

23.08.96

EU - K - R

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 1989

KOM(96) 367 endg.; Ratsdok. 9497/96

Übermittelt vom Bundesministerium für Wirtschaft am 23. August 1996 gemäß § 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (BGBl. I 1993 S. 313 ff.).

Die Vorlage ist von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften am 23. Juli 1996 dem Herrn Präsidenten des Rates der Europäischen Union übermittelt worden.

Die Vorlage wird voraussichtlich von der Gruppe "Geistiges Eigentum" beraten.

Das Europäische Parlament und der Wirtschafts- und Sozialausschuß werden an den Beratungen beteiligt.

Die Kommission strebt eine Beschlußfassung durch den Rat im April 1997 an.

BEGRÜNDUNG

1. EINLEITUNG

Der Rat nahm am 20. Dezember 1993 die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke an (nachstehend die "Verordnung")¹.

Durch die Verordnung wird ein gemeinschaftliches Markensystem geschaffen, das sowohl für Waren- als auch für Dienstleistungsmarken einen einheitlichen Schutz im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft auf der Grundlage einer einzigen Anmeldung ermöglicht.

Aufgrund derselben Verordnung wurde ein Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (nachstehend das "Amt") errichtet, das das gemeinschaftliche Markensystem verwaltet.

Nachdem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in einer Sitzung vom 29. Oktober 1993 beschlossen hatten, daß das Amt seinen Sitz in Spanien in einer von der spanischen Regierung gewählten Stadt erhält, wurde Alicante der Sitz des Amtes.

Seit dem 1. Januar 1996 können beim Harmonisierungsamt Gemeinschaftsmarken angemeldet werden, und seit dem 1. April 1996 ist das Amt voll funktionsfähig.

Zu diesem Zeitpunkt ist auch das am 1. Dezember 1995 in Kraft getretene Madrider Protokoll wirksam geworden.

Das Madrider Protokoll sieht die internationale Registrierung von Marken beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf vor. Registrierungen aufgrund des Madrider Protokolls werden als international bezeichnet, weil sie in mehreren Ländern und Regionen, möglicherweise in allen Vertragsstaaten, einschließlich Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen mit einer regionalen Behörde für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der betreffenden Organisationen, wirksam sind.

Ziel des vorliegenden Vorschlags ist die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Gemeinschaftsmarkensystem und dem nach dem Madrider Protokoll errichteten internationalen Registrierungssystem.

¹ ABl. Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

2. DAS MADRIDER PROTOKOLL

Das Madrider Protokoll wurde am 27. Juni 1989 in Madrid angenommen, um einigen neuen Aspekten in dem nach dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 (nachstehend das "Madrider Abkommen") bestehenden internationalen Registrierungssystem Rechnung zu tragen. In gleicher Weise wie das Madrider Abkommen sieht das Madrider Protokoll die internationale Registrierung von Marken beim Internationalen Büro der WIPO vor.

Die in das Madrider Protokoll aufgenommenen Neuerungen sind dazu bestimmt, die Schwierigkeiten zu beseitigen, die bestimmte Länder, auch bestimmte Mitgliedstaaten, vom Beitritt zum Madrider Abkommen abgehalten haben.

Außerdem sieht das Madrider Protokoll im Gegensatz zum Madrider Abkommen vor, daß zwischenstaatliche Organisationen mit einem eigenen regionalen Markensystem dem internationalen Registrierungssystem beitreten können.

Aufgrund des Madrider Protokolls wurden die vier nachstehenden verfahrenstechnischen Neuerungen eingeführt:

- (i) Der Antragsteller einer internationalen Registrierung kann seinen Antrag nicht nur auf eine eingetragene nationale oder regionale Marke, sondern auch auf die bei einer nationalen oder regionalen Behörde eingereichte nationale oder regionale Anmeldung stützen (Artikel 2);
- (ii) Jede Vertragspartei, bei der Markenschutz beantragt wird, kann, wenn sie eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, innerhalb von 18 (statt 12) Monaten mitteilen, daß sie in ihrem Gebiet keinen Markenschutz gewähren kann. Diese Frist kann im Falle des Widerspruchs gegen die internationale Registrierung verlängert werden (Artikel 5);
- (iii) Die Behörde einer Vertragspartei kann höhere Benennungsgebühren als aufgrund des Madrider Abkommens erhalten (Artikel 8);
- (iv) Internationale Registrierungen, die gelöscht werden, weil die nationale oder regionale Marke, auf der sie beruhen, nicht mehr wirksam ist (Artikel 6), können in eine nationale oder regionale Markenmeldung mit demselben Anmeldetag und gegebenenfalls mit derselben Priorität wie die internationale Registrierung umgewandelt werden (Artikel 9*quinqüies*).

Ansonsten ist das Madrider Protokoll in ähnlicher Weise wie das Madrider Abkommen aufgebaut.

In jedem Vertragsstaat des Madrider Protokolls unterliegt die internationale Registrierung sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen für die Eintragung der Marke als auch hinsichtlich der Rechte des Markeninhabers denselben Vorschriften wie nationale oder regionale Markenmeldungen. Das aufgrund des Madrider Protokolls bestehende Markensystem ist also durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- die internationale Registrierung führt nicht zu einer supranationalen Marke, sondern sieht lediglich eine einzige Anmeldung vor, die mehreren nationalen oder regionalen Anmeldungen gleichkommt;
- die internationale Registrierung kann nicht direkt, sondern nur auf der Grundlage einer nationalen oder regionalen Anmeldung oder Eintragung bei einem nationalen oder regionalen Amt für den gewerblichen Rechtsschutz beantragt werden.

