

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2002

Ausgegeben am 20. Dezember 2002

Teil III

270. Geänderte Regeln der gemeinsamen Ausführungsordnung und des Gebührenverzeichnisses zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

270.

### GEÄNDERTE REGELN DER GEMEINSAMEN AUSFÜHRUNGSORDNUNG UND DES GEBÜHRENVERZEICHNISSES ZUM MADRIDER ABKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN UND ZUM PROTOKOLL ZU DIESEM ABKOMMEN

#### Amended Rules of the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement

(as in force on October 4, 2001)

##### Rule 7

##### Notification of Certain Special Requirements

(1) [Deleted]

(2) ...

3. [Notification]

(a) Any notification referred to in paragraph (2) may be made at the time of the deposit by the Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into force of the Protocol with respect to the Contracting Party having made the notification. The notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the notification, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the notification.

(b) Any notification made under paragraph (1), as in force before October 4, 2001<sup>1)</sup>, or paragraph (2) may be withdrawn at any time. The notice of withdrawal shall be addressed to the Director General. The withdrawal shall have effect upon receipt of the notice of withdrawal by the Director General or at any later date indicated in the notice.

##### Rule 24

##### Designation Subsequent to the International Registration

(1) ...

(2) [Presentation; Form and Signature]

(a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,

<sup>1)</sup> Paragraph (1) of Rule 7 read:

“Where a Contracting Party requires that, where its Office is the Office of origin and the holder’s address is in the territory of that Contracting Party, designations made subsequently to the international registration be presented to the International Bureau by the said Office, it shall notify that requirement to the Director General.”

- (i) where Rule 7 (1), as in force before October 4, 2001, applies, it must be presented by the Office of origin;
- (ii) ...
- (b) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...

### **Rule 34**

#### **Amounts and Payment of Fees**

(1) [*Amounts of Fees*]

The amounts of fees due under the Agreement, the Protocol or these Regulations, other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

(2) [*Payments*]

- (a) The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of origin or an other interested Office accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder so wishes, by that Office.
- (b) Any Contracting Party whose Office accepts to collect and forward fees shall notify that fact to the Director General.

(3) [*Individual Fee Payable in Two Parts*]

- (a) A Contracting Party that makes or has made a declaration under Article 8 (7) of the Protocol may notify the Director General that the individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two parts, the first part to be paid at the time of filing the international application or the subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party.
- (b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2, 3 and 5 of the Schedule of Fees to an individual fee shall be construed as references to the first part of the individual fee.
- (c) Where subparagraph (a) applies, the Office of the designated Contracting Party concerned shall notify the International Bureau when the payment of the second part of the individual fee becomes due. The notification shall indicate
  - (i) the number of the international registration concerned,
  - (ii) the name of the holder,
  - (iii) the date by which the second part of the individual fee must be paid,
  - (iv) where the amount of the second part of the individual fee is dependent on the number of classes of goods and services for which the mark is protected in the designated Contracting Party concerned, the number of such classes.
- (d) The International Bureau shall transmit the notification to the holder. Where the second part of the individual fee is paid within the applicable period, the International Bureau shall record the payment in the International Register and notify the Office of the Contracting Party concerned accordingly. Where the second part of the individual fee is not paid within the applicable period, the International Bureau shall notify the Office of the Contracting Party concerned, can-

cel the international registration in the International Register with respect to the Contracting Party concerned and notify the holder accordingly.

(4) *[Modes of Payment of Fees to the International Bureau]*

The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau

- (i) by debit to a current account with the International Bureau,
- (ii) by payment into the Swiss postal cheque account or to any of the specified bank accounts of the International Bureau,
- (iii) by a banker's cheque,
- (iv) by payment in cash at the International Bureau.

(5) *[Indications Accompanying the Payment]*

At the time of the payment of any fee to the International Bureau, an indication must be given,

- (i) before international registration, of the name of the applicant, the mark concerned and the purpose of the payment;
- (ii) after international registration, of the name of the holder, the number of the international registration concerned and the purpose of the payment.

(6) *[Date of Payment]*

- (a) Subject to Rule 30 (1) (b) and to subparagraph (b), any fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives the required amount.
- (b) Where the required amount is available in an account opened with the International Bureau and that Bureau has received instructions from the holder of the account to debit it, the fee shall be considered to have been paid to the International Bureau on the day on which the International Bureau receives an international application, a subsequent designation, an instruction to debit the second part of an individual fee, a request for the recording of a change or an instruction to renew an international registration.

(7) *[Change in the Amount of the Fees]*

- (a) Where the amount of the fees payable in respect of the filing of an international application is changed between, on the one hand, the date on which the request to present the international application to the International Bureau is received, or is deemed to have been received under Rule 11 (1) (a) or (c), by the Office of origin and, on the other hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
- (b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of origin or an other interested Office and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.
- (c) Where paragraph (3) (a) applies, the amount of the second part of the individual fee which is valid on the later date referred to in that paragraph shall be applicable.
- (d) Where the amount of the fees payable in respect of the renewal of an international registration is changed between the date of payment and the due date of the renewal, the fee that was valid on the date of payment, or on the date considered to be the date of payment under Rule 30 (1) (b), shall be applicable. Where the payment is made after the due date, the fee that was valid on the due date shall be applicable.
- (e) Where the amount of any fee other than the fees referred to in subparagraphs (a), (b), (c) and (d) is changed, the amount valid on the date on which the fee was received by the International Bureau shall be applicable.

**Règles modifiées du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid  
concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet  
Arrangement**

(texte en vigueur le 4<sup>e</sup> octobre 2001)

**Règle 7**

**Notification de certaines exigences particulières**

(1) [Supprimé]

(2) ...

(3) [Notification]

- a) Toute notification visée à l'alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou de son instrument d'adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.
- b) Toute notification faite en vertu de l'alinéa 1), tel qu'il était en vigueur avant le 4 octobre 2001 <sup>1)</sup>, ou de l'alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L'avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l'avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

**Règle 24**

**Désignation postérieure à l'enregistrement international**

(1) ...

(2) [Présentation; formulaire et signature]

- a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
  - i) lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, la désignation doit être présentée par l'Office d'origine;
  - ii) ...
- b) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(9) ...

**Règle 34**

**Montants et paiement des émoluments et taxes**

(1) [Montants des émoluments et taxes]

Les montants des émoluments et taxes dus en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

---

<sup>1)</sup> Le texte de l'alinéa 1) de la règle 7 était le suivant :

«Lorsqu'une partie contractante exige que, si son Office est l'Office d'origine et si le titulaire a son adresse sur le territoire de cette partie contractante, les désignations postérieures à l'enregistrement international soient présentées au Bureau international par cet Office, elle notifie cette exigence au Directeur général».

(2) *[Paiements]*

- a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office d'origine ou un autre Office intéressé accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
- b) Toute partie contractante dont l'Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

(3) *[Taxe individuelle payable en deux parties]*

- a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l'égard d'une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.
- b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, les références à une taxe individuelle aux points 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s'entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.
- c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, l'Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire,
  - iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
  - iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
- d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée, radie l'enregistrement international du registre international à l'égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.

(4) *[Modes de paiement]*

Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international

- i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international,
- ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,
- iii) par chèque bancaire,
- iv) par versement en espèces au Bureau international.

(5) *[Indications accompagnant le paiement]*

Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer,

- i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l'objet du paiement;
- ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.

(6) *[Date du paiement]*

- a) Sous réserve de la règle 30. 1) b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
- b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, l'émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l'effet de

prélever la seconde partie d'une taxe individuelle, une demande d'inscription de modification, ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.

(7) *[Modification du montant des émoluments et taxes]*

- a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date à laquelle la requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international est reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine en vertu de la règle 11. 1) a) ou c) et, d'autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
- b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
- c) Lorsque l'alinéa 3) a) s'applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.
- d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30. 1) b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
- e) Lorsque le montant de tout émoluments ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émoluments ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

(Übersetzung)

**Geänderte Regeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung \*) zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen**

(in Kraft mit 4. Oktober 2001)

**Regel 7**

**Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse**

(1) *[aufgehoben]*

(2) ...

(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 In-Kraft-Tretens 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 1 in der vor dem 4. Oktober 2001 <sup>1)</sup> in Kraft befindlichen Fassung oder nach Absatz 2 können jederzeit zurückgenommen werden. Die Rücknahmeanzeige ist an

\*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 109/1997, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 208/2000

<sup>1)</sup> Regel 7 Absatz 1 lautet:

„Sind auf Verlangen der Vertragspartei, falls es sich bei ihrer Behörde um die Ursprungsbehörde handelt und die Anschrift des Inhabers sich im Gebiet der betreffenden Vertragspartei befindet, Benennungen, die nachträglich zur internationalen Registrierung vorgenommen werden, von dieser Behörde beim internationalen Büro einzureichen, so notifiziert sie dem Generaldirektor dieses Erfordernis.“

den Generaldirektor zu richten. Die Rücknahme wird mit dem Eingang der Rücknahmeanzeige beim Generaldirektor oder an einem in der Anzeige angegebenen späteren Datum wirksam.

#### **Regel 24**

##### **Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung**

- (1) ...
- (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) Regel 7 Absatz 1 in der vor dem 4. Oktober 2001 geltenden Fassung Anwendung findet, muss sie von der Ursprungsbehörde eingereicht werden;
    - ii) ...
  - b) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...

#### **Regel 34**

##### **Gebührenbeträge und Zahlung der Gebühren**

- (1) *[Gebührenbeträge]*

Die Beträge der nach dem Abkommen, 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 Ursprungsbehörde oder eine andere beteiligte Behörde 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) Vertragsparteien, deren Behörde den Einzug und die Weiterleitung von Gebühren übernommen hat, teilen 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, 3 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 übermittelt 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]*

Die im Gebührenverzeichnis angegebenen Gebühren können an das Internationale Büro gezahlt werden

- i) durch Abbuchung von einem beim Internationalen Büro bestehenden laufenden Konto,
- ii) durch Einzahlung auf das Schweizer Postscheckkonto oder eines der angegebenen Bankkonten des Internationalen Büros,
- iii) durch Bankscheck,
- iv) durch Barzahlung beim Internationalen Büro.

