

Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

SR 0.232.112.21; AS 1996 2810

Änderungen der Ausführungsordnung

Angenommen von der Versammlung des Madrider Verbands am 3. Oktober 2007
In Kraft getreten am 1. September 2008

Übersetzung¹

I

Verzeichnis der Regeln

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Regel 1 Abkürzungen

Im Sinne dieser Ausführungsordnung bedeutet:

[...]

- viii) «internationales Gesuch, für das ausschliesslich das Abkommen² massgebend ist» ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde die Behörde:
 - eines Staates ist, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll³ gebunden ist, oder
 - eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, wenn ausschliesslich Staaten im internationalen Gesuch benannt sind und alle benannten Staaten durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden sind;
- ix) «internationales Gesuch, für das ausschliesslich das Protokoll massgebend ist» ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde die Behörde:
 - eines Staates ist, der durch das Protokoll, jedoch nicht durch das Abkommen gebunden ist, oder
 - einer Vertragsorganisation ist oder

¹ Übersetzung des französischen Originaltextes (RO 2009 591).

² SR 0.232.112.3

³ SR 0.232.112.4

- eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, wenn das internationale Gesuch nicht die Benennung eines Staates enthält, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden ist;
- x) «internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind» ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde die Behörde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, und das sich auf eine Eintragung stützt und die Benennungen:
 - mindestens eines durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebundenen Staates, und
 - mindestens eines durch das Protokoll, jedoch nicht durch das Abkommen gebundenen Staates, unabhängig davon, ob dieser Staat auch durch das Abkommen gebunden ist, oder mindestens einer Vertragsorganisation enthält;

[...]

Regel 6 Sprachen

1) [Internationales Gesuch]

- a) Das internationale Gesuch ist je nach Vorschrift der Ursprungsbehörde in Englisch, Französisch oder Spanisch abzufassen, wobei die Ursprungsbehörde dem Hinterleger die Wahl zwischen Englisch, Französisch und Spanisch freustellen kann.

2) [Andere Mitteilungen als internationale Gesuche] Mitteilungen über ein internationales Gesuch oder eine internationale Registrierung sind, vorbehaltlich der Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3, wie folgt abzufassen:

- i) in Englisch, Französisch oder Spanisch, wenn die Mitteilung vom Hinterleger oder vom Inhaber oder von einer Behörde an das Internationale Büro gerichtet ist;
- ii) in der nach Regel 7 Absatz 2 anwendbaren Sprache, wenn die Mitteilung aus der Erklärung über die beabsichtigte Benutzung einer Marke besteht, die dem internationalen Gesuch nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f oder der nachträglichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i beigefügt ist;
- iii) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an eine Behörde gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn, diese Behörde hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch abzufassen sind oder in Französisch abzufassen sind oder in Spanisch abzufassen sind; betrifft die Mitteilung des Internationalen Büros die Eintragung einer internationalen Registrierung in das internationale Register, so ist in der Mitteilung anzugeben, in welcher Sprache das entsprechende internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist;

- iv) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an den Hinterleger oder den Inhaber gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn dieser Hinterleger oder Inhaber hat den Wunsch geäußert, alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch oder in Französisch oder in Spanisch zu erhalten.
- 3) [Eintragung und Veröffentlichung]
- a) Die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzunehmende Veröffentlichung der internationalen Registrierung und aller Angaben, die aufgrund dieser Ausführungsordnung in Bezug auf die internationale Registrierung sowohl einzutragen als auch zu veröffentlichen sind, sind in Englisch, Französisch und Spanisch abzufassen. In der Eintragung und in der Veröffentlichung der internationalen Registrierung ist die Sprache anzugeben, in der das internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist.
- b) Wird eine erste nachträgliche Benennung in Bezug auf eine internationale Registrierung vorgenommen, die aufgrund früherer Fassungen dieser Regel nur in Französisch oder nur in Englisch und Französisch veröffentlicht worden ist, so veröffentlicht das Internationale Büro zusammen mit der Veröffentlichung dieser nachträglichen Benennung im Blatt entweder die internationale Registrierung in Englisch und Spanisch und veröffentlicht sie erneut in Französisch oder es veröffentlicht die internationale Registrierung in Spanisch und veröffentlicht sie erneut in Englisch und Französisch. Diese nachträgliche Benennung ist in Englisch, Französisch und Spanisch in das internationale Register einzutragen.
- 4) [Übersetzung]
- a) Die für die Mitteilungen nach Absatz 2 Ziffern iii) und iv) und die Eintragungen und Veröffentlichungen nach Absatz 3 erforderlichen Übersetzungen werden vom Internationalen Büro gefertigt. Der Hinterleger beziehungsweise der Inhaber kann dem internationalen Gesuch oder einem Antrag auf Eintragung einer nachträglichen Benennung oder einer Änderung einen Übersetzungsvorschlag für jeden im internationalen Gesuch oder im Antrag enthaltenen Text beifügen. Wird der Übersetzungsvorschlag vom Internationalen Büro nicht für richtig befunden, so wird er vom Internationalen Büro berichtigt, nachdem der Hinterleger oder der Inhaber aufgefordert worden ist, innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zu den vorgeschlagenen Berichtigungen Stellung zu nehmen.
- b) Ungeachtet des Buchstabens a übersetzt das Internationale Büro die Marke nicht. Gibt der Hinterleger oder der Inhaber in Übereinstimmung mit Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer iii oder Regel 24 Absatz 3 Buchstabe c eine oder mehrere Übersetzungen der Marke an, so wird die Richtigkeit dieser Übersetzungen vom Internationalen Büro nicht geprüft.

