

1315 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP

Ausgedruckt am 25. 9. 1998

Regierungsvorlage

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 at Madrid on June 27, 1989

List of the Articles of the Protocol

- Article 1: Membership in the Madrid Union
- Article 2: Securing Protection through International Registration
- Article 3: International Application
- Article 3^{bis}: Territorial Effect
- Article 3^{ter}: Request for "Territorial Extension"
- Article 4: Effects of International Registration
- Article 4^{bis}: Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
- Article 5: Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties
- Article 5^{bis}: Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark
- Article 5^{ter}: Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register
- Article 6: Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration
- Article 7: Renewal of International Registration
- Article 8: Fees for International Application and Registration
- Article 9: Recordal of Change in the Ownership of an International Registration
- Article 9^{bis}: Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration
- Article 9^{ter}: Fees for Certain Recordals
- Article 9^{quater}: Common Office of Several Contracting States
- Article 9^{quinquies}: Transformation of an International Registration into National or Regional Applications
- Article 9^{sexies}: Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement
- Article 10: Assembly
- Article 11: International Bureau
- Article 12: Finances
- Article 13: Amendment of Certain Articles of the Protocol
- Article 14: Becoming Party to the Protocol; Entry into Force
- Article 15: Denunciation
- Article 16: Signature; Languages; Depositary Functions

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 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 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 Register, 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 5 (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 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^{bis}

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 3 (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 3^{ter} (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 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.

1315 der Beilagen

5

(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.

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 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.

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 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,

(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 (2) (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 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^{ter}, 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.

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^{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 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 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^{sexies}**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**Assembly**

(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;
- (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.

1315 der Beilagen

9

(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^{sexies} (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) 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 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

10

1315 der Beilagen

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 (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

(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).

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.

(Übersetzung)

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:	Wirkung 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 internationale 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

12

1315 der Beilagen

- 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 "Vertragspartei" 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 Art. 14 Abs. 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 auf Grund 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 Angaben 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 Farbzusammenstellung angibt;
- ii) seinem internationalen Gesuch farbige Darstellungen der Marke beizulegen, die den Mitteilungen des Internationalen Büros beigefügt werden; die Anzahl dieser Darstellungen wird in der Ausführungsordnung bestimmt.

(4) Das Internationale Büro trägt die gemäß Art. 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 Art. 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 3^{bis}

Territoriale Wirkung

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

Artikel 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

14

1315 der Beilagen

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 der sie sich bezieht.

Artikel 4

Wirkungen der internationalen Registrierung

(1) a) Von dem Datum der Registrierung oder der Eintragung nach den Bestimmungen der Art. 3 und 3^{er} 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 Art. 5 Abs. 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 Art. 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 Art. 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

- i) der Schutz aus der internationalen Registrierung sich nach Art. 3^{er} Abs. 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 Abs. 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 Art. 3^{ter} Abs. 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 dieser 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 Abs. 1 genannte Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist.

b) Ungeachtet des Buchstaben a kann jede Vertragspartei erklären, daß für internationale Registrierungen auf Grund 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 Art. 14 Abs. 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 Abs. 2 Buchstabe c z 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 Abs. 1 oder 2 mitgeteilt haben, verlieren für diese internationale Registrierung die Vergünstigung des in Abs. 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 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 Gebühr eine Abschrift der im Register eingetragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

16

1315 der Beilagen

(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 Art. 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, Nichtigerklärung, 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 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 Z 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 Abs. 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 Art. 8 Abs. 7, der Zusatz- und Ergänzungsgebühren, die in Art. 8 Abs. 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 Abs. 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 Art. 3^{ter}.

(3) Die in Abs. 2 Z 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 Abs. 2 Z 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 Abs. 2 Z 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 Abs. 2 Z iii ergebenden Beträge werden nach den Regeln des Abs. 5 verteilt.

