permohonan tersebut ke Biro Internasional;
- b. Memperbaiki kesalahan administratif dalam pengisian form [MM2](#);
- c. Menerima *irregularity letter* dari Biro Internasional, memberitahukan kepada pemohon dan mengirimkan tanggapan pemohon kepada Biro Internasional;
- d. Memantau merek dasar dan memberitahukan kepada Biro Internasional jika ada efek berhentinya perlindungan merek tersebut;
- e. Mengirim konfirmasi pembayaran kepada Pemohon.

Sistem Madrid hanya dapat digunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak (hubungan) dengan anggota Sistem Madrid. Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Protocol* melalui Indonesia, harus dapat memenuhi salah satu dari 3 (tiga) kriteria berikut [Pasal 2(1)(i)(ii) dan 2(2)] [*Rule* 1(xxv) dan (xxvi)]:

- a. Pemohon harus Warga Negara Indonesia, atau
- b. Pemohon harus berdomisili di Indonesia, atau
- c. Pemohon harus mempunyai usaha atau usaha komersial yang nyata dan efektif di Indonesia.

Pendaftaran internasional tetap bergantung pada merek dasar selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya. Jika merek dasar tidak berlaku lagi, baik sebagian atau seluruhnya, karena alasan apa pun (misalnya ditolak atau ditarik, dibatalkan atau tidak diperpanjang) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ini, maka pendaftaran internasional tidak lagi dilindungi dengan hak yang sama. Hal ini disebut sebagai efek penghentian dari merek dasar (*central attack*). Untuk mengurangi risiko tersebut maka pemohon sebaiknya memilih merek dasar yang sudah terdaftar, bukan permohonan pendaftaran yang masih dalam proses. Merek dasar tersebut harus tetap berlaku dan diperpanjang apabila sudah habis masa berlakunya, selama masa

ketergantungan atau yang dikenal dengan istilah periode dependensi yaitu 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam jangka waktu tersebut, pemilik pendaftaran internasional harus menyadari bahwa setiap perubahan kepemilikan merek dasar kepada pihak ketiga harus dilakukan dengan hati-hati, karena tanggung jawab untuk mempertahankan merek dasar tersebut akan lepas dari tanggung jawabnya. Pemohon sangat disarankan untuk membaca catatan rinci untuk pengajuan yang tersedia di laman situs WIPO sebelum mengisi formulir aplikasi internasional. Namun, mereka masih dapat menghubungi Kantor Asal untuk meminta pendampingan.

1.4. Indonesia sebagai Negara Tujuan

Selain sebagai negara asal, Indonesia juga berfungsi sebagai negara tujuan pendaftaran merek internasional. Pemilik Merek yang mereknya sudah terdaftar atau sudah diajukan di Indonesia sebagai Kantor Asal dapat menggunakan mereknya sebagai dasar pendaftaran internasional untuk mendapatkan perlindungan di negara-negara anggota *Madrid Protocol* lainnya, begitu pula pemilik merek di negara-negara anggota *Madrid Protocol* lainnya juga dapat menggunakan merek nasional mereka sebagai dasar untuk mengajukan pendaftaran internasional yang ditujukan ke Indonesia. Pendaftaran merek internasional yang ditujukan ke Indonesia diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) berdasarkan notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional.

Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia akan diproses sesuai dengan ketentuan UU MIG. Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia akan langsung masuk pada tahap pengumuman selama 2 (dua) bulan. DJKI melakukan pemeriksaan formalitas berupa kelengkapan terjemahan dari jenis barang dan/atau jasa permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat dilakukan tahap pengumuman.

Setelah tahap pengumuman, permohonan tersebut kemudian akan diperiksa secara substantif oleh Pemeriksa Merek dan hasil pemeriksaan substantif tersebut yang dapat berupa pendaftaran atau penolakan dikirimkan ke Biro Internasional **paling lama 18 (delapan belas) bulan** sejak tanggal notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional ke Indonesia dan hasil pemeriksaan substantif tersebut kemudian akan dikirimkan ke Pemohon oleh Biro Internasional. Apabila hasil pemeriksaan substantif tersebut disetujui untuk didaftar, maka terhadap permohonan

pendaftaran merek internasional tersebut akan mendapatkan perlindungan di Indonesia. Apabila hasil pemeriksaan substantif adalah usulan penolakan, maka pemohon mempunyai hak untuk mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan tersebut ke DJKI. Usulan Penolakan tersebut dapat berupa usulan penolakan sebagian jenis barang dan/atau jasa atau usulan penolakan seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal pengajuan tanggapan atas usulan penolakan tersebut pemohon wajib menunjuk kuasa hukumnya di Indonesia. Alternatif lain untuk mengatasi usulan penolakan tersebut, jika permohonannya diusul tolak hanya untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, maka pemohon dapat mengajukan limitasi atas barang dan/atau jasa yang akan ditolak tersebut ke DJKI melalui Biro Internasional. Untuk mengajukan limitasi ini pemohon tidak perlu menunjuk kuasa hukumnya di Indonesia dan dianggap menerima usulan penolakan sebagian barang dan/atau jasa tersebut sehingga permohonan merek akan didaftarkan untuk barang dan/atau jasa yang tidak ditolak. Putusan akhir pemeriksaan atas tanggapan tersebut akan dikirimkan kembali ke Biro Internasional untuk kemudian dicatatkan dalam *International Register*. Apabila putusan akhir permohonan pendaftaran itu adalah penolakan maka merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan di Indonesia.

1.5. Periode Dependensi (*The Dependency Period*)

1.5.1. Pengertian Periode Dependensi (*Dependency Period*)

Pendaftaran internasional tergantung pada merek dasar selama 5 (lima) tahun. Sehingga, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, status perlindungan di negara tujuan memiliki ketergantungan pada status perlindungan merek dasar di negara asal. Seringkali merek dasar tidak lagi berlaku atau hilang pelindungannya karena tidak adanya tindakan pemilik merek, misalnya, dengan tidak menanggapi usulan penolakan merek dasar atau tidak memperpanjang merek dasar yang telah terdaftar. Oleh karena itu, perlindungan merek dasar harus selalu dijaga dan diperhatikan dalam periode waktu tersebut.

1.5.2. *Ceasing of Effect* yang terjadi pada Periode Dependensi (*Dependency Period*)

Untuk mengatasi ketergantungan 5 (lima) tahun (*dependency period*) dari Sistem Madrid, *Madrid Protocol* memberikan kesempatan bagi pendaftaran internasional yang dibatalkan sebagai akibat dari *Ceasing of Effect* dengan memberikan solusi agar hilangnya hak atas merek di negara asal tidak berpengaruh terhadap hak atas merek tersebut di negara tujuan. Apabila hak atas merek internasional tidak berlaku atau hilang di negara asal, maka pemilik merek mempunyai kesempatan untuk mengajukan permintaan **transformasi**¹ ke kantor merek negara tujuan terhadap merek internasional yang dibatalkan atau ditolak di negara asal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan atau penolakan di negara asal. Dengan mengajukan permintaan transformasi ini maka merek tersebut akan dianggap sebagai pendaftaran merek yang diajukan langsung ke masing-masing negara tujuan melalui jalur nasional. Selain itu, merek tersebut akan diperlakukan seolah-olah (permohonan pendaftaran) telah diajukan pada tanggal pendaftaran internasional yang tercatat sebelumnya.

Setelah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran internasional telah lewat, maka pendaftaran merek internasional sudah bersifat independen atau tidak ada lagi ketergantungan pendaftaran merek internasional terhadap pendaftaran merek dasar di negara asal.² Hilangnya hak atas merek di negara asal tidak akan mempengaruhi perlindungan merek tersebut di negara tujuan.

¹ Transformasi akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Untuk permohonan berasal dari negara anggota lainnya yang ditujukan ke Indonesia, maka pembahasan mengenai transformasi dapat dilihat pada [Bab III](#).

² Pasal 6(2) *Madrid Protocol*.

Bab II

Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional

2.1. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Asal Indonesia

Indonesia sebagai negara asal (Kantor Asal) wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap Permohonan Internasional. Pemeriksaan dilakukan terhadap: kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir [MM2](#), kesesuaian antara Permohonan Internasional dengan merek dasar baik itu Permohonan Dasar ataupun Pendaftaran Dasar serta bukti pembayaran biaya administrasi. Negara Asal menyampaikan Permohonan Internasional yang telah memenuhi persyaratan kepada Biro Internasional. Permohonan tersebut harus diterima oleh Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Permohonan Internasional diterima oleh DJKI.

Apabila Indonesia sebagai negara asal maka dikenakan biaya penanganan (*handling fee*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini belum termasuk biaya-biaya lain yang telah ditentukan oleh masing-masing negara tujuan.

2.1.1. Pemeriksaan Terhadap Subyek Permohonan

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran internasional dilakukan untuk memvalidasi subyek yang mengajukan permohonan. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat diterima jika subyek yang mengajukan permohonan adalah pihak yang sama dengan yang tercatat dalam merek dasar baik berupa permohonan atau pendaftaran.

Selain itu, permohonan pendaftaran internasional dapat diterima oleh DJKI jika diajukan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Warga Negara Asing yang memiliki domisili di Indonesia;
- c. Badan hukum Indonesia; atau
- d. Badan hukum asing yang memiliki kegiatan yang nyata dan efektif di Indonesia.

Jika permohonan diajukan bukan oleh salah satu subyek yang disebutkan tersebut, permohonan pendaftaran merek internasional tidak dapat diterima.

2.1.2. Pemeriksaan Terhadap Obyek Permohonan

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran internasional juga dilakukan untuk memvalidasi objek permohonan merek yang diajukan. DJKI harus memastikan bahwa ruang lingkup perlindungan seperti label merek serta jenis barang dan/atau jasa tercakup dalam merek dasar yang dapat berupa permohonan atau pendaftaran. Berikut ini beberapa kemungkinan kasus yang terjadi terkait dengan pemeriksaan terhadap obyek permohonan pendaftaran internasional.

Tabel 2.1.
Ilustrasi Validasi Label Merek

Validasi Label Merek		
Permohonan Internasional	Merek Dasar	Keterangan
		Diterima
PERTAMINA		Diterima
	PERTAMINA	Tidak Diterima
		Diterima

Tabel 2.2.
Ilustrasi Validasi Jenis Barang dan/atau Jasa

Validasi Jenis Barang/Jasa		
Permohonan Internasional	Merek Dasar	Keterangan
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	Diterima
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	Pakaian	Tidak Diterima
Celana, baju, jaket	Pakaian	Diterima
Pakaian	Celana, baju, jaket	Tidak Diterima

2.1.3. Pemeriksaan terhadap Permohonan Penunjukan Selanjutnya

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penunjukan selanjutnya langsung ke Biro Internasional. Namun demikian, DJKI sebagai Kantor Negara Asal juga dapat menerima permohonan penunjukan selanjutnya sepanjang pemilik merek mengirimkan formulir permohonan [MM4](#) ke DJKI. Pemeriksaan permohonan penunjukan selanjutnya dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir [MM4](#). Prosedur dan tata cara pemeriksaan permohonan penunjukan selanjutnya dilakukan sama dengan pemeriksaan permohonan internasional.

2.2. Periode Dependensi (*The Dependency Period*)

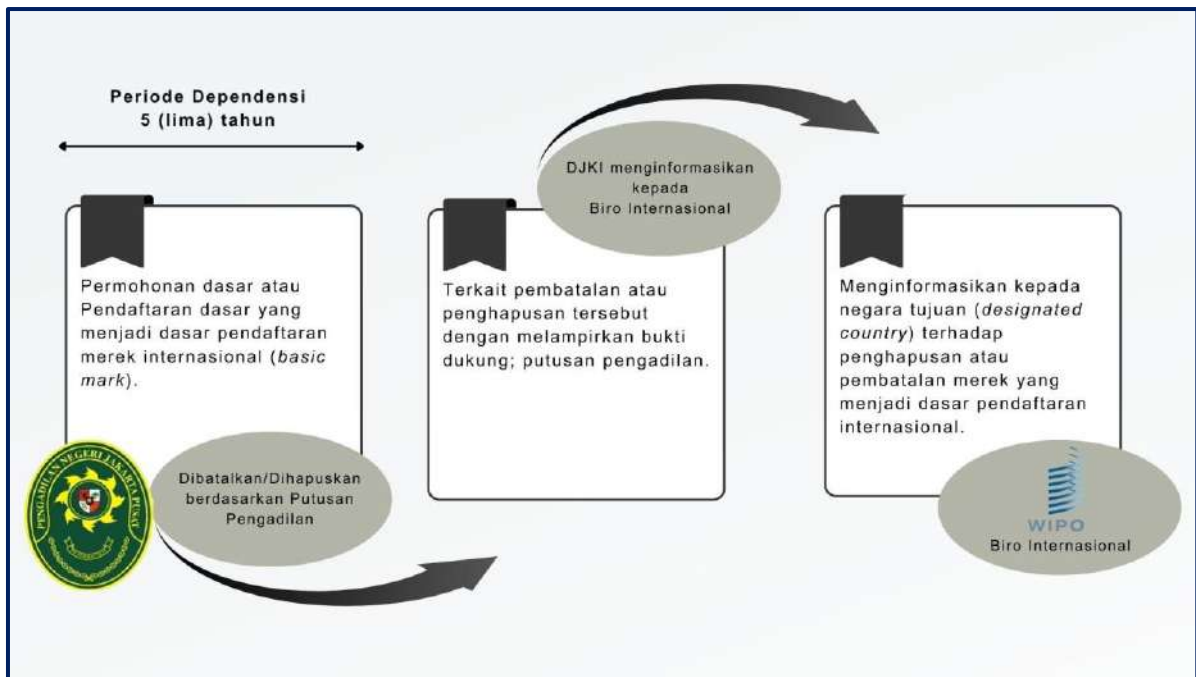
Pendaftaran Internasional bergantung pada merek dasar (baik permohonan merek di negara asal atau pendaftaran merek di negara asal) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap merek di suatu negara yang ditunjuk tergantung pada merek dasar (permohonan atau pendaftaran merek di negara asal) selama 5 (lima) tahun. Jika merek dasar tidak lagi berlaku di negara asal, baik sebagian atau seluruhnya, karena alasan apa pun, misalnya, ditolak atau adanya penghapusan atas permintaan pemilik merek, atau adanya pembatalan oleh kantor merek atau pengadilan, atau tidak diperpanjang masa pelindungannya, maka dalam periode 5 (lima) tahun tersebut perlindungan pendaftaran merek internasional di seluruh negara tujuan secara otomatis akan dibatalkan. Demikian pula halnya dengan pendaftaran internasional yang didasarkan pada merek yang masih dalam tahap permohonan di negara asal akan dibatalkan jika permohonan tersebut ditolak atau

ditarik kembali di negara asal dalam periode 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Dalam hal merek dasar yang masih dalam tahap permohonan ditolak untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa maka jenis barang dan/atau jasa yang ditolak tersebut juga harus dibatalkan di seluruh negara tujuan. Hal ini dikenal dengan istilah *central attack*.

Untuk pendaftaran merek internasional, DJKI sebagai kantor merek negara asal memiliki kewajiban untuk memberitahukan Biro Internasional tentang fakta dan keputusan mengenai tidak berlakunya atau hilangnya hak atas merek atau membatalkan pendaftaran internasional, baik secara keseluruhan atau sebagian apabila permohonan merek atau pendaftaran merek di Indonesia yang menjadi dasar pendaftaran merek internasional dibatalkan atau dihapus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya pemberitahuan, Biro Internasional akan membatalkan pendaftaran internasional sesuai ketentuan kemudian akan diumumkan dalam daftar registrasi internasional dan diteruskan ke negara tujuan perlindungan merek. Kantor merek negara tujuan kemudian akan membatalkan perlindungan merek tersebut berdasarkan notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional.³

Hal inilah yang biasa disebut *ceasing of effect* yaitu hilangnya perlindungan suatu merek dalam pendaftaran internasional di seluruh negara tujuan, baik sebagian atau seluruhnya karena merek dasarnya kehilangan perlindungan di Kantor Asal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pembatalan atau penghapusan atas dasar putusan pengadilan. Perlu diinformasikan bahwa *ceasing of effect* dapat dihindari apabila pembatalan merek yang menjadi dasar pendaftaran internasional dibatalkan setelah melewati atau di luar jangka waktu periode dependensi (permohonan atau pendaftaran merek dasar menjadi independen).

³ Pasal 6 (4) *Madrid Protocol*



Gambar 2.1.
Alur Proses Permohonan Internasional Apabila Terdapat Gugatan

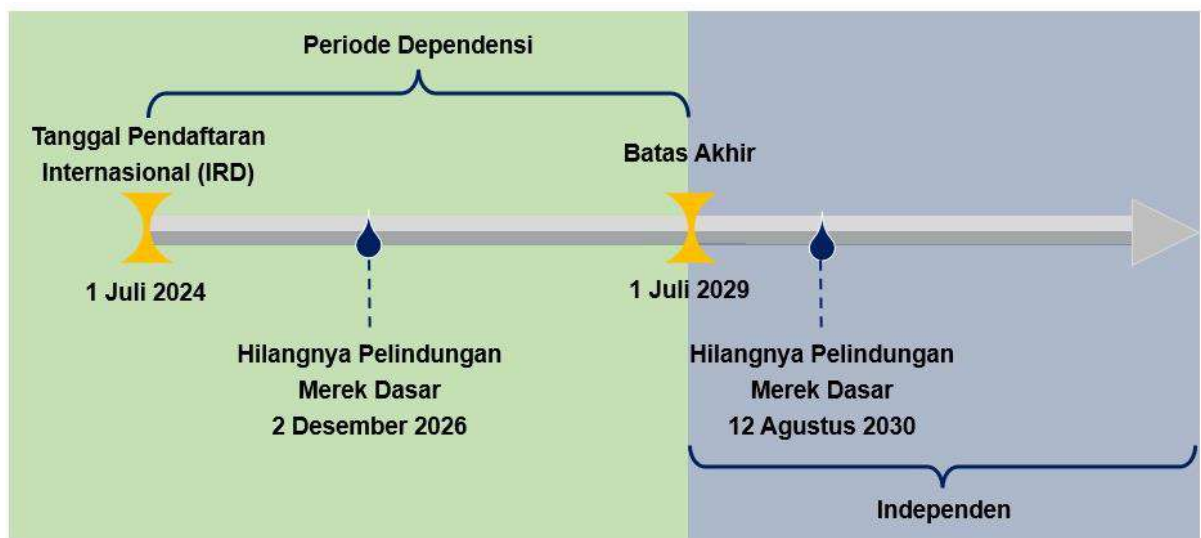
Dengan kata lain, perlindungan yang timbul dari pendaftaran internasional tidak dapat lagi diberlakukan jika, sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, permohonan dasar atau pendaftaran yang timbul darinya atau pendaftaran dasar tersebut tidak lagi memperoleh perlindungan hukum karena:

- Telah ditarik kembali;
- Telah kadaluarsa;
- Telah ditolak; atau
- Telah menjadi subjek keputusan akhir penolakan, pencabutan, pembatalan atau penghapusan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

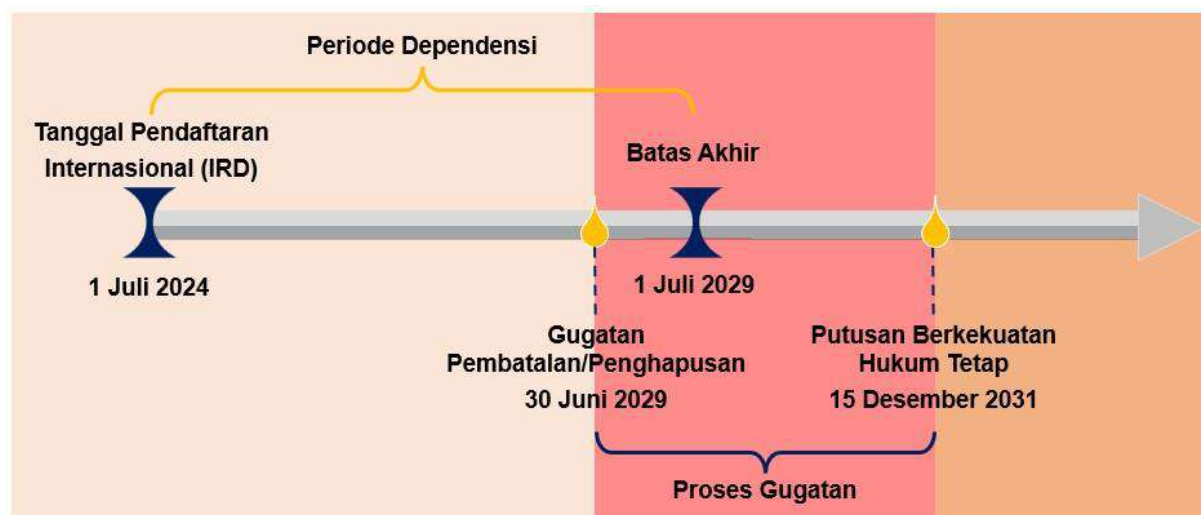
Dependensi ini bersifat mutlak, dan berlaku tanpa memandang alasan mengapa permohonan dasar ditolak atau ditarik kembali atau pendaftaran dasar tidak lagi memperoleh perlindungan hukum, baik sebagian maupun seluruhnya.

Selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, perlindungan yang timbul dari pendaftaran internasional tetap bergantung pada merek dasar baik yang berupa permohonan atau pendaftaran. Pelindungan yang timbul dari pendaftaran internasional tidak dapat lagi diberlakukan apabila pendaftaran dasar, atau pendaftaran yang timbul dari permohonan dasar dibatalkan, dihapuskan, telah

kadaluarsa, atau jika permohonan dasar tersebut menjadi subjek keputusan penolakan akhir atau ditarik kembali, baik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dependensi atau sebagai akibat dari tindakan yang telah dimulai dalam jangka waktu dependensi.



Gambar 2.2.
Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Secara Umum



Gambar 2.3.
Ilustrasi Penghitungan Periode Dependensi Apabila Terdapat Gugatan

2.3. Pemeriksaan Atas Permohonan Pendaftaran Internasional Atau Permohonan Penunjukan Selanjutnya Dengan Negara Tujuan Indonesia

Indonesia sebagai negara tujuan permohonan penunjukan selanjutnya akan diterima oleh DJKI berdasarkan notifikasi atau pemberitahuan dari Biro Internasional. Permohonan penunjukan yang ditujukan ke Indonesia akan diproses sesuai dengan ketentuan UU MIG. DJKI melakukan pemeriksaan formalitas berupa kelengkapan terjemahan dari jenis barang dan/atau jasa permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat dilakukan tahap pengumuman atau publikasi. Untuk Indonesia sebagai negara tujuan, permohonan penunjukan selanjutnya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disesuaikan dengan biaya pengajuan permohonan internasional dari Indonesia.

2.3.1. Publikasi

Publikasi/Pengumuman dilakukan selama 2 (dua) bulan sejak dinyatakan lengkap. Berita Resmi Protokol Madrid diterbitkan secara berkala dengan sarana elektronik melalui laman resmi www.dgip.go.id.

Dalam hal keberatan, dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU MIG tidak dapat didaftar atau ditolak. Untuk permohonan pendaftaran merek internasional, DJKI tidak memberikan pemberitahuan adanya keberatan kepada Pemohon dan Pemohon tidak dapat mengajukan sanggahan.

2.3.2. Dasar Penolakan

Permohonan pendaftaran internasional terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu permohonan pendaftaran internasional dengan kode ENN dan permohonan penunjukan selanjutnya dengan kode EXN, dan selanjutnya disebut permohonan pendaftaran internasional. Terhadap permohonan-permohonan tersebut akan dilakukan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran internasional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara tujuan. DJKI sebagai salah satu negara tujuan permohonan pendaftaran internasional melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan UU MIG.

Permohonan pendaftaran internasional yang telah melalui masa pengumuman akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Sebelum melakukan pemeriksaan substantif, diperlukan validasi terkait kesesuaian *database* di DJKI, Indonesia sebagai negara tujuan dengan dokumen permohonan pendaftaran internasional yang terlampir dalam *database* DJKI atau dapat diunduh melalui laman WIPO, baik *Madrid Monitor* maupun *Madrid Office Portal*. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan saat melakukan validasi data adalah sebagai berikut:

a. Validasi tanggal

Pemeriksa memastikan bahwa pendaftaran merek tersebut dengan status permohonan pendaftaran internasional (ENN) atau permohonan penunjukkan selanjutnya (EXN⁴). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tanggal pendaftaran internasional (IRD), tanggal pengajuan, tanggal efektif, tanggal pemberitahuan pendaftaran di negara tujuan, maupun **tanggal prioritas**⁵.

Pada ENN, untuk memastikan tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal IRD. Tanggal efektif sesuai dengan tanggal IRD. Tanggal pengajuan sesuai dengan tanggal notifikasi. Hal ini dikarenakan dalam hal permohonan pendaftaran merek internasional dengan status ENN, tanggal penerimaan dan tanggal efektif adalah tanggal pendaftaran merek internasional (IRD) yang dalam pemeriksaan substantif, tanggal tersebut merupakan acuan dalam penelusuran merek pembanding. Selain itu, dalam permohonan pendaftaran merek internasional terdapat tanggal pengajuan sesuai dengan tanggal notifikasi pengajuan di negara tujuan yang merupakan tanggal untuk menentukan batas waktu pemeriksaan substantif yaitu selama 18 (delapan) bulan, bukan sebagai dasar penolakan.

Pada EXN, untuk memastikan tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal IRD. Tanggal efektif sesuai dengan tanggal penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*). Selanjutnya, dalam pemeriksaan substantif, tanggal tersebut dasar untuk penelusuran merek pembanding. Tanggal pengajuan sesuai dengan tanggal notifikasi yang merupakan tanggal untuk menentukan batas waktu pemeriksaan substantif selama 18 bulan, bukan sebagai dasar penolakan.

⁴ Lihat [Bab III](#) mengenai Penunjukan Selanjutnya (*Subsequent Designation*).

⁵ Tanggal Prioritas akan dijelaskan lebih lanjut pada [Subbab 2.2.5](#), mengenai Hak Prioritas.

Validasi terhadap tanggal-tanggal tersebut di atas akan berdampak terhadap jangka waktu perlindungan, proses pemeriksaan, maupun sebagai dasar penolakan. Batas waktu pemeriksaan 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal pengajuan.

Tabel 2.3.
Contoh Ilustrasi Validasi Tanggal Pada Permohonan ENN dan EXN

	ENN	EXN
Merek	THE PAPER BUNNY	Simplexa
Tanggal Pengajuan	11 Juli 2024	4 Juli 2024
Tanggal Penerimaan	18 April 2024	27 April 2009
Tanggal Efektif	18 April 2024	19 Juni 2024
Tanggal Prioritas	7 Maret 2024	-

Berdasarkan tabel di atas, tertera pada notifikasi ENN, tanggal pengajuan 11 Juli 2024 adalah tanggal notifikasi dari Biro Internasional sebagai tanda dimulainya pemeriksaan substantif paling lama 18 (delapan belas) bulan dari tanggal tersebut. Tanggal penerimaan 18 April 2024 adalah tanggal pendaftaran internasional (IRD). Pada ENN, tanggal efektif sama dengan tanggal penerimaan yaitu 18 April 2024 yang dijadikan acuan untuk melakukan penelusuran merek pembanding, namun karena adanya penggunaan hak prioritas maka penelusuran merek pembanding mengacu pada tanggal prioritas yaitu tanggal 7 Maret 2024. Apabila merek “THE PAPER BUNNY” tersebut terdaftar, maka perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung dari 18 April 2024 (lihat Gambar 2.4.).

Pada notifikasi EXN, tanggal pengajuan 4 Juli 2024 merupakan tanggal notifikasi dari Biro Internasional sebagai tanda dimulainya pemeriksaan substantif paling lama 18 (delapan belas) bulan dari tanggal tersebut. Tanggal penerimaan 27 April 2009 adalah tanggal pendaftaran internasional (IRD). Pada EXN, tanggal efektif merupakan tanggal penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*) yang berlaku sebagai *effective filing date* yaitu 19 Juni 2024 yang dijadikan acuan untuk melakukan penelusuran merek pembanding. Apabila merek “SIMPLEXA” tersebut terdaftar di DJKI dan merek tersebut sudah melakukan perpanjangan di Biro Internasional (lihat *Date of the renewal* pada Gambar 2.5.), maka perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tanggal *Date of renewal* (lihat pada Gambar 2.5.) yaitu

27 April 2019. Apabila merek “SIMPLEXA” tersebut terdaftar di DJKI dan merek tersebut masih dalam masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun di Biro Internasional (belum melakukan perpanjangan), maka perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tanggal penerimaan (lihat pada Gambar 2.5.).

Registrations

Designated Contracting Party:
Indonesia



NOTIFICATION

ENN 2024/26

Reproduction of the mark where
the mark is represented in
standard characters

THE PAPER BUNNY

Registration number **1 798 417**

Registration date **April 18, 2024**

Tanggal Penerimaan dan
Tanggal Efektif

Date next payment due **April 18, 2034**

Name and address of holder **TPB COLLECTIVE PTE. LTD.**

**15 JALAN KILANG BARAT, #05-03 FRONTECH CENTRE,
SINGAPORE 159357 (Singapore)**

Legal nature of the holder (legal
entity) and place of organization **Private Limited Company, SINGAPORE**

Name and address
of the representative **PREMIER LAW LLC, 12 MARINA BOULEVARD, #38-04 MARINA
BAY FINANCIAL CENTRE, SINGAPORE 018982 (Singapore)**

Indication relating to the nature
or kind of mark **The words contained in the mark have no meaning.**

List of goods and services
NCL(12-2024) **21 Water bottles; aluminium water bottles; reusable plastic
water bottles; reusable plastic water bottles sold empty;
reusable stainless steel water bottles sold empty; reusable
stainless steel water bottles; drinking bottles for sports; drinking
containers; drinking cups; drinking flasks; drinking flasks
for travellers; drinking mugs; drinking receptacles; tumblers
[drinking vessels]; straws for drinking; bottles; bottles, sold
empty; insulated bottles [flasks] for household use; plastic
bottles; sports bottles sold empty; water bottles sold empty.**

Basic application **Singapore, March 7, 2024, 40202404834Y**

Data relating to priority
under the Paris Convention **Singapore, March 7, 2024, 40202404834Y**

Tanggal Prioritas

Designations under
the Madrid Protocol **Indonesia**

Date of notification **July 11, 2024**

Tanggal Pengajuan

Language of
the international application **English**

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
www.wipo.int

Gambar 2.4.
Ilustrasi Validasi Tanggal Pada ENN dengan Adanya Penggunaan Hak Prioritas

7. Information relating to make a response to this provisional refusal: The holder of the international registration may submit to the DGIP a written opinion against this provisional refusal through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 30 (thirty) days from the date on which this provisional refusal was sent by the International Bureau.
8. Signature by the Office:   R. Syaifullah Hadiyanto <i>Examiner</i>
9. Date of the notification: 31 January 2024
10. Corresponding essential provisions of the applicable law: Please refer Annex 1.