Regel 9 Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs

[...]

4) [Inhalt des Internationalen Gesuchs]

[...]

b) Das internationale Gesuch kann ferner folgendes enthalten:

[...]

- iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Worten besteht, die übersetzt werden können, eine Übersetzung dieses Wortes oder dieser Worte ins Englische, Französische und Spanische oder in eine oder zwei dieser Sprachen;

[...]

Kapitel 2
Internationale Gesuche

[...]

Regel 11 Andere als die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen betreffende Mängel

1) [Vorzeitiger Antrag an die Ursprungsbehörde]

[...]

- b) Geht vorbehältlich des Buchstabens c bei der Ursprungsbehörde ein Antrag ein, ein internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind, beim Internationalen Büro einzureichen, bevor die Marke, auf die in dem Antrag Bezug genommen wird, im Register der betreffenden Behörde eingetragen ist, so wird das internationale Gesuch als internationales Gesuch behandelt, für das ausschliesslich das Protokoll massgebend ist, und die Ursprungsbehörde streicht die Benennung jeder durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebundenen Vertragspartei.
- c) Ist der unter Buchstabe b genannte Antrag von einem ausdrücklichen Antrag begleitet, das internationale Gesuch nach Eintragung der Marke im Register der Ursprungsbehörde als ein internationales Gesuch zu behandeln, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind, so streicht die betreffende Behörde die Benennung jeder durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebundenen Vertragspartei nicht, und der Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs gilt für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 des Abkommens und des Artikels 3 Absatz 4 des Protokolls als bei der betreffenden Behörde am Tag der Eintragung der Marke in das Register dieser Behörde eingegangen.

[...]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren

Regel 16 Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestützt ist

(1) [Mitteilung bezüglich möglicher Widersprüche]

- (a) Hat eine Vertragspartei eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b und c erster Satz des Protokolls abgegeben, so teilt die Behörde dieser Vertragspartei, vorbehaltlich des Artikels 9^{sexies} Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, dem Internationalen Büro die Nummer und den Namen des Inhabers dieser internationalen Registrierung mit, wenn es bezüglich einer bestimmten internationalen Registrierung, in der diese Vertragspartei benannt worden ist, offensichtlich geworden ist, dass die Widerspruchsfrist zu spät abläuft, um eine auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung dem Internationalen Büro innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist von 18 Monaten mitzuteilen.

[...]

Regel 18 Nicht vorschiftsmässige Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung

[...]

2) [Nach dem Protokoll benannte Vertragspartei]

- a) Absatz 1 gilt auch im Fall einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung, die von der Behörde einer nach dem Protokoll benannten Vertragspartei übermittelt wurde, mit der Massgabe, dass die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannte Frist die nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder, vorbehaltlich des Artikels 9^{sexies} Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, die nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c Ziffer ii des Protokolls geltende Frist ist.

[...]

Kapitel 5

Nachträgliche Benennungen; Änderungen

Regel 24 Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

1) [Berechtigung]

[...]

- (b) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Abkommen gebunden, so kann der Inhaber nach dem Abkommen jede Vertragspartei benennen, die durch das Abkommen gebunden ist, sofern diese Vertragsparteien nicht auch durch das Protokoll gebunden sind.
- (c) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Protokoll gebunden, so kann der Inhaber nach dem Protokoll jede Vertragspartei benennen, unabhängig davon, ob diese Vertragsparteien auch durch das Abkommen gebunden sind.

