

# **Ausführungsordnung betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken<sup>1</sup>**

Angenommen von der Versammlung des Madrider Verbands am 2. Oktober 2018  
In Kraft getreten am 1. Februar 2020  
(Stand am 1. November 2023)

---

## **Verzeichnis der Regeln**

Kapitel 1:	Allgemeine Bestimmungen
Regel 1	Abkürzungen
Regel 1 <sup>bis</sup>	...
Regel 2	Mitteilungen an das Internationale Büro
Regel 3	Vertretung vor dem Internationalen Büro
Regel 4	Berechnung der Fristen
Regel 5	Entschuldigung der Fristversäumnis
Regel 5 <sup>bis</sup>	Weiterbehandlung
Regel 6	Sprachen
Regel 7	Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse
Kapitel 2:	Internationale Gesuche
Regel 8	Mehrere Hinterleger
Regel 9	Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs
Regel 10	Gebühren für das internationale Gesuch
Regel 11	Andere als die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen betreffende Mängel
Regel 12	Mängel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und D (Stand am 1. November 2023)ienstleistungen
Regel 13	Mängel in bezog auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen
Kapitel 3:	Internationale Registrierungen
Regel 14	Eintragung der Marke im internationalen Register
Regel 15	Datum der internationalen Registrierung
Kapitel 4:	Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren
Regel 16	Möglichkeit der Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls gestützt ist
Regel 17	Vorläufige Schutzverweigerung
Regel 18	Nicht vorschiftsmässige Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung

AS 2020 1667

<sup>1</sup> Berichtigung vom 12. April 2022 (AS 2022 236).

Regel 18 <sup>bis</sup>	Interimstatus einer Marke in einer benannten Vertragspartei
Regel 18 <sup>ter</sup>	Endgültige Entscheidung über den Status einer Marke in einer benannten Vertragspartei
Regel 19	Ungültigerklärungen in den benannten Vertragsparteien
Regel 20	Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers
Regel 20 <sup>bis</sup>	Lizenzen
Regel 21	Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung
Regel 21 <sup>bis</sup>	Andere Sachverhalte hinsichtlich der Inanspruchnahme des Zeitraums
Regel 22	Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung
Regel 23	Teilung oder Zusammenführung von Basisgesuchen, von sich aus ihnen ergebenden Eintragungen oder von Basiseintragungen
Kapitel 5:	Nachträgliche Benennungen; Änderungen
Regel 23 <sup>bis</sup>	Durch das Internationale Büro übersandte Mitteilungen der Behörden der benannten Vertragsparteien
Regel 24	Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung
Regel 25	Antrag auf Eintragung einer Änderung; Antrag auf Eintragung einer Löschung
Regel 26	Mängel in den Anträgen auf Eintragung nach Regel 25
Regel 27	Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Löschung; Erklärung über die Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers oder einer Einschränkung
Regel 27 <sup>bis</sup>	Teilung einer internationalen Registrierung
Regel 27 <sup>ter</sup>	Zusammenführung internationaler Registrierungen
Regel 28	Berichtigungen im internationalen Register
Kapitel 6:	Erneuerungen
Regel 29	Offizielle Mitteilung über den Schutzablauf
Regel 30	Einzelheiten betreffend die Erneuerung
Regel 31	Eintragung der Erneuerung; Mitteilung und Bescheinigung
Kapitel 7:	Blatt und Datenbank
Regel 32	Blatt
Regel 33	Elektronische Datenbank
Kapitel 8:	Gebühren
Regel 34	Gebührenbetrag und Zahlung der Gebühren
Regel 35	Währung, in der die Zahlungen zu entrichten sind
Regel 36	Gebührenfreiheit
Regel 37	Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren
Regel 38	Gutschrift individueller Gebühren auf den Konten der beteiligten Vertragsparteien
Kapitel 9:	Verschiedenes
Regel 39	Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen in bestimmten Nachfolgestaaten

Regel 40	Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen
Regel 41	Verwaltungsvorschriften

## Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen

### Regel 1 Abkürzungen

Im Sinne dieser Ausführungsordnung bedeutet:

- i) «Abkommen» das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979<sup>2</sup>;
- ii) «Protokoll» das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen in Madrid am 27. Juni 1989<sup>3</sup>;
- iii) «Vertragspartei» jeden Staat oder jede zwischenstaatliche Organisation, die Vertragspartei des Protokolls sind;
- iv) «Vertragsstaat» eine Vertragspartei, bei der es sich um einen Staat handelt;
- v) «Vertragsorganisation» eine Vertragspartei, bei der es sich um eine zwischenstaatliche Organisation handelt;
- vi) «internationale Registrierung» die nach dem Abkommen und/oder dem Protokoll vorgenommene Registrierung einer Marke;
- vii) «internationales Gesuch» ein nach dem Protokoll eingereichtes Gesuch um internationale Registrierung;
- viii) ...
- ix) ...
- x) ...
- xi) «Hinterleger» die natürliche oder juristische Person, auf deren Namen das internationale Gesuch eingereicht wird;
- xii) «juristische Person» eine Vereinigung, Gesellschaft oder eine sonstige Gruppe oder Organisation, die nach dem für sie geltenden Recht Rechte erwerben, Verpflichtungen eingehen und vor Gericht klagen und verklagt werden kann;
- xiii) «Basisgesuch» das Gesuch um Eintragung einer Marke, das bei der Behörde einer Vertragspartei eingereicht wurde und die Grundlage für das internationale Gesuch um Eintragung dieser Marke bildet;
- xiv) «Basiseintragung» die Eintragung einer Marke, die von der Behörde einer Vertragspartei vorgenommen wurde und die Grundlage für das internationale Gesuch um Eintragung dieser Marke bildet;

<sup>2</sup> SR 0.232.112.3

<sup>3</sup> SR 0.232.112.4

- xv) «Benennung» das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes («territoriale Ausdehnung») nach Artikel 3<sup>ter</sup> Absatz 1 oder 2 des Protokolls; es bedeutet auch eine im internationalen Register eingetragene derartige Ausdehnung;
- xvi) «benannte Vertragspartei» eine Vertragspartei, für welche die Ausdehnung des Schutzes («territoriale Ausdehnung») nach Artikel 3<sup>ter</sup> Absatz 1 oder 2 des Protokolls beantragt oder für die eine Ausdehnung im internationalen Register eingetragen worden ist;
- xvii) ...
- xviii) ...
- xix) «Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung» eine Erklärung der Behörde einer benannten Vertragspartei nach Artikel 5 Absatz 1 des Protokolls;
- xix<sup>bis</sup>) «Ungültigerklärung» eine Entscheidung der zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörde einer benannten Vertragspartei, durch die die Wirkungen einer internationalen Registrierung in dem Gebiet dieser Vertragspartei in Bezug auf alle oder einige der Waren und Dienstleistungen, die durch die Benennung dieser Vertragspartei erfasst sind, aufgehoben oder widerrufen werden;
- xx) «Blatt» das in Regel 32 genannte regelmässig erscheinende Blatt;
- xxi) «Inhaber» die natürliche oder juristische Person, auf deren Namen die internationale Registrierung im internationalen Register eingetragen ist;
- xxii) «Internationale Klassifikation der Bildbestandteile» die durch das Wiener Abkommen vom 12. Juni 1973 über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken geschaffene Klassifikation;
- xxiii) «Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen» die durch das Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957<sup>4</sup> über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967<sup>5</sup> und in Genf am 13. Mai 1977<sup>6</sup>, geschaffene Klassifikation;
- xxiv) «internationales Register» die beim Internationalen Büro geführte amtliche Sammlung von Daten über internationale Registrierungen, welche aufgrund des Protokolls oder der Ausführungsordnung eingetragen werden müssen oder dürfen, ungeachtet des Mediums, in dem die Daten gespeichert sind;
- xxv) «Behörde» die für die Eintragung von Marken zuständige Behörde einer Vertragspartei oder die in Artikel 9<sup>quater</sup> des Protokolls genannte gemeinsame Behörde;
- xxvi) «Ursprungsbehörde» die in Artikel 2 Absatz 2 des Protokolls bezeichnete Ursprungsbehörde;

4 SR 0.232.112.7

5 SR 0.232.112.8

6 SR 0.232.112.9

xxv**i**<sup>bis</sup>) «Vertragspartei des Inhabers»

- die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, oder
- wenn einer Änderung des Inhabers eingetragen worden ist oder im Fall einer Staatennachfolge, die Vertragspartei oder eine der Vertragsparteien, in Bezug auf welcher der Inhaber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung nach Artikel 2 des Protokolls erfüllt;

xxv**ii**) «amtliches Formblatt» das vom Internationalen Büro erstellte Formblatt oder jedes Formblatt gleichen Inhalts und Formats;

xxv**iii**) «vorgeschriebene Gebühr» die im Gebührenverzeichnis festgesetzte geltende Gebühr;

xx**ix**) «Generaldirektor» den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum;

xx**x**) «Internationales Büro» das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum;

xx**xi**) «Verwaltungsvorschriften» die in Regel 41 genannten Verwaltungsvorschriften.

**Regel 1<sup>bis</sup>** ...

**Regel 2** Mitteilungen an das Internationale Büro

An das Internationale Büro gerichtete Mitteilungen sind so vorzunehmen, wie in den Verwaltungsvorschriften beschrieben.

**Regel 3** Vertretung vor dem Internationalen Büro

1) [Vertreter; Anzahl der Vertreter]

- a) Der Hinterleger oder der Inhaber kann sich durch einen Vertreter vor dem Internationalen Büro vertreten lassen.
- b) Der Hinterleger oder der Inhaber kann nur einen Vertreter haben. Werden in der Bestellung mehrere Vertreter angegeben, so gilt nur der zuerst genannte Vertreter als Vertreter und wird als solcher eingetragen.
- c) Ist eine Kanzlei oder Kanzleigemeinschaft von Rechtsanwälten, Patentanwälten oder Markenanwälten als Vertreterin beim Internationalen Büro angegeben worden, so gilt diese als ein Vertreter.
- d) ...

2) [Bestellung des Vertreters]

- a)<sup>7</sup> Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch oder vom neuen Inhaber der internationalen Registrierung in einem Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i erfolgen und hat den nach den

<sup>7</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift sowie die E-Mail-Adresse des Vertreters anzugeben.

- b)<sup>8</sup> Die Bestellung eines Vertreters kann auch in einer getrennten Mitteilung erfolgen, sofern das dafür vorgesehene amtliche Formblatt verwendet wird, und sie kann sich auf eine oder mehrere bestimmte internationale Gesuche oder internationale Registrierungen desselben Hinterlegers oder Inhabers beziehen. Einzureichen ist dieses Formblatt beim Internationalen Büro:
- i) von dem Hinterleger, dem Inhaber oder dem bestellten Vertreter; oder
  - ii) von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers.

Das Formblatt ist vom Hinterleger, vom Inhaber oder von der einreichenden Behörde zu unterschreiben.

3) [Nicht vorschriftsmäßige Bestellung]

- a) Ist nach Auffassung des Internationalen Büros die Bestellung eines Vertreters nach Absatz 2 nicht vorschriftsmäßig, so benachrichtigt es den Hinterleger oder den Inhaber, den vermeintlichen Vertreter und, falls es sich bei dem Absender oder Übermittler um eine Behörde handelt, diese Behörde entsprechend.
- b) Solange die einschlägigen Erfordernisse nach Absatz 2 nicht erfüllt sind, übersendet das Internationale Büro alle diesbezüglichen Mitteilungen an den Hinterleger oder Inhaber, jedoch nicht an den vermeintlichen Vertreter.
- c) ...

4) [Eintragung der Bestellung eines Vertreters und Mitteilung darüber; Datum des Wirksamwerdens der Bestellung]

- a)<sup>9</sup> Stellt das Internationale Büro fest, dass die Bestellung eines Vertreters den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es die Tatsache, dass der Hinterleger oder Inhaber einen Vertreter hat, sowie Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des Vertreters im internationalen Register ein. In diesem Fall ist das Datum des Wirksamwerdens der Bestellung das Datum, an dem das Internationale Büro das internationale Gesuch, den Antrag oder die gesonderte Mitteilung, in welcher der Vertreter bestellt worden ist, erhalten hat.
- b) Das Internationale Büro unterrichtet sowohl den Hinterleger oder den Inhaber – und im letzteren Fall auch die Ämter der benannten Vertragsparteien – als auch den Vertreter von der Eintragung nach Buchstabe a. Erfolgte die Bestellung in einer gesonderten Mitteilung über eine Behörde, so unterrichtet das Internationale Büro auch diese Behörde von der Eintragung.

5) [Wirkung der Bestellung eines Vertreters]

- a) Sofern diese Ausführungsordnung nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, ersetzt die Unterschrift eines nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Vertreters die Unterschrift des Hinterlegers oder des Inhabers.

<sup>8</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 67).

<sup>9</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

- b) Sofern in dieser Ausführungsordnung nicht ausdrücklich eine Aufforderung, Unterrichtung oder sonstige Mitteilung sowohl an den Hinterleger oder Inhaber als auch an den Vertreter verlangt wird, richtet das Internationale Büro alle Aufforderungen, Unterrichtungen oder sonstigen Mitteilungen, die in Ermangelung eines Vertreters an den Hinterleger oder Inhaber gesandt werden müssten, an den nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Vertreter; jede Aufforderung, Unterrichtung oder sonstige Mitteilung, die auf diese Weise an den genannten Vertreter gerichtet wird, hat dieselbe Wirkung, als sei sie an den Hinterleger oder den Inhaber gerichtet worden.
- c) Jede von dem nach Absatz 4 Buchstabe a eingetragenen Vertreter an das Internationale Büro gerichtete Mitteilung hat dieselbe Wirkung, als sei sie vom Hinterleger oder vom Inhaber an das Büro gerichtet worden.
- 6) [Löschung der Eintragung; Datum des Wirksamwerdens der Löschung]
- a) Jede Eintragung nach Absatz 4 Buchstabe a wird gelöscht, wenn die Löschung in einer vom Hinterleger, vom Inhaber oder vom Vertreter unterzeichneten Mitteilung beantragt wird. Die Eintragung wird vom Internationalen Büro von Amts wegen gelöscht, wenn ein neuer Vertreter bestellt wird oder wenn eine Änderung des Inhabers eingetragen und vom neuen Inhaber der internationalen Registrierung kein Vertreter bestellt worden ist.
- b) Vorbehaltlich des Buchstabens c ist die Löschung ab dem Datum des Eingangs der entsprechenden Mitteilung beim Internationalen Büro wirksam.
- c) Wird die Löschung vom Vertreter beantragt, so wird sie ab dem früheren der folgenden Daten wirksam:
- dem Datum des Eingangs einer Mitteilung beim Internationalen Büro über die Bestellung eines neuen Vertreters;
  - dem Datum, an dem eine Frist von zwei Monaten nach Eingang des Antrags des Vertreters auf Löschung der Eintragung abläuft.
- Bis zum Datum des Wirksamwerdens der Löschung richtet das Internationale Büro alle in Absatz 5 Buchstabe b genannten Mitteilungen sowohl an den Hinterleger oder den Inhaber als auch an den Vertreter.
- d)<sup>10</sup> Das Internationale Büro unterrichtet nach Eingang eines vom Vertreter gestellten Antrags auf Löschung den Hinterleger oder den Inhaber entsprechend.
- e) Sobald der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Löschung bekannt ist, unterrichtet das Internationale Büro den Vertreter, dessen Eintragung gelöscht worden ist, den Hinterleger oder den Inhaber, und, wenn die Bestellung des Vertreters über eine Behörde eingereicht worden ist, diese Behörde über die Löschung und das Datum des Wirksamwerdens.
- f) Über Löschungen auf Antrag des Inhabers oder des Vertreters des Inhabers sind auch die Ämter der benannten Vertragsparteien zu unterrichten.

<sup>10</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

**Regel 4** Berechnung der Fristen

## 1) [Nach Jahren bemessene Fristen]

Jede nach Jahren bemessene Frist endet im massgeblichen folgenden Jahr in dem Monat, der dieselbe Bezeichnung, und an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Monat und der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat sich das Ereignis jedoch am 29. Februar zugetragen, und endet der Februar des massgeblichen folgenden Jahres am 28., so endet die Frist am 28. Februar.

## 2) [Nach Monaten bemessene Fristen]

Jede nach Monaten bemessene Frist endet im massgeblichen folgenden Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag des Ereignisses, an dem die Frist begann; hat der massgebliche folgende Monat jedoch keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so endet die Frist am letzten Tag des betreffenden Monats.

## 3) [In Tagen bemessene Fristen]

Jede in Tagen bemessene Frist beginnt an dem auf den Eintritt des betreffenden Ereignisses folgenden Tag und endet entsprechend.

## 4) [Ablauf an einem Tag, an dem das Internationale Büro oder eine Behörde für die Öffentlichkeit nicht geöffnet ist]

Endet eine Frist an einem Tag, an dem das Internationale Büro oder die betreffende Behörde für die Öffentlichkeit nicht geöffnet ist, so endet die Frist, ungeachtet der Absätze 1 bis 3, am ersten darauf folgenden Tag, an dem das Internationale Büro oder die betreffende Behörde für die Öffentlichkeit geöffnet ist.

## 5) [Angabe des Datums des Ablaufs]

Das Internationale Büro gibt in allen Fällen, in denen es eine Frist setzt, das Datum des Ablaufs der entsprechenden Frist nach den Absätzen 1 bis 3 an.

**Regel 5** Entschuldigung der Fristversäumnis<sup>11</sup>

## 1) [Entschuldigung der Fristversäumnis aufgrund von höherer Gewalt]

Versäumt ein Beteiligter eine in der Ausführungsordnung vorgesehene Frist für die Vornahme einer Handlung, die an das Internationale Büro gerichtet ist, so wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Büro überzeugend nachweist, dass die Fristversäumnis durch einen Krieg, eine Revolution, eine Störung der öffentlichen Ordnung, einen Streik, eine Naturkatastrophe oder Störungen im Post- und Zustelldienst oder bei elektronisch übersandten Mitteilungen aufgrund von Umständen, auf die der Beteiligte keinen Einfluss hat, oder aus einem anderen Grund höherer Gewalt verursacht wurde.<sup>12</sup>

2) und 3)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

<sup>12</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

<sup>13</sup> Aufgehoben durch die am 1. Nov. 2021 in Kraft getretene Änd. (AS 2021 624).



## 4) [Einschränkung der Entschuldigung]

Ein Fristversäumnis wird aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn der Nachweis oder die Handlung nach Absatz 1 sobald als vernunftgemäss möglich und spätestens sechs Monate nach Ablauf der anwendbaren Frist beim Internationalen Büro eingeht beziehungsweise vorgenommen wird.<sup>14</sup>

## (5) [Internationales Gesuch und nachträgliche Benennung]

Erhält das Internationale Büro ein internationales Gesuch oder eine nachträgliche Benennung nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls und in Regel 24 Absatz 6 Buchstabe b vorgesehenen Frist von zwei Monaten und gibt die beteiligte Behörde an, dass der verspätete Eingang auf die in Absatz 1 genannten Umstände zurückzuführen ist, so finden Absätze 1 und 4 Anwendung.<sup>15</sup>

**Regel 5<sup>bis</sup>** Weiterbehandlung

## 1) [Antrag]

- a)<sup>16</sup> Hat ein Hinterleger oder Inhaber eine der in den Regeln 11 Absätze 2 und 3, 12 Absatz 7, 20<sup>bis</sup> Absatz 2, 24 Absatz 5 Buchstabe b, 26 Absatz 2, 27<sup>bis</sup> Absatz 3 Buchstabe c, 34 Absatz 3 Buchstabe c Ziffer iii und 39 Absatz 1 angegebenen oder genannten Fristen nicht eingehalten, so behandelt das Internationale Büro das internationale Gesuch, die nachträgliche Benennung, die betreffende Zahlung oder den betreffenden Antrag dennoch weiter, wenn:
- i) ein dahin gehender vom Hinterleger oder Inhaber unterschriebener Antrag auf dem amtlichen Formblatt beim Internationalen Büro eingereicht wird; und
  - ii) innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum, an dem die betreffende Frist abgelaufen ist, der Antrag eingeht, die im Gebührenverzeichnis angegebene Gebühr entrichtet wird und zusammen mit dem Antrag alle Erfordernisse, für welche die betreffende Frist gilt, erfüllt werden.
- b) Ein Antrag, der Buchstabe a Ziffern i und ii nicht erfüllt, wird nicht als solcher betrachtet, und das Internationale Büro teilt dies dem Hinterleger oder Inhaber mit.

## 2) [Eintragung und Mitteilung]

Das Internationale Büro trägt jede Weiterbehandlung in das internationale Register ein und teilt dies dem Hinterleger oder Inhaber mit.

**Regel 6** Sprachen

## 1) [Internationales Gesuch]

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 freistellen kann.

<sup>14</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

<sup>15</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 67).

<sup>16</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

## 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 7**      Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse

1) ...