(7) a) Jede Vertragspartei kann erklären, daß sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sich nach Art. 3^{ter} 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 Abs. 2 Z ii genannten Zusatzgebühren zu zahlen, falls nur solche Vertragsparteien nach Art. 3^{ter} genannt worden sind, die eine Erklärung nach diesem Buchstaben abgegeben haben, und
- ii) keine der in Abs. 2 Z 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 Art. 14 Abs. 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.

18

1315 der Beilagen

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 Art. 2 Abs. 1 berechtigt ist, internationale Gesuche einzureichen.

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 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 auf Grund des Art. 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 Art. 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 Art. 6 Abs. 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 Art. 3 Abs. 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Art. 3^{ter} Abs. 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 9^{sexies}**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 Abs. 1 aufheben oder den Anwendungsbereich des Abs. 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 Art. 5 Abs. 2 Buchstabe e, des Art. 9^{sexies} Abs. 2 sowie der Art. 12 und 13 Abs. 2 faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

20

1315 der Beilagen

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 auf Grund 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 Revisionskonferenz 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 Art. 12 des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) enthalten sind, wobei jede Bezugnahme auf Art. 8 jenes Abkommens als Bezugnahme auf Art. 8 dieses Protokolls gilt. Außerdem gelten, vorbehaltlich eines gegenteiligen einstimmigen Beschlusses der Versammlung, Vertretungsorganisationen für die Zwecke des Art. 12 Abs. 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 Art. 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 Abs. 1 bezeichneten Artikel wird von der Versammlung beschlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des Art. 10 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Abs. 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 der 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;

1315 der Beilagen

21

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 Art. 9^{quater} ist.

(2) Jeder Staat oder jede Organisation nach Abs. 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 Abs. 2 bezeichneten Urkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

(4) a) Dieses Protokoll tritt zwei 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 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten Organisationen hinterlegt worden sein.

b) Für jeden anderen Staat oder jede andere Organisation nach Abs. 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 Abs. 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 auf Grund 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 Art. 3 Abs. 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Art. 3^{ter} Abs. 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 Gesuch nach Art. 2 Abs. 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 gleichmaßen verbindlich.

22

1315 der Beilagen

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.

Vorblatt

Problem:

Am 27. Juni 1989 wurde in Madrid das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken im Rahmen einer diplomatischen Konferenz angenommen und am 29. Dezember von Österreich unterzeichnet. Auf Grund des Art. 5 des Protokolls 28 über geistiges Eigentum des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist Österreich auch zur Ratifikation des Protokolls verpflichtet.

Ziel des Protokolls ist die Erleichterung des Zutritts zu einem internationalen Markenregistrierungssystem für Staaten, die dem bereits bestehenden Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken nicht beigetreten sind. Außerdem soll durch das Protokoll eine Einbindung des neugeschaffenen Gemeinschaftsmarkensystems, basierend auf der Verordnung EG 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, erfolgen.

Für den österreichischen Markenmelder eröffnen sich neue Möglichkeiten zum erleichterten Markenerwerb in Staaten, die bisher nur durch gesonderte nationale Anmeldungen erreichbar waren, aber auch durch die Umwandlung von international registrierten Marken in nationale Marken beim Untergang der Basismarke bzw. -anmeldung.

Für die nationalen Markenbehörden bedeutet die Möglichkeit der Verlängerung der Prüfungsphase von 12 auf 18 Monate eine verwaltungstechnische Erleichterung.

Die Ratifikation des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken eröffnet auch die Möglichkeit zur aktiven, gestaltenden Mitsprache im Rahmen der Versammlung des Madrider Verbandes bezüglich der Angelegenheiten, die das Protokoll betreffen, von einem möglichst frühen Zeitpunkt an.

Problemlösung:

Ratifizierung des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken.

Alternativen:

Keine.