Annex 1

Extract from the Indonesian Trademark Law

Article 2

- (1) Scope of this Law comprises of:
 - a. Trademark; and
 - b. Geographical Indication.
- (2) Trademark as referred to in paragraph (1) section (a) comprises of:
 - a. Trade Marks; and
 - b. Service Marks.
- (3) Protected Marks consist of signs in the form of drawings, logo, names, words, letters, numerals, colour arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three) dimensional shape, sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of those elements to distinguish goods and/or services produced by a person or legal entity in the course of trading of goods and/or services.

Article 3

Trademark Rights shall be obtained upon the mark is registered.

Article 4

- (1) Application for registration of trademark is filed by the Applicant or his Proxy to the Minister electronically or non-electronically in Indonesian language.
- (2) Application as referred to in section (1) must contain:
 - a. date, month, and year of Application;
 - b. full name, nationality, and address of Applicant;
 - c. full name and address of Proxy if Application is filed by its Proxy;
 - d. colour(s) if the Trademark being applied for registration use colour elements;
 - e. country and date of basic trademark application if the Application is filed using Priority Right; and
 - f. class of goods and/or services as well as description of types of goods and/or services.
- (3) Application is signed by the Applicant or his Proxy.
- (4) The Application as referred to in section (1) is supplemented by Mark Representation and receipt of payment of prescribed fee.
- (5) Fee of Application for Trademark Registration is considered per class of goods and/or services.
- (6) Where the Mark as referred to in section (4) is in 3 (three) dimensional shape, its Trademark representation supplemented is in the form of characteristics of that Trademark.
- (7) Where the Mark as referred to in section (4) is in the form of sounds, its Trademark representation supplemented is in musical notes and sound recording.
- (8) The Application as referred to in section (1) is required to be supplemented by an affidavit of ownership on the Trademark being applied for registration.
- (9) Further provisions regarding the Application fee as referred to in section (5) shall be regulated by a Government Regulation.

Article 5

- (1) Where an Application is filed by more than one Applicant which are mutually entitled for the pertinent Mark, all Applicant's names are to be mentioned by selecting one address as Applicant's address.
- (2) The Application as referred to in paragraph (1) is signed by one of the Applicants entitled to the Mark and supplemented a written authorization from the representing Applicant.
- (3) The Application as referred to in section (1) of which one or more Applicant is resident of other nationality and legal entity having its domicile overseas is filed through a Proxy.
- (4) Where the Application as referred to in section (1) is submitted through its Proxy, the power of attorney shall be signed by all parties entitled for the Trademark.

Article 6

- (1) Application for more than 1(one) class of goods and/or services may be filed in one Application.
- (2) The Application as referred to in section (1) must mention types of goods and/or services incorporated in the claimed class.
- (3) Further provisions regarding classes of goods and/or services as referred to in section (1) shall further be regulated by a Minister Regulation.

Article 7

- (1) Any Application and any subject matters related to trademark administration filed by an Applicant residing or having permanent domicile outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must be filed through a Proxy.
- (2) The Applicant as referred to in section (1) is required to state and choose an address of its Proxy as his legal domicile in Indonesia.

Article 14

- (1) The Minister shall publish the applications in the Trademark Official Gazette within no later than 15 (fifteen) Days as from the Filing Date as referred to in Article 13.
- (2) The Publication of application in the Trademark Official Gazette as referred to in section (1) lasts for 2 (two) months.
- (3) The Trademark Official Gazette as referred to in section (2) shall be published periodically by the Minister in electronic and/or non-electronic media.

Article 15

Publication shall contain:

- a. Name and address of Applicant, including the Proxy if an Application is filed by a Proxy;
- b. Class and types of goods and/or services;
- c. Filing Date;
- d. name of the country and the Filing Date of the first application for registration where the Application is filed using Priority Rights; and
- e. Mark Representation, including description on the colours and if the representation uses foreign language and/or letters other than

Latin and/or numerals which are not commonly used in Indonesian, shall be attached with the translation in Indonesian, Latin letters, or numerals which are commonly used Indonesian, its phonetic in Latin.

Article 16

- (1) Within a period of publication as referred to in Article 14, any parties may file an opposition in written to the Minister in respect of the Application being filed and is subject to payable fee.
- (2) The opposition as referred to in section (1) may be filed provided that there is adequate reasons supported by evidence that the Mark being applied cannot be registered or to be refused in accordance to this Law.
- (3) Where there is an opposition as referred to in section (1), within no later than 14 (fourteen) Days as from the date of receipt of opposition, copy of the letter stating the opposition shall be sent to the Applicant or his Proxy.

Article 20

A Mark constitutes to be non registrable if:

- a. in contradiction to the state ideology, laws and regulations, morality, religion, decency, or public order;
- b. similar to, related to, or merely mention the goods and/or services being applied for registration;
- c. contain any elements which may deceive the public in respect to its origin, quality, type, size, variety, intended use of goods and/or services being applied for registration or constitute a name of protected plant variety for similar goods and/or services;
- d. contain description that does not correspond to quality, or efficacy of produced goods and/or services;
- e. devoid any distinctive character; and/or
- f. constitute a general name and/or public sign.

Article 21

- (1) An application shall be refused if the trademark is similar or identical with:
 - a. a prior registered trademark of other party or earlier trademark application in respect of similar goods and/or services;
 - b. Wellknown mark of other party for similar goods and/or services;
 - c. Wellknown mark of other party for different goods and/or services compelling certain requirements; or
 - d. a Registered Geographical Indication.
- (2) An application is to be refused if the trademark:
 - a. constitutes or similar to name or initial of a wellknown individual, photograph, or name of legal entity owned by other person, unless under a written consent from its proprietary;
 - b. constitute as duplication or similar to name or initial, flag, symbol or State emblem, or both national and international agency, unless under a written consent from the authorities; or
 - c. constitute as duplication or similar to official signs or seal or stamp used by a country or Government agency, unless under a written consent from the authorities.
- (3) An application shall be refused if it is submitted in bad faith.
- (4) Further provisions regarding the refused Trademark Application as referred to in section (1) point a to point c shall be regulated by a Minister Regulation.

Article 22

To that registered Trademark which becomes a generic name, each Person may file for Trademark Application by using that generic name plus other word provided that it contains distinctive elements.

Article 23

- (1) Substantive Examination is an examination carried out by an Examiner to an Application for registration of trademark.
- (2) Any oppositions and/or defenses as referred to in Article 16 and 17 are to be considered during the substantive examination as referred to in section (1).
- (3) Where there is no opposition within a period of no later than 30 (thirty) Days as from the expiration date of publication, substantive examination is to be carried out to the Application.
- (4) Where there is opposition within a period of no later than 30 (thirty) Days as from the expiration date of time limit of submitting a defense as referred to in Article 17, substantive examination is to be carried out to the Application.
- (5) The substantive examination as referred to in section (3) and section (4) is to be completed within a period of no later than 150 (a hundred and fifty) Days.
- (6) Where it is deemed necessary to carry out substantive examination, experts in trademark examination who are not examiners may be specified.
- (7) Results of substantive examination carrying out by the experts in trademark examination who are not examiners as referred to in section (6), may be regarded the same as the result of substantive examination carrying out by Examiner, pursuant to approval from the Minister.
- (8) Further provisions regarding the expert in trademark examiners who are not examiners as referred to in section (6) shall further be regulated by a Minister Regulation.

Article 24

- (1) Where an Examiner decides to approve the registration, the Minister shall:
 - a. Register the Trademark;
 - b. Notify the Applicant or his Proxy regarding the registration of his Trademark;
 - c. Issue a Trademark certificate; and
 - d. Publish the Trademark registration in Official Gazette, electronically or non-electronically.
- (2) Where an Examiner decides that an Application cannot be registered or to be refused, the Minister shall notify the Application or his Proxy in written with reasons thereof.
- (3) Within a period of time no later than 30 (thirty) Days as from the postal Date of the notification as referred to in section (2), the Applicant or his Proxy may submit response in written with reasons thereof.
- (4) Where the Applicant or his Proxy does not submit any responses as referred to in section (3), the Minister shall refuse the Application.
- (5) Where the Applicant or his Proxy submits the responses as referred to in section (3) and the Examiner decided to approve the response, the Minister shall exercise provisions as referred to in section (1).
- (6) Where the Applicant or his Proxy submits responses as referred to in section (3) and the Examiner decided to reject the response,

- the Minister shall refuse the Application.
- (7) The refusal as referred to in section (4) and section (6) is notified in written to the Applicant or his Proxy with reasons thereof.
- (8) Where there is opposition as referred to in Article 16, the Minister may send copy of notification for registration or refusal to the party filing for opposition.

Article 28

- (1) Appeal petition may be filed against a refused Application based on the grounds as referred to in Article 20 and/or Article 21.
- (2) Appeal petition is filed in written by its Applicant or his Proxy to the Trademark Appeal Commission with a copy to the Minister and subject to a payable fee.
- (3) Appeal petition fully describes any objections and reasons thereof against application refusal.
- (4) The reasons as referred to in section (3) shall not constitute correction or revision for the refused Application.

Article 29

- (1) Appeal petition against a refused Application shall be filed within a period of no later than 90 (ninety) Days as from the Mailing Date of the notification for refusal.
- (2) Where the appeal petition as referred to in section (1) is not filed, the refusal is deemed to be accepted by the Applicant.

Article 30

- (1) Decision of Trademark Appeal Commission is released within no later than 3 (three) months as from the date of receipt of appeal petition.
- (2) Where the Trademark Appeal Commission grants the appeal petition, the Minister issues and gives the Trademark certificate to the Applicant or his Proxy as referred to in Article 24.
- (3) Where the Trademark Appeal Commission refuses the petition, the Appellant or his Proxy may file a lawsuit against refusal for appeal petition to the Commercial Court within 3 (three) months as from the date of receipt of the decision for refusal.
- (4) Against the Decision from the Commercial Court as referred to in section (3), a cassation may be submitted.

Gambar 2.8.
Contoh Usulan Penolakan Terhadap Seluruh Jenis Barang Dan/Atau Jasa

2.4.1.2. Usulan Penolakan Untuk Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa

Prosedur usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa yang berlaku di DJKI adalah pemilik merek diharuskan menanggapi usulan penolakan, dan jika mereka tidak menanggapi usulan penolakan, permohonan pendaftaran internasional akan ditolak untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa meskipun usulan penolakan hanya berlaku untuk sebagian barang dan/atau jasa.

DJKI sebagai kantor yang ditunjuk boleh keberatan dengan suatu istilah yang terdapat dalam daftar barang dan/atau jasa yang terdapat dalam permohonan pendaftaran internasional, dengan pertimbangan bahwa istilah untuk jenis barang dan/atau jasa tersebut terlalu luas atau tidak jelas. Keberatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk usulan penolakan. DJKI dapat mengusulkan untuk mengganti jenis barang dan/atau jasa yang terlalu luas tersebut dengan istilah yang lebih sempit atau lebih tepat dalam pendaftaran internasional. Ketika pemilik menanggapi usulan penolakan dan menerima istilah yang diusulkan oleh kantor tujuan yang ditunjuk, hasilnya akan menjadi perlindungan terhadap jenis barang dan/atau jasa dengan pembatasan (limitasi) yang berlaku hanya untuk DJKI.

Terhadap Usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, pemohon diberikan 2 (dua) alternatif upaya hukum, yaitu:

- 1) Mengajukan tanggapan atas usulan penolakan;

Prosesnya sama dengan mengajukan tanggapan atas usulan penolakan terhadap seluruh jenis barang dan/atau jasa sebagaimana telah disebutkan di atas.

- 2) Mengajukan limitasi ke Biro Internasional.

Selain dengan mengajukan tanggapan atas usulan penolakan ke DJKI, pemohon juga diberikan alternatif upaya hukum lain terhadap usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, yaitu dengan mengajukan limitasi ke Biro Internasional ([MM6](#)).

Berikut merupakan contoh usulan penolakan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa:



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY**

**NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSAL OF AN INTERNATIONAL REGISTRATION
DESIGNATING INDONESIA**

Notified to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization
In accordance with the Rule 17 (1) of the Common Regulations

1. Office making the notification: Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613
2. International Registration Number : 1151354 Date of International Registration : 30 April 2023 Mark : Atmosphera Créateur d'intérieur
3. Holder of the international registration: JJA 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE F-92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX , France
4. Type of provisional refusal: Provisional refusal based on an ex-officio examination.
5. Information concerning the scope of the provisional refusal: This provisional refusal affects only some goods and/or services (indicated under item 6). However, if the holder does not respond this provisional refusal within prescribed time limit, the protection of the trademark will be refused for all the goods and/or services.
6. The grounds for refusal: 1. The trademark of this application falls under Article 21(1)(a) of the Trademark Law because this trademark is substantively similar to/identical with a prior registered Trademark/Trademark application in respect of similar goods and/or services.

Application No	D002014059480	Filing Date	23-12-2014
Registration No	IDM000570174	Registration Date	23-03-2017
Applicant/Registrant	ROY AGUS SUPRIADI SUTIKNO PURI MEDITERANIA A-2, RT. 003 RW. 007 KEL. TAWANGSARI, KEC. SEMARANG BARAT SEMARANG Indonesia		
Representative/TM Agent	-		
Priority Claim	-		
Reproduction of Mark	ATMOSPHERE PRINTING SOLUTION PARTNER		



Class Description
 Kelas 16 :
 === STICKER ===

Application No	D002006010168	Filing Date	29-03-2006
Registration No	IDM000142721	Registration Date	25-10-2007
Applicant/Registrant	Alticor Inc. Beralamat di 7575 Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, U.S.A. United States of America		
Representative/TM Agent	Daru Lukiantono, S.H. Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia		
Priority Claim	-		
Reproduction of Mark	ATMOSPHERE		



Class Description
 Kelas 11 :

Kelas 11 :

=== Unit pembersih udara untuk keperluan komersial, industri atau rumah tangga ===

This provisional refusal only affects the following goods and/or services:

Some of the goods in class 11:

Apparatus for ventilating

Some of the goods in class 16:

Stickers

Class 4, 14, 18, 20, 21, 24, 26 and 27 remain unchanged

However, if there are no response to this provisional refusal within time limit, the confirmation of provisional refusal will affect all the goods and/or services (Article 24(4) the Trademark Law).

7. Information relating to make a response to this provisional refusal:

The holder of the international registration may submit to the DGIP a written opinion against this provisional refusal through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 30 (thirty) days from the date on which this provisional refusal was sent by the International Bureau.

Alternatively, the holder may request a limitation of the list of goods and/or services in accordance with Rule 25(1) (a) of the Common Regulations. This request must be presented to the International Bureau by submitting Official Form MM6 within the above time limit. If a request for limitation is submitted to the International Bureau, we wish that it could also be informed by email to nuraina.bandarsyah@dgip.go.id at the same time to ensure the time limit.

8. Signature by the Office:



Nuraina Bandarsyah
Examiner

9. Date of the notification:

12 July 2024

10. Corresponding essential provisions of the applicable law:
Please refer Annex 1.

Annex 1

Extract from the Indonesian Trademark Law

Article 2

- (1) Scope of this Law comprises of:
 - a. Trademark; and
 - b. Geographical Indication.
- (2) Trademark as referred to in paragraph (1) section (a) comprises of:
 - a. Trade Marks; and
 - b. Service Marks.
- (3) Protected Marks consist of signs in the form of drawings, logo, names, words, letters, numerals, colour arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three) dimensional shape, sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of those elements to distinguish goods and/or services produced by a person or legal entity in the course of trading of goods and/or services.

Article 3

Trademark Rights shall be obtained upon the mark is registered.

Article 4

- (1) Application for registration of trademark is filed by the Applicant or his Proxy to the Minister electronically or non-electronically in Indonesian language.
- (2) Application as referred to in section (1) must contain:
 - a. date, month, and year of Application;
 - b. full name, nationality, and address of Applicant;
 - c. full name and address of Proxy if Application is filed by its Proxy;
 - d. colour(s) if the Trademark being applied for registration use colour elements;
 - e. country and date of basic trademark application if the Application is filed using Priority Right; and
 - f. class of goods and/or services as well as description of types of goods and/or services.
- (3) Application is signed by the Applicant or his Proxy.
- (4) The Application as referred to in section (1) is supplemented by Mark Representation and receipt of payment of prescribed fee.
- (5) Fee of Application for Trademark Registration is considered per class of goods and/or services.
- (6) Where the Mark as referred to in section (4) is in 3 (three) dimensional shape, its Trademark representation supplemented is in the form of characteristics of that Trademark.
- (7) Where the Mark as referred to in section (4) is in the form of sounds, its Trademark representation supplemented is in musical notes and sound recording.
- (8) The Application as referred to in section (1) is required to be supplemented by an affidavit of ownership on the Trademark being applied for registration.
- (9) Further provisions regarding the Application fee as referred to in section (5) shall be regulated by a Government Regulation.

Article 5

- (1) Where an Application is filed by more than one Applicant which are mutually entitled for the pertinent Mark, all Applicant's names are to be mentioned by selecting one address as Applicant's address.
- (2) The Application as referred to in paragraph (1) is signed by one of the Applicants entitled to the Mark and supplemented a written authorization from the representing Applicant.
- (3) The Application as referred to in section (1) of which one or more Applicant is resident of other nationality and legal entity having its domicile overseas is filed through a Proxy.
- (4) Where the Application as referred to in section (1) is submitted through its Proxy, the power of attorney shall be signed by all parties entitled for the Trademark.

Article 6

- (1) Application for more than 1(one) class of goods and/or services may be filed in one Application.
- (2) The Application as referred to in section (1) must mention types of goods and/or services incorporated in the claimed class.
- (3) Further provisions regarding classes of goods and/or services as referred to in section (1) shall further be regulated by a Minister Regulation.

Article 7

- (1) Any Application and any subject matters related to trademark administration filed by an Applicant residing or having permanent domicile outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must be filed through a Proxy.
- (2) The Applicant as referred to in section (1) is required to state and choose an address of its Proxy as his legal domicile in Indonesia.

Article 14

- (1) The Minister shall publish the applications in the Trademark Official Gazette within no later than 15 (fifteen) Days as from the Filing Date as referred to in Article 13.
- (2) The Publication of application in the Trademark Official Gazette as referred to in section (1) lasts for 2 (two) months.
- (3) The Trademark Official Gazette as referred to in section (2) shall be published periodically by the Minister in electronic and/or non-electronic media.

Article 15

Publication shall contain:

- a. Name and address of Applicant, including the Proxy if an Application is filed by a Proxy;
- b. Class and types of goods and/or services;
- c. Filing Date;
- d. name of the country and the Filing Date of the first application for registration where the Application is filed using Priority Rights; and
- e. Mark Representation, including description on the colours and if the representation uses foreign language and/or letters other than

Latin and/or numerals which are not commonly used in Indonesian, shall be attached with the translation in Indonesian, Latin letters, or numerals which are commonly used Indonesian, its phonetic in Latin.

Article 16

- (1) Within a period of publication as referred to in Article 14, any parties may file an opposition in written to the Minister in respect of the Application being filed and is subject to payable fee.
- (2) The opposition as referred to in section (1) may be filed provided that there is adequate reasons supported by evidence that the Mark being applied cannot be registered or to be refused in accordance to this Law.
- (3) Where there is an opposition as referred to in section (1), within no later than 14 (fourteen) Days as from the date of receipt of opposition, copy of the letter stating the opposition shall be sent to the Applicant or his Proxy.

Article 20

A Mark constitutes to be non registrable if:

- a. in contradiction to the state ideology, laws and regulations, morality, religion, decency, or public order;
- b. similar to, related to, or merely mention the goods and/or services being applied for registration;
- c. contain any elements which may deceive the public in respect to its origin, quality, type, size, variety, intended use of goods and/or services being applied for registration or constitute a name of protected plant variety for similar goods and/or services;
- d. contain description that does not correspond to quality, or efficacy of produced goods and/or services;
- e. devoid any distinctive character; and/or
- f. constitute a general name and/or public sign.

Article 21

- (1) An application shall be refused if the trademark is similar or identical with:
 - a. a prior registered trademark of other party or earlier trademark application in respect of similar goods and/or services;
 - b. Wellknown mark of other party for similar goods and/or services;
 - c. Wellknown mark of other party for different goods and/or services compelling certain requirements; or
 - d. a Registered Geographical Indication.
- (2) An application is to be refused if the trademark:
 - a. constitutes or similar to name or initial of a wellknown individual, photograph, or name of legal entity owned by other person, unless under a written consent from its proprietary;
 - b. constitute as duplication or similar to name or initial, flag, symbol or State emblem, or both national and international agency, unless under a written consent from the authorities; or
 - c. constitute as duplication or similar to official signs or seal or stamp used by a country or Government agency, unless under a written consent from the authorities.
- (3) An application shall be refused if it is submitted in bad faith.
- (4) Further provisions regarding the refused Trademark Application as referred to in section (1) point a to point c shall be regulated by a Minister Regulation.

Article 22

To that registered Trademark which becomes a generic name, each Person may file for Trademark Application by using that generic name plus other word provided that it contains distinctive elements.

Article 23

- (1) Substantive Examination is an examination carried out by an Examiner to an Application for registration of trademark.
- (2) Any oppositions and/or defenses as referred to in Article 16 and 17 are to be considered during the substantive examination as referred to in section (1).
- (3) Where there is no opposition within a period of no later than 30 (thirty) Days as from the expiration date of publication, substantive examination is to be carried out to the Application.
- (4) Where there is opposition within a period of no later than 30 (thirty) Days as from the expiration date of time limit of submitting a defense as referred to in Article 17, substantive examination is to be carried out to the Application.
- (5) The substantive examination as referred to in section (3) and section (4) is to be completed within a period of no later than 150 (a hundred and fifty) Days.
- (6) Where it is deemed necessary to carry out substantive examination, experts in trademark examination who are not examiners may be specified.
- (7) Results of substantive examination carrying out by the experts in trademark examination who are not examiners as referred to in section (6), may be regarded the same as the result of substantive examination carrying out by Examiner, pursuant to approval from the Minister.
- (8) Further provisions regarding the expert in trademark examiners who are not examiners as referred to in section (6) shall further be regulated by a Minister Regulation.

Article 24

- (1) Where an Examiner decides to approve the registration, the Minister shall:
 - a. Register the Trademark;
 - b. Notify the Applicant or his Proxy regarding the registration of his Trademark;
 - c. Issue a Trademark certificate; and
 - d. Publish the Trademark registration in Official Gazette, electronically or non-electronically.
- (2) Where an Examiner decides that an Application cannot be registered or to be refused, the Minister shall notify the Application or his Proxy in written with reasons thereof.
- (3) Within a period of time no later than 30 (thirty) Days as from the postal Date of the notification as referred to in section (2), the Applicant or his Proxy may submit response in written with reasons thereof.
- (4) Where the Applicant or his Proxy does not submit any responses as referred to in section 3), the Minister shall refuse the Application.
- (5) Where the Applicant or his Proxy submits the responses as referred to in section (3) and the Examiner decided to approve the response, the Minister shall exercise provisions as referred to in section (1).
- (6) Where the Applicant or his Proxy submits responses as referred to in section (3) and the Examiner decided to reject the response,

- the Minister shall refuse the Application.
- (7) The refusal as referred to in section (4) and section (6) is notified in written to the Applicant or his Proxy with reasons thereof.
- (8) Where there is opposition as referred to in Article 16, the Minister may send copy of notification for registration or refusal to the party filing for opposition.

Article 28

- (1) Appeal petition may be filed against a refused Application based on the grounds as referred to in Article 20 and/or Article 21.
- (2) Appeal petition is filed in written by its Applicant or his Proxy to the Trademark Appeal Commission with a copy to the Minister and subject to a payable fee.
- (3) Appeal petition fully describes any objections and reasons thereof against application refusal.
- (4) The reasons as referred to in section (3) shall not constitute correction or revision for the refused Application.

Article 29

- (1) Appeal petition against a refused Application shall be filed within a period of no later than 90 (ninety) Days as from the Mailing Date of the notification for refusal.
- (2) Where the appeal petition as referred to in section (1) is not filed, the refusal is deemed to be accepted by the Applicant.

Article 30

- (1) Decision of Trademark Appeal Commission is released within no later than 3 (three) months as from the date of receipt of appeal petition.
- (2) Where the Trademark Appeal Commission grants the appeal petition, the Minister issues and gives the Trademark certificate to the Applicant or his Proxy as referred to in Article 24.
- (3) Where the Trademark Appeal Commission refuses the petition, the Appellant or his Proxy may file a lawsuit against refusal for appeal petition to the Commercial Court within 3 (three) months as from the date of receipt of the decision for refusal.
- (4) Against the Decision from the Commercial Court as referred to in section (3), a cassation may be submitted.

Gambar 2.9.
Contoh Usulan Penolakan Terhadap Sebagian Jenis Barang dan/atau Jasa

2.4.2. *Irregularity Notice* terkait Usulan Penolakan

Biro Internasional akan melakukan pemeriksaan terhadap pemberitahuan usulan penolakan yang telah dikirimkan oleh DJKI untuk memastikan usulan penolakan tersebut telah sesuai. Jika usulan penolakan telah sesuai, Biro Internasional akan mencatat usulan penolakan dalam pendaftaran Internasional, disertai tanggal pemberitahuan dikirimkan. Jika pemberitahuan usulan penolakan tidak sesuai, Biro Internasional akan menerbitkan *Irregularity Notice* terhadap usulan penolakan.

Terdapat 3 (tiga) jenis *irregularity* untuk usulan penolakan, masing masing dengan tingkatan dan konsekuensi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Usulan penolakan yang terkena *irregularity* namun tetap dicatat;

Terhadap usulan penolakan yang mendapatkan *irregularity* ini, Biro Internasional akan tetap mencatat usulan penolakan dalam pendaftaran internasional. Biro Internasional kemudian akan meminta kantor tujuan untuk memperbaiki pemberitahuan usulan penolakan dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Sebagai contoh yang termasuk *irregularity* ini: jika indikasi barang dan/atau jasa yang terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh penolakan tidak ada; atau tidak jelas lingkup pelindungannya apakah untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa; atau usulan penolakan terhadap sebagian jenis barang dan/atau jasa namun tidak menyebutkan indikasi barang dan/atau jasa yang terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh usulan penolakan; atau jika pemberitahuan usulan penolakan tidak melampirkan reproduksi merek pembanding yang dimohonkan atau terdaftar sebelumnya atau jika rincian terkait dengan merek pembanding sebelumnya termasuk nama dan pemilik merek pembanding sebelumnya tidak ada; atau tidak menguraikan dengan benar detail dari merek pembanding.

7. Basis for refusal : This <u>total provisional refusal</u> is based on an ex-officio examination.
8. Scope of refusal in respects of goods and/or services: This refusal applies to <u>imitation of pottery</u> and <u>imitation of porcelain ware</u> in class 21.

The mark has been examined, but the issues below prevent the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP) from granting the registration of the mark for some of the goods and/or services.

Cited registered trademark: SMART DEVICE

- (i) Filing number: LA/T/21969
- (ii) Filing date: 02/09/2010
- (iii) Priority date: -
- (iv) Registration number: T/22005
- (v) Registration date: 22/03/2011
- (vi) Name and address of the owner:

smart Automobile Co., Ltd.
818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang
Province, China

- (vii) List of the relevant goods and/or services:
Class: 12

Gambar 2.10.

Contoh Usulan Penolakan Yang Terkena *Irregularity* Namun Tetap Dicatat

- b. Usulan penolakan yang terkena *irregularity* dan tidak dianggap sebagai usulan penolakan namun masih dapat diperbaiki;

Irregularity tipe ini menyebabkan penundaan dalam pencatatan pemberitahuan usulan penolakan. Dalam hal ini jika kantor tujuan mengirimkan pemberitahuan yang telah diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Namun, jika kantor tujuan tidak memperbaiki pemberitahuan usulan penolakan yang terkena *irregularity* dalam batas waktu 2 (dua) bulan, pemberitahuan usulan penolakan tidak akan dianggap sebagai usulan penolakan. Biro Internasional akan memberitahukan pemilik merek dan kantor tujuan yang mengeluarkan usulan penolakan tersebut bahwa Biro Internasional tidak akan menganggap pemberitahuan usulan penolakan tersebut, dengan menyebutkan alasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Rule 18(1)(d)*.

Apabila suatu kantor memperbaiki pemberitahuan usulan penolakan dengan menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan tanggapan atau banding, kantor tersebut harus menyebutkan jangka waktu yang baru (sebagai contoh, dimulai dari tanggal pemberitahuan yang telah diperbaiki dikirimkan oleh Biro Internasional), sebaiknya dengan menyebutkan tanggal jangka waktu tersebut berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada *Rule* 18(1)(e) dan 18(1)(f). Yang termasuk *irregularity* ini:

- 1) tidak menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan tanggapan;
- 2) tidak menyebutkan tanggapan seharusnya diajukan terhadap otoritas mana.

c. Usulan penolakan yang terkena *irregularity* dan tidak dapat dianggap sebagai usulan penolakan oleh Biro Internasional.

Irregularity ini merupakan *irregularity* yang paling berat. Dalam kasus ini, kantor tujuan harus mengirimkan usulan penolakan yang baru jika masih dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan. Jika batas waktu telah lewat, pendaftaran internasional dianggap dilindungi di anggota yang ditunjuk berdasarkan prinsip penerimaan diam-diam. (Pasal 4) (*Rule* 18(1)(a) dan (2)).

Usulan penolakan yang tidak dapat dianggap dan akan diabaikan oleh Biro Internasional jika

- 1) tidak mencantumkan nomor pendaftaran internasional (IRN) kecuali indikasi-indikasi lain terdapat dalam pemberitahuan tersebut yang mengizinkan pendaftaran internasional terhadap usulan penolakan tersebut diidentifikasi;
- 2) tidak mencantumkan alasan penolakan;
- 3) usulan penolakan yang dikirimkan lewat waktu yang telah ditentukan (untuk DJKI apabila usulan penolakan dikirimkan lewat dari 18 bulan).

2.5. Putusan Tetap dari Pendaftaran Internasional (*Final Decisions*)

Putusan tetap dari pendaftaran internasional adalah status akhir dari merek yang pendaftarannya diajukan melalui sistem pendaftaran internasional *Madrid Protocol* setelah semua prosedur pendaftaran di kantor negara tujuan selesai.

Kantor negara tujuan pada pendaftaran internasional dalam hal ini adalah DJKI, diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan ke Biro Internasional yang

menyatakan status akhir merek tersebut di Indonesia. Pemberitahuan dikirim segera setelah seluruh prosedur pendaftaran merek yang dilakukan oleh DJKI selesai.

Terdapat 3 (tiga) tipe putusan tetap terkait status akhir merek, yaitu:

- a. Putusan Daftar (*Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated*);
- b. Putusan Daftar Setelah Usulan Penolakan (*Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal*);
- c. Putusan Penolakan Tetap (*Confirmation of Total Provisional Refusal*).