## 2) [Absicht die Marke zu benutzen]

Verlangt eine Vertragspartei als eine benannte Vertragspartei eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke, so notifiziert sie dem Generaldirektor dieses Erfordernis. Verlangt diese Vertragspartei, dass die Erklärung vom Hinterleger persönlich zu unterschreiben und auf einem dem internationalen Gesuch beigefügten besonderen amtlichen Formblatt vorzunehmen ist, so hat die Notifikation eine diesbezüglich Aussage zu enthalten und den genauen Wortlaut der erforderlichen Erklärung anzugeben. Verlangt die Vertragspartei ferner, dass die Erklärung in Englisch, Französisch oder Spanisch abgefasst wird, so ist die verlangte Sprache in der Notifikation anzugeben.

## 3) [Notifikation]

- a) Notifikationen nach Absatz 2 können von der Vertragspartei zum Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Ratifizierungs-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dem Protokoll vorgenommen werden; das Datum des Wirksamwerdens der Notifikation ist dasselbe wie das Datum des Inkrafttretens des Protokolls für die Vertragspartei, welche die Notifikation vorgenommen hat. Die Notifikation kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen; in diesem Fall wird sie drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor oder zu einem in der Notifikation angegebenen späteren Datum in Bezug auf internationale Registrierungen mit demselben oder einem späteren Datum ab dem Datum des Wirksamwerdens der Notifikation wirksam.
- b) Notifikationen nach Absatz 2 können jederzeit zurückgenommen werden. Die Rücknahmeanzeige ist an den Generaldirektor zu richten. Die Rücknahme

wird mit dem Eingang der Rücknahmeanzeige beim Generaldirektor oder an einem in der Anzeige angegebenen späteren Datum wirksam.

## Kapitel 2 Internationale Gesuche

### Regel 8 Mehrere Hinterleger

- 1) ...
- 2) [Zwei oder mehr Hinterleger]

Zwei oder mehr Hinterleger können ein internationales Gesuch gemeinsam einreichen, wenn das Basisgesuch von ihnen gemeinsam eingereicht worden ist oder, wenn sie gemeinsam Inhaber der Basiseintragung sind und jeder von ihnen berechtigt ist, im Hinblick auf die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, ein internationales Gesuch nach Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls einzureichen.

### Regel 9 Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs

- 1) [Einreichung]

Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbehörde beim Internationalen Büro einzureichen.

- 2) [Formblatt und Unterschrift]

- a) Das internationale Gesuch ist auf dem amtlichen Formblatt einzureichen.
- b) Das internationale Gesuch ist von der Ursprungsbehörde und, falls die Ursprungsbehörde dies verlangt, auch vom Hinterleger zu unterschreiben. Verlangt die Ursprungsbehörde nicht, lässt es aber zu, dass der Hinterleger das internationale Gesuch unterschreibt, so kann der Hinterleger das internationale Gesuch unterschreiben.

- 3) [Gebühren]

Die für das internationale Gesuch geltenden vorgeschriebenen Gebühren sind nach den Regeln 10, 34 und 35 zu entrichten.

- 4) [Inhalt des Internationalen Gesuchs]

- a) Das internationale Gesuch muss Folgendes enthalten oder angeben:<sup>17</sup>
  - i) den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen des Hinterlegers;
  - ii)<sup>18</sup> die nach den Verwaltungsvorschriften angegebene Anschrift und die E-Mail-Adresse des Hinterlegers;

<sup>17</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

<sup>18</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

- iii)<sup>19</sup> gegebenenfalls den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift, sowie die E-Mail-Adresse des Vertreters;
- iv) falls der Hinterleger sich aufgrund der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums die Priorität einer früheren Anmeldung zunutze zu machen wünscht, eine Erklärung, in der die Priorität dieser früheren Anmeldung beansprucht wird, zusammen mit der Angabe des Namens der Behörde, bei der die Anmeldung eingereicht wurde, und des Datums sowie, falls vorhanden, die Nummer dieser Anmeldung und, falls sich die frühere Anmeldung nicht auf alle in dem internationalen Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen bezieht, die Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die frühere Anmeldung bezieht;
- v)<sup>20</sup> eine Abbildung der Marke, die gemäss den Verwaltungsvorschriften eingereicht wird, muss in Farbe sein, wenn die Farbe gemäss Ziffer vii) beansprucht wird;
- vi) falls der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, eine dahin gehende Erklärung;
- vii)<sup>21</sup> falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke beanspruchen möchte und die im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Marke in Farbe ist, in Farbe geschützt ist, oder der Schutz der Farbe beantragt wurde, die Angabe, dass Farbe beansprucht wird, und die Angabe der beanspruchten Farbe oder Farbenzusammenstellung in Worten;
- vii<sup>bis</sup> falls die Marke, die Gegenstand des Basisgesuchs oder der Basiseintragung ist, aus einer Farbe oder einer Kombination von Farben an sich besteht, eine dahingehende Angabe;
- viii) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine dreidimensionale Marke bezieht, die Angabe «three-dimensional mark»/«marque tridimensionnelle» («dreidimensionale Marke»);
- ix) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf ein Hörzeichen bezieht, die Angabe «sound mark»/«marque sonore» («Hörzeichen»);
- x) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine Kollektivmarke, eine Gütermarke oder eine Garantiemarke bezieht, eine dahin gehende Angabe;
- xi) falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine Beschreibung der Marke in Worten enthält und die Ursprungsbehörde die Aufnahme der Beschreibung verlangt, diese Beschreibung; liegt diese Beschreibung in einer anderen Sprache als der des internationalen Gesuchs vor, so ist sie in der Sprache des internationalen Gesuchs abzufassen;

<sup>19</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

<sup>20</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 68).

<sup>21</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 68).

- xii) falls die Marke insgesamt oder teilweise aus anderen als lateinischen Schriftzeichen oder aus anderen als arabischen oder römischen Zahlen besteht, eine Transliteration der Schriftzeichen in lateinische Schriftzeichen und der Zahlen in arabische Zahlen; die Transliteration in lateinische Schriftzeichen hat sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs zu richten;
  - xiii) die Namen der Waren und Dienstleistungen, für die um internationale Registrierung der Marke nachgesucht wird, gruppiert in die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen, wobei jeder Gruppe die Nummer der entsprechenden Klasse vorangestellt und jede Gruppe in der Reihenfolge der Klassen der Klassifikation angeordnet wird; die Waren und Dienstleistungen sind in genauen Begriffen anzugeben, vorzugsweise unter Verwendung der Wörter aus dem alphabetischen Verzeichnis der genannten Klassifikation; das internationale Gesuch kann Einschränkungen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf eine oder mehrere benannte Vertragsparteien enthalten; die Einschränkung in Bezug auf einzelne Vertragsparteien kann unterschiedlich sein;
  - xiv) den Betrag der gezahlten Gebühren und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des geforderten Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten Konto sowie den Namen des Einzahlers oder Auftraggebers der Zahlung; und
  - xv) die benannten Vertragsparteien.
- b) Das internationale Gesuch kann ferner folgendes enthalten:
- i) falls der Hinterleger eine natürliche Person ist, eine Angabe des Staates, dessen Angehöriger der Hinterleger ist;
  - ii) falls der Hinterleger eine juristische Person ist, Angaben über die Rechtsnatur der juristischen Person sowie über den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen Recht die juristische Person gegründet wurde;
  - 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;
  - iv) falls der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke beansprucht, für jede Farbe eine in Worten ausgedrückte Angabe der wesentlichen Teile der Marke, die in dieser Farbe gehalten sind;
  - v) falls der Hinterleger auf den Schutz eines Bestandteils der Marke verzichten möchte, einen dahingehenden Hinweis und die Angabe des Bestandteils oder der Bestandteile, bei welchen auf Schutz verzichtet wird;
  - vi) eine Beschreibung der Marke in Worten oder, wenn der Hinterleger dies wünscht, die im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Beschreibung der Marke in Worten, wenn diese nicht nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xi eingereicht worden ist.

- 5) [Zusätzlicher Inhalt des internationalen Gesuchs]
- a) ...
  - b) Das internationale Gesuch muss die Nummer und das Datum des Basisgesuchs oder der Basiseintragung und eine oder mehrere der folgenden Angaben enthalten:
    - i) wenn die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, ein Staat ist, dass der Hinterleger ein Angehöriger dieses Staates ist;
    - ii) wenn die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, eine Organisation ist, den Namen des Mitgliedsstaates dieser Organisation, dessen Angehöriger der Hinterleger ist;
    - iii) dass der Hinterleger einen Wohnsitz im Gebiet der Vertragspartei hat, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist;
    - iv) dass der Hinterleger eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Gebiet der Vertragspartei hat, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist.
  - c) Wenn die nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii angegebene Anschrift des Hinterlegers nicht in dem Gebiet der Vertragspartei ist, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, und wenn nach Buchstabe a Ziffer i oder Ziffer ii oder Buchstabe b Ziffer iii oder Ziffer iv angegeben worden ist, dass der Hinterleger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung im Gebiet dieser Vertragspartei hat, muss dieser Wohnsitz oder die Anschrift dieser Niederlassung im internationalen Gesuch angegeben werden.
  - d) Das internationale Gesuch muss eine Erklärung der Ursprungsbehörde enthalten, die folgendes bestätigt:
    - i) das Datum, an dem der Antrag um Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist;
    - ii) dass der in dem internationalen Gesuch genannte Hinterleger und der Inhaber der Basiseintragung dieselbe Person ist;
    - iii) dass jede in Absatz 4 Buchstabe a Ziffern vi bis xi genannte und im internationalen Gesuch gemachte Angabe auch im Basisgesuch beziehungsweise in der Basiseintragung gemacht wurde;
    - iv) dass die Marke, die Gegenstand des internationalen Gesuchs ist, dieselbe ist wie im Basisgesuch beziehungsweise in der Basiseintragung;
    - v)<sup>22</sup> dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder, falls für die Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung der Schutz der Farbe beantragt wurde oder die Marke in Farbe geschützt ist, ein Farbanspruch in das internationale Gesuch aufgenommen wird, oder, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im internationalen Gesuch beansprucht wird, ohne im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht worden

<sup>22</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 68).

- zu sein, die Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung tatsächlich in der beanspruchten Farbe oder Farbkombination ist; und
- vi) dass die im internationalen Gesuch angegebenen Waren und Dienstleistungen von dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen des Basisgesuchs beziehungsweise der Basiseintragung erfasst sind.
  - e) Stützt sich das internationale Gesuch auf zwei oder mehr Basisgesuche oder Basiseintragungen, so gilt die unter Buchstabe d genannte Erklärung als auf alle jene Basisgesuche oder Basiseintragungen anwendbar.
  - f) Enthält das internationale Gesuch die Benennung einer Vertragspartei, die eine Notifikation nach Regel 7 Absatz 2 vorgenommen hat, so muss das internationale Gesuch auch eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke in dem Gebiet dieser Vertragspartei enthalten; die Erklärung wird als Teil der Benennung der Vertragspartei betrachtet, die sie verlangt, und ist, wie von der Vertragspartei verlangt,
    - i) entweder von dem Hinterleger persönlich zu unterschreiben und auf einem dem internationalen Gesuch beigefügten besonderen amtlichen Formblatt einzureichen; oder
    - ii) in das internationale Gesuch aufzunehmen.
  - g) Enthält ein internationales Gesuch die Benennung einer Vertragsorganisation, so kann es auch die folgenden Angaben enthalten:
    - i) falls der Hinterleger nach dem Recht dieser Vertragsorganisation den Zeitrang einer oder mehrerer älterer Marken beansprucht, die in einem oder für einen Mitgliedstaat dieser Organisation eingetragen sind, eine dahin gehende Erklärung, in welcher der Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten angegeben werden, in denen oder für die die ältere Marke eingetragen ist, das Datum des Wirksamwerdens der betreffenden Registrierung, die Nummer der betreffenden Registrierung und die Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist. Diese Angaben sind dem internationalen Gesuch auf einem amtlichen Formblatt beizufügen.
    - ii) wenn der Hinterleger nach dem Recht der Vertragsorganisation zusätzlich zu der Sprache des internationalen Gesuches eine zweite Arbeitssprache vor der Behörde der Vertragsorganisation angeben muss, die Angabe dieser zweiten Sprache.
- 6)–7) ...

#### **Regel 10**      Gebühren für das internationale Gesuch

1) ...

2) [Vorgeschriebene Gebühren]

Für das internationale Gesuch ist die Zahlung der unter Nummer 2 des Gebührenverzeichnisses angegebenen oder genannten Grundgebühr, Ergänzungsgebühr und/oder individuellen Gebühr und gegebenenfalls Zusatzgebühr erforderlich. Diese Gebühren sind für zehn Jahre zu entrichten.



3) ...

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

1) ...

2) [Vom Hinterleger zu behebbende Mängel]

- a) Enthält das internationale Gesuch nach Auffassung des Internationalen Büros andere als die in den Absätzen 3, 4 und 6 und in den Regeln 12 und 13 genannten Mängel, so teilt es dem Hinterleger den Mangel mit und benachrichtigt gleichzeitig die Ursprungsbehörde.
- b) Diese Mängel können vom Hinterleger innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat. Wird ein Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale Büro benachrichtigt davon gleichzeitig den Hinterleger und die Ursprungsbehörde.

3) [Von dem Hinterleger oder der Ursprungsbehörde zu behebbende Mängel]

- a) Sind ungeachtet des Absatzes 2 die nach Regel 10 zu entrichtenden Gebühren von der Ursprungsbehörde an das Internationale Büro entrichtet worden und liegt der eingegangene Gebührenbetrag nach Auffassung des Internationalen Büros unter dem erforderlichen Betrag, so teilt es dies gleichzeitig der Ursprungsbehörde und dem Hinterleger mit. Der Fehlbetrag wird in der Mitteilung angegeben.
- b) Der Fehlbetrag kann von der Ursprungsbehörde oder vom Hinterleger innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung durch das Internationale Büro entrichtet werden. Wird der Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum entrichtet, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale Büro benachrichtigt davon gleichzeitig die Ursprungsbehörde und den Hinterleger.

4) [Von der Ursprungsbehörde zu behebbende Mängel]

- a) Wenn das Internationale Büro:
  - i) feststellt, dass das internationale Gesuch die Erfordernisse der Regel 2 nicht erfüllt oder nicht auf dem nach Regel 9 Absatz 2 Buchstabe a vorgeschriebenen amtlichen Formblatt eingereicht worden ist;
  - ii) feststellt, dass das internationale Gesuch einen der in Regel 15 Absatz 1 genannten Mängel aufweist;
  - iii) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Mängel aufweist, die sich auf die Berechtigung des Hinterlegers zur Einreichung eines internationalen Gesuchs beziehen;
  - iv) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Mängel aufweist, die sich auf die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe d genannte Erklärung der Ursprungsbehörde beziehen;

- v) ...
- vi) feststellt, dass das internationale Gesuch nicht von der Ursprungsbehörde unterschrieben ist; oder
- vii) feststellt, dass das internationale Gesuch nicht das Datum und die Nummer des Basisgesuchs beziehungsweise der Basiseintragung enthält, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

- b) Mängel dieser Art können von der Ursprungsbehörde innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat. Wird ein Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Büro ihn mitgeteilt hat, so gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale Büro benachrichtigt davon gleichzeitig die Ursprungsbehörde und den Hinterleger.

5) [Erstattung von Gebühren]

Gilt das internationale Gesuch nach Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 oder Absatz 4 Buchstabe b als zurückgenommen, so erstattet das Internationale Büro dem Einzahler die für das Gesuch entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der halben unter Nummer 2.1.1 des Gebührenverzeichnisses genannten Grundgebühr zurück.

6) [Andere Mängel in bezug auf die Benennung einer Vertragspartei]

- a) Geht ein internationales Gesuch nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten nach Eingang desselben internationalen Gesuchs bei der Ursprungsbehörde ein, und ist das Internationale Büro der Auffassung, dass eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f erforderlich ist, diese jedoch fehlt oder den geltenden Erfordernissen nicht entspricht, so teilt das Internationale Büro dies umgehend und gleichzeitig dem Hinterleger und der Ursprungsbehörde mit.
- b) Die Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke gilt als zusammen mit dem internationalen Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen, wenn die fehlende oder berichtigte Erklärung beim Internationalen Büro innerhalb des unter Buchstabe a genannten Zeitraums von zwei Monaten eingeht.
- c) Das internationale Gesuch gilt als ohne die Benennung einer Vertragspartei hinterlegt, für welche eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke erforderlich ist, wenn die fehlende oder berichtigte Erklärung nach Ablauf des unter Buchstabe b genannten Zeitraums von zwei Monaten eingeht. Das Internationale Büro teilt dies gleichzeitig dem Hinterleger und der Ursprungsbehörde mit, erstattet die für diese Vertragspartei bereits entrichtete Benennungsgebühr und weist darauf hin, dass die Benennung dieser Vertragspartei als nachträgliche Benennung nach Regel 24 erfolgen kann, sofern diese Benennung die erforderliche Erklärung beigefügt ist.

7) [Internationales Gesuch, das nicht als solches betrachtet wird]

Wird das internationale Gesuch vom Hinterleger unmittelbar beim Internationalen Büro eingereicht oder entspricht es nicht dem Erfordernis der Regel 6 Absatz 1, so wird das internationale Gesuch nicht als solches betrachtet und wird an den Absender zurückgesandt.

**Regel 12** Mängel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen

1) [Klassifikationsvorschlag]

- a) Sind nach Auffassung des Internationalen Büros die Erfordernisse der Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xiii nicht erfüllt, so unterbreitet das Internationale Büro für die Klassifikation und Gruppierung einen eigenen Vorschlag, übersendet der Ursprungsbehörde eine Mitteilung über seinen Vorschlag und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.
- b) In der Mitteilung wird gegebenenfalls auch der Betrag der aufgrund der vorgeschlagenen Klassifikation und Gruppierung fälligen Gebühren angegeben.

2) [Von dem Vorschlag abweichende Stellungnahme]

Die Ursprungsbehörde kann dem Internationalen Büro innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung über den Vorschlag eine Stellungnahme zu der vorgeschlagenen Klassifikation und Gruppierung übermitteln.

3) [Anmahnung bezüglich des Vorschlags]

Hat die Ursprungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Mitteilung keine Stellungnahme zu der Klassifikation und Gruppierung übermittelt, so übersendet das Internationale Büro der Ursprungsbehörde und dem Hinterleger eine Mitteilung, in welcher der Vorschlag wiederholt wird. Die in Absatz 2 genannte Frist von drei Monaten bleibt von der Übersendung einer solchen Mitteilung unberührt.

4) [Zurücknahme des Vorschlags]

Nimmt das Internationale Büro aufgrund der nach Absatz 2 übermittelten Stellungnahme seinen Vorschlag zurück, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

5) [Änderung des Vorschlags]

Ändert das Internationale Büro aufgrund der nach Absatz 2 übermittelten Stellungnahme seinen Vorschlag, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger über diese Änderung und die sich daraus ergebenden Änderungen des in Absatz 1 Buchstabe b angegebenen Betrags.

6) [Bestätigung des Vorschlags]

Bestätigt das Internationale Büro ungeachtet der in Absatz 2 genannten Stellungnahme seinen Vorschlag, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

## 7) [Gebühren]

- a) Ist dem Internationalen Büro keine Stellungnahme nach Absatz 2 übermittelt worden, so ist der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Betrag innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Mitteilungen zu zahlen; andernfalls gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale Büro teilt dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.
- b) Ist dem Internationalen Büro eine Stellungnahme nach Absatz 2 übermittelt worden, so ist der in Absatz 1 Buchstabe b oder gegebenenfalls in Absatz 5 genannte Betrag innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung des Internationalen Büros über die Änderung oder Bestätigung seines Vorschlags nach Absatz 5 beziehungsweise Absatz 6 zu zahlen; andernfalls gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen, und das Internationale Büro teilt dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.
- c) Ist dem Internationalen Büro eine Stellungnahme nach Absatz 2 übermittelt worden und nimmt das Internationale Büro aufgrund dieser Stellungnahme seinen Vorschlag nach Absatz 4 zurück, so wird der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Betrag nicht fällig.

## 8) [Erstattung der Gebühren]

Gilt das internationale Gesuch nach Absatz 7 als zurückgenommen, so erstattet das Internationale Büro dem Einzahler die für dieses Gesuch entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der halben unter Nummer 2.1.1 des Gebührenverzeichnisses genannten Grundgebühr zurück.

8<sup>bis</sup>) [Prüfung von Einschränkungen]

Das Internationale Büro prüft die in einem internationalen Gesuch enthaltenen Einschränkungen, wobei die Absätze 1 Buchstabe a und 2 bis 6 sinngemäss Anwendung finden. Kann das Internationale Büro die in der Einschränkung angegebenen Waren und Dienstleistungen nicht in die Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gruppieren, die in dem betreffenden, gegebenenfalls nach den Absätzen 1 bis 6 geänderten internationalen Gesuch aufgeführt sind, so teilt es einen Mangel mit. Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung über den Mangel behoben, so gelten die betreffenden Waren und Dienstleistungen als in der Einschränkung nicht enthalten.