Kosten:

Die Kosten werden sich voraussichtlich jährlich auf 734 468,04 S belaufen. Angesichts der zu erwartenden Steigerung der Markenmeldungen werden diesen Ausgaben entsprechende Einnahmen pro Finanzjahr gegenüberstehen.

EU-Konformität:

Ist gegeben. Durch das Protokoll soll unter anderem in Zukunft eine Einbindung des neugeschaffenen Gemeinschaftsmarkensystems, basierend auf der Verordnung EG 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, erfolgen.

Erläuterungen

Allgemeiner Teil

Das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll) ist ein gesetzändernder bzw. gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es hat nicht politischen Charakter. Verfassungsergänzende oder -ändernde Bestimmungen sind nicht enthalten. Das Protokoll ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich zugänglich, so daß eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Auch werden nicht Kompetenzen der Länder berührt, so daß eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG nicht erforderlich ist.

Insoweit das Protokoll Rechtsetzungsbefugnisse zwischenstaatlicher Einrichtungen vorsieht, findet dies in Art. 9 Abs. 2 B-VG seine Deckung. Das Protokoll sieht Bestimmungen über Rechtsetzungsbefugnisse zwischenstaatlicher Einrichtungen in Art. 9^{sexies} Abs. 2 hinsichtlich der Beschlußkompetenz der Versammlung der Vertragsparteien zur Änderung des Art. 9^{sexies} Abs. 1 des Protokolls, in Art. 10 Abs. 2 Z iii hinsichtlich der Beschlußkompetenz der Versammlung der Vertragsparteien betreffend die Ausführungsordnung über die Durchführung des Protokolls und schließlich in Art. 13 Abs. 2 hinsichtlich der Beschlußkompetenz der Versammlung der Vertragsparteien zur Änderung der Art. 10, 11, 12 und 13 des Protokolls vor.

Das Protokoll wurde im Rahmen einer diplomatischen Konferenz am 27. Juni 1989 in Madrid angenommen und am 29. Dezember 1989 von Österreich unterzeichnet. Österreich ist gemäß Art. 5 des Protokolls 28 über geistiges Eigentum des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verpflichtet, bis zum 1. Jänner 1995 dem Protokoll beizutreten.

Folgende Länder haben bis dato das Protokoll ratifiziert: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, die Demokratische Volksrepublik Korea, Monaco, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und Ungarn; China, Island, Kenia, Kuba, Norwegen, Polen, die Russische Föderation und die Tschechische Republik, die BR Jugoslawien, die Slowakei, Litauen, Moldava und Slowenien sind ihm beigetreten.

Das Protokoll tritt gemäß seinem Art. 14 drei Monate nach der Hinterlegung von vier Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in Kraft, wobei jedoch mindestens eine der Urkunden von einem Mitglied des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken und mindestens eine der Urkunden von einem Staat, der nicht Mitglied des Madrider Markenabkommens ist, oder von einer internationalen Organisation im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls hinterlegt werden muß. Diese Voraussetzungen sind bereits erfüllt; sohin trat das Protokoll mit 1. Dezember 1995 in Kraft.

Ziel des Protokolls ist die Erleichterung des Zutritts zu einem internationalen Markenregistrierungssystem für Staaten, die dem bereits bestehenden Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken nicht beigetreten sind, weil die Unterschiede zwischen diesem System und ihrer nationalen Rechtsordnung unüberwindliche Schwierigkeiten dargestellt hätten. Außerdem soll durch das Protokoll eine Einbindung des neugeschaffenen Gemeinschaftsmarkensystems, basierend auf der Verordnung EG 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 11/1994/1 in der geltenden Fassung), erfolgen.

Die Vertragsparteien des Protokolls sind Mitglieder desselben Verbands, dem die Mitglieder des Madrider Markenabkommens (Stockholmer Fassung) angehören (Art. 1 des Protokolls).