Im Gegensatz zum Madrider Abkommen sieht das Madrider Protokoll die Möglichkeit vor, daß nicht nur Staaten, sondern auch zwischenstaatliche Organisationen dem internationalen Registrierungssystem beitreten können. Dies geschah wegen des gemeinschaftlichen Markensystems und weil die Auffassung vertreten wurde, daß eine Verbindung zwischen diesem Markensystem und dem internationalen Registrierungssystem hergestellt werden sollte.

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 4 des Madrider Protokolls müssen zwischenstaatliche Organisationen zwei Voraussetzungen erfüllen, um dem Protokoll beitreten zu können:

- (a) mindestens einer der Mitgliedstaaten der betreffenden Organisationen muß Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 sein;
- (b) die betreffende Organisation muß eine regionale Behörde für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation haben.

Diese Vorschriften wurden insbesondere vorgesehen, damit die Europäische Gemeinschaft dem Madrider Protokoll beitreten kann, sobald das gemeinschaftliche Markensystem in Kraft getreten ist.

Die Europäische Gemeinschaft erfüllt die erste der beiden Voraussetzungen, da alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien der Pariser Verbandsübereinkunft sind.

Sie erfüllt aber auch die zweite Voraussetzung, da das Harmonisierungsamt seit dem 1. April 1996 voll funktionsfähig ist.

Da das Madrider Abkommen weiterhin eine attraktive Möglichkeit für die internationale Registrierung von Marken darstellt, wird das Madrider Protokoll das Abkommen in der Praxis ergänzen.

3. DAS INTERESSE DER GEMEINSCHAFT AN EINEM BEITRITT ZUM MADRIDER PROTOKOLL

Die internationale Registrierung von Marken entspricht dem Gebot der Einfachheit und Wirtschaftlichkeit.

Sie erleichtert ganz wesentlich den Rechtsschutz von Marken: ein einziges Verfahren, vor einem nationalen oder regionalen Amt für den gewerblichen Rechtsschutz und vor dem Internationalen Büro der WIPO, tritt an die Stelle einer ganzen Reihe

von Anmeldungen, die von den einzelnen Unternehmen bei jedem nationalen oder regionalen Amt direkt hätten vorgenommen werden müssen.

Die Einfachheit, mit der Unternehmen auf ausländischen Märkten Schutz für ihre Marken erhalten können, ist wichtig für die internationale Zusammenarbeit und fördert den Handel.

In dieser Hinsicht verfolgt das Madrider Protokoll dieselben Ziele wie das Markensystem der Gemeinschaft, obwohl diese auf unterschiedliche Weise verwirklicht werden.

Durch das gemeinschaftliche Markensystem besteht ein umfassendes, einheitliches System der regionalen Registrierung von Marken, das sich auf das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft erstreckt, während aufgrund des Madrider Protokolls lediglich das Anmeldeverfahren vereinheitlicht wird, dies allerdings mit Wirkung für möglicherweise alle Vertragsparteien der Pariser Verbandsübereinkunft (über 110 Staaten).

Folglich ergänzen sich diese beiden Systeme. Durch die Verbindung des gemeinschaftlichen Markensystems mit dem Madrider Protokoll werden die Unternehmen von den Vorteilen der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Madrider Protokolls und umgekehrt profitieren können. Mit anderen Worten: Anmelder und Inhaber von Gemeinschaftsmarken werden den internationalen Schutz ihrer Marken durch eine internationale Anmeldung im Rahmen des Madrider Protokolls und Inhaber internationaler Registrierungen aufgrund des Madrider Protokolls werden den Schutz ihrer Marken als Gemeinschaftsmarken erlangen können.

Diese Verknüpfung der beiden Systeme wird sicherlich zur Entwicklung günstiger Handelsbedingungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den betreffenden Drittländern beitragen.

Internationale Nichtregierungsorganisationen, die insbesondere die Benutzer des gemeinschaftlichen Markensystems und die des internationalen Registrierungssystems vertreten, haben wiederholt ihr starkes Interesse an einer Verknüpfung beider Systeme zum Ausdruck gebracht.

Im übrigen stellt die Europäische Kommission fest, daß auch die Drittländer, die an der Ausarbeitung des Madrider Protokolls mitgewirkt haben, ihr Interesse an der Verknüpfung des internationalen Registrierungssystems mit dem der Gemeinschaftsmarke bekundet haben.

In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, daß die folgenden Staaten das Madrider Protokoll, sobald dieses zur Unterzeichnung aufлаг (vom 28. Juni 1989 bis 31. Dezember 1989), unterzeichnet haben:

Österreich, Belgien, Demokratische Volksrepublik Korea, Dänemark, Ägypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Marokko, Mongolei, Niederlande, Portugal, Rumänien, Senegal, Sowjetunion, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Jugoslawien (27).

Seither sind folgende Staaten dem Madrider Protokoll beigetreten²:

China, Kuba, Dänemark, Finnland, Deutschland, Norwegen, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich (9).