[...]

Kapitel 9 Verschiedenes

[...]

Regel 40 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

[...]

(4) [Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen]

- (a) Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung findet weiterhin Anwendung auf jedes internationale Gesuch, das vor diesem Datum eingereicht wurde und auf jedes zwischen diesem Datum und einschliesslich dem 31. August 2008 eingereichte internationale Gesuch, für das ausschliesslich das Abkommen massgebend ist sowie auf jede diesbezügliche Mitteilung und auf jede Mitteilung, Eintragung in das internationale Register oder Veröffentlichung im Blatt bezüglich der sich daraus ergebenden internationalen Registrierung, es sei denn:
 - i) die internationale Registrierung ist zwischen dem 1. April 2004 und dem 31. August 2008 Gegenstand einer nachträglichen Benennung nach dem Protokoll gewesen; oder
 - ii) die internationale Registrierung ist am oder nach dem 1. September 2008 Gegenstand einer nachträglichen Benennung; und
 - iii) die nachträgliche Benennung ist in das internationale Register eingetragen.
- b) Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes gilt ein internationales Gesuch als an dem Datum eingereicht, an dem der Antrag, das internationale Gesuch beim Internationalen Büro einzureichen, bei der Ursprungsbehörde eingeht oder nach Regel 11 Absatz 1 Buchstabe a oder c als eingegangen gilt und eine nachträgliche Benennung in Bezug auf eine internationale Registrierung gilt als an dem Datum erfolgt, an dem die nachträgliche Benennung beim Internationalen Büro eingereicht wird, falls sie unmittelbar vom Inhaber eingereicht wird, oder an dem Datum, an dem der Antrag auf Einreichung der nachträglichen Benennung der Behörde der Vertragspartei des Inhabers übergeben wird, falls sie über diese Behörde eingereicht wird.

[...]

II

Gebührenverzeichnis*1. Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Abkommen massgebend ist*

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum von zehn Jahren:

Schweizer
Franken

[...]

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1.2 | Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen (Art. 8 Abs. 2 Bst. b des Abk.) | 100 |
| 1.3 | Ergänzungsgebühr für die Benennung eines jeden benannten Vertragsstaats (Art. 8 Abs. 2 Bst. c des Abk.) | 100 |

2. Internationale Gesuche, für die ausschliesslich das Protokoll massgebend ist

[...]

- | | | |
|-----|--|-----|
| 2.2 | Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen (Art. 8 Abs. 2 Ziff. ii des Prot.), sofern nicht ausschliesslich Vertragsparteien benannt werden, für die individuelle Gebühren (siehe Nr. 2.4) zu zahlen sind (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a Ziff. i des Prot.) | 100 |
| 2.3 | Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei (Art. 8 Abs. 2 Ziff. iii des Prot.), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um eine Vertragspartei handelt, für die eine individuelle Gebühr (siehe Nr. 2.4) zu zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a Ziff. ii des Prot.) | 100 |
| 2.4 | Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Prot.), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist und es sich bei der Ursprungsbehörde nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt | |

3. *Internationale Gesuche, für die sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend sind*

[...]

- | | | |
|-----|--|-----|
| 3.2 | Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen | 100 |
| 3.3 | Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nr. 3.4) | 100 |
| 3.4 | Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr zu zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Prot.), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Ursprungsbehörde nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt | |

[...]

5. *Benennung nach der internationalen Registrierung*

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen den Zeitraum zwischen dem Datum des Wirksamwerdens der Benennung und dem Ablauf der laufenden Schutzfrist für die internationale Registrierung:

[...]

- | | | |
|-----|---|-----|
| 5.2 | Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, die in demselben Gesuch angegeben wird, wenn in Bezug auf diese Vertragspartei eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nr. 5.3) | 100 |
| 5.3 | Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Prot.), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist und es sich bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt | |

[...]

6. Erneuerung

[...]

- | | | |
|-----|---|-----|
| 6.2 | Zusatzgebühr, sofern die Erneuerung nicht nur für benannte Vertragsparteien erfolgt, für die individuelle Gebühren zu zahlen sind (siehe Nr. 6.4) | 100 |
| 6.3 | Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nr. 6.4) | 100 |
| 6.4 | Individuelle Gebühr für die Benennung jeder Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Art. 8 Abs. 7 Bst. a des Prot.), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist und es sich bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen); der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt | |

[...]