Organ des Protokolls ist die Versammlung, die sich aus den Mitgliedern des Madrider Markenabkommens und aus den Vertragsparteien des Protokolls zusammensetzt (Art. 10 Abs. 1 Buchstabe a des Protokolls). Jede Vertragspartei wird in der Versammlung von einem Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

Jedes Mitglied des Madrider Markenabkommens und jede Vertragspartei des Protokolls verfügt über eine Stimme, wobei Mitglieder des Madrider Markenabkommens nicht in Angelegenheiten stimmberechtigt sind, die ausschließlich das Protokoll betreffen, und Vertragsparteien des Protokolls nicht stimmberechtigt sind in Angelegenheiten, die nur das Madrider Markenabkommen betreffen. Die Zuständigkeit der Versammlung erstreckt sich im wesentlichen auf die Angelegenheiten betreffend Durchführung des Protokolls, die Erteilung von Weisungen an das Internationale Büro für die Vorbereitung von Revisionskonferenzen, die Beschlußfassung und Änderung der Bestimmungen der Ausführungsordnung über die Durchführung des Protokolls.

Vorbehaltlich des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe e, des Art. 9^{sexies} Abs. 2, der Art. 10, 11, 12 und 13 faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen bei Anwesenheit von grundsätzlich mindestens der Hälfte der in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung.

Änderungen des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe a bis d werden einstimmig beschlossen. Änderungen des Art. 9^{sexies} Abs. 1 können von der Versammlung nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls mit drei Viertel der abgegebenen Stimmen beschlossen werden, wobei sowohl Mitglieder des Madrider Markenabkommens als auch Vertragsparteien des Protokolls stimmberechtigt sind. Änderungen der Art. 11, 12 und 13 Abs. 1 und 3 werden mit drei Viertel der abgegebenen Stimmen beschlossen. Änderungen des Art. 10 und des Art. 13 Abs. 2 werden mit vier Fünftel der abgegebenen Stimmen beschlossen.

Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Registrierung sowie die anderen Verwaltungsaufgaben, die sich aus dem Protokoll ergeben, werden vom Internationalen Büro wahrgenommen. Darüber hinaus bereitet das Internationale Büro nach den Weisungen der Versammlung die Konferenzen zur Revision des Protokolls vor.

Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes richtet sich nach den Bestimmungen des Madrider Markenabkommens, er umfaßt die eigenen Einnahmen und Ausgaben des besonderen Verbandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben der Verbände und allenfalls einen Betrag, der dem Haushaltsplan der Konferenz der Weltorganisation für geistiges Eigentum zur Verfügung gestellt wird. Die Einnahmen sind folgende: Gebühren für die internationale Registrierung sowie Gebühren und Beträge für andere Dienstleistungen des internationalen Büros im Rahmen des besonderen Verbandes; Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentlichungen des internationalen Büros, die den besonderen Verband betreffen; Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen; Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.

Die vorliegende Übersetzung ist die amtliche Fassung des Protokolls in deutscher Sprache im Sinne des Art. 16 Abs. 1 Buchstabe b des Protokolls und wurde von Deutschland in Zusammenarbeit mit Österreich, der Schweiz und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) erstellt.

Besonderer Teil

Das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll) hält sich in der Artikelabfolge an die Systematik des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) und bemüht sich auch um weitgehende thematische Übereinstimmung. Der besondere Teil der Erläuterungen geht daher nur auf die das Madrider Markenabkommen ergänzenden bzw. erweiternden Artikel detailliert ein und beschränkt sich im übrigen auf kurze Informationen zu den betreffenden Artikeln.

Zu Art. 1:

Dieser Artikel normiert einerseits, daß Staaten und nach Art. 14 Abs. 1 lit. b definierte Organisationen Vertragsparteien des Protokolls sein können, und andererseits, daß alle Vertragsparteien des Protokolls Mitglieder desselben Verbandes sind, dem auch die Mitglieder des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) angehören, und zwar auch wenn sie nicht Vertragsparteien des Madrider Abkommens sind (Vertragsstaaten) oder sein können (Vertragsorganisationen).