Nach dem in Porto am 2. Mai 1992 unterzeichneten Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum verpflichten sich alle Vertragsparteien, dem Madrider Protokoll beizutreten. Demnach werden alle Vertragsstaaten des EWR-Abkommens in absehbarer Zukunft am internationalen Registrierungssystem beteiligt sein.

Im übrigen sehen die Abkommen, die die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten mit den mittel- und osteuropäischen Ländern und mit bestimmten Republiken der ehemaligen UdSSR sowie anderen Drittländern geschlossen haben, vor, daß die betreffenden Länder das Madrider Protokoll ratifizieren oder diesem beitreten.

Es ist schwierig und verfrüht, etwas über die Erfolgsaussichten des Madrider Protokolls in Verbindung mit dem gemeinschaftlichen Markensystem zu sagen. Die Erfahrungen mit dem Madrider Abkommen zeigen allerdings, daß die in den Vertragsstaaten (51)³ ansässigen Unternehmen mit der Funktionsweise des internationalen Registrierungssystems zufrieden sind.

Nach den von der WIPO zum Abkommen im Jahre 1995 veröffentlichten Statistiken⁴ wurden beim Internationalen Büro 18.852 Marken eingetragen und 3.808 internationale Registrierungen verlängert (Gesamtzahl der internationalen Registrierungen und Verlängerungen 1995: 22.660). Diese 22.660 internationalen Registrierungen umfaßten 254.190 Fälle der Schutzausdehnung, die 44 Vertragsstaaten, einschließlich neun Mitgliedstaaten (Österreich, Benelux, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal und Spanien), die Vertragsparteien des Madrider Abkommens sind, betrafen. Demnach erstreckt sich jede internationale Registrierung auf durchschnittlich elf Vertragsstaaten.

Von den 254.190 Benennungen wurden 80 % (203.029) von in den Mitgliedstaaten ansässigen Unternehmen vorgenommen. Von diesen Benennungen betrafen 38 % Mitgliedstaaten, 62 % Nicht-Mitgliedstaaten. 50 % sämtlicher Benennungen betrafen Nicht-Mitgliedstaaten. Der Anteil von Benennungen der Mitgliedstaaten durch in Nicht-Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen betrug 8 % sämtlicher Benennungen (20.138).

Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, daß die Gemeinschaftsmarke ohne eine Verbindung mit dem internationalen Registrierungssystem an Anziehungskraft für die Unternehmen innerhalb und außerhalb der Europäischen Gemeinschaft verlieren und daß somit dem Ziel der Vollendung des Binnenmarkts, dem eigentlichen Grund für die Schaffung der Gemeinschaftsmarke, entgegengewirkt würde. Die fehlende Verbindung wäre ein Hindernis für die Unternehmen in

² Stand vom 1. Januar 1996 entsprechend WIPO-Statistiken vom 1.1.1996.

³ Stand vom 1. Januar 1996 entsprechend WIPO-Statistiken vom 1.1.1996.

⁴ "Les Marques internationales", Statistiken für das Jahr 1995.

Drittländern, weil sie den Zugang zu den nationalen Märkten der Mitgliedstaaten behindern würde. Diese Unternehmen könnten dadurch ermutigt werden, weiter den Weg des nationalen Schutzes über die internationale Registrierung zu beschreiten, statt beim Harmonisierungsamt eine Gemeinschaftsmarke anzumelden. Die Gemeinschaftsunternehmen, die sich der internationalen Registrierung bedienen, würden in ähnlicher Weise darin fortfahren müssen, nationale Marken der Mitgliedstaaten zu verwenden, um leichten Zugang zu Drittländern zu erhalten. Auch dies wäre der Gemeinschaftsmarke abträglich.

Die Gemeinschaftsunternehmen bilden bei weitem die größte Zahl der Unternehmen, die das internationale Registrierungssystem in Anspruch nehmen, und sie beantragen in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen Schutz in Drittländern, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens sind, während weit weniger Unternehmen von Drittländern Schutz in Mitgliedstaaten beantragen.

Die vorerwähnten Zahlen lassen sich nicht ohne weiteres auf die Situation übertragen, die nach dem Inkrafttreten des gemeinschaftlichen Markensystems und des Madrider Protokolls entstanden ist. Unter Berücksichtigung der Tatsache aber, daß die ersten Ergebnisse des gemeinschaftlichen Markensystems äußerst vielversprechend sind (am 1. April 1996 lagen dem Harmonisierungsamt über 21.000 Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken vor) und daß erwartet wird, daß die geographische Reichweite des Madrider Protokolls in absehbarer Zukunft weit größer sein wird als die des Madrider Abkommens, darf wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß die vorerwähnten Zahlen Mindestzahlen sein werden, sobald das Madrider Protokoll voll funktionsfähig geworden ist und sich die Europäische Gemeinschaft an dem internationalen Registrierungssystem beteiligt.

4. RECHTSGRUNDLAGE

Durch die Herstellung einer Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll wäre es für Unternehmen, die Anmelder oder Inhaber einer Gemeinschaftsmarke sind, einfacher, Schutz für ihre Marke in Drittländern zu erwirken, und wäre es für Unternehmen in den betreffenden Drittländern ebenfalls einfacher, Schutz gemäß dem gemeinschaftlichen Markensystem zu erwerben. Die Unternehmen könnten also ihre Marken in den betreffenden Ländern leichter schützen und auf den Märkten dieser Länder tätig werden.