(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 Auftrag zur Abbuchung des zweiten Teilbetrages einer individuellen Gebühr, 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 der Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro bei der Ursprungsbehörde eingeht oder nach Regel 11 Absatz 1 Buchstabe a oder c als bei der Ursprungsbehörde eingegangen gilt, 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 Ursprungsbehörde oder von einer anderen beteiligten Behörde 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 des für die Erneuerung einer internationalen Registrierung zu entrichtenden Gebührenbetrages und dem Datum, an dem die Erneuerung vorzunehmen ist, eine Änderung dieses Betrags 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 nicht unter den Buchstaben a, b, c und d genannten Gebühr, so findet der am Datum des Eingangs der Gebühr beim Internationalen Büro geltende Betrag Anwendung.

## **Amended Rules of the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement**

(as in force on April 1, 2002)

### **Chapter 1 General Provisions**

#### **Rule 1 Abbreviated Expressions**

For the purposes of these Regulations,

- (i) “Agreement” means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;
- (ii) to (xvii) ...
- (xviii) “Contracting Party whose designation is governed by the Agreement” means a Contracting Party designated under the Agreement or, where a change of ownership has been recorded and the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, a designated Contracting Party which is bound by the Agreement;
- (xviii) ...
- (xix) “notification of provisional refusal” means a declaration by the Office of a designated Contracting Party, in accordance with Article 5 (1) of the Agreement or Article 5 (1) of the Protocol;
- (xixbis) “invalidation” means a decision by the competent authority (whether administrative or judicial) of a designated Contracting Party revoking or cancelling the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration with regard to all or some of the goods or services covered by the designation of the said Contracting Party;
- (xx) to (xxvi) ...
- (xxvii) “Contracting Party of the holder” means
  - the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or
  - where a change of ownership has been recorded, the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, in respect of which the holder fulfills the conditions, under Articles 1 (2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration;
- (xxvii) to (xxx) ...
- (xxxi) “Administrative Instructions” means the Administrative Instructions referred to in Rule 41.

#### **Rule 2 Communication with the International Bureau**

Communications addressed to the International Bureau shall be effected as specified in the Administrative Instructions.

#### **Rule 3 Representation Before the International Bureau**

- (1) ...
- (2) [*Appointment of the Representative*]
  - (a) The appointment of a representative may be made in the international application, or in a subsequent designation or a request under Rule 25.

- (b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be presented to the International Bureau
- (i) by the applicant, the holder or the appointed representative, or
  - (ii) by the Office of the Contracting Party of the holder.

The communication shall be signed by the applicant or the holder, or by the Office through which it was presented.

(3) ...

(4) [*Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment*]

- (a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name and address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.
- (b) The International Bureau shall notify the recording referred to in subparagraph (a) to both the applicant or holder and the representative. Where the appointment was made in a separate communication presented through an Office, the International Bureau shall also notify the recording to that Office.

(5) ...

(6) [*Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation*]

- (a) Any recording under paragraph (4) (a) shall be cancelled where cancellation is requested in a communication signed by the applicant, holder or representative. The recording shall be cancelled *ex officio* by the International Bureau where a new representative is appointed or, in case a change in ownership has been recorded, where no representative is appointed by the new holder of the international registration.
- (b) ...
- (c) Where the cancellation is requested by the representative, it shall be effective from the earlier of the following:
- (i) ...
  - (ii) the date of the expiry of a period of two months counted from the receipt of the request of the representative that the recording be cancelled.
- Until the effective date of the cancellation, all communications referred to in paragraph (5) (b) shall be addressed by the International Bureau to both the applicant or holder and the representative.
- (d) ...
- (e) The International Bureau shall, once the effective date of the cancellation is known, notify the cancellation and its effective date to the representative whose recording has been cancelled, to the applicant or holder and, where the appointment of the representative had been presented through an Office, to that Office.

## Rule 6 Languages

(1) ...

(2) [*Communications Other Than the International Application*]

- (a) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Agreement or the international registration resulting therefrom shall, subject to Rule 17 (2) (v) and (3), be in French, except that, where the international registration resulting from an international application governed exclusively by the Agreement is or has been the subject of a subsequent designation under the Protocol, the provisions of subparagraph (b) shall apply.
- (b) Any communication concerning an international application governed exclusively by the Protocol or governed by both the Agreement and the Protocol, or the international registration resulting therefrom, shall, subject to Rule 17 (2) (v) and (3), be

- (i) ...
  - (ii) in the language applicable under Rule 7 (2) where the communication consists of the declaration of intention to use the mark annexed to the international application under Rule 9 (5) (f) or to the subsequent designation under Rule 24 (3) (b) (i);
  - (iii) to (iv) ...
- (3) *[Recording and Publication]*
- (a) Where the international application is governed exclusively by the Agreement, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in French.
  - (b) Where the international application is governed exclusively by the Protocol or is governed by both the Agreement and the Protocol, the recording in the International Register and the publication in the Gazette of the international registration resulting therefrom and of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of that international registration shall be in English and French. The recording and publication of the international registration shall indicate the language in which the international application was received by the International Bureau.
  - (c) If a subsequent designation made under the Protocol is the first designation made under the Protocol in respect of a given international registration, the International Bureau shall, together with the publication in the Gazette of that subsequent designation, publish the international registration in English and republish the international registration in French. Thereafter, that subsequent designation shall be recorded in the International Register in English and French. The recording in the International Register and the publication in the Gazette of any data to be both recorded and published under these Regulations in respect of the international registration concerned shall be in English and French.
- (4) *[Translation]*
- (a) The translations from English into French or from French into English needed for the notifications under paragraph (2) (b) (iii) and (iv), and recordings and publications under paragraph (3) (b) and (c), shall be made by the International Bureau. The applicant or the holder, as the case may be, may annex to the international application, or to a request for the recording of a subsequent designation or of a change, a proposed translation of any text matter contained in the international application or the request. If the proposed translation is not considered by the International Bureau to be correct, it shall be corrected by the International Bureau after having invited the applicant or the holder to make, within one month from the invitation, observations on the proposed corrections.
  - (b) ...

## **Chapter 2**

### **International Applications**

#### **Rule 9**

#### **Requirements Concerning the International Application**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) *[Contents of the International Application]*
  - (a) The international application shall contain or indicate
    - (i) the name of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (ii) the address of the applicant, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (iii) the name and address of the representative, if any, given in accordance with the Administrative Instructions,
    - (iv) where the applicant wishes, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, to take advantage of the priority of an earlier filing, a declaration claiming the

priority of that earlier filing, together with an indication of the name of the Office where such filing was made and of the date and, where available, the number of that filing, and, where the earlier filing relates to less than all the goods and services listed in the international application, the indication of those goods and services to which the earlier filing relates,

- (v) and (vi) ...
  - (vii) where color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or basic registration, or where the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark and the mark contained in the basic application or basic registration is in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed and, where the reproduction furnished under item (v) is in black and white, one reproduction of the mark in color,
  - (vii<sup>bis</sup>) where the mark that is the subject of the basic application or the basic registration consists of a color or a combination of colors as such, an indication to that effect,
  - (viii) to (x) ...
  - (xi) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark by words and the applicant wishes to include the description or the Office of origin requires the inclusion of the description, that same description; where the said description is in a language other than the language of the international application, it shall be given in the language of the international application,
  - (xii) ...
  - (xiii) the names of the goods and services for which the international registration of the mark is sought, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services, each group preceded by the number of the class and presented in the order of the classes of that Classification; the goods and services shall be indicated in precise terms, preferably using the words appearing in the Alphabetical List of the said Classification; the international application may contain limitations of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties; the limitation in respect of each Contracting Party may be different,
  - (xiv) the amount of the fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required amount of fees to an account opened with the International Bureau, and the identification of the party effecting the payment or giving the instructions, and
  - (xv) the designated Contracting Parties.
  - (b) The international application may also contain,
    - (i) to (iv) ...
    - (v) where the applicant wishes to disclaim protection for any element of the mark, an indication of that fact and of the element or elements for which protection is disclaimed.
- (5) *[Additional Contents of an International Application]*
- (a) An international application governed exclusively by the Agreement or by both the Agreement and the Protocol shall contain the number and date of the basic registration and shall indicate one of the following:
    - (i) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting State whose Office is the Office of origin, or
    - (ii) where the applicant has no such establishment in any Contracting State of the Agreement, that he has a domicile in the territory of the State whose Office is the Office of origin, or
    - (iii) where the applicant has no such establishment or domicile in the territory of any Contracting State of the Agreement, that he is a national of the State whose Office is the Office of origin.
  - (b) An international application governed exclusively by the Protocol shall contain the number and date of the basic application or basic registration and shall indicate one or more of the following:
    - (i) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is a State, that the applicant is a national of that State;
    - (ii) where the Contracting Party whose Office is the Office of origin is an organization, the name of the Member State of that organization of which the applicant is a national;

- (iii) that the applicant has a domicile in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;
- (iv) that the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin.
- (c) Where the address of the applicant given in accordance with paragraph (4) (a) (ii) is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin and it has been indicated under subparagraph (a) (i) or (ii) or subparagraph (b) (iii) or (iv) that the applicant has a domicile or an establishment in the territory of that Contracting Party, that domicile or the address of that establishment shall be given in the international application.
- (d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying
  - (i) the date on which the Office of origin received or, as provided for in Rule 11 (1), is deemed to have received the request by the applicant to present the international application to the International Bureau,
  - (ii) that the applicant named in the international application is the same as the applicant named in the basic application or the holder named in the basic registration, as the case may be,
  - (iii) that any indication referred to in paragraph (4) (a) (*viibis*) to (xi) and appearing in the international application appears also in the basic application or the basic registration, as the case may be,
  - (iv) that the mark that is the subject matter of the international application is the same as in the basic application or the basic registration, as the case may be,
  - (v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, the same claim is included in the international application or that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the international application without having been claimed in the basic application or basic registration, the mark in the basic application or basic registration is in fact in the color or combination of colors claimed, and
  - (vi) that the goods and services indicated in the international application are covered by the list of goods and services appearing in the basic application or basic registration, as the case may be.
- (e) Where the international application is based on two or more basic applications or basic registrations, the declaration referred to in subparagraph (d) shall be deemed to apply to all those basic applications or basic registrations.
- (f) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under Rule 7 (2), the international application shall also contain a declaration of intention to use the mark in the territory of that Contracting Party; the declaration shall be considered part of the designation of the Contracting Party requiring it and shall, as required by that Contracting Party,
  - (i) be signed by the applicant himself and be made on a separate official form annexed to the international application, or
  - (ii) be included in the international application.
- (6) and (7) [Deleted]