2.5.1. Putusan Daftar (*Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated*)

Ketika DJKI telah menyelesaikan seluruh prosedur dan tidak menemukan dasar penolakan merek, maka sesegera mungkin dan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya penolakan, wajib mengirimkan pemberitahuan ke Biro Internasional yang menyatakan bahwa perlindungan diberikan pada merek tersebut atau didaftar, Pemberitahuan Putusan Daftar tersebut setara dengan sertifikat pendaftaran domestik yang dikeluarkan DJKI. Biro Internasional akan mencatat Putusan Daftar dalam Daftar Internasional dan memberitahukan kepada pemilik merek, serta mengunggah keputusan ini ke *database Madrid Monitor* yang tersedia di laman WIPO.

Apabila Biro Internasional tidak menerima pemberitahuan Putusan Daftar atau usulan penolakan dari negara tujuan hingga berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, dalam hal ini 18 (delapan belas) bulan untuk negara tujuan Indonesia, maka prinsip *tacit acceptance* berlaku dan perlindungan terhadap merek tersebut dianggap diberikan.

Contoh Surat Putusan Daftar (*Statement of Grant of Protection*) dapat dilihat berikut ini:



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY**

STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION

Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization
In accordance with Rule 18ter (1) of the Common Regulations

1. Office making the notification: Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613
2. International Registration Number : 1578872 Date of International Registration : 22 December 2020 Mark : Flugel
3. Holder of the international registration: ASOLO LTD , WeMo Brands B.V. Sotiri Tofini 4, 2nd Floor, Agios Athanasios CY-4102 Limassol , Cyprus Klaverbaan 142 NL-2908 KD Capelle aan den IJssel , Netherlands
4. The protection is granted to the mark that is the subject of the international registration for all the goods and/or all the services since no reason for refusal has been found.
5. Date of the statement: 12 January 2022
6. Signature by the Office:   Irnie Mela Yusnita Examiner

Gambar 2.11.
Contoh Surat Putusan Daftar (*Statement of Grant of Protection*)

2.5.2. Putusan Daftar Setelah Usulan Penolakan (*Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal*)

Setelah DJKI mengeluarkan surat usulan penolakan, pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan tersebut melalui kuasa Pemohon. Hasil putusan yang dikeluarkan dari pemeriksaan lanjutan tersebut adalah putusan tetap yaitu putusan daftar untuk sebagian maupun putusan daftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa. Hasil putusan tersebut tergantung pada upaya pemohon dalam mengatasi usulan penolakan. DJKI mengeluarkan surat pemberitahuan putusan tetap tersebut dan memberitahukan kepada pemohon serta wajib meneruskan ke Biro Internasional.

a. Putusan Daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (*partial*)

Dalam pemberitahuan putusan daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, harus mencantumkan jenis barang dan/atau jasa yang dikabulkan pelindungannya. Contoh putusan daftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (*partial*) dapat dilihat berikut ini:



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY**

STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION FOLLOWING A PROVISIONAL REFUSAL

Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization
In accordance with the Rule 18ter (2)(ii) of the Common Regulations

1. Office making the notification: Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613
2. International Registration Number : 1698984 Date of International Registration : 01 September 2022 Mark : PLEZI
3. Holder of the international registration: Plezi Nutrition, LLC Suite 570, 5301 Wisconsin Ave NW Washington DC 20015 , United States of America
4. Statement indicating that the partial protection is granted to the following goods and/or services: Class 30 : frozen yogurt confectionery; Snack bars containing a mixture of fruit, nuts, cereal, chocolate; or yogurt; popcorn; cookies; fruit candies and fruit chews. Accepted for all goods in classes 29, 32.
5. Information relating to make an appeal against this decision: The holder of the international registration may submit to the Trademark Appeal Commission an appeal petition against protection to the goods and/or services which is not granted through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 90 (ninety) days from the date of notification to the International Bureau.
6. Date of the statement: 15 March 2024

Gambar 2.12.
Contoh Putusan Daftar untuk Sebagian Jenis Barang Dan/Atau Jasa (*Partial*)

b. Diterima secara keseluruhan (*Total*)

Putusan Daftar yang memberikan efek penarikan usulan penolakan dan perlindungan diberikan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan. Contoh putusan daftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (*total*) dapat dilihat berikut ini:

		MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION FOLLOWING A PROVISIONAL REFUSAL		
Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization In accordance with the Rule 18ter (2)(i) of the Common Regulations		
1. Office making the notification: Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613		
2. International Registration Number : 1606522 Date of International Registration : 11 June 2021 Mark : MORNING GLASS COFFEE + CAFE		
3. Holder of the international registration: Morning Glass Coffee International Inc. The Rows Daikanyama 2F, 2-3 Daikanyamacho, Shibuya-ku Tokyo 150-0034, Japan		
4. Statement indicating that the total protection is granted for all the goods and/or services.		
5. Date of the statement: 26 January 2023		
6. Signature by the Office:		
		 Dwi Hastarina Examiner
Form KI.4.DCPSa		Halaman 1 dari 1
Signed by e-Administrasi Perombongan KI on 2023/01/26 10:01:12		

Gambar 2.13.
Contoh Putusan Daftar Untuk Seluruh Jenis Barang dan/atau Jasa (*Total*)

2.5.3. Putusan Penolakan Tetap (*Confirmation of Total Provisional Refusal*)

Pemberitahuan penolakan tetap dikeluarkan oleh DJKI setelah semua prosedur pendaftaran merek selesai, berupa putusan penolakan merek terhadap seluruh jenis barang dan/atau jasa, yaitu terdiri dari:

a. Penolakan total karena tanggapan tidak diterima

Penolakan total karena tanggapan tidak diterima yaitu pemberitahuan penolakan total setelah adanya tanggapan dari pemohon atas usulan penolakan yang dikirimkan oleh DJKI.

b. Penolakan total dalam hal pemohon tidak mengajukan tanggapan atas usulan penolakan yang dikirimkan oleh DJKI (*no response*).

Berikut ini terdapat contoh putusan penolakan tetap yang dikeluarkan oleh DJKI:



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY**

CONFIRMATION OF TOTAL PROVISIONAL REFUSAL

Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization
In accordance with the Rule 18ter (3) of the Common Regulations

1. Office making the notification:

Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.
Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613

- 2. International Registration Number** : 1260200-21
Date of International Registration : 12 October 2020
Mark : SPROUT

- 3. Holder of the international registration:**
Sprout IP ApS
Taastrup Hovedgade 111 B. 1. DK-2630 Taastrup , Denmark

- 4. Statement of confirmation of provisional refusal:**
The protection of the the trademark is refused for all the goods and/or services.

- 5. Information relating to make an appeal against this decision:**
The holder of the international registration may submit to the Trademark Appeal Commission an appeal petition against the decision through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 90 (ninety) days from the date of notification to the International Bureau.

- 6. Date of the statement:** 11 April 2022

7. Signature by the Office:



T. Muammar Kadafi
Examiner

Gambar 2.14.
Contoh Putusan Penolakan Tetap (*Confirmation of Total Provisional Refusal*)

2.5.4. Pemberitahuan *Irregularity* yang Mungkin Terjadi (*Possible Irregularity*)

Pemberitahuan yang dikirimkan DJKI ke WIPO terkait status akhir permohonan merek internasional, dimungkinkan mendapatkan *irregularity* dari WIPO. Adapun bentuk *irregularity* yang mungkin terjadi pada pemberitahuan putusan daftar sebagian, yaitu:

- a. Tidak menuliskan kelas barang dan/atau jasa yang di limitasi

	MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION FOLLOWING A PROVISIONAL REFUSAL	
Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization In accordance with the Rule 18ter (2)(ii) of the Common Regulations	
1. Office making the notification: Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613	
2. International Registration Number : 1724238 Date of International Registration : 13 February 2023 Mark : DOOWON	
3. Holder of the international registration: DOOWON HEAVY INDUSTRIAL CO., LTD. 20-7, Guhaechang-gil, Chukdong-myeon, Sacheon-si Gyeongsangnam-do , Republic of Korea	
4. Statement indicating that the partial protection is granted to the following goods and/or services: compressors for dehumidifying machines; electric compressors; compressed air pumps; compressed air machines; pumps [machines]; compressors for hydrogen fueled cars; compressors for electric cars; apparatus for manufacturing solar battery; automatic handling machines (manipulators) for use in ships; robots for industrial use; semiconductor processing machines; automatic control mechanisms for robots; apparatus for manufacturing display; LCD processing machines; 3D printers; plastic processing machines; mechanical parking systems; vehicle washing machines; high pressure washers; hydraulic valves being parts of machines; control valves for regulating the flow of gases and liquids [parts of machines]; LPG pressure reducers (parts of machines); brakes for machines; automatic inlet control valves for reciprocating air compressors; speed governors for engines and motors; control mechanisms for machines, engines or motors; rotary compressors.	
Form KI.4.DCP5b	Halaman 1 dari 2
Signed by e Administrasi Permohonan KI on 2024/07/22 19:42:06	

5. Information relating to make an appeal against this decision:

The holder of the international registration may submit to the Trademark Appeal Commission an appeal petition against protection to the goods and/or services which is not granted through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 90 (ninety) days from the date of notification to the International Bureau.

6. Date of the statement: 22 July 2024

7. Signature by the Office:



Dessy Purbosari
Examiner

Gambar 2.15.
Contoh Surat *Irregularity* Apabila Tidak Menuliskan Kelas Barang Dan/Atau Jasa Yang Di Limitasi

- b. Hanya menyatakan bahwa terhadap kelas barang dan/atau jasa tertentu tidak dapat perubahan.



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY**

STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION FOLLOWING A PROVISIONAL REFUSAL

Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization
In accordance with the Rule 18ter (2)(ii) of the Common Regulations

1. Office making the notification:

Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.
Phone. (+6221) 57905613 Fax. (+6221) 57905613

2. International Registration Number : 1654357

Date of International Registration : 01 July 2022

Mark : EDGEFLEX

3. Holder of the international registration:

ADM International Sàrl
A One Business Center La Pièce 3 CH-1180 Rolle , Switzerland

4. Statement indicating that the partial protection is granted to the following goods and/or services:

Class 30 : Maltodextrins for nutritional use, namely, for use as texture improving agents, stabilizers, thickening agents, for use in cooking or culinary; Processed seeds, processed rice, processed cereals and processed tapioca; Processed grains, processed rice, processed cereals and processed tapioca for use as food or beverage ingredients; gluten additives for culinary purposes; plant-based binding agents for industrial use; plant-based binding agents for the food and beverage and the animal food industry; processed grains, processed rice, processed cereals, processed tapioca and mixtures of these products for use as meat and dairy substitutes; blends and mixtures of the aforementioned products; gluten for use as a food ingredient; guar gum for culinary use; processed grains, processed rice, processed cereals, processed tapioca and mixtures of these products for use as food ingredients; processed grains, processed rice, processed cereals, processed tapioca used as texturants in foods or beverages; processed, flaked, powdered or textured grains, rice, cereals or tapioca for use in dairy substitutes; processed, flaked, powdered or textured grains, rice, cereals or tapioca, for use in meat substitutes and as meat extenders; tara gum as a thickener, used in the food industry.; starch for food

Class 31 : Fortified food substances for animals; food and fodder for animals.; animal fattening preparations

Other classes remain unchanged

5. Information relating to make an appeal against this decision:

The holder of the international registration may submit to the Trademark Appeal Commission an appeal petition against protection to the goods and/or services which is not granted through the intermediary of a representative domiciled in Indonesia within 90 (ninety) days from the date of notification to the International Bureau.

6. Date of the statement: 13 December 2023

7. Signature by the Office:



Subandini Nurtyas
Examiner

Gambar 2.16.

Contoh Surat *Irregularity* Apabila Hanya Menyatakan Bahwa Terhadap Kelas Barang dan/atau Jasa Tertentu Tidak Dapat Perubahan

2.6. Penunjukan Selanjutnya (*Subsequent Designations*)

2.6.1. Pengertian Penunjukan Selanjutnya (*Subsequent Designation*)

Pemohon dapat memperluas cakupan geografis dari pendaftaran internasional yang sudah ada dengan mengajukan penunjukan selanjutnya (menambahkan anggota), yang disebut *Subsequent Designation*. Pemohon mungkin ingin melakukan hal ini karena sejumlah alasan, misalnya, untuk memperluas wilayahnya ke wilayah baru atau untuk menambah anggota yang bukan merupakan pihak dalam *Madrid Protocol* pada saat mengajukan permohonan internasional. Pemohon mungkin juga ingin memperluas cakupan penunjukan yang sudah ada yang tidak mencakup seluruh barang dan/atau jasa dalam pendaftaran internasional; atau untuk menunjuk kembali karena Pemohon tidak memperoleh perlindungan (setelah penolakan terakhir, pembatalan atau penolakan) dan alasan yang mencegah perlindungan tersebut tidak ada lagi.

2.6.2. Efek Berlakunya Penunjukan Selanjutnya (*Subsequent Designation*)

Penunjukan selanjutnya berarti bahwa pendaftaran internasional akan diperluas ke anggota tambahan dan dapat dilakukan untuk seluruh daftar barang dan/atau jasa, atau hanya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang tercatat dalam Daftar Internasional. Jika semua formalitas terpenuhi, Biro Internasional akan mencatat penunjukan selanjutnya, bahkan untuk anggota yang sudah ditunjuk dalam pendaftaran internasional yang ada.

Apabila, setelah adanya pembatasan pada daftar barang dan/atau jasa, penolakan sebagian perlindungan atau pembatalan sebagian, maka perlindungan yang dihasilkan dari pendaftaran internasional hanya mencakup sebagian dari barang dan/atau jasa yang dicatat dalam Daftar Internasional, penunjukan selanjutnya dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian barang dan/atau jasa yang tersisa.

Apabila penunjukan selanjutnya dilakukan beberapa kali, untuk jenis barang dan/atau jasa yang berbeda dari daftar barang dan/atau jasa yang pernah diajukan sebelumnya, atau bahkan barang dan/atau jasa yang sama atau serupa, maka DJKI yang menentukan ruang lingkup pelindungannya.

2.7. Putusan Lebih Lanjut (*Further Decisions*)

Perubahan keputusan dapat terjadi pada permohonan pendaftaran merek internasional yang telah diputus oleh DJKI baik berdasarkan keputusan Komisi Banding Merek maupun keputusan Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Perubahan keputusan dapat berlaku untuk sebagian atau untuk seluruh barang dan/atau jasa.

Terhadap perubahan keputusan merek internasional berdasarkan putusan Komisi Banding Merek maupun Pengadilan, Bagian Pelayanan Hukum akan menerbitkan dan mengirimkan *further decision* ke Biro Internasional.

2.7.1. Banding

Apabila terdapat keputusan lebih lanjut yang mengubah ruang lingkup hak pendaftaran internasional yang ditujukan ke Indonesia yang telah ditolak tetap, DJKI wajib memberitahukan keputusan lebih lanjut pemilik merek berdasarkan *Rule 18ter* (4).

Apabila DJKI telah memberitahukan kepada Biro Internasional mengenai keputusan penolakan tetap, pemilik merek melalui kuasanya dapat mengajukan banding atas keputusan akhir tersebut kepada Komisi Banding Merek atau Pengadilan dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila DJKI, menerima adanya keputusan lebih lanjut seperti keputusan yang dihasilkan dari pengajuan banding yang mempengaruhi ruang lingkup perlindungan tersebut, maka DJKI harus mengirimkan pernyataan lebih lanjut kepada Biro Internasional termasuk menunjukkan barang dan/atau jasa yang mereknya dilindungi. Hal ini juga berlaku untuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempengaruhi ruang lingkup perlindungan.

Apabila keputusan Komisi Banding Merek menguatkan Keputusan sebelumnya dan tidak mengubah ruang lingkup perlindungan, DJKI tidak perlu memberitahu Biro Internasional. DJKI hanya memberitahukan kepada Biro Internasional apabila keputusan tersebut mempengaruhi ruang lingkup perlindungan sebagaimana telah dicatat dalam Daftar Internasional, yang berarti bahwa ruang lingkungannya akan semakin sempit atau lebih luas. Dalam praktiknya dimungkinkan terdapat beberapa keputusan selanjutnya, misalnya, keputusan lebih lanjut dari

Komisi Banding Merek. Jika keputusan tersebut diajukan banding ke pengadilan, maka keputusan pengadilan berikutnya mungkin merupakan keputusan lebih lanjut.

2.7.2. Pengadilan

Dalam praktiknya dimungkinkan terdapat beberapa *further decisions*, misalnya, keputusan lebih lanjut dari Komisi Banding Merek. Jika keputusan tersebut diajukan banding ke pengadilan, maka putusan pengadilan berikutnya mungkin menjadi *further decisions*.

Apabila putusan Pengadilan menguatkan Keputusan sebelumnya dan tidak mengubah ruang lingkup perlindungan, DJKI tidak perlu memberitahu Biro Internasional. DJKI hanya memberitahukan kepada Biro Internasional apabila putusan pengadilan mempengaruhi ruang lingkup perlindungan sebagaimana telah dicatat dalam Daftar Internasional, yang berarti bahwa ruang lingkupnya berubah, semakin sempit atau lebih luas.

Bab III

Pasca Permohonan

3.1. Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Asal

3.1.1. Penunjukan Selanjutnya Pendaftaran Internasional (*Subsequent Designation to the International Registration*)

Penambahan tujuan negara atau barang dan/atau jasa pada Pendaftaran Internasional (*International Registration*) dapat dilakukan oleh Pemilik merek (*Holder*) sendiri atau melalui Kantor Asal (*Office of Origin*). Apabila Pemilik merek melakukan permohonan melalui Kantor Asal, maka tanggal penerimaan adalah pada saat dokumen diterima oleh Kantor Asal dengan catatan dokumen tersebut dikirimkan ke Biro Internasional dalam waktu 2 (dua) bulan. Apabila dokumen tersebut dikirimkan lebih dari 2 (dua) bulan, maka tanggal penerimaan adalah pada saat dokumen tersebut diterima oleh Biro Internasional. Apabila Pemilik merek melakukan permohonan langsung melalui Biro Internasional, maka tanggal penerimaan adalah pada saat dokumen diterima oleh Biro Internasional.

Syarat permohonan penunjukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM4](#) (*subsequent designation*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya individual untuk setiap negara penambahan tujuan; dan
- d. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.2. Pencatatan Pengalihan Hak (*Record a Change in Ownership*)

Pengalihan hak dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja. Apabila dilakukan secara keseluruhan maka negara tujuan dan barang dan/atau jasa akan dialihkan, namun jika hanya sebagian maka hanya beberapa negara dan/atau beberapa barang dan/atau jasa. Setelah dilakukan permohonan pengalihan hak, maka Kantor Asal atau Pemilik merek akan mengirimkan permohonan ke Biro Internasional, setelah Biro Internasional menerima permohonan tersebut, Biro Internasional akan memberikan notifikasi kepada negara tujuan.

Syarat permohonan pengalihan hak atas merek internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM5](#) (*record a change in ownership*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Alamat *email* Pemilik merek yang baru dan alamat *email* representatif apabila menggunakan representatif; dan
- d. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.3. Pembatasan

3.1.3.1. Pembatasan Jenis Barang dan/atau Jasa (*Limit the List of Goods and Services*)

Pembatasan jenis barang dan/atau jasa dilakukan untuk membatasi jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di 1 (satu) atau beberapa negara tujuan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi usulan penolakan atau memenuhi perjanjian penyelesaian dengan pihak ketiga. Pembatasan jenis barang dan/atau jasa hanya akan berdampak pada negara tujuan yang disebutkan, permohonan internasional tidak akan berdampak.

Syarat permohonan pembatasan jenis barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM6](#) (*Limit the list of goods and services*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.3.2. Penghapusan Jenis Barang dan/atau Jasa (*Renunciation the List of Goods and Services*)

Penghapusan jenis barang dan/atau jasa dilakukan untuk menghapuskan seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di beberapa negara tujuan (tidak dapat dilakukan untuk seluruh negara tujuan). Permohonan Transformasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan *Renunciation*, Transformasi hanya dapat dimohonkan apabila ada *ceasing of effect* dari Kantor Asal.

Syarat permohonan penghapusan jenis barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM7](#) (*Renunciation the List of Goods and Services*);
- b. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.3.3. Pembatalan Permohonan Internasional (*Cancellation of the International Registration*)

Pembatalan pendaftaran internasional dilakukan untuk membatalkan sebagian/seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada seluruh negara tujuan. Permohonan Transformasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan Pembatalan, Transformasi hanya dapat dimohonkan apabila ada *ceasing of effect* dari Kantor Asal.

Syarat permohonan pembatalan permohonan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM8](#) (*Cancellation of the International Registration*);
- b. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.4. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek (*Change Holder Name, Address or Legal Nature*)

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dilakukan tanpa mengalihkan kepemilikan hak. Perubahan ini dapat dilakukan dalam 1 formulir untuk beberapa permohonan internasional.

Syarat permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek, yaitu:

- a. Mengisi formulir [MM9](#) (*Change holder name, address or legal nature*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.5. Perubahan Kuasa dan/atau Alamat Kuasa (*Change Representative Name and/or Address*)

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat kuasa dilakukan untuk pembaharuan atau perbaikan kuasa tanpa mengubah pemegang kuasa yang tercantum. Permohonan dapat dilakukan untuk beberapa permohonan internasional dalam 1 (satu) formulir.

Syarat permohonan perubahan kuasa dan/atau alamat kuasa adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM10](#) (*Change representative name and/or address*); dan
- b. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.6. Perpanjangan Pendaftaran Internasional (*Renewal of the International Registration*)

Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan apabila perlindungan merek akan memasuki masa kadaluarsa. Perpanjangan tersebut akan mencakup pada: jenis barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pembatalan/penghapusan, negara tujuan yang tidak dilakukan *renunciation*/pembatalan seluruhnya dan negara tujuan dengan hanya jenis barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pembatasan/pembatalan parsial. Perpanjangan juga dapat dilakukan hanya pada negara-negara tujuan yang dikehendaki.

Syarat permohonan perpanjangan pendaftaran internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM11](#) (*Renewal of the International Registration*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.7. Pencatatan Penunjukan Kuasa (*Appoint a Representative*)

Permohonan pencatatan penunjukan kuasa ini digunakan untuk melakukan penunjukan terhadap kuasa baru atau mengganti kuasa yang sebelumnya. Permohonan dapat dilakukan untuk beberapa permohonan internasional dalam 1 (satu) formulir.

Syarat permohonan pencatatan penunjukan kuasa adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM12](#) (*Appoint a representative*);
- b. Memiliki IRN (*International Registration Number*); dan
- c. Alamat *email* Kuasa yang baru.

3.1.8. Permohonan Lisensi Merek

3.1.8.1. Pencatatan Lisensi Merek (*Record a Trademark License*)

Permohonan pencatatan lisensi merek hanya dapat memuat 1 (satu) pendaftaran internasional, maka apabila akan melakukan beberapa lisensi diperlukan beberapa permohonan pencatatan lisensi merek.

Setiap negara memiliki peraturan pencatatan lisensi yang berbeda. Kantor Asal hanya akan meneruskan permohonan lisensi ke Biro Internasional, lalu akan diteruskan ke negara tujuan. Negara tujuan memiliki waktu 18 (delapan belas) bulan untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada Biro Internasional bahwa lisensi tersebut tidak memiliki dampak dalam wilayah hukum negara tujuan.

Syarat permohonan pencatatan lisensi merek adalah sebagai berikut:

- d. Mengisi formulir [MM13](#) (*Record a trademark license*);
- e. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.8.2. Perubahan Lisensi Merek (*Amend a Trademark License*)

Permohonan ini digunakan untuk melakukan perubahan pada lisensi yang sudah dicatatkan, sama seperti pencatatan lisensi, permohonan perubahan lisensi hanya dapat memuat 1 (satu) pendaftaran internasional. Permohonan dapat diajukan melalui Kantor Asal yang akan meneruskannya ke Biro Internasional yang akan mencatatkan lisensi tersebut pada permohonan internasional, setelah itu Biro Internasional akan memberikan notifikasi kepada Pemilik merek dan negara tujuan.

Syarat permohonan perubahan lisensi merek yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM14](#) (*Amend a trademark license*);
- b. Berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.1.8.3. Pembatalan Lisensi Merek (*Cancel a Trademark License*)

Permohonan pembatalan dilakukan untuk membatalkan pencatatan lisensi yang telah diajukan sebelumnya. Permohonan pembatalan lisensi hanya dapat memuat 1 pendaftaran internasional. Permohonan dapat diajukan melalui Kantor Asal

yang akan meneruskannya ke Biro Internasional yang akan mencatatkan lisensi tersebut pada permohonan internasional, setelah itu Biro Internasional akan memberikan notifikasi kepada Pemilik merek dan negara tujuan.

Syarat permohonan pembatalan lisensi merek adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir [MM15](#) (*Cancel a trademark license*); dan
- b. Memiliki IRN (*International Registration Number*).

3.2. Pasca Permohonan Indonesia sebagai Negara Tujuan

3.2.1. Pembatasan (*Restrictions*)

Ada 3 jenis pembatasan (*restrictions*) yang dapat dilakukan oleh Pemilik Merek terkait dengan jenis barang dan/atau jasa yaitu *limitation* (limitasi), *renunciation* (penghapusan barang dan/atau jasa), dan *cancellation* (pembatalan).

3.2.1.1. Limitasi (*Limitation*)

Limitasi adalah pembatasan dari jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk seluruh atau sebagian dari negara tujuan dalam pendaftaran merek internasionalnya atau negara tujuan dalam penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*). Limitasi jenis barang dan/atau jasa juga merupakan suatu solusi bagi pemohon yang mendapat usulan penolakan sebagian.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan yang mengandung limitasi adalah pemeriksa harus memeriksa batasannya, untuk memastikan bahwa daftar jenis barang dan/atau jasa yang masuk dalam daftar pembatasan termasuk dalam cakupan daftar utama. Apabila barang dan/atau jasa yang dibatasi tidak termasuk dalam daftar utama *International Registration*, DJKI dapat mengirimkan pemberitahuan *Limitation has no effect* kepada Biro Internasional dan melanjutkan pemeriksaan dengan daftar barang dan/atau jasa yang tercantum dalam daftar utama *International Registration*.

NOTIFICATION

EXN/0/0

<i>Reproduction of the mark</i>	ROMARIN
<i>Registration number</i>	605 000
<i>Subsequent designations under the Madrid Protocol</i>	Canada
<i>Limitation of the list of goods and services</i>	Canada
	<i>List limited to:</i>
	9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.
<i>Date of subsequent designation</i>	April 26, 2022
<i>Date of notification</i>	12.05.2022
<i>International registration concerned</i>	605 000
<i>Registration date</i>	June 16, 1993
<i>Date of the renewal</i>	June 16, 2013
<i>Date next payment due</i>	June 16, 2023
<i>Declaration of intention to use the mark</i>	Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States of America
<i>Name and address of holder</i>	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Ch. des Colombettes, 34, CH-1202 Genève (Switzerland)
<i>State of which the holder is a national</i>	Switzerland
<i>Legal nature of the holder (legal entity) and place of organization</i>	UN Specialised Agency, Geneva, CH
<i>Address for correspondence</i>	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland)
<i>Name and address of the representative</i>	OMPI S.R.L., Via Salvo d'Acquisto, 4/A, I-42020 ALBINEA (REGGIO EMILIA) (Italy)
<i>List of goods and services</i>	9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media. 35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formatting, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents. 38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.
<i>Basic registration</i>	Switzerland, 01.04.1993, 402 418

Gambar 3.1.
Contoh Surat Limitasi

Limitasi (dibingkai dengan warna merah) harus dibandingkan dengan daftar utama jenis barang dan/atau jasa dalam pendaftaran internasional (dibingkai dengan warna hijau).

3.2.1.2. Pembatalan (*Cancellations*)

Pembatalan Pendaftaran Internasional (*International Registration*) dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pemilik merek (*Holder*) atau berdasarkan permintaan Kantor Asal (*Office of Origin*). Permohonan pembatalan yang telah diterima oleh Biro Internasional, akan diperiksa secara formalitas dan dipublikasikan dalam WIPO Gazette. Apabila permintaan pembatalan tersebut diterima oleh Biro Internasional, maka barang dan/atau jasa yang ada dalam Pendaftaran Internasional akan dihapus secara permanen dari Daftar Internasional (*International Register*). Penghapusan ini akan berdampak pada seluruh negara tujuan. Pembatalan Pendaftaran Internasional dapat diajukan untuk sebagian atau untuk seluruh barang dan/atau jasa.

1) Pembatalan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (*Cancellations effected for all the goods and/or services*)

Dalam hal pembatalan untuk seluruh barang dan/atau jasa, maka keseluruhan merek akan dihapus dari Daftar Internasional (*International Register*) dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*). Apabila Pemilik merek (*Holder*) bermaksud mengupayakan perlindungan atas merek untuk barang dan/atau jasa yang sama dengan yang telah dibatalkan, maka ia harus mengajukan Permohonan Internasional yang baru.

2) Pembatalan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (*Cancellations effected for some of the goods and/or services*)

Dalam hal pembatalan untuk sebagian, maka barang dan/atau jasa yang dibatalkan akan dihapus dari Daftar Internasional (*International Register*) untuk seluruh negara tujuan. Pemilik merek (*Holder*) tidak dapat mengajukan penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*) atas barang dan/atau jasa yang telah dibatalkan. Apabila Pemilik merek bermaksud mengupayakan perlindungan atas merek untuk barang dan/atau jasa yang sama dengan yang telah dibatalkan, maka ia harus mengajukan Permohonan Internasional yang baru.

Permohonan pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional atas permintaan Kantor Asal karena adanya *Ceasing of Effect* atas hilangnya perlindungan pada Merek Dasar, dapat diajukan transformasi dengan mengubah Pendaftaran Internasional menjadi Pendaftaran Nasional atau Regional. Sedangkan permohonan pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional yang diajukan oleh Pemilik merek secara sukarela, tidak dapat diajukan transformasi karena bukan merupakan cakupan dari *Ceasing of Effect*.

Permohonan pembatalan diajukan dengan mengisi form [MM8](#) dan sangat disarankan untuk mengirimkan langsung ke Biro Internasional melalui **eMadrid**. Permohonan pembatalan ini tidak dipungut biaya.

Tindakan DJKI Terhadap Pemberitahuan Pembatalan

Apabila DJKI menerima pemberitahuan dari Biro Internasional perihal pembatalan Pendaftaran Internasional, maka pemutakhiran data pada sistem internal terkait Pendaftaran Internasional yang dimaksud harus dilakukan.

Terhadap pembatalan untuk sebagian barang dan/atau jasa, DJKI akan menghapus sebagian barang dan/atau jasa yang telah dibatalkan tersebut dari Daftar Umum Merek. Untuk sebagian barang dan/atau jasa yang tidak dibatalkan akan tetap diproses sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam UU MIG yang berlaku.