Eine diesbezügliche internationale Verpflichtung seitens der Europäischen Gemeinschaft würde die Anziehungskraft der Gemeinschaftsmarke im Vergleich zu nationalen Marken erhöhen und außerdem einen handelspolitischen Zweck verfolgen. Würde eine derartige Verbindung nicht hergestellt, würde dies der Gemeinschaftsmarke zum Schaden gereichen.

Der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Madrider Protokoll berührt also unmittelbar die Anwendung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.

In seinem Gutachten 1/94 vom 15. November 1994 über die Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten beim Abschluß

des WTO-Übereinkommens und seiner Anhänge bekräftigte der Gerichtshof⁵ die Gültigkeit seines AETR-Urteils vom 31. März 1971 in der Rechtssache 22/70 für den Bereich des geistigen Eigentums⁶.

Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, daß dieses Urteil auch im vorliegenden Fall gültig ist und Artikel 235 des Vertrages in Verbindung mit Artikel 228 Absatz 2 zweiter Satz und Absatz 3 Unterabsatz 1 als die geeignete Rechtsgrundlage verwendet werden sollten. In Übereinstimmung mit dem vorerwähnten Präzedenzfall muß ein gemeinschaftlicher Rechtsakt über den Beitritt zum Madrider Protokoll auf der Vorschrift des Vertrages beruhen, auf der sich die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke stützt, nämlich insbesondere Artikel 235.

Selbstverständlich muß auch auf Artikel 228 des Vertrages Bezug genommen werden, der der Europäischen Gemeinschaft die Befugnis einräumt, Abkommen zwischen ihr und einem oder mehreren Staaten oder einer internationalen Organisation zu schließen.

5. VERFAHREN FÜR DEN BEITRITT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ZUM MADRIDER PROTOKOLL

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b des Madrider Protokolls "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".

Wie bereits dargelegt wurde, erfüllt die Europäische Gemeinschaft diese beiden Voraussetzungen.

Gemäß Artikel 14 Absatz 3 und Absatz 4 Buchstabe b des Madrider Protokolls wird die Beitrittsurkunde zum Protokoll beim Generaldirektor der WIPO hinterlegt und tritt das Protokoll für die Gemeinschaft drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Beitritt zum Protokoll durch den Generaldirektor notifiziert worden ist.

6. ERKLÄRUNGEN ANLÄSSLICH DES BEITRITTS DER GEMEINSCHAFT ZUM MADRIDER PROTOKOLL

Das Madrider Protokoll sieht vor, daß die Vertragsparteien anlässlich ihres Beitritts zum Protokoll zu bestimmten Punkten Erklärungen abgeben können.

Demnach können Erklärungen zu den folgenden drei Punkten abgegeben werden:

⁵ Randziffer 102 des Gutachtens 1/94.

⁶ EuGH 1971, S. 263.

- zur Verlängerung der Frist für die Schutzverweigerung im Zusammenhang mit einer internationalen Registrierung (Artikel 5);
- zu den Gebühren, die die Vertragspartei für die internationale Registrierung erhalten möchte (Artikel 8);
- zum Schutz internationaler Registrierungen, die vor Inkrafttreten des Madrider Protokolls in dem Vertragsstaat aufgrund des Protokolls vorgenommen wurden (Artikel 14).

Die Europäische Kommission schlägt eine Erklärung zu den Gebühren vor, die die Europäische Gemeinschaft im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen erhalten möchte, um zu gewährleisten, daß in Fällen der Schutzausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft in Anwendung des Madrider Protokolls das individuelle Gebührensystem angewandt wird (Artikel 8).

Dies wird aus folgenden Gründen vorgeschlagen:

Nach dem Madrider Abkommen muß für die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro der WIPO eine internationale Gebühr gezahlt werden, die sich zusammensetzt aus einer Grundgebühr, 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, und einer Ergänzungsgebühr für jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes gemäß Artikel 3ter (Artikel 8 Absatz 2 des Abkommens). Die Grundgebühr wird vom Internationalen Büro nach Abzug der durch die Durchführung des Madrider Abkommens verursachten Kosten und Aufwendungen zu gleichen Teilen unter die Vertragsparteien verteilt, während die Zusatz- und die Ergänzungsgebühren nach bestimmten in Artikel 8 Absatz 5 und 6 des Abkommens niedergelegten Kriterien unter die Vertragsparteien verteilt werden.

Artikel 8 des Madrider Protokolls sieht dieselbe Verteilung der Gebühreneinnahmen vor.

Allerdings wurde im Madrider Protokoll eine weitere, nämlich individuelle Gebühr vorgesehen, die die Vertragsparteien von Anmeldern aus Staaten, auf die das Protokoll anwendbar ist, erheben können.

Entscheidet sich eine Vertragspartei für eine solche individuelle Gebühr, so wird die Behörde der betreffenden Partei für jede Schutzausdehnung aufgrund der internationalen Registrierung grundsätzlich wesentlich höhere Gebühren als im Rahmen des Madrider Abkommens erhalten.

Aufgrund der individuellen Gebühr wird nämlich die Behörde der betreffenden Vertragspartei anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine individuelle Gebühr für jede Schutzausdehnung im Rahmen des Madrider Protokolls erhalten. Diese Gebühr wird vom Anmelder der internationalen Registrierung gezahlt. Der Betrag dieser individuellen Gebühr darf den nationalen oder regionalen Gebühren für die Eintragung entsprechen, muß aber um die

Einsparungen verringert werden, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben (Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Madrider Protokolls).