Weiters enthält Art. 1 eine Auslegungsregel, jede Bezugnahme auf "Vertragsparteien" betrifft sowohl die Vertragsstaaten als auch die Vertragsorganisationen.

Zu Art. 2:

Dieser Artikel enthält die Definitionen der einzelnen im Protokoll verwendeten Begriffe. Weiters regelt er die Erlangung des Schutzes einer Marke durch internationale Registrierung, und zwar auf der Basis eines Gesuchs um nationale Registrierung (Basisgesuch) oder einer bereits erfolgten Registrierung einer nationalen Marke (Basiseintragung).

Zu Art. 3:

Dieser Artikel regelt Formvorschriften bezüglich eines internationalen Gesuches unter Verweis auf die Ausführungsordnung. Abs. 2 regelt die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, für welche Markenschutz beansprucht wird. Abs. 3 regelt die Maßnahmen bei der Beanspruchung von farbigen Marken und die Abs. 4 und 5 normieren die weiteren Verfahrensschritte im Rahmen der internationalen Registrierung, sowie die Veröffentlichung von Marken in einem vom Internationalen Büro herausgegebenen, regelmäßig erscheinenden Blatt.

26

1315 der Beilagen

Zu Art. 3^{bis}:

Dieser Artikel normiert die territoriale Wirkung eines internationalen Gesuchs bzw. einer internationalen Registrierung. Der Schutz aus der internationalen Registrierung muß für jede Vertragspartei ausdrücklich in Anspruch genommen werden. Der Schutz aus einer internationalen Registrierung kann sich allerdings nicht auf das Gebiet der Vertragspartei erstrecken, in dem die Basiseintragung bzw. das Basisgesuch getätigt wurde.

Zu Art. 3^{ter}:

Dieser Artikel normiert einerseits, daß jedes Gesuch um Schutzausdehnung gesondert im internationalen Gesuch zu erwähnen ist und regelt andererseits das Verfahren auf Grund eines Gesuches um territoriale Schutzausdehnung nach erfolgter internationaler Registrierung.

Zu Art. 4:

Dieser Artikel qualifiziert die Schutzwirkung von international eingetragenen bzw. registrierten Marken im Gebiet einer beteiligten Vertragspartei mit der Schutzwirkung von nationalen Registrierungen als gleichwertig. Prioritätsrechte auf Basis der PVÜ können in Anspruch genommen werden.

Zu Art. 4^{bis}:

Dieser Artikel normiert unter welchen Voraussetzungen eine international geschützte Marke an die Stelle einer national registrierten Marke tritt.

Zu Art. 5:

Dieser Artikel gewährt den Vertragsparteien das Recht, einer Marke den Schutz zu verweigern und regelt die Modalitäten hierzu.

Abs. 2 Buchstabe b eröffnet für jede Vertragspartei die Möglichkeit, mittels entsprechender Erklärung hierfür eine Frist von 18 Monaten ab Mitteilung von der erfolgten internationalen Registrierung anstelle der grundsätzlich mit einem Jahr festgelegten Frist in Anspruch zu nehmen. Diese Erklärung kann zugleich mit der Ratifikation aber auch später abgegeben werden.

Abs. 4 normiert eine Auskunftspflicht des internationalen Büros gegenüber jeder interessierten Person bezüglich der Gründe der Schutzverweigerung.

Zu Art. 5^{bis}:

Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs bestimmter Markenbestandteile sind von jeder Beglaubigung und anderen Bestätigung als einer der Ursprungsbehörde befreit.

Zu Art. 5^{ter}:

Das internationale Büro fertigt Abschriften der im internationalen Register eingetragenen Angaben an und übermittelt diese gegen Zahlung einer Gebühr an jeden beliebigen Antragsteller. Sofern Auszüge aus dem internationalen Register zur Vorlage bei einer der Vertragsparteien beantragt werden, sind sie von jeder Beglaubigung befreit. Weiters kann das internationale Büro gegen Entgelt Recherche nach älteren international geschützten Marken vornehmen.