Terhadap pembatalan untuk seluruh barang dan/atau jasa, DJKI akan menon-aktifkan status Pendaftaran Internasional tersebut dari Daftar Umum Merek. Dalam hal ini Pendaftaran Internasional (*International Registration*) yang dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan apapun.

3.2.1.3. Penghapusan Jenis Barang dan/atau Jasa (*Renunciation*)

Pemilik Merek dapat mengajukan *Renunciation* apabila Pemilik Merek ingin menghapus perlindungan pendaftaran internasional atas seluruh jenis barang dan/atau jasa di satu atau beberapa negara tujuan. *Renunciation* merupakan salah satu solusi bagi Pemilik Merek apabila mereknya mengalami penolakan total tetap atau tidak ingin lagi menerima perlindungan di negara tujuan tersebut.

Renunciation hanya dapat diajukan untuk satu atau beberapa negara tujuan, tapi tidak bisa untuk seluruh negara tujuan yang telah ditunjuk dalam pendaftaran

internasional. Untuk hal ini pemilik merek harus menggunakan mekanisme *cancellation* (pembatalan).

Sebagai ilustrasi: Mr. A memiliki IRN123456 untuk kelas 12 dan 39 dengan negara tujuan Brunei, Malaysia dan Singapura. Namun pada akhirnya pendaftaran internasional Mr. A mendapat penolakan tetap untuk keseluruhan jenis barang dan/atau jasa di negara Malaysia. Mendekati waktu untuk melakukan perpanjangan, Mr. A dapat mengajukan *renunciation* untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di kelas 12 dan 39 untuk negara tujuan Malaysia.

Permohonan *renunciation* dapat diajukan Pemilik Merek kepada WIPO sebagai Biro Internasional dengan menggunakan Form [MM7](#). Form [MM7](#) dapat dikirimkan kepada WIPO melalui *Contact Madrid* atau melalui DJKI. Satu form [MM7](#) dapat digunakan untuk beberapa pendaftaran internasional dan tidak ada biaya yang dikenakan untuk pengajuan *renunciation* (*free of charge*).

Sebagai catatan, jenis barang dan/atau jasa yang telah dihapuskan tersebut akan tetap terdaftar dalam pendaftaran internasional, namun dalam praktiknya tidak lagi berlaku di negara tujuan dimana pemilik merek telah mengajukan *renunciation*. Negara tujuan yang telah menjadi obyek *renunciation* dapat diajukan kembali dengan mekanisme *subsequent designation*.

Tabel 3.1.
Perbedaan Limitasi, *Renunciation*, dan Pembatalan

	Limitasi (<i>Limitation</i>)	Penghapusan (<i>Renunciation</i>)	Pembatalan (<i>Cancellation</i>)
Formulir yang digunakan	MM6	MM7	MM8
Jenis Barang dan/atau Jasa	Sebagian	Seluruh	Sebagian atau Seluruhnya
Negara Tujuan	Sebagian atau Seluruhnya	Sebagian	Seluruh
Pencatatan dalam Daftar Registrasi Internasional	Tetap	Tetap	Dihapuskan
Penunjukan Berikutnya (<i>Subsequent Designation</i>)	Boleh	Boleh	Tidak boleh
Biaya	Berbayar	Gratis	Gratis

3.2.2. Perubahan (*Changes*)

3.2.2.1. Perubahan Nama dan Alamat

Permintaan untuk pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik pendaftaran internasional disampaikan ke Biro Internasional dan kemudian Biro Internasional mencatatkan perubahan nama dan/atau alamat tersebut ke dalam Daftar Internasional dan memberitahukan kepada pihak atau Kantor KI yang ditunjuk, sekaligus di waktu yang bersamaan juga memberitahukan kepada pemilik pendaftaran internasional tersebut.

Apabila pemilik merek adalah suatu badan hukum, maka dapat dilakukan pencatatan atas perubahan detail entitas badan hukumnya dengan menunjukkan sifat badan hukum tersebut (misalnya "Perseroan Terbatas") dan negara bagian (negara) dan unit teritorial di negara bagian tersebut (kantor, provinsi, negara bagian, dsb) yang berdasarkan undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut

Jika terdapat pemilik gabungan (*joint holders*) dan perubahan hanya berlaku pada salah satu pemilik merek, maka hal tersebut wajib diklarifikasi, kepada pemilik merek yang mana perubahan itu berlaku. Jika ada beberapa pemilik gabungan tetapi hanya satu mempunyai nama dan/atau alamat baru, sertakan nama dan/atau alamat baru pemiliknya yang bersangkutan, serta nama dan/atau alamat pemilik lainnya yang tidak berubah pada lembar lanjutan.

Misalnya, A dan B adalah pemilik bersama registrasi internasional. Jika hanya B yang ingin mengubah nama atau alamatnya, rincian berikut harus diberitahukan pada lembar lanjutan:

"Nama dan/atau alamat A tidak berubah; Nama dan/alamat baru B telah diubah sebagai berikut ..."

Tindakan DJKI terhadap Pemberitahuan Perubahan Nama dan/atau Alamat

Setelah menerima pemberitahuan dari Biro Internasional mengenai perubahan nama dan/atau alamat pemilik dari suatu pendaftaran internasional yang menunjuk Indonesia sebagai negara tujuan, maka DJKI harus memperbarui datanya terkait adanya pencatatan perubahan nama dan/atau alamat dari pendaftaran internasional tersebut.

Perubahan Nama atau Alamat Kuasa

Kuasa (Konsultan) yang tercatat dapat mengajukan permintaan untuk mencatat perubahan nama atau alamat mereka, termasuk alamat *email* mereka. Cara termudah untuk mencatatkan perubahannya adalah dengan menggunakan formulir pengelolaan perwakilan *online* yang tersedia di laman WIPO.

Adanya suatu permintaan mungkin saja berkaitan dengan beberapa pendaftaran internasional tertentu. Biro Internasional tidak dapat menerima suatu permintaan untuk mencatat perubahan nama atau alamat dari kuasa, yang secara sederhana mengacu pada semua pendaftaran internasional atas nama kuasa yang sama

3.2.2.2. Pengalihan Hak (Seluruhnya dan Sebagian)

Kepemilikan suatu merek dapat berubah karena berbagai alasan dan dalam cara yang berbeda-beda. Perubahan kepemilikan dapat terjadi akibat kontrak, seperti penugasan, hasil putusan pengadilan atau pelaksanaan hukum, seperti warisan atau terjadinya kebangkrutan. Tidak ada perbedaan di antara hal-hal tersebut, hanya saja penyebabnya yang berbeda, atau jenis perubahan kepemilikan (pengalihan hak) yang berbeda. Istilah “pengalihan hak” digunakan untuk semua kasus dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas.

Pengalihan hak suatu pendaftaran internasional dapat bersifat total ataupun sebagian. Yang dimaksud dengan pengalihan hak secara total, yakni pengalihan hak ditujukan kepada semua negara/anggota yang ditunjuk dan berlaku untuk semua barang dan/atau jasa yang dicakup oleh pendaftaran internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalihan hak sebagian, misalnya, jika perubahannya berkaitan dengan:

- a. Beberapa negara/anggota yang ditunjuk untuk semua barang dan/atau jasa;
- b. Seluruh negara/anggota yang ditunjuk untuk beberapa barang dan/atau jasa; atau
- c. Beberapa negara/anggota yang ditunjuk untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan kepada Biro Internasional yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Internasional. Biro Internasional memberitahukan kepada Kantor IP/pihak yang ditunjuk terkait dengan pendaftaran internasional yang telah dialihkan tersebut. Pada saat yang sama juga memberi tahu kepada pemiliknya. Biro Internasional juga memberitahukan kepada pemilik

sebelumnya (dalam hal terjadi perubahan total kepemilikan) atau kepada sebagian pemilik pendaftaran internasional yang telah dialihkan (dalam hal terjadi perubahan sebagian kepemilikan).

Sampai perubahan itu dicatat dalam Daftar Internasional, pemilik terdahulu pendaftaran internasional disebut sebagai “pemilik”, karena istilah ini didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang namanya dicatatkan pendaftaran internasionalnya, dan bagi pemilik yang baru disebut sebagai “penerima pengalihan”. Setelah perubahan kepemilikan dicatat, penerima pengalihan menjadi pemilik pendaftaran internasional.

Biro Internasional tidak memerlukan bukti pengalihan hak dan juga dokumen pendukung lain (seperti salinan akta penugasan atau kontrak lainnya) yang harus dikirim ke Biro Internasional. Apabila permintaan tersebut disampaikan kepada Biro Internasional melalui suatu Kantor IP maka Kantor IP tersebut mungkin memerlukan bukti mengenai pengalihan hak tersebut. Dimungkinkan pula untuk meminta agar pencatatan pengalihan hak itu dicatat sebelumnya, atau sesudah, pencatatan perubahan lain, pembatalan sebagian, atau penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*), atau setelah perpanjangan pendaftaran internasional.

Nama dari pemilik merek harus sama dengan yang tercantum dalam Pendaftaran Internasional. Nama dan alamat pemilik yang baru (penerima pengalihan) harus dicantumkan sebagai pedoman mengenai nama dan alamat pemohon dalam permohonan internasional. Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, permohonan pencatatan pengalihan hak juga harus menunjukkan alamat *email* penerima hak. Apabila penerima hak belum menunjukkan alamat *email*, Biro Internasional akan mengeluarkan *irregularity*.

Apabila penerima pengalihan adalah orang perseorangan, maka kewarganegaraan dapat disertakan jika ditunjukkan dalam formulir. Jika pihak yang menerima pengalihan adalah badan hukum, maka sifat badan hukumnya mungkin dapat ditunjukkan, hal yang sama dengan Negara Bagian (dan, jika sesuai, unit teritorial di negara tersebut) di mana ia dimasukkan.

Ruang Lingkup Pengalihan Hak

a. Pengalihan Hak Total

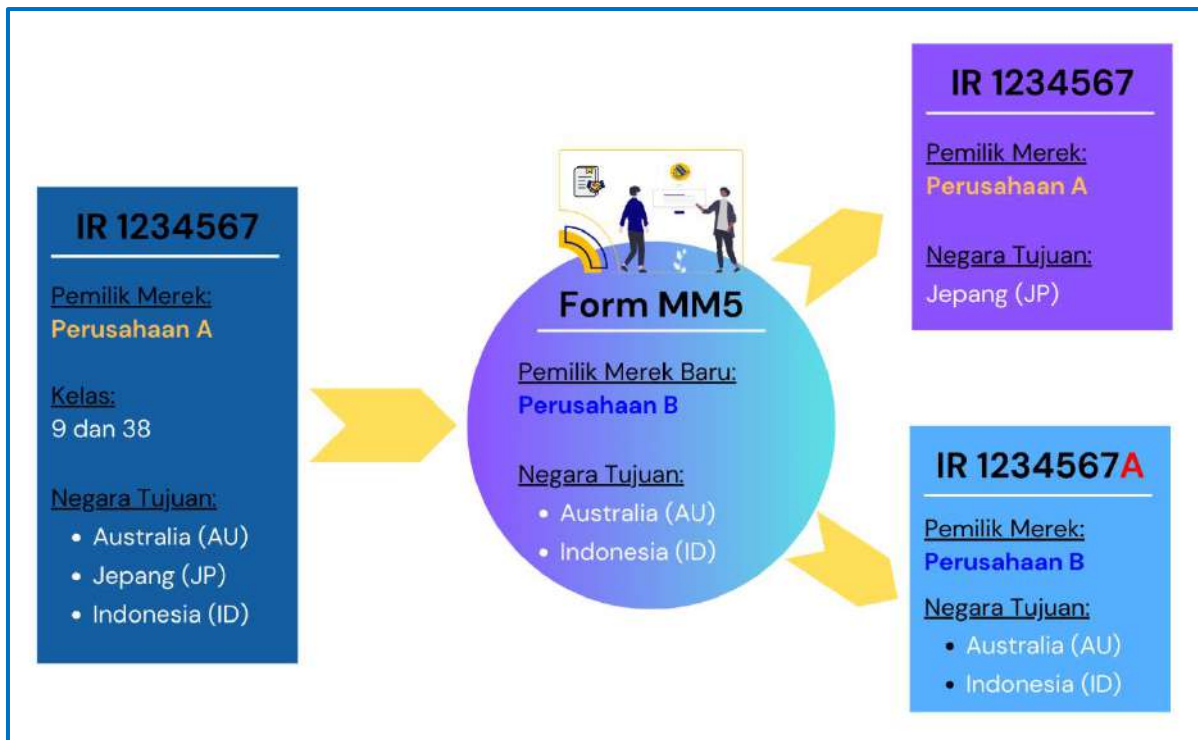
Apabila perubahan kepemilikannya bersifat total, hal ini berarti berkaitan dengan seluruh anggota (negara) yang ditunjuk yang tercakup dalam pendaftaran internasional dan terhadap semua barang dan/atau jasa yang tercantum pendaftaran tersebut. Sehingga ruang lingkupnya jelas bahwa pencatatan pengalihan hak berlaku kepada seluruh negara yang ditunjuk dan untuk seluruh barang dan/atau jasa yang tercantum dalam suatu pendaftaran internasional tanpa terkecuali.

b. Pengalihan Hak Sebagian

Jika terjadi pengalihan hak sebagian, maka anggota (negara) yang menjadi tujuan untuk pencatatan pengalihan hak harus dituliskan, dan daftar barang dan/atau jasa yang terkena dampak pengalihan hak tersebut. Daftar barang dan/atau jasa tertentu tidak boleh lebih luas dari daftar utama dalam pendaftaran internasional, dan titik koma (;) harus digunakan untuk memisahkan item dalam daftar.

Sebagai contoh, jika pendaftaran internasional ditujukan hanya untuk “sepatu” di kelas 25, maka “sepatu” atau “sandal” dapat ditetapkan sebagai subyek pengalihan hak, namun “celana” atau “topi” tidak dapat dicantumkan karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam daftar utama barang pada pendaftaran internasional tersebut.

Apabila permintaan untuk mencatat pengalihan hak suatu pendaftaran internasional hanya untuk sebagian barang dan/atau jasa atau sebagian anggota (negara) yang ditunjuk, yaitu pengalihan tersebut akan dicatat dalam Daftar Internasional dengan nomor pendaftaran internasional yang bersangkutan. Bagian yang telah dialihkan akan dicatat tersendiri pendaftaran internasional. Pendaftaran internasional baru ini berbagi nomor yang sama dengan pendaftaran asli, dibubuhi huruf kapital, dan akan diumumkan dalam Lembaran Negara. Lihat contoh ilustrasi di bawah ini.



Gambar 3.2.
Contoh Ilustrasi Pengalihan Hak Sebagian

Penjelasan contoh ilustrasi diatas:

- Perusahaan A, tercatat sebagai pemilik merek atas nomor pendaftaran IR 1234567 untuk kelas 9 dan kelas 38 dengan negara tujuan adalah Australia (AU), Jepang (JP) dan Indonesia (ID).
- Perusahaan A mengajukan pencatatan pengalihan hak sebagian untuk 2 (dua) negara tujuan. Penerima pengalihan hak (pemilik merek yang baru) yang ditujukan ke negara Australia (AU) dan Indonesia (ID) adalah Perusahaan B.
- Pencatatan pengalihan hak sebagian ini menghasilkan 2 (dua) IR. Untuk IR yang asli (awal) yang ditujukan ke negara Jepang (JP) tidak dialihkan (masih pemilik yang sama yaitu Perusahaan A) dan menghasilkan IR yang baru yaitu **IR 1234567A** untuk 2 (dua) negara tujuan yang sudah dicatatkan pengalihan haknya kepada pemilik merek baru yaitu Perusahaan B.

Adanya pemisahan IR dimungkinkan bagi subyek dari pengalihan hak sebagian atau total, berlaku seperti pencatatan penunjukkan selanjutnya (*subsequent designation*). Adapun hasil dari proses pengalihan hak sebagian ini, DJKI tidak perlu mengirimkan surat pemberitahuan kepada Biro Internasional.

Tindakan DJKI terhadap Pencatatan Pengalihan Hak

Untuk pemeriksaan pendaftaran internasional dengan Indonesia sebagai negara tujuan yang terdapat pengalihan hak sebagian, pada nomor pendaftaran internasional tersebut diikuti dengan huruf "A" dibelakangnya, maka terhadap pendaftaran internasional yang awal memiliki nomor pendaftaran internasional (IRN) yang sama, maka statusnya harus di *inactive*-kan, atau *Death of Notification*, dan yang berlaku hanyalah untuk nomor pendaftaran internasional yang terdapat huruf "A".

Pernyataan bahwa Pengalihan Hak tidak Berdampak (*Declaration that a Change in Ownership Has No Effect*)

Untuk menentukan dampak atas suatu pengalihan hak, hal ini diserahkan kepada negara anggota yang bersangkutan, disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara/ anggota. Keabsahan suatu pengalihan hak pendaftaran internasional terkait dengan negara/anggota tertentu diatur oleh hukum di negara/anggota tersebut. Khususnya apabila pengalihan hak hanya terjadi pada sebagian barang dan/atau jasa, anggota yang ditunjuk mempunyai hak untuk menolak mengakui keabsahan perubahan tersebut jika barang dan/atau jasa yang termasuk dalam bagian yang dialihkan sama dengan bagian yang tersisa dalam nama pemiliknya. Hal ini dapat terjadi jika penerima pengalihan adalah orang atau badan hukum yang menurut hukum di negara itu, tidak berhak memiliki merek, atau jika menurut hukum di negara/anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan adanya pengalihan hak karena menurut pandangannya kemungkinan besar akan menyesatkan publik.

Kantor IP negara anggota yang ditunjuk, yang diberitahukan oleh Biro Internasional mengenai pengalihan hak, dapat menyatakan bahwa pengalihan hak tersebut tidak berdampak di wilayahnya. Pernyataan seperti itu harus dikirim ke Biro Internasional sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pengalihan hak itu dikirim ke Kantor IP yang bersangkutan. Dalam pernyataannya, Kantor harus menunjukkan alasannya bahwa pengalihan hak tersebut tidak berdampak, ketentuan penting yang relevan terkait undang-undang dan apakah pernyataan tersebut dapat ditinjau ulang atau diajukan banding. Selanjutnya Kantor IP memberitahukan pernyataan tersebut kepada Biro

Internasional, yang akan memberitahukan pihak (pemilik atau Kantor) yang mengajukan permintaan pencatatan perubahan dan pemilik baru.

Pernyataan apa pun yang menyatakan bahwa pengalihan hak tidak mempunyai dampak, atau keputusan akhir apa pun sehubungan dengan pernyataan itu, akan dicatat dalam Daftar Internasional. Bagian dari pendaftaran internasional, yang telah menjadi subjek pernyataan atau keputusan akhir, akan dicatat sebagai pendaftaran internasional tersendiri dengan cara yang sama seperti untuk pencatatan pengalihan hak sebagian.

Dampaknya adalah bahwa negara anggota yang ditunjuk tersebut tidak mengakui penerima pengalihan sebagai pemilik pendaftaran internasional. Dalam Daftar Internasional, dampak dari hal tersebut, yang berkaitan dengan negara anggota tersebut, pendaftaran internasional yang bersangkutan tetap atas nama pihak yang mengalihkan (pemilik awal). Dampak dari adanya deklarasi tersebut selama pihak yang memberikan dan menerima pengalihan hak mengetahuinya merupakan masalah bagi negara yang bersangkutan.

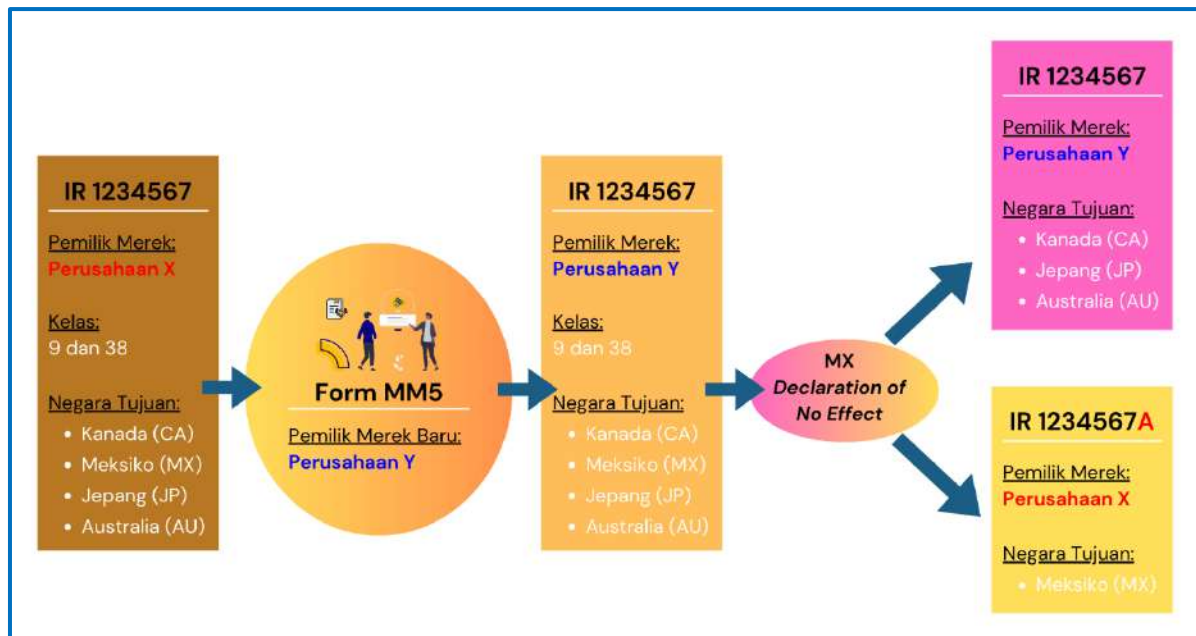
Apabila Kantor dari negara/anggota yang ditunjuk telah menerima pemberitahuan dari Biro Internasional yang menginformasikan pengalihan hak yang mempengaruhinya, Kantor dapat menerima perubahan tersebut dan mencatat informasi penerima pengalihan sebagai pemilik baru, atau mungkin perlu memeriksa informasi yang terkandung dalam pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan dilakukannya pemeriksaan tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di kantor negara anggota yang ditunjuk, dimana ada pemberitahuan dari Biro Internasional mengenai pengalihan hak yang mempengaruhinya, Kantor dapat menyatakan bahwa perubahan kepemilikan tidak berpengaruh di wilayahnya.

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan “Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari 1 (satu) merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat permintaan pencatatan pengalihan hak yang bertentangan dengan pasal tersebut, maka DJKI akan mengirimkan pernyataan pencatatan pengalihan hak tidak

berdampak (*Declaration that Change In Ownership Has No Effect*) kepada Biro Internasional.

Contoh Pengalihan Hak setelah adanya pernyataan bahwa pengalihan hak tidak mempunyai dampak



Gambar 3.3.
Ilustrasi Contoh Pengalihan Hak Setelah Adanya Pernyataan Bahwa Pengalihan Hak Tidak Mempunyai Dampak

Contoh gambar diatas diilustrasikan sebagai berikut:

- Perusahaan X merupakan pemilik pendaftaran internasional IR1234567 untuk kelas 9 dan kelas 38 dengan negara tujuan Kanada (CA), Meksiko (MX), Jepang (JP), dan Australia (AU).
- Perusahaan X ingin mencatatkan pengalihan hak secara total kepada pemilik baru yaitu Perusahaan Y.
- Perusahaan Y tercatat sebagai pemilik baru dan seluruh negara yang dituju pun telah mendapatkan pemberitahuan.
- Kantor IP Meksiko (MX) mengajukan pernyataan-pernyataan bahwa pengalihan hak tersebut tidak berpengaruh di Meksiko. Hal ini menghasilkan 2 (dua) nomor IR. Nomor IR yang awal (induk) yang dialihkan ke Perusahaan Y, meliputi negara-negara yang dituju, kecuali Meksiko, dan menghasilkan nomor IR baru 1234567A

untuk Meksiko dan tercatat dengan nama pemilik yang sebelumnya yaitu Perusahaan X.

3.2.3. Perbaikan (*Corrections*)

Perbaikan (*corrections*) pendaftaran internasional dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pemilik merek (*holder*), kuasanya atau berdasarkan permintaan dari Kantor Asal (*Office of Origin*). Jika Biro Internasional menganggap bahwa ada kesalahan dalam Daftar Internasional, Biro Internasional akan mengoreksi kesalahan tersebut secara *ex officio* [Rule 28 (1)].

a. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemilik merek atau Kuasanya

Biro Internasional tidak akan mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh pemilik merek atau kuasanya, seperti kesalahan negara yang ditunjuk atau kesalahan dalam jumlah barang dan/atau jasa. Misalnya, jika pemilik merek atau kuasanya menunjukkan AT (Austria) yang seharusnya adalah AU (Australia) dalam permohonan internasional secara tidak sengaja. Penunjukan AU (Australia) hanya dapat dimasukkan dalam pendaftaran internasional melalui penunjukan selanjutnya. Jika kuasa telah membuat kesalahan nama pemohon, maka perlu untuk menyampaikan catatan menyangkut perubahan nama pemohon secara rinci.

b. Kesalahan yang Dibuat oleh Biro Internasional atau DJKI

- 1) Jika Biro Internasional telah membuat kesalahan, Pemilik merek, kuasanya atau DJKI dapat mengajukan permintaan perbaikan atas kesalahan tersebut kapan saja.
- 2) Jika DJKI telah membuat kesalahan, DJKI dapat mengajukan permohonan koreksi atas kesalahan tersebut ke Biro Internasional dalam waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal kesalahan tersebut dipublikasikan dalam Daftar Internasional (*International Register*).

Sebelum melakukan perbaikan, Biro Internasional harus yakin bahwa terjadi kesalahan. Prakteknya adalah sebagai berikut:

- a. Jika terdapat perbedaan antara apa yang dicatat dalam Daftar Internasional dan dokumen yang diajukan ke Biro Internasional, maka berarti telah terjadi kesalahan dari pihak Biro Internasional, kesalahan tersebut akan langsung diperbaiki;

- b. Jika ada kesalahan yang dibuat oleh DJKI, seperti kesalahan dalam daftar anggota yang ditunjuk atau daftar barang dan/atau jasa yang diajukan ke Biro Internasional, dan pembetulan tersebut mempengaruhi hak-hak yang berasal dari pendaftaran internasional, kesalahan tersebut hanya dapat diperbaiki jika permintaan pembetulan diterima oleh Biro Internasional dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal publikasi data yang salah tersebut [*Rule 28 (4)*]. Perbaikan pada bagian ini termasuk juga perbaikan terhadap putusan yang telah dikirim ke Biro Internasional, istilah bakunya adalah “*correction of an office's decision*”. Untuk koreksi usulan putusan daftar, bisa melakukan permintaan “*cancel a statement of grant of protection (GP)*”. Istilah-istilah ini harus dituangkan ke dalam deskripsi permintaan Perbaikan ([MM21](#)).

Biro Internasional secara umum dapat mengubah (amandemen) kesalahan ketik atau ejaan yang kecil (minor) yang dibuat oleh DJKI, seperti tanggal atau nomor merek dasar (*basic mark*), asalkan perubahan tersebut tidak berdampak pada hak-hak yang berasal dari Pendaftaran Internasional. Jenis perubahan (amandemen) ini akan ditinjau secara cermat kasus per kasus.

Formulir Resmi Untuk Meminta Perbaikan

Berdasarkan *Rule 28*, permintaan untuk perbaikan dapat diajukan ke Biro Internasional dengan formulir [MM21](#), memuat:

- a. Nomor Daftar Internasional (IRN); dan
- b. Nomor Referensi.

Jika Pemilik merek atau kuasanya meminta perbaikan, maka nomor Referensi WIPO harus ditunjukkan. Jika DJKI yang meminta perbaikan, maka nomor pemberitahuan dari WIPO harus ditunjukkan.

- c. Deskripsi permintaan perbaikan, memuat rincian kesalahan yang akan diperbaiki, harus dijelaskan.
- d. Presentasi dan tanda tangan.

Formulir harus menunjukkan siapa yang menyerahkan formulir (Pemilik merek, kuasanya atau DJKI), dan menyertakan tanda tangan dan alamat emailnya.

Biro Internasional akan memeriksa dengan cermat permintaan perbaikan (*correction*). Apabila kesalahan dalam Daftar Internasional telah diperbaiki, Biro

Internasional akan memberitahukan pada Pemilik merek dan DJKI secara bersamaan. Perbaikan tersebut akan dipublikasikan dalam *Gazette* [Rule 28 (2)].

Perbaikan atas Putusan

Apabila DJKI diberitahu adanya perbaikan (*correction*) dari Biro Internasional, maka DJKI dapat melakukan pemeriksaan kembali atas pendaftaran internasional dan menyatakan dalam pemberitahuan ke Biro Internasional bahwa perlindungan tidak lagi diberikan pada pendaftaran internasional yang telah dikoreksi tersebut. Hal ini bisa dilakukan jika terdapat alasan untuk menolak merek tersebut. Batas waktu yang diperbolehkan untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan pembetulan ke DJKI (1 (satu) tahun atau 18 (delapan belas) bulan). Hal ini secara efektif berarti Pembetulan “memulai kembali” (restart) batas waktu bagi DJKI untuk memeriksa pendaftaran internasional dan mengeluarkan penolakan sementara jika dianggap perlu [Rule 28 (3)].

3.3. Transformasi

3.3.1. Pengertian Transformasi

Pendaftaran Internasional akan bergantung pada Merek Dasar (*basic mark*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Pendaftaran Internasional (*International Registration Date*) yang disebut dengan Periode Dependensi (*Dependency Period*). Apabila dalam kurun waktu tersebut Merek Dasar kehilangan pelindungannya karena adanya penolakan, berakhirnya masa perlindungan, penarikan kembali, pembatalan atau penghapusan, maka akan berdampak pada kelangsungan Pendaftaran Internasional di semua negara tujuan. Kondisi ini disebut dengan *Ceasing of Effect*, di mana keberlangsungan merek dasar mempengaruhi keberlangsungan Pendaftaran Internasionalnya. Dalam hal ini, Kantor Asal (*Office of Origin*) harus memberitahukan Biro Internasional dan meminta pembatalan atas Pendaftaran Internasional yang dimaksud. Biro Internasional akan memeriksa permohonan pembatalan tersebut secara formalitas dan mengirimkan pemberituannya kepada negara tujuan.

Pendaftaran Internasional yang diajukan pembatalannya atas permintaan Kantor Asal karena adanya *Ceasing of Effect* atas hilangnya perlindungan pada merek

dasar, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat mengamankan posisinya di negara tujuan dengan mengubah status Pendaftaran Internasionalnya menjadi Pendaftaran Nasional. Perubahan status atas Pendaftaran Internasional menjadi Pendaftaran Nasional disebut dengan Transformasi, di mana Pemilik Merek tidak lagi berada dalam sistem madrid melainkan beralih ke jalur nasional negara tujuan. Pemilik Merek harus mengajukan permohonan transformasi ke kantor merek setempat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan Pendaftaran Internasional (*International Registration*). Selanjutnya permohonan transformasi ini akan mengikuti aturan nasional negara tujuan dan tidak lagi melibatkan Biro Internasional.