Um eine individuelle Gebühr erheben zu können, muß die betreffende Vertragspartei eine diesbezügliche Erklärung in ihrer Beitrittsurkunde oder später abgeben (Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe b des Protokolls). Die Vertragspartei muß in dieser Erklärung den Betrag der individuellen Gebühr angeben.

Die Wahl zwischen der einheitlichen Gebühr und der individuellen Gebühr wird für das Harmonisierungsamt unter dem Gesichtspunkt der Einnahmen erhebliche budgetäre Auswirkungen haben.

Das Harmonisierungsamt wird bei beiden Gebührensystemen seinen Anteil an den Einnahmen aus der Grundgebühr erhalten, nicht aber an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren, wenn sich die Vertragspartei für das individuelle Gebührensystem entscheidet. Hier liegt der wesentliche Unterschied.

Im Rahmen des einheitlichen Gebührensystems hätte das Harmonisierungsamt Anrecht auf seinen Anteil an den Einnahmen des Internationalen Büros aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren. Da die Zusatzgebühr 73 SFR für jede Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse und die ergänzende Schutzgebühr je Land gegenwärtig 73 SFR beträgt, würde das Harmonisierungsamt aufgrund der im Madrider Protokoll vorgesehenen Verteilungsregel wahrscheinlich 105 SFR je Land erhalten⁷.

Im Rahmen des individuellen Gebührensystems hätte das Harmonisierungsamt Anrecht auf eine bei jeder Schutzausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft zu zahlende Gebühr, die der Summe der für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zu zahlenden Gebühren entsprechen würde, verringert um die Einsparungen, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben. Die Europäische Kommission schlägt vor, daß die Gebühr daher so festgelegt werden sollte, daß sie der Summe der für die Anmeldung und Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zu zahlenden Gebühren entspricht, also 2.075 ECU⁸, verringert um die Einsparungen, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben. Die Ausgaben des Harmonisierungsamts für die Bearbeitung internationaler Registrierungen, mit denen Schutz in der Europäischen Gemeinschaft beantragt wird, werden nämlich mit den Ausgaben des Amts für die Prüfung normaler Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken vergleichbar sein. Etwaige Einsparungen werden von dem Ergebnis der Prüfung des Vorschlags der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Rates über die Herstellung einer Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Protokoll zum Madrider Abkommen⁹ abhängen, der die für den Beitritt der Europäischen Ge-

⁷ vgl. WIPO-Dokument GT/PM/V/3, S. 10, vom 31.7.1992; Fünfte Sitzung der Arbeitsgruppe betr. die Ausführungsverordnung zum Madrider Protokoll, Genf, 12.-16. Oktober 1992.

⁸ vgl. Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13.12.1995 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. Nr. L 303 vom 15.12.1995).

⁹ Dok. KOM(96) 372 endg.

meinschaft zum Madrider Protokoll auf Gemeinschaftsebene notwendigen Vorschriften enthält.

Anhand der oben erwähnten Zahlen wird klar, warum das Harmonisierungsamt ein starkes Interesse bekundet hat, daß sich die Europäische Gemeinschaft für die individuelle Gebührenordnung im Rahmen des Madrider Protokolls entscheidet.

Die Höhe der individuellen Gebühr muß in der der Entscheidung des Rates beigefügten Erklärung angegeben sein. Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, daß keine Notwendigkeit besteht, Erklärungen zu den beiden anderen Punkten abzugeben.

Was die Erklärung zur Verlängerung der Frist für die Schutzverweigerung im Zusammenhang mit einer internationalen Registrierung gemäß Artikel 5 des Madrider Protokolls betrifft, so ergibt sich aus dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Rates über die Herstellung einer Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Protokoll zum Madrider Abkommen, daß das Harmonisierungsamt in der Lage sein wird, jede vorläufige Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt mitzuteilen, zu dem ihm vom Internationalen Büro die Schutzausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft notifiziert worden ist.

Was die dritte Erklärung betrifft, nämlich die Erklärung über die Schutzverweigerung im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen, die aufgrund des Madrider Protokolls vor dem Zeitpunkt erfolgt sind, zu dem das Protokoll in der Europäischen Gemeinschaft in Kraft getreten ist (Artikel 14 des Protokolls), so vertritt die Europäische Kommission die Auffassung, daß kein Grund für eine Abweichung von dem Grundsatz besteht, wonach internationale Registrierungen, die vor Inkrafttreten des Madrider Protokolls in der Europäischen Gemeinschaft aufgrund des Protokolls vorgenommen wurden, auf die Europäische Gemeinschaft ausgedehnt werden können. Etwaige Ausdehnungen dieser internationalen Registrierungen auf die Europäische Gemeinschaft werden nämlich ebenso wie normale Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf der Grundlage absoluter Gründe für die Verweigerung oder den Widerspruch aufgrund älterer, in der Europäischen Gemeinschaft bestehender Rechte untersucht.

7. KOMMENTAR ZU DEN ARTIKELN

Artikel 1

Der Rat wird gebeten, das Madrider Protokoll zu genehmigen. Der Wortlaut des Madrider Protokolls ist der vorliegenden Entscheidung in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft beigefügt.