### Rule 11

#### **Irregularities Other Than Those Concerning the Classification of Goods and Services or Their Indication**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) [*Irregularities to Be Remedied by the Office of Origin*]
  - (a) If the International Bureau
    - (i) finds that the international application does not fulfill the requirements of Rule 2 or was not presented on the official form prescribed under Rule 9 (2) (a),

- (ii) finds that the international application contains any of the irregularities referred to in Rule 15 (1),
  - (iii) ...
  - (iv) considers that the international application contains irregularities relating to the declaration by the Office of origin referred to in Rule 9 (5) (d),
  - (v) [Deleted]
  - (vi) finds that the international application is not signed by the Office of origin, or
  - (vii) finds that the international application does not contain the date and number of the basic application or basic registration, as the case may be, it shall notify the Office of origin and at the same time inform the applicant.
- (b) ...
- (5) ...
- (6) [*Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party Under the Protocol*]
- (a) Where, in accordance with Article 3 (4) of the Protocol, an international application is received by the International Bureau within a period of two months from the date of receipt of that international application by the Office of origin and the International Bureau considers that a declaration of intention to use the mark is required according to Rule 9 (5) (f) but is missing or does not comply with the applicable requirements, the International Bureau shall promptly notify accordingly and at the same time the applicant and the Office of origin.
- (b) and (c) ...
- (7) ...

### **Chapter 3**

#### **International Registrations**

#### **Rule 14**

##### **Registration of the Mark in the International Register**

(1) [*Registration of the Mark in the International Register*]

Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it shall register the mark in the International Register, notify the Offices of the designated Contracting Parties of the international registration and inform the Office of origin accordingly, and send a certificate to the holder. Where the Office of origin so wishes and has informed the International Bureau accordingly, the certificate shall be sent to the holder through the Office of origin.

(2) ...

#### **Rule 15**

##### **Date of the International Registration**

(1) [*Irregularities Affecting the Date of the International Registration*]

Where the international application received by the International Bureau does not contain all of the following elements:

- (i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to contact the applicant or his representative, if any,
- (ii) the Contracting Parties which are designated,
- (iii) a reproduction of the mark,
- (iv) the indication of the goods and services for which registration of the mark is sought,

the international registration shall bear the date on which the last of the missing elements reached the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements reaches the International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3 (4) of the Agreement and Article 3 (4) of the Protocol, the international registration shall bear the date on which the defective international application was received or, as provided in Rule 11 (1), is deemed to have been received by the Office of origin.

(2) *[Date of the International Registration in Other Cases]*

In any other case, the international registration shall bear the date determined in accordance with Article 3 (4) of the Agreement and Article 3 (4) of the Protocol.

**Chapter 4****Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations****Rule 16****Time Limit for Notifying Provisional Refusal Based on an Opposition**(1) *[Information Relating to Possible Oppositions]*

- (a) Where a declaration has been made by a Contracting Party pursuant to Article 5 (2) (b) and (c), first sentence, of the Protocol, the Office of that Contracting Party shall, where it has become apparent with regard to a given international registration designating that Contracting Party that the opposition period will expire too late for any provisional refusal based on an opposition to be notified to the International Bureau within the 18-month time limit referred to in Article 5 (2) (b), inform the International Bureau of the number, and the name of the holder, of that international registration.
- (b) Where, at the time of the communication of the information referred to in subparagraph (a), the dates on which the opposition period begins and ends are known, those dates shall be indicated in the communication. If such dates are not yet known at that time, they shall be communicated to the International Bureau at the latest at the same time as any notification of a provisional refusal based on an opposition.
- (c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed the International Bureau of the fact that the time limit for filing oppositions will expire within the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month from the date of filing of the opposition.

(2) *[Recording and Transmittal of the Information]*

The International Bureau shall record in the International Register the information received under paragraph (1) and shall transmit that information to the holder.

**Rule 17****Provisional Refusal and Statement of Grant of Protection**(1) *[Notification of Provisional Refusal]*

- (a) A notification of provisional refusal may comprise a declaration stating the grounds on which the Office making the notification considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (“*ex officio* provisional refusal”) or a declaration that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed (“provisional refusal based on an opposition”) or both.
- (b) A notification of provisional refusal shall relate to one international registration, shall be dated and shall be signed by the Office making it.

(2) *[Content of the Notification]*

A notification of provisional refusal shall contain or indicate

- (i) and (ii) ...
- (iii) [Deleted]
- (iv) all the grounds on which the provisional refusal is based, together with a reference to the corresponding essential provisions of the law,
- (v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number,

the priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of the owner, and a reproduction, of the former mark, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,

- (vi) either that the grounds on which the provisional refusal is based affect all the goods and services or an indication of the goods and services which are affected, or are not affected, by the provisional refusal,
- (vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the response has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.

(3) [*Additional Requirements Concerning a Notification of Provisional Refusal Based on an Opposition*]

Where the provisional refusal of protection is based on an opposition, or on an opposition and other grounds, the notification shall, in addition to complying with the requirements referred to in paragraph (2), contain an indication of that fact and the name and address of the opponent; however, notwithstanding paragraph (2) (v), the Office making the notification must, where the opposition is based on a mark which has been the subject of an application or registration, communicate the list of the goods and services on which the opposition is based and may, in addition, communicate the complete list of goods and services of that earlier application or registration, it being understood that the said lists may be in the language of the earlier application or registration.

(4) [*Recording; Transmittal of Copies of Notifications*]

The International Bureau shall record the provisional refusal in the International Register together with the data contained in the notification, with an indication of the date on which the notification was sent or is regarded under Rule 18 (1) (d) as having been sent to the International Bureau and shall transmit a copy thereof to the Office of origin, if that Office has informed the International Bureau that it wishes to receive such copies, and, at the same time, to the holder.

(5) [*Confirmation or Withdrawal of Provisional Refusal*]

- (a) An Office which has sent to the International Bureau a notification of provisional refusal shall, once all procedures before the said Office relating to the protection of the mark have been completed, send to the International Bureau a statement indicating either
  - (i) that protection of the mark is refused in the Contracting Party concerned for all goods and services,
  - (ii) that the mark is protected in the Contracting Party concerned for all goods and services requested, or
  - (iii) the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned.
- (b) Where, following the sending of a statement in accordance with subparagraph (a), a further decision affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that decision, send to the International Bureau a further statement indicating the goods and services for which the mark is protected in the Contracting Party concerned. <sup>1)</sup>
- (c) The International Bureau shall record any statement received under subparagraph (a) or (b) in the International Register and shall transmit a copy thereof to the holder.
- (d) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party,

<sup>1)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The reference in Rule 17 (5) (b) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that further decision is taken by the Office, for example in the case of *restitutio in integrum*, notwithstanding the fact that the Office has already stated that the procedures before the Office have been completed.”



(i) any provisional refusal that has been notified to the International Bureau is subject to review by the said Office, whether or not such review has been requested by the holder, and

(ii) the decision taken on the said review may be the subject of a further review or appeal before the Office.

Where this declaration applies and the Office is not in a position to communicate the said decision directly to the holder of the international registration concerned, the Office shall, notwithstanding the fact that all procedures before the said Office relating to the protection of the mark may not have been completed, send the statement referred to in subparagraph (a) to the International Bureau immediately following the said decision. Any further decision affecting the protection of the mark shall be sent to the International Bureau in accordance with subparagraph (b).

(e) The Office of a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with the law of the said Contracting Party, any *ex officio* provisional refusal that has been notified to the International Bureau is not open to review before the said Office. Where this declaration applies, any *ex officio* notification of a provisional refusal by the said Office shall be deemed to include a statement in accordance with subparagraph (a) (i) or (iii).

(6) *[Statement of Grant of Protection]*

(a) An Office which has not communicated a notification of provisional refusal may, within the period applicable under Article 5 (2) of the Agreement or Article 5 (2) (a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau any of the following:

(i) ...

(ii) a statement to the effect that the *ex officio* examination has been completed and that the Office has found no grounds for refusal but that the protection of the mark is still subject to opposition or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions may be filed;

(iii) where a statement in accordance with item (ii) has been sent, a further statement to the effect that the opposition period has expired without any opposition or observations being filed and that the Office has therefore decided to grant protection to the mark that is the subject of the international registration<sup>2)</sup>

(b) ...

## Rule 18

### Irregular Notifications of Provisional Refusal

(1) *[Contracting Party Designated Under the Agreement]*

(a) A notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Agreement shall not be regarded as such by the International Bureau

(i) if it does not contain any international registration number, unless other indications contained in the notification permit the international registration to which the provisional refusal relates to be identified,

(ii) ...

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of one year from the date on which the recording of the international registration or the recording of the designation made subsequently to the international registration has been effected, it being understood that the said date is the same as the date of sending the notification of the international registration or of the designation made subsequently.

(b) Where subparagraph (a) applies, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

(c) If the notification

<sup>2)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“The references in Rule 17 (6) (a) (ii) and (iii) to observations by third parties apply only to those Contracting Parties whose legislation provides for such observations.”

- (i) is not signed on behalf of the Office which communicated it, or does not otherwise comply with the requirements of Rule 2 or with the requirement applicable under Rule 6 (2),
  - (ii) ...
  - (iii) does not comply with the requirements of Rule 17 (2) (vi),
  - (iv) does not comply with the requirements of Rule 17 (2) (vii), or
  - (v) [Deleted]
  - (vi) ...
- the International Bureau shall, except where subparagraph (d) applies, nonetheless record the provisional refusal in the International Register. The International Bureau shall invite the Office that communicated the provisional refusal to send a rectified notification within two months from the invitation and shall transmit to the holder copies of the irregular notification and of the invitation sent to the Office concerned.
- (d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17 (2) (vii), the provisional refusal shall not be recorded in the International Register. If however a rectified notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, for the purposes of Article 5 of the Agreement, as having been sent to the International Bureau on the date on which the defective notification had been sent to it. If the notification is not so rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In the latter case, the International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.
  - (e) Any rectified notification shall, where the applicable law so permits, indicate a new time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the *ex officio* provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires.
  - (f) The International Bureau shall transmit a copy of any rectified notification to the holder.
- (2) *[Contracting Party Designated Under the Protocol]*
- (a) Paragraph (1) shall also apply in the case of a notification of provisional refusal communicated by the Office of a Contracting Party designated under the Protocol, it being understood that the time limit referred to in paragraph (1) (a) (iii) shall be the time limit applicable under Article 5 (2) (a), (b) or (c) (ii) of the Protocol.
  - (b) ...
  - (c) Where the notification of provisional refusal based on an opposition is made under Article 5 (2) (c) (ii) of the Protocol without the requirements of Article 5 (2) (c) (i) of the Protocol having been complied with, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal. In such a case, the International Bureau shall nevertheless transmit a copy of the notification to the holder, shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the International Bureau, and shall indicate the reasons therefor.

