

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

A. Zielsetzung

Das Protokoll vom 27. Juni 1989 dient dazu, ergänzend zum Madrider Markenabkommen zusätzliche Möglichkeiten für die Erlangung und Ausweitung des internationalen Markenschutzes zu eröffnen und dabei weitere Staaten und zwischenstaatliche Organisationen in den Madrider Verband einzubeziehen.

B. Lösung

Der Entwurf schlägt Zustimmung zu dem am 28. Juni 1989 unterzeichneten Protokoll zum Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 vor.

C. Alternativen

Keine

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe d des Protokolls 28 über geistiges Eigentum zum Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (BGBl. 1993 II S. 266, 1294) verpflichtet, das Protokoll zu ratifizieren.

D. Kosten

Das Gesetz wird sich voraussichtlich nicht negativ auf den Bundeshaushalt auswirken. Zwar ist nach dem Inkrafttreten des Protokolls eine Mehrbelastung des Deutschen Patentamts zu erwarten. Die

Fristablauf: 22. 09. 95

dadurch verursachten Mehrausgaben dürften jedoch durch entsprechend höhere Gebühreneinnahmen ausgeglichen werden.

Auswirkungen auf die Haushalte der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind nicht zu erwarten, ebensowenig Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, einschließlich des Verbraucherpreisniveaus.

11. 08. 95

R - K

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
031 (121) - 421 03 - Ma 2/95

Bonn, den 11. August 1995

An den
Präsidenten des Bundesrates

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes den von
der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

Dr. Helmut Kohl

Fristablauf: 22. 09. 95

Entwurf
Gesetz
zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken

Vom

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem in Madrid am 28. Juni 1989 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken wird zugestimmt. Das Protokoll wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.

Artikel 2

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,

1. Beschlüsse der Versammlung des Verbands für die internationale Registrierung von Marken nach Artikel 9^{sexies} Abs. 2 des Protokolls zur Schutzklausel des Artikels 9^{sexies} Abs. 1,
2. die Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen, die von der Versammlung des Verbands für die internationale Registrierung von Marken nach Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii der Stockholmer Fassung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken beschlossen wird, und die Ausführungsordnung zum Protokoll, die von der Versammlung des Verbands für die internationale Registrierung von Marken nach Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii des Protokolls beschlossen wird, sowie Änderungen dieser Ausführungsordnungen,
3. Erklärungen der Bundesrepublik Deutschland zur individuellen Gebühr nach Artikel 8 Abs. 7 des Protokolls

durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen.

Artikel 3

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
- (2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 14 Abs. 4 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Begründung zum Vertragsgesetz

A Allgemeines

Mit dem Entwurf wird das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken zur Zustimmung vorgelegt.

Das Madrider Markenabkommen (MMA) vom 14. April 1891, das für die Bundesrepublik Deutschland in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 mit Änderungen vom 2. Oktober 1979 (BGBl. 1970 II S. 293, 418; 1984 II S. 799) verbindlich ist, stellt seinen Mitgliedstaaten ein einfaches und bewährtes System zur Verfügung, um im Ausland Schutz von Marken für Waren und Dienstleistungen zu erlangen. Über eine zentrale „internationale Registrierung“ bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf kann der von einem Mitgliedstaat gewährte Markenschutz auf das Gebiet der anderen Mitgliedstaaten ausgedehnt werden.

Durch das Protokoll vom 27. Juni 1989 wird ein paralleles Vertragswerk neben das Madrider Markenabkommen gesetzt. Inhaltlich ist das Protokoll so ausgestaltet, daß es die Bedenken berücksichtigt, die bisher dazu geführt haben, daß zahlreiche für den Welthandel wichtige Staaten dem besonderen Verband für die internationale Registrierung von Marken (Madrider Verband) ferngeblieben sind. Insbesondere wird die Einbeziehung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erleichtert, die dem Madrider Markenabkommen nicht angehören; bei diesen Staaten handelt es sich um Großbritannien, Irland, Dänemark und Griechenland, seit dem 1. Januar 1995 außerdem um Schweden und Finnland. Im Verhältnis zwischen den Staaten, die schon bisher dem Madrider Verband angehören, wird das Protokoll keine Wirkungen entfalten.

Darüber hinaus eröffnet das Protokoll die Möglichkeit des Beitritts der Europäischen Union in bezug auf das einheitliche Gemeinschaftsmarkensystem, das durch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke neu errichtet worden ist. Nach Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls können auch zwischenstaatliche Organisationen mit eigenem Markenschutzsystem Vertragspartei werden. Dies ist nach dem Madrider Abkommen nicht möglich.

Das Protokoll tritt drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem vier Vertragsparteien, darunter ein Staat, der nicht Vertragspartei des Madrider Abkommens ist, oder eine zwischenstaatliche Organisation ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Bis Mai 1995 hatten Spanien sowie Schweden und Großbritannien, die beide dem Madrider Abkommen nicht angehören, ratifiziert; die Ratifizierung durch weitere Staaten ist für die kommenden Monate zu erwarten, so daß von einem Inkrafttreten Ende 1995 auszugehen ist.

Die erforderliche Anpassung des innerstaatlichen Rechts ist bereits durch das Markenrechtsreformgesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156) vorgenommen worden. Die Vorschriften für die innerstaatliche Umsetzung der Regelungen des Protokolls finden sich in den §§ 119 bis 125 des Markengesetzes – MarkenG – (Artikel 1 Markenrechtsreformgesetz). § 119 MarkenG verweist

zur Anwendung des Protokolls zum Madrider Markenabkommen im wesentlichen auf die für das Madrider Markenabkommen geltenden Vorschriften in den §§ 107ff. MarkenG. Soweit das Protokoll Abweichungen vom Madrider Markenabkommen enthält, werden in den §§ 120 bis 125 MarkenG zusätzliche Vorschriften vorgesehen. Auf die Erläuterung der entsprechenden Vorschriften des Regierungsentwurfs in der Bundestags-Drucksache 12/6581 wird verwiesen. Nach Artikel 50 des Markenrechtsreformgesetzes treten die Vorschriften des Markengesetzes, die die innerstaatliche Umsetzung des Protokolls zum Madrider Markenabkommen regeln, an dem Tag in Kraft, an dem das Protokoll für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt.

B Einzelbegründung

Zu Artikel 1

Auf das Protokoll findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Nach Artikel 9^{ter} des Protokolls kann die Versammlung des Madrider Verbands nach Ablauf von zehn Jahren seit dem Inkrafttreten des Protokolls, jedoch nicht vor Ablauf von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrheit der Länder, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens sind, auch Vertragsparteien dieses Protokolls geworden sind, mit Dreiviertelmehrheit die sogenannte Schutzklausel des Artikels 9^{ter} Abs. 1 des Protokolls aufheben oder ihren Anwendungsbereich einschränken. Diese Klausel stellt sicher, daß das Protokoll im Verhältnis zwischen Staaten, die auch dem Madrider Abkommen angehören, keine Wirkungen äußert.

Die Änderungen nach Artikel 9^{ter} Abs. 2 bedürfen grundsätzlich nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Zur Entlastung der gesetzgebenden Körperschaften erscheint es aber zweckmäßig, durch eine Verordnungsermächtigung nach Artikel 80 Abs. 1 des Grundgesetzes die Zustimmung vorwegzunehmen und das innerstaatliche Umsetzungsverfahren durch den Erlass einer Rechtsverordnung zu vereinfachen. Gegenstand und Richtung möglicher Änderungen der Schutzklausel sind nach Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmt.

Zu Nummer 2

Ebenso wie in den meisten internationalen Übereinkommen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ist in Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii des Protokolls vorgesehen, daß Ausführungs- und Verwaltungsbestimmungen durch Beschluß der zuständigen Organe verabschiedet und geändert werden können.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Überlegungen wird die bisherige Ausführungsordnung zum Madrider Abkom-

men über die internationale Registrierung von Marken durch eine neue „Gemeinsame Ausführungsordnung“ ersetzt werden. Diese soll sämtliche durch das Madrider Markenabkommen, durch das Protokoll oder zugleich durch das Madrider Markenabkommen und das Protokoll geregelten Verfahren erfassen. Die neue Ausführungsordnung wird Einzelheiten zum Verfahren vor dem Internationalen Büro und den nationalen Ämtern enthalten und die Höhe der an das Büro zu entrichtenden Gebühren festlegen.

Auch für die Ausführungsordnung und deren spätere Änderungen wird vorgesehen, sie durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 80 Abs. 1 des Grundgesetzes in Kraft zu setzen. Dies entspricht der Regelung, die in Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 1962 über die in Nizza am 15. Juni 1957 unterzeichnete Fassung des Madrider Abkommens getroffen worden ist (BGBl. 1962 II S. 125).

Die durch Artikel 16 des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) in Artikel 2 des Gesetzes über die am 14. Juni 1967 in Stockholm unterzeichneten Übereinkünfte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 5. Juni 1970 (BGBl. 1970 II S. 293) eingefügte Grundlage für eine Bekanntmachung der Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen wird somit gegenstandslos.

Zu Nummer 3

Artikel 8 Abs. 7 des Protokolls eröffnet jeder Vertragspartei die Option, in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt zu erklären, daß sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3^{er} des Protokolls genannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung nach Artikel 7 des Protokolls eine von der Vertragspartei festgesetzte höhere Gebühr, die sogenannte „individuelle Gebühr“, beansprucht. Diese Gebühr ist ebenfalls an die Weltorganisation für geistiges Eigentum zu zahlen und wird von der WIPO an die Vertragsparteien anstelle des Anteils an den Einnahmen an WIPO-Standardgebühren (Zusatz- und Ergänzungsgebühren nach dem Artikel 8 Abs. 2 Ziffer ii und iii) ausgeschüttet.

Mit dieser Möglichkeit soll den Anliegen derjenigen Vertragsparteien Rechnung getragen werden, die ein aufwendiges, kostenintensives Vorprüfungsverfahren betreiben und dafür Kostendeckung anstreben, die in der Regel durch die WIPO-Zusatz- und Ergänzungsgebühren nicht gewährleistet ist.

Die Option soll von der Bundesrepublik Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeübt werden. Das Verfahren beim Deutschen Patentamt wird sich bei Gesuchen aus Protokollstaaten nicht wesentlich von dem Verfahren bei Gesuchen nach dem Madrider Markenabkommen unterscheiden und keinen höheren Verwaltungsaufwand verursachen. Es besteht daher keine Veranlassung, für Registrierungen nach dem Protokoll höhere Gebühren zu verlangen.

Sollten nach Inkrafttreten des Protokolls dennoch Umstände eintreten, die Anlaß zur Inanspruchnahme der „individuellen Gebühr“ durch eine solche, einseitige Erklärung der Bundesrepublik Deutschland geben, würde durch die entsprechende Erklärung der Inhalt des vorliegenden

Protokolls geändert. Da Inhalt, Zweck und Ausmaß der Änderung hinreichend klar bestimmt sind, soll die Möglichkeit zur innerstaatlichen Inkraftsetzung im Wege einer Verordnungsermächtigung nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 2. Alternative i.V.m. Artikel 80 Abs. 1 des Grundgesetzes vorgesehen werden.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Protokoll nach seinem Artikel 14 Abs. 4 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

C Schlußbemerkung

1. a) Die Ausführung des Protokolls wird zu einer Mehrbelastung des Deutschen Patentamts führen. Die Erweiterung des Kreises der dem System der internationalen Markenregistrierung angehörenden Länder wird das Volumen der internationalen Markenmeldungen steigern. Allerdings kann das Ausmaß, in dem sich der Geschäftsanfall in der Hauptabteilung Marken des Deutschen Patentamts erhöhen wird, noch nicht sicher abgeschätzt werden. Die Zahl der internationalen Anmeldungen wird insbesondere dann erheblich zunehmen, wenn neben Großbritannien, das im April 1995 das Protokoll ratifiziert hat, auch die Europäische Union (für das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) und weitere wichtige Staaten wie Kanada, Australien und Japan Vertragsparteien des Protokolls werden sollten. In diesem Falle könnte insbesondere die Zahl der vom Ausland über das Madrider Markenabkommen und das Protokoll auf Deutschland erstreckten Markenrechte weit über die Zahl der derzeitigen Schutzerstreckungen nach dem Madrider Markenabkommen (13464 im Jahre 1994) ansteigen – damit könnte jedoch auch eine gleichzeitige Abnahme der von Ausländern in Deutschland national angemeldeten Marken verbunden sein. Die Aussicht auf eine Ratifizierung durch die Vereinigten Staaten ist gegenwärtig gering, da diese das Stimmrecht für zwischenstaatliche Organisationen in der Versammlung der Vertragsparteien (Artikel 10 Abs. 3 Buchstabe a des Protokolls) ablehnen.

Mit der Möglichkeit zur internationalen Registrierung von Marken nach dem Protokoll wird außerdem die Anzahl der von deutschen Markeninhabern über das Deutsche Patentamt bei der WIPO international angemeldeten deutschen Marken über die bisher verzeichneten 4245 Anmeldungen im Jahre 1994 ansteigen. Das Deutsche Patentamt wird in verschiedenen Arten von Verfahren tätig sein, je nachdem ob sich diese hinsichtlich einer internationalen Registrierung nur nach dem Protokoll, nur nach dem Madrider Markenabkommen oder sowohl nach dem Abkommen als auch nach dem Protokoll richten.

b) Den Mehrausgaben beim Deutschen Patentamt bei einer zunehmenden Anzahl von internationalen Anmeldungen deutscher Markeninhaber werden entsprechend höhere Gebühreneinnahmen des Patentamts gegenüberstehen. Durch Artikel 20 des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) sind in das

Patentgebührengesetz bereits die erforderlichen Gebührentatbestände aufgenommen worden.

Wegen der steigenden Zahl der Anträge auf Schutz-erstreckung vom Ausland auf Deutschland wird sich auch der Betrag, den Deutschland als Anteil an den in Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe b und c vorgesehenen Zusatz- und Ergänzungsgebühren nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll erhalten wird, erhöhen. Diese Gebühren, die von der Versammlung des Madrider Verbands festgesetzt werden, sind zentral an die Weltorganisation für geistiges Eigentum zu entrichten.

Die WIPO errechnet den Anteil der Länder am Gebührenaufkommen je nach der Anzahl der Marken und dem Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und schüttet den Betrag an die beteiligten Vertragsparteien aus. Der deutsche Anteil für 13464 Schutzerstreckungen nach dem Madrider

Abkommen im Jahre 1994 beträgt 1 186 437 Schweizer Franken.

2. Für die Haushalte der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände bringt das Gesetz keine Kosten mit sich.
3. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die durch Artikel 20 des Markenrechtsreformgesetzes neueingeführten Gebühren bedeuten keine zusätzliche Belastung der Wirtschaft, denn das Protokoll läßt die bisherigen Möglichkeiten, Markenschutz im Ausland zu erlangen, unberührt. Es schafft zusätzliche, im Vergleich preisgünstigere Möglichkeiten zur Erlangung und Ausweitung des internationalen Markenschutzes und wird dadurch eher zu Kosteneinsparungen bei den Unternehmen der Markenartikelbranchen führen.