Artikel 2

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 hinterlegt der Präsident des Rats nach Annahme der vorgeschlagenen Entscheidung beim Generaldirektor der WIPO gemäß Artikel 14 des Madrider Protokolls die Beitrittsurkunde. Um alle Komplikationen bei der Anwendung des Madrider Protokolls in der Europäischen Gemeinschaft zu vermeiden, wird bestimmt, daß die Beitrittsurkunde von dem Zeitpunkt an hinterlegt werden kann, wo der Rat die notwendigen Durchführungsmaßnahmen angenommen hat (Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung des Rates über die Herstellung einer Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Protokoll zum Madrider Abkommen, siehe oben).

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 erklärt die Europäische Gemeinschaft in der beigefügten Erklärung, daß sie statt eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine individuelle Gebühr erhalten möchte.

Artikel 3

Sobald die Europäische Gemeinschaft Vertragspartei des Madrider Protokolls geworden ist, wird sie ein Mitglied der Versammlung der Madrider Union mit denselben Rechten und Pflichten wie die Vertragsstaaten sein (Artikel 10 des Protokolls).

Die Europäische Gemeinschaft wird also zum Beispiel in der Versammlung zusätzlich zu den Stimmen der Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Madrider Protokolls sind, über eine Stimme verfügen.

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Madrider Protokolls wird die Versammlung unter anderem alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung und Förderung der Madrider Union und mit der Durchführung des Protokolls behandeln, dem Internationalen Büro Weisungen für die Vorbereitung von Konferenzen zur Revision des Protokolls erteilen und Änderungen der Vorschriften der Ausführungsordnung zum Protokoll beschließen.

Gemäß Artikel 228 des Vertrages wird die Europäische Kommission die Europäische Gemeinschaft in der Versammlung der Madrider Union vertreten. Zur Delegation der Europäischen Gemeinschaft können auch Vertreter des Harmonisierungsamts gehören.

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und mit dem Ziel, bei künftigen Sitzungen der Versammlung der Madrider Union unnötige oder langwierige Verfahren zu vermeiden, sieht Artikel 3 Absatz 1 des Vorschlags vor, daß der Rat die Europäische Kommission ermächtigt, in künftigen Sitzungen der Versammlung der Madrider Union die Europäische Gemeinschaft zu vertreten und im Namen der Europäischen Gemeinschaft über Angelegenheiten zu verhandeln, die gemäß Artikel 10 des Madrider Protokolls in den Zuständigkeitsbereich der Versammlung fallen. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 wird die Haltung der Europäischen Gemeinschaft innerhalb der zuständigen Arbeitsgruppe des Rats und in Ad hoc-Sitzungen, die anläßlich der Arbeiten im Rahmen der

WIPO einberufen werden, von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten festgelegt.

8. ZUSÄTZLICHE IM ANSCHLUß AN DEN BEITRITT DER GEMEINSCHAFT ZUM MADRIDER PROTOKOLL ZU TREFFENDE MAßNAHMEN

Wie bereits erklärt wurde, sind für den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Madrider Protokoll Durchführungsmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene notwendig.

Dabei handelt es sich um zwei Arten von Durchführungsmaßnahmen. Erstens muß der gemeinschaftliche Gesetzgeber Vorschriften für die Einreichung internationaler Anmeldungen im Rahmen des Madrider Protokolls, die sich auf Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsmarken stützen, vorsehen. Zweitens müssen Vorschriften für den Schutz und die Nichtigkeitserklärung internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt wird, angenommen werden.

Da das Madrider Protokoll drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft treten wird, zu dem der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft vom Generaldirektor der WIPO notifiziert worden ist, sollten die notwendigen Durchführungsmaßnahmen spätestens vor Ablauf dieser Frist in Kraft treten.

9. SCHLUBFOLGERUNG/VORSCHLAG

Aus diesen Gründen wird der Rat gebeten, die beigefügte Entscheidung anzunehmen, mit der er im Namen der Europäischen Gemeinschaft das Madrider Protokoll genehmigt, seinen Präsidenten ermächtigt, die Beitrittsurkunde zum Madrider Protokoll und die beigefügte Erklärung beim Generaldirektor der WIPO zu hinterlegen, und die Europäische Kommission ermächtigt, die Europäische Gemeinschaft in Sitzungen der Versammlung der Madrider Union, die unter Leitung der WIPO stattfinden, zu vertreten sowie über Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich der Versammlung fallen, im Namen der Europäischen Gemeinschaft zu verhandeln und diese zu genehmigen.

Vorschlag für eine

ENTSCHEIDUNG DES RATES

über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft
zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 1989

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235 in Verbindung mit Artikel 228 Absatz 2 zweiter Satz und Absatz 3 Unterab-
satz 1,

auf Vorschlag der Kommission¹,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments²,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses³

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein-
schaftsmarke⁴, die sich auf Artikel 235 des Vertrages stützt, zielt auf die Schaffung eines
Markts ab, der ordnungsgemäß und unter Bedingungen funktioniert, die denen eines na-
tionalen Markts entsprechen. Damit ein solcher Markt errichtet und sich in zunehmendem
Maße zu einem einheitlichen Markt entwickeln kann, wurde durch die vorerwähnte Ver-
ordnung ein gemeinschaftliches Markensystem eingeführt, das den Unternehmen ermög-
licht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheit-
lichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind.