## Rule 19

### Invalidations in Designated Contracting Parties

- (1) ...
- (2) *[Recording of the Invalidation and Information to the Holder and the Office Concerned]*

The International Bureau shall record the invalidation in the International Register, together with the data contained in the notification of invalidation, and shall inform accordingly the holder. The International Bureau shall also inform the Office that communicated the notification of invalidation of the date on which the invalidation was recorded in the International Register if that Office has requested to receive such information.

## Rule 20

### Restriction of the Holder's Right of Disposal

- (1) *[Communication of Information]*
  - (a) The holder of an international registration or the Office of the Contracting Party of the holder may inform the International Bureau that the holder's right to dispose of the international registration has been restricted and, if appropriate, indicate the Contracting Parties concerned.

(b) The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that the holder's right of disposal has been restricted in respect of the international registration in the territory of that Contracting Party.

(c) Information given in accordance with subparagraph (a) or (b) shall consist of a summary statement of the main facts concerning the restriction.

(2) *[Partial or Total Removal of Restriction]*

Where the International Bureau has been informed of a restriction of the holder's right of disposal in accordance with paragraph (1), the party that communicated the information shall also inform the International Bureau of any partial or total removal of that restriction.

(3) *[Recording]*

The International Bureau shall record the information communicated under paragraphs (1) and (2) in the International Register and shall inform accordingly the holder, the designated Contracting Parties concerned and, where the information has been given by an Office, that Office.

(4) [Deleted]

## Rule 20 bis

### Licenses

(1) *[Request for the Recording of a License]*

(a) A request for the recording of a license shall be presented to the International Bureau on the relevant official form by the holder or, if the Office admits such presentation, by the Office of the Contracting Party of the holder or the Office of a Contracting Party with respect to which the license is granted.

(b) The request shall indicate

(i) the number of the international registration concerned,

(ii) the name of the holder,

(iii) the name and address of the licensee, given in accordance with the Administrative Instructions,

(iv) the designated Contracting Parties with respect to which the license is granted,

(v) that the license is granted for all the goods and services covered by the international registration, or the goods and services for which the license is granted, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services.

(c) The request may also indicate

(i) where the licensee is a natural person, the State of which the licensee is a national,

(ii) where the licensee is a legal entity, the legal nature of that entity and the State and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized,

(iii) that the license concerns only a part of the territory of a specified designated Contracting Party,

(iv) where the licensee has a representative, the name and address of the representative, given in accordance with the Administrative Instructions,

(v) where the license is an exclusive license or a sole license, that fact,<sup>3)</sup>

(vi) where applicable, the duration of the license.

(d) The request shall be signed by the holder or by the Office through which it is presented.

(2) *[Irregular Request]*

(a) If the request for the recording of a license does not comply with the requirements of paragraph (1) (a), (b) and (d), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was presented by an Office, to that Office.

<sup>3)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Where a request to record a license does not include the indication, provided for in Rule 20bis (1) (c) (v), that the license is exclusive or sole, it may be considered that the license is non-exclusive.”

- (b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

(3) *[Recording and Notification]*

Where the request complies with the requirements of paragraph (1)(a), (b) and (d), the International Bureau shall record the license in the International Register, together with the information contained in the request, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in respect of which the license is granted and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

(4) *[Amendment or Cancellation of the Recording of a License]*

Paragraphs (1) to (3) shall apply *mutatis mutandis* to a request for the amendment or cancellation of the recording of a license.

(5) *[Declaration That the Recording of a Given License Has No Effect]*

- (a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of the recording of a license in respect of that Contracting Party may declare that such recording has no effect in the said Contracting Party.
- (b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate
- (i) the reasons for which the recording of the license has no effect,
  - (ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the license relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,
  - (iii) the corresponding essential provisions of the law, and
  - (iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.
- (c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in paragraph (3) was sent to the Office concerned.
- (d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.
- (e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the license.

(6) *[Declaration That the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in a Contracting Party]*

- (a) The Office of a Contracting Party the law of which does not provide for the recording of trademark licenses may notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party.
- (b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Agreement or the Protocol, notify the Director General that the recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party. Such notification may be withdrawn at any time. <sup>4)</sup>

<sup>4)</sup> Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union:

“Subparagraph (a) of Rule 20bis (6) deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does not provide for the recording of trademark licenses; such a notification may be made at any time; subparagraph (b) on the other hand deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark licenses but which is unable at present to give effect to the recording of a license in the International Register; this latter notification, which may be withdrawn at any time, may only be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become bound by the Agreement or the Protocol.”

### Rule 21

#### Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) ...

(2) *[Recording]* The International Bureau shall record the indications notified under paragraph (1) in the International Register and shall inform the holder accordingly.

### Rule 23

#### Division or Merger of the Basic Applications, of the Registrations Resulting Therefrom, or of the Basic Registrations

(1) *[Notification of the Division of the Basic Application or Merger of the Basic Applications]*

Where, during the five-year period referred to in Article 6 (3) of the Protocol, the basic application is divided into two or more applications, or several basic applications are merged into a single application, the Office of origin shall notify the International Bureau accordingly and shall indicate

(i) and (ii) ...

(iii) the number of each application resulting from the division or the number of the application resulting from the merger.

(2) *Recording and Notification by the International Bureau]*

The International Bureau shall record the notification referred to in paragraph (1) in the International Register and shall notify the Offices of the designated Contracting Parties and, at the same time, the holder.

(3) *[Division or Merger of Registrations Resulting from Basic Applications or of Basic Registrations]*

Paragraphs (1) and (2) shall apply, *mutatis mutandis*, to the division of any registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or applications during the five-year period referred to in Article 6 (3) of the Protocol and to the division of the basic registration or merger of the basic registrations during the five-year period referred to in Article 6 (3) of the Agreement and in Article 6 (3) of the Protocol.

## Chapter 5

### Subsequent Designations; Changes

#### Rule 24

##### Designation Subsequent to the International Registration

(1) *[Entitlement]*

(a) A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international registration (hereinafter referred to as “subsequent designation” where, at the time of that designation, the holder fulfills the conditions, under Article 1 (2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration.

(b) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Agreement, the holder may designate, under the Agreement, any Contracting Party that is bound by the Agreement.

(c) Where the Contracting Party of the holder is bound by the Protocol, the holder may designate, under the Protocol, any Contracting Party that is bound by the Protocol, provided that the said Contracting Parties are not both bound by the Agreement.

(2) *[Presentation; Form and Signature]*

(a) A subsequent designation shall be presented to the International Bureau by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however,

(i) where Rule 7 (1), as in force before October 4, 2001, applies, it must be presented by the Office of origin;

(ii) where any of the Contracting Parties are designated under the Agreement, the subsequent designation must be presented by the Office of the Contracting Party of the holder.

(b) ...

(3) *[Contents]*

(a) and (b) ...

(c) The subsequent designation may also contain

(i) ...

(ii) a request that the subsequent designation take effect after the recording of a change or a cancellation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration.

(d) Where the international registration is based on a basic application, a subsequent designation under the Agreement shall be accompanied by a declaration, signed by the Office of origin, certifying that the said application has resulted in a registration and indicating the date and number of that registration, unless such a declaration has already been received by the International Bureau.

(4) ...

(5) *[Irregularities]*

(a) and (b) ...

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (1) (b) or (c) are not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting Parties shall be reimbursed. Where the requirements of paragraph (1) (b) or (c) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.

(6) ...

(7) *[Recording and Notification]*

Where the International Bureau finds that the subsequent designation conforms to the applicable requirements, it shall record it in the International Register and shall notify accordingly the Office of the Contracting Party that has been designated in the subsequent designation and at the same time inform the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office.

(8) ...

(9) ...

## Rule 25

### Request for Recording of a Change; Request for Recording of a Cancellation

(1) *[Presentation of the Request]*

(a) A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official form, in one copy, where the request relates to any of the following:

(i) to (v) ...

(b) Subject to subparagraph (c), the request shall be presented by the holder or by the Office of the Contracting Party of the holder; however, the request for the recording of a change in ownership may be presented through the Office of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, indicated in the said request in accordance with paragraph (2) (a) (iv).

(c) The request for the recording of a renunciation or a cancellation may not be presented directly by the holder where the renunciation or cancellation affects any Contracting Party whose designation is governed by the Agreement.

(d) Where the request is presented by the holder, it shall be signed by the holder. Where it is presented by an Office, it shall be signed by that Office and, where the Office so requires, also by the holder. Where it is presented by an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder also sign it, the holder may do so.

(2) *[Contents of the Request]*

(a) The request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation shall, in addition to the requested change or cancellation, contain or indicate

(i) and (ii) ...

- (iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as “the transferee”),
  - (iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the Contracting Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions, under Articles 1(2) and 2 of the Agreement or under Article 2 of the Protocol, to be the holder of an international registration,
  - (v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with item (iv), and unless the transferee has indicated that he is a national of a Contracting State or of a State member of a Contracting Organization, the address of the establishment, or the domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of the Contracting Parties, in respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international registration,
  - (vi) in the case of a change in the ownership of the international registration that does not relate to all the goods and services and to all the designated Contracting Parties, the goods and services and the designated Contracting Parties to which the change in ownership relates, and
  - (vii) ...
- (b) The request for the recording of a change in the ownership of the international registration may also contain,
- (i) to (ii) ...
- (c) The request for recording of a change or a cancellation may also contain a request that it be recorded before, or after, the recording of another change or cancellation or a subsequent designation in respect of the international registration concerned or after the renewal of the international registration.
- (3) ...
- (4) *[Several Transferees]*

Where the request for the recording of a change in the ownership of the international registration mentions several transferees, that change may not be recorded in respect of a given designated Contracting Party if any of the transferees does not fulfill the conditions to be holder of the international registration in respect of that Contracting Party.