Zu Art. 6:

Dieser Artikel normiert in Abs. 1 die Schutzdauer von internationalen Marken mit zehn Jahren und verweist auf die Möglichkeit einer Schutzdauererneuerung. Abs. 2 normiert die Abhängigkeit der internationalen Marke vom Basisgesuch bzw. der sich daraus ergebenden Eintragung bzw. von der Basiseintragung während der ersten fünf Jahre der Schutzdauer. Abs. 3 normiert die Fälle, in welchen die internationale Marke auf Grund ihrer Abhängigkeit vom Basisgesuch bzw. der sich daraus ergebenden Eintragung bzw. der Basiseintragung untergeht.

Zu Art. 7:

Dieser Artikel regelt die Erneuerung des Markenschutzes bei Ablauf der Schutzdauer mit dem Verweis auf die in Art. 8 enthaltenen Bestimmungen über Gebühren.

Bereits sechs Monate vor Ablauf der Schutzdauer erinnert das Internationale Büro den Inhaber oder gegebenenfalls den Vertreter mittels eines nicht offiziellen Schreibens an den Ablauf der Schutzdauer. Die Schutzdauer beträgt jeweils zehn Jahre und beginnt, abgesehen von der ersten Schutzdauer, mit Ablauf der vorangegangenen Schutzfrist zu laufen unabhängig vom Zeitpunkt der Gebührenzahlung, sofern diese rechtzeitig ist.

Zu Art. 8:

Dieser Artikel regelt die Gebühren für internationale Markenmeldungen. Einerseits kann die Ursprungsbehörde nach eigenem Ermessen eine Gebühr im Zusammenhang mit dem Einreichen eines internationalen Gesuchs oder der Erneuerung der internationalen Registrierung festsetzen und einheben, andererseits ist beim Internationalen Büro vor der Registrierung einer Marke eine Gebühr zusammengesetzt aus einer Grundgebühr, einer allfälligen Zusatzgebühr und einer Ergänzungsgebühr zu entrichten. Die jährlichen Gesamteinnahmen aus der internationalen Registrierung mit Ausnahme der Zusatz- und Ergänzungsgebühren werden nach Abzug der durch die Vollziehung dieses Protokolls verursachten Kosten und Aufwendungen vom internationalen Büro zu gleichen Teilen unter die Vertragsparteien verteilt. Abs. 7 normiert, daß jede Vertragspartei eine Erklärung abgeben kann, daß sie anstelle des ihr zustehenden Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine individuelle Gebühr beansprucht.

Zu Art. 9:

Art. 9 regelt die Möglichkeit der Änderung des Inhabers im Internationalen Register auf Antrag der betreffenden Person, auf deren Namen die internationale Registrierung lautet, oder auf Antrag einer beteiligten Behörde mit der Maßgabe, daß ein neuer Inhaber nach Art. 2 Abs. 1 berechtigt sein muß, internationale Gesuche einzureichen.

Zu Art. 9^{bis}:

Dieser Artikel normiert, welche Daten im Internationalen Register eingetragen werden. Es sind dies Name und Anschrift des Markeninhabers bzw. Änderungen dieser Daten, die Bestellung eines Vertreters und alle sonstigen maßgeblichen Angaben bezüglich des Vertreters, Einschränkungen im Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis in bezug auf jede betreffende Vertragspartei, jeder Verzicht, jede Löschung oder Ungültigerklärung der internationalen Marke in bezug auf jede Vertragspartei und sonstige in der Ausführungsordnung festgelegte Angaben betreffend die Rechte an einer internationalen Marke.

Zu Art. 9^{ter}:

Dieser Artikel normiert, daß Eintragungen auf Grund der Art. 9 oder 9^{bis} von der Zahlung einer Gebühr abhängig gemacht werden können.

