
Dr. iur. Dirk Christian Schlei

**Das Protokoll betreffend
das Madrider Abkommen
über die internationale
Registrierung von Marken**



Verlag Stämpfli+Cie AG Bern · 1993

Gliederung

Einleitung	19
A. Kurzer historischer Aufriß der bisherigen Bestrebungen zur Überwindung des Territorialitätsprinzips	21
I. Pariser Verbandsübereinkunft	21
1. Die Pariser Verbandsübereinkunft im allgemeinen	21
2. Die PVÜ im besonderen	22
a) Prinzip der Inländergleichbehandlung	22
b) Garantie subjektiver Rechte	23
c) Unabhängigkeit der Schutzrechte	23
d) Gegenseitigkeit	24
e) Garantie minimalen Rechtsschutzes	24
II. Madrider Markenabkommen	25
1. Grundsätzliches	25
2. Speziell: Die wesentlichen Vorzüge des MMA	26
III. Trademark Registration Treaty	27
IV. Der Plan eines Trademark Cooperation Treaty	28
V. Sonstige internationale Markenrechtsabkommen	29
B. Das Protokoll	31
I. Vorgeschichte des Protokolls	31
II. Inhalt des Protokolls	35
1. Mitgliedschaft in der Madrider Union	35
2. Schutzerlangung durch internationale Registrierung	35
3. Internationale Anmeldung	36
4. Territoriale Wirkung	37
5. Antrag auf "territoriale Ausdehnung"	37
6. Wirkungen der internationalen Registrierung	37
7. Ersetzung einer nationalen oder regionalen Registrierung durch eine internationale Registrierung	38
8. Ablehnung und Aufhebung der Wirkungen einer internationalen Registrierung hinsichtlich bestimmter Vertragsparteien	38

9. Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile	39
10. Kopien von Einträgen in das internationale Register; Recherchen betreffend Vorwegnahmen; Auszüge aus dem internationalen Register	39
11. Gültigkeitsdauer der internationalen Registrierung; Abhängigkeit und Unabhängigkeit der internationalen Registrierung	40
12. Erneuerung der internationalen Registrierung	40
13. Gebühren für die internationale Anmeldung und Registrierung	41
14. Vermerk betreffend die Änderung der Inhaberschaft einer internationalen Registrierung	42
a) Die Änderung der Inhaberschaft	42
b) Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Änderung	43
15. Vermerk bestimmter Umstände hinsichtlich einer internationalen Registrierung	43
a) Die sonstigen Änderungen	43
b) Die grundsätzliche Zulässigkeit einer sonstigen Änderung	44
16. Gebühren für gewisse Vermerke	44
17. Gemeinsame Behörde mehrerer Vertragsstaaten	44
18. Transformation einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Anmeldungen	45
19. Sicherheitsklausel betreffend das Madrider(Stockholmer) Abkommen	45
20. Versammlung	46
21. Internationales Büro	47
22. Finanzen	47
23. Änderung bestimmter Artikel des Protokolls	48
24. Erlangung der Mitgliedschaft; Inkrafttreten	48
25. Kündigung	49
26. Unterzeichnung; Sprachen; Hinterlegung	50
C. Der Entwurf einer gemeinsamen Ausführungsordnung zu MMA und Protokoll	51
I. Vorgeschichte des Entwurfs AusfO MMA/Protokoll	51
II. Inhalt des Entwurfs AusfO MMA/Protokoll	54
1. Allgemeine Bestimmungen	54

a) Abkürzungen	55
b) Kommunikation mit dem Internationalen Büro; Unterschrift	55
c) Vertretung vor dem Internationalen Büro	55
d) Berechnung der Fristen	55
e) Sprachen	55
f) Notifikation spezieller Voraussetzungen für gewisse Änderungen	56
2. Internationale Anmeldungen	57
a) Verschiedene Antragsteller	57
b) Voraussetzungen der internationalen Anmeldung	57
c) Transformation einer internationalen Registrierung (Protokoll) in eine internationale Registrierung (MMA und Protokoll)	58
d) Der internationalen Anmeldung beizufügende Gebühren	58
e) Andere Mängel als solche, die das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen betreffen	59
f) Mängel bezüglich der Klassifikation der Waren und Dienstleistungen	59
g) Mängel bezüglich der Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen	60
3. Internationale Registrierungen	60
a) Registrierung der Marke im Internationalen Register	60
b) Datum der internationalen Registrierung in besonderen Fällen	60
4. Im Verhalten der Vertragsparteien begründete Umstände, die sich auf die internationalen Registrierungen auswirken	61
a) Schutzverweigerungsfrist für den Fall von Widersprüchen nach 18 Monaten	61
b) Notifikation der Schutzverweigerung	62
c) Vorschriftswidrige Schutzverweigerungen	62
d) Ungültigkeitserklärungen in benannten Vertragsparteien	62
e) Vermerk von Entscheidungen, die das Recht des Markeninhabers beeinträchtigen	62
f) Ende der Wirksamkeit von Basisanmeldung oder Basisregistrierung	63
5. Nachfolgende Gesuche; Änderungen	63
a) Der internationalen Registrierung nachfolgende Benennungen	63
b) Antrag auf Vermerk einer Änderung	64