## Rule 26

### Irregularities in Requests for Recording of a Change and for Recording of a Cancellation

#### (1) *[Irregular Request]*

If the request for the recording of a change, or the request for the recording of a cancellation, referred to in Rule 25 (1) (a) does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (3), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the request was made by an Office, to that Office.

#### (2) *[Time Allowed to Remedy Irregularity]*

The irregularity may be remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau. If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the request shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the request for the recording of a change or the request for the recording of a cancellation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the relevant fees referred to in item 7 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.

#### (3) *[Requests Not Considered as Such]*

If the requirements of Rule 25 (1) (b) or (c) are not complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau shall inform the sender accordingly.

**Rule 27****Recording and Notification of a Change or of a Cancellation; Merger of International Registrations; Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect***(1) [Recording and Notification of a Change or of a Cancellation]*

(a) The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25 (1) (a) is in order, promptly record the change or the cancellation in the International Register, shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the change has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office. Where the recording relates to a change in ownership, the International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership. Where the request for the recording of a cancellation was presented by the holder or by an Office other than the Office of origin during the five-year period referred to in Article 6 (3) of the Agreement and Article 6 (3) of the Protocol, the International Bureau shall also inform the Office of origin.

(b) ...

*(2) [Deleted]**(3) [Recording of Merger of International Registrations]*

Where the same natural person or legal entity has been recorded as the holder of two or more international registrations resulting from a partial change in ownership, the registrations shall be merged at the request of the said person or entity, made either direct or through the Office of the Contracting Party of the holder. The International Bureau shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties affected by the change and shall inform at the same time the holder and, if the request was presented by an Office, that Office.

*(4) [Declaration That a Change in Ownership Has No Effect]*

(a) and (b) ...

(c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.

(d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and, as the case may be, record as a separate international registration that part of the international registration which has been the subject of the said declaration, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

(e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and, as the case may be, modify the International Register accordingly, and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request for the recording of a change in ownership and the new holder.

*(5) [Declaration That a Limitation Has No Effect]*

(a) The Office of a designated Contracting Party which is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods and services affecting that Contracting Party may declare that the limitation has no effect in the said Contracting Party. The effect of such a declaration shall be that, with respect to the said Contracting Party, the limitation shall not apply to the goods and services affected by the declaration.

(b) The declaration referred to in subparagraph (a) shall indicate

(i) the reasons for which the limitation has no effect,

(ii) where the declaration does not affect all the goods and services to which the limitation relates, those which are affected by the declaration or those which are not affected by the declaration,

(iii) the corresponding essential provisions of the law, and

(iv) whether such declaration may be subject to review or appeal.



- (c) The declaration referred to in subparagraph (a) shall be sent to the International Bureau before the expiry of 18 months from the date on which the notification referred to in subparagraph (a) was sent to the Office concerned.
- (d) The International Bureau shall record in the International Register any declaration made in accordance with subparagraph (c) and shall notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.
- (e) Any final decision relating to a declaration made in accordance with subparagraph (c) shall be notified to the International Bureau which shall record it in the International Register and notify accordingly the party (holder or Office) that presented the request to record the limitation.

### **Rule 28**

#### **Corrections in the International Register**

(1) and (2) ...

(3) [*Refusal Following a Correction*]

Any Office referred to in paragraph (2) shall have the right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration as corrected. Article 5 of the Agreement or Article 5 of the Protocol and Rules 16 to 18 shall apply *mutatis mutandis*, it being understood that the period allowed for sending the said notification shall be counted from the date of sending the notification of the correction to the Office concerned.

(4) [*Time Limit for Correction*]

Notwithstanding paragraph (1), an error which is attributable to an Office and the correction of which would affect the rights deriving from the international registration may be corrected only if a request for correction is received by the International Bureau within nine months from the date of publication of the entry in the International Register which is the subject of the correction.

## **Chapter 6**

### **Renewals**

#### **Rule 31**

##### **Recording of the Renewal; Notification and Certificate**

(1) [*Recording and Effective Date of the Renewal*]

Renewal shall be recorded in the International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal are paid within the period of grace referred to in Article 7 (5) of the Agreement and in Article 7 (4) of the Protocol.

(2) ...

(3) ...

(4) ...

## **Chapter 7**

### **Gazette and Data Base**

#### **Rule 32**

##### **Gazette**

(1) [*Information Concerning International Registrations*]

(a) The International Bureau shall publish in the Gazette relevant data concerning

(i) and (ii) ...

(iii) provisional refusals recorded under Rule 17 (4), with an indication as to whether the refusal relates to all the goods and services or only some of them but without an indication

of the goods and services concerned and without the grounds for refusal, and statements and information recorded under Rule 17 (5) (c) and (6) (b);

(iv) to (vii) ...

(viii) cancellations effected under Rule 22 (2) or recorded under Rule 27 (1) or Rule 34 (3) (d);

(ix) and (x) ...

(xi) information recorded under Rules 20, 20*bis*, 21, 22 (2) (a), 23, 27 (3) and (4) and 40 (3);

(xii) ...

(b) and (c) ...

(2) [*Information Concerning Particular Requirements and Certain Declarations of Contracting Parties*]

The International Bureau shall publish in the Gazette

(i) any notification made under Rule 7 or Rule 20*bis* (6) and any declaration made under Rule 17 (5) (d) or (e);

(ii) and (iii) ...

(iv) any notification made under Rule 34 (2) (b) or (3) (a);

(v) a list of the days on which the International Bureau is not scheduled to be open to the public during the current and the following calendar year.

(3) ...

(4) ...

## Chapter 8

### Fees

#### Rule 34

#### Amounts and Payment of Fees

(1) ...

(2) [*Payments*]

(a) The fees indicated in the Schedule of Fees may be paid to the International Bureau by the applicant or the holder, or, where the Office of the Contracting Party of the holder accepts to collect and forward such fees, and the applicant or the holder so wishes, by that Office.

(b) ...

(3) ...

(4) [*Modes of Payment of Fees to the International Bureau*]

Fees shall be paid to the International Bureau as specified in the Administrative Instructions.

(5) ...

(6) ...

(7) [*Change in the Amount of the Fees*]

(a) ...

(b) Where a designation under Rule 24 is presented by the Office of the Contracting Party of the holder and the amount of the fees payable in respect of that designation is changed between, on the one hand, the date of receipt, by the Office, of the request by the holder to present the said designation and, on the other hand, the date on which the designation is received by the International Bureau, the fee that was valid on the first date shall be applicable.

(c) to (e) ...

#### Rule 35

#### Currency of Payments

(1) [*Obligation to Use Swiss Currency*]

All payments due under these Regulations shall be made to the International Bureau in Swiss currency irrespective of the fact that, where the fees are paid by an Office, that Office may have collected those fees in another currency.

(2) ...

### **Rule 36**

#### **Exemption From Fees**

Recording of the following shall be exempt from fees:

- (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative and the cancellation of the recording of a representative,
- (ii) to (vii) ...
- (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24 (8) or Rule 28 (3), any statement under Rule 17 (5) or (6) or any declaration under Rule 20*bis* (5) or Rule 27 (4) or (5),
- (ix) to (xii) ...

### **Rule 38**

#### **Crediting of Individual Fees to the Accounts of the Contracting Parties Concerned**

Any individual fee paid to the International Bureau in respect of a Contracting Party having made a declaration under Article 8 (7) (a) of the Protocol shall be credited to the account of that Contracting Party with the International Bureau within the month following the month in the course of which the recording of the international registration, subsequent designation or renewal for which that fee has been paid was effected or the payment of the second part of the individual fee was recorded.

## **Chapter 9**

### **Miscellaneous**

### **Rule 39**

#### **Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) The International Bureau shall, upon receipt of the request and the fees referred to in paragraph (1), notify the Office of the successor State and make the corresponding recording in the International Register.
- (4) ...
- (5) ...

### **Rule 40**

#### **Entry into Force; Transitional Provisions**

- (1) ...
- (2) [General Transitional Provisions]
  - (a) Notwithstanding paragraph (1),
    - (i) ...
    - (ii) a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement sent by the Office of origin or by another interested Office to the International Bureau before April 1, 1996, or, where such date can be identified, whose date of receipt by the Office of origin or by another interested Office for presentation to the International Bureau is earlier than April 1, 1996, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the Regulations under the Agreement, be deemed to conform to the applicable requirements for the purposes of Rule 24 (7) or to be in order for the purposes of Rule 27;
    - (iii) an international application, or a request for the recording of a change under Rule 20 of the Regulations under the Agreement, that, before April 1, 1996, has been the subject of any action by the International Bureau under Rules 11, 12, 13 or 21 of the Regulations under the Agreement, shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules; the date of the resulting international registration or recording in the International Register shall be governed by Rule 15 or 22 of the Regulations under the Agreement;
    - (iv) ...

- (b) For the purposes of Rule 34 (7), the fees valid at any date before April 1, 1996, shall be the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement.
  - (c) Notwithstanding Rule 10 (1), where, in accordance with Rule 34 (7) (a), the fees paid in respect of the filing of an international application are the fees prescribed for 20 years by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, no second instalment shall be due.
  - (d) Where, in accordance with Rule 34 (7) (b), the fees paid in respect of a subsequent designation are the fees prescribed by Rule 32 of the Regulations under the Agreement, paragraph (3) shall not apply.
- (3) *[Transitional Provisions Applicable to International Registrations for Which Fees Have Been Paid for 20 Years]*
- (a) to (c) ...
  - (d) The International Bureau shall record in the International Register the fact that payment has been made to the International Bureau for the second period of ten years. The date of recording shall be the date of expiry of the first period of ten years, even if the fees required are paid within the period of grace referred to in Article 7 (5) of the Agreement and in Article 7 (4) of the Protocol.
  - (e) ...