Berdasarkan Pasal 9 *quinquies* dari *Protocol*,⁹ Transformasi hanya dapat dilakukan terhadap Pendaftaran Internasional yang dibatalkan atas permintaan dari Kantor Asal (*Office of Origin*).¹⁰ Transformasi tidak dapat diajukan karena adanya pembatalan terhadap Pendaftaran Internasional atas permintaan Pemilik Merek secara sukarela.¹¹

Terhadap permohonan transformasi, tanggal penerimaan secara nasional dianggap sama dengan tanggal penerimaan internasional atau tanggal *subsequent designation* dengan persyaratan berikut:

- a. Diajukan secara nasional ke negara tujuan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Biro Internasional mencatat pembatalan atas Pendaftaran Internasional (*International Registration*) dari Daftar Internasional (*International Register*);
- b. Merupakan merek yang sama dan cakupan jenis barang dan/atau jasa tidak melebihi jenis barang dan/atau jasa yang tercantum dalam Pendaftaran Internasional (*International Registration*) yang telah dibatalkan;
- c. memenuhi syarat dan tata cara permohonan nasional negara tujuan, termasuk biaya

Apabila Pendaftaran Internasional mengklaim prioritas, maka permohonan nasionalnya dapat menikmati klaim yang sama.

⁹ <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483>

¹⁰ <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf> , Nomor 817-822.

¹¹ *Ibid.*

3.3.2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Atas Permohonan Transformasi

Permohonan transformasi dapat diajukan ke DJKI melalui Konsultan Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan mengakses sistem Iproline dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan transformasi akan diberikan nomor permohonan nasional oleh DJKI namun tetap mempertahankan tanggal penerimaan internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pendaftaran Internasionalnya.

Terhadap permohonan transformasi, yang dilakukan oleh DJKI adalah melanjutkan proses pendaftaran secara nasional sesuai dengan posisi terakhir Pendaftaran Internasional sebelum adanya pemberitahuan *ceasing of effect* dari Biro Internasional.

Apabila Pendaftaran Internasional mengklaim prioritas, maka permohonan nasionalnya dapat menikmati klaim yang sama. Pelindungan hukum terhadap pendaftaran Merek melalui permohonan transformasi diberikan sejak Tanggal Pendaftaran Internasional. Oleh karena itu, pemeriksa harus melakukan validasi terkait tanggal pendaftaran internasional dan tanggal prioritas dengan benar.

Apabila Pendaftaran Internasional sudah didaftar oleh DJKI sebelum adanya pemberitahuan *ceasing of effect*, maka proses pendaftaran atas permohonan transformasi tidak lagi melalui tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif karena semua tahapan itu sudah dilalui sebelumnya. DJKI akan menerbitkan sertifikat atas permohonan transformasi tersebut.

Namun apabila pada saat pemberitahuan *ceasing of effect*, posisi terakhir dari Pendaftaran Internasional berada dalam tahap pemeriksaan, maka terhadap permohonan transformasi tersebut DJKI akan melanjutkan proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. DJKI harus memastikan bahwa status Pendaftaran Internasional yang terdampak *ceasing of effect* tidak aktif dari pangkalan data internal. Terkait dengan pemeliharaan pasca pendaftaran akan mengikuti syarat dan tata cara sebagaimana pendaftaran nasional.

3.4. Penggantian (*Replacement*)

3.4.1. Pengertian Penggantian (*Replacement*)

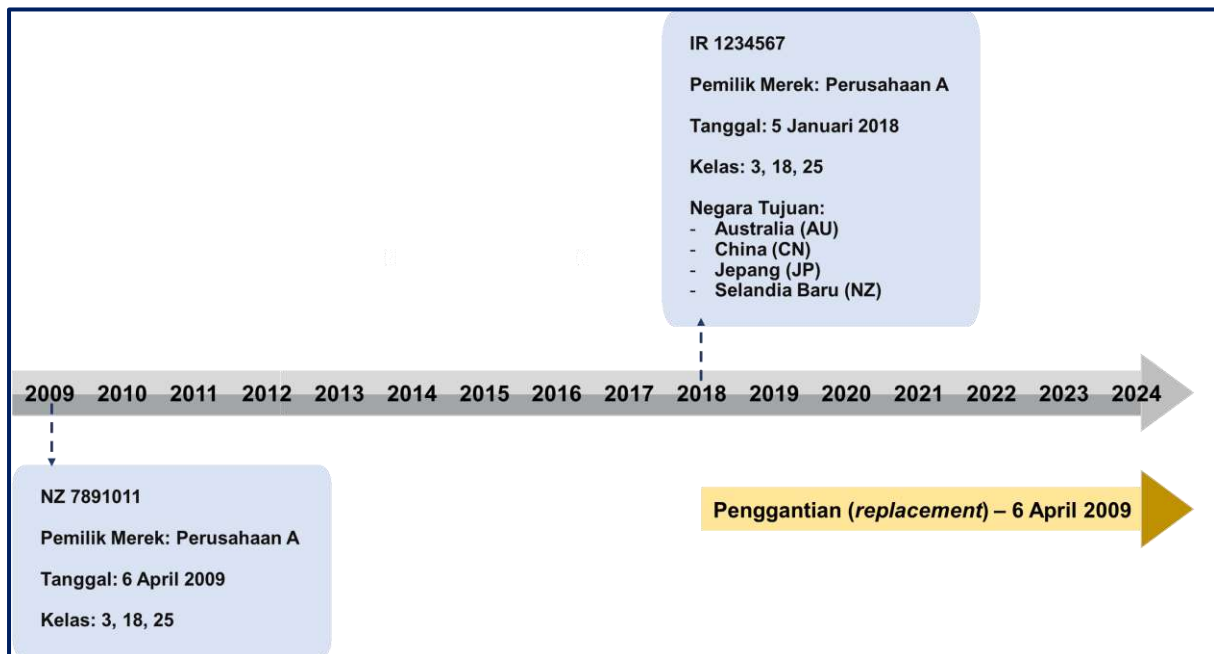
Penggantian (*replacement*) adalah mekanisme yang diperkenalkan oleh Sistem Madrid untuk meringankan pemilik merek dari beban untuk memperbarui pendaftaran nasional di satu atau beberapa wilayah. Mekanisme ini lebih efisien karena dalam mekanisme ini, merek yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nasional dapat diganti dengan Pendaftaran Internasional. Penggantian (*replacement*) adalah suatu mekanisme otomatis akan terjadi di Daftar Internasional pada Biro Internasional apabila beberapa kondisi telah terpenuhi. Jadi, baik Kantor Merek maupun Pemilik Merek tidak perlu melakukan upaya apapun. Namun Pemilik Merek dapat meminta Kantor Merek dalam hal ini DJKI untuk melakukan pencatatan atas penggantian (*replacement*) tersebut dan mempublikasikannya di Berita Resmi Merek.

Mekanisme penggantian (*replacement*) ini memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan manfaat dari tanggal perlindungan yang lebih awal di yurisdiksi Pendaftaran Nasional. Hal ini tidak berarti registrasi nasional atau registrasi regional ditangguhkan atau menjadi terpengaruh dengan keberadaan pendaftaran internasional, melainkan pendaftaran nasional atau regional akan tetap dalam pendaftaran negara tersebut, dengan segala hak yang melekat padanya, kecuali jika tidak diperpanjang oleh pemilik merek.

1 (satu) pendaftaran internasional dapat menggantikan lebih dari 1 (satu) pendaftaran nasional. Hal ini dapat terjadi jika negara anggota yang bersangkutan dulunya mempunyai sistem satu kelas artinya satu pendaftaran nasional hanya dapat mencakup satu kelas barang dan/atau jasa, sedangkan Pendaftaran Internasional dapat mencakup hingga 45 (empat puluh lima) kelas barang dan/atau jasa.

Penggantian (*replacement*) dapat merupakan penggantian (*replacement*) untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa (*Total Replacement*) atau untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa (*Partial Replacement*). *Total Replacement* juga bisa terjadi dalam 2 (dua) kondisi yaitu apabila Pendaftaran Internasional dan Pendaftaran Nasional memiliki cakupan perlindungan sama dan apabila Pendaftaran Internasional memiliki cakupan perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan Pendaftaran Nasional.

Berikut terdapat beberapa ilustrasi mengenai *total replacement* dan *partial replacement* yang dapat dilihat pada Gambar 2.4., Gambar 2.5., dan Gambar 2.6.



Gambar 3.4.
Ilustrasi *Total Replacement* dengan Kondisi Pendaftaran Internasional dan Pendaftaran Nasional Memiliki Cakupan Pelindungan Sama

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan betapa sederhana dan otomatisnya pendaftaran internasional menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya.

- Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional nomor 7891011 (hak nasional) tanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, meliputi barang dalam kelas 3, 18, 25.
- Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR) bertanggal 5 Januari 2016 meliputi barang golongan 3, 18, 25.

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendaftaran Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas penggantian (*replacement*). IPONZ kemudian akan mencatat bahwa hak nasional sebelumnya atas barang-barang di kelas 3, 18 dan 25 adalah sepenuhnya digantikan oleh Pendaftaran Internasional yang diajukan kemudian. Jika pemilik merek kemudian memutuskan untuk membiarkan pendaftaran nasional habis masa berlakunya, Daftar Nasional IPONZ akan menunjukkan, di bawah nomor pendaftaran internasional,

bahwa pemiliknya mendapat perlindungan atas merek yang bersangkutan untuk barang di kelas 3, 18, dan 25, sejak tanggal perlindungan hak nasional yaitu 6 April 2009.



Gambar 3.5.

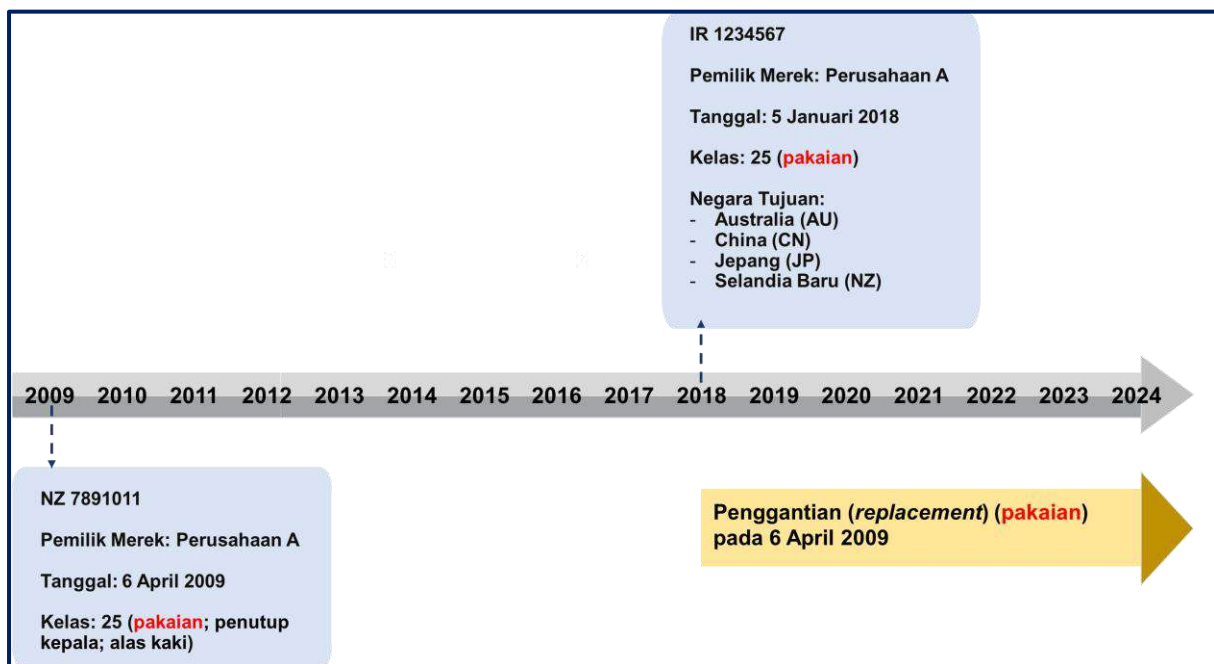
Ilustrasi *Total Replacement* dengan Kondisi Pendaftaran Internasional Memiliki Cakupan Pelindungan yang Lebih Luas dibandingkan dengan Pendaftaran Nasional

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana pendaftaran nasional dapat digantikan oleh pendaftaran internasional yang cakupannya lebih luas.

- Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional sebelumnya 7891011 (hak nasional), tanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, hanya mencakup “pakaian” di kelas 25.
- Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR) bertanggal 5 Januari 2016, meliputi: “pakaian; penutup kepala; alas kaki” di kelas 25.

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendaftaran Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas Replacement. IPONZ kemudian akan mencatat bahwa hak nasional sebelumnya atas jenis barang “pakaian” di kelas 25 adalah sepenuhnya digantikan oleh Pendaftaran Internasional yang diajukan kemudian. Jika pemilik merek kemudian memutuskan untuk membiarkan pendaftaran nasional habis masa berlakunya, Daftar Nasional

IPONZ akan menunjukkan, di bawah nomor pendaftaran internasional, bahwa pemegangnya mendapat perlindungan atas merek yang bersangkutan untuk jenis barang “pakaian” kelas 25, sejak tanggal perlindungan hak nasional yaitu 6 April 2009.



Gambar 3.6.
Ilustrasi *Partial Replacement*

Gambar ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana pendaftaran nasional dapat digantikan oleh pendaftaran internasional yang cakupannya lebih sempit.

- Perusahaan A memiliki pendaftaran nasional sebelumnya 7891011 (hak nasional) tertanggal 6 April 2009, di Selandia Baru, meliputi “pakaian, penutup kepala, dan alas kaki” di kelas 25.
- Perusahaan A adalah pemilik pendaftaran internasional (IR), bertanggal 5 Januari 2018, yang hanya mencakup “pakaian” di kelas 25.

Dengan penunjukan Selandia Baru sebagai negara tujuan, Pendaftaran Internasional secara otomatis menggantikan pendaftaran nasional sebelumnya di Selandia Baru. Namun dalam hal ini, Pemilik Merek dapat meminta kepada Kantor Kekayaan Intelektual Selandia Baru (IPONZ) untuk melakukan pencatatan atas penggantian (*replacement*) tersebut.

Jika pemilik merek kemudian memutuskan untuk membiarkan hak nasional hilang, maka tidak akan ada lagi perlindungan terhadap barang-barang di kelas 25 selain untuk jenis barang “pakaian”. Ini berarti perlindungan akan berhenti untuk jenis

barang “penutup kepala dan alas kaki”. Daftar nasional IPONZ akan menunjukkan, di bawah nomor pendaftaran internasional, bahwa pemegangnya mendapat perlindungan atas merek yang bersangkutan untuk jenis barang “pakaian” di kelas 25, terhitung sejak tanggal perlindungan hak nasional yang terdahulu yaitu 6 April 2009.

Penggantian (*replacement*) hanya dapat dilakukan apabila beberapa kondisi terpenuhi. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merek nasional telah terdaftar sebelum pendaftaran internasional ditujukan ke negara tujuan;
- b. Pemilik merek nasional terdaftar sama dengan pemilik pendaftaran internasional;
- c. Merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan pendaftaran internasional; dan
- d. Jenis barang dan/atau jasa pada merek terdaftar terdapat dalam pendaftaran internasional.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pencatatan atas penggantian (*replacement*) adalah sebagai berikut:

- a. Kantor negara tujuan dalam hal ini DJKI harus mengakui bahwa baik pendaftaran nasional dan pendaftaran internasional dapat terdaftar berdampingan, sampai pemilik merek memutuskan untuk tidak memperpanjang merek nasional atau regional tersebut.
- b. Setelah menerima permohonan penggantian (*replacement*), DJKI harus memeriksa apakah syarat-syarat penggantian (*replacement*) terpenuhi.
- c. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional tidak perlu sama persis dengan Pendaftaran Nasional. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional bisa jadi lebih luas atau lebih sempit dari yang tercakup dalam Pendaftaran Nasional. Yang paling penting, setidaknya ada jenis barang dan/atau jasa yang sama, artinya ada beberapa jenis barang dan/atau jasa yang tercakup baik dalam pendaftaran internasional mau pendaftaran nasional. Nama barang dan/atau jasa tidak harus sama, tetapi harus sejenis.
- d. Tanggal efektif penggantian (*replacement*) adalah tanggal pendaftaran internasional atau penunjukan selanjutnya.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penggantian (*replacement*) dengan mengisi Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional. Formulir tersebut merupakan dasar dilakukannya

penggantian (*replacement*) oleh Kantor atas suatu merek, dari Pendaftaran Nasional menjadi Pendaftaran Internasional. Pada Gambar 3.7. dapat dilihat bentuk Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional. Selanjutnya, Kantor memberikan pemberitahuan kepada WIPO sebagai Biro Internasional mengenai adanya permohonan penggantian (*replacement*) tersebut. Pemberitahuan tersebut berupa surat *Notification of Replacement* dengan format seperti pada Gambar 3.8.

Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional			
Tanggal pengajuan:			
No. Referensi Pemohon:*			
Identitas Pemegang Pendaftaran Internasional			
Nama			
☐ Perorangan		☐ Badan Hukum	
Kewarganegaraan:		Negara Pendirian:	
Alamat			
Kabupaten/Kota		Kode Pos	
Propinsi		Negara	
Tel/Fax			
Email			
Identitas Kuasa			
Nama Kuasa		No. Konsultan	
Nama Kantor			
Alamat			
Tel/Fax			
Email			
Informasi mengenai pendaftaran internasional			
Nomor pendaftaran internasional:			
Nomor pendaftaran:			
Informasi mengenai pendaftaran nasional yang diganti dengan pendaftaran internasional			
Nomor pendaftaran:			
Tanggal pendaftaran:			
Tanggal pengajuan:			
Tanggal prioritas:			
Jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan penggantian			
Kelas	Jenis Barang dan/atau Jasa		
	<i>(Dalam bahasa inggris sebagaimana tercatat dalam pendaftaran internasional dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia)</i>		
Tanda Tangan			
(Nama)			
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:			
[Diisi oleh petugas]			
Lampiran			
☐	Bukti pembayaran biaya		
☐	Surat kuasa		

Gambar 3.7.
Formulir Pencatatan Penggantian Pendaftaran Nasional dengan Pendaftaran Internasional



MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY

Notification of Replacement

Notified to The International Bureau Of The World Intellectual Property Organization
in accordance with the Rule 21 of the Common Regulations.

1. **Office making the notification:**
Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Republic of Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.
Telp. (021)57905613, Fax.(021) 57905613.
2. **International Registration Number** :
Date of International Registration :
Mark :
3. **Holder of the international registration:**
4. **National Registration:**
☐ **Registration Number:**
☐ **Filing Date:**
☐ **Priority Date:**
5. **Date of Replacement:**
6. **Scope of the Replacement.**
Total Replacement:
☐ The Replacement concerns all the goods and/or services of the international registration.

Partial Replacement:
☐ The replacement concerns only the goods and/or services of the international registration listed below:
(43) Hotel

☐ The replacement does NOT concern the goods and/or services of the international registration listed below:
All the goods in classes 29, 30, 32, and 33.
(43) Restaurant; and catering services.
7. **Date of notification to the International Bureau:** 2017/05/30
8. **Signature or official seal of the office:**
The Office hereby states the fact that the invalidation is no longer subject to appeal.



Gambar 3.8.

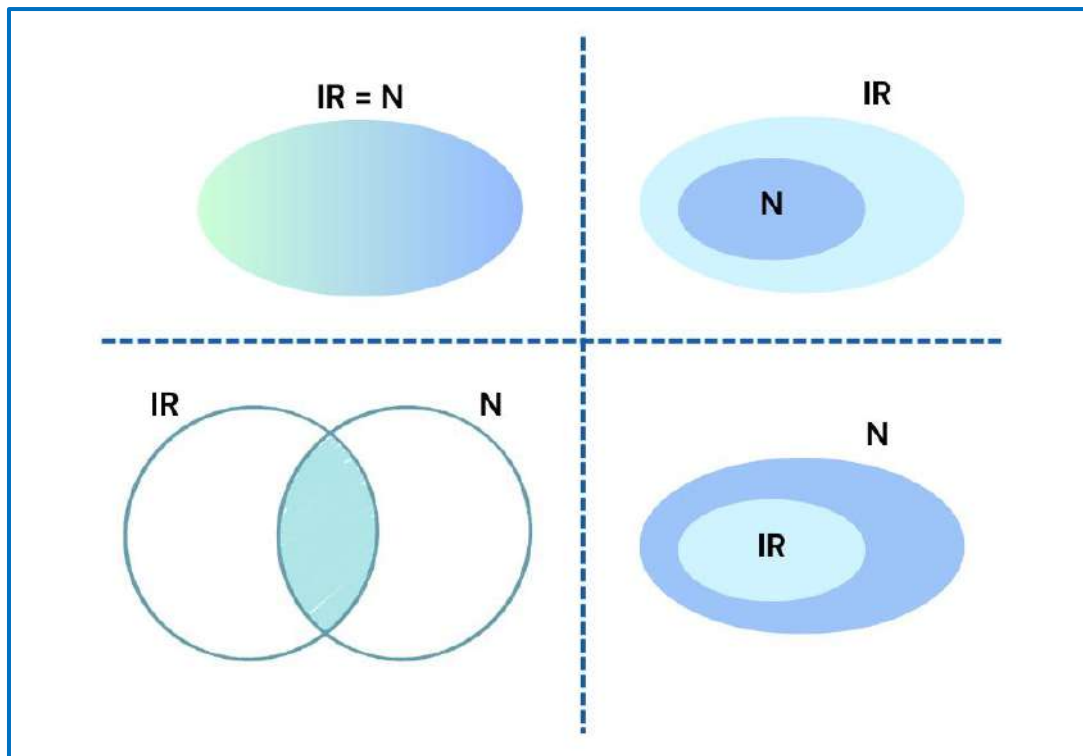
Contoh Surat *Notification of Replacement*

3.4.2. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Atas Penggantian (*Replacement*)

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan atas penggantian (*replacement*) adalah sebagai berikut:

- a. Kantor negara tujuan dalam hal ini DJKI harus mengakui bahwa baik pendaftaran nasional atau regional dan pendaftaran internasional dapat terdaftar berdampingan, sampai pemilik merek memutuskan untuk tidak memperpanjang merek nasional atau regional tersebut.
- b. Setelah menerima permohonan penggantian (*replacement*), DJKI harus memeriksa apakah syarat-syarat penggantian (*replacement*) terpenuhi.
- c. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional tidak perlu sama persis dengan Pendaftaran Nasional. Jenis barang dan/atau jasa dalam Pendaftaran Internasional bisa jadi lebih luas atau lebih sempit dari yang tercakup dalam Pendaftaran Nasional. Yang paling penting, setidaknya ada jenis barang dan/atau jasa yang sama, artinya ada beberapa jenis barang dan/atau jasa yang tercakup baik dalam pendaftaran internasional mau pendaftaran nasional. Nama barang dan/atau jasa tidak harus sama, tetapi harus sejenis.
- d. Tanggal efektif penggantian (*replacement*) adalah tanggal pendaftaran internasional atau penunjukan selanjutnya.

Ilustrasi jenis barang dan/atau jasa yang menjadi kriteria dalam penggantian (*replacement*) dapat dilihat berikut ini:



Gambar 3.9.

Ilustrasi Jenis Barang dan/atau Jasa yang Menjadi Kriteria dalam Penggantian (*Replacement*)

3.5. Perpanjangan Merek Internasional (*Renewal*)

3.5.1. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait Perpanjangan (*Renewal*)

3.5.1.1. Ketentuan umum Perpanjangan Merek Internasional

Pendaftaran merek internasional dicatat oleh Biro Internasional dalam Daftar Internasional. Pelindungan terhadap merek internasional terdaftar berlaku selama periode 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran merek internasional. Pelindungan merek internasional terdaftar dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun secara langsung melalui Biro Internasional dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan. Tidak ada pembatasan terhadap jumlah berapa kali pendaftaran merek internasional dapat diperbarui. Perpanjangan merek internasional dilakukan melalui Biro Internasional untuk negara anggota yang tercakup dalam pendaftaran internasional.

Biaya perpanjangan merek internasional dapat dibayarkan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya pendaftaran merek internasional (tanggal jatuh tempo), dan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya

pendaftaran merek internasional 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya pendaftaran merek internasional disebut periode tenggang dan pembayaran selama periode ini memerlukan pembayaran biaya tambahan sebesar 50% dari biaya dasar (biaya tambahan) yang tercantum dalam Daftar Biaya. Biaya tambahan lainnya mungkin berlaku tergantung dengan berapa jumlah negara anggota yang ditunjuk. Informasi lebih lanjut tentang biaya individual tersedia di laman WIPO. Pemilik merek bertanggung jawab untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional dengan membayar biaya perpanjangan ke Biro Internasional. Pendaftaran merek internasional tidak dapat diperpanjang sampai biaya yang ditentukan telah dibayar. Setelah biaya dibayarkan, perpanjangan dicatat sesuai dengan tanggal jatuh tempo perpanjangan pendaftaran merek internasional. Kalkulator untuk biaya permohonan Madrid atau layanan perpanjangan *online* tersedia di laman WIPO.

3.5.1.2. Pemberitahuan Tidak Resmi Tentang Perpanjangan (*Unofficial Notice of Renewal*)

Enam bulan sebelum berakhirnya periode perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, Biro Internasional mengirimkan pemberitahuan tidak resmi kepada pemilik merek internasional dan konsultan (bila ada) untuk memberitahukan tentang tanggal berakhir yang tepat (tanggal jatuh tempo). Apabila pemilik merek (atau konsultan) tidak menerima pemberitahuan tidak resmi tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mematuhi batas waktu pembayaran biaya perpanjangan yang harus dibayar. Pemberitahuan tidak resmi ini akan memberitahukan kepada pemilik merek (atau konsultan) tentang perpanjangan merek yang akan datang dan mengingatkan kepada pemilik merek untuk meminta pencatatan setiap perubahan yang diperlukan dalam pendaftaran merek internasional sebelum dilakukan perpanjangan.

3.5.1.3. Tidak Ada Perubahan Data pada Perpanjangan Pendaftaran Merek Internasional (*No Changes to the International Registration*)

Tidak dimungkinkan untuk menyertakan perubahan data pada saat perpanjangan merek internasional. Pendaftaran merek internasional akan diperpanjang sesuai dengan data terakhir yang tercatat setelah periode pelindungannya berakhir. Oleh karena itu, tidak ada perubahan pada nama atau

alamat pemilik merek atau perubahan pada jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilakukan sebagai bagian dari prosedur perpanjangan. Terdapat satu pengecualian, yaitu pemilik merek hanya dapat melakukan perubahan pada negara anggota yang tercakup dalam pendaftaran merek internasional, dan hal ini tidak dianggap sebagai perubahan.

Setiap perubahan dalam pendaftaran merek internasional yang ingin dicatat pada sertifikat perpanjangan dan tercatat dalam Daftar Internasional, harus disampaikan secara terpisah kepada Biro Internasional oleh pemilik merek sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perubahan tersebut akan dimasukkan dalam informasi yang dicatat pada saat perpanjangan hanya jika perubahan tersebut telah tercatat dalam Daftar Internasional sebelum atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan yang relevan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo perpanjangan, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut akan dicatat pada sertifikat perpanjangan dan dalam Daftar Internasional. Jika memungkinkan, pemilik merek sebaiknya menunda perpanjangan pendaftaran merek internasional sampai perubahan yang diperlukan telah tercatat. Namun, jika hal ini tidak memungkinkan karena tanggal jatuh tempo perpanjangan yang sudah dekat, pemilik merek dapat menunda perubahan tersebut.

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang hanya untuk sebagian negara anggota yang dicakup. Kondisi tersebut tidak dianggap sebagai perubahan pada pendaftaran merek internasional. Oleh karena itu, pemilik merek dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk satu atau lebih negara anggota yang ditunjuk. Apabila kemudian pemilik merek memutuskan untuk menyertakan negara anggota yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam perpanjangan namun tercakup dalam pendaftaran merek internasional, pemilik merek dapat melakukan perpanjangan, dengan ketentuan masih dalam periode 6 (enam) bulan setelah masa perpanjangan. Di luar periode tersebut, jika pemilik merek masih menginginkan perlindungan pada negara anggota yang tidak tercakup dalam perpanjangan, maka pemilik merek harus melakukan penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*) terhadap negara anggota tersebut.

3.5.1.4. Perpanjangan terkait Penunjukkan Selanjutnya (*Subsequent Designation*) terhadap Negara Anggota

Dimungkinkan untuk memperluas cakupan perlindungan dari pendaftaran merek internasional dengan menetapkan wilayah (negara anggota) tambahan. Penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*) hanyalah perluasan dari pendaftaran merek internasional yang sudah ada. Pendaftaran merek dengan penunjukan selanjutnya tidak memiliki masa berlaku perlindungan sendiri selama 10 (sepuluh) tahun, melainkan masa pelindungannya berakhir pada tanggal yang sama dengan pendaftaran merek internasional. Oleh karena itu, apabila pendaftaran merek internasional hampir habis masa berlakunya, pemilik merek dapat menunggu hingga perpanjangan dicatat sebelum menunjuk negara anggota tambahan. Penunjukan selanjutnya yang belum dicatat dalam Daftar Internasional pada tanggal jatuh tempo pendaftaran merek internasional tidak akan diperhitungkan selama proses perpanjangan.



Gambar 3.10.
Ilustrasi Penghitungan Waktu Perpanjangan terkait Penunjukan Selanjutnya (*Subsequent Designation*)

3.5.1.5. Perubahan yang Mempengaruhi Cakupan Pendaftaran Merek Internasional Pada Saat Perpanjangan

Secara umum, Kantor negara anggota harus segera memberitahukan Biro Internasional mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi cakupan perlindungan dari suatu pendaftaran merek internasional tertentu. Beberapa hal penting terkait dengan perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Berakhirnya perlindungan merek dasar (*ceasing of effect*).
- b. Pernyataan pemberian perlindungan berdasarkan *Rule 18ter* (1) dan (2).
- c. Konfirmasi penolakan total sementara.
- d. Keputusan lebih lanjut (*further decision*).
- e. Pembatalan sebagian atau seluruh barang dan/atau jasa di negara anggota yang ditunjuk.
- f. Keputusan lain yang dibuat oleh Kantor negara anggota yang ditunjuk yang mempengaruhi cakupan pendaftaran merek internasional (akibat dari penunjukan selanjutnya atau pembatalan).

Apabila perubahan di atas belum dicatat oleh Biro Internasional pada saat perpanjangan, biaya akhir perpanjangan mungkin dapat terpengaruh. Sebagai contoh, pencatatan pernyataan pemberian perlindungan setelah penolakan sementara berdasarkan *Rule 18ter* (2), yang memberikan perlindungan kepada 2 (dua) dari 4 (empat) kelas, akan berdampak pada jumlah total biaya perpanjangan yang harus dibayar. Oleh karena itu, jika pemilik merek telah diberitahu secara langsung oleh Kantor negara anggota dan mengetahui bahwa pemberitahuan tersebut belum dicatat oleh Biro Internasional, penting bagi pemilik merek untuk menindaklanjuti dengan menghubungi Kantor negara anggota secara langsung, guna memastikan bahwa Kantor negara anggota telah memberitahukan Biro Internasional mengenai perubahan tersebut.