Protokoll
zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken,
angenommen in Madrid am 27. Juni 1989

Protocol
Relating to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks
adopted in Madrid on June 27, 1989

Protocole
relatif à l'arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques
adopté à Madrid le 27 juin 1989

(Übersetzung)

List of the Articles of the Protocol		Liste des articles du Protocole		Verzeichnis der Artikel des Protokolls	
Article 1:	Membership in the Madrid Union	Article premier:	Appartenance à l'Union de Madrid	Artikel 1:	Mitgliedschaft im Madrider Verband
Article 2:	Securing Protection through International Registration	Article 2:	Obtention de la protection par l'enregistrement international	Artikel 2:	Erwerb des Schutzes durch internationale Registrierung
Article 3:	International Application	Article 3:	Demande internationale	Artikel 3:	Internationales Gesuch
Article 3 ^{bis} :	Territorial Effect	Article 3 ^{bis} :	Effet territorial	Artikel 3 ^{bis} :	Territoriale Wirkung
Article 3 ^{ter} :	Request for "Territorial Extension"	Article 3 ^{ter} :	Requête en «extension territoriale»	Artikel 3 ^{ter} :	Gesuch um „territoriale Ausdehnung“
Article 4:	Effects of International Registration	Article 4:	Effets de l'enregistrement international	Artikel 4:	Wirkungen der internationalen Registrierung
Article 4 ^{bis} :	Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration	Article 4 ^{bis} :	Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international	Artikel 4 ^{bis} :	Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung
Article 5:	Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties	Article 5:	Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes	Artikel 5:	Schutzverweigerung und Ungültigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung in bezug auf bestimmte Vertragsparteien
Article 5:	Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark	Article 5 ^{bis} :	Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque	Artikel 5 ^{bis} :	Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile
Article 5 ^{ter} :	Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register	Article 5 ^{ter} :	Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international	Artikel 5 ^{ter} :	Abschriften der im internationalen Register eingetragenen Angaben; Recherchen nach älteren Registrierungen; Auszüge aus dem internationalen Register
Article 6:	Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration	Article 6:	Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international	Artikel 6:	Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrierung; Abhängigkeit und Unabhängigkeit der internationalen Registrierung
Article 7:	Renewal of International Registration	Article 7:	Renouvellement de l'enregistrement international	Artikel 7:	Erneuerung der internationalen Registrierung
Article 8:	Fees for International Application and Registration	Article 8:	Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international	Artikel 8:	Gebühren für das internationale Gesuch und die internationale Registrierung

Article 9:	Recordal of Change in the Ownership of an International Registration	Article 9:	Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international	Artikel 9:	Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung
Article 9 ¹ :	Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration	Article 9 ¹ :	Certaines inscriptions concernant un enregistrement international	Artikel 9 ¹ :	Bestimmte Eintragungen bei einer internationalen Registrierung
Article 9 ² :	Fees for Certain Recordals	Article 9 ² :	Taxes pour certaines inscriptions	Artikel 9 ² :	Gebühren für bestimmte Eintragungen
Article 9 ³ :	Common Office of Several Contracting States	Article 9 ³ :	Office commun de plusieurs Etats contractants	Artikel 9 ³ :	Gemeinsame Behörde für mehrere Vertragsstaaten
Article 9 ⁴ :	Transformation of an International Registration into National or Regional Applications	Article 9 ⁴ :	Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales	Artikel 9 ⁴ :	Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Gesuche
Article 9 ⁵ :	Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement	Article 9 ⁵ :	Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)	Artikel 9 ⁵ :	Sicherung des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung)
Article 10:	Assembly	Article 10:	Assemblée	Artikel 10:	Versammlung
Article 11:	International Bureau	Article 11:	Bureau international	Artikel 11:	Internationales Büro
Article 12:	Finances	Article 12:	Finances	Artikel 12:	Finanzen
Article 13:	Amendment of Certain Articles of the Protocol	Article 13:	Modification de certains articles du Protocole	Artikel 13:	Änderung bestimmter Artikel des Protokolls
Article 14:	Becoming Party to the Protocol; Entry into Force	Article 14:	Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur	Artikel 14:	Möglichkeiten, Vertragspartei des Protokolls zu werden; Inkrafttreten
Article 15:	Denunciation	Article 15:	Dénonciation	Artikel 15:	Kündigung
Article 16:	Signature; Languages; Depositary Functions	Article 16:	Signature; langues; fonctions de depositaire	Artikel 16:	Unterzeichnung; Sprachen; Aufgaben des Verwahrers

Article 1**Membership in the Madrid Union**

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

Article 2**Securing Protection through International Registration**

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as "the basic application") or that registration (hereinafter referred to as "the basic registration") stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that

Article premier**Appartenance à l'Union de Madrid**

Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après «les Etats contractants»), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé «l'Arrangement de Madrid (Stockholm)'), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression «parties contractantes» désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

Article 2**Obtention de la protection par l'enregistrement international**

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée «la demande de base») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l'enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire

Artikel 1**Mitgliedschaft im Madrider Verband**

Die Staaten, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind (im folgenden als „Vertragsstaaten“ bezeichnet), auch wenn sie nicht Vertragsparteien des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der Stockholmer Fassung von 1967 mit den Änderungen von 1979 (im folgenden als „Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung)“ bezeichnet) sind, und die in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b bezeichneten Organisationen, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind (im folgenden als „Vertragsorganisationen“ bezeichnet), sind Mitglieder desselben Verbands, dem die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) als Mitglieder angehören. Jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf „Vertragsparteien“ ist als Bezugnahme sowohl auf die Vertragsstaaten als auch auf die Vertragsorganisationen auszulegen.

Artikel 2**Erwerb des Schutzes durch internationale Registrierung**

(1) Wurde ein Gesuch um Eintragung einer Marke bei der Behörde einer Vertragspartei eingereicht oder eine Marke im Register der Behörde einer Vertragspartei eingetragen, so kann sich die Person, auf deren Namen das Gesuch (im folgenden als „Basisgesuch“ bezeichnet) oder die Eintragung (im folgenden als „Basiseintragung“ bezeichnet) lautet, nach diesem Protokoll den Schutz dieser Marke im Gebiet der Vertragsparteien dadurch sichern, daß sie die Eintragung der Marke im Register des

mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "the international registration," "the International Register," "the International Bureau" and "the Organization," respectively), provided that,

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

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

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

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

Article 3

International Application

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

des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «l'enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l'Organisation»), sous réserve que,

- i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
- ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

(2) La demande d'enregistrement internationale (dénommée ci-après «la demande internationale») doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l'Office d'origine»), selon le cas.

(3) Dans le présent Protocole, le terme «Office» ou «Office d'une partie contractante» désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

(4) Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d'une partie contractante», lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

Article 3

Demande Internationale

(1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enre-

Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im folgenden als „internationale Registrierung“, „internationales Register“, „Internationales Büro“ und „Organisation“ bezeichnet) herbeiführt, vorausgesetzt, daß

- i) wenn das Basisgesuch bei der Behörde eines Vertragsstaats eingereicht oder die Basiseintragung von einer solchen Behörde vorgenommen wurde, die Person, auf deren Namen das Gesuch oder die Eintragung lautet, Angehöriger des betreffenden Vertragsstaats ist oder in diesem Vertragsstaat ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat;
- ii) wenn das Basisgesuch bei der Behörde einer Vertragsorganisation eingereicht oder die Basiseintragung von einer solchen Behörde vorgenommen wurde, die Person, auf deren Namen das Gesuch oder die Eintragung lautet, Angehöriger eines Mitgliedstaats dieser Vertragsorganisation ist oder im Gebiet dieser Vertragsorganisation ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat.

(2) Das Gesuch um internationale Registrierung (im folgenden als „internationales Gesuch“ bezeichnet) ist beim Internationalen Büro durch Vermittlung der Behörde einzureichen, bei der das Basisgesuch eingereicht beziehungsweise von der die Basiseintragung vorgenommen wurde (im folgenden als „Ursprungsbehörde“ bezeichnet).

(3) Jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf eine „Behörde“ oder eine „Behörde einer Vertragspartei“ ist als Bezugnahme auf die Behörde, die namens einer Vertragspartei für die Eintragung von Marken zuständig ist, und jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf „Marken“ ist als Bezugnahme auf Warenmarken und Dienstleistungsmarken auszulegen.

(4) Für die Zwecke dieses Protokolls bedeutet „Gebiet einer Vertragspartei“, wenn es sich bei der Vertragspartei um einen Staat handelt, das Hoheitsgebiet des betreffenden Staates, und wenn es sich bei der Vertragspartei um eine zwischenstaatliche Organisation handelt, das Gebiet, in dem der Gründungsvertrag der betreffenden zwischenstaatlichen Organisation Anwendung findet.

Artikel 3

Internationales Gesuch

(1) Jedes internationale Gesuch aufgrund dieses Protokolls ist auf dem von der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Die Ursprungsbehörde bescheinigt, daß die Angaben im internationalen Gesuch den Angaben entsprechen, die zum Zeitpunkt der Bescheinigung im Basisgesuch beziehungsweise in der Basis-

be. Furthermore, the said Office shall indicate,

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

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

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

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

- (i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors claimed;
- (ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.

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

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Re-

gistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,

- i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
- ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

- i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
- ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.

5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre in-

entragung enthalten sind. Die Behörde gibt außerdem folgendes an:

- i) bei einem Basisgesuch das Datum und die Nummer des Gesuchs,
- ii) bei einer Basiseintragung das Datum und die Nummer der Eintragung sowie das Datum und die Nummer des Gesuchs, aus dem die Basiseintragung hervorging.

Die Ursprungsbehörde gibt außerdem das Datum des internationalen Gesuchs an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beansprucht wird, anzugeben sowie, wenn möglich, die Klasse oder die Klassen entsprechend der Klassifikation, die durch das Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken festgelegt wurde. Macht der Hinterleger diese Angabe nicht, so ordnet das Internationale Büro die Waren und Dienstleistungen in die entsprechenden Klassen der erwähnten Klassifikation ein. Die vom Hinterleger angegebene Einordnung unterliegt der Prüfung durch das Internationale Büro, das hierbei im Zusammenwirken mit der Ursprungsbehörde vorgeht. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dieser Behörde und dem Internationalen Büro ist die Ansicht des letzteren maßgebend.

(3) Beansprucht der Hinterleger die Farbe als unterscheidendes Merkmal seiner Marke, so ist er verpflichtet,

- i) dies ausdrücklich zu erklären und seinem Internationalen Gesuch einen Vermerk beizufügen, der die beanspruchte Farbe oder Farbenzusammenstellung angibt;
- ii) seinem internationalen Gesuch farbige Darstellungen der Marke beizulegen, die den Mitteilungen des Internationalen Büros beigelegt werden; die Anzahl dieser Darstellungen wird in der Ausführungsordnung bestimmt.

(4) Das Internationale Büro trägt die gemäß Artikel 2 hinterlegten Marken sogleich in ein Register ein. Die internationale Registrierung erhält das Datum, an dem das internationale Gesuch bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist, sofern das internationale Gesuch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt beim Internationalen Büro eingegangen ist. Ist das internationale Gesuch nicht innerhalb dieser Frist eingegangen, so erhält die internationale Registrierung das Datum, an dem das betreffende internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist. Das Internationale Büro teilt den beteiligten Behörden unverzüglich die internationale Registrierung mit. Die im Internationalen Register eingetragenen Marken werden in einem regelmäßig erscheinenden, vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt auf der Grundlage der im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben veröffentlicht.

(5) Um die im internationalen Register eingetragenen Marken zur allgemeinen

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

Article 3^{bis}

Territorial Effect

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

Article 3^{ter}

Request for "Territorial Extension"

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

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

Article 4

Effects of International Registration

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

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall

international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée «l'Assemblée»). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3^{bis}

Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

Article 3^{ter}

Requête en «Extension territoriale»

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

Article 4

Effets de l'enregistrement international

1) a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3^{ter}, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas

Kenntnis zu bringen, erhält jede Behörde vom Internationalen Büro unentgeltlich eine Anzahl von Stücken des genannten Blattes sowie eine Anzahl von Stücken zu ermäßigtem Preis zu den Bedingungen, die von der in Artikel 10 genannten Versammlung (im folgenden als „Versammlung“ bezeichnet) festgelegt werden. Diese Bekanntgabe gilt für die Zwecke aller Vertragsparteien als ausreichend; eine weitere Bekanntgabe darf vom Inhaber der internationalen Registrierung nicht verlangt werden.

Article 3^{bis}

Territoriale Wirkung

Der Schutz aus der internationalen Registrierung erstreckt sich auf eine Vertragspartei nur auf Antrag der Person, die das internationale Gesuch einreicht oder Inhaber der internationalen Registrierung ist. Ein solcher Antrag kann jedoch nicht für die Vertragspartei gestellt werden, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist.

Article 3^{ter}

Gesuch um „territoriale Ausdehnung“

(1) Jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes aus der internationalen Registrierung auf eine Vertragspartei ist im internationalen Gesuch besonders zu erwähnen.

(2) Ein Gesuch um territoriale Ausdehnung kann auch nach der internationalen Registrierung gestellt werden. Ein solches Gesuch ist auf dem in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Das Internationale Büro trägt es sogleich im Register ein und teilt diese Eintragung unverzüglich der oder den beteiligten Behörden mit. Die Eintragung wird in dem regelmäßig erscheinenden Blatt des Internationalen Büros veröffentlicht. Diese territoriale Ausdehnung wird von dem Datum an wirksam, an dem sie im internationalen Register eingetragen wird; sie verliert ihre Wirkung mit dem Erlöschen der internationalen Registrierung; auf die sie sich bezieht.

Article 4

Wirkungen der internationalen Registrierung

(1) a) Von dem Datum der Registrierung oder der Eintragung nach den Bestimmungen der Artikel 3 und 3^{ter} an ist die Marke in jeder der beteiligten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn sie unmittelbar bei der Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre. Wurde dem Internationalen Büro keine Schutzverweigerung nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 mitgeteilt oder wurde eine nach jenem Artikel mitgeteilte Schutzverweigerung später zurückgenommen, so ist die Marke in der beteiligten Vertragspartei von dem genannten Datum an ebenso geschützt, wie wenn sie von der Behörde dieser Vertragspartei eingetragen worden wäre.

b) Die in Artikel 3 vorgesehene Angabe der Klassen der Waren und Dienstlei-

not bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

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

Article 4^{ter}

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

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

- (i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article 3^{ter} (1) or (2),
- (ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in respect of the said Contracting Party,
- (iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.

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

Article 5

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

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

les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

(2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4^{ter}

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

(1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

- i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3^{ter} .1) ou 2),
- ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
- iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

(2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

Article 5

Refus et Invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes

(1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3^{ter} .1) ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes

stungen bindet die Vertragsparteien nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke.

(2) Jede internationale Registrierung genießt das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, ohne daß es erforderlich ist, die unter Buchstabe D jenes Artikels vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen

Artikel 4^{ter}

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung

(1) Ist eine Marke, die Gegenstand einer nationalen oder regionalen Eintragung bei der Behörde einer Vertragspartei ist, auch Gegenstand einer internationalen Registrierung und lauten sowohl die Eintragung als auch die Registrierung auf den Namen derselben Person, so gilt die internationale Registrierung als an die Stelle der nationalen oder regionalen Eintragung getreten, unbeschadet der durch die letzteren erworbenen Rechte, sofern

- i) der Schutz aus der internationalen Registrierung sich nach Artikel 3^{ter} Absatz 1 oder 2 auf die betreffende Vertragspartei erstreckt,
- ii) alle in der nationalen oder regionalen Eintragung aufgeführten Waren und Dienstleistungen auch in der internationalen Registrierung in bezug auf die betreffende Vertragspartei aufgeführt sind,
- iii) diese Ausdehnung nach dem Datum der nationalen oder regionalen Eintragung wirksam wird.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Behörde hat auf Antrag die internationale Registrierung in ihrem Register zu vermerken.

Artikel 5

Schutzverweigerung und Ungültigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung in bezug auf bestimmte Vertragsparteien

(1) Soweit die geltenden Rechtsvorschriften sie dazu ermächtigen, hat die Behörde einer Vertragspartei, der das Internationale Büro eine Ausdehnung des sich aus der internationalen Registrierung ergebenden Schutzes auf die Vertragspartei nach Artikel 3^{ter} Absatz 1 oder 2 mitgeteilt hat, das Recht, in einer Mitteilung der Schutzverweigerung zu erklären, daß der Marke, die Gegenstand dieser Ausdehnung ist, der Schutz in der betreffenden Vertragspartei nicht gewährt werden kann. Eine solche Schutzverweigerung kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums im Fall einer unmittelbar bei der Behörde, welche die Schutzverweigerung mitteilt, hinterlegten Marke anwendbar wären. Der Schutz darf jedoch weder ganz noch teilweise allein deshalb

goods or services.

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

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

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

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

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of not more than seven months from the date on which the opposition period begins; if the opposition period expires before this time limit of seven months, the notification must be made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period.

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

ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2) a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

verweigert werden, weil die geltenden Rechtsvorschriften die Eintragung nur für eine beschränkte Anzahl von Klassen oder für eine beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen zulassen.