## Rule 41

### Administrative Instructions

(1) *[Establishment of Administrative Instructions; Matters Governed by Them]*

- (a) The Director General shall establish Administrative Instructions. The Director General may modify them. Before establishing or modifying the Administrative Instructions, the Director General shall consult the Offices which have a direct interest in the proposed Administrative Instructions or their proposed modification.
- (b) The Administrative Instructions shall deal with matters in respect of which these Regulations expressly refer to such Instructions and with details in respect of the application of these Regulations.

(2) *[Control by the Assembly]*

The Assembly may invite the Director General to modify any provision of the Administrative Instructions, and the Director General shall proceed accordingly.

(3) *[Publication and Effective Date]*

- (a) The Administrative Instructions and any modification thereof shall be published in the Gazette.
- (b) Each publication shall specify the date on which the published provisions become effective. The dates may be different for different provisions, provided that no provision may be declared effective prior to its publication in the Gazette.

(4) *[Conflict with the Agreement, the Protocol or These Regulations]*

In the case of conflict between, on the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand any provision of the Agreement, the Protocol or these Regulations, the latter shall prevail.

## **Règles modifiées du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement**

(texte en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002)

### **Chapitre premier Dispositions générales**

#### **Règle 1**

#### **Expressions abrégées**

Au sens du présent règlement d'exécution,

- i) «Arrangement» s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
- ii) à xvii) ...
- xvii) «partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement» s'entend d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou, lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit et que la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, d'une partie contractante désignée qui est liée par l'Arrangement;
- xviii) ...
- xix) «notification de refus provisoire» s'entend d'une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à l'article 5.1) de l'Arrangement ou l'article 5.1) du Protocole;
- xixbis) «invalidation» s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;
- xx) à xxvi) ...
- xxvii) «partie contractante du titulaire» s'entend
- de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou
  - lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international;
- xxviii) à xxx) ...
- xxxi) «instructions administratives» s'entend des instructions administratives visées à la règle 41.

## Règle 2

### Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

## Règle 3

### Représentation devant le Bureau international

(1) ...

(2) [*Constitution du mandataire*]

- a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25.
- b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international
- i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
  - ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle a été présentée.

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

**Règle 6****Langues**

- (1) ...
- (2) [*Communications autres que la demande internationale*]
- a) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17. 2) v) et 3), être rédigée en français; toutefois, lorsque l'enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement fait ou a fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu du Protocole, les dispositions du sous-alinéa b) s'appliquent.
- b) Toute communication relative à une demande internationale relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, ou à l'enregistrement international qui en est issu doit, sous réserve de la règle 17. 2) v) et 3), être rédigée
- i) ...
- ii) dans la langue applicable selon la règle 7. 2) lorsque la communication consiste en une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9. 5) f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24. 3) b) i);
- iii) à iv) ...
- (3) [*Inscription et publication*]
- a) et b) ...
- c) Si une désignation postérieure faite en vertu du Protocole est la première désignation qui soit faite en vertu du Protocole en ce qui concerne un enregistrement international déterminé, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, une publication de l'enregistrement international en anglais et une nouvelle publication de l'enregistrement international en français. Cette désignation postérieure est ensuite inscrite au registre international en français et en anglais. L'inscription au registre international et la publication dans la gazette de toutes données devant faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication, en vertu du présent règlement d'exécution, à l'égard de l'enregistrement international en cause sont faites en français et en anglais.
- (4) ...

**Chapitre 2****Demande internationale****Règle 9****Conditions relatives à la demande internationale**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) [*Contenu de la demande internationale*]
- a) La demande internationale doit contenir ou indiquer
- i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,
- ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,
- iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,
- iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,

- v) et vi) ...
  - vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,
  - vii**bis**) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
  - viii) à x) ...
  - xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,
  - xii) ...
  - xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,
  - xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et
  - xv) les parties contractantes désignées.
- b) La demande internationale peut également contenir,
- i) à iv) ...
  - v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée.

(5) *[Contenu supplémentaire d'une demande internationale]*

- a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l'Arrangement ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l'enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes:
  - i) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'État contractant dont l'Office est l'Office d'origine, ou
  - ii) si le déposant n'a pas un tel établissement sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il a un domicile sur le territoire de l'État dont l'Office est l'Office d'origine, ou
  - iii) si le déposant n'a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il est ressortissant de l'État dont l'Office est l'Office d'origine.
- b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l'enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes:
  - i) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est un État, l'indication que le déposant est ressortissant de cet État;
  - ii) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est une organisation, le nom de l'État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;

- iii) l'indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine;
- iv) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.
- c) Lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4) a) ii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine et qu'il a été indiqué conformément au sous-alinéa a) i) ou ii) ou au sous-alinéa b) iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l'adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.
- d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant
  - i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu ou, conformément à la règle 11. 1), est réputé avoir reçu du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,
  - ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,
  - iii) que toute indication visée à l'alinéa 4) a) vii) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
  - iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,
  - v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et
  - vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.
- e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base.
- f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7. 2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
  - i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou
  - ii) être comprise dans la demande internationale.

(6) [Supprimé]

(7) [Supprimé]

## Règle 11

### Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) [Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine]

a) Si le Bureau international

- i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n'a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9. 2) a),



- ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15. 1),
  - iii) ...
  - iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine visée à la règle 9. 5) d),
  - v) [Supprimé]
  - vi) constate que la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine, ou
  - vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.
- b) ...
- (5) ...
- (6) [*Autre irrégularité relative à la désignation d'une partie contractante en vertu du Protocole*]
- a) Lorsque, conformément à l'article 3. 4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine et que le Bureau international considère qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée selon la règle 9. 5) f) mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l'Office d'origine.
- b) et c) ...
- (7) ...

### **Chapitre 3**

#### **Enregistrement international**

#### **Règle 14**

##### **Enregistrement de la marque au registre international**

(1) [*Enregistrement de la marque au registre international*]

Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l'Office d'origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l'intermédiaire de l'Office d'origine lorsque celui-ci le souhaite et qu'il a informé le Bureau international de ce fait.

(2) ...

#### **Règle 15**

##### **Date de l'enregistrement international**

(1) [*Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international*]

Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

- i) des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, s'il y en a un,
- ii) les parties contractantes qui sont désignées,
- iii) une reproduction de la marque,
- iv) l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé,

l'enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l'article 3. 4) de l'Arrangement et à l'article 3. 4) du Protocole, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11. 1), est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine.

(2) *[Date de l'enregistrement international dans les autres cas]*

Dans tous les autres cas, l'enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l'article 3. 4) de l'Arrangement et à l'article 3. 4) du Protocole.

**Chapitre 4****Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux****Règle 16****Délai pour notifier un refus provisoire en cas d'opposition**(1) *[Informations relatives à d'éventuelles oppositions]*

- a) Lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5. 2) b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5. 2) b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.
- b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition.
- c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

(2) *[Inscription et transmission des informations]*

Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

**Règle 17****Refus provisoire et déclaration d'octroi de la protection**(1) *[Notification de refus provisoire]*

- a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d'office») ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ou ces deux déclarations.
- b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

(2) *[Contenu de la notification]*

Une notification de refus provisoire contient ou indique

i) et ii) ...

iii) [Supprimé]

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont

- disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
- vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,
  - vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

(3) *[Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus fondé sur une opposition]*

Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2) v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

(4) *[Inscription; transmission de copies des notifications]*

Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18. 1) d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

(5) *[Confirmation ou retrait d'un refus provisoire]*

- a) Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant
  - i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services,
  - ii) soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés,
  - iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.
- b) Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.<sup>1)</sup>
- c) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu du sous-alinéa a) ou b) et en transmet une copie au titulaire.
- d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,
  - i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

<sup>1)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:

«Dans la règle 17. 5) b), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d'une nouvelle décision prise par l'Office, par exemple en cas de *restitutio in integrum*, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l'Office sont achevées».

ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office.

Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée au sous-alinéa a) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément au sous-alinéa b).

e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément au sous-alinéa a) i) ou iii).

(6) *[Déclaration d'octroi de la protection]*

a) Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l'article 5. 2) de l'Arrangement ou de l'article 5. 2) a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international l'un des documents suivants :

i) ...

ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées;

iii) lorsqu'une déclaration visée au point ii) a été envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée et que l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international. <sup>2)</sup>

b) ...

## Règle 18

### Notifications de refus provisoire irrégulières

(1) *[Partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement]*

a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

i) si elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international, à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier l'enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,

ii) ...

iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

c) Si la notification

i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6. 2),

ii) ...

<sup>2)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:

«Dans la règle 17. 6) a) ii) et iii), la référence aux observations de la part de tiers s'applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité».

- iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17. 2) vi),
- iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17. 2) vii), ou
- v) [supprimé]
- vi) ...

le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

- d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17. 2) vii), le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l'article 5 de l'Arrangement, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
- e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.

f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

(2) *[Partie contractante désignée en vertu du Protocole]*

- a) L'alinéa 1) s'applique également dans le cas d'une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1) a) iii) est le délai applicable selon l'article 5. 2) a), b) ou c) ii) du Protocole.
- b) ...
- c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l'article 5. 2) c) ii) du Protocole sans que les conditions de l'article 5. 2) c) i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

## Règle 19

### Invalidations dans des parties contractantes désignées

(1) ...

(2) *[Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné]*

Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l'Office qui a communiqué la notification d'invalidation de la date à laquelle l'invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.

## Règle 20

### Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

(1) *[Communication de l'information]*

- a) Le titulaire d'un enregistrement international ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint, en indiquant, s'il y a lieu, les parties contractantes concernées.

- b) L'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.
- c) L'information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.

(2) *[Retrait partiel ou total de la restriction]*

Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l'alinéa 1), d'une restriction du droit qu'a le titulaire de disposer de l'enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

(3) *[Inscription]*

Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, les parties contractantes désignées concernées et, lorsque les informations ont été communiquées par un Office, cet Office.

(4) [Supprimé]

## Règle 20bis

### Licences

(1) *[Demande d'inscription d'une licence]*

- a) Une demande d'inscription d'une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l'Office admet une telle présentation, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée.
- b) La demande doit indiquer
  - i) le numéro de l'enregistrement international concerné,
  - ii) le nom du titulaire,
  - iii) le nom et l'adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
  - iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
  - v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
- c) La demande peut également indiquer
  - i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont le preneur de licence est ressortissant,
  - ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
  - iii) le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante déterminée,
  - iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
  - v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait, <sup>3)</sup>
  - vi) le cas échéant, la durée de la licence.
- d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.