Zu Art. 9^{quarter}:

Zwei oder mehrere Vertragsstaaten des Protokolls können vereinbaren, ihre innerstaatlichen Gesetze auf dem Gebiet des Markenrechts zu vereinheitlichen und damit eine gemeinsame Behörde an die Stelle der jeweiligen nationalen Behörden der betreffenden Vertragsstaaten zu installieren und daß die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete für die vollständige oder teilweise Anwendung der diesem Artikel vorhergehenden Bestimmungen und der Art. 9^{quinqies} und 9^{sexies} als ein Staat gilt. Dies ist dem Generaldirektor des Internationalen Büros zu notifizieren. Wirksam wird eine derartige Notifikation erst nach Ablauf von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung, die der Generaldirektor den anderen Vertragsparteien darüber zugehen läßt.

Zu Art. 9^{quinqies}:

Dieser Artikel regelt die Möglichkeit der Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale bzw. regionale Anträge unter Beibehaltung der Priorität der internationalen Registrierung unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Umwandlung ist nur möglich im Falle des Untergangs der internationalen Registrierung aus den in Art. 6 Abs. 4 angeführten Gründen. Ein nationaler Antrag auf Basis dieses Artikels kann nur eingereicht werden in einem Vertragsstaat, für den auf Grund des internationalen Gesuchs bzw. der internationalen Registrierung Schutzrechte beansprucht worden waren. Voraussetzungen dafür sind, daß der Antrag vor Ablauf einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Löschung der internationalen Registrierung eingereicht wird und die im Gesuch enthaltenen Waren und Dienstleistungen in bezug auf die jeweilige Vertragspartei auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der internationalen Registrierung in bezug auf die betroffene Vertragspartei erfaßt waren und das Gesuch allen geltenden nationalen Rechtsvorschriften entspricht.

Zu Art. 9^{sexies}:

Abs. 1 garantiert einen Vorrang des Madrider Markenabkommens in bezug auf das Protokoll.

Abs. 2 eröffnet die Möglichkeit der Änderung des Abs. 1 des gegenständlichen Artikels. Hinsichtlich weiterer Details wird auf den allgemeinen Teil verwiesen, in dem diese ausführlich behandelt werden.

28

1315 der Beilagen

Zu Art. 10:

Abs. 1 dieses Artikels normiert die Zusammensetzung der Versammlung, sowie die Kostentragung von Delegationen. Abs. 2 dieses Artikels regelt die Aufgaben der Versammlung, hiebei ist besonders die Kompetenz zur Beschlußfassung und Änderung der Bestimmungen der Ausführungsordnung über die Durchführung des Protokolls hervorzuheben. Genaue Ausführungen hiezu sind im allgemeinen Teil enthalten.

Abs. 4 normiert die Möglichkeit der Einberufung zu außerordentlichen Tagungen der Versammlung.

Zu Art. 11:

Dieser Artikel definiert die Aufgaben des Internationalen Büros, hiezu zählen insbesondere alle Aufgaben bezüglich der internationalen Registrierung von Marken und sonstige Verwaltungsaufgaben sowie die Vorbereitung von Konferenzen zur Revision des Protokolls nach den Weisungen der Versammlung.

Zu Art. 12:

Dieser Artikel regelt die Finanzen des Verbands unter Verweis auf Art. 12 des Madrider Markenabkommens.

Zu Art. 13:

Dieser Artikel regelt die Änderung bestimmter Artikel des Protokolls. Änderungen der Art. 11, 12 und 13 Abs. 1 und 3 werden mit drei Viertel der abgegebenen Stimmen beschlossen. Änderungen des Art. 10 und des Art. 13 Abs. 2 werden mit vier Fünftel der abgegebenen Stimmen beschlossen. Für solche Vertragsänderungen ist sowohl ein unter Erfüllung bestimmter Quoren gefaßter Beschluß der Versammlung als auch die unter Beachtung der jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften zustande gekommenen Annahme der beschlossenen Änderung durch drei Viertel der stimmberechtigten Vertragsparteien erforderlich. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so bindet die angenommene Änderung alle Vertragsparteien. Die hierdurch stattfindende Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen auf die Versammlung findet in Art. 9 Abs. 2

B-VG ihre Deckung.