## 9) [Klassifikation in der Eintragung]

Vorbehaltlich der Übereinstimmung des internationalen Gesuchs mit den sonstigen massgeblichen Erfordernissen wird die Marke mit der Klassifikation und Gruppierung eingetragen, die das Internationale Büro für richtig erachtet.

**Regel 13** Mängel in Bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen

## 1) [Mitteilung von Mängeln durch das Internationale Büro an die Ursprungsbehörde]

Ist das Internationale Büro der Auffassung, dass Waren oder Dienstleistungen im internationalen Gesuch mit einem Begriff angegeben sind, der für die Zwecke der

Klassifikation zu unbestimmt beziehungsweise unverständlich oder sprachlich unrichtig ist, so teilt es dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger. Das Internationale Büro kann in derselben Mitteilung einen Ersatzbegriff oder die Streichung des Begriffs vorschlagen.

2) [Frist für die Behebung von Mängeln]

- a) Die Ursprungsbehörde kann innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der in Absatz 1 genannten Mitteilung einen Vorschlag zur Behebung des Mangels machen.
- b) Wird innerhalb der unter Buchstabe a angegebenen Frist ein für das Internationale Büro annehmbarer Vorschlag zur Behebung des Mangels nicht gemacht, so nimmt das Internationale Büro den Begriff wie im internationalen Gesuch angegeben in die internationale Registrierung auf, sofern die Ursprungsbehörde die Klasse angegeben hat, in die dieser Begriff eingeordnet werden soll; die internationale Registrierung hat eine Angabe dahin gehend zu enthalten, dass nach Auffassung des Internationalen Büros der angegebene Begriff für die Zwecke der Klassifikation zu unbestimmt beziehungsweise unverständlich oder sprachlich unrichtig ist. Ist von der Ursprungsbehörde keine Klasse angegeben worden, so streicht das Internationale Büro den betreffenden Begriff von Amts wegen, teilt dies der Ursprungsbehörde mit und benachrichtigt gleichzeitig den Hinterleger.

### **Kapitel 3** **Internationale Registrierungen**

#### **Regel 14** Eintragung der Marke im internationalen Register

1) [Eintragung der Marke im internationalen Register]

Stellt das Internationale Büro fest, dass das internationale Gesuch den massgeblichen Erfordernissen entspricht, so trägt es die Marke im internationalen Register ein, teilt den Behörden der benannten Vertragsparteien die internationale Registrierung mit, benachrichtigt davon die Ursprungsbehörde und übersendet dem Inhaber eine Bescheinigung. Die Bescheinigung wird dem Inhaber über die Ursprungsbehörde übersendet, wenn sie dies wünscht und das Internationale Büro davon benachrichtigt hat.

2) [Inhalt der Registrierung]

Die internationale Registrierung enthält folgendes:

- i) alle im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben mit Ausnahme eines Prioritätsanspruchs nach Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer iv, wenn das Datum der früheren Anmeldung mehr als sechs Monate vor dem der internationalen Registrierung liegt;
- ii) das Datum der internationalen Registrierung;
- iii) die Nummer der internationalen Registrierung;

- iv) wenn die Marke nach der internationalen Klassifikation von Bildbestandteilen klassifiziert werden kann und sofern das internationale Gesuch keine Erklärung dahingehend enthält, dass der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, die massgeblichen Klassifikationssymbole der genannten Klassifikation wie vom Internationalen Büro bestimmt;
- v) ...
- vi) dem internationalen Gesuch gemäss Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer i) beigefügte Angaben betreffend den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen oder für die eine ältere Marke, deren Zeitrang beansprucht wird, eingetragen ist, das Datum des Wirksamwerdens der Eintragung dieser älteren Marke und die Nummer der entsprechenden Registrierung.

### **Regel 15** Datum der internationalen Registrierung

#### 1) [Mängel, die das Datum der internationalen Registrierung berühren]

- a) Enthält das beim Internationalen Büro eingegangene internationale Gesuch nicht sämtliche der folgenden Bestandteile:
  - i) Angaben, welche die Feststellung der Identität des Hinterlegers gestatten und ausreichen, um mit dem Hinterleger oder gegebenenfalls dem Vertreter in Verbindung zu treten,
  - ii) die benannten Vertragsparteien;
  - iii)<sup>23</sup> eine Abbildung der Marke;
  - iv) die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die um Registrierung der Marke nachgesucht wird,

so trägt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an dem der letzte fehlende Bestandteil beim Internationalen Büro eingegangen ist; geht der letzte der fehlenden Bestandteile jedoch innerhalb der in Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls genannten Frist von zwei Monaten beim Internationalen Büro ein, so trägt die internationale Registrierung das Datum des Tages, an dem das fehlerhafte internationale Gesuch bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist.

- b) ...

#### 2) [Datum der internationalen Registrierung in sonstigen Fällen]

In allen sonstigen Fällen trägt die internationale Registrierung das nach Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls bestimmte Datum.

<sup>23</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 68).

## Kapitel 4

### Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren

**Regel 16** Möglichkeit der Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls gestützt ist

1) [Mitteilung bezüglich möglicher Widersprüche und Frist für die Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestützt ist]

- 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<sup>sexies</sup> 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.
- b) Sind zum Zeitpunkt der Übermittlung der unter Buchstabe a genannten Mitteilung die Daten des Beginns und des Endes der Widerspruchsfrist bekannt, so werden diese in der Benachrichtigung angegeben. Sind die Daten zu dem betreffenden Zeitpunkt noch nicht bekannt, so werden sie dem Internationalen Büro mitgeteilt, sobald sie bekannt sind.
- c) Findet Buchstabe a Anwendung und hat die dort genannte Behörde vor Ablauf der dort genannten Frist von 18 Monaten dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass die Frist zur Einlegung von Widersprüchen innerhalb von 30 Tagen vor Ablauf der Frist von 18 Monaten abläuft und dass während dieser 30 Tage die Möglichkeit zur Einlegung von Widersprüchen besteht, so kann dem Internationalen Büro innerhalb eines Monats nach Einlegung des Widerspruchs eine vorläufige Schutzverweigerung, die sich auf einen innerhalb dieser 30 Tage eingelegten Widerspruch stützt, mitgeteilt werden.

2) [Eintragung und Übermittlung der Mitteilung]

Das Internationale Büro trägt die nach Absatz 1 eingegangene Mitteilung im internationalen Register ein und übermittelt sie an den Inhaber.

**Regel 17** Vorläufige Schutzverweigerung

1) [Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung]

- a) Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung kann eine Erklärung der mitteilenden Behörde mit einer Begründung für deren Auffassung, dass der Schutz in der betroffenen Vertragspartei nicht gewährt werden kann («vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen»), oder eine Erklärung, dass der Schutz in der betroffenen Vertragspartei nicht gewährt werden kann, weil

Widerspruch eingelegt worden ist («vorläufige auf einen Widerspruch gestützte Schutzverweigerung»), oder beide Erklärungen enthalten.

- b) Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung bezieht sich auf eine einzige internationale Registrierung; sie ist mit einem Datum zu versehen und von der mitteilenden Behörde zu unterschreiben.

## 2) [Inhalt der Mitteilung]

Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung hat folgendes zu enthalten oder anzugeben:

- i) die mitteilende Behörde;
- ii) die Nummer der internationalen Registrierung, vorzugsweise versehen mit anderen Angaben, die die Identifizierung der internationalen Registrierung erlauben, wie zum Beispiel Wortbestandteile der Marke oder die Nummer des Basisgesuchs oder der Basiseintragung;
- iii) ...
- iv) alle Gründe, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung stützt, mit einem Hinweis auf die entsprechenden wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes;
- v)<sup>24</sup> beziehen sich die Gründe, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung stützt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer Eintragung gewesen ist und mit der die Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmeldedatum und die Anmelde-nummer, gegebenenfalls das Prioritätsdatum, das Datum und die Nummer der Eintragung, den Namen des Inhabers und des Vertreters, gegebenenfalls ihre Anschrift, sofern möglich, sowie eine Abbildung der früheren Marke, oder Angaben dazu wie man darauf zugreifen kann, zusammen mit einem Verzeichnis sämtlicher oder der betroffenen Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung oder der Eintragung der früheren Marke, wobei dieses Verzeichnis in der Sprache dieser Anmeldung oder dieser Eintragung abgefasst sein kann;
- vi) entweder, dass die Gründe, auf die die vorläufige Schutzverweigerung gestützt ist, alle Waren und Dienstleistungen berühren oder eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, die von der vorläufigen Schutzverweigerung berührt beziehungsweise nicht berührt sind;
- vii)<sup>25</sup> die Frist von mindestens zwei Monaten<sup>26</sup> zur Einreichung des Antrags auf Überprüfung oder Beschwerde gegen die vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen oder die vorläufige auf einen Widerspruch gestützte Schutzverweigerung beziehungsweise zur Einreichung einer Erwidern auf den Widerspruch;

<sup>24</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>25</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>26</sup> Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass die Vertragsparteien, für welche die Gesetzgebung eine Frist von 60 Kalendertagen oder aufeinanderfolgenden Tagen vorsieht, die Bedingung von Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii erfüllen.



- viii)<sup>27</sup> die Angabe des Datums an dem die in Absatz 2 Ziffer vii angegebene Frist beginnt und endet, wenn besagte Frist an einem anderen Datum beginnt, als jenes an welchem das Internationale Büro dem Inhaber eine Kopie der Mitteilung zustellt, oder jenes an welchem der Inhaber besagte Kopie erhält;
- ix)<sup>28</sup> die für diesen Antrag auf Überprüfung, diese Beschwerde oder diese Erwiderung zuständige Behörde; und
- x)<sup>29</sup> gegebenenfalls einen Hinweis, dass der Antrag auf Überprüfung, die Beschwerde oder die Erwiderung über einen Vertreter einzureichen ist, dessen Anschrift sich innerhalb des Gebiets der Vertragspartei befindet, deren Behörde die Schutzverweigerung ausgesprochen hat.

3) [Zusätzliche Erfordernisse bezüglich der Mitteilung über eine auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung]

Stützt sich die vorläufige Schutzverweigerung auf einen Widerspruch oder auf einen Widerspruch und andere Gründe, so hat die Mitteilung nicht nur die in Absatz 2 genannten Erfordernisse zu erfüllen, sondern auch einen dahin gehenden Hinweis und den Namen des Widersprechenden und des Vertreters, gegebenenfalls ihre Anschrift, sofern möglich, zu enthalten; ungeachtet des Absatzes 2 Ziffer v muss jedoch die mitteilende Behörde im Fall eines Widerspruchs, der sich auf eine Marke stützt, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer Eintragung war, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen übermitteln, auf die sich der Widerspruch stützt, und kann zusätzlich das vollständige Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen dieser früheren Anmeldung oder dieser früheren Eintragung mitteilen, wobei diese Verzeichnisse in der Sprache der früheren Anmeldung oder der früheren Eintragung abgefasst sein können.<sup>30</sup>

4) [Eintragung; Übermittlung von Kopien der Mitteilungen]

Das internationale Büro trägt die vorläufige Schutzverweigerung im internationalen Register zusammen mit den in der Mitteilung enthaltenen Angaben und mit Angabe des Datums ein, an dem die Mitteilung an das Internationale Büro abgesandt wurde oder nach Regel 18 Absatz 1 Buchstabe d als an das Internationale Büro abgesandt betrachtet wird, und übermittelt eine Kopie hiervon an die Ursprungsbehörde, falls diese Behörde gegenüber dem Internationalen Büro mitgeteilt hat, dass es solche Kopien zu erhalten wünscht, sowie gleichzeitig an den Inhaber.

5) [Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung]

a)–c) ...

- d) Die Behörde einer Vertragspartei kann in einer Erklärung dem Generaldirektor mitteilen, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei:
  - i) jede vorläufige Schutzverweigerung, die dem Internationalen Büro mitgeteilt worden ist, Gegenstand einer Überprüfung durch diese Behörde

<sup>27</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>28</sup> Eingefügt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>29</sup> Eingefügt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>30</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

ist, unabhängig davon, ob der Inhaber eine solche Überprüfung beantragt hat; und

- ii) die auf diese Überprüfung hin getroffene Entscheidung Gegenstand einer weiteren Überprüfung bei der Behörde sein kann oder dagegen bei der Behörde Rechtsmittel eingelegt werden können.

Findet diese Erklärung Anwendung und ist die Behörde nicht in der Lage, dem Inhaber der betroffenen internationalen Registrierung diese Entscheidung unmittelbar mitzuteilen, muss die Behörde die in Regel 18<sup>ter</sup> Absatz 2 oder 3 genannte Erklärung an das Internationale Büro unmittelbar im Anschluss an diese Entscheidung übermitteln, ungeachtet der Tatsache, dass möglicherweise vor dieser Behörde noch nicht alle Verfahren zum Schutz der Marke abgeschlossen sind. Weitere Entscheidungen, die den Schutz der Marke betreffen, sind dem Internationalen Büro nach Regel 18<sup>ter</sup> Absatz 4 zu übermitteln.

- e) Die Behörde einer Vertragspartei kann den Generaldirektor in einer Erklärung davon unterrichten, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen, von der das Internationale Büro unterrichtet worden ist, der Überprüfung durch diese Behörde nicht zugänglich ist. Findet diese Erklärung Anwendung, so gilt eine Erklärung nach Regel 18<sup>ter</sup> Absatz 2 Ziffer ii oder Absatz 3 als in einer Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen durch diese Behörde enthalten.

6) ...

7) [Informationen bezüglich der Antwortfrist auf eine vorläufige Schutzverweigerung]

Die Vertragsparteien teilen dem Internationalen Büro die in Absatz 2 Ziffer vii vorgesehene Frist mit, sowie die Art und Weise, wie diese Frist berechnet wird.<sup>31</sup>

### **Regel 18** Nicht vorschriftsmässige Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung

1) [Allgemeines]

- a) Eine von der Behörde einer benannten Vertragspartei übermittelte vorläufige Schutzverweigerung wird vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet:
  - i) wenn sie keine Nummer einer internationalen Registrierung enthält, es sei denn andere in der Mitteilung enthaltene Angaben erlauben die Identifizierung der internationalen Registrierung, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung bezieht;
  - ii) wenn sie keine Gründe für die Schutzverweigerung nennt; oder
  - iii)<sup>32</sup> wenn sie dem Internationalen Büro zu spät, d. h. wenn sie nach Ablauf der gemäss Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder, vorbehaltlich des Artikels 9<sup>sexies</sup> Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, der gemäss Artikel 5

<sup>31</sup> Eingefügt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>32</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

Absatz 2 Buchstabe b oder Buchstabe c Ziffer ii des Protokolls geltenden Frist nach dem Datum zugesandt wurde, an dem das Internationale Büro die Mitteilung über die internationale Registrierung oder die nachträgliche Benennung versendet hat.

b)<sup>33</sup> Findet Buchstabe a Anwendung, so übermittelt das Internationale Büro dem Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung und benachrichtigt gleichzeitig den Inhaber und die mitteilende Behörde davon, dass die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, und gibt hierfür die Gründe an.

c)<sup>34</sup> Falls die Mitteilung:

- i) nicht im Namen der Behörde unterschrieben ist, welche sie mitgeteilt hat, oder sonst nicht den Erfordernissen der Regel 2 oder dem Erfordernis der Regel 6 Absatz 2 entspricht;
- ii) gegebenenfalls nicht die Einzelheiten der Marke enthält, mit der die Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert (Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3);
- iii) nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vi entspricht; oder iv) und v) ...
- vi) gegebenenfalls nicht den Namen und die Anschrift des Widersprechenden sowie die Angabe der Waren und Dienstleistungen enthält, auf die sich der Widerspruch stützt (Regel 17 Absatz 3),

so trägt das Internationale Büro die vorläufige Schutzverweigerung trotzdem in das internationale Register ein. Das Internationale Büro fordert die Behörde, welche die vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt hat, auf, eine berichtigte Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung zu übermitteln, und übermittelt Kopien der nicht vorschriftsmässigen Mitteilung und der der beteiligten Behörde zugeleiteten Aufforderung an den Inhaber.

d)<sup>35</sup> Entspricht die Mitteilung nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii bis x, so wird die vorläufige Schutzverweigerung nicht als solche betrachtet und wird nicht in das internationale Register eingetragen. Das Internationale Büro informiert die Behörde, welche die vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen hat, gibt die Gründe dafür an und leitet dem Inhaber eine Kopie der fehlerhaften Mitteilung weiter. Sendet die Behörde jedoch eine berichtigte Mitteilung innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum, an dem das Internationale Büro diese Behörde über die fehlerhafte Mitteilung informiert hat, so gilt die berichtigte Mitteilung für die Zwecke von Artikel 5 des Protokolls als an dem Datum zugeleitet, an dem die fehlerhafte Mitteilung dem Internationalen Büro zugestellt wurde und wird ins internationale Register eingetragen.

<sup>33</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>34</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>35</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

- e)<sup>36</sup> Falls das anwendbare Recht dies zulässt, enthält jede berichtigte Mitteilung eine Angabe über eine neue Frist sowie Informationen gemäss Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii bis x zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung oder einer Beschwerde gegen die vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen oder die vorläufige, auf einen Widerspruch gestützte Schutzverweigerung beziehungsweise für die Erwidierung auf einen Widerspruch.
- f)<sup>37</sup> Das Internationale Büro übermittelt eine Kopie jeder berichtigten Mitteilung an den Inhaber.
- 2) [Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls]
- a) ...
- b) Absatz 1 Buchstabe a wird angewendet, um festzustellen, ob die Frist eingehalten wurde, bis zu deren Ablauf die Behörde der beteiligten Vertragspartei dem Internationalen Büro die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i des Protokolls genannte Information erteilen muss. Wird die Information nach Ablauf dieser Frist erteilt, so wird sie als nicht erteilt betrachtet, und das Internationale Büro unterrichtet die beteiligte Behörde entsprechend.
- c) Erfolgt die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii des Protokolls, ohne dass die Erfordernisse des Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i des Protokolls erfüllt sind, so wird sie nicht als Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung betrachtet. In diesem Fall übermittelt das Internationale Büro dem Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung, teilt dem Inhaber und der Behörde, welche die Mitteilung übersandt hat, gleichzeitig mit, dass die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, und gibt die Gründe hierfür an.

### **Regel 18<sup>bis</sup>** Interimstatus einer Marke in einer benannten Vertragspartei

- 1) [Prüfung von Amts wegen abgeschlossen, Widerspruch oder Stellungnahmen durch Dritte noch möglich]
- a) Eine Behörde, die keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, kann innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder b des Protokolls vorgesehenen Frist dem Internationalen Büro eine Erklärung übersenden, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen ist und die Behörde keine Gründe für eine Schutzverweigerung geltend gemacht hat, jedoch durch Dritte noch Widerspruch gegen den Schutz der Marke eingelegt oder Stellung genommen werden kann, mit der Angabe des Datums, bis zu dem solche Widersprüche oder Stellungnahmen eingelegt werden können.
- b) Eine Behörde, die eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, kann dem Internationalen Büro eine Erklärung übersenden, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen ist, jedoch durch Dritte noch

<sup>36</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

<sup>37</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

Widerspruch gegen den Schutz der Marke eingelegt oder Stellung genommen werden kann, mit der Angabe des Datums, bis zu dem solche Widersprüche oder Stellungnahmen eingelegt werden können.

2) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Übermittlung von Kopien]

Das Internationale Büro trägt die nach dieser Regel eingegangenen Erklärungen im internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und übersendet, sofern die Erklärung in Form eines bestimmten Dokuments übermittelt wurde oder wiedergegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

**Regel 18<sup>ter</sup>** Endgültige Entscheidung über den Status einer Marke in einer benannten Vertragspartei

1) [Erklärung über die Schutzgewährung, wenn keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde]<sup>38</sup>

Wurden alle Verfahren vor einer Behörde vor Ablauf der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder c des Protokolls vorgesehenen Frist abgeschlossen und besteht für diese Behörde kein Grund für eine Schutzverweigerung, so übersendet diese Behörde schnellstmöglich und vor Ablauf dieser Frist dem Internationalen Büro eine Erklärung, dass der Marke, die in der betroffenen Vertragspartei Gegenstand der internationalen Registrierung ist, Schutz gewährt wird.<sup>39</sup>

2) [Erklärung über die Schutzgewährung nach vorläufiger Schutzverweigerung]

Eine Behörde, die eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, muss dem Internationalen Büro nach Abschluss aller Verfahren zum Schutz der Marke vor dieser Behörde eine Erklärung übermitteln, in der eine der folgenden Angaben gemacht wird:

- i) dass die vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen wurde und der Marke in der betroffenen Vertragspartei für alle Waren und Dienstleistungen, für die um Schutz nachgesucht wurde, Schutz gewährt wird; oder
- ii) die Waren und Dienstleistungen, für welche der Marke in der betroffenen Vertragspartei Schutz gewährt wird,

es sei denn, diese Behörde übersendet eine Erklärung nach Absatz 3.