(2) *[Demande irrégulière]*

- a) Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1) a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

<sup>3)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:

«Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1) c) v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive».

- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

(3) *[Inscription et notification]*

Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l'alinéa 1) a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

(4) *[Modification ou radiation de l'inscription d'une licence]*

Les alinéas 1) à 3) s'appliquent *mutatis mutandis* à une demande de modification ou de radiation de l'inscription d'une licence.

(5) *[Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]*

- a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.
- b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
- i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,
  - ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
  - iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
  - iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
- c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l'alinéa 3) a été envoyée à l'Office concerné.
- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'office, audit titulaire ou audit Office.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

(6) *[Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]*

- a) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.
- b) L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps. <sup>4)</sup>

<sup>4)</sup> Déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:

«Le sous-alinéa a) de la règle 20bis6) traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d'une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marque mais qui n'est pas en mesure à l'heure actuelle de donner effet à l'inscription d'une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu'avant l'entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l'Arrangement ou le Protocole.»

### Règle 23

#### Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base

(1) *[Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base]*

Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6. 3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

i) et ii) ...

iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.

(2) ...

(3) *[Division ou fusion d'enregistrements issus de demandes de base, ou d'enregistrements de base]*

Les alinéas 1) et 2) s'appliquent, *mutatis mutandis*, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6. 3) du Protocole, et à la division de l'enregistrement de base ou à la fusion d'enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6. 3) de l'Arrangement et à l'article 6. 3) du Protocole.

## Chapitre 5

### Désignations postérieures; modifications

### Règle 24

#### Désignation postérieure à l'enregistrement international

(1) *[Capacité]*

- a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1. 2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.
- b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l'Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l'Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l'Arrangement.
- c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées par l'Arrangement.

(2) *[Présentation; formulaire et signature]*

- a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
  - i) lorsque la règle 7. 1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, la désignation doit être présentée par l'Office d'origine;
  - ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire.

b) ...

(3) *[Contenu]*

a) à c) ...

- d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.



(4) ...

(5) [*Irrégularités*]

a) et b) ...

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1) b) ou c) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 1) b) ou c) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(9) ...

## Règle 25

### **Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation**

(1) [*Présentation de la demande*]

a) ...

b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2) a) iv).

c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève de l'Arrangement.

d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

(2) [*Contenu de la demande*]

a) La demande d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation doit contenir ou indiquer, en sus de la modification ou de la radiation demandée,

i) et ii) ...

iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»),

iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1. 2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2. 1) du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,

v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu'il est ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,

vi) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits

et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

b) et c) ...

(3) ...

(4) ...

### Règle 26

#### **Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation**

(1) ...

(2) ...

(3) [*Demande non considérée comme telle*]

Si les conditions de la règle 25. 1) b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

### Règle 27

#### **Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet**

(1) [*Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation*]

a) Pour autant que la demande visée à la règle 25. 1) a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6. 3) de l'Arrangement et à l'article 6. 3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

b) ...

(2) [Supprimé]

(3) [*Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux*]

Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

(4) [*Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet*]

a) et b) ...

c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.

- d) le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

(5) *[Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]*

- a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.
- b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
  - i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
  - ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
  - iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
  - iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.
- c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.
- d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
- e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

## Règle 28

### Rectifications apportées au registre international

(1) ...

(2) ...

(3) *[Refus consécutif à une rectification]*

Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18 s'appliquent *mutatis mutandis*, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

(4) *[Délai pour demander une rectification]*

Nonobstant l'alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification.

## **Chapitre 7** **Gazette et base de données**

### **Règle 32** **Gazette**

(1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

- a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives
  - i) et ii) ...
  - iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17. 4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu de la règle 17. 5) c) et 6) b);
  - iv) à vii) ...
  - viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22. 2) ou inscrites en vertu de la règle 27. 1) ou de la règle 34. 3) d);
  - ix) et x) ...
  - xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 22. 2) a), 23, 27. 3) et 4) et 40. 3);
  - xii) ...
- b) et c) ...

(2) *[Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales]*

Le Bureau international publie dans la gazette

- i) toute notification faite en vertu de la règle 7 ou de la règle 20bis. 6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17. 5) d) ou e);
  - ii) et iii) ...
  - iv) toute notification faite en vertu de la règle 34. 2) b) ou 3) a);
  - v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante.
- (3) ...
- (4) ...

## **Chapitre 8** **Émoluments et taxes**

### **Règle 34** **Montants et paiement des émoluments et taxes**

(1) ...

(2) *[Paiements]*

- a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
- b) ...

(3) ...

(4) *[Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international]*

Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

(5) ...

(6) ...

(7) [*Modification du montant des émoluments et taxes*]

a) ...

b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

c) à e) ...

### **Règle 35**

#### **Monnaie de paiement**

(1) [*Obligation d'utiliser la monnaie suisse*]

Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

(2) ...

### **Règle 36**

#### **Exemption de taxes**

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

i) à vii) ...

viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24. 8) ou la règle 28. 3) ou toute déclaration selon la règle 17. 5) ou 6), la règle 20bis. 5) ou la règle 27. 4) ou 5),

ix) à xii) ...

### **Règle 38**

#### **Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées**

Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration selon l'article 8. 7) a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l'inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

## **Chapitre 9**

### **Dispositions diverses**

#### **Règle 40**

##### **Entrée en vigueur; dispositions transitoires**

(1) ...

(2) [*Dispositions transitoires générales*]

a) ...

b) Aux fins de la règle 34. 7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1<sup>er</sup> avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement.

c) Nonobstant la règle 10. 1), lorsque, conformément à la règle 34. 7) a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d'une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, il n'est pas dû de second versement.

- d) Lorsque, conformément à la règle 34. 7) b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, l'alinéa 3) ne s'applique pas.

(3) ...

### Règle 41

#### Instructions administratives

(1) *[Établissement des instructions administratives et matières traitées]*

- a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.
- b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

(2) *[Contrôle par l'Assemblée]*

L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

(3) *[Publication et entrée en vigueur]*

- a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.
- b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

(4) *[Divergence entre les instructions administratives et l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution]*

En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.

(Übersetzung)

### Geänderte Regeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

(in Kraft mit 1. April 2002)

#### 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 \*\*);
- ii) bis xvii) ...
- xviii) „Vertragspartei, für deren Benennung das Abkommen maßgebend ist“ eine nach dem Abkommen benannte Vertragspartei oder, wenn eine Änderung des Inhabers eingetragen worden ist und die Vertragspartei des Inhabers durch das Abkommen gebunden ist, eine benannte Vertragspartei, die durch das Abkommen gebunden ist;
- xviii) ...

\*\*.) Kundgemacht in BGBl. Nr. 400/1973 idF BGBl. Nr. 123/1984

- xix) „Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung“ eine Erklärung der Behörde einer benannten Vertragspartei nach Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens oder Artikel 5 Absatz 1 des Protokolls;
- xixbis) „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) bis xxvi) ...
- xxvibis) „Vertragspartei des Inhabers“
  - die Vertragspartei, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist, oder
  - wenn eine Änderung des Inhabers eingetragen worden ist, die Vertragspartei oder eine der Vertragsparteien, in Bezug auf welche der Inhaber die Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer internationalen Registrierung nach Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 2 des Abkommens oder nach Artikel 2 des Protokolls erfüllt;
- xxvii) bis xxx) ...
- xxxi) „Verwaltungsvorschriften“ die in Regel 41 genannten Verwaltungsvorschriften.

## Regel 2

### Mitteilung 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) ...
- (2) *[Bestellung des Vertreters]*
  - a) Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch, in einer nachträglichen Benennung oder in einem Antrag nach Regel 25 erfolgen.
  - b) Die Bestellung eines Vertreters kann auch in einer getrennten Mitteilung erfolgen, die sich auf eine oder mehrere bestimmte internationale Gesuche oder internationale Registrierungen desselben Hinterlegers oder Inhabers beziehen kann. Einzureichen ist diese Mitteilung beim Internationalen Büro
    - i) von dem Hinterleger, dem Inhaber oder dem bestellten Vertreter oder
    - ii) von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers.
 Die Mitteilung ist vom Hinterleger, vom Inhaber oder von der einreichenden Behörde zu unterschreiben.
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...

## Regel 6

### Sprachen

- (1) ...
- (2) *[Andere Mitteilungen als internationale Gesuche]*
  - a) Mitteilungen, die ein internationales Gesuch, für das ausschließlich das Abkommen maßgebend ist, oder die sich daraus ergebende internationale Registrierung betreffen, sind, vorbehaltlich der Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3, in Französisch abzufassen; jedoch findet Buchstabe b Anwendung, wenn die sich aus einem internationalen Gesuch, für das ausschließlich das Abkommen maßgebend ist, ergebende internationale Registrierung Gegenstand einer nachträglichen Benennung nach dem Protokoll ist oder gewesen ist.

- b) Mitteilungen über ein internationales Gesuch, für das ausschließlich das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind, oder über eine sich daraus ergebende internationale Registrierung, vorbehaltlich der Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3, wie folgt abzufassen:
- i) ...
  - 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) ...
  - iv) ...
- (3) *[Eintragung und Veröffentlichung]*
- a) ...
  - b) ...
  - c) Handelt es sich bei der nachträglichen Benennung nach dem Protokoll um die erste Benennung nach dem Protokoll in Bezug auf eine bestimmte internationale Registrierung, so veröffentlicht das Internationale Büro zusammen mit der Veröffentlichung dieser nachträglichen Benennung im Blatt die internationale Registrierung in Englisch und veröffentlicht sie erneut in Französisch. Anschließend ist diese nachträgliche Benennung in Englisch und in Französisch in das internationale Register einzutragen. Die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzunehmende Veröffentlichung aller Angaben, die auf Grund dieser Ausführungsordnung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung sowohl einzutragen als auch zu veröffentlichen sind, sind in Englisch und Französisch abzufassen.
- (4) ...