(2) a) Die Behörden, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen, teilen dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe innerhalb der Frist mit, die in den für diese Behörden geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen ist, spätestens jedoch, vorbehaltlich der Buchstaben b und c, vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 1 genannte Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist.

b) Ungeachtet des Buchstabens a kann jede Vertragspartei erklären, daß für internationale Registrierungen aufgrund dieses Protokolls die unter Buchstabe a genannte Frist von einem Jahr durch 18 Monate ersetzt wird.

c) In dieser Erklärung kann außerdem festgelegt werden, daß eine Schutzverweigerung, die sich aus einem Widerspruch gegen die Schutzgewährung ergeben kann, von der Behörde der betreffenden Vertragspartei dem Internationalen Büro nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden kann. Eine solche Behörde kann hinsichtlich einer vorgenommenen internationalen Registrierung eine Schutzverweigerung nach Ablauf der Frist von 18 Monaten nur dann mitteilen, wenn

i) sie vor Ablauf der Frist von 18 Monaten das Internationale Büro über die Möglichkeit unterrichtet hat, daß Widersprüche nach Ablauf der Frist von 18 Monaten eingelegt werden können, und

ii) die Mitteilung der auf einen Widerspruch gestützten Schutzverweigerung innerhalb einer Frist von nicht mehr als sieben Monaten nach dem Zeitpunkt gemacht wird, zu dem die Widerspruchsfrist beginnt; läuft die Widerspruchsfrist vor dieser Frist von sieben Monaten ab, so muß die Mitteilung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgen.

d) Eine Erklärung nach den Buchstaben b oder c kann in den in Artikel 14 Absatz 2 genannten Urkunden abgegeben werden; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung ist derselbe wie der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls für den Staat oder die zwischenstaatliche Organisation, welche die Erklärung abgegeben haben. Eine solche Erklärung kann auch später abgegeben werden; in diesem Fall wird die Erklärung drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor der Organisation (im folgenden als „Generaldirektor“ bezeichnet) oder zu einem in der Erklärung angegebenen späteren Zeitpunkt in bezug auf jede internationale Registrierung wirksam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung übereinstimmt oder deren Datum nach diesem Zeitpunkt liegt.

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

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

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

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

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

e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).

6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

e) Nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls prüft die Versammlung die Arbeitsweise des unter den Buchstaben a bis d errichteten Systems. Danach können die Bestimmungen dieser Buchstaben durch einstimmigen Beschluß der Versammlung geändert werden.

(3) Das Internationale Büro übermittelt dem Inhaber der internationalen Registrierung unverzüglich ein Exemplar der Mitteilung der Schutzverweigerung. Der betreffende Inhaber hat dieselben Rechtsmittel, wie wenn er die Marke unmittelbar bei der Behörde hinterlegt hätte, die ihre Schutzverweigerung mitgeteilt hat. Ist das Internationale Büro nach Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i unterrichtet worden, so leitet es diese Information unverzüglich an den Inhaber der internationalen Registrierung weiter.

(4) Das Internationale Büro teilt jeder Interessierten Person auf Antrag die Gründe für die Schutzverweigerung mit.

(5) Die Behörden, die hinsichtlich einer vorgenommenen internationalen Registrierung dem Internationalen Büro keine vorläufige oder endgültige Schutzverweigerung nach Absatz 1 oder 2 mitgeteilt haben, verlieren für diese internationale Registrierung die Vergünstigung des in Absatz 1 vorgesehenen Rechts.

(6) Die zuständigen Behörden einer Vertragspartei dürfen die Wirkung einer internationalen Registrierung im Gebiet einer Vertragspartei nicht für ungültig erklären, ohne dem Inhaber der internationalen Registrierung Gelegenheit gegeben zu haben, seine Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Die Ungültigerklärung ist dem Internationalen Büro mitzuteilen.

Article 5^{bis}

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

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

Article 5^{ter}

Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a

Article 5^{bis}

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

Article 5^{ter}

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par

Artikel 5^{bis}

Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile, wie Wappen, Wappenschilder, Bildnisse, Auszeichnungen, Titel, Handels- oder Personennamen, die anders lauten als der des Hinterlegers, oder andere Inschriften ähnlicher Art, die von den Behörden der Vertragsparteien etwa angefordert werden, sind von jeder Beglaubigung sowie von jeder anderen Bestätigung als der der Ursprungsbehörde befreit.

Artikel 5^{ter}

Abschriften der im Internationalen Register eingetragenen Angaben; Recherchen nach älteren Registrierungen; Auszüge aus dem internationalen Register

(1) Das Internationale Büro übermittelt auf Antrag jedermann gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten

copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.

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

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

le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.

2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.

3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

Gebühr eine Abschrift der im Register eingetragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch Recherchen nach älteren Marken vornehmen, die Gegenstand internationaler Registrierungen sind.

(3) Die zur Vorlage bei einer der Vertragsparteien beantragten Auszüge aus dem internationalen Register sind von jeder Beglaubigung befreit.

Article 6

Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration

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

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

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

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

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

Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si

- i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
- ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou
- iii) une opposition à la demande de base

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aus-

Artikel 6

Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrierung; Abhängigkeit und Unabhängigkeit der internationalen Registrierung

(1) Die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro erfolgt für zehn Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung unter den in Artikel 7 festgesetzten Bedingungen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren von dem Datum der internationalen Registrierung an wird diese, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, vom Basisgesuch oder der sich aus ihr ergebenden Eintragung beziehungsweise von der Basis-eintragung unabhängig.

(3) Der durch die internationale Registrierung erlangte Schutz, gleichgültig ob die Registrierung Gegenstand einer Übertragung gewesen ist oder nicht, kann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn vor Ablauf von fünf Jahren von dem Datum der internationalen Registrierung an das Basisgesuch oder die sich aus ihr ergebende Eintragung beziehungsweise die Basis-eintragung in Bezug auf alle oder einige der in der internationalen Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen zurückgenommen wurde, verfallen ist, auf sie verzichtet wurde oder Gegenstand einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigkeitsklärung, Löschung oder Ungültigerklärung gewesen ist. Dasselbe gilt, wenn

- i) ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, welche die Wirkung des Basisgesuchs zurückweist,
- ii) ein Verfahren, in dem die Rücknahme des Basisgesuchs oder die Nichtigkeitsklärung, Löschung oder Ungültigerklärung der sich aus dem Basisgesuch ergebenden Eintragung oder der Basis-eintragung beantragt wird, oder
- iii) ein Widerspruch gegen das Basisgesuch

nach Ablauf der Fünfjahresfrist zu einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigkeitsklärung, Löschung oder Ungültigerklärung oder zu der Anordnung der Rücknahme des Basisgesuchs oder der sich aus ihr ergebenden Eintragung beziehungsweise der Basis-eintragung führt, sofern ein solches Rechtsmittel, ein solches Verfahren oder ein solcher Widerspruch vor Ablauf der ge-

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

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

Article 7

Renewal of International Registration

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

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

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

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

Article 8

Fees for International Application and Registration

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

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

si de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.

Article 7

Renouvellement de l'enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8(7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8(2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officiel, la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8

Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international

1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 a),

nannten Frist eingeleitet wurde. Dasselbe gilt auch, wenn nach Ablauf der Fünfjahresfrist das Basisgesuch zurückgenommen oder auf die sich aus dem Basisgesuch ergebende Eintragung oder auf die Basis-eintragung verzichtet wird, sofern zum Zeitpunkt der Rücknahme oder des Verzichts das betreffende Gesuch oder die Eintragung Gegenstand eines unter der Ziffer i, ii oder iii genannten Verfahrens war und ein solches Verfahren vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet worden war.

(4) Die Ursprungsbehörde teilt dem Internationalen Büro entsprechend der Ausführungsordnung die nach Absatz 3 maßgeblichen Tatsachen und Entscheidungen mit, und das Internationale Büro unterrichtet entsprechend der Ausführungsordnung die Beteiligten und veranlaßt entsprechende Veröffentlichungen. Die Ursprungsbehörde fordert gegebenenfalls das Internationale Büro auf, die internationale Registrierung im anwendbaren Umfang zu löschen, und das Internationale Büro verfährt demgemäß.

Artikel 7

Erneuerung der internationalen Registrierung

(1) Die Internationale Registrierung kann für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Ablauf des vorangegangenen Zeitraums durch einfache Zahlung der Grundgebühr und, vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz 7, der Zusatz- und Ergänzungsgebühren, die in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehen sind, erneuert werden.

(2) Die Erneuerung darf nicht zu einer Änderung der internationalen Registrierung in ihrer letzten Fassung führen.

(3) Sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist erinnert das Internationale Büro den Inhaber der internationalen Registrierung und gegebenenfalls seinen Vertreter durch Zusendung einer offiziellen Mitteilung an den genauen Zeitpunkt dieses Ablaufs.

(4) Gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten Zuschlagsgebühr wird eine Nachfrist von sechs Monaten für die Erneuerung der internationalen Registrierung gewährt.

Artikel 8

Gebühren für das internationale Gesuch und die internationale Registrierung

(1) Die Ursprungsbehörde kann nach eigenem Ermessen eine Gebühr festsetzen und zu ihren Gunsten vom Hinterleger oder dem Inhaber der internationalen Registrierung im Zusammenhang mit dem Einreichen des internationalen Gesuchs oder der Erneuerung der internationalen Registrierung erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro ist eine internationale Gebühr zu entrichten, die sich, vorbehaltlich des Absatzes 7 Buchstabe a), zusammensetzt aus

- (i) a basic fee;
- (ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;
- (iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3^{er}.

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

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

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

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

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

- i) un émolument de base;
- ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
- iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3^{er}.

3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2) ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2) ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.

5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2) ii) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.

6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2) iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).

7) a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3^{er}, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enre-

- i) einer Grundgebühr,
- ii) einer Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der internationalen Klassifikation, in welche die Waren oder Dienstleistungen eingeordnet werden, auf die sich die Marke bezieht,
- iii) einer Ergänzungsgebühr für jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes gemäß Artikel 3^{er}.

(3) Die in Absatz 2 Ziffer ii geregelte Zusatzgebühr kann jedoch, ohne daß sich dies auf das Datum der internationalen Registrierung auswirkt, innerhalb der in der Ausführungsordnung festgesetzten Frist entrichtet werden, wenn die Anzahl der Klassen der Waren oder Dienstleistungen vom Internationalen Büro festgesetzt oder bestritten worden ist. Ist bei Ablauf der genannten Frist die Zusatzgebühr nicht entrichtet oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen vom Hinterleger nicht in dem erforderlichen Umfang eingeschränkt worden, so gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen.

(4) Der jährliche Gesamtbetrag der verschiedenen Einnahmen aus der internationalen Registrierung, mit Ausnahme der Einnahmen aus den in Absatz 2 Ziffern ii und iii genannten Gebühren, wird nach Abzug der durch die Durchführung dieses Protokolls verursachten Kosten und Aufwendungen vom Internationalen Büro zu gleichen Teilen unter die Vertragsparteien verteilt.

(5) Die sich aus den Zusatzgebühren gemäß Absatz 2 Ziffer ii ergebenden Beträge werden nach Ablauf jedes Jahres unter die beteiligten Vertragsparteien im Verhältnis zur Anzahl der Marken verteilt, für die während des abgelaufenen Jahres in jeder dieser Vertragsparteien der Schutz beantragt worden ist; soweit es sich um Vertragsparteien mit einer Prüfung handelt, wird diese Anzahl mit einem Koeffizienten vervielfacht, der in der Ausführungsordnung festgesetzt wird.

(6) Die sich aus den Ergänzungsgebühren gemäß Absatz 2 Ziffer iii ergebenden Beträge werden nach den Regeln des Absatzes 5 verteilt.

(7) a) Jede Vertragspartei kann erklären, daß sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3^{er} genannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine Gebühr zu erhalten wünscht (im folgenden als „individuelle Gebühr“ bezeichnet), deren Betrag in der Erklärung anzugeben ist und in weiteren Erklärungen geändert werden kann; dieser Betrag darf nicht höher sein als der Gegenwert des Betrags, den die Behörde der betreffenden Vertragspartei vom Hinterleger für eine zehnjährige Eintragung oder vom Inhaber einer Eintragung für eine zehnjährige Erneuerung der Eintragung der Marke im Register dieser Behörde zu erhalten be-

the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is payable,

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

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

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

gissement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,

i) aucun émoulement supplémentaire visé à l'alinéa 2) ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3^{re}, et

ii) aucun complément d'émoulement visé à l'alinéa 2) iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

rechtigt wäre, wobei der Betrag um die Einsparungen verringert wird, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben. Ist eine individuelle Gebühr zu zahlen, so sind

i) keine der in Absatz 2 Ziffer ii genannten Zusatzgebühren zu zahlen, falls nur solche Vertragsparteien nach Artikel 3^{re} genannt worden sind, die eine Erklärung nach diesem Buchstaben abgegeben haben, und

ii) keine der in Absatz 2 Ziffer iii genannten Ergänzungsgebühren in bezug auf eine Vertragspartei zu zahlen, die eine Erklärung nach diesem Buchstaben abgegeben hat.

b) Eine Erklärung nach Buchstabe a kann in den in Artikel 14 Absatz 2 genannten Urkunden abgegeben werden; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung ist derselbe wie der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls für den Staat oder die zwischenstaatliche Organisation, welche die Erklärung abgegeben haben. Eine solche Erklärung kann auch später abgegeben werden; in diesem Fall wird die Erklärung drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor oder zu einem in der Erklärung angegebenen späteren Zeitpunkt in bezug auf jede internationale Registrierung wirksam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung übereinstimmt oder deren Datum nach diesem Zeitpunkt liegt.

Article 9

Recordal of Change in the Ownership of an International Registration

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

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

Artikel 9

Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung

Auf Antrag der Person, auf deren Namen die internationale Registrierung lautet, oder auf Antrag einer beteiligten Behörde, der von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten gestellt wird, trägt das internationale Büro im internationalen Register jede Änderung des Inhabers der betreffenden Registrierung in bezug auf alle oder einige der Vertragsparteien ein, in deren Gebiet die Registrierung wirksam ist, und in bezug auf alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen, sofern der neue Inhaber eine Person ist, die nach Artikel 2 Absatz 1 berechtigt ist, internationale Gesuche einzureichen.

Article 9^{bis}

Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration

The International Bureau shall record in the International Register

- (i) any change in the name or address of the holder of the international registration,
- (ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning such representative,
- (iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods

Article 9^{bis}

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international

- i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
- iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contrac-

Artikel 9^{bis}

Bestimmte Eintragungen bei einer internationalen Registrierung

Das internationale Büro trägt folgendes im internationalen Register ein:

- i) jede Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers der internationalen Registrierung,
- ii) die Bestellung eines Vertreters des Inhabers der internationalen Registrierung und alle sonstigen maßgeblichen Angaben bezüglich des Vertreters,
- iii) jede Einschränkung der in der internationalen Registrierung aufgeführten

and services listed in the international registration,

- (iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting Parties,
- (v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international registration.

Article 9^{ter}

Fees for Certain Recordals

Any recordal under Article 9 or under Article 9^{bis} may be subject to the payment of a fee.

Article 9^{quater}

Common Office of Several Contracting States

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

- (i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
- (ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9^{quinquies} and 9^{sexies}.

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

Article 9^{quinquies}

Transformation of an International Registration into National or Regional Applications

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

- (i) such application is filed within three months from the date on which the

tantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,

- iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
- v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

Article 9^{ter}

Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9^{bis} peut donner lieu au paiement d'une taxe.

Article 9^{quater}

Office commun de plusieurs Etats contractants

1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général

- i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
- ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9^{quinquies} et 9^{sexies}.

2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

Article 9^{quinquies}

Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{ter}. 2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à

Waren und Dienstleistungen in bezug auf alle oder einige Vertragsparteien,

- iv) jeden Verzicht, jede Löschung oder jede Ungültigerklärung der internationalen Registrierung in bezug auf alle oder einige Vertragsparteien,
- v) alle sonstigen in der Ausführungsordnung festgelegten maßgeblichen Angaben über die Rechte an einer Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist.

Artikel 9^{ter}

Gebühren für bestimmte Eintragungen

Jede Eintragung aufgrund des Artikels 9 oder 9^{bis} kann von der Zahlung einer Gebühr abhängig gemacht werden.

Artikel 9^{quater}

Gemeinsame Behörde für mehrere Vertragsstaaten

(1) Kommen mehrere Vertragsstaaten überein, ihre innerstaatlichen Gesetze auf dem Gebiet des Markenrechts zu vereinheitlichen, so können sie dem Generaldirektor notifizieren,

- i) daß eine gemeinsame Behörde an die Stelle der nationalen Behörde jedes dieser Länder tritt und
- ii) daß die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete für die vollständige oder teilweise Anwendung der diesem Artikel vorhergehenden Bestimmungen sowie der Artikel 9^{quinquies} und 9^{sexies} als ein Staat gilt.