3) [Bestätigung der völligen vorläufigen Schutzverweigerung]

Eine Behörde, die dem Internationalen Büro eine Mitteilung über eine völlige vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, muss dem Internationalen Büro nach Abschluss aller Verfahren zum Schutz der Marke vor dieser Behörde und nach der Entscheidung der Behörde, die Verweigerung des Schutzes der Marke in der betroffenen

<sup>38</sup> Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass eine Erklärung über die Schutzgewährung mehrere internationale Registrierungen betreffen und die Form einer Liste haben kann, welche – elektronisch oder in Papierform übermittelt – die Identifizierung dieser internationalen Registrierungen erlaubt.

<sup>39</sup> Die Annahme der Absätze 1 und 2 dieser Regel durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass, sofern Regel 34 Absatz 3 Anwendung findet, die Schutzgewährung erst erfolgt, wenn der zweite Teilbetrag entrichtet ist.

Vertragspartei für alle Waren und Dienstleistungen zu bestätigen, eine entsprechende Erklärung übersenden.

4) [Weitere Entscheidung]

Sofern eine Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung nicht innerhalb der nach Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls vorgesehenen Frist übermittelt worden ist oder sofern nach der Übersendung einer Erklärung nach Absatz 1, 2 oder 3 eine weitere von der Behörde oder einer anderen Stelle getroffene Entscheidung den Schutz der Marke berührt, muss die Behörde, soweit sie von dieser Entscheidung Kenntnis hat, unbeschadet der Regel 19 dem Internationalen Büro eine weitere Erklärung übersenden, in der der Status der Marke und gegebenenfalls die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, für welche die Marke in der betroffenen Vertragspartei geschützt wird.<sup>40</sup>

5) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Übermittlung von Kopien]

Das Internationale Büro trägt die nach dieser Regel eingegangenen Erklärungen im internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und übersendet, sofern die Erklärung in Form eines bestimmten Dokuments übermittelt wurde oder wiedergegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

**Regel 19** Ungültigerklärungen in benannten Vertragsparteien

1) [Inhalt der Mitteilung der Ungültigerklärung]

Werden die Wirkungen einer internationalen Registrierung in einer benannten Vertragspartei nach Artikel 5 Absatz 6 des Protokolls für ungültig erklärt und kann die Ungültigerklärung nicht mehr einem Rechtsmittel unterliegen, so benachrichtigt die Behörde der Vertragspartei, deren zuständige Behörde die Ungültigerklärung ausgesprochen hat, das Internationale Büro davon. Die Mitteilung hat folgendes zu enthalten oder anzugeben:

- i) die Behörde, welche die Ungültigerklärung ausgesprochen hat;
- ii) die Tatsache, dass die Ungültigerklärung nicht mehr einem Rechtsmittel unterliegt;
- iii) die Nummer der internationalen Registrierung;
- iv) den Namen des Inhabers;
- v) falls die Ungültigerklärung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Ungültigkeit erklärt beziehungsweise nicht erklärt worden ist; und
- vi) das Datum, an dem die Ungültigerklärung ausgesprochen wurde und soweit möglich das Datum des Wirksamwerdens der Erklärung.

<sup>40</sup> Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklärung: «Die Bezugnahme in Regel 18<sup>ter</sup> Absatz 4 auf eine weitere Entscheidung, die den Schutz der Marke berührt, gilt auch für den Fall, dass das Amt diese weitere Entscheidung trifft, zum Beispiel für den Fall einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, selbst wenn das Amt bereits erklärt hat, dass die Verfahren vor dem Amt abgeschlossen sind.»

2) [Eintragung der Ungültigerklärung sowie Benachrichtigung des Inhabers und der betroffenen Behörde]

- a) Das Internationale Büro trägt die Ungültigerklärung zusammen mit den in der Mitteilung der Ungültigerklärung enthaltenen Angaben im internationalen Register ein und unterrichtet den Inhaber entsprechend. Das Internationale Büro benachrichtigt auch die Behörde, die die Mitteilung der Ungültigerklärung übermittelt hat, über das Datum, an dem die Ungültigerklärung im internationalen Register eingetragen wurde, falls diese Behörde den Wunsch geäußert hat, diese Benachrichtigung zu erhalten.
- b) Die Ungültigerklärung wird mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen entsprechende Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht.

**Regel 20**      Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers

1) [Übermittlung von Informationen]

- a) Der Inhaber einer internationalen Registrierung oder die Behörde einer Vertragspartei des Inhabers kann das Internationale Büro davon benachrichtigen, dass das Verfügungsrecht des Inhabers in Bezug auf die internationale Registrierung eingeschränkt wurde und die gegebenenfalls betroffenen Vertragsparteien angeben.
- b) Die Behörde einer benannten Vertragspartei kann dem Internationalen Büro mitteilen, dass das Verfügungsrecht des Inhabers in Bezug auf die internationale Registrierung in dem Gebiet dieser Vertragspartei eingeschränkt wurde.
- c) Informationen nach Buchstabe a oder b bestehen aus einer kurzen Übersicht über den wesentlichen Sachverhalt bezüglich dieser Einschränkung.

2) [Teilweise oder völlige Aufhebung der Einschränkung]

Wurde dem Internationalen Büro eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers nach Absatz 1 mitgeteilt, so teilt die Partei, welche die Information übermittelt hat, auch dem Internationalen Büro eine teilweise oder völlige Aufhebung dieser Einschränkung mit.

3) [Eintragung]

- a) Das Internationale Büro trägt die nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Informationen im internationalen Register ein und benachrichtigt davon den Inhaber, die Behörde der Vertragspartei des Inhabers und die Behörden der betroffenen benannten Vertragsparteien.
- b) Die nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Informationen werden mit dem Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro eingetragen, sofern die Mitteilung den geltenden Erfordernissen entspricht.

4) ...

**Regel 20<sup>bis</sup>** Lizenzen

## 1) [Antrag auf Eintragung einer Lizenz]

- a) Ein Antrag auf die Eintragung einer Lizenz muss beim Internationalen Büro auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt vom Inhaber oder, falls die Behörde eine solche Einreichung zulässt, von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers oder der Behörde der Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht werden.
- b) Der Antrag hat folgendes anzugeben:
  - i) die Nummer der betroffenen internationalen Registrierung;
  - ii) den Namen des Inhabers;
  - iii) den Namen und die Anschrift des Lizenznehmers nach den Verwaltungsvorschriften;
  - iv) die benannte Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird;
  - v) dass die Lizenz für alle Waren und Dienstleistungen gewährt wird, die durch die internationale Registrierung erfasst werden, oder die Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz gewährt wird, gruppiert in die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen.
- c) Der Antrag kann auch folgende Angaben enthalten:
  - i) ist der Lizenznehmer eine natürliche Person, die Angabe des Staates, dessen Angehöriger der Lizenznehmer ist;
  - ii) ist der Lizenznehmer eine juristische Person, Angaben über die Rechtsnatur der juristischen Person sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristische Person gegründet ist;
  - iii) dass die Lizenz nur einen Teil des Gebietes einer angegebenen benannten Vertragspartei betrifft;
  - iv) hat der Lizenznehmer einen Vertreter, den Namen und die Anschrift des Vertreters nach den Verwaltungsvorschriften;
  - v) gegebenenfalls die Tatsache, dass die Lizenz eine ausschliessliche Lizenz oder eine alleinige Lizenz ist;<sup>41</sup>
  - vi) gegebenenfalls die Laufzeit der Lizenz.
- d) Der Antrag ist vom Inhaber oder der Behörde, über die er eingereicht wird, zu unterschreiben.

## 2) [Nicht vorschriftsmässiger Antrag]

- a) Entspricht der Antrag auf Eintragung einer Lizenz nicht den Erfordernissen des Absatzes 1 Buchstaben a, b und d, so teilt das Internationale Büro dies

<sup>41</sup> Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklärung:  
«Wenn der Antrag auf Eintragung einer Lizenz keine Angaben gemäss Regel 20<sup>bis</sup>.1)c), zu der Tatsache enthält, dass die Lizenz eine ausschliessliche Lizenz oder eine alleinige Lizenz ist, wird angenommen, dass es sich um eine nicht exklusive Lizenz handelt.»



dem Inhaber und, falls der Antrag von einer Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit.

- b) Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung des Internationalen Büros über den Mangel behoben, so gilt der Antrag als zurückgenommen, und das Internationale Büro teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und, falls der Antrag auf Eintragung einer Lizenz von einer Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit und erstattet dem Einzahler die entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der Hälfte der entsprechenden unter Nummer 7 des Gebührenverzeichnisses genannten Gebühren.
- 3) [Eintragung und Mitteilung]
- a) Entspricht der Antrag den Erfordernissen des Absatzes 1 Buchstaben a, b und d, trägt das Internationale Büro die Lizenz sowie die im Antrag enthaltenen Angaben in das internationale Register ein, teilt dies den Behörden der benannten Vertragsparteien, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, mit und benachrichtigt gleichzeitig den Inhaber und, falls der Antrag von einer Behörde eingereicht wurde, diese Behörde.
  - b) Die Lizenz wird mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem ein den geltenden Erfordernissen entsprechender Antrag beim Internationalen Büro eingeht.
  - c) Ungeachtet des Buchstabens b wird die Lizenz in das internationale Register mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem die in Absatz 2 Buchstabe b angegebene Frist abgelaufen ist, wenn eine Weiterbehandlung nach Regel 5<sup>bis</sup> eingetragen worden ist.

4) [Änderung oder Löschung der Eintragung einer Lizenz]

Die Absätze 1–3 gelten sinngemäss für einen Antrag auf Änderung oder Löschung der Eintragung einer Lizenz.

5) [Erklärung über die Unwirksamkeit der Eintragung einer bestimmten Lizenz]

- a) Die Behörde einer benannten Vertragspartei, die vom Internationalen Büro über die Eintragung einer Lizenz in Bezug auf diese Vertragspartei benachrichtigt wird, kann erklären, dass die Eintragung für diese Vertragspartei unwirksam ist.
- b) Die in Buchstabe a genannte Erklärung hat folgende Angaben zu enthalten:
  - i) die Gründe für die Unwirksamkeit der Eintragung der Lizenz;
  - ii) wenn die Erklärung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, auf die sich die Lizenz bezieht, jene Waren und Dienstleistungen, die von der Erklärung betroffen beziehungsweise nicht betroffen sind;
  - iii) die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen; und
  - iv) ob die Erklärung Gegenstand einer Überprüfung oder Beschwerde sein kann.
- c) Die in Buchstabe a genannte Erklärung ist an das Internationale Büro vor Ablauf von 18 Monaten ab dem Datum, an dem die in Absatz 3 genannte Mitteilung an die betroffene Behörde abgesandt wurde, zu übersenden.

- d) Das Internationale Büro trägt in das internationale Register jede Erklärung ein, die nach Buchstabe c abgegeben wurde, und unterrichtet, je nachdem, ob der Inhaber oder die Behörde den Antrag auf Eintragung der Lizenz eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde entsprechend. Die Erklärung wird mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen entsprechende Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht.
  - e) Jede rechtskräftige Entscheidung, die eine nach Buchstabe c abgegebene Erklärung betrifft, ist dem Internationalen Büro mitzuteilen, das diese in das internationale Register einträgt und die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung der Lizenz eingereicht hat, entsprechend unterrichtet.
- 6) [Erklärung der Unwirksamkeit der Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in einer Vertragspartei]
- a) Die Behörde einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Lizenzen für Marken nicht vorgesehen ist, kann dem Generaldirektor mitteilen, dass die Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Vertragspartei unwirksam ist.
  - b) Die Behörde einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Lizenzen für Marken vorgesehen ist, kann vor dem Datum, an dem die vorliegende Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, an dem diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden wird, dem Generaldirektor mitteilen, dass die Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Vertragspartei unwirksam ist. Diese Mitteilung kann jederzeit zurückgenommen werden.

**Regel 21<sup>42</sup>** Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung

1) [Antrag und Mitteilung]

Ab dem Datum der Mitteilung über die internationale Registrierung beziehungsweise über die nachträgliche Benennung kann der Inhaber unmittelbar bei der Behörde einer benannten Vertragspartei einen Antrag stellen, dass diese Behörde die internationale Registrierung nach Artikel 4<sup>bis</sup> Absatz 2 des Protokolls in ihrem Register vermerkt. Hat die Behörde auf Grund dieses Antrags in ihrem Register vermerkt, dass eine nationale oder regionale Eintragung beziehungsweise Eintragungen durch die internationale Registrierung ersetzt wurden, so benachrichtigt diese Behörde das Internationale Büro davon. Die Mitteilung hat Folgendes anzugeben:

- i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;
- ii) betrifft die Ersetzung lediglich eine oder mehrere der in der internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen, diese Waren und Dienstleistungen, und
- iii) das Anmeldedatum und die Anmelde Nummer, das Eintragungsdatum und die Eintragsnummer sowie gegebenenfalls das Prioritätsdatum der nationalen

<sup>42</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 66).

oder regionalen Eintragung oder Eintragungen, die durch die internationale Registrierung ersetzt wurden.

Die Mitteilung kann auch Angaben über andere, aufgrund dieser nationalen oder regionalen Eintragung oder Eintragungen erworbenen Rechte enthalten.

2) [Eintragung]

- a) Das Internationale Büro trägt die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben im internationalen Register ein und benachrichtigt davon den Inhaber.
- b) Die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben werden mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen entsprechende Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht.

3) [Weitere Einzelheiten betreffend die Ersetzung]

- a) Der Schutz der Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist, darf weder ganz noch teilweise aufgrund einer nationalen oder regionalen Eintragung, die als durch diese internationale Registrierung ersetzt gilt, verweigert werden.
- b) Eine nationale oder regionale Eintragung muss neben der internationalen Registrierung, die diese ersetzt hat, bestehen können. Vom Inhaber darf nicht verlangt werden, dass er auf eine nationale oder regionale Eintragung, die als durch eine internationale Registrierung ersetzt gilt, verzichtet oder deren Löschung beantragt und ihm soll gestattet werden, sofern er dies wünscht, diese Eintragung nach dem anwendbaren nationalen oder regionalen Recht zu erneuern.
- c) Bevor die Behörde einer benannten Vertragspartei einen Vermerk in ihrem Register vornimmt, prüft sie den in Absatz 1 genannten Antrag, um festzustellen, ob die in Artikel 4<sup>bis</sup> Absatz 1 des Protokolls genannten Voraussetzungen erfüllt worden sind.
- d) Die die Ersetzung betreffenden, in der nationalen oder regionalen Eintragung angegebenen Waren und Dienstleistungen sind durch die in der internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen erfasst. Die Ersetzung kann lediglich einige der in der nationalen oder regionalen Eintragung angegebenen Waren und Dienstleistungen betreffen.
- e) Eine nationale oder regionale Eintragung gilt ab dem Datum als durch eine internationale Registrierung ersetzt, an dem diese internationale Registrierung in der betreffenden benannten Vertragspartei nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a des Protokolls wirksam wird.

**Regel 21<sup>bis</sup>**     Andere Sachverhalte hinsichtlich der Inanspruchnahme des Zeitrangs

1) [Rechtskräftige Zurückweisung der Inanspruchnahme des Zeitrangs]

Ist eine Inanspruchnahme des Zeitrangs in Bezug auf die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen worden, so unterrichtet die

Behörde dieser Organisation das Internationale Büro über jede rechtskräftige Entscheidung über die vollständige oder teilweise Zurückweisung des Anspruchs.

2) [Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der internationalen Registrierung]

Beansprucht der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der eine Vertragsorganisation benannt wird, nach dem Recht dieser Organisation den Zeitrang einer oder mehrerer älterer Marken, die in einem oder für einen Mitgliedstaat dieser Organisation eingetragen sind, direkt bei der Behörde dieser Vertragsorganisation und hat diese Behörde den Anspruch anerkannt, so hat diese Behörde das Internationale Büro hiervon zu benachrichtigen. In dieser Benachrichtigung ist Folgendes anzugeben:

- i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung; und
- ii) der Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen oder für die die ältere Marke eingetragen ist, zusammen mit dem Datum des Wirksamwerdens der Eintragung dieser älteren Marke und der Nummer der entsprechenden Registrierung.

3) [Andere Entscheidungen, die die Inanspruchnahme des Zeitrangs betreffen]

Die Behörde einer Vertragsorganisation unterrichtet das Internationale Büro über alle weiteren rechtskräftigen Entscheidungen, die eine im internationalen Register eingetragene Inanspruchnahme des Zeitranges betreffen.

4) [Eintragung in das internationale Register]

Das Internationale Büro trägt die nach den Absätzen 1 bis 3 mitgeteilten Angaben in das internationale Register ein.

**Regel 22** Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung

1) [Mitteilung über das Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung]

- a) Findet Artikel 6 Absätze 3 und 4 des Protokolls Anwendung, so benachrichtigt die Ursprungsbehörde davon das Internationale Büro und gibt folgendes an:
  - i) die Nummer der internationalen Registrierung;
  - ii) den Namen des Inhabers;
  - iii) die die Basiseintragung berührenden Tatsachen und Entscheidungen oder, falls die betreffende internationale Registrierung auf einem Basisgesuch beruht, das nicht zu einer Eintragung geführt hat, die das Basisgesuch berührenden Tatsachen und Entscheidungen, oder, falls die internationale Registrierung auf einem Basisgesuch beruht, das zu einer Eintragung geführt hat, die diese Eintragung berührenden Tatsachen und Entscheidungen sowie das Datum des Wirksamwerdens dieser Tatsachen und Entscheidungen; und
  - iv) falls die genannten Tatsachen und Entscheidungen die internationale Registrierung nur in Bezug auf einige der Waren und Dienstleistungen

berühren, diejenigen Waren und Dienstleistungen, die von den Tatsachen und Entscheidungen berührt beziehungsweise nicht berührt werden.

- b) Hat ein in Artikel 6 Absatz 3 Ziffer i, ii oder iii des Protokolls genanntes Verfahren vor Ablauf der Frist von fünf Jahren begonnen, hat es aber vor Ablauf dieser Frist nicht zu der in Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 des Protokolls genannten rechtskräftigen Entscheidung oder zu der Rücknahme oder dem Verzicht nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 des Protokolls geführt, so teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie davon Kenntnis hat und so bald wie möglich nach Ablauf der genannten Frist, dies dem Internationalen Büro mit.
  - c)<sup>43</sup> Sobald das unter Buchstabe b genannte Verfahren zu der in Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 des Protokolls genannten rechtskräftigen Entscheidung oder zu der Rücknahme oder dem Verzicht nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 des Protokolls geführt hat, teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie davon Kenntnis hat, dies umgehend dem Internationalen Büro mit und macht die unter Buchstabe a Ziffern i bis iv genannten Angaben. Sofern das unter Buchstabe b genannte Verfahren abgeschlossen worden ist, aber nicht zu einem rechtskräftigen Urteil, einer rechtskräftigen Entscheidung, einer Rücknahme oder einem Verzicht, wie oben genannt, geführt hat, teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie davon Kenntnis hat oder auf Antrag des Inhabers, dies umgehend dem Internationalen Büro mit.
- 2) [Eintragung und Übermittlung der Mitteilung; Löschung der internationalen Registrierung]
- a) Das Internationale Büro trägt jede in Absatz 1 genannte Mitteilung im internationalen Register ein und übermittelt eine Kopie der Mitteilung an die Behörden der benannten Vertragsparteien und an den Inhaber.
  - b) Wird in einer in Absatz 1 Buchstabe a oder c genannten Mitteilung die Löschung der internationalen Registrierung beantragt und entspricht die Mitteilung den Erfordernissen jenes Absatzes, so löscht das Internationale Büro im entsprechenden Umfang die internationale Registrierung im internationalen Register. Im Anschluss an die oben genannte Mitteilung löscht das Internationale Büro im entsprechenden Umfang auch internationale Registrierungen, die sich aus einer teilweisen Änderung des Inhabers oder Teilung ergeben, die unter der gelöschten internationalen Registrierung eingetragen ist, und jene, die sich aus deren Zusammenführung ergeben.
  - c) Ist die internationale Registrierung nach Buchstabe b im internationalen Register gelöscht worden, so teilt das Internationale Büro den Behörden der benannten Vertragsparteien und dem Inhaber folgendes mit:
    - i) das Datum, an dem die internationale Registrierung im internationalen Register gelöscht wurde;
    - ii) wenn die Löschung alle Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Tatsache;

<sup>43</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

- iii) wenn die Löschung nur einige der Waren und Dienstleistungen betrifft, die nach Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv angegebenen Waren und Dienstleistungen.

**Regel 23** Teilung oder Zusammenführung von Basisgesuchen, von sich aus ihnen ergebenden Eintragungen oder von Basiseintragungen

1) [Mitteilung der Teilung des Basisgesuchs oder der Zusammenführung von Basisgesuchen]

Wird innerhalb der in Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls genannten Fünfjahresfrist das Basisgesuch in zwei oder mehr Gesuche geteilt, oder werden mehrere Basisgesuche in ein einziges Gesuch zusammengeführt, so unterrichtet die Ursprungsbehörde das Internationale Büro entsprechend und gibt folgendes an:

- i) die Nummer der internationalen Registrierung oder die Nummer des Basisgesuchs, falls die internationale Registrierung noch nicht erfolgt ist;
- ii) den Namen des Inhabers oder Hinterlegers;
- iii) die Nummer jedes sich aus der Teilung ergebenden Gesuchs oder die Nummer des sich aus der Zusammenführung ergebenden Gesuchs.