3.5.2. Status Pelindungan pada saat dilakukan Perpanjangan (*Renewal*)

Pendaftaran internasional akan diperpanjang untuk negara anggota yang ditunjuk dalam semua barang dan/atau jasa yang tidak terpengaruh oleh limitasi, pembatalan sebagian (*partial invalidation*), atau pembatalan sebagian (*partial cancellation*). Tidak mungkin memperpanjang pendaftaran internasional untuk barang dan/atau jasa yang telah dibatalkan, atau untuk negara anggota yang ditunjuk yang pembatalan total atau *renunciation* telah dicatat. Tidak mungkin juga untuk memperpanjang "*empty shell*". Oleh karena itu, permohonan perpanjangan harus mencantumkan setidaknya satu anggota yang ditunjuk dalam pendaftaran internasional.

"*Empty shell*" merujuk pada situasi di mana pendaftaran tersebut tidak mencakup barang dan/atau jasa yang dapat dilindungi atau tidak memiliki nilai substansial setelah sebagian besar isi atau konten yang penting telah dihapus atau dianulir. Dengan kata lain, pendaftaran tersebut menjadi kosong atau tidak bermakna, karena tidak ada barang dan/atau jasa yang tersisa yang masih dilindungi atau relevan.

Contoh kasus: Jika pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya secara internasional dan menunjuk 10 (sepuluh) negara untuk perlindungan, namun seiring waktu, semua 10 (sepuluh) negara tersebut membatalkan pendaftaran tersebut, maka pendaftaran internasional akan dianggap sebagai "*empty shell*". Dalam kasus seperti itu, pemilik tidak akan dapat memperpanjang pendaftaran di bawah Sistem Madrid. Oleh karena itu untuk menghindari "*empty shell*" maka pemohon harus bisa menyediakan satu negara tujuan yang mereknya bisa terdaftar dan diperpanjang.

Hal pembatalan tersebut dimungkinkan karena *cancellation*, *invalidation*, atau *renunciation*.

3.5.2.1. Pemberian Pelindungan Total (*Total grand of protection*)

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang untuk negara anggota yang ditunjuk yang telah memberikan perlindungan terhadap seluruh barang dan/atau jasa yang diajukan (yaitu negara-negara yang telah mengeluarkan pemberian perlindungan total). Pemberian perlindungan total merupakan suatu keputusan akhir yang dicatat dalam Daftar Internasional, di mana Kantor negara anggota memberikan perlindungan total tanpa mengeluarkan penolakan sementara atau dalam keputusan lebih lanjut.

3.5.2.2. Pemberian Pelindungan Sebagian (*Partial Grant of Protection*)

Pendaftaran merek internasional dapat diperpanjang untuk negara anggota yang ditunjuk yang telah memberikan perlindungan hanya untuk sebagian dari barang dan/atau jasa (pemberian perlindungan sebagian). Pemberian perlindungan sebagian merupakan keputusan akhir yang dicatat dalam Daftar Internasional, di mana Kantor negara anggota memberikan perlindungan sebagian setelah mengeluarkan penolakan sementara atau dalam keputusan lebih lanjut.

Bagi negara anggota yang telah menyatakan biaya individu per kelas, perhitungan biaya perpanjangan hanya akan memperhitungkan jumlah kelas yang pelindungannya telah diberikan dalam pernyataan yang dicatat berdasarkan *Rule 18ter* (keputusan akhir (*final decision*) atau lebih lanjut (*further decision*)).

Pemilik pendaftaran merek internasional yang mengajukan banding atas keputusan yang dibuat berdasarkan *Rule 18ter* oleh Kantor negara anggota yang memberikan perlindungan sebagian, saat ini, hanya diharuskan untuk membayar biaya individu untuk kelas-kelas yang telah diberikan perlindungan, bukan untuk semua kelas yang tercakup dalam penunjukkan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemilik merek tidak perlu membayar biaya individu untuk barang dan/atau jasa yang tidak dilindungi saat perpanjangan. Namun, apabila Kantor negara anggota kemudian memberitahukan Biro Internasional, dalam pernyataan lebih lanjut berdasarkan *Rule 18ter* (4), tentang perubahan dalam cakupan perlindungan, biaya perpanjangan berikutnya akan memperhitungkan jumlah kelas yang dilindungi oleh pendaftaran merek internasional. Perubahan dalam cakupan perlindungan ini tidak akan berdampak pada biaya perpanjangan yang sudah dibayarkan, yaitu, tidak ada dampak surut terhadap biaya perpanjangan.

Contoh berikut membantu menjelaskan lebih lanjut perpanjangan, di mana negara anggota yang ditunjuk telah memberikan perlindungan sebagian terhadap pendaftaran merek internasional.

- Sebuah pendaftaran internasional yang mencakup barang-barang dalam kelas 3, 5, dan 10 akan diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2022.
- Pada saat perpanjangan, pendaftaran merek internasional telah diberikan perlindungan sebagian untuk barang-barang dalam kelas 5 dan kelas 10 oleh Kantor Kekayaan Intelektual Inggris (UKIPO), sesuai dengan *Rule 18ter* (2)(ii).
- Pemilik merek mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir yang hanya memberikan perlindungan sebagian di Inggris, namun putusan permohonan banding tersebut masih tertunda pada saat perpanjangan.
- Inggris memberlakukan biaya individu per kelas. Oleh karena itu, biaya perpanjangan untuk Inggris pada tanggal 1 Maret 2022 akan memperhitungkan hanya jumlah kelas untuk yang pelindungannya telah diberikan, yaitu kelas 5 dan kelas 10.

- Pada bulan Juni 2025, putusan permohonan banding pemilik merek berhasil dan UKIPO memberitahukan Biro Internasional, dalam pernyataan lebih lanjut berdasarkan *Rule 18ter* (4), bahwa perlindungan juga telah diberikan untuk kelas 3. Pada perpanjangan berikutnya, pada tanggal 1 Maret 2032, pemilik merek harus membayar biaya penunjukkan Inggris untuk kelas 3, 5, dan 10 (sesuai dengan pemberitahuan keputusan lebih lanjut).

3.5.2.3. Penolakan Pelindungan Total (*Total Refusal of Protection*)

Dimungkinkan untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk negara anggota yang telah menolak perlindungan untuk semua barang dan/atau jasa yang tercakup dalam keputusan akhir berdasarkan *Rule 18ter* (3) atau keputusan lebih lanjut berdasarkan *Rule 18ter* (4). Ketentuan ini mengatur bahwa pendaftaran merek internasional harus diperpanjang di negara anggota yang ditunjuk tersebut untuk semua barang dan/atau jasa yang diajukan. Negara anggota yang ditunjuk tersebut harus disebutkan dalam perpanjangan *online* atau dalam bagian yang relevan dari formulir [MM11](#). Biaya perpanjangan yang sesuai untuk semua barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh negara anggota harus dibayar.

Berdasarkan ketentuan di atas, biaya perpanjangan untuk negara anggota yang ditunjuk yang telah menyatakan biaya individu per kelas dan menolak perlindungan untuk semua barang dan/atau jasa, harus dihitung dengan memperhitungkan jumlah kelas yang sesuai dengan semua barang dan/atau jasa yang tidak terpengaruh oleh pembatasan atau pembatalan sebagian. Perpanjangan dalam hal kasus tersebut tidak berarti bahwa pendaftaran merek internasional dilindungi di negara anggota yang ditunjuk tersebut. Artinya, bahwa Biro Internasional akan mencatat perpanjangan tersebut dan memberikan pemilik merek pilihan untuk mempertahankan haknya. Pemilik merek mungkin memiliki alasan yang sah untuk melakukan hal tersebut, misalnya, ketika pemilik merek keberatan terhadap penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir atau keputusan lebih lanjut.

Contoh berikut membantu menjelaskan lebih lanjut perpanjangan dimana negara anggota yang ditunjuk telah menolak perlindungan total terhadap pendaftaran merek internasional.

- Sebuah pendaftaran merek internasional yang mencakup barang-barang dalam kelas 3, 5, dan 10 akan diperpanjang pada tanggal 1 Maret 2022.
- Pada saat perpanjangan, pendaftaran merek internasional telah ditolak perlindungan untuk semua barang oleh Kantor Kekayaan Intelektual Kanada (CIPO), sesuai dengan *Rule 18ter* (3).
- Pemilik merek mengajukan permohonan banding atas keputusan akhir penolakan total di Kanada, namun pada saat perpanjangan pendaftaran merek internasional, permohonan banding tersebut masih tertunda.
- Kanada menyatakan biaya individu per kelas. Oleh karena itu, biaya perpanjangan untuk penunjukan Kanada pada tanggal 1 Maret 2022 akan memperhitungkan ketiga kelas yang tercakup dalam penunjukan Kanada, meskipun perlindungan telah ditolak total.
- Pemilik merek mencantumkan Kanada dalam perpanjangan pendaftaran merek internasional, yang memungkinkan pemilik merek untuk mempertahankan haknya di Kanada.
- Pada bulan Juni 2025, putusan permohonan banding pemilik merek diberikan perlindungan sebagian dan CIPO memberitahukan Biro Internasional, dalam pernyataan lebih lanjut berdasarkan *Rule 18ter* (4), bahwa perlindungan sebagian telah diberikan untuk barang-barang dalam kelas 3 dan kelas 10. Pada perpanjangan berikutnya, pada tanggal 1 Maret 2032, pemilik merek harus membayar untuk penunjukan Kanada sehubungan dengan kelas 3 dan kelas 10 (tergantung pada pemberitahuan keputusan lebih lanjut).
- Dalam kejadian bahwa pemilik merek tidak memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk penunjukan Kanada, pendaftaran merek internasional tidak akan lagi mencakup Kanada. Dalam hal ini, pemilik merek harus menunjuk kembali Kanada dalam suatu penunjukan berikutnya jika pemilik merek ingin mendapatkan perlindungan di Kanada, dengan kemungkinan bahwa perlindungan di Kanada akan dimulai pada tanggal selanjutnya dari penunjukan berikutnya.

3.5.2.4. Usulan Penolakan Atas Pelindungan (*Provisional Refusal of Protection*)

Dimungkinkan untuk memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk negara anggota yang telah memberikan penolakan sementara atas pelindungannya berdasarkan *Rule 17*, namun belum dikonfirmasi berdasarkan *Rule 18ter*. Penolakan

sementara dapat menyangkut semua barang dan/atau jasa (penolakan sementara total) atau hanya sebagian dari barang dan/atau jasa (penolakan sementara sebagian). Jika pemilik merek ingin memperpanjang pendaftaran merek internasional untuk negara anggota tersebut, maka harus melakukan pembayaran biaya perpanjangan untuk semua barang dan/atau jasa yang tercakup dalam penunjukan tersebut; kecuali untuk barang dan/atau jasa yang terkena batasan atau pembatalan sebagian. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk biaya perpanjangan bagi negara anggota yang telah menyatakan biaya individual.

Perubahan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan perlindungan oleh negara anggota yang ditunjuk tidak akan berdampak surut terhadap biaya perpanjangan yang telah dibayarkan sesuai dengan *Rule 34(6)(a)*.

3.5.2.5. Perpanjangan terkait Invalidasi, Penghapusan Jenis Barang dan/atau Jasa, Pembatalan, dan Pembatasan Jenis Barang dan/atau Jasa (*Invalidations, Renunciations, Cancellations and Limitations*)

Pada kondisi pembatalan karena pencatatan pembatalan dalam Daftar Internasional berarti bahwa pembatalan tersebut tidak lagi dapat diajukan banding. Pendaftaran merek internasional tidak dapat diperpanjang terhadap negara anggota yang telah dicatat pembatalan totalnya atau terhadap negara anggota yang telah dicatat penolakan pelindungannya.

Pada kondisi pembatalan sebagian, pembatasan daftar barang dan/atau jasa di negara anggota tertentu, atau pembatalan sebagian di negara anggota tertentu yang ditunjuk, pendaftaran merek internasional tidak dapat diperpanjang untuk barang dan/atau jasa yang terkena invalidasi, pembatasan, atau pembatalan tersebut. [*Rule 19(1)*] [*Rule 30(2)(c)*].

3.5.3. Proses Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek Internasional

Cara termudah untuk memperpanjang pendaftaran internasional adalah menggunakan layanan perpanjangan *online* dengan membayar biaya perpanjangan menggunakan kartu kredit atau mendebitnya dari akun WIPO yang sedang berjalan. Layanan ini menyediakan informasi terbaru tentang anggota yang ditunjuk yang

termasuk dalam pendaftaran internasional dan cakupan perlindungan yang tercatat di Daftar Internasional. Perpanjangan *online* tersedia di laman WIPO.

Sebagai alternatif, pemilik merek dapat menggunakan formulir opsional [MM11](#), yang tersedia di situs web WIPO (lihat juga Catatan untuk pengisian [MM11](#)). Informasi berikut harus disediakan:

- a. Nomor pendaftaran internasional yang akan diperpanjang;
- b. Nama pemilik merek, yang harus sama dengan yang tercatat di Daftar Internasional;
- c. Semua negara anggota yang diminta untuk diperpanjang, termasuk, jika pemilik merek menginginkannya, anggota yang mengalami penolakan sebagian atau total yang tercatat di Daftar Internasional (setidaknya satu anggota yang ditunjuk harus dicantumkan dalam permohonan perpanjangan);
- d. Tanda tangan pemilik merek atau perwakilan yang tercatat, atau kantor tempat permohonan perpanjangan diajukan;
- e. Biaya yang dibayar dan metode pembayaran, atau instruksi untuk mendebit biaya yang diperlukan dari akun di Biro Internasional (Lembar Perhitungan Biaya).

Biaya Perpanjangan

- a. Dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Biaya individual untuk setiap negara anggota yang ditunjuk yang telah membuat deklarasi terkait.
- c. Biaya pelengkap (*complementary fee*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap anggota yang ditunjuk yang tidak membayar biaya individual.
- d. Biaya tambahan sebesar (*supplementary fee*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap kelas barang dan/atau jasa yang melebihi 3 (tiga), kecuali jika semua anggota yang ditunjuk membayar biaya individual.
- e. Kalkulator Biaya yang tersedia di laman WIPO dapat digunakan untuk menghitung biaya yang harus dibayar untuk perpanjangan pendaftaran internasional.

Metode Pembayaran

- a. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, akun pos dalam Eropa, kartu kredit, atau melalui akun WIPO saat ini.

- b. Jika menggunakan layanan perpanjangan *online*, pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit.
- c. Pembayaran biaya perpanjangan harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Pembayaran dapat dilakukan paling awal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- d. Pembayaran dapat dilakukan hingga 6 (enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo, asalkan biaya tambahan sebesar 50% dari biaya dasar juga dibayarkan.
- e. Jika jumlah biaya perpanjangan berubah antara tanggal pembayaran ke Biro Internasional dan tanggal jatuh tempo perpanjangan, aturan berikut berlaku:
 - 1) Jika pembayaran dilakukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo, maka biaya yang berlaku adalah biaya yang berlaku pada tanggal pembayaran;
 - 2) jika biaya perpanjangan dibayar setelah tanggal jatuh tempo, maka biaya yang berlaku adalah biaya yang berlaku pada tanggal jatuh tempo. [*Rule 34(7)(d)*]

Pengajuan Permohonan Perpanjangan

- a. Formulir yang telah diisi dan dokumen pendukung lainnya harus diajukan melalui kantor negara anggota asal atau langsung ke Biro Internasional.
- b. Kantor negara anggota dapat mengumpulkan dan meneruskan biaya perpanjangan ke Biro Internasional, namun pemilik merek tidak diwajibkan untuk melalui kantor ini.
- c. Kantor asal dapat menetapkan dan mengumpulkan biaya penanganan untuk layanan ini.

Pemberitahuan dan Sertifikat

- a. Setelah pendaftaran diperpanjang, Biro Internasional akan memberi tahu kantor anggota yang ditunjuk dan mengirimkan sertifikat perpanjangan kepada pemilik merek.
- b. Informasi perpanjangan akan dipublikasikan di Gazette WIPO.

Tindakan dalam Kasus Pembayaran Tidak Mencukupi

- a. Jika jumlah biaya yang diterima kurang dari jumlah yang diperlukan, Biro Internasional akan memberi tahu pemilik merek, perwakilannya, atau pihak lain yang membayar.
- b. Jika biaya yang diterima setelah 6 (enam) bulan dari tanggal jatuh tempo masih kurang, perpanjangan tidak akan dicatat, dan biaya akan dikembalikan.
- c. Jika pemberitahuan kekurangan biaya dikirim kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum akhir periode 6 (enam) bulan dan jumlah yang dibayarkan setidaknya 70% dari jumlah yang harus dibayar, perpanjangan akan dilakukan. Namun, jika jumlah penuh tidak dibayar dalam 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan, perpanjangan akan dibatalkan dan biaya akan dikembalikan.

3.5.3.1. Perpanjangan Tambahan (*Complementary Renewal*)

Jika pendaftaran internasional telah diperpanjang hanya untuk beberapa negara anggota yang ditunjuk, dan setelah tanggal jatuh tempo pemilik merek memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran tersebut untuk anggota yang tidak tercakup dalam pembaruan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilakukan melalui apa yang disebut "pembaruan pelengkap", asalkan masa tenggang enam bulan belum berakhir. Biaya yang harus dibayarkan meliputi biaya dasar (*basic fee*) dan biaya individual (*individual fee*).

3.5.3.2. Tidak Mengajukan Perpanjangan (*Non-Renewal*)

Jika pendaftaran internasional tidak diperpanjang (karena pemilik tidak membayar biaya perpanjangan atau karena biaya yang dibayar tidak mencukupi), maka pendaftaran tersebut akan berakhir sejak tanggal berakhirnya periode perlindungan sebelumnya.

Jika pendaftaran internasional tidak diperpanjang, hal tersebut akan diberitahukan kepada pemilik, perwakilan (jika ada), dan kantor anggota yang ditunjuk, serta akan dipublikasikan di Gazette. Publikasi tersebut hanya terdiri dari nomor pendaftaran internasional dan tanggal jatuh tempo perpanjangan. Pemberitahuan dan publikasi tidak akan dilakukan sampai tidak ada kemungkinan lagi bahwa pendaftaran internasional tersebut dapat diperpanjang, yaitu setelah berakhirnya periode 6 (enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo (dalam periode tersebut, perpanjangan masih

mungkin dilakukan dengan membayar denda). Jika perpanjangan dibatalkan karena tidak membayar sisa biaya perpanjangan maka hal tersebut akan dipublikasikan di Gazette. [Rule 31(4)(a)] [Rule 32(1)(a)(xii)].

Jika biaya perpanjangan yang diperlukan tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, maka tidak ada penunjukkan selanjutnya (*subsequent designation*) dan tidak ada perubahan yang dapat dicatat dalam Daftar Internasional selama periode 6 (enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo dimana perpanjangan masih mungkin dilakukan dengan membayar denda. Hanya setelah perpanjangan dicatat dalam Daftar Internasional, penunjukan selanjutnya (*subsequent designation*) atau perubahan dapat dicatat dalam Daftar Internasional.

Lampiran I

Formulir Dalam Sistem Madrid

1. <u><i>File an international application (Formulir MM2)</i></u>	114
2. <u><i>Extend the geographical scope of your international registration (subsequent designation) (Formulir MM4)</i></u>	132
3. <u><i>Record a change in ownership (Formulir MM5)</i></u>	143
4. <u><i>Limit the list of goods and services (Formulir MM6)</i></u>	155
5. <u><i>Record a renunciation (Formulir MM7)</i></u>	162
6. <u><i>Cancel an international registration (Formulir MM8)</i></u>	167
7. <u><i>Change holder name, address or legal nature (Formulir MM9)</i></u>	172
8. <u><i>Change representative name and/or address (Formulir MM10)</i></u>	178
9. <u><i>Renew an international registration (Formulir MM11)</i></u>	183
10. <u><i>Appoint a representative (Formulir MM12)</i></u>	190
11. <u><i>Record a trademark license (Formulir MM13)</i></u>	195
12. <u><i>Amend a trademark license (Formulir MM14)</i></u>	204
13. <u><i>Cancel a trademark license (Formulir MM15)</i></u>	210
14. <u><i>Subsequent designation resulting from conversion (European Union) (Formulir MM16)</i></u>	215
15. <u><i>Claim seniority (European Union) (Formulir MM17)</i></u>	223
16. <u><i>Declare intention to use the mark (United States of America) (if omitted in an international application designating the US) (Formulir MM18)</i></u>	228
17. <u><i>Restrict holder's right of disposal (Formulir MM19)</i></u>	231
18. <u><i>Request 'continued processing' (if you have not met specified time limits) (Formulir MM20)</i></u>	236
19. <u><i>Correct an error in the International Register (Formulir MM21)</i></u>	243
20. <u><i>Divide an international registration (Formulir MM22)</i></u>	249
21. <u><i>Merge international registrations following recording of a partial change in ownership (Formulir MM23)</i></u>	255
22. <u><i>Merge international registrations following recording of division (Formulir MM24)</i></u>	258

File an international application (Formulir MM2)

MM2 (E) – APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER THE MADRID PROTOCOL

We strongly recommend that you use the [Madrid Application Assistant \(MAA\)](#) to file an international application. Using the MAA will not only save you time and effort but allow you to pay the application fees online with a credit card or by debiting them from a WIPO current account.

For use by the applicant:

Number of continuation sheets for several applicants:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

☐ MM18 form (if applicable, check the box)

Applicant's reference (optional):

For use by the Office of origin:

Office's reference (optional):

1. NAME OF THE OFFICE OF ORIGIN

2. APPLICANT¹

If there is more than one applicant, indicate the number of applicants and complete the "Continuation Sheet for Several Applicants".

Number of applicants:

(a) Name:

(b) Address:

¹ If there is more than one applicant, indicate the details for the first applicant only and provide the details requested in the "Continuation Sheet for Several Applicants" attached to this form.

(c) E-mail address²:

(d) Telephone number³:

(e) Nationality or legal nature and State of organization⁴:

(i) ☐ If the applicant is a **natural person**, indicate the nationality of the applicant:

Nationality of the applicant:	
-------------------------------	----------------------

(ii) ☐ If the applicant is a **legal entity**, provide **both** of the following indications:

Legal nature of the legal entity:	
State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:	

Correspondence details (optional):

(f) Preferred language for correspondence⁵: ☐ English ☐ French ☐ Spanish

² You **must** indicate the e-mail address of the applicant. If a representative is appointed, the e-mail address of the applicant and of the representative must be different. If you do not indicate the e-mail address of the applicant or it is the same as the e-mail address of the representative, you will receive an irregularity notice and delay the processing of the application. The applicant must ensure that the e-mail address indicated here is correct and kept up to date.

WIPO will send all communications for this international application and the resulting international registration to the e-mail address of the applicant, **unless** an alternative e-mail address for correspondence is indicated in item 2(g)(ii) or a representative is appointed in item 4.

Where a representative is appointed, WIPO will only send communications to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM2).

³ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach you if needed.

⁴ These indications may be required for certain designations; only provide indications in either item (i) or item (ii) but **not** in both items.

⁵ If you do not indicate your preferred language, WIPO will send all communications concerning this international application and the resulting international registration in the language of the international application.

(g) **Alternative address and e-mail address for correspondence⁶:**

(i) Postal address:

(ii) E-mail address:

3. ENTITLEMENT TO FILE⁷(a) **Check the appropriate box:**(i) ☐ where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 is a State, the applicant is a national of that State; or(ii) ☐ where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 is an organization, the name of the State of which the applicant is a national:
 ; or
(iii) ☐ the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1; or(iv) ☐ the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1.(b) **Where the address of the applicant, given in item 2(b), is not in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1, indicate in the space provided below:**

(i) if the box in paragraph (a)(iii) of the present item has been checked, the domicile of the applicant in the territory of the Contracting Party of the Office of origin, or,

(ii) if the box in paragraph (a)(iv) of the present item has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin.

⁶ Use this **only** if you want WIPO to send all communications concerning this international application and the resulting international registration to an address and e-mail address different from those indicated in item 2 (b) and (c).

⁷ If there is more than one applicant, indicate the entitlement details for the first applicant only and provide the details requested in the "Continuation Sheet for Several Applicants" attached to this form.

4. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE⁸

(a) Name:

(b) Address:

(c) E-mail address⁹:

(d) Telephone number¹⁰:

5. BASIC APPLICATION OR BASIC REGISTRATION

Basic application number:		Date of the basic application (dd/mm/yyyy):	
Basic registration number:		Date of the basic registration (dd/mm/yyyy):	

⁸ You **must** indicate the name, address and e-mail address of the representative; otherwise, WIPO cannot record the appointment.

⁹ When a representative is appointed, WIPO will send all communications concerning this international application and the resulting international registration **only** to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM2). The applicant and the representative must ensure that the e-mail address indicated here is accurate and kept up to date.

¹⁰ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach your representative if needed.

6. PRIORITY CLAIMED

- ☐ The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:

Office of earlier filing:

Number of earlier filing
(if available):

Date of earlier filing
(dd/mm/yyyy):

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10,
indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

- ☐ If several priorities are claimed above, check this box and use a continuation
sheet giving the information required for each priority claimed.

7. THE MARK

- (a) Place the representation of the mark as it appears in the basic application or basic registration in the square below¹¹; or attach it to this application as a single digital file¹².

¹¹ A visual representation of the mark that shall not exceed a maximum size of 20 by 20 centimeters.

¹² The single digital file can be a visual representation, in JPEG, PNG or TIFF format, a sound recording, in MP3 or WAV format (not exceeding 5 MB in size) or a motion or multimedia recording, in MP4 format (with AVC/H.264 or MPEG-2/H.262 codecs, not exceeding 20 MB in size).

- (b) ☐ The applicant declares that the mark is to be considered as a mark in standard characters.
- (c) ☐ The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element.

8. COLOR(S) CLAIMED

- (a) ☐ The applicant claims color as a distinctive feature of the mark.
Color or combination of colors claimed:

- (b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as it may be required for certain designations):

9. MISCELLANEOUS INDICATIONS

- (a) ☐ Transliteration of the mark (this information is compulsory where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters, or numerals other than Arabic or Roman numerals):

- (b) Translation of the mark (as it may be required for certain designations; **do not** check the box in item (c) if you provide a translation):

- (i) into English:

- (ii) into French:

- (iii) into Spanish:

- (c) ☐ The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated; **do not** check this box if you have provided a translation in item (b)).

(d) **Where applicable, check the relevant box(es) below:**

- ☐ Three-dimensional mark
- ☐ Sound mark
- ☐ Collective mark, certification mark, or guarantee mark

(e) **Description of the mark** (as it may be required for certain designations)

- (i) Description of the mark contained in the basic application or basic registration, where applicable (**only use this item** if the Office of origin requires to include this description in the international application for the purposes of item 13(a)(ii) of this form):

- (ii) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item (e)(i) above):

(f) **Verbal elements of the mark (where applicable):**

(g) **The applicant wishes to disclaim protection for the following element(s) of the mark:**

10. GOODS AND SERVICES¹³

- (a) List below the class(es) and goods and services to be covered by the international registration¹⁴:

Class: Goods and Services¹⁵:

--	--

- (b) ☐ The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designations, as follows:

Designation: Class(es) or class(es) and goods and services for this designation:

--	--

- ☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

¹³ You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Offices. MGS is available at www.wipo.int/mgs.

¹⁴ Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger.

¹⁵ Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

11. DESIGNATIONS¹⁶

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AE United Arab Emirates | ☐ DZ Algeria | ☐ KZ Kazakhstan | ☐ RO Romania |
| ☐ AF Afghanistan | ☐ EE Estonia | ☐ LA Lao People's Democratic Republic | ☐ RS Serbia |
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EG Egypt | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AL Albania | ☐ EM European Union ^a | ☐ LR Liberia | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AM Armenia | ☐ ES Spain | ☐ LS Lesotho ^b | ☐ SD Sudan |
| ☐ AT Austria | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SE Sweden |
| ☐ AU Australia | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SG Singapore ^b |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ GB United Kingdom ^{b,j} | ☐ MA Morocco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GE Georgia | ☐ MC Monaco | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GG Guernsey ^{b,k} | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ ME Montenegro | ☐ SM San Marino |
| ☐ BN Brunei Darussalam ^b | ☐ GM Gambia | ☐ MG Madagascar | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{f,g} | ☐ GR Greece | ☐ MK North Macedonia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ^f |
| ☐ BR Brazil ^{e,h} | ☐ HR Croatia | ☐ MN Mongolia | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HU Hungary | ☐ MU Mauritius | ☐ SZ Eswatini |
| ☐ BW Botswana | ☐ ID Indonesia | ☐ MW Malawi ^b | ☐ TH Thailand |
| ☐ BX Benelux ⁱ | ☐ IE Ireland ^b | ☐ MX Mexico | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ BY Belarus | ☐ IL Israel | ☐ MY Malaysia ^b | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ BZ Belize ^b | ☐ IN India ^b | ☐ MZ Mozambique ^b | ☐ TN Tunisia |
| ☐ CA Canada | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NA Namibia | ☐ TR Türkiye |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IS Iceland | ☐ NO Norway | ☐ TT Trinidad and Tobago ^b |
| ☐ CL Chile | ☐ IT Italy | ☐ NZ New Zealand ^b | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CN China | ☐ JM Jamaica | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ^c | ☐ US United States of America ^d |
| ☐ CO Colombia | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ CU Cuba ^e | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ CV Cabo Verde ^b | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PK Pakistan ^b | ☐ WS Samoa |
| ☐ CW Curaçao ^f | ☐ KH Cambodia | ☐ PL Poland | ☐ ZM Zambia |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ PT Portugal | ☐ ZW Zimbabwe |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KR Republic of Korea | | |
| ☐ DE Germany | | | |
| ☐ DK Denmark | | | |

¹⁶ You can find information on the procedures in national or regional offices in the Member Profile Database, available at www.wipo.int/madrid/memberprofiles.

- ^a The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).

If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only):

☐ French ☐ German ☐ Italian ☐ Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the **seniority** of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the **official form MM17 must be annexed** to the present international application.

- ^b By designating **Belize, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambique, New Zealand, Pakistan, Singapore, Trinidad and Tobago** or the **United Kingdom**, the applicant declares that the applicant has the intention that the mark will be used by the applicant or with the applicant's consent in that country/territory in connection with the goods and services identified in this application.
- ^c The designation of the African Intellectual Property Organization (**OAPI**) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.
- ^d If the **United States of America** is designated, it is **compulsory to annex** to the present international application the official form (**MM18**) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(e) of the present form should also be completed.
- ^e **Brazil** and **Cuba** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Regulations. Their respective **individual fees are payable in two parts**. Therefore, if **Brazil** or **Cuba** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.
- ^f Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.
- ^g Protection in **BQ** (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see [Information Notice No. 27/2011](#)).
- ^h By designating **Brazil**, the applicant declares that the applicant, or a company controlled by the applicant, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being designated; and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning the international registration of the mark that is the subject of this international application, issued in judicial proceedings held in Brazil, by post.
- ⁱ The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).
- ^j The designation of the **United Kingdom** covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. [38/2015](#) and [77/2020](#)).
- ^k The Bailiwick of **Guernsey** is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice No. [77/2020](#)).