(2) Diese Notifikation wird erst drei Monate nach dem Zeitpunkt der Benachrichtigung wirksam, die der Generaldirektor den anderen Vertragsparteien darüber zugehen läßt.

Artikel 9^{quinquies}

Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Gesuche

Wird eine internationale Registrierung auf Antrag der Ursprungsbehörde nach Artikel 6 Absatz 4 für alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelöscht und reicht die Person, die Inhaber der internationalen Registrierung war, ein Gesuch um Eintragung derselben Marke bei der Behörde einer der Vertragsparteien ein, in deren Gebiet die internationale Registrierung wirksam war, so wird dieses Gesuch so behandelt, als sei es zum Datum der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Artikel 3^{ter} Absatz 2 eingereicht worden, und genießt, falls die internationale Registrierung Priorität genoß, dieselbe Priorität, sofern

- i) das Gesuch innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt eingereicht

international registration was cancelled,

- (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and
- (iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

Article 9^{ter}

Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly may, by a three-fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from the date on which the majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this Protocol. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the said Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

Article 10

Assemblée

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

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

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

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

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

laquelle l'enregistrement international a été radié,

- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et
- iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Article 9^{ter}

Sauvegarde de l'arrangement de Madrid (Stockholm)

1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

Article 10

Assemblée

1) a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.

2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),

- i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;

wird, zu dem die internationale Registrierung gelöscht wurde,

- ii) die im Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen in bezug auf die betroffene Vertragspartei tatsächlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen Liste der Waren und Dienstleistungen erfaßt sind und
- iii) dieses Gesuch allen Vorschriften des geltenden Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht.

Artikel 9^{ter}

Sicherung des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung)

(1) Ist in bezug auf ein bestimmtes internationales Gesuch oder eine bestimmte internationale Registrierung die Ursprungsbehörde die Behörde eines Staates, der Vertragspartei sowohl dieses Protokolls als auch des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, so hat dieses Protokoll keine Wirkung im Hoheitsgebiet eines anderen Staates, der ebenfalls Vertragspartei sowohl dieses Protokolls als auch des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist.

(2) Die Versammlung kann nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls, jedoch nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrheit der Länder, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind, Vertragsparteien dieses Protokolls geworden sind, mit Dreiviertelmehrheit Absatz 1 aufheben oder den Anwendungsbereich des Absatzes 1 einschränken. Bei der Abstimmung in der Versammlung haben nur solche Staaten das Recht auf Teilnahme an der Abstimmung, die Vertragsparteien sowohl des genannten Abkommens als auch dieses Protokolls sind.

Artikel 10

Versammlung

(1) a) Die Vertragsparteien sind Mitglieder derselben Versammlung wie die Länder, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind.

b) Jede Vertragspartei wird in dieser Versammlung durch einen Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Vertragspartei getragen, die sie entsandt hat, mit Ausnahme der Reisekosten und der Aufenthaltsentschädigung für einen Delegierten jeder Vertragspartei, die zu Lasten des Verbands gehen.

(2) Die Versammlung hat zusätzlich zu den Aufgaben, die sie nach dem Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung) wahrnimmt, folgende Aufgaben:

- i) Sie behandelt alle Angelegenheiten betreffend die Durchführung dieses Protokolls;

- (ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;
- (iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;
- (iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.

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

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

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

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

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

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

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm)

- ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
- iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole;
- iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

(3) a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9^{ter} (2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

(4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de Madrid

- ii) sie erteilt dem Internationalen Büro Weisungen für die Vorbereitung von Konferenzen zur Revision dieses Protokolls unter gebührender Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder des Verbands, die nicht Vertragsparteien dieses Protokolls sind;
- iii) sie beschließt und ändert die Bestimmungen der Ausführungsordnung über die Durchführung dieses Protokolls;
- iv) sie nimmt sonstige Aufgaben wahr, die sich aus diesem Protokoll ergeben.

(3) a) Jede Vertragspartei hat in der Versammlung eine Stimme. In Angelegenheiten, die nur Länder betreffen, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind, haben Vertragsparteien, die nicht Vertragsparteien jenes Abkommens sind, kein Stimmrecht, während in Angelegenheiten, die nur die Vertragsparteien betreffen, nur diese Stimmrecht haben.

b) Die Hälfte der Mitglieder der Versammlung, die in einer bestimmten Angelegenheit Stimmrecht haben, bildet das Quorum für die Zwecke der Abstimmung über diese Angelegenheit.

c) Ungeachtet des Buchstabens b kann die Versammlung Beschlüsse fassen, wenn während einer Tagung die Anzahl der in der Versammlung vertretenen Mitglieder, die in einer bestimmten Angelegenheit Stimmrecht haben, zwar weniger als die Hälfte, aber mindestens ein Drittel der in dieser Angelegenheit stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung beträgt; jedoch werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der Versammlung nur dann wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Das Internationale Büro benachrichtigt die Mitglieder der Versammlung, die in der genannten Angelegenheit Stimmrecht haben und nicht vertreten waren, über diese Beschlüsse und lädt sie ein, innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an ihre Stimme oder Stimmenthaltung schriftlich bekanntzugeben. Entspricht nach Ablauf der Frist die Anzahl dieser Mitglieder, die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung bekanntgegeben haben, mindestens der Anzahl der Mitglieder, die für das Erreichen des Quorums während der Tagung gefehlt hatte, so werden diese Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig die erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe e, des Artikels 9^{ter} Absatz 2 sowie der Artikel 12 und 13 Absatz 2 faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Mitglied der Versammlung vertreten und in dessen Namen abstimmen.

(4) Zusätzlich zu dem Zusammentreten zu den im Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung) vorgesehenen ordentlichen

Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.

Article 11

International Bureau

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

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

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

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

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

Article 12

Finances

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

Article 13

Amendment of Certain Articles of the Protocol

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

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the

(Stockholm). L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

2) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12(6)(b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du protocole

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.

oder außerordentlichen Tagungen tritt die Versammlung nach Einberufung durch den Generaldirektor zu einer außerordentlichen Tagung zusammen, wenn ein Viertel der Mitglieder der Versammlung, die Stimmrecht in den Angelegenheiten haben, deren Aufnahme in die Tagesordnung der Tagung vorgeschlagen wird, dies verlangt. Die Tagesordnung einer solchen außerordentlichen Tagung wird vom Generaldirektor vorbereitet.

Artikel 11

Internationales Büro

(1) Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Registrierung sowie die anderen Verwaltungsaufgaben aufgrund oder bezüglich dieses Protokolls werden vom Internationalen Büro wahrgenommen.

(2) a) Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen der Versammlung die Konferenzen zur Revision dieses Protokolls vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung solcher Revisionskonferenzen zwischenstaatliche sowie internationale nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen nehmen ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser Revisionskonferenzen teil.

(3) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm bezüglich dieses Protokolls übertragen werden.

Artikel 12

Finanzen

Soweit die Vertragsparteien betroffen sind, werden die Finanzen des Verbands nach denselben Bestimmungen geregelt, die in Artikel 12 des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) enthalten sind, wobei jede Bezugnahme auf Artikel 8 jenes Abkommens als Bezugnahme auf Artikel 8 dieses Protokolls gilt. Außerdem gelten, vorbehaltlich eines gegenteiligen einstimmigen Beschlusses der Versammlung, Vertragsorganisationen für die Zwecke des Artikels 12 Absatz 6 Buchstabe b jenes Abkommens als der Beitragsklasse I (eins) nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums zugehörig.

Artikel 13

Änderung bestimmter Artikel des Protokolls

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 10, 11, 12 und dieses Artikels können von jeder Vertragspartei oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Die Vorschläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs Monate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, den Vertragsparteien mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel wird von der Versamm-

Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

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

Article 14 Becoming Party to the Protocol; Entry Into Force

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

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

- (i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
- (ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9^{quater}.

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

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

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

L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

(3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 14 Modalités pour devenir partie au protocole; entrée en vigueur

(1) a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9^{quater}.

(2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.

(3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.

(4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Ma-

lung beschlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des Artikels 10 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmäßig zustande gekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln der Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung Mitglieder der Versammlung waren und das Recht zur Abstimmung über die Änderung hatten, beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese Weise angenommene Änderung der genannten Artikel bindet alle Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Vertragsparteien sind oder später werden.

Artikel 14 Möglichkeiten, Vertragspartei des Protokolls zu werden; Inkrafttreten

(1) a) Jeder Staat, der Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist, kann Vertragspartei dieses Protokolls werden.

b) Ferner kann auch jede zwischenstaatliche Organisation Vertragspartei dieses Protokolls werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- i) mindestens einer der Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation ist Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums;
- ii) die betreffende Organisation hat eine regionale Behörde für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation, soweit diese Behörde nicht Gegenstand einer Notifikation nach Artikel 9^{quater} ist.

(2) Jeder Staat oder jede Organisation nach Absatz 1 kann dieses Protokoll unterzeichnen. Jeder dieser Staaten oder jede dieser Organisationen kann, wenn sie das Protokoll unterzeichnet haben, eine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu dem Protokoll oder, falls sie dieses Protokoll nicht unterzeichnet haben, eine Beitrittsurkunde zu dem Protokoll hinterlegen.

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Urkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

(4) a) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach der Hinterlegung von vier Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in Kraft; jedoch muß mindestens eine dieser Urkunden von einem Land, das Vertragspartei des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, und mindestens eine weitere dieser Urkunden von einem Staat, der nicht Vertragspartei

(Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).

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

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

Article 15 Denunciation

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

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

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

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

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

- (i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,
- (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and

drid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1)b).

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

Article 15 Dénonciation

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3(4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{ter} (2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficierait de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et

des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, oder von einer der in Absatz 1 Buchstabe b bezeichneten Organisationen hinterlegt worden sein.

b) Für jeden anderen Staat oder jede andere Organisation nach Absatz 1 tritt dieses Protokoll drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem seine Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder der Beitritt dazu durch den Generaldirektor notifiziert worden ist.

(5) Die in Absatz 1 bezeichneten Staaten oder Organisationen können bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll erklären, daß der Schutz aus einer internationalen Registrierung, die vor Inkrafttreten des Protokolls für sie aufgrund des Protokolls bewirkt wurde, auf sie nicht ausgedehnt werden kann.

Artikel 15 Kündigung

(1) Dieses Protokoll bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einer Vertragspartei nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem dieses Protokoll für sie in Kraft getreten ist.

(5) a) Ist eine Marke zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Wirkung in dem kündigenden Staat oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation, so kann der Inhaber dieser Registrierung bei der Behörde des kündigenden Staates oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation ein Gesuch um Eintragung derselben Marke einreichen, das so behandelt wird, als sei es zum Datum der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Artikel 3^{ter} Absatz 2 eingereicht worden; es genießt, falls die internationale Registrierung Priorität genoß, dieselbe Priorität, sofern

- i) dieses Gesuch innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt eingereicht wird, zu dem die Kündigung wirksam wurde,
- ii) die im Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen in bezug auf den kündigenden Staat oder die kündigende zwischenstaatliche Organisation tatsächlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen Liste der Waren und Dienstleistungen erfaßt sind und

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

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

iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).

iii) dieses Gesuch allen Vorschriften des geltenden Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht.

b) Die Bestimmungen des Buchstaben a finden ebenfalls in bezug auf Marken Anwendung, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Wirkung in anderen Vertragsparteien als dem kündigenden Staat oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation sind und deren Inhaber wegen der Kündigung nicht mehr berechtigt sind, internationale Gesuche nach Artikel 2 Absatz 1 einzureichen.

Article 16

Signature; Languages; Depositary Functions

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

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

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

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

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

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

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire

1) a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

Artikel 16

Unterzeichnung; Sprachen; Aufgaben des Verwahrers

(1) a) Dieses Protokoll wird in einer Urschrift in englischer, französischer und spanischer Sprache unterzeichnet und beim Generaldirektor hinterlegt, wenn es in Madrid nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegt. Der Wortlaut ist in den drei Sprachen gleichermaßen verbindlich.

b) Amtliche Fassungen dieses Protokolls werden vom Generaldirektor nach Beratung mit den beteiligten Regierungen und Organisationen in arabischer, chinesischer, deutscher, italienischer, japanischer, portugiesischer und russischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, welche die Versammlung bestimmen kann.

(2) Dieses Protokoll liegt bis zum 31. Dezember 1989 in Madrid zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der spanischen Regierung beglaubigte Abschriften des unterzeichneten Wortlauts dieses Protokolls allen Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die Vertragspartei des Protokolls werden können.

(4) Der Generaldirektor läßt dieses Protokoll beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert allen Staaten und internationalen Organisationen, die Vertragsparteien dieses Protokolls werden können oder sind, die Unterzeichnungen, Hinterlegungen von Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden, das Inkrafttreten des Protokolls und etwaiger Änderungen desselben, jede Notifikation einer Kündigung und jede in dem Protokoll vorgesehene Erklärung.

Denkschrift

I. Allgemeines

1. Ziel des Protokolls

Das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ist am 27. Juni 1989 auf der Diplomatischen Konferenz von Madrid angenommen und am 28. Juni 1989 von 19 Staaten – darunter die Bundesrepublik Deutschland – unterzeichnet worden. Durch das Protokoll wird neben das fortbestehende Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ein paralleles Vertragswerk gesetzt mit dem Ziel, den Beitritt weiterer Staaten zum System der internationalen Markenregistrierung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll eine Verbindung zum Gemeinschaftsmarkensystem der Europäischen Union geschaffen werden.

Im folgenden werden die Vorgeschichte und der Hintergrund des Protokolls, sein Inhalt und die Abweichungen vom Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 (BGBl. 1970 II S. 293, 418) mit Änderungen vom 2. Oktober 1979 – BGBl. 1984 II S. 799 – (Madrider Markenabkommen, MMA) sowie die Bedeutung der neuen Regelungen zusammenfassend dargestellt.

2. Vorgeschichte und Hintergrund des Protokolls

In sämtlichen Bereichen des geistigen Eigentums richtet sich der Schutz von Individualrechten nach dem sogenannten Territorialitätsprinzip. Dies bedeutet, daß für den Schutz von Rechten in einem bestimmten Staat dessen nationale Rechtsordnung für den Inhalt, Umfang und die Schranken des Schutzes maßgeblich ist. Markenschutz in Deutschland setzt daher grundsätzlich die Eintragung der Marke beim Deutschen Patentamt voraus. Inhaber von deutschen Marken müssen, wenn sie ihre Marke in anderen Staaten schützen wollen, die jeweiligen nationalen Eintragungsverfahren unter unterschiedlichen formellen und materiellen Voraussetzungen durchlaufen. Um die aus dem Territorialitätsprinzip erwachsenden Nachteile zu überwinden, hat es bereits seit Ende des letzten Jahrhunderts immer wieder Versuche gegeben, ein internationales System für die Markenregistrierung zu schaffen.

Bereits im Jahre 1891 wurde in Madrid das Abkommen über die internationale Registrierung von Marken als Nebenabkommen zur Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums abgeschlossen. Das Abkommen ist mehrfach revidiert worden. Dem Madrider Markenabkommen gehören zahlreiche kontinentaleuropäische Staaten West-, Mittel- und Osteuropas sowie einige nordafrikanische Staaten an. Seit 1989 sind die Volksrepublik China und weitere 17 mittel- und osteuropäische Staaten dem Abkommen beigetreten; insgesamt waren am 1. Januar 1995 43 Staaten Mitglieder des Abkommens.