2) [Eintragung und Benachrichtigung durch das Internationale Büro]

Das Internationale Büro trägt die in Absatz 1 genannte Mitteilung im internationalen Register ein und benachrichtigt die Behörden der benannten Vertragsparteien und gleichzeitig den Inhaber.

3) [Teilung oder Zusammenführung der sich aus den Basisgesuchen ergebenden Eintragungen oder der Basiseintragungen]

Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss für die Teilung oder Zusammenführung von Eintragungen, die sich aus dem Basisgesuch oder den Basisgesuchen während der Fünfjahresfrist nach Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls ergeben haben, und für die Teilung der Basiseintragung oder Zusammenführung von Basiseintragungen während der Fünfjahresfrist nach Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls.

**Regel 23<sup>bis</sup>** Durch das Internationale Büro übersandte Mitteilungen der Behörden der benannten Vertragsparteien

1) [Nicht von dieser Ausführungsordnung erfasste Mitteilungen]

Ist es nach dem Recht einer benannten Vertragspartei nicht zulässig, dass die Behörde eine Mitteilung, die eine internationale Registrierung betrifft, unmittelbar dem Inhaber übermittelt, so kann diese Behörde das Internationale Büro ersuchen, diese Mitteilung in ihrem Namen an den Inhaber zu übermitteln.

2) [Format der Mitteilung]

Das Internationale Büro legt das Format fest, in dem die in Absatz 1 genannte Mitteilung von der betroffenen Behörde zu übersenden ist.

## 3) [Übermittlung an den Inhaber]

Das Internationale Büro übermittelt die in Absatz 1 genannte Mitteilung in dem vom Internationalen Büro festgelegten Format an den Inhaber, ohne deren Inhalt zu prüfen oder sie in das internationale Register einzutragen.

## Kapitel 5

### Nachträgliche Benennungen; Änderungen

#### Regel 24 Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

## 1) [Berechtigung]

- a) Eine Vertragspartei kann Gegenstand einer Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung (im folgenden als «nachträgliche Benennung» bezeichnet) sein, sofern der Inhaber zum Zeitpunkt der Benennung nach Artikel 2 des Protokolls die Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt.
- b) ...
- c) ...

## 2) [Einreichung; Formblatt und Unterschrift]

- a) Eine nachträgliche Benennung ist vom Inhaber oder von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers beim Internationalen Büro einzureichen; sofern jedoch:
  - i) ...
  - ii) ...
  - iii) Absatz 7 Anwendung findet, muss die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung von der Behörde der Vertragsorganisation eingereicht werden.
- b) Die nachträgliche Benennung ist auf dem amtlichen Formblatt einzureichen. Wird sie von dem Inhaber eingereicht, so ist sie vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie von einer Behörde eingereicht, so ist sie von der betreffenden Behörde und auf Verlangen der Behörde ebenfalls vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie von einer Behörde eingereicht, die nicht verlangt, dass der Inhaber sie unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber sie auch unterschreibt, so kann der Inhaber so verfahren.

## 3) [Inhalt]

- a) Vorbehaltlich des Absatzes 7) Buchstabe b) hat die nachträgliche Benennung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:
  - i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;
  - ii)<sup>44</sup> den Namen des Inhabers;
  - iii) die Vertragspartei, die benannt worden ist;

<sup>44</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

- iv) falls die nachträgliche Benennung für alle in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, diese Tatsache, oder, wenn die nachträgliche Benennung lediglich für einen Teil der in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, diese Waren und Dienstleistungen;
  - v) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten Konto sowie die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers; und
  - vi) falls die nachträgliche Benennung von einer Behörde eingereicht wird, das Datum, an dem diese bei der Behörde eingegangen ist.
- b) Betrifft die nachträgliche Benennung eine Vertragspartei, die eine Notifikation nach Regel 7 Absatz 2 vorgenommen hat, so hat die nachträgliche Benennung ebenfalls eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke im Gebiet dieser Vertragspartei zu enthalten; auf Verlangen dieser Vertragspartei ist die Erklärung:
- i) vom Inhaber persönlich zu unterschreiben und auf einem der nachträglichen Benennung beigelegten gesonderten amtlichen Formblatt abzugeben; oder
  - ii) in die nachträgliche Benennung aufzunehmen.
- c) Die nachträgliche Benennung kann ausserdem enthalten:
- i) die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b genannten Angaben und die dort genannte Übersetzung beziehungsweise genannten Übersetzungen;
  - ii) einen Antrag, dass die nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung oder einer Löschung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung oder nach der Erneuerung der internationalen Registrierung wirksam wird;
  - iii) wenn die nachträgliche Benennung eine Vertragsorganisation betrifft, die in Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer i) genannten Angaben, die der nachträglichen Benennung auf einem gesonderten amtlichen Formblatt beizufügen sind, sowie die in Regel 9 Absatz 5) Buchstabe g) Ziffer ii) genannten Angaben.
- d) ...

#### 4) [Gebühren]

Die nachträgliche Benennung unterliegt der Zahlung der unter Nummer 5 des Gebührenverzeichnisses angegebenen oder genannten Gebühren.

#### 5) [Mängel]

- a) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den geltenden Erfordernissen, so teilt vorbehaltlich des Absatzes 10) das Internationale Büro diese Tatsache dem Inhaber und, falls die nachträgliche Benennung durch eine Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit.
- b) Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, so wird die nach-



trägliche Benennung als zurückgenommen betrachtet, und das Internationale Büro benachrichtigt davon den Inhaber und, im Fall der Einreichung der nachträglichen Benennung durch eine Behörde, gleichzeitig diese Behörde und erstattet dem Einzahler die entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der Hälfte der unter Nummer 5.1 des Gebührenverzeichnisses genannten Grundgebühr zurück.

- c) Werden ungeachtet der Buchstaben a und b die Erfordernisse des Absatzes 3 Buchstabe b Ziffer i in Bezug auf eine oder mehrere benannte Vertragsparteien nicht erfüllt, so gilt die Benennung dieser Vertragsparteien als in der nachträglichen Benennung nicht enthalten, und für diese Vertragsparteien bereits gezahlte Ergänzungsgebühren oder individuelle Gebühren werden erstattet. Werden die Erfordernisse des Absatzes 3 Buchstabe b Ziffer i in Bezug auf keine der benannten Vertragsparteien erfüllt, so findet Buchstabe b Anwendung.
- 6) [Datum der nachträglichen Benennung]
- a) Eine vom Inhaber beim Internationalen Büro unmittelbar eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.
  - b) Eine von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c) Ziffer i), sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs bei der betreffenden Behörde, sofern diese Benennung innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum beim Internationalen Büro eingegangen ist. Geht die nachträgliche Benennung nicht innerhalb dieser Frist beim Internationalen Büro ein, so trägt sie vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i), sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.
  - c) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den massgeblichen Erfordernissen und wird der Mangel innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der in Absatz 5 Buchstabe a genannten Mitteilung behoben:
    - i) so trägt die nachträgliche Benennung, sofern der Mangel eines der in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genannten Erfordernisse betrifft, das Datum, an dem die Benennung berichtigt wurde, sofern die Benennung nicht von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereicht und der Mangel in der unter Buchstabe b genannten Frist von zwei Monaten behoben wurde; im letzteren Fall trägt die nachträgliche Benennung das Datum, an dem sie bei der genannten Behörde eingegangen ist;
    - ii) so bleibt das nach Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b geltende Datum von einem Mangel, der andere als die in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genannten Erfordernisse betrifft, unberührt.
  - d) Enthält die nachträgliche Benennung einen Antrag nach Absatz 3 Buchstabe c Ziffer ii, so kann sie, ungeachtet der Buchstaben a, b und c, ein späteres Datum als das sich aus den Buchstaben a, b oder c ergebende tragen.

- e) Ergibt sich eine nachträgliche Benennung aus einer Umwandlung nach Absatz 7, so trägt die nachträgliche Benennung das Datum, an dem die Benennung der Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen wurde.

7) [Nachträgliche Benennung infolge Umwandlung]

- a) Wenn die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen worden ist und soweit diese Benennung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden ist oder nach dem Recht Organisation ihre Wirkung verloren hat, kann der Inhaber der betreffenden internationalen Registrierung die Umwandlung der Benennung dieser Vertragsorganisation in die Benennung jedes Mitgliedsstaates dieser Organisation, der Vertragspartei des Protokolls ist, beantragen.
- b) Ein Antrag auf Umwandlung nach Buchstabe a muss die in Absatz 3 Buchstabe a) Ziffer i) bis iii) und v) genannten sowie folgende Angaben enthalten:
  - i) die Vertragsorganisation, deren Benennung umgewandelt werden soll; und
  - ii) wenn die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung eines Vertragsstaates alle in Bezug auf die Benennung der Vertragsorganisation angegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Tatsache, oder, wenn die nachträgliche Benennung dieses Vertragsstaates nur einen Teil der in der Benennung dieser Vertragsorganisation angegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Waren und Dienstleistungen.

8) [Eintragung und Mitteilung]

Stellt das Internationale Büro fest, dass die nachträgliche Benennung den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es die Benennung im internationalen Register ein und benachrichtigt davon die Behörde der in der nachträglichen Benennung benannten Vertragspartei und teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und gegebenenfalls der Behörde mit, welche die nachträgliche Benennung eingereicht hat.

9) [Schutzverweigerung]

Die Regeln 16 bis 18<sup>ter</sup> gelten sinngemäss.

10) [Nachträgliche Benennung, die nicht als solche betrachtet wird]

Werden die Erfordernisse des Absatzes 2 Buchstabe a) nicht erfüllt, so wird die nachträgliche Benennung nicht als solche betrachtet und das Internationale Büro teilt dies dem Einsender mit.

**Regel 25**      Antrag auf Eintragung

1) [Einreichung des Antrags]

- a) Ein Antrag auf Eintragung ist beim Internationalen Büro auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt einzureichen, falls sich der Antrag auf folgendes bezieht:

- i) eine Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung in Bezug auf alle oder einige Waren und Dienstleistungen und alle oder einige benannte Vertragsparteien;
  - ii) eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder einige benannte Vertragsparteien;
  - iii) einen Verzicht in Bezug auf einige benannte Vertragsparteien bezüglich aller Waren und Dienstleistungen;
  - iv) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers oder, falls der Inhaber eine juristische Person ist, die Aufnahme oder eine Änderung der Angaben über die Rechtsnatur des Inhabers sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristische Person gegründet ist;
  - v) die Löschung der internationalen Registrierung in Bezug auf alle benannten Vertragsparteien bezüglich aller oder einiger Waren und Dienstleistungen;
  - vi) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Vertreters.
- b) Der Antrag ist von dem Inhaber oder von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers einzureichen; jedoch kann der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers über die Behörde der Vertragspartei oder eine der in diesem Antrag nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv angegebenen Vertragsparteien eingereicht werden.
- c) ...
- d) Wird der Antrag vom Inhaber eingereicht, so ist er vom Inhaber zu unterschreiben. Wird er von einer Behörde eingereicht, so ist er von dieser Behörde und auf Verlangen der Behörde ebenfalls vom Inhaber zu unterschreiben. Wird der Antrag von einer Behörde eingereicht, die nicht verlangt, dass der Inhaber ihn unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber ihn auch unterschreibt, so kann der Inhaber so verfahren.
- 2) [Inhalt des Antrags]
- a) Ein Antrag nach Absatz 1 Buchstabe a hat neben der beantragten Eintragung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:<sup>45</sup>
- i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;
  - ii) den Namen des Inhabers oder den Namen des Vertreters, wenn die Änderung den Namen oder die Anschrift des Vertreters betrifft;
  - iii)<sup>46</sup> im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift sowie die E-Mail-Adresse der natürlichen oder juristischen Person, die im Antrag als neuer Inhaber der internationalen Registrierung genannt wird (im Folgenden als «Erwerber» bezeichnet);
  - iv) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung die Vertragspartei oder die Vertragsparteien, für die der Erwerber die

<sup>45</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

<sup>46</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

Voraussetzungen nach Artikel 2 des Protokolls für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt;

- v) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung, wenn die nach Ziffer iii angegebene Anschrift des Erwerbers nicht im Gebiet der nach Ziffer iv angegebenen Vertragspartei oder einer der Vertragsparteien liegt und sofern der Erwerber nicht angegeben hat, Angehöriger eines Vertragsstaats oder eines Staates zu sein, der Mitglied einer Vertragsorganisation ist, die Anschrift der Niederlassung oder des Wohnsitzes des Erwerbers in der Vertragspartei oder in einer der Vertragsparteien, für die der Erwerber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung erfüllt;
  - vi) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung, die nicht alle Waren und Dienstleistungen und nicht alle benannten Vertragsparteien betrifft, die Waren und Dienstleistungen und die benannten Vertragsparteien, auf die sich die Änderung des Inhabers bezieht; und
  - vii) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten Konto und die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers.
- b) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung kann ebenfalls folgendes enthalten:
- i) ist der Erwerber eine natürliche Person, die Angabe des Staates, dessen Angehöriger der Erwerber ist;
  - ii) ist der Erwerber eine juristische Person, Angaben über die Rechtsnatur der juristischen Person sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebiets-einheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristische Person gegründet ist.
- c) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder einer Löschung kann auch einen Antrag enthalten, diese Eintragung vor oder nach der Eintragung einer anderen Änderung oder Löschung oder einer nachträglichen Benennung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung oder nach der Erneuerung der internationalen Registrierung vorzunehmen.
- d) Im Antrag auf Eintragung einer Einschränkung sind die eingeschränkten Waren und Dienstleistungen nur unter den entsprechenden Nummern der in der internationalen Registrierung vorkommenden Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen zu gruppieren oder, falls die Einschränkung alle Waren und Dienstleistungen einer oder mehrerer dieser Klassen betrifft, die zu streichenden Klassen anzugeben.

3) ...

4) [Mehrere Erwerber]

Sind in dem Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung mehrere Erwerber genannt, so muss jeder Erwerber die Voraussetzungen nach Artikel 2 des Madrider Protokolls für die Inhaberschaft der internationalen Registrierung erfüllen.

**Regel 26** Mängel in den Anträgen auf Eintragung nach Regel 25

## 1) [Nicht vorschriftsmässiger Antrag]

Erfüllt ein Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a nicht die geltenden Erfordernisse, so teilt vorbehaltlich des Absatzes 3 das Internationale Büro dies dem Inhaber und, falls der Antrag von einer Behörde gestellt wurde, dieser Behörde mit. Für die Zwecke dieser Regel prüft das Internationale Büro beim Antrag auf Eintragung einer Einschränkung nur, ob die in der Einschränkung angegebenen Nummern der Klassen in der betreffenden internationalen Registrierung vorkommen.

## 2) [Frist zur Behebung des Mangels]

Der Mangel kann innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben werden, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat. Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung des Internationalen Büros behoben, so gilt der Antrag als zurückgenommen; das Internationale Büro teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und, falls der Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a von einer Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit und erstattet dem Einzahler die entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der Hälfte der entsprechenden unter Nummer 7 des Gebührenverzeichnisses genannten Gebühren zurück.

## 3) [Anträge, die nicht als solche betrachtet werden]

Sind die Erfordernisse der Regel 25 Absatz 1 Buchstabe b nicht erfüllt, so wird der Antrag nicht als solcher betrachtet, und das Internationale Büro teilt dies dem Einsender mit.

**Regel 27** Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Löschung; Erklärung über die Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers oder einer Einschränkung

## 1) [Eintragung und Mitteilung]

- a) Entspricht der in Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a genannte Antrag den Vorschriften, so trägt das Internationale Büro die Angaben, die Änderung oder die Löschung umgehend im internationalen Register ein, teilt dies den Behörden der benannten Vertragsparteien, in denen die Eintragung wirksam wird, oder, im Fall einer Löschung, den Behörden aller benannten Vertragsparteien mit und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber und, falls der Antrag von einer Behörde eingereicht wurde, die betreffende Behörde. Bezieht sich die Eintragung auf eine Änderung des Inhabers, so unterrichtet das Internationale Büro bei einer vollständigen Änderung des Inhabers auch den früheren Inhaber und bei einer teilweisen Änderung des Inhabers den Inhaber des Teils der internationalen Registrierung, der abgetreten oder auf andere Weise übertragen worden ist. Wurde der Antrag auf Eintragung einer Löschung vom Inhaber oder einer anderen als der Ursprungsbehörde innerhalb der in Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls genannten Fünfjahresfrist eingereicht, so unterrichtet das Internationale Büro auch die Ursprungsbehörde.
- b) Die Angaben, die Änderung oder die Löschung werden mit dem Datum des Tages eingetragen, an dem ein den geltenden Erfordernissen entsprechender

Antrag beim Internationalen Büro eingeht; bei Antragstellung nach Regel 25 Absatz 2 Buchstabe c können sie jedoch mit einem späteren Datum eingetragen werden.

- c) Unbeschadet des Buchstabens b wird die Änderung oder Löschung bei Ablauf der in Regel 26 Absatz 2 vorgeschriebenen Frist in das internationale Register eingetragen, wenn die Weiterbehandlung nach Regel 5<sup>bis</sup> eingetragen worden ist; ein Antrag, der gemäss Regel 25 Absatz 2 Buchstabe c eingereicht worden ist, kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eingetragen werden.

2) [Eintragung einer teilweisen Änderung des Inhabers]

- a) Eine Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung in Bezug auf nur einige der Waren und Dienstleistungen oder nur einige der benannten Vertragsparteien wird unter der Nummer der von der teilweisen Änderung des Inhabers betroffenen internationalen Registrierung in das internationale Register eingetragen.
- b) Der Teil der internationalen Registrierung, für den eine Änderung des Inhabers eingetragen worden ist, wird in der betreffenden internationalen Registrierung gestrichen und als eigenständige internationale Registrierung eingetragen.

3) ...

4) [Erklärung der Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers]

- a) Die Behörde einer benannten Vertragspartei, der das Internationale Büro eine diese Vertragspartei betreffende Änderung des Inhabers mitgeteilt hat, kann erklären, dass die Änderung des Inhabers für diese Vertragspartei unwirksam ist. Diese Erklärung bewirkt, dass die betreffende internationale Registrierung für diese Vertragspartei weiterhin auf den Namen des Übertragenden lautet.
- b) Die unter Buchstabe a genannte Erklärung hat folgendes anzugeben:
  - i) die Gründe für die Unwirksamkeit der Änderung des Inhabers;
  - ii) die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen; und
  - iii) ob die Erklärung Gegenstand einer Überprüfung oder Beschwerde sein kann.
- c) Die unter Buchstabe a genannte Erklärung wird vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Datum, an dem die in Buchstabe a genannte Mitteilung der betroffenen Behörde übersandt wurde, an das Internationale Büro gesandt.
- d) Das Internationale Büro trägt jede nach Buchstabe c abgegebene Erklärung in das Internationale Register ein und trägt gegebenenfalls den Teil der internationalen Registrierung, der Gegenstand der betreffenden Erklärung war, als eigenständige internationale Registrierung ein und unterrichtet die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers eingereicht hat, und den neuen Inhaber entsprechend.
- e) Jede rechtskräftige Entscheidung hinsichtlich einer nach Buchstabe c abgegebenen Erklärung wird dem Internationalen Büro mitgeteilt, welches sie in das internationale Register einträgt und gegebenenfalls das internationale Register

entsprechend ändert und die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers eingereicht hat, und den neuen Inhaber entsprechend unterrichtet.

- 5) [Erklärung der Unwirksamkeit einer Einschränkung]
- a) Wird die Behörde einer benannten Vertragspartei vom Internationalen Büro über eine diese Vertragspartei betreffende Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen unterrichtet, so kann sie erklären, dass die Einschränkung in der betreffenden Vertragspartei unwirksam ist. Eine solche Erklärung hat die Wirkung, dass die Einschränkung in Bezug auf diese Vertragspartei für die von der Erklärung betroffenen Waren und Dienstleistungen keine Anwendung findet.
  - b) In der in Buchstabe a genannten Erklärung ist anzugeben:
    - i) aus welchen Gründen die Einschränkung unwirksam ist;
    - ii) sofern die Erklärung nicht alle Waren und Dienstleistungen betrifft, auf die sich die Einschränkung bezieht, welche Waren und Dienstleistungen die Erklärung betrifft und welche nicht;
    - iii) die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen;
    - iv) ob diese Erklärung Gegenstand einer Überprüfung oder Beschwerde sein kann.
  - c) Die in Buchstabe a genannte Erklärung ist dem Internationalen Büro vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Datum, an dem die in Buchstabe a genannte Mitteilung der betroffenen Behörde übersandt wurde, zu übersenden.
  - d) Das Internationale Büro trägt jede Erklärung nach Buchstabe c in das internationale Register ein und unterrichtet die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung der Einschränkung eingereicht hat, entsprechend.
  - e) Das Internationale Büro wird über jede rechtswirksame Entscheidung in Bezug auf eine Erklärung nach Buchstabe c unterrichtet; es trägt die Entscheidung in das Internationale Register ein und unterrichtet die Partei (Inhaber oder Behörde), die den Antrag auf Eintragung der Einschränkung eingereicht hat, entsprechend.