12. SIGNATURE OF THE APPLICANT AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

If required or allowed by the Office of origin.

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Signature:

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

(a) **Certification. The Office of origin certifies:**

- (i) That the request to present this application was received on (dd/mm/yyyy):

- (ii) that the applicant named in item 2 is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration mentioned in item 5, as the case may be,

that any indication given in item 7(c), 9(d) or 9(e)(i) appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be,

that the mark in item 7(a) corresponds to the mark in the basic application or the basic registration, as the case may be,

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 basic registration is applied to be or is protected in color, a color claim is included in item 8 or that, if color is claimed in item 8 without having being claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and

that the goods and services listed in item 10 are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.

Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the above declaration shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.

(b) **Name of the Office:**

(c) **Name and signature of the official signing on behalf of the Office:**

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(d) **E-mail address of the contact person in the Office:**

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT AT WIPO

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with WIPO (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:		
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES** (see Fee Calculator: www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)

Basic fee: 653 Swiss francs if the representation of the mark is in black and white and 903 Swiss francs if the representation is in color. *(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 (www.wipo.int/ldcs/en/country), 65 Swiss francs if the representation is in black and white and 90 Swiss francs if the representation is in color.)*

Complementary and supplementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable		Complementary fee	Total amount of the complementary fees	
	x	100 Swiss francs	=	=
Number of classes of goods and services beyond three		Supplementary fee	Total amount of the supplementary fees	
	x	100 Swiss francs	=	=

Individual fees (Swiss francs)¹⁷:

Designations	Individual fee	Designations	Individual fee

Total individual fees =

GRAND TOTAL (Swiss francs) =

¹⁷ If the Office of origin is bound by the Agreement and the Protocol, you will pay standard fees for those designations that are also bound by both treaties, even where individual fees apply.

CONTINUATION SHEET FOR SEVERAL APPLICANTSNo. of Please, complete a separate continuation sheet for **each applicant**.**APPLICANT** No. of (a) Name: (b) Address: (c) E-mail address¹⁸: (d) Telephone number¹⁹: (e) Nationality or legal nature and State of organization²⁰:

- (i)
- ☐
- If the applicant is a
- natural person**
- , indicate the nationality of the applicant:

Nationality of the applicant:	
-------------------------------	----------------------

- (ii)
- ☐
- If the applicant is a
- legal entity**
- , provide
- both**
- of the following indications:

Legal nature of the legal entity:	
State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:	

¹⁸ You **must** indicate the e-mail address of each applicant. Where there is more than one applicant, each applicant must provide their own e-mail address, which must be different from each other and their representative, if any. The applicant must ensure that the e-mail address indicated here is correct and kept up to date.

WIPO will send all communications concerning the international application and the resulting international registration **only** to the e-mail address of the applicant named first in item 2 of the attached form, unless an alternative e-mail address for correspondence is indicated in Item 2(g)(ii) or a representative is appointed in Item 4.

¹⁹ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach you if needed.

²⁰ These indications may be required for certain designations; only provide indications in either item (i) or item (ii) but **not** in both items.

ENTITLEMENT TO FILE

(a) Check the appropriate box:

- (i) ☐ where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 of the attached form is a State, the applicant is a national of that State; or
- (ii) ☐ where the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 of the attached form is an organization, the name of the State of which the applicant is a national:
 ; or
- (iii) ☐ the applicant is domiciled in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 of the attached form; or
- (iv) ☐ the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1 of the attached form.

(b) Where the address of the applicant, given above, is not in the territory of the Contracting Party of the Office of origin mentioned in item 1, indicate in the space provided below:

- (i) if the box in paragraph (a)(iii) above, has been checked, the domicile of the applicant in the territory of the Contracting Party of the Office of origin, or,
- (ii) if the box in paragraph (a)(iv) above, has been checked, the address of the applicant's industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party of the Office of origin.

***Extend the geographical scope of your international
registration (subsequent designation) (Formulir MM4)***

MM4 (E) – DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION

We strongly recommend that you use the [online subsequent designation](#) form to request a subsequent designation when paying the subsequent designation fees with a credit card or debiting them from a WIPO current account.

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

☐ MM18 form (if applicable, check the box)

Holder's reference:

For use by the Office of origin:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is jointly owned, indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. DESIGNATIONS²

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AE United Arab Emirates | ☐ DZ Algeria | ☐ KZ Kazakhstan | ☐ RO Romania |
| ☐ AF Afghanistan | ☐ EE Estonia ^h | ☐ LA Lao People's Democratic Republic | ☐ RS Serbia |
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EG Egypt | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AL Albania | ☐ EM European Union ^a | ☐ LR Liberia | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AM Armenia | ☐ ES Spain | ☐ LS Lesotho ^b | ☐ SD Sudan |
| ☐ AT Austria | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SE Sweden |
| ☐ AU Australia | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SG Singapore ^b |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ GB United Kingdom ^{b,k} | ☐ MA Morocco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GE Georgia | ☐ MC Monaco | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GG Guernsey ^{b,l} | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ ME Montenegro | ☐ SM San Marino |
| ☐ BN Brunei Darussalam ^b | ☐ GM Gambia | ☐ MG Madagascar | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{f,g} | ☐ GR Greece | ☐ MK North Macedonia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ^f |
| ☐ BR Brazil ^{e,h,i} | ☐ HR Croatia | ☐ MN Mongolia | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HU Hungary | ☐ MU Mauritius | ☐ SZ Eswatini |
| ☐ BW Botswana | ☐ ID Indonesia | ☐ MW Malawi ^b | ☐ TH Thailand |
| ☐ BX Benelux ^j | ☐ IE Ireland ^b | ☐ MX Mexico | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ BZ Belize ^b | ☐ IL Israel | ☐ MY Malaysia ^b | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ BY Belarus | ☐ IN India ^{b,h} | ☐ MZ Mozambique ^b | ☐ TN Tunisia |
| ☐ CA Canada | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NA Namibia | ☐ TR Türkiye |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IS Iceland | ☐ NO Norway | ☐ TT Trinidad and Tobago ^b |
| ☐ CL Chile | ☐ IT Italy | ☐ NZ New Zealand ^b | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CN China | ☐ JM Jamaica | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ^c | ☐ US United States of America ^d |
| ☐ CO Colombia | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ CU Cuba ^e | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines ^h | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ CV Cabo Verde ^b | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PK Pakistan ^b | ☐ WS Samoa |
| ☐ CW Curaçao ^f | ☐ KH Cambodia | ☐ PL Poland | ☐ ZM Zambia |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ PT Portugal | ☐ ZW Zimbabwe |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KR Republic of Korea | | |
| ☐ DE Germany | | | |
| ☐ DK Denmark | | | |

² You can find information on the procedures in national or regional offices in the Member Profile Database, available at www.wipo.int/madrid/memberprofiles.

- ^a The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).

If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union. The second language must be chosen from among the following five languages, but may not be the language of the international application from which the international registration indicated in item 1 resulted, regardless of the language of the present subsequent designation. Thus, for example, if the international application was filed in French and this subsequent designation is in English, French may not be selected as the second language (check one box only):

☐ English ☐ French ☐ German ☐ Italian ☐ Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the **seniority** of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the **official form MM17 must be annexed** to the present subsequent designation.

- ^b By designating **Belize, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambique, New Zealand, Pakistan, Singapore, Trinidad and Tobago** or the **United Kingdom**, the holder declares that he/she has the intention that the mark will be used by him/her or with his/her consent in that country/territory in connection with the goods and services identified in the present subsequent designation.
- ^c The designation of the African Intellectual Property Organization (**OAPI**) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.
- ^d If the **United States of America** is designated, it is **compulsory to annex** to the present international application the official form (**MM18**) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 5(a) of the present form should also be completed.
- ^e **Cuba and Brazil** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations. Their respective **individual fees are payable in two parts**. Therefore, if **Cuba** or **Brazil** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.
- ^f Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.
- ^g Protection in **BQ** (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see [Information Notice No. 27/2011](#)).
- ^h **Brazil, Estonia, India** and the **Philippines** have made the declaration referred to in Article 14(5) of the Protocol. Accordingly, it is not possible to subsequently designate **Brazil** in respect of international registrations effected prior to October 2, 2019, **Estonia** in respect of international registrations effected prior to November 18, 1998, **India** in respect of international registrations effected prior to July 8, 2013, and the **Philippines** in respect of international registrations effected prior to July 25, 2012.
- ⁱ By designating **Brazil**, the holder declares that the holder, or a company controlled by the holder, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being designated; and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning the international registration of the mark that is the subject of this subsequent designation, issued in judicial proceedings held in Brazil, by post.
- ^j The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).
- ^k The designation of the **United Kingdom** covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. [38/2015](#) and [77/2020](#)).
- ^l The Bailiwick of **Guernsey** is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice No. [77/2020](#)).

4. GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION³

Check **only one box**.

- (a) ☐ **the subsequent designation is made**, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 3, for **all** the goods and services listed in the international registration indicated in item 1; or
- (b) ☐ **the subsequent designation is made**, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 3, **only** for those goods and services listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es)); or:
- (c) ☐ **the subsequent designation is only** for those goods and services listed in the continuation sheet in respect of the Contracting Parties identified in the said continuation sheet; in respect of the other Contracting Parties designated in item 3, the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration identified in item 1⁴.

5. MISCELLANEOUS INDICATIONS

Only provide these indications or translations if they are **not already recorded** in the International Register; if this is the case, the International Bureau will disregard any new indication or translation provided in item 5(c) of this form.

- (a) **Indications concerning the holder** (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; **only** provide indications in **either** item (i) **or** in item (ii) but **not in both items**):

- (i) ☐ If the holder is a **natural person**, nationality of the holder:

Nationality of the holder:

- (ii) ☐ If the holder is a **legal entity**, provide **both** of the following indications:

Legal nature of the legal entity:

State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:

³ You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs.

⁴ Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger. Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

- (b) **Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color** (as may be required by certain designated Contracting Parties):

- (c) **Translation of the mark** (as may be required by certain designated Contracting Parties; **do not** check the box in item (d) if you provide a translation in this item):

(i) into English:

(ii) into French:

(iii) into Spanish:

- (d) ☐ **Check this box if the words contained in the mark have no meaning** (and therefore cannot be translated; **do not** check this box if you have provided a translation in item (c)).

- (e) **Voluntary description of the mark** (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item 9(e)(i) of the international application form MM2):

6. DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION⁵Check **only one box**.

- (a) ☐ this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1;
- (b) ☐ this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or cancellation):

--

7. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

--

Signature:

--

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

--

Signature:

--

⁵ If neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will, subject to Rule 24(6)(c)(i) of the Regulations under the Protocol, be the date of its receipt by the International Bureau if it has been presented direct to the International Bureau, or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date and subject to Rule 24(6)(c)(i) and (d) of the Regulations under the Protocol.

8. DATE OF RECEIPT AND DECLARATION BY THE OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION

Where the subsequent designation is presented through an Office.

Date of receipt of the subsequent designation by the Office (dd/mm/yyyy)

9. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

If applicable.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:		
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification
		dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification
		dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET

AMOUNT OF FEES (see Fee Calculator: www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)

Basic fee (Swiss francs)	300.-
---------------------------------	-------

Complementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable	Complementary fee	Total amount of the complementary fees	
	x 100 Swiss francs	=	=

Individual fees (Swiss francs)⁶:

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee

Total individual fees =

GRAND TOTAL (Swiss francs) =

⁶ Where individual fees have been declared, you will pay these fees instead of the standard fees **except** where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the holder are both States bound by the Protocol and the Agreement, in which case, a complementary fee is payable.

CONTINUATION SHEET

No. of

Record a change in ownership (Formulir MM5)

MM5 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN OWNERSHIP

For use by the holder (transferor)/new holder (transferee):

Number of continuation sheets
for several new holders
(transferees):

Number of continuation sheets:

Holder/New holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

Several international registrations may be indicated below, provided that all registrations concerned are the subject of a **total** change in ownership, as provided for in item 6(a))¹.

2. NAME OF THE HOLDER (TRANSFEROR)²

As **recorded** in the International Register.

¹ If this request relates to a **partial** change in ownership, as provided for in item 6(b), this form may only be used to request the recording of a change in ownership for a **single** international registration.

² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. NEW HOLDER (TRANSFEEE)³

If there is **more than one new holder (transferee)**, indicate the number of new holders (transferees) and complete the "Continuation Sheet for Several New Holders".

Number of new holders (transferees):

(a) **Name:**

(b) **Address:**

(c) **E-mail address⁴:**

(d) **Telephone number⁵:**

³ If there is more than one new holder (transferee), indicate the details for the first new holder (transferee) only and provide the name(s), address(es) and email address(es) of the additional joint new holder(s) in the "Continuation Sheet for Several New Holders (Transferees)" attached to this form.

⁴ You **must** indicate the e-mail address of the new holder (transferee). If a representative is appointed, the e-mail address of the new holder (transferee) and of the representative must be different. If you do not indicate the e-mail address of the new holder (transferee), or it is the same as the e-mail address of the representative, you will receive an irregularity notice and delay the recording of the change in ownership. The new holder (transferee) must ensure that the e-mail address indicated here is correct and kept up to date.

Where there is more than one holder (transferee), each holder (transferee) must provide their own e-mail address, which must be different from each other and their representative, if any.

WIPO will send all communications concerning the international registration(s) in item 1 to the e-mail address of the new holder (transferee), **unless** an alternative e-mail address for correspondence is indicated in item 3(g)(ii) or a representative is appointed in item 5.

Where a representative is appointed, WIPO will only send communications to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM5).

Where there are several new holders (joint transferees) and no alternative e-mail address for correspondence is indicated, and no representative is appointed, WIPO will send communications **only** to the e-mail address indicated for the first new holder (transferee) in the form.

⁵ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach you if needed.

(e) **Nationality or legal nature and State of organization⁶:**

- (i)
- ☐
- If the new holder (transferee) is a
- natural person**
- , indicate the nationality of the new holder (transferee):

Nationality of the new holder (transferee):	
---	--

- (ii)
- ☐
- If the new holder (transferee) is a
- legal entity**
- , provide
- both**
- the following indications:

Legal nature of the legal entity:	
-----------------------------------	--

State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:	
---	--

Correspondence details (optional):

- (f)
- Preferred language for correspondence⁷:**
- ☐
- English
- ☐
- French
- ☐
- Spanish

(g) **Alternative address and e-mail address for correspondence⁸:**

- (i)
- Postal address:**

--

- (ii)
- E-mail address:**

--

⁶ Certain designated Contracting Parties may require these indications; only provide indications in either item (i) **or** item (ii) but **not** in both items.

⁷ The new holder (transferee) may choose a preferred language for correspondence.

⁸ Use this **only** if you want WIPO to send all communications concerning the international registration(s) in item 1 to an address and e-mail address different from those indicated in item 3 (b) and (c).

4. ENTITLEMENT OF THE NEW HOLDER (TRANSFEEE) TO BE THE RECORDED HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION(S)⁹

(a) Indicate in the appropriate spaces:

- (i) the name of the Contracting State of which the new holder (transferee) is a national; and/or,

- (ii) the name of the State member of a Contracting Organization of which the new holder (transferee) is a national; and/or,

- (iii) the name of the Contracting Party in the territory of which the new holder (transferee) is domiciled; and/or,

- (iv) the name of the Contracting Party in the territory of which the new holder (transferee) has a real and effective industrial or commercial establishment:

(b) Where the new holder (transferee) is not a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization and the address given in item 3(b) is not in the territory of any of the Contracting Parties mentioned in paragraph (a)(iii) or (iv) of the present item, indicate in the space provided below:

- (i) the address of the new holder (transferee) in the territory of the Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iii) of the present item; or,
- (ii) the address of the new holder's (transferee) industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iv) of the present item.

⁹ If there is more than one new holder (transferee), indicate the entitlement details for the first new holder (transferee) only and refer to further instructions provided in the "Continuation Sheet for Several New Holders (Transferees)", attached to this form.

5. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE BY THE NEW HOLDER (TRANSFEREE)¹⁰

- (a) Name:
- (b) Address:
- (c) E-mail address¹¹:
- (d) Telephone number¹²:

SIGNATURE OF THE NEW HOLDER (TRANSFEREE) APPOINTING THE ABOVE REPRESENTATIVE¹³

The new holder (transferee) **must sign** this item in order for the appointment to be recorded.

Signature:

6. SCOPE OF THE CHANGE IN OWNERSHIP¹⁴

Check either (a) or (b).

- (a) ☐ **Total change in ownership** (the change in ownership is to be recorded for **all** the Contracting Parties designated in the international registration(s) indicated in item 1, and for **all** the goods and services covered by such international registration(s)).

¹⁰ You **must** indicate the name, address and e-mail address of the representative (and sign this item) otherwise, WIPO cannot record the appointment.

¹¹ When a representative is appointed, WIPO will send all communications concerning the international registration(s) in item 1 **only** to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM5). The new holder (transferee) and the representative must ensure that the e-mail address indicated here is accurate and kept up to date.

¹² Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach your representative if needed.

¹³ If the signature of the new holder (transferee) is missing, WIPO will process the request but the representative will not be recorded (even if the same representative is recorded in the international registration for the current holder (transferor)).

¹⁴ Where the request concerns **Brazil**, as designated Contracting Party, the new holder (transferee) declares that the transferee, or a company controlled by the transferee, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which the international registration has effect in Brazil; and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol, concerning this international registration, issued in judicial proceedings held in Brazil, by post.

- (b) ☐ **Partial change in ownership** (If this request relates to a **partial** change in ownership, this form may only be used to request the recording of a change in ownership for a **single** international registration).

- (i) the change in ownership is to be recorded for the designated Contracting Parties indicated below (if no Contracting Party is indicated, it will be understood that the change in ownership is to be recorded in respect of all the designated Contracting Parties); and/or,

Designated
Contracting
Parties:

- (ii) the change in ownership is to be recorded for the goods and services indicated below (grouped in the appropriate classes); if no goods and services are indicated, it will be understood that the change in ownership is to be recorded in respect of all goods and services¹⁵.

- ☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

¹⁵ You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs. Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger.

Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

7. SIGNATURE OF THE HOLDER (TRANSFEROR) AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (transferor) (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (transferor) (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

8. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

Amount (177 Swiss francs)	x	(per international registration mentioned in item 1)	GRAND TOTAL (Swiss francs)	=	
---------------------------	---	--	-----------------------------------	---	--

**CONTINUATION SHEET FOR SEVERAL NEW HOLDERS
(TRANSFEREES)**

No. of

Please, complete a separate continuation sheet for **each new holder (transferee)**.

NEW HOLDER (TRANSFEREE) No. of

(a) Name:

(b) Address:

(c) E-mail address¹⁶:

(d) Telephone number¹⁷:

(e) Nationality or legal nature and State of organization¹⁸:

- (i) ☐ If the new holder (transferee) is a **natural person**, indicate the nationality of the new holder (transferee):

Nationality of the new holder (transferee):	
---	----------------------

- (ii) ☐ If the new holder (transferee) is a **legal entity**, provide **both** the following indications:

Legal nature of the legal entity:	
State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:	

¹⁶ You must indicate the e-mail address of each new holder (transferee). Where there is more than one new holder (transferee), each new holder (transferee) must provide their own e-mail address, which must be different from each other and their representative, if any.

WIPO will send all communications concerning the international registration(s) in item 1 **only** to the e-mail address of the new holder (transferee) named first in item 3 of the attached form, unless an alternative e-mail address for correspondence is indicated in item 3(g)(ii), or a representative is appointed in item 5. The new holders (transferees) must ensure that the e-mail address indicated here is correct and kept up to date.

¹⁷ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach you if needed.

¹⁸ Certain designated Contracting Parties may require these indications; only provide indications in either item (i) or item (ii) but **not** in both items.

**ENTITLEMENT OF THE NEW HOLDER (TRANSFEREE) TO BE THE RECORDED
HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATIONS(S)**

(a) Indicate in the appropriate spaces:

- (i) the name of the Contracting State of which the new holder (transferee) is a national; and/or,

- (ii) the name of the State member of a Contracting Organization of which the new holder (transferee) is a national; and/or,

 ; or

- (iii) the name of the Contracting Party in the territory of which the new holder (transferee) is domiciled; and/or,

- (iv) the name of the Contracting Party in the territory of which the new holder (transferee) has a real and effective industrial or commercial establishment:

(b) Where the new holder (transferee) is not a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization and the address given in item 3(b) is not in the territory of any of the Contracting Parties mentioned in paragraph (a)(iii) or (iv) of the present item, indicate in the space provided below:

- (i) the address of the new holder (transferee) in the territory of the Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iii) of the present item; or,

- (ii) the address of the new holder's (transferee) industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party mentioned in paragraph (a)(iv) of the present item.

Limit the list of goods and services (Formulir MM6)

MM6 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A LIMITATION OF THE LIST OF GOODS AND SERVICES

We strongly recommend that you use the [online limitation](#) form to request a limitation when paying the limitation fees with a credit card or debiting them from a WIPO current account.

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations in the name of the **same** holder, provided that the **same** limitation applies to **all** designated Contracting Parties or to the **same** designated Contracting Parties for each of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. CONTRACTING PARTIES

Check **only** one box.

- (a) ☐ **the limitation** of the list of goods and services indicated in item 4(a) and/or 4(b) is to be recorded for **all** the Contracting Parties designated in the international registration(s) indicated in item 1; **or**
- (b) ☐ **the limitation** of the list of goods and services indicated in item 4(a) and/or 4(b) is to be recorded for the designated Contracting Parties **indicated below**:

4. GOODS AND SERVICES²

Any class covered by the international registration(s) indicated in item 1 that is **not mentioned below remains as recorded** in the International Register:

- if you want to request the recording of a limitation for one particular class in respect of the designated Contracting Parties mentioned in item 3, provide the relevant class number and the complete new limited list of goods and services of this class under item (a);
- however, if you want to delete one or more entire classes in respect of those Contracting Parties, indicate the class number(s) under item (b).

² You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs. Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger.

Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

- (a) If the limitation concerns changes in a given class, provide below the relevant class number and the complete **new limited list of goods and services of this class** (i.e., not the goods or services that you wish to delete from the currently recorded list)³:

- (b) If an entire class is to be deleted, indicate **only the class number** (if a class number is indicated here, it will be understood that the designation of the Contracting Parties indicated in item 3 **no longer** contains this class. Any class mentioned under item 4(a), above, must **not** be indicated here.):

- ☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

³ It is important to provide clear information on the remaining scope, to ensure correct recording of the limitation in the International Register. The new limited list will be recorded for the Contracting Parties indicated in item 3.

Example 1: If the international registration contains, in class 25, "clothing; footwear; headwear" and you want to limit certain designations to clothing and headwear, you should indicate that the new list in respect of those designations is "clothing; headwear".

Example 2: If you want to keep certain footwear, you should clearly indicate the remaining scope, including the kind of footwear you want to keep in the designation; for instance "clothing; leather shoes, leather boots, leather sandals; headwear".

Example 3: If you want to limit footwear to sandals only, you could indicate that the new list is "clothing; sandals; headwear".

Example 4: If you want to exclude sandals from footwear, you could indicate that the new list is "clothing; footwear, except sandals; headwear".

5. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

6. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

Amount (177 Swiss francs)	x	(per international registration mentioned in item 1)	GRAND TOTAL (Swiss francs)	=	
---------------------------	---	--	-----------------------------------	---	--

CONTINUATION SHEET

No. of

Record a renunciation (Formulir MM7)

MM7 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A RENUNCIATION

We strongly recommend that you use the [online renunciation](#) form to request the recording of a renunciation.

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations in the name of the **same** holder, provided that designated Contracting Parties in respect of which the international registration is renounced are the **same** for each of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. CONTRACTING PARTIES²

The renunciation concerns the following designated Contracting Parties:

4. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

On this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

2 This request may relate to one or more but **not** all of the designated Contracting Parties covered by the international registration(s); where the holder wishes to cancel the international registration(s) in respect of **all** the designated Contracting Parties for **all** the goods and services, a request for the recording of a total cancellation must be presented instead (**form MM8**).

5. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

Cancel an international registration (Formulir MM8)

MM8 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CANCELLATION OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)¹

This form may be used for **several** international registrations, provided that all registrations concerned are the subject of a **total** cancellation, as provided for in item 3(a)

2. NAME OF THE HOLDER²

As **recorded** in the International Register.

3. GOODS AND SERVICES³

Check **either** (a) or (b).

- (a) ☐ **Total cancellation** (the cancellation is to be recorded for **all** goods and services covered by the international registration(s) indicated in item 1); or
- (b) ☐ **Partial cancellation** (the cancellation affects only **some** of the goods and services covered by the international registration indicated in item 1)

¹ If the present request relates to a **partial** cancellation, as provided for in item 3(b) of this form, you may **only** use this form to request the recording of the cancellation of a single international registration.

² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

³ You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs.

Any class, covered by said registration(s), which is **not** mentioned below **remains** as recorded in the International Register.

- (i) **Entire class(es)**, if any, to be cancelled (specify **only** the number(s) of the class(es) concerned), and/or

- (ii) If the cancellation affects **only some** of the goods and services in a given class, provide below the **relevant class number** and the **complete new list** of goods and services. This new list will replace the currently recorded list for such class in the International Register (in other words, do not just indicate the goods or services that you wish to delete from the currently recorded list)⁴:

☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

⁴ Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger. Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

4. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

5. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

Change holder name, address or legal nature
(Formulir MM9)

MM9 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER OR, WHERE THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, FOR THE RECORDING TO INTRODUCE OR CHANGE INDICATIONS CONCERNING ITS LEGAL NATURE

We strongly recommend that you use the [online change in holder details](#) form to request a change of name and/or address of the holder, and/or where the holder is a legal entity, a change in legal nature when paying the required fees with a credit card or debiting them from a WIPO current account.

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

You may use this form for **several** international registrations of the **same** holder.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. CHANGE IN NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER

Indicate the change(s) by ticking the appropriate box(es) and providing the new name or new address.

(a) ☐ New name:

(b) ☐ New address:

4. IF THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, RECORDING OF OR CHANGE IN THE INDICATIONS CONCERNING THE LEGAL NATURE OF THE HOLDER

Provide **both** of the following indications.

(a) Legal nature of the legal entity:

(b) State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:

5. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

6. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

The fee is 150 Swiss francs, irrespective of the number of international registrations listed in item 1.	TOTAL (Swiss francs)	=	150.-
--	---------------------------------	---	--------------

CONTINUATION SHEET

No. of

Change representative name and/or address
(Formulir MM10)

MM10 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE

We strongly recommend that you use the [online management of representative](#) form to request the recording of a change of name/and or address of the representative.

This form is to be used **only** to request the recording of a change in the name or address of the recorded representative and **not to appoint a new representative**.

For use by the representative:

Number of continuation sheets:

Representative's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations of the **same** representative.

2. NAME OF THE REPRESENTATIVE

As **recorded** in the International Register.

(a) Name:

(b) Address:

3. CHANGE IN NAME OR ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE

- (a) New name:
- (b) New address:
- (c) New e-mail address¹:
- (d) New telephone number²:

4. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

¹ WIPO will send all communications concerning the international registration(s) in item **1 only** to the e-mail address of the representative. Where there is no new e-mail address indicated in this form, all communications will be sent to the e-mail address already on record. The holder and the representative must ensure that the e-mail address indicated here is accurate and kept up to date.

² Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach your representative if needed.

5. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

Renew an international registration (Formulir MM11)

MM11 (E) – RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

We strongly recommend that you use the [online renewal](#) form when paying the renewal fees with a credit card or debiting them from a WIPO current account.

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference (optional):

For use by the Office of origin:

Office's reference (optional):

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER¹

2. NAME OF THE HOLDER²

As recorded in the International Register.

¹ You **cannot** renew the international registration for goods and services that have been **cancelled** or for designated Contracting Parties for which **total invalidation or renunciation** has been recorded. Where **partial invalidation or limitation** has been recorded, you cannot renew the international registration in respect of the designated Contracting Party concerned for the goods and services affected by said partial invalidation or limitation.

² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. CONTRACTING PARTIES FOR WHICH RENEWAL IS REQUESTED³

Check the corresponding boxes (you must indicate at least one Contracting Party):

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AE United Arab Emirates | ☐ DZ Algeria | ☐ KZ Kazakhstan | ☐ RO Romania |
| ☐ AF Afghanistan | ☐ EE Estonia | ☐ LA Lao People's Democratic Republic | ☐ RS Serbia |
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EG Egypt | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AL Albania | ☐ EM European Union ^b | ☐ LR Liberia | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AM Armenia | ☐ ES Spain | ☐ LS Lesotho | ☐ SD Sudan |
| ☐ AT Austria | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SE Sweden |
| ☐ AU Australia | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SG Singapore |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ GB United Kingdom ^e | ☐ MA Morocco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GE Georgia | ☐ MC Monaco | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GG Guernsey ^d | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ ME Montenegro | ☐ SM San Marino |
| ☐ BN Brunei Darussalam | ☐ GM Gambia | ☐ MG Madagascar | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^a | ☐ GR Greece | ☐ MK North Macedonia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ^a |
| | ☐ HR Croatia | ☐ MN Mongolia | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| | ☐ HU Hungary | ☐ MU Mauritius | ☐ SZ Eswatini |
| | ☐ ID Indonesia | ☐ MW Malawi | ☐ TH Thailand |
| | ☐ IE Ireland ^b | ☐ MX Mexico | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ BR Brazil | ☐ IL Israel | ☐ MY Malaysia | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ BT Bhutan | ☐ IN India | ☐ MZ Mozambique | ☐ TN Tunisia |
| ☐ BW Botswana | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NA Namibia | ☐ TR Türkiye |
| ☐ BX Benelux ^d | ☐ IS Iceland | ☐ NO Norway | ☐ TT Trinidad and Tobago |
| ☐ BY Belarus | ☐ IT Italy | ☐ NZ New Zealand | ☐ UA Ukraine |
| ☐ BZ Belize | ☐ JM Jamaica | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ^c | ☐ US United States of America |
| ☐ CA Canada | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ CH Switzerland | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ CL Chile | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PK Pakistan | ☐ WS Samoa |
| ☐ CN China | ☐ KH Cambodia | ☐ PL Poland | ☐ ZM Zambia |
| ☐ CO Colombia | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ PT Portugal | ☐ ZW Zimbabwe |
| ☐ CU Cuba | ☐ KR Republic of Korea | | |
| ☐ CV Cabo Verde | | | |
| ☐ CW Curaçao ^a | | | |
| ☐ CY Cyprus | | | |
| ☐ CZ Czech Republic | | | |
| ☐ DE Germany | | | |
| ☐ DK Denmark | | | |

³ You must indicate below **all** the designated Contracting Parties for which you want to renew this international registration. The renewal fee for designated Contracting Parties that have granted **partial** protection (i.e., for some goods and services only) in a statement under Rule 18ter (a final or further decision) and have declared for an individual fee per class, are calculated taking into account the number of classes for which protection has been granted. You may renew the international registration in respect of a Contracting Party that has **refused protection for all goods and services** in a final decision by filling in this item solely. In that case, the registration must be renewed in respect of that Contracting Party for **all the goods and services** for which it remains designated (i.e., those goods and services not affected by a limitation, a partial invalidation or a partial cancellation). This may be useful, pending the outcome of further proceedings in the Contracting Party concerned.