Das Madrider Markenabkommen erleichtert lediglich das Verfahren der Registrierung, vereinheitlicht aber

nicht die materiellen Schutzvoraussetzungen. Es eröffnet den Angehörigen eines jeden Vertragsstaates die Möglichkeit, ihre Marken für Waren und Dienstleistungen über eine einzige, zentrale Hinterlegung (Anmeldung) beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in anderen Vertragsstaaten schützen zu lassen. Die Arbeitsweise des Abkommens beruht auf folgenden Prinzipien: Mit einer einzigen Hinterlegung, die alle formellen Voraussetzungen einer nationalen Anmeldung in den anderen Vertragsstaaten ersetzt, kann für jede im Ursprungsland eingetragene Marke über eine internationale Registrierung bei der WIPO in Genf um Schutz in anderen Mitgliedstaaten, die vom Anmelder im einzelnen benannt werden müssen, nachgesucht werden. Die internationale Registrierung wird veröffentlicht und den Markenbehörden der Länder mitgeteilt, für die der Schutz beantragt wird. Jeder dieser Staaten kann den Schutz für sein Hoheitsgebiet aufgrund von entgegenstehenden nationalen Schutzversagungsgründen verweigern. Die internationale Registrierung hat die Wirkung einer nationalen Markeneintragung, sofern der Schutz in dem benannten Land nicht innerhalb einer Frist von zwölf Monaten verweigert wird; die materiellen Schutzvoraussetzungen richten sich jedoch nach dem jeweiligen nationalen Recht des einzelnen Vertragsstaates. Während einer Frist von fünf Jahren ist die internationale Registrierung zunächst von der im Ursprungsland eingetragenen Marke (der sogenannten Basismarke) abhängig. Erlischt innerhalb dieser Frist der Schutz im Ursprungsland, so geht auch der Schutz in den anderen Mitgliedstaaten verloren.

Statt der nationalen Gebühren sind an die WIPO die in der Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen vorgesehenen Gebühren zu entrichten, eine Grundgebühr von zur Zeit 846,- Schweizer Franken, eine Ergänzungsgebühr für jedes benannte Land in Höhe von 94,- Schweizer Franken sowie gegebenenfalls Zusatzgebühren für jede drei Klassen übersteigende Klasse von Waren oder Dienstleistungen in Höhe von jeweils 94,- Schweizer Franken. Diese Gebühren decken eine Schutzdauer von 20 Jahren ab. Damit ist das Verfahren nach dem Madrider Markenabkommen wesentlich billiger als die Summe entsprechender einzelstaatlicher Verfahren. Dies gilt insbesondere, wenn Länder benannt werden, die vor der Eintragung von Marken aufwendige Prüfungsverfahren durchführen und kostendeckende Gebühren für den Verwaltungsaufwand ihres nationalen Verfahrens verlangen.

Diese Vorteile des Madrider Markenabkommens gegenüber einer Mehrzahl von einzelstaatlichen Verfahren, insbesondere der einheitliche Antrag in nur einer, nämlich der französischen Sprache, und die einmalige Gebühreinzahlung, führen dazu, daß der Markenschutz im Ausland von den Angehörigen der Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang über das Madrider System erworben wird. So gingen im Jahre 1994 beim Internationalen Büro der WIPO in Genf ca. 22 000 Anträge auf internationale Registrierung und Erneuerung ein, davon ca. 20 % aus der Bundesrepublik Deutschland.

Aber nicht nur die deutschen Markeninhaber machen von der Möglichkeit der internationalen Registrierung regen Gebrauch: Deutschland wird auch in der überwiegenden Anzahl internationaler Registrierungen als Schutzland benannt (1994: 13464). Diese Schutzstreckungen wurden allerdings nur zum Teil wirksam, denn in ungefähr einem Drittel aller Fälle (1994: 3505) wurde eine Mitteilung über die Schutzversagung vom Deutschen Patentamt an die WIPO abgesandt.

Dennoch sind zahlreiche Länder dem Madrider Markenschutzsystem ferngeblieben. Insbesondere die Vorprüfungsländer, die, wie Großbritannien und die USA, eine strenge und oft langwierige Vorprüfung auf absolute und relative Eintragungshindernisse durchführen, sehen sich durch das System des Madrider Markenabkommens gegenüber den Ländern ohne Vorprüfung oder mit Prüfung lediglich auf absolute Schutzversagungsgründe benachteiligt. Sie führen als Argumente gegen einen Beitritt an, daß die Dauer ihres nationalen Prüfungsverfahrens es ausschließe, die in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) vorgesehene Sechsmontatsfrist zur Geltendmachung der Priorität einer nationalen Eintragung einzuhalten. Wegen der vollen Amtsprüfung vergingen in der Regel auch mehr als die nach dem Madrider Markenabkommen zulässigen 12 Monate bis zur Entscheidung, ob der internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden soll. Darüber hinaus fühlen sich diese Staaten durch das einheitliche Gebührensystem mit Standardgebühren für alle benannten Staaten benachteiligt, da sie für eine nach dem Abkommen registrierte Marke keine kostendeckenden Gebühren einnehmen können. Neben Großbritannien und den USA sind auch andere wichtige Staaten wie Kanada, Japan und Australien nicht Mitgliedstaaten des Madrider Markenabkommens geworden.

Der zunächst von der WIPO unternommene Versuch, diese Länder in ein neues, internationales Registrierungssystem einzubinden, führte 1973 zur Diplomatischen Konferenz von Wien, bei welcher der Vertrag über die Internationale Registrierung von Marken (Trademark Registration Treaty – TRT) abgeschlossen wurde. Der Vertrag ist zwar 1980 für fünf Länder in Kraft getreten, hat aber in der Praxis keine Bedeutung erlangt.

Neuen Aufschwung hat das Vorhaben der Überarbeitung des internationalen Systems der Markenregistrierung durch die Schaffung eines autonomen Markenrechts für die Europäische Gemeinschaft erhalten. Die Beratungen über das einheitliche System der europäischen Gemeinschaftsmarke, die schließlich Ende 1993 zur Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 40 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11, S. 1) führten, veranlaßten das Internationale Büro der WIPO dazu, die Notwendigkeit einer Verknüpfung des neuen europäischen Schutzsystems mit dem internationalen WIPO-Registrierungssystem zu prüfen. Dabei stellten sich folgenden Fragen:

- Wie kann der Beitritt der Mitgliedsländer der Europäischen Union, die bisher dem Madrider Markenabkommen noch nicht angehören, ermöglicht werden? Denn nur in diesem Fall kann die Wirkung einer internationalen Registrierung mit Schutzstreckung auf die Gemeinschaftsmarke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union sichergestellt werden.

– Wie können zwischenstaatliche Organisationen, wie die Europäische Gemeinschaft, erstmals in ein solches multilaterales Vertragswerk eingebunden werden? Die internationalen Verträge auf dem Gebiet des geistigen Eigentums sind nämlich bislang nur zwischen Staaten abgeschlossen worden.

In den Jahren 1985 bis 1987 wurden von einer Expertengruppe der WIPO Lösungen zur Erweiterung des Kreises der Vertragsstaaten und zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem künftigen EG-Markenrecht und dem System der internationalen Markenregistrierung ausgearbeitet.

3. Inhalt des Protokolls

Während der Diplomatischen Konferenz vom 12. bis 28. Juni 1989 in Madrid ist es gelungen, für den in der Expertengruppe ausgearbeiteten Vorschlag Zustimmung zu erhalten. Der erreichte Kompromiß enthält eine Verknüpfung zwischen dem in den gegenwärtigen Mitgliedsländern des Madrider Markenabkommens vorherrschenden, relativ einfachen Markenschutzsystem und dem System einer vollen Amtsprüfung und ermöglicht darüber hinaus den Beitritt der Europäischen Union zum System der internationalen Markenregistrierung.

Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen stellt neben das Verfahren nach dem Abkommen ein paralleles Verfahren, das in zahlreichen Bestimmungen dem Verfahren nach dem Abkommen gleicht. Mit Ausnahme der Neuerungen, die die Hindernisse für den Beitritt weiterer Staaten aus dem Weg räumen sollen, folgen die Bestimmungen teilweise wörtlich – bei kleineren redaktionellen Abweichungen – den Regelungen des Madrider Markenabkommens.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll bestehen in den folgenden fünf Neuerungen:

- Nach Artikel 2 kann eine internationale Registrierung nicht nur auf der Grundlage einer – nationalen oder regionalen – Markeneintragung, sondern auch schon auf der Grundlage einer Markenmeldung erworben werden. Damit wird den Vorprüfungsländern Rechnung getragen, in denen wegen der vollen Amtsprüfung in der Regel mehr als sechs Monate vom Anmeldedatum bis zur Eintragung vergehen, mit der Folge, daß der Anmelder die Priorität der nationalen Anmeldung im Rahmen des Madrider Markenabkommens nicht geltend machen kann.
- Mit der Möglichkeit der Verlängerung der Frist für die Schutzverweigerung auf 18 statt 12 Monate ist sichergestellt, daß Staaten mit umfassender Amtsprüfung die international registrierte Marke einer ebenso umfassenden Prüfung unterziehen können wie nationale Markenmeldungen (Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe b). Darüber hinaus haben die Vertragsparteien außerdem das Recht, die Frist im Einzelfall auf bis zu sieben Monate nach Beginn der Widerspruchsfrist oder einen Monat vom Ablauf der Widerspruchsfrist an zu verlängern (Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe c).

- Das Gebührensystem nach Artikel 8 des Protokolls überläßt den Vertragsparteien die Wahl, sich – wie nach dem Madrider Markenabkommen – mit einer einheitlichen Gebühr für die Schutzerstreckung zu begnügen, die von der WIPO an das betreffende Land weitergeleitet wird, oder aber eine sogenannte „individuelle“ Gebühr festzusetzen, die in der Höhe auf die Summe begrenzt ist, die für eine nationale Eintragung verlangt werden kann. Dabei sind die Einsparungen zu berücksichtigen, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben. Dieser Kompromiß trägt den Bedürfnissen der Vertragsparteien Rechnung, die eine einheitliche Gebühr als nicht akzeptabel ansehen, weil ihre nationalen Gebühren wesentlich höher sind als die internationalen Gebühren.
- Während der ersten fünf Jahre ist die internationale Registrierung vom Bestand der Basiseintragung abhängig (Artikel 6 Abs. 3 des Protokolls). Da der Schutzverlust durch einen erfolgreichen „Zentralangriff“ in der parallelen Regelung des Artikels 6 Abs. 3 MMA häufig kritisiert worden ist, bestimmt das Protokoll nun, daß die international registrierte Marke bei Wegfall des Heimatschutzes innerhalb der Fünf-Jahres-Frist in den jeweiligen Schutzländern unter Beibehaltung der Priorität in eine nationale Markenmeldung „umgewandelt“ werden kann (Artikel 9^{quinquies}).
- Der Beitritt zwischenstaatlicher Organisationen ist in Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe b vorgesehen. Danach kann jede zwischenstaatliche Organisation, die ein regionales Amt zur Markenregistrierung betreibt, dem Protokoll beitreten, sofern wenigstens einer der Mitgliedstaaten der Organisation Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist. Damit steht der Europäischen Union der Beitritt zum System der internationalen Markenregistrierung nach dem Protokoll offen.

Wegen des Inhalts der einzelnen Bestimmungen wird im übrigen auf die Erläuterungen unter II. verwiesen.

Um die Vorteile, die das bewährte System nach dem Madrider Markenabkommen für eine Reihe der großen westlichen Industrieländer, insbesondere Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien, bietet, beizubehalten, wurde in Artikel 9^{sexies} des Protokolls die sogenannte Schutzklausel eingefügt, die das Verhältnis der Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens untereinander regelt. Nach Artikel 9^{sexies} sind im Verhältnis zwischen zwei Vertragsstaaten des Protokolls, die zugleich Mitglieder des Madrider Markenabkommens sind, ausschließlich die Bestimmungen des Abkommens anzuwenden. Damit wird das Ziel des Protokolls zum Ausdruck gebracht, den Kreis der Anwender des internationalen Markenregistrierungssystems zu erweitern, die bestehenden Regelungen in ihrem Geltungsbereich aber nicht zu verändern. Auf internationale Anmeldungen aus Deutschland, mit denen Schutz in Spanien, das ebenfalls sowohl dem Protokoll als auch dem Abkommen angehört, erstrebt wird, werden daher weiterhin allein die Verfahrensregeln des Abkommens Anwendung finden. Hingegen werden für Anmeldungen aus den Protokoll-Ländern Schweden und Großbritannien mit Schutzerstreckung auf Deutschland lediglich die Bestimmungen des Proto-

kolls maßgeblich sein. Nach Artikel 9^{sexies} Abs. 2 des Protokolls kann jedoch nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls, frühestens fünf Jahre nach dem Beitritt der Mehrheit der Mitgliedstaaten des Madrider Markenabkommens zum Protokoll, die Versammlung beschließen, die Schutzklausel aufzuheben oder einzuschränken.

4. Ausführungsordnung

Nach dem gegenwärtigen Stand der Überlegungen wird künftig eine „Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Protokoll“ sämtliche durch das Madrider Markenabkommen, durch das Protokoll oder zugleich durch das Madrider Markenabkommen und das Protokoll geregelten Verfahren erfassen. Diese „Gemeinsame Ausführungsordnung“ wird von der Versammlung des Madrider Verbands (Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens und Protokoll-Vertragsparteien) beschlossen werden, sobald das Datum des Inkrafttretens des Protokolls feststeht.

In dem bereits vorliegenden Entwurf dieser Ausführungsordnung, die gleichzeitig die bisherige Ausführungsordnung zum Madrider Markenabkommen ersetzen soll, wird zwischen drei Arten von Verfahren unterschieden. Welches der drei Verfahren Anwendung findet, hängt von der Zugehörigkeit der beteiligten Länder zum Madrider Markenabkommen, zum Protokoll oder zu beiden ab.

- Bezüglich internationaler Anmeldungen, bei denen das Ursprungsland entweder nur dem Abkommen oder sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll angehört, finden ausschließlich die Regelungen des Abkommens Anwendung, wenn sich der Schutz der internationalen Registrierung auf Länder bezieht, die dem Abkommen angehören, gleichgültig, ob sie auch dem Protokoll angehören.
- Bei internationalen Anmeldungen, bei denen das Ursprungsland nur dem Protokoll oder zugleich dem Abkommen und dem Protokoll angehört, sich die internationale Registrierung aber lediglich auf eine Vertragspartei bezieht, die dem Protokoll angehört, findet ausschließlich das Protokoll Anwendung.
- Ein kombiniertes Verfahren mit Anwendung der Regelungen sowohl des Abkommens als auch des Protokolls wird eingeleitet, sobald Anmeldungen eingehen, bei denen das Ursprungsland sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll angehört und Schutz in einem Land, das dem Abkommen angehört, und in einem Land, das nur dem Protokoll angehört, begehrt wird. In diesen Fällen haben sowohl das Ursprungsland als auch die WIPO das kombinierte Verfahren anzuwenden; hingegen arbeiten die Ämter, die mit dem Schutzbegehren befaßt werden, nur nach den Regeln entweder des Protokolls oder des Abkommens.

In der Praxis werden sich je nach Verfahren Unterschiede hauptsächlich bei der Sprache der Hinterlegung, einigen Anmeldeformalitäten, den Sprachen der Veröffentlichung, den Gebühren und den Fristen für die Schutzversagung ergeben.

Die Arbeitssprache für internationale Registrierungen nach dem Madrider Markenabkommen ist Französisch. Nach dem Entwurf der neuen gemeinsamen Ausführungsordnung ist vorgesehen, daß künftig internatio-

nale Hinterlegungen, auf die das Protokoll Anwendung findet, entweder in englischer oder in französischer Sprache eingereicht werden können. Auch die Veröffentlichungen des Internationalen Büros werden in den Verfahren, die sich nicht ausschließlich nach dem Abkommen richten, sowohl in Englisch als auch in Französisch erfolgen.

5. Sprachen

Das Protokoll ist in den Vertragssprachen Englisch, Französisch und Spanisch authentisch. Jedoch ist nach Artikel 16 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls vom Generaldirektor der WIPO nach Beratungen mit den Regierungen der deutschsprachigen Staaten auch eine amtliche Fassung in deutscher Sprache hergestellt worden.

Diese Fassung, die vorstehend als amtliche deutsche Übersetzung veröffentlicht wird, berücksichtigt im Hinblick auf die Struktur des Protokolls, das in weitgehender Anlehnung an die entsprechenden Vorschriften des Madrider Markenabkommens aufgebaut ist, die Wortwahl dieses Abkommens. So werden z. B. weiterhin die Begriffe „Gesuch“, „Hinterlegung“, „Ausdehnung“ verwendet, obwohl die innerstaatlichen deutschen Vorschriften im neuen Markengesetz für diese Verfahrensschritte die Begriffe „Antrag“, „Anmeldung“ und „Erstreckung“ benutzen. Dabei ist auch berücksichtigt worden, daß der Entwurf der neuen gemeinsamen Ausführungsordnung sämtliche durch das Abkommen, das Protokoll oder zugleich durch das Protokoll und das Abkommen geregelten Verfahren erfaßt und eine von der deutschen Übersetzung des Abkommens abweichende Wortwahl daher unzweckmäßig wäre.