**Regel 27<sup>bis</sup>**      Teilung einer internationalen Registrierung

- 1) [Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung]
- a) Ein Antrag des Inhabers auf die Teilung einer internationalen Registrierung für nur einige der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf eine benannte Vertragspartei ist beim Internationalen Büro auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt von der Behörde dieser benannten Vertragspartei einzureichen, sobald letztere überzeugt ist, dass die Teilung, deren Eintragung beantragt wird, die Erfordernisse ihres anwendbaren Rechts einschliesslich der Erfordernisse bezüglich Gebühren erfüllt.
  - b) Der Antrag hat Folgendes anzugeben:
    - i) die Vertragspartei der Behörde, die den Antrag einreicht;

- ii) den Namen der Behörde, die den Antrag einreicht;
  - iii) die Nummer der internationalen Registrierung;
  - iv) den Namen des Inhabers;
  - v) die Namen der abzutrennenden Waren und Dienstleistungen, gruppiert in die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen;
  - vi) den Betrag der gezahlten Gebühr und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Betrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten Konto sowie die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers.
- c) Der Antrag ist von der Behörde zu unterschreiben, die den Antrag einreicht, und, falls die Behörde dies verlangt, auch vom Inhaber.
- d) Ein nach diesem Absatz eingereichter Antrag kann eine in Übereinstimmung mit Regel 18<sup>bis</sup> oder Regel 18<sup>ter</sup> übersandte Erklärung für die im Antrag angegebenen Waren und Dienstleistungen enthalten, oder dem Antrag kann eine solche Erklärung beigelegt werden.

## 2) [Gebühr]

Die Teilung einer internationalen Registrierung unterliegt der Zahlung der unter Nummer 7.7 des Gebührenverzeichnisses angegebenen Gebühr.

## 3) [Nicht vorschriftsmässiger Antrag]

- a) Entspricht der Antrag nicht den Erfordernissen nach Absatz 1, so fordert das Internationale Büro die Behörde, die den Antrag eingereicht hat, auf, den Mangel zu beheben, und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber.
- b) Ist die entrichtete Gebühr niedriger als der Betrag der Gebühr nach Absatz 2, so unterrichtet das Internationale Büro den Inhaber darüber und teilt dies gleichzeitig der Behörde mit, die den Antrag eingereicht hat.
- c) Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Aufforderung nach Buchstabe a oder b behoben, so gilt der Antrag als zurückgenommen und das Internationale Büro teilt dies der Behörde mit, die den Antrag eingereicht hat; gleichzeitig unterrichtet es den Inhaber und erstattet die nach Absatz 2 entrichtete Gebühr nach Abzug eines Betrags in Höhe der Hälfte dieser Gebühr zurück.

## 4) [Eintragung und Mitteilung]

- a) Entspricht der Antrag den geltenden Erfordernissen, so trägt das Internationale Büro die Teilung ein, nimmt eine internationale Teilregistrierung im internationalen Register vor, teilt dies der Behörde, die den Antrag eingereicht hat, mit, und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber.
- b) Die Teilung einer internationalen Registrierung wird mit dem Datum eingetragen, an dem der Antrag beim Internationalen Büro eingegangen ist, oder gegebenenfalls dem Datum, an dem der in Absatz 3 genannte Mangel behoben wurde.



## 5) [Antrag, der nicht als solcher betrachtet wird]

Ein Antrag auf Teilung einer internationalen Registrierung in Bezug auf eine benannte Vertragspartei, die nicht oder nicht mehr für die im Antrag genannten Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen benannt ist, wird nicht als solcher betrachtet.

## 6) [Erklärung, dass eine Vertragspartei keine Teilungsanträge einreichen wird]

Eine Vertragspartei, deren Recht die Teilung von Gesuchen um Eintragung einer Marke oder die Teilung von Eintragungen einer Marke nicht vorsieht, kann vor dem Datum, an dem diese Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, dem Generaldirektor mitteilen, dass sie den in Absatz 1 genannten Antrag nicht beim Internationalen Büro einreichen wird. Diese Erklärung kann jederzeit zurückgenommen werden.

**Regel 27<sup>ter</sup>** Zusammenführung internationaler Registrierungen

## 1) [Zusammenführung von sich aus der Eintragung einer teilweisen Änderung des Inhabers ergebenden internationalen Registrierungen]

Ist dieselbe natürliche oder juristische Person aufgrund einer teilweisen Änderung des Inhabers als Inhaber von zwei oder mehr internationalen Registrierungen eingetragen worden, so werden die Registrierungen auf Antrag dieser natürlichen oder juristischen Person, der entweder unmittelbar oder über die Behörde der Vertragspartei des Inhabers zu stellen ist, zusammengeführt. Der Antrag ist auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt beim Internationalen Büro einzureichen. Das Internationale Büro trägt die Zusammenführung ein, teilt dies den Behörden der von der Änderung betroffenen benannten Vertragspartei oder -parteien mit und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber und, sofern der Antrag von einer Behörde eingereicht wurde, diese Behörde.

## 2) [Zusammenführung von sich aus der Eintragung der Teilung einer internationalen Registrierung ergebenden internationalen Registrierungen]

- a) Auf Antrag des Inhabers, der über die Behörde eingereicht wird, die den in Regel 27<sup>bis</sup> Absatz 1 genannten Antrag eingereicht hat, wird eine sich aus einer Teilung ergebende internationale Registrierung mit der internationalen Registrierung zusammengeführt, von der sie abgetrennt wurde, sofern dieselbe natürliche oder juristische Person der eingetragene Inhaber beider oben genannter internationaler Registrierungen ist und die betroffene Behörde überzeugt ist, dass der Antrag die Erfordernisse des für sie anwendbaren Rechts einschliesslich der Erfordernisse bezüglich Gebühren erfüllt. Der Antrag ist auf dem entsprechenden amtlichen Formblatt beim Internationalen Büro einzureichen. Das Internationale Büro trägt die Zusammenführung ein, teilt dies der Behörde, die den Antrag eingereicht hat, mit und unterrichtet gleichzeitig den Inhaber.
- b) Die Behörde einer Vertragspartei, deren Recht die Zusammenführung von Registrierungen einer Marke nicht vorsieht, kann vor dem Datum, an dem diese Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, dem Generaldirektor mitteilen, dass sie den unter

Buchstabe a genannten Antrag nicht beim Internationalen Büro einreichen wird. Diese Erklärung kann jederzeit zurückgenommen werden.

**Regel 28** Berichtigungen im internationalen Register

1) [Berichtigung]

Ist das Internationale Büro, das von Amts wegen oder auf Antrag des Inhabers oder einer Behörde tätig wird, der Auffassung, dass hinsichtlich einer internationalen Registrierung ein Fehler im internationalen Register vorliegt, so ändert es das Register entsprechend.

2) [Mitteilung]

Das Internationale Büro teilt dies dem Inhaber und gleichzeitig den Behörden der benannten Vertragsparteien mit, in denen die Berichtigung wirksam ist. Ist die Behörde, die die Berichtigung beantragt hat, nicht die Behörde einer benannten Vertragspartei, in der die Berichtigung wirksam ist, so benachrichtigt das Internationale Büro zusätzlich auch jene Behörde.

3) [Schutzverweigerung aufgrund einer Berichtigung]

Jede in Absatz 2 genannte Behörde ist berechtigt, in einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung an das Internationale Büro zu erklären, dass ihrer Auffassung nach der internationalen Registrierung in der berichtigten Fassung der Schutz nicht oder nicht mehr gewährt werden kann. Artikel 5 des Protokolls und die Regeln 16 bis 18<sup>ter</sup> finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass die zulässige Frist für die Versendung dieser Mitteilung ab dem Absenddatum der Mitteilung über die Berichtigung an die betreffende Behörde berechnet wird.

4) [Berichtigungsfrist]

Ungeachtet des Absatzes 1 kann ein Fehler, der einer Behörde zuzuschreiben ist und dessen Berichtigung die Rechte aus der internationalen Registrierung berühren würde, nur berichtigt werden, wenn innerhalb von 9 Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des Eintrags, der Gegenstand der Berichtigung ist, im internationalen Register ein Antrag auf Berichtigung beim Internationalen Büro eingeht.

## **Kapitel 6** **Erneuerungen**

**Regel 29** Offizielle Mitteilung über den Schutzablauf

Die Tatsache, dass die in Artikel 7 Absatz 3 des Protokolls genannte offizielle Mitteilung nicht eingegangen ist, stellt keine Entschuldigung für die Nichteinhaltung einer Frist nach Regel 30 dar.

**Regel 30** Einzelheiten betreffend die Erneuerung

## 1) [Gebühren]

- a) Die internationale Registrierung wird durch die Zahlung folgender Gebühren erneuert, die spätestens an dem Datum erfolgen muss, an dem die Erneuerung der internationalen Registrierung vorzunehmen ist:
  - i) der Grundgebühr;
  - ii) gegebenenfalls der Zusatzgebühr; und
  - iii) der Ergänzungsgebühr beziehungsweise der individuellen Gebühr für jede benannte Vertragspartei, für die keine Erklärung über die Schutzverweigerung nach Regel 18<sup>ter</sup> oder Ungültigerklärung in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen im internationalen Register eingetragen ist, wie unter Nummer 6 des Gebührenverzeichnisses angegeben oder genannt. Die Zahlung kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum erfolgen, an dem die Erneuerung der internationalen Registrierung vorzunehmen ist, sofern gleichzeitig die unter Nummer 6.5 des Gebührenverzeichnisses angegebene Zuschlagsgebühr entrichtet wird.
- b)<sup>47</sup> Gehen Zahlungen zum Zweck der Erneuerung beim Internationalen Büro mehr als sechs Monate vor dem Datum ein, an dem die Erneuerung der internationalen Registrierung fällig ist, so gelten sie als sechs Monate vor dem Fälligkeitsdatum der Erneuerung eingegangen.
- c) Ist unbeschadet des Absatzes 2 eine Erklärung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> Absatz 2 oder 4 im internationalen Register für eine Vertragspartei eingetragen worden, für welche die Zahlung einer individuellen Gebühr nach Buchstabe a Ziffer iii geschuldet ist, so wird der Betrag dieser individuellen Gebühr nur unter Berücksichtigung der in der genannten Erklärung angegebenen Waren und Dienstleistungen ermittelt.

## 2) [Weitere Einzelheiten]

- a) Beabsichtigt der Inhaber nicht, die internationale Registrierung für eine benannte Vertragspartei, für die keine Erklärung über die Schutzverweigerung nach Regel 18<sup>ter</sup> in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen im internationalen Register eingetragen ist, zu erneuern, so ist der Zahlung der erforderlichen Gebühren eine Erklärung des Inhabers beizufügen, dass die Erneuerung der internationalen Registrierung für diese Vertragspartei im internationalen Register nicht einzutragen ist.
- b) Beabsichtigt der Inhaber, die internationale Registrierung für eine benannte Vertragspartei ungeachtet der Tatsache zu erneuern, dass für diese Vertragspartei im internationalen Register eine Erklärung über die Schutzverweigerung nach Regel 18<sup>ter</sup> in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, so ist der Zahlung der erforderlichen Gebühren einschliesslich der Ergänzungsgebühr beziehungsweise der individuellen Gebühr für diese Vertragspartei eine Erklärung des Inhabers beizufügen, dass die

<sup>47</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2022 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 67).

Erneuerung der internationalen Registrierung für diese Vertragspartei für die betroffenen Waren und Dienstleistungen im internationalen Register einzutragen ist.

- c) Die internationale Registrierung wird für eine benannte Vertragspartei, für die eine Ungültigerklärung hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen nach Regel 19 Absatz 2 oder ein Verzicht nach Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a eingetragen worden ist, nicht erneuert. Die internationale Registrierung wird in Bezug auf eine benannte Vertragspartei für diejenigen Waren und Dienstleistungen nicht erneuert, für die eine Ungültigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung in dieser Vertragspartei nach Regel 19 Absatz 2 oder eine Einschränkung nach Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a eingetragen worden ist.
  - d) ...
  - e) Die Tatsache, dass die internationale Registrierung nicht für alle benannten Vertragsparteien erneuert wird, gilt nicht als Änderung im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 des Protokolls.
- 3) [Nicht ausreichende Gebühren]
- a) Liegt der eingegangene Gebührenbetrag unter dem für die Erneuerung erforderlichen Gebührenbetrag, so teilt das Internationale Büro dies gleichzeitig dem Inhaber und gegebenenfalls dem Vertreter umgehend mit. In der Mitteilung wird der Fehlbetrag angegeben.
  - b) Liegt der bei Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist von sechs Monaten eingegangene Gebührenbetrag unter dem nach Absatz 1 erforderlichen Betrag, so trägt das Internationale Büro, vorbehaltlich des Buchstabens c, die Erneuerung nicht ein, erstattet dem Einzahler den eingegangenen Betrag zurück und teilt dies dem Inhaber sowie gegebenenfalls dem Vertreter mit.
  - c) Wurde die unter Buchstabe a genannte Mitteilung innerhalb von drei Monaten vor Ablauf der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Frist von sechs Monaten abgesandt und liegt der eingegangene Gebührenbetrag bei Ablauf dieser Frist unter dem nach Absatz 1 erforderlichen Betrag, beläuft sich jedoch auf mindestens 70 v. H. dieses Betrags, so verfährt das Internationale Büro wie in Regel 31 Absätze 1 und 3 vorgesehen. Wird der erforderliche Betrag nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Mitteilung vollständig entrichtet, so löscht das Internationale Büro die Erneuerung, teilt dies dem Inhaber, gegebenenfalls dem Vertreter, und den Behörden mit, denen die Erneuerung mitgeteilt worden war, und erstattet dem Einzahler den eingegangenen Betrag zurück.

4) [Zeitraum, für den die Erneuerungsgebühren entrichtet werden]

Die für jede Erneuerung erforderlichen Gebühren werden für einen Zeitraum von zehn Jahren entrichtet.

**Regel 31** Eintragung der Erneuerung; Mitteilung und Bescheinigung

## 1) [Eintragung und Erneuerungsdatum]

Die Erneuerung wird im internationalen Register am Fälligkeitstag der Erneuerung eingetragen, und zwar auch dann, wenn die für die Erneuerung erforderlichen Gebühren innerhalb der in Artikel 7 Absatz 4 des Protokolls genannten Nachfrist entrichtet werden.

## 2) [Erneuerungsdatum bei nachträglichen Benennungen]

Alle in der internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen tragen unabhängig von dem Datum, an dem die Benennungen im internationalen Register eingetragen werden, dasselbe Datum.

## 3) [Mitteilung und Bescheinigung]

Das Internationale Büro teilt die Erneuerung den Behörden der beteiligten benannten Vertragsparteien mit und übersendet dem Inhaber eine Bescheinigung.

## 4) [Mitteilung bei Nichterneuerung]

- a) Wird eine internationale Registrierung nicht erneuert, so teilt das Internationale Büro dies dem Inhaber, gegebenenfalls dem Vertreter und den Behörden aller in der internationalen Registrierung benannten Vertragsparteien mit.
- b) Wird eine internationale Registrierung in Bezug auf eine benannte Vertragspartei nicht erneuert, so teilt das Internationale Büro dies dem Inhaber, gegebenenfalls dem Vertreter und der Behörde der betreffenden Vertragspartei mit.

**Kapitel 7**  
**Blatt und Datenbank****Regel 32** Blatt

## 1) [Information über internationale Registrierungen]

- a) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt die maßgeblichen Daten über:
  - i) die nach Regel 14 vorgenommenen internationalen Registrierungen;
  - ii) die nach Regel 16 Absatz 1 mitgeteilten Informationen;
  - iii) die nach Regel 17 Absatz 4 eingetragenen vorläufigen Schutzverweigerungen mit der Angabe, ob sich die Schutzverweigerung auf alle oder nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, jedoch ohne Angabe der betroffenen Waren und Dienstleistungen und ohne Angabe der Gründe für die Schutzverweigerung, sowie die nach den Regeln 18<sup>bis</sup> Absatz 2 und 18<sup>ter</sup> Absatz 5 eingetragenen Erklärungen und Informationen;
  - iv) die nach Regel 31 Absatz 1 eingetragenen Erneuerungen;
  - v) die nach Regel 24 Absatz 8 eingetragenen nachträglichen Benennungen;
  - vi) die Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen nach Regel 39;

- vii) die Eintragungen nach Regel 27;
- viii) die nach Regel 22 Absatz 2 vorgenommenen oder nach Regel 27 Absatz 1 oder Regel 34 Absatz 3 Buchstabe d eingetragenen Löschungen;
- viii<sup>bis</sup>) die nach Regel 27<sup>bis</sup> Absatz 4 eingetragene Teilung und die nach Regel 27<sup>ter</sup> eingetragene Zusammenführung;
- ix) die nach Regel 28 vorgenommenen Berichtigungen;
- x) die nach Regel 19 Absatz 2 eingetragenen Ungültigerklärungen;
- xi) die nach den Regeln 20, 20<sup>bis</sup>, 21, 21<sup>bis</sup>, 22 Absatz 2 Buchstabe a, 23 und 27 Absatz 4 eingetragenen Informationen;
- xii) die nicht erneuerten internationalen Registrierungen;
- xiii) Eintragungen der nach Regel 3 Absatz 2 Buchstabe b mitgeteilten Bestellung des Vertreters des Inhabers und Löschungen auf Antrag des Inhabers oder des Vertreters des Inhabers nach Regel 3 Absatz 6 Buchstabe a.

b)<sup>48</sup> Die Abbildung der Marke wird in der im internationalen Gesuch eingereichten Form veröffentlicht. Hat der Hinterleger die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer vi genannte Erklärung abgegeben, so wird in der Veröffentlichung darauf hingewiesen.

c)<sup>49</sup> ...

2) [Informationen über besondere Erfordernisse und bestimmte Erklärungen von Vertragsparteien sowie andere allgemeine Informationen]

Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt:

- i)<sup>50</sup> jede Mitteilung nach Regel 7, 17 Absatz 7, 20<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>ter</sup> Absatz 2 Buchstabe b oder 40 Absatz 6 und 7 und jede Erklärung nach Regel 17 Absatz 5 Buchstabe d oder e;
- ii) Erklärungen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b und Buchstabe c Satz 1 des Protokolls;
- iii) Erklärungen nach Artikel 8 Absatz 7 des Protokolls;
- iv) jede Mitteilung nach Regel 34 Absatz 2 Buchstabe b oder Absatz 3 Buchstabe a;
- v) eine Aufstellung der Tage, an denen das Internationale Büro im laufenden und im folgenden Kalenderjahr für die Öffentlichkeit nicht geöffnet hat.

3) [Veröffentlichungen auf der Internetseite]

Das Internationale Büro nimmt die Veröffentlichungen nach den Absätzen 1 und 2 auf der Internetseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum vor.

4) ...

<sup>48</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 68).

<sup>49</sup> Aufgehoben durch die am 1. Febr. 2023 in Kraft getretene Änd. (AS 2023 68).

<sup>50</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS 2023 806).

**Regel 33** Elektronische Datenbank

## 1) [Inhalt der Datenbank]

Die Angaben, die sowohl im internationalen Register eingetragen als auch im Blatt nach Regel 32 veröffentlicht sind, werden in eine elektronische Datenbank eingegeben.

## 2) [Daten betreffend anhängige internationale Gesuche und nachträgliche Benennungen]

Ist ein internationales Gesuch oder eine Benennung nach Regel 24 nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des internationalen Gesuchs oder der Benennung im internationalen Register eingetragen worden, so gibt das Internationale Büro, ungeachtet möglicher Fehler in dem eingereichten internationalen Gesuch oder der eingereichten Benennung, alle in dem internationalen Gesuch oder der Benennung enthaltenen Daten in die elektronische Datenbank ein.

## 3) [Zugang zur elektronischen Datenbank]

Die elektronische Datenbank wird den Behörden der Vertragsparteien und gegebenenfalls gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr der Öffentlichkeit online oder durch andere geeignete und vom Internationalen Büro festgelegte Mittel zugänglich gemacht. Die Kosten für den Zugang werden vom Benutzer getragen. Nach Absatz 2 eingegebene Daten werden mit dem Hinweis versehen, dass das Internationale Büro noch nicht über das internationale Gesuch oder die Benennung nach Regel 24 entschieden hat.

**Kapitel 8**  
**Gebühren****Regel 34** Gebührenbetrag und Zahlung der Gebühren

## 1) [Gebührenbetrag]

Die Beträge der nach dem Protokoll oder dieser Ausführungsordnung zu entrichtenden Gebühren mit Ausnahme individueller Gebühren ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis, das im Anhang zu dieser Ausführungsordnung erscheint und Bestandteil derselben ist.