Nach Vorarbeiten, die die Weltorganisation für geistiges Eigentum unter Mitwirkung der
Mitgliedstaaten, die der Madrider Union angehören, der Mitgliedstaaten, die der Madri-
der Union nicht angehören, und der Europäischen Gemeinschaft eingeleitet und durchge-
führt hat, ist auf der Diplomatischen Konferenz zum Abschluß eines Protokolls zum Ma-
drider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken dieses Protokoll
(nachstehend das "Madrider Protokoll") am 27. Juni 1989 in Madrid angenommen wor-
den.

¹

²

³

⁴ ABl. Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1

Das Madrider Protokoll wurde ausgearbeitet, um einigen neuen Aspekten in dem nach dem des Madrider Abkommen vom 14. April 1891 in seiner geänderten Fassung (nachstehend das "Madrider Abkommen")⁵ bestehenden System der internationalen Registrierung von Marken Rechnung zu tragen.

Es zielt darauf ab, den Zugang bestimmter Staaten zum internationalen Registrierungssystem zu vereinfachen, insbesondere der Mitgliedstaaten, die ihm bisher nicht angehörten

Im Vergleich zum Madrider Abkommen besteht eine der Hauptneuerungen des Madrider Protokolls gemäß Artikel 14 in der Möglichkeit, daß eine zwischenstaatliche Organisation, die eine regionale Behörde für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation hat, Vertragspartei des Protokolls werden kann.

Die Möglichkeit für eine zwischenstaatliche Organisation mit einer regionalen Behörde zum Zweck der Eintragung von Marken, Vertragspartei des Madrider Protokolls zu werden, wurde in das Protokoll aufgenommen, um insbesondere der Europäischen Gemeinschaft zu gestatten, dem Protokoll beizutreten.

Das Madrider Protokoll ist am 1. Dezember 1995 in Kraft getreten und ab 1. April 1996 wirksam; das gemeinschaftliche Markensystem ist ebenfalls seit dem 1. April 1996 wirksam.

Das Markensystem der Gemeinschaft und das nach dem Madrider Protokoll bestehende internationale Registrierungssystem ergänzen sich. Damit die Unternehmen die Vorteile der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Madrider Protokolls und umgekehrt nutzen können, müssen die Anmelder und Inhaber von Gemeinschaftsmarken die Möglichkeit erhalten, den internationalen Schutz für ihre Marken durch eine internationale Anmeldung gemäß dem Madrider Protokoll zu beantragen und müssen Inhaber einer internationalen Registrierung aufgrund des Madrider Protokolls den Schutz für ihre Marken gemäß dem gemeinschaftlichen Markensystem beantragen können.

⁵ Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 2. Oktober 1979.

Die Kopplung des Markensystems der Gemeinschaft an das internationale Registrierungssystem des Madrider Protokolls würde zu einer harmonischen Entwicklung der Wirtschaft beitragen, Wettbewerbsverfälschungen beseitigen, kosteneffizient sein und die Integration und Funktionsweise des Binnenmarktes fördern; der Beitritt der Gemeinschaft zum Madrider Protokoll ist also notwendig, damit das gemeinschaftliche Markensystem an Attraktivität gewinnt.

Die Europäische Kommission sollte ermächtigt werden, die Europäische Gemeinschaft nach dem Beitritt der Gemeinschaft zum Madrider Protokoll in der Versammlung der Madrider Union zu vertreten. Sie wird in dieser Versammlung in Fragen, die ausschließlich das Madrider Abkommen betreffen, keine Stellungnahme abgeben.

Die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft, internationale Vereinbarungen oder Verträge zu schließen oder diesen beizutreten, leitet sich nicht nur aus der ausdrücklichen Kompetenzzuweisung des Vertrages, sondern auch aus anderen Vertragsvorschriften und auf deren Grundlage von den Gemeinschaftsorganen erlassenen Rechtsakten ab.

Die vorliegende Entscheidung berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, in Fragen, die ihre nationalen Marken betreffen, an der Versammlung der Madrider Union teilzunehmen.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Gemeinschaft genehmigt hiermit in Fragen, die ihrer Zuständigkeit unterliegen, das am 27. Juni 1989 in Madrid angenommene Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend das "Madrider Protokoll").

Der Wortlaut des Madrider Protokolls ist dieser Entscheidung beigelegt.

Artikel 2

1. Der Präsident des Rats wird hiermit ermächtigt, die Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum von dem Zeitpunkt an zu hinterlegen, zu dem der Rat die für die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Markensystem der Gemeinschaft und dem Madrider Protokoll notwendigen Maßnahmen angenommen hat.
2. Die Erklärung, die dieser Entscheidung beigelegt ist, wird zusammen mit der Beitrittsurkunde hinterlegt.