6. Inkrafttreten

Das Protokoll tritt drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem vier Vertragsparteien, darunter ein Staat, der nicht Vertragspartei des Madrider Abkommens ist, oder eine zwischenstaatliche Organisation ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Die Bundesrepublik Deutschland ist – wie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union – im EWR-Abkommen von 1992 die Verpflichtung eingegangen, Vertragspartei des Protokolls zu werden (Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe d des Protokolls 28 über geistiges Eigentum, BGBl. 1993 II S. 266, 1294). Die Ratifikation hätte nach dieser Bestimmung bereits vor dem 1. Januar 1995 erfolgen sollen; spätere Termine gelten für Finnland und Irland (1. Januar 1996) sowie für die weiteren Vertragsparteien Norwegen (1. Januar 1996) und Island (1. Januar 1997).

Bis Mai 1995 hatten Spanien sowie Schweden und Großbritannien, die dem Madrider Abkommen nicht angehören, ratifiziert; die Ratifizierung durch weitere Staaten ist für die kommenden Monate zu erwarten, so daß von einem Inkrafttreten Ende 1995 auszugehen ist.

II. Zu den Bestimmungen des Protokolls im einzelnen

Zu Artikel 1

Artikel 1 nimmt Bezug auf Artikel 1 Abs. 1 des Madrider Markenabkommens, in dem festgestellt wird, daß die Vertragsstaaten des Abkommens einem besonderen Verband – der sogenannten Madrider Union – für die internationale

Registrierung von Marken im größeren Rahmen des Pariser Verbands angehören. Die Vorschriften des Protokolls beziehen sich auf die letzte Fassung des Madrider Markenabkommens, d. h. die Stockholmer Fassung von 1967 mit Änderungen von 1979 (BGBl. 1970 II S. 293, 418; 1984 II S. 799).

Artikel 1 stellt klar, daß sämtliche Vertragsparteien des Protokolls, auch wenn sie nicht Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens sind, demselben Verband angehören, dem die Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens angehören. Dies hat zur Folge, daß die Angelegenheiten des Madrider Markenabkommens und die des Protokolls von denselben Organen verwaltet werden. Dazu zählen insbesondere die Versammlung des Verbands und das Internationale Büro der WIPO (Artikel 10ff.). Vertragsparteien des Protokolls können nicht nur Staaten, sondern auch zwischenstaatliche Organisationen mit einem eigenen Markenschutzsystem werden (Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe b). Als umfassende Bezeichnung wird daher der Begriff „Vertragsparteien“ in Artikel 1 eingeführt.

Das Verhältnis zwischen den Vertragsparteien, die sowohl dem Madrider Markenabkommen als auch dem Protokoll angehören, bestimmt sich – wie in der Schutzklausel des Artikels 9^{bis} geregelt – ausschließlich nach dem Madrider Markenabkommen. Das Protokoll hingegen ist anwendbar in den Beziehungen zwischen Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens auf der einen Seite und Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen des Protokolls auf der anderen Seite sowie zwischen Vertragsstaaten und -organisationen, die lediglich dem Protokoll angehören.

Zu Artikel 2

Artikel 2 enthält eine der fünf wesentlichen Neuerungen des Madrider Markenabkommens. Abweichend von den Regelungen des Abkommens kann nach Artikel 2 Abs. 1 eine internationale Registrierung nicht nur auf der Grundlage einer Markeneintragung, sondern bereits auf der Grundlage einer – nationalen oder regionalen – Marken-anmeldung beantragt werden.

Damit wird ein entscheidendes Hindernis für den Beitritt der Staaten beseitigt, die internationale Registrierungen zunächst einem häufig länger als sechs Monate dauernden Amtsprüfungsverfahren unterziehen. In diesen Fällen war es nicht möglich, die Priorität der nationalen Marken-anmeldung nach Artikel 4 PVÜ in Anspruch zu nehmen.

Artikel 2 Abs. 1 regelt die Voraussetzungen für den Erwerb einer internationalen Registrierung. Der Antragsteller muß zunächst bei der sogenannten Ursprungsbehörde eine nationale oder regionale Marken-anmeldung, die sogenannte Basisanmeldung, eingereicht haben, oder Inhaber einer von dieser Behörde eingetragenen Marke sein, um ein Gesuch um internationale Registrierung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Wirkung im Gebiet einer anderen Vertragspartei stellen zu können. Weitere Voraussetzung ist, daß er entweder Angehöriger des Vertragsstaates ist, in dem die Ursprungsbehörde ihren Sitz hat, oder im Gebiet dieses Vertragsstaates seinen Wohnsitz oder eine gewerbliche oder Handelsniederlassung besitzt (Absatz 1 Ziffer i). In dem Fall, daß die Basisanmeldung oder die Basis-eintragung bei der Behörde einer Vertragsorganisation erfolgt ist, wird nach Ziffer ii nicht verlangt, daß die Mitgliedstaaten der Vertragsorganisation selbst Vertragsparteien des Protokolls sind. Damit

wird ermöglicht, daß – sobald der Beitritt der Europäischen Union im Hinblick auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) erfolgt ist – ein Gesuch um internationale Registrierung auch dann auf eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke gestützt werden kann, wenn der betreffende Antragsteller einem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, der dem Protokoll nicht beigetreten ist.

Artikel 2 Abs. 2 stellt klar, daß das Gesuch um internationale Registrierung stets durch Vermittlung der Behörde einzureichen ist, bei der die nationale oder regionale Anmeldung eingereicht oder von der die nationale oder regionale Eintragung vorgenommen wurde. Nicht möglich ist damit das unmittelbare Einreichen des Gesuchs beim Internationalen Büro.

Artikel 2 Abs. 3 definiert die Begriffe „Behörde“ und „Marken“, Absatz 4 den Begriff „Gebiet einer Vertragspartei“.

Zu Artikel 3

Artikel 3 enthält die Anforderungen an die Form und den Inhalt des Gesuchs um internationale Registrierung. Er folgt im wesentlichen der Regelung des Artikels 3 MMA, allerdings mit kleineren redaktionellen Änderungen sowie den erforderlichen Anpassungen hinsichtlich der Möglichkeit, eine Internationale Registrierung bereits auf der Grundlage einer Markenmeldung zu erwerben.

In Absatz 1 ist aufgeführt, welche Angaben durch die Ursprungsbehörde gemacht und welche Bescheinigungen abgegeben werden müssen. Weitere Anforderungen an die Form und den Inhalt werden in der von Artikel 3 Abs. 1 erwähnten Ausführungsordnung festgelegt werden, die nach Artikel 10 Abs. 2 Ziffer iii von der Versammlung des Madrider Verbands beschlossen werden wird, sobald das Protokoll in Kraft getreten ist. Absatz 2 regelt die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken. Nach Absatz 3 müssen, falls die Farbe als unterscheidendes Merkmal einer Marke beansprucht wird, weitere Angaben gemacht und dem internationalen Gesuch farbige Darstellungen der Marke beigelegt werden.

Die Behörde des Ursprungslandes bescheinigt die Übereinstimmung der Angaben im Gesuch mit den Eintragungen im nationalen Register und macht die nach Artikel 3 Abs. 1 erforderlichen Angaben. Das Internationale Büro hat folgende Aufgaben (vgl. Absatz 4): Es klassifiziert, registriert und veröffentlicht die Marke im Internationalen Markenblatt und zeigt die Registrierung den Behörden der Länder an, für die der Schutz beansprucht wird. Dabei wird überprüft, ob das Gesuch den formellen Anforderungen des Protokolls und der Ausführungsordnung entspricht. Außerdem kontrolliert das Internationale Büro den Eingang der Gebührenzahlungen. Die Beurteilung der Rechtswirksamkeit der Registrierung ist den nationalen Behörden und Gerichten vorbehalten. Absatz 4 enthält in den Sätzen 2 und 3 die Festlegung des Datums der Registrierung. Ist das Gesuch innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang bei der Ursprungsbehörde an das Internationale Büro weitergeleitet worden und bei diesem eingegangen, erhält die Marke das Datum des Eingangs bei der Ursprungsbehörde als Registrierungsdatum. Nach diesem Datum bestimmt sich der Beginn der Laufzeit (Artikel 6) und der Beginn des Schutzes (Artikel 4).

Absatz 5 stellt fest, daß die Behörden der Vertragsparteien eine von der Versammlung festzulegende Anzahl von Stücken des vom Internationalen Büro herausgegebenen Internationalen Markenblatts erhalten, damit die Bekanntgabe der registrierten Marken in den Vertragsparteien gewährleistet ist.

Zu Artikel 3^{bis}

Bis zur Nizzaer Fassung von 1957 (BGBl. 1962 II S. 125; 1966 II S. 192) erstreckte sich der Schutz aus der internationalen Registrierung einer Marke automatisch auf alle Verbandsstaaten, ohne daß ein dahingehender Antrag gestellt werden mußte. Dies führte vielfach zu Markenschutz in solchen Staaten, an denen die Markeninhaber kein Interesse hatten und zu einer erheblichen verwaltungsmäßigen Belastung der Staaten, die eine Amtsprüfung durchführten. Nachdem mit der Nizzaer Fassung eine Bestimmung eingeführt wurde, die vorsah, daß die Vertragsstaaten mitteilen konnten, daß sich der Schutz aus der internationalen Registrierung auf sie nur dann erstreckt, wenn der Inhaber der Marke es ausdrücklich beantragt, haben sämtliche Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens diese Erklärung abgegeben. Es ist auch nach der gegenwärtig geltenden Stockholmer Fassung nötig, die Staaten, für die der Schutz begehrt wird, ausdrücklich zu benennen und damit den jeweiligen Bedürfnissen des Markeninhabers entsprechend eine territoriale Auswahl zu treffen. Dieses geltende Prinzip bringt Artikel 3^{bis} zum Ausdruck und stellt zugleich klar, daß der Schutz nicht auf die Vertragspartei erstreckt werden kann, in deren Gebiet sich die Ursprungsbehörde befindet.

Zu Artikel 3^{ter}

In Absatz 1 wird wiederholt, daß eine Ausdehnung des Schutzes auf eine bestimmte Vertragspartei im internationalen Gesuch ausdrücklich beantragt werden muß. Das Schutzausdehnungsgesuch kann gleichzeitig mit dem Gesuch um internationale Registrierung oder, wie Absatz 2 gestattet, nachträglich gestellt werden. Das Gesuch wird vom Internationalen Büro registriert und den Behörden der Vertragsparteien mitgeteilt. Die Schutzausdehnung wird von dem Datum ihrer Registrierung an wirksam; ihre Wirksamkeit hängt vom Bestand des Schutzes der internationalen Registrierung ab.

Zu Artikel 4

Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a enthält eine der wichtigsten Vorschriften des Protokolls: Er legt den Zeitpunkt fest, in dem die internationale Registrierung oder die Eintragung der nachträglichen Schutzausdehnung Wirkung entfaltet. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, daß die Vertragsparteien nach Artikel 5 Abs. 1 und 2 der Marke den Schutz verweigern können. Rechtsbegründend nach Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a ist das Datum der vollzogenen Registrierung oder Eintragung, wobei die Marke in jeder der beteiligten Vertragsparteien zunächst ebenso geschützt ist, wie wenn sie unmittelbar bei der Behörde dieser Vertragspartei angemeldet worden wäre. Erst wenn dem Internationalen Büro innerhalb der vorgesehenen Fristen eine Schutzverweigerung nach Artikel 5 Abs. 1 und 2 nicht mitgeteilt oder eine mitgeteilte Schutzverweigerung später zurückgenommen wurde, besitzt die Marke in den beteiligten Vertragsparteien von diesem Datum an einen der nationalen oder regionalen Eintragung entsprechenden Schutz.

In Absatz 1 Buchstabe b wird klargestellt, daß die Registrierung nach Klassen die Vertragsparteien nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke bindet; Inhalt und Reichweite des Markenschutzes richten sich nach dem jeweiligen Recht der Vertragsparteien.

Die Priorität nach Artikel 4 PVÜ kann durch Erklärung im Registrierungsgesuch ohne weitere Förmlichkeiten in Anspruch genommen werden (Absatz 2). Die Prioritätsfrist nach Artikel 4 PVÜ beträgt für Marken sechs Monate, gerechnet vom Zeitpunkt der ersten Anmeldung. Spätere Anmeldungen können, sofern sie innerhalb von sechs Monaten nach der Erstanmeldung eingereicht worden sind, deren Zeitrang in Anspruch nehmen. Im Falle des Artikels 3 Abs. 4 Satz 2 kann sich die Frist sogar um zwei Monate verlängern, wenn das Gesuch um internationale Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Ursprungsbehörde an das Internationale Büro in Genf weitergeleitet wird.

Zu Artikel 4^{bis}

Artikel 4^{bis} entspricht im wesentlichen der entsprechenden Vorschrift des Artikels 4^{bis} MMA und bestimmt, daß die internationale Registrierung eine identische frühere nationale oder regionale Registrierung ersetzt, ohne Verlust der durch diese erworbenen Rechtspositionen.

Zu Artikel 5

Die Regelung über die Schutzverweigerung in Artikel 5 enthält die zweite wichtige Abweichung vom Madrider Markenabkommen. Während nach Artikel 5 Abs. 2 MMA die Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung maximal ein Jahr beträgt, können nach Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe a des Protokolls die Vertragsparteien wählen, ob sie sich mit einer Frist von einem Jahr begnügen oder eine längere Schutzverweigerungsfrist von 18 Monaten in Anspruch nehmen. Außerdem haben die Vertragsparteien bei einer entsprechenden Ergänzung der Erklärung das Recht, Schutzverweigerungsgründe, die im Wege eines Widerspruchs geltend gemacht werden, auch noch nach Ablauf der 18-Monats-Frist mitzuteilen, sofern sie das Internationale Büro über diese Möglichkeit innerhalb der 18-Monats-Frist unterrichten.

Entsprechend der geltenden Fassung des Madrider Abkommens räumt Absatz 1 den Vertragsparteien nach Maßgabe der für sie geltenden Rechtsvorschriften das Recht ein, gegenüber dem Internationalen Büro eine Erklärung abzugeben, daß der international registrierten Marke der Schutz nicht gewährt werden kann. Diese Möglichkeit besteht unabhängig davon, ob der Schutz für die betreffende Vertragspartei bereits im Zeitpunkt des Gesuchs auf internationale Registrierung oder erst nachträglich (Artikel 3^{ter} Abs. 2) beantragt worden ist. Absatz 1 Satz 2 weist darauf hin, daß der internationalen Registrierung von den Behörden der Vertragsparteien nur in den durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gesetzten Grenzen der Schutz verweigert werden kann. Satz 3 schließt aus, daß eine Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung allein deswegen ausgesprochen wird, weil nach dem national oder regional geltenden Recht die Eintragung nur für eine beschränkte Anzahl von Klassen oder von Waren und Dienstleistungen zulässig ist.

Nach Absatz 2 sind die nationalen oder regionalen Behörden verpflichtet, dem Internationalen Büro alle Gründe

mitzuteilen, die zur Schutzverweigerung geführt haben. Dafür steht nach Absatz 2 Buchstabe a maximal eine Frist von einem Jahr nach dem Zeitpunkt zur Verfügung, zu dem dieser Behörde das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes für das Gebiet der Vertragspartei mitgeteilt worden ist. Die Frist wird damit abweichend von der Praxis nach Artikel 5 Abs. 2 MMA (in Verbindung mit Regel 17 Abs. 1 der Ausführungsordnung zum MMA) nicht ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Registrierung, sondern ab Mitteilung des Schutzausdehnungsgesuchs berechnet.