## 2) [Zahlungen]

- a) Die im Gebührenverzeichnis angegebenen Gebühren können vom Hinterleger oder Inhaber oder, falls die Behörde der Vertragspartei des Inhabers den Einzug und die Weiterleitung dieser Gebühren übernommen hat und der Hinterleger oder Inhaber dies wünscht, von dieser Behörde an das internationale Büro gezahlt werden.
- b) Jede Vertragspartei, deren Behörde den Einzug und die Weiterleitung der Gebühren übernommen hat, teilt dies dem Generaldirektor mit.

## 3) [Individuelle Gebühr zahlbar in zwei Teilbeträgen]

- a) Eine Vertragspartei, die eine Erklärung nach Artikel 8 Absatz 7 des Protokolls abgibt oder abgegeben hat, kann dem Generaldirektor mitteilen, dass die individuelle Gebühr, die für eine Benennung dieser Vertragspartei zu entrichten ist, aus zwei Teilbeträgen besteht, wobei der erste Teilbetrag zum Zeitpunkt der Einreichung des internationalen Gesuchs oder der nachträglichen Benennung dieser Vertragspartei zu entrichten ist und der zweite Teilbetrag zu einem späteren Zeitpunkt, der sich nach dem Recht dieser Vertragspartei bestimmt.
- b) Findet Buchstabe a Anwendung, so werden Hinweise auf eine individuelle Benennungsgebühr unter Punkt 2 und 5 des Gebührenverzeichnisses als Hinweise auf den ersten Teilbetrag der individuellen Gebühr betrachtet.
- c) Findet Buchstabe a Anwendung, so teilt die Behörde der betroffenen benannten Vertragspartei dem Internationalen Büro mit, wann der zweite Teilbetrag der individuellen Gebühr fällig wird. In der Mitteilung ist folgendes anzugeben:
  - i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;
  - ii) der Name des Inhabers;
  - iii) das Datum, bis zu dem der zweite Teilbetrag der individuellen Gebühr zu entrichten ist;
  - iv) sofern die Höhe des zweiten Teilbetrags der individuellen Gebühr von der Anzahl der Klassen der Waren und Dienstleistungen abhängt, für die die Marke in der betroffenen benannten Vertragspartei geschützt ist, die Anzahl dieser Klassen.
- d) Das Internationale Büro übersendet die Mitteilung an den Inhaber. Wird der zweite Teilbetrag der individuellen Gebühr innerhalb der massgeblichen Frist entrichtet, so trägt das Internationale Büro die Zahlung in das internationale Register ein und unterrichtet die Behörde der betroffenen Vertragspartei entsprechend. Wird der zweite Teilbetrag der individuellen Gebühr nicht innerhalb der massgeblichen Frist entrichtet, so unterrichtet das Internationale Büro die Behörde der betroffenen Vertragspartei, löscht die internationale Registrierung im internationalen Register in Bezug auf die betroffene Vertragspartei und unterrichtet den Inhaber entsprechend.

## 4) [Zahlungsweise für Gebühren, die an das Internationale Büro entrichtet werden]

Gebühren sind wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben an das Internationale Büro zu entrichten.

## 5) [Angaben bei der Zahlung]

Bei jeder Gebührenzahlung an das Internationale Büro ist folgendes anzugeben:

- i) vor der internationalen Registrierung der Name des Hinterlegers, die betreffende Marke sowie der Zweck der Zahlung;
- ii) nach der internationalen Registrierung der Name des Inhabers, die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung und der Zweck der Zahlung.



- 6) [Datum der Zahlung]
- a) Vorbehaltlich der Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b und des Buchstabens b des vorliegenden Absatzes gilt jede Gebühr als an dem Tag an das Internationale Büro gezahlt, an dem der erforderliche Betrag beim Internationalen Büro eingeht.
  - b) Ist der erforderliche Betrag auf einem beim Internationalen Büro bestehenden Konto verfügbar und hat das Internationale Büro vom Kontoinhaber den Auftrag zur Abbuchung des Betrags von diesem Konto erhalten, so gilt die Gebühr als an dem Tag an das Internationale Büro gezahlt, an dem ein internationales Gesuch, eine nachträgliche Benennung, ein Antrag auf Eintragung einer Änderung oder ein Auftrag zur Erneuerung einer internationalen Registrierung beim Internationalen Büro eingeht.
- 7) [Änderung des Gebührenbetrags]
- a) Tritt zwischen dem Datum, an dem bei der Ursprungsbehörde der Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro eingeht, und dem Eingangsdatum des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro hinsichtlich des für die Einreichung eines internationalen Gesuchs zu entrichtenden Gebührenbetrags eine Änderung ein, so findet die Gebühr Anwendung, die am ersteren Datum gilt.
  - b) Wird von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers eine Benennung nach Regel 24 eingereicht und tritt zwischen dem Eingangsdatum des Antrags des Inhabers auf Einreichung dieser Benennung bei der Behörde und dem Eingangsdatum der Benennung beim Internationalen Büro hinsichtlich des für diese Benennung zu entrichtenden Gebührenbetrags eine Änderung ein, so findet die Gebühr Anwendung, die am ersteren Datum gilt.
  - c) Findet Absatz 3 Buchstabe a Anwendung, so findet der zweite Teilbetrag der individuellen Gebühr in der Höhe Anwendung, die zu dem späteren in diesem Absatz genannten Datum gilt.
  - d) Tritt zwischen dem Datum der Zahlung und dem Fälligkeitsdatum der Erneuerung hinsichtlich des für die Erneuerung einer internationalen Registrierung zu entrichtenden Gebührenbetrags eine Änderung ein, so findet die Gebühr Anwendung, die am Datum der Zahlung oder an dem Tag gilt, der nach Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b als Datum der Zahlung betrachtet wird. Erfolgt die Zahlung nach dem Fälligkeitsdatum, so findet die am Fälligkeitsdatum geltende Gebühr Anwendung.
  - e) Ändert sich der Betrag einer anderen als der unter den Buchstaben a, b, c und d genannten Gebühren, so findet der am Datum des Eingangs der Gebühr beim Internationalen Büro geltende Betrag Anwendung.

**Regel 35** Währung, in der die Zahlungen zu entrichten sind

1) [Verpflichtung zur Zahlung in Schweizer Währung]

Alle aufgrund dieser Ausführungsordnung fälligen Zahlungen sind in Schweizer Währung an das Internationale Büro zu entrichten, und zwar unabhängig davon, ob

bei der Zahlung der Gebühren durch eine Behörde diese die Gebühren in einer anderen Währung eingezogen hat.

- 2) [Festsetzung des Betrags der individuellen Gebühren in Schweizer Währung]
- a) Erklärt eine Vertragspartei nach Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls, dass sie eine individuelle Gebühr zu erhalten wünscht, so ist der gegenüber dem Internationalen Büro genannte Betrag der individuellen Gebühr in der von ihrer Behörde verwendeten Währung anzugeben.
  - b) Ist die Gebühr in der unter Buchstabe a genannten Erklärung nicht in Schweizer Währung angegeben, so legt der Generaldirektor nach Beratung mit der Behörde der beteiligten Vertragspartei den Betrag der individuellen Gebühr in Schweizer Währung auf der Grundlage des amtlichen Wechselkurses der Vereinten Nationen fest.
  - c) Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen für die Schweizer Währung und die andere Währung, in der eine Vertragspartei den Betrag der individuellen Gebühr angegeben hat, während eines Zeitraums von mehr als drei aufeinander folgenden Monaten mindestens 5 v. H. über oder unter dem letzten Wechselkurs, der bei der Festsetzung des Betrags der individuellen Gebühr in Schweizer Währung zu Grunde gelegt wurde, so kann die Behörde dieser Vertragspartei den Generaldirektor ersuchen, den Betrag der individuellen Gebühr in Schweizer Währung auf der Grundlage des am Tag vor der Einreichung des Antrags geltenden amtlichen Wechselkurses der Vereinten Nationen erneut festzulegen. Der Generaldirektor handelt entsprechend. Der neue Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festgelegten Datum an, das jedoch zwischen einem Monat und zwei Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Betrags im Blatt liegen muss.
  - d) Liegt der amtliche Wechselkurs der Vereinten Nationen für die Schweizer Währung und die andere Währung, in der eine Vertragspartei den Betrag der individuellen Gebühr angegeben hat, während eines Zeitraums von mehr als drei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens 10 v. H. unter dem letzten Wechselkurs, der bei der Festsetzung des Betrags der individuellen Gebühr in Schweizer Währung zu Grunde gelegt wurde, so legt der Generaldirektor einen neuen Betrag der individuellen Gebühr in Schweizer Währung nach dem gegenwärtigen amtlichen Wechselkurs der Vereinten Nationen fest. Der neue Betrag gilt von einem vom Generaldirektor festgelegten Datum an, das jedoch zwischen einem Monat und zwei Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Betrags im Blatt liegen muss.

### **Regel 36**      Gebührenfreiheit

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei:

- i) die Bestellung eines Vertreters, jede Änderung betreffend einen Vertreter und die Löschung der Eintragung eines Vertreters;

- ii)<sup>51</sup> jede Änderung betreffend die Telefonnummer, Zustellanschrift, E-Mail-Adresse und jedes andere Mittel der Kommunikation mit dem Hinterleger, Inhaber oder Vertreter, wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben;
- iii) die Löschung der internationalen Registrierung;
- iv) jeder Verzicht nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii);
- v) jede Einschränkung im internationalen Gesuch selbst nach Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xiii oder in einer nachträglichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iv);
- vi) jedes Ersuchen einer Behörde nach Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 des Protokolls;
- vii) ein gerichtliches Verfahren oder rechtskräftiges Urteil, welches das Basisgesuch, die sich aus ihm ergebende Eintragung oder die Basiseintragung berührt;
- viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28 Absatz 3, jede Erklärung nach den Regeln 18<sup>bis</sup> oder 18<sup>ter</sup> oder jede Erklärung nach den Regeln 20<sup>bis</sup> Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5;
- ix) die Ungültigerklärung der internationalen Registrierung;
- x) nach Regel 20 übermittelte Informationen;
- xi) jede Mitteilung nach Regel 21 oder 23;
- xii) jede Berichtigung im internationalen Register.

**Regel 37** Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren

1) Der in Artikel 8 Absätze 5 und 6 des Protokolls genannte Koeffizient ist folgender:

bei Vertragsparteien, die eine Prüfung nur auf absolute Schutzverweigerungsgründe durchführen	zwei
bei Vertragsparteien, die darüber hinaus eine Prüfung auf ältere Rechte durchführen	
a) aufgrund eines Widerspruchs Dritter	drei
b) von Amts wegen	vier

2) Der Koeffizient vier wird auch auf Vertragsparteien angewendet, die von Amts wegen Recherchen nach älteren Rechten unter Angabe der besonders in Betracht kommenden älteren Rechte vornehmen.

**Regel 38** Gutschrift individueller Gebühren auf den Konten der betroffenen Vertragsparteien

Jede in Bezug auf eine Vertragspartei, die eine Erklärung nach Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls abgegeben hat, an das Internationale Büro entrichtete individuelle Gebühr wird dem Konto dieser Vertragspartei beim Internationalen Büro in dem Monat gutgeschrieben, der auf den Monat folgt, in dessen Verlauf die Eintragung der internationalen Registrierung, der nachträglichen Benennung oder der

<sup>51</sup> Fassung gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 92).

Erneuerung erfolgt ist, für die diese Gebühr entrichtet wurde oder die Zahlung des zweiten Teilbetrags der individuellen Gebühr eingetragen wurde.

## Kapitel 9 Verschiedenes

### Regel 39 Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen in bestimmten Nachfolgestaaten

1) Hat ein Staat («Nachfolgestaat»), dessen Hoheitsgebiet vor der Unabhängigkeit des Staates Teil des Hoheitsgebiets einer Vertragspartei («Vorgängervertragspartei») war, beim Generaldirektor eine Weitergeltungserklärung hinterlegt, welche die Anwendung des Protokolls durch den Nachfolgestaat bewirkt, so wirkt sich eine internationale Registrierung mit einer in der Vorgängervertragspartei vor dem in Absatz 2 festgesetzten Datum wirksamen Ausdehnung des Schutzes im Nachfolgestaat erst aus, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- i) Hinterlegung eines Gesuchs beim Internationalen Büro um Fortdauer der Wirkungen der betreffenden internationalen Registrierung im Nachfolgestaat innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum einer vom Internationalen Büro zu diesem Zweck an den Inhaber der internationalen Registrierung übersandten Mitteilung; und
- ii)<sup>52</sup> Zahlung an das Internationale Büro innerhalb derselben Frist der unter der Nr. 10.1 des Gebührenverzeichnisses dem Internationalen Büro zustehenden Gebühr und der unter der Nr. 10.2 dieses Gebührenverzeichnisses angegebenen Gebühr, die dieses an den Nachfolgestaat überweist.

2) Das in Absatz 1 genannte Datum ist das vom Nachfolgestaat dem Internationalen Büro für die Zwecke dieser Regel notifizierte Datum; allerdings darf dieses Datum nicht vor dem Datum der Unabhängigkeit des Nachfolgestaats liegen.

3) Nach Eingang des Gesuchs und der in Absatz 1 genannten Gebühren teilt das Internationale Büro dies der Behörde des Nachfolgestaats mit und nimmt die entsprechende Eintragung im internationalen Register vor.

4) Die Behörde des Nachfolgestaats kann einer internationalen Registrierung den Schutz nach Erhalt einer Mitteilung nach Absatz 3 nur dann verweigern, wenn die gemäss Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder c des Protokolls anwendbare Frist bezüglich der territorialen Ausdehnung des Schutzes auf die Vorgängervertragspartei nicht abgelaufen ist und das Internationale Büro die Mitteilung über die Schutzverweigerung innerhalb dieser Frist erhalten hat.

5) Diese Regel findet weder auf die Russische Föderation noch auf einen Staat, der beim Generaldirektor eine Erklärung abgegeben hat, er sei Rechtsnachfolger einer Vertragspartei, Anwendung.

<sup>52</sup> Fassung gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 624).

**Regel 40** Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

## 1) [Inkrafttreten]

Diese Ausführungsordnung tritt am 1. Februar 2020 in Kraft und ersetzt von diesem Zeitpunkt an die am 31. Januar 2020 geltende Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (im Folgenden als «Gemeinsame Ausführungsordnung» bezeichnet).

## 2) [Allgemeine Übergangsbestimmungen]

## a) Ungeachtet des Absatzes 1:

- i) gilt ein internationales Gesuch, für das ein Antrag auf Einreichung beim Internationalen Büro bei der Ursprungsbehörde vor dem 1. Februar 2020 eingegangen ist, in dem Umfang, in dem es die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausführungsordnung erfüllt, als mit den massgeblichen Erfordernissen für die Zwecke der Regel 14 übereinstimmend;
- ii) gilt eine nachträgliche Benennung oder ein Antrag auf Eintragung vor dem 1. Februar 2020 an das Internationale Büro in dem Umfang, in dem die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausführungsordnung erfüllt sind, als mit den geltenden Erfordernissen für die Zwecke der Regeln 5<sup>bis</sup>, 20<sup>bis</sup> Absatz 3, 24 Absatz 8, 27, 27<sup>bis</sup> oder 27<sup>ter</sup> übereinstimmend;
- iii) wird ein internationales Gesuch, eine nachträgliche Benennung oder ein Antrag auf Eintragung, die vor dem 1. Februar 2020 Gegenstand eines Verfahrens beim Internationalen Büro nach den Regeln 11, 12, 13, 20<sup>bis</sup> Absatz 2, 24 Absatz 5, 26 oder 27<sup>bis</sup> Absatz 3 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsordnung gewesen sind, weiterhin vom Internationalen Büro nach diesen Regeln behandelt; das Datum der daraus hervorgehenden internationalen Registrierung oder Eintragung in das internationale Register bestimmt sich nach den Regeln 15, 20<sup>bis</sup> Absatz 3 Buchstabe b, 24 Absatz 6, 27 Absatz 1 Buchstabe b und c oder 27<sup>bis</sup> Absatz 4 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung;
- iv) gilt eine Mitteilung nach Artikel 4<sup>bis</sup> Absatz 2, 5 Absätze 1 und 2, 5 Absatz 6 oder 6 Absatz 4 des Protokolls oder nach den Regeln 21<sup>bis</sup>, 23 oder 34 Absatz 3 Buchstabe c der Gemeinsamen Ausführungsordnung, die vor dem 1. Februar 2020 an das Internationale Büro übersandt worden ist, in dem Umfang, in dem sie die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausführungsordnung erfüllt, als mit den massgeblichen Erfordernissen für die Zwecke der Regeln 17 Absatz 4, 19 Absatz 2, 21 Absatz 2, 21<sup>bis</sup> Absatz 4, 22 Absatz 2, 23 Absatz 2 oder 34 Absatz 3 Buchstabe d übereinstimmend;
- v) eine Mitteilung, eine Erklärung oder eine rechtskräftige Entscheidung nach den Regeln 16, 18<sup>bis</sup>, 18<sup>ter</sup>, 20, 20<sup>bis</sup> Absatz 5, 23<sup>bis</sup> oder 27 Absatz 4 oder 5 der Gemeinsamen Ausführungsordnung, die vor dem 1. Februar 2020 an das Internationale Büro übersandt worden ist, in dem Umfang, in dem sie die Erfordernisse der Gemeinsamen Ausführungsordnung erfüllt, als mit den massgeblichen Erfordernissen für die Zwecke der Regeln 16 Absatz 2, 18<sup>bis</sup> Absatz 2, 18<sup>ter</sup> Absatz 5, 20 Absatz 3, 20<sup>bis</sup> Absatz

5 Buchstabe d, 23<sup>bis</sup> Absatz 3, 27 Absatz 4 Buchstabe d und e oder Absatz 5 Buchstabe d und e übereinstimmend.

- b) Für die Zwecke der Regel 34 Absatz 7 gelten die in Regel 34 Absatz 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung festgesetzten Gebühren als die vor dem 1. Februar 2020 gültigen Gebühren.
  - c) Eine Mitteilung nach den Regeln 6 Absatz 2 Ziffer iii, 7 Absatz 2, 17 Absatz 5 Buchstabe d, 20<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>ter</sup> Absatz 2 Buchstabe b, 34 Absatz 3 Buchstabe a oder 40 Absatz 6 der Gemeinsamen Ausführungsordnung, die von der Behörde einer Vertragspartei vor dem 1. Februar 2020 an das Internationale Büro übersandt wird, wirkt sich nach den Regeln 6 Absatz 2 Ziffer iii, 7 Absatz 2, 17 Absatz 5 Buchstabe d, 20<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>bis</sup> Absatz 6, 27<sup>ter</sup> Absatz 2 Buchstabe b, 34 Absatz 3 Buchstabe a oder 40 Absatz 6 weiterhin aus..
  - d) ...
- 3) ...
- 4) [Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen]
- a) Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung der Gemeinsamen Ausführungsordnung 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 gemäss der Definition in Regel 1 Ziffer viii der Gemeinsamen Ausführungsordnung, 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 in Übereinstimmung mit Regel 24 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeinsamen Ausführungsordnung 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 der Gemeinsamen Ausführungsordnung 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.

5) ...

6) [Unvereinbarkeit mit nationalem oder regionalem Recht]

Ist an dem Datum, an dem die vorliegende Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an eine Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, Regel 27<sup>bis</sup> Absatz 1 oder Regel 27<sup>ter</sup> Absatz 2 Buchstabe a nicht mit dem innerstaatlichen oder regionalen Recht dieser Vertragspartei vereinbar, so ist der betreffende Absatz beziehungsweise sind die betreffenden Absätze in Bezug auf diese Vertragspartei nicht anwendbar, solange er oder sie weiterhin nicht mit diesem Recht vereinbar ist oder sind, vorausgesetzt, diese Vertragspartei teilt dies vor dem Datum, an dem diese Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, dem Internationalen Büro mit. Diese Mitteilung kann jederzeit zurückgenommen werden.

7) [Übergangsbestimmung hinsichtlich der Teilersetzung]

Kein Amt ist verpflichtet, Regel 21 Absatz 3 Buchstabe d Satz 2 vor dem 1. Februar 2025 anzuwenden.<sup>53</sup>

8) [Übergangsbestimmung zu den Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii und Absatz 3 sowie 18 Absatz 1 Buchstabe e)]

Die Vertragsparteien können weiterhin die Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii und Absatz 3 sowie 18 Absatz 1 Buchstabe e, wie sie seit dem 1. November 2021 in Kraft sind, bis am 1. Februar 2025 oder bis zu einem späteren Datum anwenden, sofern die betreffende Vertragspartei dem Internationalen Büro vor dem 1. Februar 2025 oder vor dem Datum, an welches diese Vertragspartei durch das Protokoll gebunden ist, eine Mitteilung sendet. Das spätere Datum wird berücksichtigt. Die Vertragspartei kann diese Mitteilung nachfolgend jederzeit zurückziehen.<sup>54 55</sup>

## **Regel 41**      Verwaltungsvorschriften

1) [Erlass von Verwaltungsvorschriften; in den Verwaltungsvorschriften geregelte Angelegenheiten]

- a) Die Verwaltungsvorschriften werden vom Generaldirektor erlassen. Der Generaldirektor kann sie ändern. Vor Erlass oder Änderung der Verwaltungsvorschriften konsultiert der Generaldirektor die von den vorgeschlagenen Verwaltungsvorschriften oder ihrer vorgeschlagenen Änderung unmittelbar betroffenen Behörden.
- b) Die Verwaltungsvorschriften regeln Angelegenheiten, hinsichtlich derer diese Ausführungsordnung ausdrücklich auf diese Vorschriften verweist, sowie Einzelheiten der Anwendung dieser Ausführungsordnung.