Artikel 3

1. Die Europäische Kommission wird hiermit ermächtigt, die Europäische Gemeinschaft in Sitzungen der Versammlung der Madrider Union, die unter der Leitung der Weltorganisation für geistiges Eigentum stattfinden, zu vertreten und im Namen der Europäischen Gemeinschaft über Fragen zu verhandeln, die in den Zuständigkeitsbereich der Versammlung gemäß Artikel 10 des Madrider Protokolls fallen.
2. Die Haltung der Europäischen Gemeinschaft wird innerhalb der zuständigen Arbeitsgruppe des Rates oder in Ad-hoc-Sitzungen, die anlässlich der Arbeiten im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum einberufen werden, von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten festgelegt.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident

ANHANG

Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, unterzeichnet in Madrid am 27. Juni 1989

- Erklärung zur individuellen Gebührenordnung -

Der Präsident des Rates fügt der Beitrittsurkunde anlässlich ihrer Hinterlegung beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum folgende Erklärung bei:

"Die Europäische Gemeinschaft erklärt, daß sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3ter Absatz 1 oder 2 des Madrider Protokolls benannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren folgendes zu erhalten möchte:

für eine Gemeinschaftsmarke:

eine Benennungsgebühr von 2.075 ECU⁶ zuzüglich 400 ECU für jede Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse oder gegebenenfalls

eine Erneuerungsgebühr von 2.500 ECU⁷ zuzüglich 400 ECU für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse;

für eine Gemeinschaftskollektivmarke:

eine Benennungsgebühr von 3.875 ECU⁸ zuzüglich 800 ECU für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse oder gegebenenfalls

eine Erneuerungsgebühr von 5.000 ECU⁹ zuzüglich gegebenenfalls 800 ECU für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse".

⁶ Die Höhe dieser Gebühr ist vorläufig; sie wird um die Einsparungen verringert, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben, sobald diese bekannt sind.

⁷ Siehe Fußnote 6.

⁸ Siehe Fußnote 6.

⁹ Siehe Fußnote 6.

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

Verzeichnis der Artikel des Protokolls

Artikel 1:	Mitgliedschaft im Madrider Verband
Artikel 2:	Erwerb des Schutzes durch internationale Registrierung
Artikel 3:	Internationales Gesuch
Artikel 3 ^{bis} :	Territoriale Wirkung
Artikel 3 ^{ter} :	Gesuch um "territoriale Ausdehnung"
Artikel 4:	Wirkungen der internationalen Registrierung
Artikel 4 ^{bis} :	Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung
Artikel 5:	Schutzverweigerung und Ungültigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung in bezug auf bestimmte Vertragsparteien
Artikel 5 ^{bis} :	Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile

- Artikel 5^{ter}: Abschriften der im internationalen Register eingetragenen Angaben; Recherchen nach älteren Registrierungen; Auszüge aus dem internationalen Register
- Artikel 6: Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrierung; Abhängigkeit und Unabhängigkeit der internationalen Registrierung
- Artikel 7: Erneuerung der internationalen Registrierung
- Artikel 8: Gebühren für das internationale Gesuch und die internationale Registrierung
- Artikel 9: Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung
- Artikel 9^{bis}: Bestimmte Eintragungen bei einer internationalen Registrierung
- Artikel 9^{ter}: Gebühren für bestimmte Eintragungen
- Artikel 9^{quater}: Gemeinsame Behörde für mehrere Vertragsstaaten
- Artikel 9^{quinquies}: Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Gesuche
- Artikel 9^{sexies}: Sicherung des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung)
- Artikel 10: Versammlung
- Artikel 11: Internationales Büro

- Artikel 12: Finanzen
- Artikel 13: Änderung bestimmter Artikel des Protokolls
- Artikel 14: Möglichkeiten, Vertragspartei des Protokolls zu werden; Inkrafttreten
- Artikel 15: Kündigung
- Artikel 16: Unterzeichnung; Sprachen; Aufgaben des Verwahrers

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 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 Basiseintragung 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 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.

Artikel 3bis

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.

Artikel 3ter

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.

Artikel 4

Wirkungen der internationalen Registrierung

- (1) a) Von dem Datum der Registrierung oder der Eintragung nach den Bestimmungen der Artikel 3 und 3ter an ist die Marke in jeder der beteiligten Vertragspartei-

en 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 Dienstleistungen 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^{bis}

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

- 1) der Schutz aus der internationalen Registrierung sich nach Artikel 3ter 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 3ter 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 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 gelten-

den 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) 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.

Artikel 5bis

Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile, wie Wappen, Wappenschilde, 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 5ter

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 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.

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 Basiseintragung 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 Basiseintragung 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, Nichtigserklärung, 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 Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung der sich aus dem Basisgesuch ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung beantragt wird, oder
- iii) ein Widerspruch gegen das Basisgesuch

nach Ablauf der Fünfjahresfrist zu einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung oder zu der Anordnung der Rücknahme des Basisgesuchs oder der sich aus ihr ergebenden Eintragung beziehungsweise der Basiseintragung führt, sofern ein solches Rechtsmittel, ein solches Verfahren oder ein solcher Widerspruch vor Ablauf der genannten 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 Basiseintragung 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) 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 3ter.

(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 3ter 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 berechtigt 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 3ter 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.

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.

Artikel 9bis

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 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 9ter

Gebühren für bestimmte Eintragungen

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

Artikel 9quater

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 9quinquies und 9sexies 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 9quinquies

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 3ter 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 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 9sexies

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) 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 9sexies 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 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 Versammlung 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 Verbands-Übereinkunft 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 9quater 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 Genehmigungs-urkunde 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 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 3ter 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) dieses Gesuch allen Vorschriften des geltenden Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht.
- b) Die Bestimmungen des Buchstabens 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.

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.

641/96

(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.

18.10.96

Beschluß
des Bundesrates

Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 1989

KOM(96) 367 endg.; Ratsdok. 9497/96

Der Bundesrat hat gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG von der Vorlage Kenntnis genommen.

Der Beschluß ist gemäß § 35 GO BR gefaßt worden.