c) Mängel bei Anträgen auf Vermerk einer Änderung	64
d) Vermerk und Notifikation von Änderungen	64
e) Korrekturen im Internationalen Register	65
6. Erneuerungen	65
a) Inoffizielle Mitteilung des Ablaufs der Schutzfrist	65
b) Gebühren betreffend die Erneuerung	65
c) Vermerk der Erneuerung; Notifikation und Bescheinigung	66
7. Zeitschrift und Datenbank	66
a) Zeitschrift	66
b) Elektronische Datenbank	67
8. Gebühren	67
a) Zahlung der Gebühren	67
b) Währung der Zahlungen	67
c) Gebührenbefreiung	68
d) Verteilung der Zusatz- und Ergänzungsgebühren	68
e) Überweisung der individuellen Gebühren an die betreffenden Vertragsparteien	69
9. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen	69
a) Inkrafttreten	69
b) Zahlung von zwei Raten der Gebühren für bestimmte internationale Registrierungen	69
10. Gebührenverzeichnis	70
D. Vergleichende Darstellung der wesentlichen Inhalte von MMA und Protokoll	71
I. Gegenstand der internationalen Anmeldung	72
1. Gegenstand der internationalen Anmeldung/MMA	72
2. Gegenstand der internationalen Anmeldung/Protokoll	72
a) Die Basisanmeldung	72
b) Die Gründe für die Neuerung	73
c) Erhöhte Gefahr des Verlustes der Anmeldung	73
II. Rechtsfolgen der internationalen Registrierung	74
1. Rechtsfolgen der internationalen Registrierung/MMA	74
a) Die IR-Marke, ein Bündelrecht	74
b) Der Streit betreffend die konkrete Rechtsnatur	75
2. Rechtsfolgen der internationalen Registrierung/Protokoll	76

a) Verkürzte Schutzdauer	76
b) Eindeutige Festlegung der Registrierungswirkung	78
c) Territoriale Beschränkung	79
III. Schutzverweigerung	80
1. Schutzverweigerung/MMA	80
2. Schutzverweigerung/Protokoll	81
a) Verlängerte Schutzverweigerungsfrist	81
b) Bedenken betreffend die neue Regelung	81
c) Gründe für die Verlängerung	82
d) Die Option des Art. 5 II e Protokoll	83
IV. Abhängigkeit von der Basis	83
1. Abhängigkeit von der Basis/MMA	83
2. Abhängigkeit von der Basis/Protokoll	84
a) Die grundsätzliche Parallele zum MMA	84
b) Die weiteren Ausnahmen nach dem Protokoll	84
c) Mögliche Nachteile der neuen Regelung für den Inhaber einer Protokollmarke	85
d) "Entschärfte" Abhängigkeit - Die Transformation	86
aa) Inhalt der Transformationslösung	86
bb) Transformation und Zentralangriff	88
cc) Transformation bei Austritt einer Vertragspartei	89
V. Gebühren	89
1. Gebühren/MMA	89
2. Gebühren/Protokoll	90
a) Gebühren für die internationale Registrierung	90
aa) Die "individuelle" Gebühr	90
bb) Gründe für die gefundene Lösung	91
cc) Mögliche Nachteile für den Anmelder bzw. Inhaber einer Protokollmarke	93
dd) Sonstige Fragen	94
b) Gebühren für die Erneuerung	95
c) Gebühren für die Schutzerstreckung	95
d) Gebühren für eine Änderung	95
E. Verhältnis des Protokolls zu anderen Markenrechtssystemen	96

I. Verhältnis zum Madrider Markenabkommen, insbesondere die "safeguard clause"	96
1. Inhalt und Bedeutung des Art. 9 ^{sexies} I Protokoll	96
a) Die denkbaren Konstellationen	96
b) Der von Art. 9 ^{sexies} I Protokoll geregelte Fall	97
2. Die weiteren Konsequenzen der Sicherheitsklausel	98
a) Die weiteren rechtlichen Konsequenzen	98
b) Die Konsequenz in tatsächlicher Hinsicht	98
3. Die Option des Art. 9 ^{sexies} II Protokoll	99
4. Gründe für die gefundene Regelung	99
II. Der "link", insbesondere das Verhältnis des Protokolls zur künftigen Gemeinschaftsmarke	100
1. Inhalt und Bedeutung des "link"	100
2. Denkbare rechtliche Auswirkungen	101
a) Die grundsätzliche Problematik	101
b) Einzelne Fallgestaltungen	102
aa) Schutzerstreckung auf die EG	102
bb) Gemeinschaftsmarke als Basis	105
c) Konsequenz	106
F. Zusammenfassung und Ausblick	108
I. Zusammenfassung	108
1. Allgemeines	108
2. Im besonderen: Die Bedeutung des Protokolls	108
a) Unveränderte Vorzüge	108
b) Änderungen mit fraglicher Auswirkung	108
c) Die fünf "Hauptinnovationen"	109
d) Fazit	111
II. Ausblick	111
1. Die Zukunft von Protokoll und MMA	111
2. Die weitere Entwicklung im internationalen Markenrecht	112