- ^a Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.
- ^b The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).
- ^c The designation of the African Intellectual Property Organization (**OAPI**) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.
- ^d The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).
- ^e The designation of the **United Kingdom** covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. [38/2015](#) and [77/2020](#)).
- ^f The Bailiwick of Guernsey is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice No. [77/2020](#)).

4. SIGNATURE

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES⁴**

Basic fee: 653 Swiss francs.	
Where applicable, surcharge for the grace period: 326.50 Swiss francs	

Complementary and supplementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable	Complementary fee	Total amount of the complementary fees	
	x 100 Swiss francs	=	=
Number of classes of goods and services beyond three	Supplementary fee	Total amount of the supplementary fees	
	x 100 Swiss francs	=	=

Individual fees (Swiss francs)⁵:

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee

Total individual fees =

GRAND TOTAL (Swiss francs) =

⁴ An international registration cannot be renewed until all the required fees are paid in full.

⁵ Where individual fees have been declared, you will pay these fees instead of the standard fees **except** where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the holder are both States bound by the Protocol and the Agreement, in which case, a complementary fee is payable.

CONTINUATION SHEET

No. of

Appoint a representative (Formulir MM12)

MM12 (E) – APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE

We strongly recommend that you use the [online management of representative](#) form to appoint a representative.

For use by the applicant/holder:

Number of continuation sheets:

For use by the Office:

Office's reference:

1. NAME OF THE APPLICANT AND/OR HOLDER¹

As indicated in the international application(s) and/or **as recorded** in the International Register.

2. INTERNATIONAL APPLICATION(S) REFERENCE(S) AND/OR INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international applications and/or registrations in the name of the **same** applicant and/or holder.

For international **applications**, indicate the basic mark(s), basic application/registration number(s) and date(s) and the filing date of the international application(s).

For international **registrations**, indicate the international registrations concerned by the appointment of the representative:

¹ Where the international application or the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint applicant/holder as recorded in the international registration here.

3. REPRESENTATIVE²

(a) Name:

(b) Address:

(c) E-mail address³:

(d) Telephone number⁴:

4. SIGNATURE OF THE APPLICANT/HOLDER

As indicated in the international application(s) and/or **as recorded** in the International Register.

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

² You **must** indicate the name, address and e-mail address of the representative, otherwise, WIPO cannot record the appointment.

³ When a representative is appointed, WIPO will send all communications concerning the international application(s)/registration(s) listed in item 2 **only** to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM12). The applicant/holder and the representative must ensure that the e-mail address indicated here is accurate and kept up to date.

⁴ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach your representative if needed.

5. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

***Record a trademark license* (Formulir MM13)**

MM13 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A LICENSE

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

3. LICENSEE²

(a) Name:

(b) Address:

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

² If you wish to record a license for more than one licensee, you will need to complete a separate form for each licensee.

4. REPRESENTATIVE OF THE LICENSEE³

Optional.

(a) Name:

(b) Address:

5. CONTRACTING PARTIES^{*}

(a) Contracting Parties with respect to which the license is granted (check one box only):

- (i) ☐ The license is to be recorded for **all** the Contracting Parties designated in the international registration indicated in item 1;
- (ii) ☐ The license is to be recorded for **only some** of the Contracting Parties designated in the international registration indicated in item 1 (specify those designated Contracting Parties below):

³ Where the licensee has a representative, WIPO will record the name and address of the representative in International Register for information purposes only.

(b) Territorial restriction (if applicable):

- ☐ If the license is subject to a territorial restriction in any of the Contracting Parties, list each designated Contracting Party affected and clearly specify the part of the territory concerned.

- ☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

* **Australia and New Zealand** have made the declaration provided for by **Rule 20bis(6)(a)** of the Regulations under the Protocol according to which their laws do not provide for the recording of trademark licenses, so that the recording in the International Register of licenses relating to an international registration of a mark has no effect in those countries.

* **Afghanistan, The African Intellectual Property Organization (OAPI), Belize, Brazil, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Georgia, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Malawi, Malaysia, Mauritius, Mexico, Pakistan, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Samoa, Singapore, The Gambia, Thailand and United Arab Emirates** have made the declaration under **Rule 20bis(6)(b)** of the Regulations under the Protocol according to which, while their legislation provides for the recording of licenses, the recording of licenses in the International Register has no effect in their territory. Consequently, the formalities required for the recording of a license relating to an international registration of a mark in those Contracting Parties must be completed directly before the respective Offices, according to the conditions laid down by their respective legislation.

6. GOODS AND SERVICES WITH RESPECT TO WHICH THE LICENSE IS GRANTEDCheck **either box (a) or (b)**.

- (a) ☐ The license is to be recorded for **all** the goods and services covered by the international registration indicated in item 1
- (b) ☐ The license is to be recorded for the goods and services indicated below in respect of the international registration indicated in item 1 (specify those goods and services, which must be grouped in the appropriate classes):

--	--

- ☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

7. MISCELLANEOUS INDICATIONS

Optional.

- (a) **Nationality or legal nature and State of organization⁴:**

- (i) ☐ If the licensee is a **natural person**, indicate the nationality of the licensee:

Nationality of the licensee:	
------------------------------	--

- (ii) ☐ If the licensee is a **legal entity**, provide **both** of the following indications:

Legal nature of the legal entity:	
-----------------------------------	--

State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:	
---	--

⁴ Certain designated Contracting Parties may require these indications; **only** provide indications in either item (i) **or** item (ii) but **not in both** items.

(b) Type of license to be recorded⁵:

(i) ☐ an exclusive license

(ii) ☐ a sole license

(c) Duration of the license:

8. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

⁵ **Only** check one box. If neither box is checked, the license may be considered as a non-exclusive license.

9. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where applicable.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

The fee is 177 Swiss francs.	TOTAL (Swiss francs)	=	177
------------------------------	---------------------------------	---	------------

CONTINUATION SHEET

No. of

Amend a trademark license (Formulir MM14)

MM14 (E) – REQUEST FOR AMENDMENT OF THE RECORDING OF A LICENSE

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

3. NAME OF THE LICENSEE²

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

² If you wish to amend the recording of a license for more than one licensee, you will need to complete a separate form for each licensee.

4. AMENDMENT(S)

Where there are **several** licenses recorded in respect of the international registration, clearly indicate **which** license(s) the amendment concerns³:

Tick all boxes that apply.

(a) ☐ New name of the licensee:

(b) ☐ New address of the licensee:

(c) ☐ Details of other amendment(s)⁴:

³ For example, "2008/12 Gaz, 24.04.2008" or by providing details of the Contracting Party concerned, for example, "the license covering Switzerland". Alternatively, you may indicate, "this request for amendment relates to all licenses recorded in respect of the international registration listed in item 1 that are in the name of the licensee indicated in item 3".

⁴ For example, an amendment concerning the Contracting Parties, or the goods and services covered by the license; legal nature of licensee (where legal entity) or State of which the licensee is a national (where natural person); the name and address of the licensee's representative, the type or duration of license.

5. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

6. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

The fee is 177 Swiss francs	TOTAL (Swiss francs)	=	177
-----------------------------	---------------------------------	---	------------

CONTINUATION SHEET

No. of

Cancel a trademark license (Formulir MM15)

MM15 (E) – REQUEST FOR CANCELLATION OF THE RECORDING OF A LICENSE

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

3. NAME OF THE LICENSEE²

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

² If you wish to cancel a license in respect of more than one licensee, you will need to complete a separate form for each licensee.

4. LICENSE(S) TO BE CANCELLED

Where there are **several** licenses recorded for the licensee indicated in item 3, in respect of the international registration indicated in item 1, you must clearly indicate **which** license(s) the cancellation concerns.

--

5. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

6. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where the request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

***Subsequent designation resulting from conversion
(European Union) (Formulir MM16)***

MM16 (E) – SUBSEQUENT DESIGNATION RESULTING FROM CONVERSION (EUROPEAN UNION)

It is **highly recommended** that holders use the form prepared by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) available online: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-requests-apply-now>. However, if you use this form it **must** be presented to WIPO by the EUIPO.

Do not send this form to WIPO

For use by the holder:

Number of continuation sheets
for several holders:

Number of continuation sheets:

Holder's reference (optional):

For use by the Office:

Office's reference (optional):

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

If there is **more than one holder**, indicate the number of holders and complete the "Continuation Sheet for Several Holders".

Number of holders:

(a) **Name:**

(b) **Address:**

¹ If there is more than one holder, indicate the details for the first holder **only** and provide the name(s) and address(es) of the additional holder(s) in the "Continuation Sheet for Several Holders" attached to this form.

3. GROUND FOR THE CONVERSION OF THE DESIGNATION OF THE EUROPEAN UNION

The designation of the European Union in the international registration indicated in item 1 (tick the appropriate box):

- ☐ has been the subject of a final refusal
- ☐ has not been renewed and the possibility to renew the mark has lapsed
- ☐ has been the subject of a partial cancellation
- ☐ has been the subject of an invalidation
- ☐ has been the subject of a renunciation

4. DESIGNATED CONTRACTING PARTIES^a

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AT Austria | ☐ DE Germany | ☐ HR Croatia | ☐ PL Poland |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ DK Denmark | ☐ HU Hungary | ☐ PT Portugal |
| ☐ BX Benelux ^b | ☐ EE Estonia | ☐ IE Ireland ^c | ☐ RO Romania |
| ☐ CY Cyprus | ☐ ES Spain | ☐ IT Italy | ☐ SE Sweden |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SI Slovenia |
| | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SK Slovakia |
| | ☐ GR Greece | | |

^a The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden). If you wish to protect your mark in **Malta**, you will need to file a national conversion with the EUIPO, as it is not a member of the Madrid Protocol.

^b The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).

^c By designating **Ireland**, the holder declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in the present subsequent designation.

5. GOODS AND SERVICES

Check **only one box**.

- (a) ☐ **the subsequent designation is made**, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, for **all** the goods and services covered by the designation of the European Union; or
- (b) ☐ **the subsequent designation is made**, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4 but only for those goods and services covered by the designation of the European Union as listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es)); or
- (c) ☐ **the subsequent designation is only for some** of the Contracting Parties designated in item 4, for only **some** of the goods and services covered by the designation of the European Union; those Contracting Parties and the goods and services concerned (which must be grouped in the appropriate class(es)) are listed in the continuation sheet. In respect of the other Contracting Parties designated in item 4, the subsequent designation concerns all the goods and services covered by the designation of the European Union².

6. SIGNATURE BY THE OFFICE OF THE EUROPEAN UNION (EUIPO)

- (a) **Name and signature of the official signing on behalf of the Office:**
By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

- (b) **E-mail address of the contact person in the Office:**

² You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs. Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger.

Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET

AMOUNT OF FEES (see Fee Calculator: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>)

Basic fee: 300 Swiss francs.

Complementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable	Complementary fee	Total amount of the complementary fees	
	x 100 Swiss francs	=	=

Individual fees (Swiss francs)³:

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee

Total individual fees =

GRAND TOTAL (Swiss francs) =

³ Where individual fees have been declared, you will pay these fees instead of the standard fees **except** where the designated Contracting Party and the Contracting Party of the holder are both States bound by the Protocol and the Agreement, in which case, a complementary fee is payable.

CONTINUATION SHEET FOR SEVERAL HOLDERS

No. of

Please, complete a separate continuation sheet for **each holder**.

HOLDER No. of

(a) **Name:**

(b) **Address:**

Claim seniority (European Union) (Formulir MM17)

MM17 (E) – CLAIM OF SENIORITY – EUROPEAN UNION

This form **must** be annexed, where applicable, to an international application designating the European Union or to a subsequent designation of the European Union.

Number of continuation sheets:

With respect to the designation of the **European Union** in the international application or in the subsequent designation indicated below, the applicant or holder wishes to claim the **seniority** of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union.

DESIGNATION OF THE EUROPEAN UNION

Check one box only.

The seniority claim relates to a designation of the European Union in:

☐ **An international application**

- (i) Name of the applicant¹:
- (ii) Basic application or registration number (as indicated in item 5 of the international application form):

☐ **A subsequent designation**

- (i) Name of the holder¹:
- (ii) Corresponding international registration number:

¹ Indicate the name exactly as it appears in the international application form MM2 or in the subsequent designation form MM4. If there are two or more joint applicants/holders, indicate the names of all joint applicants/holders here.

PARTICULARS OF THE EARLIER MARK FOR WHICH SENIORITY IS CLAIMED

- (1) **Member State of the European Union^a** in, or for, which the earlier mark is registered – (only one box must be checked; if the applicant or holder wishes to claim the seniority of a mark registered in, or for, other Member States, a distinct MM17 form must be completed for each of these other Member States – there must be as many completed MM17 forms as there are Member States for which a seniority is claimed)

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ AT Austria | ☐ DE Germany | ☐ HR Croatia | ☐ PL Poland |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ DK Denmark | ☐ HU Hungary | ☐ PT Portugal |
| ☐ BX Benelux ^b | ☐ EE Estonia | ☐ IE Ireland | ☐ RO Romania |
| ☐ CY Cyprus | ☐ ES Spain | ☐ IT Italy | ☐ SE Sweden |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SI Slovenia |
| | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SK Slovakia |
| | ☐ GR Greece | ☐ MT Malta | |

^a The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).

^b The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).

- (2) **Nature of the registration (check the appropriate box):**

- ☐ National registration in the Member State, or
- ☐ International registration having effect in the Member State

- (3) **Registration number:**

- (4) **Date from which the relevant registration was effective:**
(dd/mm/yyyy)

- (5) Goods and services for which the earlier mark is registered (indicate these goods and services, grouped in the appropriate class(es))²:

☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

² You can use the Madrid Goods and Services Manager (MGS) to find indications accepted by WIPO. In MGS, you can also find acceptance information for selected Contracting Parties. MGS is available at www.wipo.int/mgs. Use font "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt., or larger.

Use semicolon (;) to separate indications or goods or services listed in a given class. For example:

09 Screens for photoengraving; computers.

35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

CONTINUATION SHEETNo. of

Declare intention to use the mark (United States of America) (if omitted in an international application designating the US) (Formulir MM18)

MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA

To be annexed to each international application or subsequent designation in which the United States of America is a designated Contracting Party¹.

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: UNITED STATES OF AMERICA

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that:

- (1) the applicant/holder has a *bona fide* intention to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation;
- (2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;
- (3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation; and
- (4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive;
- (5) to the best of the signatory's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances, the allegations and other factual contentions made above have evidentiary support.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. §1001). 35 U.S.C. §25(b).

Signature

Date of execution
(dd/mm/yyyy)

Signatory's Name (Printed)

Signatory's Title

¹ This form contains the **exact wording** of the declaration of intention to use the mark required by the United States of America. It should not be amended in any respect. Deletions, modifications or inclusions of text will result in the declaration being considered as **irregular**. The United States of America requires that the declaration of intention to use the mark be made in English, even if the international application or the subsequent designation is in French or Spanish. Therefore, this form is available in **English only**.

INSTRUCTION

This declaration must be signed by:

- (1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or
- (2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the applicant/holder; or
- (3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder.

INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

- (a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate:

Basic application number:		Date of the basic application (dd/mm/yyyy):	
---------------------------	--	---	--

- (b) Where the present declaration refers to an international application based on a basic registration, indicate:

Basic registration number:		Date of the basic registration (dd/mm/yyyy):	
----------------------------	--	--	--

- (c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate:

International registration number:

International Bureau's reference (where applicable):

Name of applicant/holder:

***Restrict holder's right of disposal* (Formulir MM19)**

**MM19 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A RESTRICTION OF THE
HOLDER'S RIGHT OF DISPOSAL**

For use by the holder:

Holder's reference:

For use by the Office of origin:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations in the name of the **same** holder, provided that the Contracting Parties in respect of which the international registration is restricted is the **same** for **all** of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As recorded in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. DESIGNATION(S) CONCERNED

Check **either** (a) **or** (b).

(a) ☐ The restriction of the holder's right of disposal is to be recorded for all the designated Contracting Parties;

(b) ☐ The restriction of the holder's right of disposal is to be recorded for only some of the designated Contracting Parties. Indicate the designation(s) concerned, by checking the corresponding box(es) below:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AE United Arab Emirates | ☐ DZ Algeria | ☐ KZ Kazakhstan | ☐ RO Romania |
| ☐ AF Afghanistan | ☐ EE Estonia | ☐ LA Lao People's Democratic Republic | ☐ RS Serbia |
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EG Egypt | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AL Albania | ☐ EM European Union ^b | ☐ LR Liberia | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AM Armenia | ☐ ES Spain | ☐ LS Lesotho | ☐ SD Sudan |
| ☐ AT Austria | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SE Sweden |
| ☐ AU Australia | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SG Singapore |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ GB United Kingdom ^e | ☐ MA Morocco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GE Georgia | ☐ MC Monaco | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GG Guernsey ^f | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ ME Montenegro | ☐ SM San Marino |
| ☐ BN Brunei Darussalam | ☐ GM Gambia | ☐ MG Madagascar | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^a | ☐ GR Greece | ☐ MK North Macedonia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ^a |
| ☐ BR Brazil | ☐ HR Croatia | ☐ MN Mongolia | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HU Hungary | ☐ MU Mauritius | ☐ SZ Eswatini |
| ☐ BW Botswana | ☐ ID Indonesia | ☐ MW Malawi | ☐ TH Thailand |
| ☐ BX Benelux ^d | ☐ IE Ireland | ☐ MX Mexico | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ BY Belarus | ☐ IL Israel | ☐ MY Malaysia | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ BZ Belize | ☐ IN India | ☐ MZ Mozambique | ☐ TN Tunisia |
| ☐ CA Canada | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NA Namibia | ☐ TR Türkiye |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IS Iceland | ☐ NO Norway | ☐ TT Trinidad and Tobago |
| ☐ CL Chile | ☐ IT Italy | ☐ NZ New Zealand | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CN China | ☐ JM Jamaica | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ^c | ☐ US United States of America |
| ☐ CO Colombia | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ CU Cuba | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ CV Cabo Verde | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PK Pakistan | ☐ WS Samoa |
| ☐ CW Curaçao ^a | ☐ KH Cambodia | ☐ PL Poland | ☐ ZM Zambia |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ PT Portugal | ☐ ZW Zimbabwe |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KR Republic of Korea | | |
| ☐ DE Germany | | | |
| ☐ DK Denmark | | | |

- ^a Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.
- ^b The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).
- ^c The designation of the African Intellectual Property Organization (**OAPI**) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.
- ^d The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and Netherlands (Kingdom of the).
- ^e The designation of the **United Kingdom** covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. [38/2015](#) and [77/2020](#)).
- ^f The Bailiwick of **Guernsey** is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice No. [77/2020](#)).

4. SUMMARY STATEMENT OF THE MAIN FACTS CONCERNING THE RESTRICTION

Provide a brief summary of the main facts concerning the restriction below (for example, *"As a result of [an agreement, a court order, etc.] between the holder and [the party restricting the holder's right of disposal], dated [day/month/year], the holder's right of disposal of the international registration(s) as indicated in item 1, has been restricted in the Contracting Party(ies) as indicated in item 3)"*.

5. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

6. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where this request is presented through an Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

Request 'continued processing' (if you have not met specified time limits) (Formulir MM20)

MM20 (E) – REQUEST FOR CONTINUED PROCESSING

For use by the applicant or the holder:

Number of continuation sheets:

Applicant's or holder's
reference:

1. WIPO REFERENCE NUMBER

Provide the WIPO reference indicated in the notice of irregularity, for example,
EN-I/783955701/LB.

2. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER OR BASIC MARK NUMBER

Where the request concerns an international registration, indicate the international
registration number.

Where the request concerns an international application, indicate the date and number of the
basic application or basic registration.

(a) International registration number:

(b) Basic application number:

Basic application date (dd/mm/yyyy):

(c) Basic registration number:

Basic registration date (dd/mm/yyyy):

3. NAME OF THE APPLICANT/HOLDER¹

As indicated in the international application or **as recorded** in the International Register.

Name:

4. REQUEST FOR CONTINUED PROCESSING

The request for continued processing concerns a missed time limit in connection with an irregularity notification relating to the following (check the box that applies):

- ☐ An international application, including missing or insufficient payment of fees (Rule 11(2) or (3), or Rule 12(7)).
- ☐ The recording of a license, including missing or insufficient payment of fees (Rule 20*bis*(2)).
- ☐ A subsequent designation, including missing or insufficient payment of fees (Rule 24(5)(b)).
- ☐ The recording of a change of ownership, a limitation, a renunciation or a change in the name, address or legal nature of the holder, a cancellation of the international registration, or change in name of address of the representative, including missing or insufficient payment of fees (Rule 26(2)).
- ☐ The recording of the division of an international registration relating to missing or insufficient fees (Rule 27*bis*(3)(c)).
- ☐ The payment of the second part of the individual fee (Rule 34(3)(c)(iii)).
- ☐ A request that an international registration continues its effects in a successor State, including missing or insufficient payment of fees (Rule 39(1)).

Please note, that the requirements in respect of which the respective time limit was missed needs to be complied with at the time of submitting this request (including the payment of any outstanding fees).

¹ Where the international application or the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint applicant/holder as recorded in the international registration here.

5. SIGNATURE OF THE APPLICANT, HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Applicant or holder (as provided in the international application or recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

--

Signature:

--

Representative of the applicant or the holder (as provided in the international application or recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

--

Signature:

--

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**(b) AMOUNT OF FEES**

The fee for a request for continued processing is 200 Swiss francs.	TOTAL (Swiss francs)	=	200.-
---	---------------------------------	----------	--------------

Correct an error in the International Register
(Formulir MM21)

MM21 (E) – REQUEST FOR THE CORRECTION OF A RECORDING

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Number of continuation sheets:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

3. REFERENCE NUMBER

(a) Where the holder or their representative is requesting the correction:

WIPO REFERENCE:

Provide the WIPO reference that is indicated in the notification (for example, 806/123456789).

(b) Where the Office is requesting the correction:

WIPO REFERENCE:

Provide the WIPO reference that is indicated in the notification (for example, ENN/2014/01).

¹ Where the international registration is jointly owned indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

4. DESCRIPTION OF THE REQUESTED CORRECTION

Please, provide details of the error to be corrected.

☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

5. SIGNATURE OF THE HOLDER OR OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Complete (a) **or** (b) as applicable.

(a) **Where the request is presented by the holder or their representative:**

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

(b) **Where the request is presented by the Office:**

Name of the Office:

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

E-mail address of the contact person in the Office:

CONTINUATION SHEET

No. of

Divide an international registration (Formulir MM22)

MM22 (E) – REQUEST FOR THE DIVISION OF AN INTERNATIONAL REGISTRATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

☐ Statement attached in accordance with Rule 27*bis*(1)(d)¹ (if applicable, check the box).

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. CONTRACTING PARTY OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Name of the Contracting Party in respect of which the international registration is to be divided.

2. NAME OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Must be the Office of the Contracting Party indicated in item 1.

3. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

International registration to be divided in respect of the Contracting Party indicated in item 1.

4. NAME OF THE HOLDER²

As recorded in the International Register.

¹ In accordance with Rule 27*bis*(1)(d) of the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Office presenting the request, may check this box and include a statement sent in accordance with either Rule 18*bis* or 18*ter* for the goods and services listed in the request.

² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

5. GOODS AND SERVICES FOR WHICH DIVISION IS TO BE RECORDED

List of the goods and services to be set apart in the divisional international registration, grouped in the appropriate classes.

☐ If the space provided is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**.

6. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Only to be completed by the holder or the holder's representative if required by the Office presenting the request.

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (before the Office presenting the request):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

7. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

(a) **Name and signature of the official signing on behalf of the Office:**

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(b) **E-mail address of the contact person in the Office:**

METHOD OF PAYMENT

If you want to debit the amount of the fees from your Current Account at WIPO, tick the box and provide the information under item (a). If you have already transferred those amounts to WIPO's bank or postal account, provide as much information as possible under item (b), which would allow WIPO to identify and allocate your payment.

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

- ☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account:	
Account number:	
Identity of the party giving the instructions:	

(b) BANK OR POSTAL TRANSFER

Identity of the party effecting the payment:			
Payment received and acknowledged by WIPO	☐	WIPO receipt number	
Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy
Payment made to WIPO postal account (within Europe only) IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE	☐	Payment identification	dd/mm/yyyy

FEE CALCULATION SHEET**AMOUNT OF FEES**

The fee is 177 Swiss francs.	TOTAL (Swiss francs)	=	177
------------------------------	---------------------------------	----------	------------

CONTINUATION SHEET

No. of

***Merge international registrations following
recording of a partial change in ownership
(Formulir MM23)***

**MM23 (E) – REQUEST FOR THE MERGER OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS
RESULTING FROM THE RECORDING OF A PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP**

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. NAME OF THE HOLDER¹

As recorded in the International Register. **All** international registrations to be merged must be in the name of the same recorded holder.

2. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBERS

Indicate below the details of all international registrations to be merged (for example, International registrations 123456, 123456A, 123456B).

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

4. SIGNATURE OF THE OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Where this request is presented through the Office.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

***Merge international registrations following
recording of division (Formulir MM24)***

**MM24 (E) – REQUEST FOR THE MERGER OF INTERNATIONAL REGISTRATIONS
RESULTING FROM THE RECORDING OF DIVISION**

For use by the holder:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. NAME OF THE HOLDER¹

As recorded in the International Register.

The international registrations to be merged must be in the name of the same recorded holder.

2. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

Please indicate below the number and letter of the divisional international registration that is to be merged with the international registration (of the same number) from which it was divided (for example, international registration 123456A is to be merged with international registration 123456).

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

3. SIGNATURE OF THE HOLDER AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

Only to be completed by the holder or the holder's representative if required by the Office presenting the request.

Holder (as recorded in the International Register):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

Representative of the holder (before the Office presenting the request):

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Name:

Signature:

4. OFFICE PRESENTING THE REQUEST

Office of the Contracting Party in respect of which the international registration was divided.

(a) Name of the Office:

(b) Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

(c) E-mail address of the contact person in the Office:

Lampiran II

Kode Transaksi Dalam Sistem Madrid

Transaksi dalam sistem Madrid dapat dicari dalam riwayat pendaftaran, yang dikodefikasi berdasarkan jenis transaksi, kantor terkait dan tanggal/lembaran. Kode beserta jenis-jenis transaksi dalam sistem Madrid dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kode	Pengertian
APNE	<i>No request for review or appeal has been lodged</i>
APNL	<i>A request for review or an appeal has been lodged</i>
APNW	<i>Withdrawal of request for review or appeal</i>
CBNP	<i>Cancellation effected for some of the goods and services at the request of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol</i>
CBNT	<i>Cancellation effected for all the goods and services at the request of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol</i>
CBN1	<i>Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)</i>
CEN	<i>Continuation of effect</i>
CLCN	<i>Cancellation of the Recording of a License</i>
CPN	<i>Partial assignment</i>
CPNCP	<i>Partial assignment to specific Contracting Parties</i>
CPNGS	<i>Partial assignment of particular Goods and Services</i>
DBN	<i>Division/Merger of basic registration</i>
DIN	<i>Accepted with reserve</i>
EEN	<i>Designated contracting party(ies) for which the second installment has been paid (Rule 40(3))</i>

Kode	Pengertian
EENN	<i>Designated contracting party(ies) for which the second installment has not been paid (Rule 40(3))</i>
ENN	<i>Registration</i>
EXN	<i>Subsequent designation</i>
FBN	<i>Replacement of national registration by an international registration</i>
FINC	<i>Final decision confirming the refusal of protection</i>
FINCD	<i>Final decision confirming the disclaimer</i>
FINO	<i>Other final decision</i>
FINT	<i>Statement indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested</i>
FINV	<i>Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested</i>
FDNP	<i>Further statement under Rule 18ter(4) indicating the goods and services for which the mark is protected</i>
FDNT	<i>Further statement under Rule 18ter(4) indicating that protection of the mark is refused for all the goods and services requested</i>
FDNV	<i>Further statement under Rule 18ter(4) indicating that protection of the mark is granted for all the goods and services requested</i>
FUN	<i>Merger of international registrations</i>
GP18N	<i>Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) where no notification of provisional refusal has been communicated</i>
GPN	<i>Grant of protection</i>
GPON	<i>Grant of protection subject to opposition</i>
HRN	<i>Restriction of the holder's right of disposal of the international registration</i>
INNPN	<i>Partial invalidation</i>
INNT	<i>Total invalidation</i>
ISN	<i>Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1)</i>
LIN	<i>Limitation</i>
LLCN	<i>Change in the name or address of the licensee</i>

Kode	Pengertian
LNN	<i>Declaration that a limitation has no effect</i>
NLCN	<i>New licence</i>
OBN	<i>Subsequent designations resulting from Conversion (Rule 24(7))</i>
OPN	<i>Opposition possible after the 18 months time limit</i>
P2N	<i>Cancellation effected with respect to a designated Contracting Party following the non payment of the second part of the individual fee (Rule 34(3))</i>
PCN	<i>Cancellation effected for some of the goods and services at the request of the holder under Rule 25</i>
R18NP	<i>Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(2)(ii)</i>
R18NPD	<i>Statement of grant of protection following a provisional refusal (acceptation with reserve) under Rule 18ter(2)(ii)</i>
R18NT	<i>Confirmation of total provisional refusal under Rule 18ter(3)</i>
R18NV	<i>Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(2)(i)</i>
RAN	<i>Cancellation effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25</i>
RCN	<i>Complementary renewal</i>
REN	<i>Renewal</i>
REN2	<i>Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a renewal (Rule 31(4)(a))</i>
REN3	<i>Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a renewal (Rule 31(4)(b))</i>
RFNP	<i>Partial refusal of protection</i>
RFNT	<i>Total refusal of protection</i>
RHR	<i>Removal of restriction of the holder's right of disposal of the international registration</i>
RNN	<i>Renunciation</i>
RTN	<i>Declaration that a change in ownership has no effect</i>
SEN	<i>Balances of fees</i>

Kode	Pengertian
SNNA	<i>Seniority Claimed Subsequent to the International Registration</i>
SNNR	<i>Final refusal of seniority claim</i>
UFINO	<i>Other final decision - Awaiting translation before publication</i>
URFNP	<i>Partial provisional refusal of protection - Awaiting translation before publication</i>