Zu Art. 14:

Abs. 1 dieses Artikels normiert, daß jede Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und jede zwischenstaatliche Organisation, wenn mindestens einer der Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und die betreffende Organisation eine regionale Behörde für die Eintragung von Marken mit Wirkung im gesamten Gebiet der Organisation hat, es sich jedoch hierbei nicht um eine Behörde im Sinne des Art. 9^{quater} handelt, Vertragspartei des gegenständlichen Protokolls werden kann. Abs. 2 normiert die Möglichkeiten der Unterzeichnung des Protokolls bzw. der Hinterlegung von Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden bzw. von Beitrittsurkunden. Gemäß Abs. 3 sind diese Urkunden beim Generaldirektor zu hinterlegen. Das Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung von mindestens vier Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in Kraft, wenn mindestens eine dieser Urkunden von einem Land, das Mitglied des Madrider Markenabkommens ist, und mindestens eine dieser Urkunden von einem Staat, der nicht Mitglied des Madrider Markenabkommens ist, oder von einer Vertragsorganisation. Für Staaten, in deren Hoheitsgebiet dieses Protokoll bei Inkrafttreten keine Geltung hat, tritt das Protokoll drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder der Beitritt dazu durch den Generaldirektor notifiziert worden ist.

Abs. 5 gewährt den Vertragsparteien das Recht, eine Erklärung abzugeben, daß der Schutz aus einer internationalen Registrierung, die bewirkt wurde, bevor das Protokoll für die betreffende Vertragspartei in Kraft getreten ist, bezüglich dieser Vertragspartei nicht beansprucht werden kann.

Zu Art. 15:

Der Geltungszeitraum des Protokolls ist zeitlich nicht begrenzt, jedoch kann jede Vertragspartei des Protokolls dieses durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen. Abs. 3 regelt den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung. Jedoch ist jede Vertragspartei die ersten fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem das Protokoll für sie in Kraft getreten ist, an dieses gebunden und kann erst nach Ablauf von fünf Jahren vom Kündigungsrecht Gebrauch machen.

1315 der Beilagen

29

Abs. 5 regelt die Möglichkeit der Umwandlung einer internationalen Marke in einen nationalen Antrag bzw. in eine nationale Marke im Kündigungsfall in Anlehnung an die Bestimmungen des Art. 9^{quinquies}.

Dieser Artikel normiert in Abs. 1 Buchstabe a, daß das Protokoll in einer Urschrift in englischer, französischer und spanischer Sprache errichtet wird und der Wortlaut in diesen drei Sprachen gleichermaßen verbindlich ist. Abs. 1 Buchstabe b normiert, in welchen Sprachen amtliche Fassungen des Protokolls errichtet werden. Des weiteren wird geregelt, daß der Generaldirektor Verwahrer des Protokolls ist und welche Aufgaben ihm in diesem Zusammenhang obliegen.

Zu Art. 16:

30

1315 der Beilagen

Die Bundesregierung hat beschlossen, dem Nationalrat vorzuschlagen, anlässlich der Genehmigung des Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, daß die Fassungen in französischer und spanischer Sprache dadurch kundzumachen sind, daß sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten/Referat für den Gewerblichen Rechtsschutz aufliegen.

Daran anknüpfend wurde mit Rücksicht auf eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung gemäß § 23 Abs. 2 GOG-NR von der Vervielfältigung und Verteilung dieser Sprachfassungen Abstand genommen.

Die gesamte Regierungsvorlage liegt in der Parlamentsdirektion zur Einsicht auf.