Nach Absatz 2 Buchstabe b können die Vertragsparteien statt der 12-Monats-Frist eine Frist von 18 Monaten für die Mitteilung der Schutzverweigerung wählen. Damit wird den Wünschen derjenigen Vertragsparteien Rechnung getragen, die, wie z. B. Großbritannien, eine eingehende Amtsprüfung vor der Eintragung durchführen. Die Frist von 18 Monaten gilt nur für diejenigen internationalen Registrierungen, die aufgrund des Protokolls vorgenommen werden. Sofern sowohl die Vertragspartei, auf die der Schutz ausgedehnt werden soll, als auch die Vertragspartei, in der die Ursprungsbehörde ihren Sitz hat, zugleich dem Protokoll und dem Madrider Markenabkommen angehören, gilt lediglich die 12-Monats-Frist des Artikels 5 Abs. 2 MMA. Dies folgt aus der Schutzklausel des Artikels 9^{sexies} des Protokolls.

Nach Absatz 2 Buchstabe c haben die Vertragsparteien, die von der allgemeinen Verlängerungsmöglichkeit Gebrauch machen, außerdem das Recht zu erklären, daß Schutzverweigerungsgründe, die im Wege eines Widerspruchs geltend gemacht werden, auch noch nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden können. Die Möglichkeiten einer Verlängerung der Schutzverweigerungsfrist über 18 Monate hinaus sind allerdings begrenzt. Es sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Zunächst muß das Internationale Büro innerhalb einer Frist von 18 Monaten über die Möglichkeit unterrichtet werden, daß Widersprüche auch noch nach Ablauf dieser Frist eingelegt werden können (Ziffer i), und der Schutz muß außerdem innerhalb von sieben Monaten nach Beginn der Widerspruchsfrist verweigert werden; endet die Widerspruchsfrist vor Ablauf der Frist von sieben Monaten, so muß die Schutzverweigerung innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist mitgeteilt werden (Ziffer ii). In der Regel wird wohl auch in den Ländern, die eine umfassende Vorprüfung durchführen, die 18-Monats-Frist ausreichen, um mitzuteilen, ob Widerspruch eingelegt worden ist. Für die wenigen Fälle, in denen vor Ablauf dieser Frist noch kein Widerspruch eingelegt werden konnte, gilt eine Frist von höchstens sieben Monaten vom Beginn der Widerspruchsfrist an.

Der Vorteil gegenüber dem gegenwärtigen System des Madrider Abkommens besteht darin, daß der Inhaber einer internationalen Registrierung, der eine Schutzausdehnung auf Länder mit Amtsprüfung wünscht, jedenfalls innerhalb der 18-Monats-Frist erfährt, ob von Amts wegen Schutzverweigerungsgründe geltend gemacht werden. Ungewiß bleibt dann lediglich der Ausgang der Verfahren, in denen Widerspruch eingelegt wird – wobei zu berücksichtigen ist, daß die Zahl der Widerspruchsverfahren in Ländern mit strengeren Vorprüfungssystemen wesentlich geringer ist.

Absatz 2 Buchstabe d sieht vor, daß die Vertragsparteien die Erklärungen zur Verlängerung der Fristen entweder in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder auch zu einem späteren Zeitpunkt abgeben können.

Für die Bundesrepublik Deutschland soll es nach Auffassung der Bundesregierung auch für internationale Registrierungen nach dem Protokoll bei einer Schutzverweigerungsfrist von 12 Monaten bleiben. Diese Frist hat sich nach den Erfahrungen des Deutschen Patentamts bewährt; sie gewährleistet eine einheitliche Sachbehandlung von Gesuchen nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll.

Nach Buchstabe e überprüft die Versammlung des Madrider Verbands die Regelungen über die Schutzverweigerung nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls; dabei sind Änderungen durch einstimmigen Beschluß der Verbandsversammlung möglich. Da der Inhalt eines solchen Änderungsbeschlusses heute noch nicht absehbar ist, kann die Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften nicht vorweggenommen werden. Die Bundesregierung wird daher bei einer derartigen Beschlußfassung einen Ratifikationsvorbehalt einlegen müssen, nach dem die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland erst dann als erteilt angesehen werden kann, wenn die Bundesregierung mitgeteilt hat, daß die deutschen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Beschlusses erfüllt sind.

Ist die Mitteilung der Schutzverweigerung beim Internationalen Büro eingegangen, so wird sie unverzüglich an den Inhaber der internationalen Registrierung weitergeleitet (Absatz 3). Gegen die Schutzverweigerung durch die Behörden der Vertragspartei stehen dem Inhaber der internationalen Registrierung dieselben Rechtsmittel zur Verfügung, die gegen national oder regional angemeldete Zeichen gegeben sind.

Da das Internationale Büro lediglich die Tatsache der Schutzverweigerung veröffentlicht, ohne daß aus der Veröffentlichung die Gründe ersichtlich sind, kann jede interessierte Person nach Absatz 4 auf Antrag die Gründe für die Schutzverweigerung erfahren. Absatz 5 bringt zum Ausdruck, daß nach Ablauf der Fristen der Absätze 1 und 2 die Befugnis zur Mitteilung der Schutzverweigerung erlischt.

Absatz 6 stellt klar, daß einer international registrierten Marke der Schutz nicht entzogen werden kann, ohne daß dem Inhaber Gelegenheit zur Geltendmachung seiner Rechte gegeben wurde. Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob das Recht zur Verweigerung des Schutzes nach Absatz 5 erloschen ist oder nicht.

Zu Artikel 5^{bis}

Artikel 5^{bis} entspricht wörtlich Artikel 5^{bis} MMA mit einer kleineren redaktionellen Abweichung im englischen und französischen Text des Protokolls. Die Bestimmung dient der Vereinfachung des Verfahrens und bringt zum Ausdruck, daß die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs der genannten Markenbestandteile zweckmäßigerweise von den Behörden der Vertragsparteien geprüft wird.

Zu Artikel 5^{ter}

Artikel 5^{ter} entspricht – ebenfalls bis auf kleinere redaktionelle Abweichungen – Artikel 5^{ter} MMA. Danach kann Jedermann auf Antrag einen Auszug aus dem internationalen Register gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten Gebühr erhalten (Absatz 1). Zu Absatz 2 ist darauf hinzuweisen, daß das Internationale Büro gegenwärtig keinen Recherchendienst anbietet.

Nach Absatz 3 sind Auszüge aus dem internationalen Register, die zur Vorlage bei einer der Vertragsparteien beantragt werden, von jeder Beglaubigung befreit.

Zu Artikel 6

Artikel 6 betrifft die Schutzdauer einer international registrierten Marke und ihre Abhängigkeit von der Basismarke oder Basisanmeldung. Die Regelung steht im engen Zusammenhang mit Artikel 9^{ter}, der die Umwandlung einer internationalen Registrierung in eine nationale oder regionale Anmeldung ermöglicht.

Nach Absatz 1 wird die Marke zunächst für zehn Jahre eingetragen und kann nach den Vorschriften des Artikels 7 um beliebig viele weitere zehnjährige Schutzintervalle erneuert werden. Demgegenüber beträgt die Schutzdauer für international registrierte Marken nach Artikel 6 Abs. 1 MMA 20 Jahre; allerdings erlaubt die geltende Ausführungsordnung die Zahlung der Gebühr in zwei Raten für jeweils zehn Jahre. Die Laufzeit beginnt mit dem Datum der internationalen Registrierung, das nach Artikel 3 Abs. 4 bestimmt wird. Der Schutz der internationalen Registrierung wird nach Ablauf von fünf Jahren von der Wirksamkeit des Schutzes der zugrunde liegenden Basisanmeldung oder -eintragung unabhängig (Absatz 2). In dem genannten Zeitraum entfällt der internationale Markenschutz für sämtliche benannten Vertragsparteien durch einen zentralen Angriff auf die Basismarke oder durch Zurücknahme oder Zurückweisung der Basisanmeldung (Absatz 3). Die möglichen Gründe für den Verlust des Schutzes werden im einzelnen aufgeführt. Nach Absatz 4 muß die Ursprungsbehörde das Internationale Büro über den Wegfall oder die Einschränkung des Schutzes der Basismarke informieren und das Internationale Büro auffordern, die internationale Registrierung dementsprechend zu löschen.

Zu Artikel 7

Nach Absatz 1 ist die Erneuerung der Eingangsschutzdauer von zehn Jahren beliebig oft um weitere zehn Jahre möglich; sie kann durch entsprechende Gebührenzahlung bewirkt werden.

Die Absätze 2, 3 und 4 folgen den Vorschriften in Artikel 7 Abs. 2, 4 und 5 MMA, sind aber für die Zwecke des Protokolls überarbeitet worden. Da es sich bei der „Erneuerung“ sachlich lediglich um eine Verlängerung der Schutzdauer handelt, verbietet Absatz 2 eine Änderung der international registrierten Marke. Einzelheiten hierzu wird die Ausführungsordnung bestimmen. Absatz 3 betrifft die Erinnerung durch das Internationale Büro, Absatz 4 räumt in Übereinstimmung mit Artikel 5^{bis} PVÜ eine Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzfrist für die Gebührenzahlung ein.

Zu Artikel 8

Die Gebührenregelung in den Absätzen 1 bis 6 ist inhaltlich eng an die Regelung des Artikels 8 Abs. 1 bis 6 MMA angelehnt. Die dritte wesentliche Abweichung vom Madrider System, die Einführung der sogenannten „individuellen Gebühr“, ist in dem neu hinzugefügten Absatz 7 enthalten.

Nach Absatz 1 können die Ursprungsbehörden die Zahlung von nationalen Gebühren für die Bearbeitung des Gesuchs auf internationale Registrierung und die Erneuerung verlangen. Die entsprechenden innerstaatlichen Vorschriften finden sich in den §§ 121 und 123 Markengesetz.

Das deutsche Recht sieht lediglich Gebühren für die beim Deutschen Patentamt einzureichenden Gesuche auf internationale Registrierung und die nachträgliche Schutz-erweiterung nach Artikel 3^{ter} Abs. 2 des Protokolls vor, da die Erneuerung direkt bei dem Internationalen Büro zu bewirken ist. Die Höhe der nationalen Gebühren ist im Patentgebührengesetz (Anlage zu § 1 Abschnitt A Unterabschnitt III) geregelt.

Die Absätze 2 bis 6 betreffen die an das Internationale Büro zu entrichtenden sogenannten internationalen Gebühren. Dabei wird unterschieden zwischen der Grundgebühr (Ziffer i), einer Zusatzgebühr für jede, die dritte Klasse übersteigende Warenklasse (Ziffer ii) und einer Ergänzungsgebühr für jede beanspruchte Vertragspartei (Ziffer iii). Absatz 3 betrifft Einzelheiten der Zahlung der Zusatzgebühr; in den Absätzen 4, 5 und 6 wird die Verteilung der Gebühren unter die Vertragsparteien geregelt. Nach Absatz 4 werden die Überschüsse aus den Einnahmen des Internationalen Büros, zu denen insbesondere die Grundgebühren zählen, zu gleichen Teilen unter den Vertragsparteien ausgeschüttet. Die Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren richtet sich nach der Anzahl der Marken, für die während des abgelaufenen Jahres Schutz für die beteiligten Vertragsparteien beantragt worden ist. Bei Vertragsparteien mit einem Vorprüfungssystem wird diese Summe mit einem in der Ausführungsordnung festgelegten Koeffizienten vervielfacht (Absätze 5 und 6).

Die neue Regelung in Absatz 7 eröffnet den Vertragsparteien des Protokolls die Option, statt des Anteils an den üblichen Gebühren die sogenannte „individuelle Gebühr“ zu verlangen, die den entsprechenden Betrag der nationalen Gebühr für eine zehnjährige Eintragung oder Erneuerung nicht übersteigen darf. Diese Wahlmöglichkeit soll eines der Hemmnisse für den Beitritt der Länder mit Prüfungsverfahren beseitigen, da diese nunmehr kostendeckende Gebühren selbst festlegen können. Allerdings können diese individuellen Gebühren nicht nur von den Vertragsparteien mit Vorprüfungssystem wie z. B. Irland und Großbritannien, sondern von jeder Vertragspartei beansprucht werden. Die Option kann sowohl in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde als auch zu jedem späteren Zeitpunkt ausgeübt werden (Absatz 7 Buchstabe b). Bei der Festlegung der Gebühr sind Ersparnisse, die etwa durch die Klassifikation durch das Internationale Büro und die Veröffentlichung der international registrierten Marke im Internationalen Markenblatt anfallen, in Anrechnung zu bringen.

Die Bundesregierung beabsichtigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, von dieser Option Gebrauch zu machen.

Zu Artikel 9

Artikel 9 betrifft, ebenso wie die nachfolgenden Artikel 9^{bis} und 9^{ter} des Protokolls, das Verfahren im Zusammenhang mit Änderungen einer internationalen Registrierung. Die Vorschriften sind den Bestimmungen der Artikel 8^{bis}, 9, 9^{bis} und 9^{ter} MMA nachgebildet, für die Zwecke des Protokolls jedoch vereinfacht und zusammengefaßt worden.

Entfallen ist die Unterscheidung zwischen den Übertragungen ohne einen Wechsel und solchen mit einem Wechsel des Landes des Inhabers, wie sie in Artikel 9 Abs. 1 und Artikel 9^{bis} Abs. 1 MMA vorgesehen sind. Neben der beteiligten Behörde kann nunmehr auch der Inhaber der international registrierten Marke selbst einen Antrag auf Ände-

rung im internationalen Register stellen, sofern er die Voraussetzungen des Artikels 2 Abs. 1 erfüllt. Hingegen kann der Erwerber der internationalen Registrierung diesen Antrag nicht stellen; er ist darauf angewiesen, den bisherigen Markeninhaber oder die beteiligte Behörde dazu zu veranlassen. Nähere Einzelheiten, etwa auch zur Frage der Teilübertragung, die in Artikel 9^{ter} MMA geregelt ist, wird die Ausführungsordnung enthalten. Verzichtet wurde auch auf diejenigen Vorschriften des Madrider Markenabkommens, die wie z. B. Artikel 9^{ter} Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 auf das maßgebliche nationale Recht verweisen oder lediglich klarstellender Art sind. Dies bedeutet jedoch keine Abweichung von dem Grundsatz, daß sich die Zulässigkeit einer Rechtsänderung grundsätzlich nach dem nationalen oder regionalen Recht richtet; so ist nach dem deutschen Markengesetz neuerdings eine Teilübertragung der Marke zulässig (§ 27 Abs. 1 MarkenG).

Zu Artikel 9^{bis}

Auch sonstige Änderungen, die in dieser Vorschrift im einzelnen aufgeführt werden, werden vom Internationalen Büro nach einem einfachen Verfahren eingetragen. Die Ausführungsordnung wird weitere Einzelheiten dazu enthalten.

Zu Artikel 9^{ter}

Parallele Vorschriften finden sich in Artikel 8^{bis} und Artikel 9 Abs. 4 MMA. Für die Eintragung der in Artikel 9 und Artikel 9^{bis} aufgelisteten Änderungen können Gebühren verlangt werden, die in der Ausführungsordnung festgesetzt werden. Während Artikel 8^{bis} Satz 2 MMA die Eintragung eines Verzehrs auf den Schutz aus der internationalen Registrierung von Gebühreuzahlungen freistellt, trifft das Protokoll hierzu keine Aussage und überläßt die Regelung der Gebühren im Hinblick auf die Eintragung von Änderungen der Ausführungsordnung.

Zu Artikel 9^{quater}

Artikel 9^{quater} entspricht inhaltlich Artikel 9^{quater} MMA, ist jedoch für die Zwecke des Protokolls überarbeitet worden. Von der Möglichkeit, die nationalen Markenämter durch eine einheitliche Behörde zu ersetzen, haben bereits die Beneluxstaaten durch Gründung eines gemeinsamen Benelux-Markenamts Gebrauch gemacht.

Zu Artikel 9^{quinqies}

Die Vorschrift, die im Madrider Markenabkommen kein Gegenstück hat, erlaubt es, innerhalb von drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung eine nationale Markenmeldung in den Vertragsparteien unter Wahrung der Priorität der untergegangenen internationalen Registrierung einzureichen. Damit sollen die Härten, die nach dem Madrider Markenabkommen durch die Abhängigkeit der internationalen Registrierung von der Basis-marke entstehen können, abgemildert werden. Die Vorschrift basiert auf der Überlegung, daß die Umstände für die Schutzverweigerung durch die Ursprungsbehörde in anderen benannten Vertragsstaaten oder in bezug auf das Recht anderer Vertragsparteien irrelevant sein können. Ein Verlust der internationalen Registrierung für das Gebiet dieser Vertragsparteien wäre in einem solchen Falle ungerechtfertigt. Die Möglichkeit der sogenannten „Umwandlung“ besteht auch, wenn die internationale Registrierung nur für einen Teil der aufgeführten Waren oder Dienstleistungen gelöscht wird.