<sup>53</sup> Eingefügt gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS **2023** 66).

<sup>54</sup> Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass die Vertragsparteien nicht verpflichtet sind, in der Mitteilung das Datum anzugeben, an dem sie die Regeln 17 Absatz 2 Ziffer v und vii sowie 18 Absatz 1 Buchstabe e, wie sie am 1. November 2023 in Kraft getreten sind, anwenden werden.

<sup>55</sup> Eingefügt durch die am 1. Nov. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS **2023** 806).

## 2) [Aufsicht der Versammlung]

Die Versammlung kann den Generaldirektor auffordern, Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften zu ändern; der Generaldirektor handelt entsprechend.

## 3) [Veröffentlichung und Inkrafttreten]

- a) Die Verwaltungsvorschriften sowie alle Änderungen dieser Vorschriften werden im Blatt veröffentlicht.
- b) Bei jeder Veröffentlichung wird der Zeitpunkt angegeben, an dem die veröffentlichten Bestimmungen in Kraft treten. Der Zeitpunkt muss nicht für alle Bestimmungen derselbe sein, jedoch kann keine Bestimmung vor dem Datum ihrer Veröffentlichung im Blatt in Kraft treten.

## 4) [Widerspruch zwischen den Verwaltungsvorschriften und dem Protokoll oder dieser Ausführungsordnung]

Im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Bestimmung der Verwaltungsvorschriften einerseits und einer Bestimmung des Protokolls oder dieser Ausführungsordnung andererseits hat letztere Vorrang.



**Gebührenverzeichnis<sup>56</sup>**

(am 1. Februar 2023 geltender Text)

Schweizer Franken

1. ...

2. *Internationales Gesuch*

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum von 10 Jahren:

- |       |   |     |
|-------|---|-----|
| 2.1   | Grundgebühr (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer i des Protokolls)*   |     |
| 2.1.1 | wenn keine der Abbildungen der Marke in Farbe ist   | 653 |
| 2.1.2 | wenn eine der Abbildungen der Marke in Farbe ist  | 903 |
| 2.2   | Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen, sofern nicht ausschliesslich Vertragsparteien benannt werden, für die individuelle Gebühren (siehe Nr. 2.4) zu zahlen sind (Art. 8 Abs. 2 Ziff. ii und 7 Bst. a Ziff. i des Prot.)  | 100 |
| 2.3   | Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um eine Vertragspartei handelt, für die eine individuelle Gebühr (siehe Nr. 2.4) zu zahlen ist (Art. 8 Abs. 2 Ziff. iii und 7 Bst. a Ziff. ii des Prot.)   | 100 |
| 2.4   | Individuelle Gebühr für jede Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist, sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Vertragspartei der Ursprungsbehörde nicht um Staaten handelt, die auch durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist für die benannte Vertragspartei eine Ergänzungsgebühr zu zahlen (Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9 <sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. b des Prot.): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt |     |

3. ...

<sup>56</sup> Bereinigt gemäss der am 1. Nov. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS **2021** 624) und der am 1. Febr. 2023 in Kraft getretenen Änd. (AS **2023** 68).

\* Für internationale Gesuche, die von Hinterlegern eingereicht werden, deren Ursprungsland zu denen am wenigsten entwickelten Ländern gemäss Liste der Vereinten Nationen gehört, ist nur 10 Prozent der vorgeschriebenen Grundgebühr zu zahlen (gerundet auf die nächste ganze Zahl). Somit beträgt die Grundgebühr 65 Schweizer Franken, wenn keine der Abbildungen der Marke in Farbe ist, bzw. auf 90 Schweizer Franken, wenn eine der Abbildungen der Marke in Farbe ist.

Schweizer Franken

*4. Mängel in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen*

Folgende Gebühren sind zu zahlen (Regel 12 Absatz 1 Buchstabe b):

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.1 | wenn die Waren und Dienstleistungen nicht nach Klassen gruppiert sind                      | 77 sowie 4 für jeden den zwanzigsten Begriff übersteigenden Begriff |
| 4.2 | wenn die im Gesuch angegebene Klassifikation eines oder mehrerer Begriffe unzutreffend ist | 20 sowie 4 für jeden unzutreffend klassifizierten Begriff           |

allerdings sind keine Gebühren zu zahlen, wenn der aufgrund dieser Nummer fällige Gesamtbetrag für ein internationales Gesuch weniger als 150 Schweizer Franken beträgt

*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 (Art. 3<sup>ter</sup> Abs. 2 des Prot.):

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.1 | Grundgebühr   | 300 |
| 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 jede Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist, sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Vertragspartei des Inhabers nicht um Staaten handelt, die auch durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist für die benannte Vertragspartei eine Ergänzungsgebühr zu zahlen (Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9 <sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. 1 Prot.): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt |     |

*6. Erneuerung*

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum von 10 Jahren (Art. 7 Abs. 1 des Prot.):

6.1	Grundgebühr	653
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 jede Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist, sofern es sich bei der benannten Vertragspartei und bei der Vertragspartei des Inhabers nicht um Staaten handelt, die auch durch das Abkommen gebunden sind; in diesem Fall ist für die benannte Vertragspartei eine Ergänzungsgebühr zu zahlen (Art. 8 Abs. 7 Bst. a und 9 <sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. b des Prot.): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt	
6.5	Zuschlagsgebühr für die Inanspruchnahme der Nachfrist (Art. 7 Abs. 4 des Prot.)	50 v. H. des Betrags der nach Nummer 6.1 zu zahlenden Gebühren

*7. Verschiedene Eintragungen (Art. 9<sup>ter</sup> des Prot.)*

7.1	Vollständige Übertragung einer internationalen Registrierung	177
7.2	Teilübertragung (für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen oder einen Teil der Vertragsparteien) einer internationalen Registrierung	177
7.3	nach der internationalen Registrierung vom Inhaber beantragte Einschränkung, sofern diese, wenn sie mehrere Vertragsparteien betrifft, für alle Vertragsparteien dieselbe ist	177
7.4	Änderung des Namens und/oder der Anschrift des Inhabers und/oder, falls der Inhaber eine juristische Person ist, Aufnahme oder Änderung der Angaben über die Rechtsnatur des Inhabers sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder deren Recht die juristische Person gegründet ist, für eine oder mehrere internationale Registrierungen, für welche dieselbe Eintragung oder Änderung in demselben Formblatt beantragt wird	150

Schweizer Franken

7.5	Eintragung einer Lizenz in Bezug auf eine internationale Registrierung oder Änderung der Eintragung einer Lizenz	177
7.6	Antrag auf eine Weiterbehandlung nach Regel 5 <sup>bis</sup> Absatz 1	200
7.7	Teilung einer internationalen Registrierung	177
<i>8. Informationen über internationale Registrierungen (Art. 5<sup>ter</sup> des Prot.)</i>		
8.1	Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem internationalen Register mit Sachstandsanalyse einer internationalen Registrierung (detaillierter beglaubigter Auszug) bis zu drei Seiten für jede über die dritte hinausgehende Seite	155 10
8.2	Anfertigung eines beglaubigten Auszugs aus dem internationalen Register bestehend aus einer Kopie sämtlicher Veröffentlichungen und sämtlicher Mitteilungen über die Schutzverweigerung, die sich auf eine internationale Registrierung beziehen (einfacher beglaubigter Auszug) bis zu drei Seiten für jede über die dritte hinausgehende Seite	77 2
8.3	eine einzelne schriftliche Bestätigung oder Auskunft für eine einzelne internationale Registrierung für jede weitere internationale Registrierung, wenn dieselbe Auskunft in demselben Antrag beantragt wird	77 10
8.4	Sonderdruck oder Fotokopie der Veröffentlichung einer internationalen Registrierung, je Seite	5

*9. Besondere Dienstleistungen*

Das Internationale Büro ist ermächtigt, für eilige Vorgänge und für Dienstleistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht erfasst sind, eine Gebühr zu verlangen, deren Betrag es selbst festsetzen kann.

*10. Fortdauer der Wirkungen*

10.1	Dem internationalen Büro zustehende Gebühr	23
10.2	Vom Internationalen Büro an den Nachfolgestaat zu überweisende Gebühr	41

## **Verwaltungsvorschriften für die Anwendung des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken<sup>57</sup>**

(Am 1. Februar 2021 geltender Text)

### **Verzeichnis der Vorschriften**

<i>Erster Teil:</i>	Begriffsbestimmungen
Vorschrift 1	Abkürzungen
<i>Zweiter Teil:</i>	Formblätter
Vorschrift 2	Vorgeschriebene Formblätter
Vorschrift 3	Fakultative Formblätter
Vorschrift 4	Veröffentlichung und Bereitstellung der Formblätter
Vorschrift 5	...
<i>Dritter Teil:</i>	Mitteilungen an das Internationale Büro; Unterschrift
Vorschrift 6	Erfordernis der Schriftform; Versand mehrerer Schriftstücke in einem Umschlag
Vorschrift 7	Unterschrift
Vorschrift 8	...
Vorschrift 9	...
Vorschrift 10	...
Vorschrift 11	Elektronische Mitteilungen; Bestätigung des Eingangs einer elektronischen Mitteilung durch das Internationale Büro und Tag des Eingangs
<i>Vierter Teil:</i>	Erfordernisse in Bezug auf Namen und Anschriften
Vorschrift 12	Namen und Anschriften
Vorschrift 13	Zustellungsanschrift
<i>Fünfter Teil:</i>	Mitteilung vorläufiger Schutzverweigerungen
Vorschrift 14	Datum des Versands einer Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung
Vorschrift 15	Inhalt einer Mitteilung der auf einen Widerspruch gestützten vorläufigen Schutzverweigerung
<i>Sechster Teil:</i>	Nummerierung der internationalen Registrierungen
Vorschrift 16	Nummerierung nach einer Teilung oder teilweisen Änderung des Inhabers
Vorschrift 17	Nummerierung nach Zusammenführung internationaler Registrierungen
Vorschrift 18	Nummerierung nach Erklärung der Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers
<i>Siebter Teil:</i>	Zahlung der Gebühren
Vorschrift 19	Zahlungsweise

<sup>57</sup> Bereinigt gemäss der am 1. Febr. 2021 in Kraft getretenen Änd. (AS 2021 172).

## **Erster Teil**

### **Begriffsbestimmungen**

#### **Vorschrift 1** Abkürzungen

- a) Im Sinne dieser Verwaltungsvorschriften bedeutet:
  - i) «Ausführungsordnung» die Ausführungsordnung des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken;
  - ii) «Regel» eine Regel der Ausführungsordnung.
- b) Für die Zwecke dieser Verwaltungsvorschriften hat ein in Regel 1 genannter Begriff die gleiche Bedeutung wie in der Ausführungsordnung.

## **Zweiter Teil**

### **Formblätter**

#### **Vorschrift 2** Vorgeschriebene Formblätter

Für jedes Verfahren, für das die Ausführungsordnung die Verwendung eines Formblatts vorschreibt, erstellt das Internationale Büro dieses Formblatt.

#### **Vorschrift 3** Fakultative Formblätter

Hinsichtlich der in der Ausführungsordnung vorgesehenen Verfahren, ausgenommen jene nach Vorschrift 2, kann das Internationale Büro fakultative Formblätter erstellen.

#### **Vorschrift 4** Veröffentlichung und Bereitstellung der Formblätter

Das Internationale Büro veröffentlicht alle vorgeschriebenen und fakultativen Formblätter gemäss den Vorschriften 2 und 3 und stellt sie auf der Internetseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum bereit.

#### **Vorschrift 5** ...

## **Dritter Teil**

### **Mitteilungen an das Internationale Büro; Unterschrift**

#### **Vorschrift 6** Erfordernis der Schriftform; Versand mehrerer Schriftstücke in einem Umschlag

- a) Unter Vorbehalt von Vorschrift 11.a) sind Mitteilungen an das Internationale Büro schriftlich mit Schreibmaschine oder einem sonstigen Gerät abzufassen und zu unterschreiben.
- b) Werden mehrere Schriftstücke in einem Umschlag versandt, so sollte eine Liste beigelegt sein, in der diese genau bezeichnet sind.

**Vorschrift 7** Unterschrift

- a) Die Unterschrift muss handschriftlich oder mit Schreibmaschine erfolgen oder muss aufgedruckt oder aufgestempelt sein. Bei den in Vorschrift 11.a)i) genannten elektronischen Mitteilungen kann die Unterschrift durch eine zwischen dem Internationalen Büro und der betreffenden Behörde vereinbarte Kennzeichnungsart ersetzt werden. Bei den in Vorschrift 11.a)ii) genannten elektronischen Mitteilungen kann die Unterschrift durch eine vom Internationalen Büro festzulegende Kennzeichnungsart ersetzt werden.
- b) Bei mehreren Hinterlegern, Inhabern, neuen Inhabern oder Lizenznehmern genügt eine Unterschrift, sofern die unterzeichnende Person erklärt, dass sie nach geltendem Recht zur Unterschrift befugt ist.

**Vorschrift 8** ...**Vorschrift 9** ...**Vorschrift 10** ...**Vorschrift 11** Elektronische Mitteilungen; Bestätigung des Eingangs einer elektronischen Mitteilung durch das Internationale Büro und Tag des Eingangs

- a)
  - i) Auf Wunsch einer Behörde erfolgt der Austausch von Mitteilungen zwischen dieser Behörde und dem Internationalen Büro, einschliesslich der Einreichung des internationalen Gesuchs, mit elektronischen Mitteln, wie zwischen dem Internationalen Büro und der betreffenden Behörde vereinbart.
  - ii) Der Austausch von Mitteilungen zwischen dem Internationalen Büro und den Hinterlegern sowie den Inhabern kann mit elektronischen Mitteln zu einem Zeitpunkt und nach einem Vorgehen erfolgen, die vom Internationalen Büro festgelegt werden; die entsprechenden Einzelheiten werden auf der Internetseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht.
- b) Das Internationale Büro benachrichtigt den Absender einer elektronischen Übermittlung umgehend und durch elektronische Übermittlung über den Eingang der Übermittlung und benachrichtigt ihn ebenfalls, wenn die elektronische Übermittlung unvollständig oder auf sonstige Weise unbrauchbar ist, sofern er identifiziert werden kann und erreichbar ist.
- c) Erfolgt eine Mitteilung mit elektronischen Mitteln und stimmt aufgrund der Zeitverschiebung zwischen dem Ort, von dem aus die Mitteilung übermittelt wird, und Genf das Datum des Tages, an dem der Sendevorgang begonnen wurde, mit dem Datum des Tages, an dem die vollständige Mitteilung beim Internationalen Büro eingeht, nicht überein, so gilt das frühere Datum als Tag des Eingangs beim Internationalen Büro.

## Vierter Teil

### Erfordernisse in Bezug auf Namen und Anschriften

#### Vorschrift 12 Namen und Anschriften

- a) Bei natürlichen Personen sind der Familienname oder Hauptname und der Vorname oder Beiname beziehungsweise die Vor- und Beinamen der natürlichen Person anzugeben.
- b) Bei juristischen Personen ist die volle amtliche Bezeichnung der juristischen Person anzugeben.
- c) Ist der Name nicht in lateinischen Schriftzeichen angegeben, so hat die Angabe des Namens aus einer Transliteration in lateinische Schriftzeichen zu bestehen, die sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs richtet. Bei einer juristischen Person, deren Name nicht in lateinischen Schriftzeichen angegeben ist, kann die Transliteration durch eine Übersetzung in die Sprache des internationalen Gesuchs ersetzt werden.
- d) Eine Anschrift bzw. eine elektronische Anschrift ist jeweils so anzugeben, dass sie den üblichen Erfordernissen für eine schnelle postalische bzw. elektronische Zustellung entspricht. Eine Anschrift hat zumindest alle massgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschliesslich der Hausnummer, zu enthalten; zusätzlich können eine Telefonnummer sowie eine abweichende Anschrift bzw. elektronische Anschrift angegeben werden.

#### Vorschrift 13 Zustellungsanschrift

Bei mehreren Hinterlegern, neuen Inhabern oder Lizenznehmern mit unterschiedlichen Anschriften können eine einzige Anschrift bzw. elektronische Anschrift für die Zustellung angegeben werden. Ist keine dieser beiden Anschriften angegeben, so gilt die Anschrift bzw. elektronische Anschrift der an erster Stelle genannten Person als Zustellungsanschrift.

## Fünfter Teil

### Mitteilung vorläufiger Schutzverweigerungen

#### Vorschrift 14 Datum des Versands einer Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung

Beim Versand einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung durch einen Postdienst ist der Poststempel ausschlaggebend. Ist der Poststempel unleserlich oder nicht vorhanden, so behandelt das Internationale Büro die Mitteilung so, als sei 20 Tage vor dem Datum des Eingangs beim Internationalen Büro versandt worden. Liegt jedoch das in dieser Weise bestimmte Datum des Versands vor jedem in der Mitteilung genannten Datum der Schutzverweigerung oder Versanddatum, so behandelt das Internationale Büro diese Mitteilung so, als sei das letztere Datum das Versanddatum. Bei Versand einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung



durch einen Zustelldienst bestimmen dessen Angaben anhand des Versandprotokolls das Versanddatum.

**Vorschrift 15** Inhalt einer Mitteilung der auf einen Widerspruch gestützten vorläufigen Schutzverweigerung

- a) Die auf einen Widerspruch gestützte Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung muss sich auf die in den Regeln 17.2) und 3) vorgesehenen Angaben beschränken. Zusammen mit der nach Regel 17.2)iv) vorgesehenen Angabe der Gründe, auf die sich die Schutzverweigerung stützt, sind zusätzlich zu der Feststellung, dass sich die Schutzverweigerung auf einen Widerspruch stützt, in Kurzform die Widerspruchsgründe zu nennen (beispielsweise Kollision mit einer früheren Marke oder einem sonstigen früheren Recht, mangelnde Unterscheidungskraft). Stützt sich der Widerspruch auf eine Kollision mit einem früheren Recht, bei dem es sich nicht um eine Marke handelt, die eingetragen oder Gegenstand einer Anmeldung zur Eintragung ist, so ist dieses Recht und nach Möglichkeit dessen Inhaber so kurz wie möglich zu bezeichnen. Der Mitteilung müssen keine Schriftstücke oder Nachweise beigelegt werden.
- b) Sind der Mitteilung Schriftstücke beigelegt, die nicht auf getrennten Blättern im Format A4 vorliegen ist oder nicht zur Digitalisierung geeignet sind, oder sind ihr andere Anlagen beigelegt, bei denen es sich nicht um Schriftstücke handelt, wie Muster und Verpackungen, so werden diese nicht eingetragen und das Internationale Büro verfügt über sie nach Belieben.

## **Sechster Teil**

### **Nummerierung internationaler Registrierungen**

**Vorschrift 16** Nummerierung nach einer Teilung oder teilweisen Änderung des Inhabers

- a) Die aus der Eintragung einer teilweisen Änderung oder Teilung des Inhabers hervorgegangene eigenständige internationale Registrierung trägt die Nummer der internationalen Registrierung, die teilweise Gegenstand einer Änderung des Inhabers oder einer Teilung ist, mit einem Grossbuchstaben.
- b) ...

**Vorschrift 17** Nummerierung nach Zusammenführung internationaler Registrierungen

Die aus der Zusammenführung internationaler Registrierungen nach Regel 27<sup>ter</sup> hervorgegangene internationale Registrierung trägt die Nummer der internationalen Registrierung, die teilweise Gegenstand einer Änderung des Inhabers oder einer Teilung ist, gegebenenfalls mit einem Grossbuchstaben.

**Vorschrift 18** Nummerierung nach Erklärung der Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers

Die eigenständige internationale Registrierung, die nach Regel 27.4) e) im Register eingetragen wird, trägt die Nummer der teilweise abgetretenen oder auf andere Weise übertragenen Registrierung mit einem Grossbuchstaben.

**Siebter Teil**  
**Zahlung der Gebühren****Vorschrift 19** Zahlungsweise

Die Zahlung der Gebühren an das Internationale Büro erfolgt:

- i) durch Abbuchung von einem beim Internationalen Büro bestehenden Kontokorrent; oder
- ii) durch Einzahlung auf das Schweizer Postkonto oder eines der angegebenen Bankkonten des Internationalen Büros; oder
- iii) per Kreditkarte, sofern das Internationale Büro im Rahmen einer elektronischen Mitteilung nach Vorschrift 11 eine elektronische Schnittstelle für eine Online-Zahlung zur Verfügung gestellt hat.