Hinzuweisen ist darauf, daß Artikel 9^{quinquies} lediglich dem Erhalt der früheren Priorität dient, die Schutzfähigkeit der nach Artikel 9^{quinquies} möglichen nationalen oder regionalen Markenmeldung sich hingegen ausschließlich nach dem nationalen oder regionalen Recht richtet. So sieht § 125 Abs. 5 des deutschen Markengesetzes vor, daß der Antrag auf Umwandlung unter Beachtung der Priorität grundsätzlich wie eine nationale Anmeldung zur Eintragung einer Marke behandelt wird. Nur wenn zu diesem Zeitpunkt bereits die für die deutsche Schutzverweigerung maßgebliche Frist abgelaufen ist oder sonstige Schutzverweigerungs- und Schutzentziehungsverfahren zugunsten des Markeninhabers rechtskräftig abgeschlossen sind, wird die Marke ohne Möglichkeit des Widerspruchs in das deutsche Markenregister eingetragen (§ 125 Abs. 5 Satz 2 und 3 MarkenG).

Zu Artikel 9^{sexies}

Das Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens untereinander bestimmt sich ausschließlich nach diesem Abkommen, auch wenn sie gleichzeitig dem Protokoll angehören. Dies sieht die sogenannte „Schutzklausel“ des Artikels 9^{sexies} vor. Die Schutzklausel hat zur Konsequenz, daß im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien des Protokolls, die sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll angehören, das bisherige System beibehalten wird. Die Regelung wurde in das Protokoll insbesondere deshalb eingefügt, weil das System des Madrider Markenabkommens sich bewährt hat und wegen der günstigeren Gebühren im Verhältnis zu einigen Ländern für die Anmelder von Vorteil sein kann. In den Beziehungen zu diesen Vertragsstaaten wird daher das Abkommen nicht vom Protokoll verdrängt. Das bedeutet allerdings auch einen Verzicht auf die Neuerungen des Protokolls: eine internationale Registrierung kann nicht auf der Basis einer nationalen oder regionalen Markenmeldung eingereicht werden, die Schutzverweigerungsfrist beträgt stets maximal ein Jahr, die Vertragsparteien können keine individuelle Gebühr verlangen, und die Umwandlung einer gelöschten internationalen Registrierung in eine nationale oder regionale Markenmeldung ist nicht möglich.

Absatz 2 sieht unter bestimmten Voraussetzungen eine Änderung oder Aufhebung der Schutzklausel des Absatzes 1 durch die Versammlung des Madrider Verbands vor. Stimmberechtigt sind nur diejenigen Mitglieder der Versammlung, die sowohl Vertragsparteien des Madrider Abkommens als auch des Protokolls sind. Die Möglichkeit, die Schutzklausel mit Dreiviertel-Mehrheit aufzuheben oder einzuschränken, wurde vor allem deshalb in das Protokoll eingefügt, um ohne Einberufung einer Diplomatischen Konferenz überprüfen zu können, ob – nach einer längeren Übergangsphase – das System des Abkommens nicht durch das System des Protokolls völlig abgelöst werden sollte.

Zu Artikel 10

Die Vertragsparteien des Protokolls gehören, auch wenn sie nicht zusätzlich dem Madrider Markenabkommen angehören, zu demselben Verband, nämlich der Madrider Union als Verband von Vertragsparteien im größeren Rahmen der Pariser Union. Dieser Grundsatz, der bereits in Artikel 1 ausgesprochen wurde, wird in Absatz 1 Buchstabe a wiederholt. Die Angelegenheiten beider Übereinkommen werden von denselben Organen, insbesondere der

Versammlung und dem Internationalen Büro der WIPO verwaltet. Absatz 1 Buchstabe b und c entsprechen den Bestimmungen des Artikels 10 Abs. 1 Buchstabe b und c MMA. Absatz 2 weist auf die Aufgaben der Versammlung nach dem Madrider Abkommen hin und ergänzt sie um weitere Angelegenheiten im Rahmen der Durchführung des Protokolls.

Absatz 3 regelt die Frage des Stimmrechts. In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, daß jede Vertragspartei in der Versammlung eine Stimme hat und dies auch für zwischenstaatliche Organisationen, insbesondere also auch die Europäische Union, gilt. Durch Buchstabe a Satz 2 wird ausgeschlossen, daß diejenigen Vertragsparteien, die nicht zugleich dem Madrider Markenabkommen angehören, über Fragen dieses Abkommens abstimmen; dementsprechend haben in Fragen des Protokolls nur dessen Vertragsparteien Stimmrecht. Die Buchstaben b und c betreffen weitere Einzelheiten des Abstimmungsverfahrens, insbesondere die Möglichkeit, die Stimme unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich schriftlich abzugeben, sofern das Quorum während der Tagung der Versammlung nicht erreicht werden konnte (Buchstabe c).

Schließlich verweist Absatz 4 auf den Zwei-Jahres-Rhythmus, in dem die Versammlung des Madrider Verbands zusammentritt, sowie auf die Möglichkeit von außerordentlichen Sitzungen auf Verlangen eines Viertels der stimmberechtigten Mitglieder.

Zu Artikel 11

Artikel 11 legt – parallel zu Artikel 11 MMA – die Aufgaben des Internationalen Büros insbesondere im Hinblick auf die Durchführung des Protokolls und die Vorbereitung von Revisionskonferenzen fest.

Zu Artikel 12

Hinsichtlich der finanziellen Angelegenheiten verweist Artikel 12 auf die entsprechende Regelung in Artikel 12 MMA, wobei die Bezugnahme auf Artikel 8 MMA durch eine Bezugnahme auf Artikel 8 des Protokolls ersetzt wird. In Artikel 12 MMA wird u. a. der Haushaltsplan mit Einnahmen und Ausgaben behandelt. Haupteinnahmequelle des Madrider Verbands sind die in Artikel 8 MMA und Artikel 8 des Protokolls vorgesehenen Gebühren, die unter dem Gesichtspunkt der Kostendeckung auf Vorschlag des Generaldirektors von der Versammlung beschlossen werden (Artikel 12 Abs. 4 MMA). Nach Artikel 12 Abs. 5 MMA verfügt der Madrider Verband außerdem über einen Betriebsmittelfonds, in den die Vertragsparteien des Verbands jährliche Beiträge einzahlen. Hierzu bestimmt Artikel 12 Satz 2 des Protokolls, daß Vertragsorganisationen, also z. B. die Europäische Union, als der höchsten Beitragsklasse I (eins) nach Artikel 16 Abs. 4 Buchstabe a der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums angehörend behandelt werden.

Zu Artikel 13

Die meisten WIPO-Übereinkommen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums enthalten seit der Stockholmer Revisionskonferenz von 1967 Bestimmungen, nach denen eine Änderung der reinen Verwaltungsvorschriften mit einer Dreiviertel- beziehungsweise Vierfünftel-Mehrheit der Versammlung beschlossen werden kann.

Entsprechende Vorschriften enthalten Artikel 13 MMA und Artikel 17 PVÜ sowie Artikel 5 der Stockholmer Ergänzungsvereinbarung zum Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle, Artikel 11 des Straßburger Abkommens über die Internationale Patentklassifikation, Artikel 14 des Budapester Vertrags über die Internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, Artikel 8 des Nizzaer Abkommens über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Artikel 8 des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle sowie in ähnlicher Form Artikel 61 des PCT-Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens.

Revisionen der materiellrechtlichen Bestimmungen des Protokolls, der Vorschriften über den Beitritt und die Kündigung durch Vertragsparteien sind hingegen nur durch einstimmigen Beschluß einer Revisionskonferenz möglich.

Ist eine Änderung der Verwaltungsvorschriften im vereinfachten Verfahren mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen worden, muß sie von drei Vierteln der Vertragsparteien, die im Zeitpunkt der Beschlußfassung Mitglieder der Versammlung waren, durch Notifikationen angenommen werden. Die auf diese Weise angenommenen Änderungen binden alle Mitglieder der Versammlung (Absatz 3).

Das vereinfachte Änderungsverfahren zielt darauf ab, die Verwaltungsvorschriften des Protokolls und der genannten anderen Übereinkommen an sich wandelnde Bedürfnisse anpassen zu können, ohne auf die Einberufung schwerfälliger Revisionskonferenzen angewiesen zu sein. Unter Verwaltungsvorschriften sind dabei die Regelungen der internen Struktur und Organisation des Verbands, der Zuständigkeiten der Organe einschließlich des internationalen Büros sowie der Finanzierung des Verbands zu verstehen. Änderungen, die über diesen Rahmen hinausgehen, werden von Artikel 13 des Protokolls ebensowenig gedeckt wie von den entsprechenden Vorschriften der übrigen Übereinkommen. Insbesondere ist diese Zielsetzung des Artikels 13 selbst, der in Absatz 1 mitzitiert wird, zu beachten. Die Klauseln in den genannten anderen Übereinkommen sind denn auch bisher nur einmal dafür in Anspruch genommen worden, die in einigen WIPO-Übereinkommen festgelegten dreijährigen Tagungs- und Haushaltszyklen an das in anderen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen geltende System anzupassen. So wurde durch Beschluß der jeweiligen Verbandsversammlungen im Oktober 1979 festgelegt, daß der Turnus für die ordentlichen Tagungen der obersten Verbandsorgane von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt und der jeweilige Dreijahres-Haushaltsplan durch einen Zweijahres-Haushaltsplan ersetzt werden soll (vgl. die Bekanntmachung von Änderungen völkerrechtlicher Übereinkünfte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 20. August 1984, BGBl. II S. 799). Versuche, den für Änderungen vorgegebenen Rahmen zu sprengen, sind nicht bekannt geworden und wären bei der Vielzahl der Vertragsstaaten auch von vornherein aussichtslos gewesen.

Bei dieser Sachlage kann davon ausgegangen werden, daß das vereinfachte Änderungsverfahren nur dazu benutzt werden kann, durch Änderungen interner Verwaltungsvorschriften das ordnungsgemäße Funktionieren des Verbands im übereinstimmenden Interesse aller Vertragsparteien zu erhalten und zu verbessern. Gegenläufige

Tendenzen etwa in Richtung auf eine Beeinträchtigung der Gleichheit der Vertragsparteien und ihrer Stimmrechte in der Versammlung können ausgeschlossen werden.

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine Erklärung bei der Ratifikation des Protokolls ausdrücklich festzuhalten, daß sie von dieser Auslegung des Artikels 13 des Protokolls und der entsprechenden Änderungsklauseln anderer Übereinkommen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ausgeht.

Zu Artikel 14

Parallel zu Artikel 14 MMA werden in dieser Vorschrift Fragen der Mitgliedschaft und des Inkrafttretens des Übereinkommens geregelt. Da es sich bei dem Madrider Verband um einen Sonderverband im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft handelt, müssen die Vertragsstaaten des Protokolls Mitglieder dieses Übereinkommens sein (Absatz 1 Buchstabe a). Die fünfte wesentliche Abweichung vom System des MMA enthält Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls. Danach können auch zwischenstaatliche Organisationen mit einem eigenen Markenschutzsystem Vertragsparteien des Protokolls werden, sofern mindestens einer der Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation der Pariser Verbandsübereinkunft angehört. Diese Beitrittsklausel zielt auf eine Integration des Europäischen Gemeinschaftsmarkensystems in das Madrider Markensystem ab.

Nachdem die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke am 15. März 1994 in Kraft getreten ist, steht einer Ratifikation des Protokolls durch die Europäische Union nichts mehr im Wege. Diese Ratifikation wird die Ausarbeitung zusätzlicher Rechtsvorschriften der Europäischen Union im Hinblick auf eine Verbindung zwischen dem System der internationalen Registrierung nach dem Protokoll und dem Gemeinschaftsmarkensystem erforderlich machen, damit künftig eine Gemeinschaftsmarke Grundlage einer internationalen Registrierung nach dem Protokoll sein und umgekehrt über das System des Madrider Protokolls die Schutzerstreckung auf die Gemeinschaftsmarke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union in Anspruch genommen werden kann. Die ersten Anmeldungen beim neu geschaffenen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Alicante werden voraussichtlich zu Beginn des Jahres 1996 eingereicht werden können. Bei dieser Behörde handelt es sich nicht um eine Behörde im Sinne des Artikels 9^{quater}, da sie, anders als z. B. das Benelux-Markenamt, nicht an die Stelle der nationalen Markenämter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union tritt, sondern ein zusätzliches eigenständiges Markenschutzsystem verwaltet.

Die Absätze 2 und 3 enthalten die üblichen Vorschriften bezüglich der Unterzeichnung, der Ratifikation und des Beitritts zu dem Übereinkommen.

Damit das Protokoll in Kraft tritt, ist die Hinterlegung von mindestens vier Ratifikations- oder Beitrittsurkunden erforderlich, wobei mindestens eine dieser Urkunden von einer Vertragspartei des Madrider Abkommens und eine weitere entweder von einem Staat, der nicht Vertragsstaat des Madrider Abkommens ist, oder von einer der in Absatz 1 Buchstabe b bezeichneten Vertragsorganisationen stammen muß. Damit soll gewährleistet werden, daß eines der Hauptziele des Protokolls, die Erweiterung des Kreises der Mitgliedstaaten des internationalen Markensystems,

erreicht wird. Bis zum Mai 1995 hatten Spanien als Mitglied des Madrider Abkommens sowie Schweden und Großbritannien als Nicht-Vertragsparteien dieses Abkommens ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt.

Absatz 5 übernimmt das bereits in Artikel 14 Abs. 2 Buchstabe d und f MMA verankerte Prinzip, wonach die Schutzerstreckung nach dem Protokoll von den ratifizierenden Staaten auf spätere, nach dem Inkrafttreten des Protokolls für sie bewirkte internationale Registrierungen beschränkt werden kann.

Zu Artikel 15

Die Vorschrift behandelt die Geltungsdauer des Protokolls und die Möglichkeiten zur Kündigung durch Notifikation an den Generalsekretär der WIPO. Während die Absätze 1 bis 4 die üblichen Bestimmungen parallel zur Regelung in Artikel 15 Abs. 1 bis 4 MMA enthalten, findet sich in Absatz 5 eine neue Regelung, die Unklarheiten und Zweifel bezüglich der Nachwirkungsklausel in Artikel 15 Abs. 5 MMA ausräumen sowie verstärkt Nachteile der betroffenen Markeninhaber durch die Kündigung vermeiden will und dabei den Gedanken des Artikels 9^{Markenabkommen} aufgreift. Buchstabe a sieht vor, daß der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Wirkung in dem kündigenden Staat oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation

bei deren Behörden ein Gesuch um Eintragung derselben Marke einreichen kann, das, sofern die Voraussetzungen der Ziffern i bis iii erfüllt sind, die Priorität der internationalen Registrierung in Anspruch nehmen kann. Das gleiche gilt nach Buchstabe b auch für denjenigen Markeninhaber, dem als Angehörigen des kündigenden Staates oder der kündigenden Organisation ein Verlust des Schutzes seiner internationalen Registrierung droht.

Zu Artikel 16

Während das Madrider Markenabkommen in der Stockholmer Fassung lediglich in einer französischen Urschrift unterzeichnet wurde, einigte man sich beim Protokoll auf Englisch, Französisch und Spanisch als Vertragssprachen (Absatz 1 Buchstabe a). Amtliche Fassungen des Protokolls werden darüber hinaus in weiteren, in Buchstabe b genannten Sprachen vom Generalsekretär der WIPO hergestellt; zu diesen Sprachen gehört auch die deutsche Sprache. Die in Buchstabe b genannten Sprachen beruhen auf einer Auswertung der Markenstatistiken der einzelnen Staaten; es handelt sich um die Sprachen, in denen die überwiegende Anzahl von Marken angemeldet und veröffentlicht wird. Die Absätze 3, 4 und 5 korrespondieren mit den entsprechenden Regelungen des Madrider Markenabkommens und enthalten Einzelheiten der vom Generalsekretär zu erfüllenden Notifizierungspflichten.

22.09.95

Stellungnahme

des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

Der Bundesrat hat in seiner 688. Sitzung am 22. September 1995 gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwen-
dungen zu erheben.