## Regel 9

### Erfordernisse bezüglich des Internationalen Gesuchs

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) *[Inhalt des internationalen Gesuchs]*
  - a) Das internationale Gesuch muss Folgendes enthalten oder angeben:
    - i) den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen des Hinterlegers,
    - ii) die nach den Verwaltungsvorschriften angegebene Anschrift des Hinterlegers,
    - iii) gegebenenfalls den Namen und die Anschrift des Vertreters, angegeben nach den Verwaltungsvorschriften
    - iv) falls der Hinterleger sich auf Grund 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) und vi) ...
    - vii) 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, die Angabe, dass Farbe beansprucht wird, und die Angabe der beanspruchten Farbe oder Farbkombination in Worten und, falls die unter Ziffer v eingereichte Wiedergabe in Schwarzweiß ist, eine Wiedergabe der Marke in Farbe,
  - viii) falls die Marke, die Gegenstand des Basisgesuchs oder der Basiseintragung ist, aus einer Farbe oder einer Farbkombination an sich besteht, eine dahin gehende Angabe,



- viii) bis x) ...
  - xi) falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine Beschreibung der Marke in Worten enthält und der Hinterleger die Beschreibung aufnehmen möchte oder 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,
  - xii) ...
  - 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) bis iv) ...
  - v) falls der Hinterleger auf den Schutz eines Bestandteils der Marke verzichten möchte, eine entsprechende Erklärung und die Angabe des Bestandteils oder der Bestandteile, bei welchen auf Schutz verzichtet wird.

(5) *[Zusätzlicher Inhalt eines internationalen Gesuchs]*

- a) Ein internationales Gesuch, für das ausschließlich das Abkommen oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend ist, muss die Nummer und das Datum der Basiseintragung und eine der folgenden Angaben enthalten:
  - i) dass der Hinterleger eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Hoheitsgebiet des Vertragsstaates hat, dessen Behörde die Ursprungsbehörde ist, oder
  - ii) wenn der Hinterleger keine derartige Niederlassung in einem Vertragsstaat des Abkommens hat, dass er einen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Staates hat, dessen Behörde die Ursprungsbehörde ist, oder
  - iii) wenn der Hinterleger keine derartige Niederlassung oder keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates des Abkommens hat, dass er Angehöriger des Staates ist, dessen Behörde die Ursprungsbehörde ist.
- b) Ein internationales Gesuch, für das ausschließlich das Protokoll maßgebend ist, 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 Mitgliedstaates 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 ii oder Buchstabe b Ziffer iii oder 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 des Hinterlegers auf Einreichung des internationalen Gesuchs beim Internationalen Büro bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist oder nach Regel 11 Absatz 1 bei ihr als eingegangen gilt,
  - ii) dass der in dem internationalen Gesuch genannte Hinterleger und der im Basisgesuch genannte Hinterleger beziehungsweise der in der Basiseintragung genannte Inhaber dieselbe Person sind,
  - iii) dass jede in Absatz 4 Buchstabe a Ziffern vii 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) dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht wird, derselbe Anspruch in das internationale Gesuch aufgenommen wird oder dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im internationalen Gesuch beansprucht wird, ohne im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht worden 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 abgegeben 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, je nach dem, was die Vertragspartei verlangt,
- i) entweder von dem Hinterleger selbst zu unterschreiben und auf einem dem internationalen Gesuch beigefügten besonderen amtlichen Formblatt einzureichen oder
  - ii) in das internationale Gesuch aufzunehmen.

(6) (aufgehoben)

(7) (aufgehoben)

### **Regel 11**

#### **Andere als die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen betreffende Mängel**

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(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) ...
- iv) der Auffassung ist, dass das internationale Gesuch Mängel in Bezug auf die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe d genannte Erklärung der Ursprungsbehörde aufweist,

- v) [aufgehoben]
  - 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) ...
- (5) ...
- (6) *[Weiterer Mangel in Bezug auf die Benennung einer Vertragspartei nach dem Protokoll]*
- 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) und c) ...
- (7) ...

#### **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 übersandt, wenn diese es wünscht und das Internationale Büro davon benachrichtigt hat.

- (2) ...

#### **Regel 15**

##### **Datum der internationalen Registrierung**

- (1) *[Mängel, die das Datum der internationalen Registrierung berühren]*

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 seinem Vertreter in Verbindung zu treten,
  - ii) die benannten Vertragsparteien,
  - iii) eine Wiedergabe 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 Abkommens und 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 oder nach Regel 11 Absatz 1 als bei der Ursprungsbehörde eingegangen gilt.

- (2) *[Datum der internationalen Registrierung in sonstigen Fällen]*

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

**Regel 16****Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestützt ist****(1) [Mitteilung bezüglich möglicher Widersprüche]**

- a) Hat eine Vertragspartei eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b und c Satz 1 des Protokolls abgegeben, so teilt die Behörde dieser Vertragspartei 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 Benachrichtigung über die unter Buchstabe a genannte 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, spätestens zum selben Zeitpunkt wie eine auf einen Widerspruch gestützte Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung dem Internationalen Büro mitgeteilt.
- 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 Weiterleitung der Mitteilung]**

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

**Regel 17****Vorläufige Schutzverweigerung und Erklärung über die Schutzgewährung****(1) [Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung]**

- a) Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung kann eine Erklärung der mitteilenden Behörde über die Gründe 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 („auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung“), oder beide Erklärungen enthalten.
- b) Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung bezieht sich auf eine einzige internationale Registrierung; sie ist mit dem 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) bis ii) ...

iii) [aufgehoben]

iv) alle Gründe, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung stützt, mit einem Hinweis auf die wesentlichen einschlägigen Gesetzesbestimmungen,

v) 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 Anmeldeummer, gegebenenfalls das Prioritätsdatum (falls verfügbar), das Datum und die Nummer der Eintragung, den Namen und die Anschrift des Inhabers sowie eine Wiedergabe der früheren Marke 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 betreffen, oder eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, die von der vorläufigen Schutzverweigerung berührt beziehungsweise nicht berührt sind,
- vii) die unter den Umständen angemessene Frist zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung oder einer Beschwerde in Bezug auf die vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen oder die auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung beziehungsweise zur Einreichung einer Erwiderung auf den Widerspruch, vorzugsweise mit einer Angabe des Datums, an dem die entsprechende Frist abläuft, und die für den Antrag auf Überprüfung, Beschwerde oder Erwiderung zuständige Behörde, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass der Antrag auf Überprüfung oder die Beschwerde 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 einer auf einen Widerspruch gestützten vorläufigen 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 und die Anschrift des Widersprechenden 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.

(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 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) Eine Behörde, die eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung an das Internationale Büro 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 der Schutz der Marke in der betroffenen Vertragspartei für alle Waren und Dienstleistungen verweigert wird,
  - ii) dass die Marke in der betroffenen Vertragspartei für alle beantragten Waren und Dienstleistungen geschützt wird,
  - iii) die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke in der betroffenen Vertragspartei geschützt wird.
- b) Wenn auf Grund der Übermittlung einer Erklärung nach Buchstabe a eine weitere Entscheidung den Schutz der Marke berührt, muss die Behörde, soweit sie von dieser Entscheidung Kenntnis hat, dem Internationalen Büro eine weitere Erklärung übermitteln, in der die Waren und Dienstleistungen angegeben sind, für welche die Marke in der betroffenen Vertragspartei geschützt ist.<sup>1)</sup>
- c) Das Internationale Büro trägt jede nach Buchstabe a oder b eingegangene Erklärung im internationalen Register ein und übermittelt eine Kopie hiervon an den Inhaber.
- d) Die Behörde einer Vertragspartei kann in einer Erklärung dem Generaldirektor mitteilen, dass nach dem Recht dieser Vertragspartei

<sup>1)</sup> Auslegungserklärung der Versammlung des Madrider Verbandes:

„Die Bezugnahme in Regel 17 Absatz 5 Buchstabe b auf eine weitere Entscheidung, die den Schutz der Marke berührt, schließt auch den Fall ein, dass diese weitere Entscheidung von der Behörde getroffen wird, zum Beispiel im Fall der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, und zwar ungeachtet dessen, dass die Behörde bereits erklärt hat, dass die Verfahren vor der Behörde abgeschlossen sind.“

- i) jede vorläufige Schutzverweigerung, die dem Internationalen Büro mitgeteilt worden ist, Gegenstand einer Überprüfung durch diese Behörde ist, unabhängig davon, ob der Inhaber eine solche Überprüfung beantragt hat, und
- ii) die auf diese Überprüfung hin getroffene Entscheidung Gegenstand einer weiteren Überprüfung oder Beschwerde bei der Behörde sein kann.

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 Buchstabe a 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 berühren, sind dem Internationalen Büro nach Buchstabe b 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 Buchstabe a Ziffer i oder iii als in einer Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen durch diese Behörde enthalten.

(6) *[Erklärung über die Schutzgewährung]*

- a) Eine Behörde, die keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, kann innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens oder in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder b des Protokolls vorgesehenen Frist jede der folgenden Erklärungen an das Internationale Büro übersenden:
  - i) ...
  - ii) eine Erklärung, 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 eingelegt werden können;
  - iii) wenn eine Erklärung nach Ziffer ii übersandt wurde, eine weitere Erklärung, dass die Widerspruchsfrist ohne Einlegung von Widersprüchen oder Stellungnahmen abgelaufen ist, und die Behörde daher entschieden hat, der Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, Schutz zu gewähren.<sup>2)</sup>
- b) ...

### Regel 18

#### Nicht vorschriftsmäßige Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung

(1) *[Nach dem Abkommen benannte Vertragspartei]*

- a) Eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung, die von der Behörde einer nach dem Abkommen benannten Vertragspartei übermittelt wird, 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) ...
  - iii) wenn sie dem Internationalen Büro zu spät, dh. nach Ablauf eines Jahres nach dem Datum zugesandt wurde, an dem die internationale Registrierung oder die im Anschluss an die internationale Registrierung erfolgte Benennung eingetragen wurde, mit der Maßgabe, dass das genannte Datum dem der Versendung der Mitteilung über die internationale Registrierung oder die nachträgliche Benennung entspricht.
- b) Findet Buchstabe a Anwendung, so übermittelt das Internationale Büro dem Inhaber dennoch eine Kopie der Mitteilung und benachrichtigt gleichzeitig den Inhaber und die mitteilende Be-

<sup>2)</sup> Auslegungserklärung der Versammlung des Madrider Verbandes:

„Die Bezugnahmen in Regel 17 Absatz 6 Buchstabe a Ziffern ii und iii auf Stellungnahmen durch Dritte gelten nur für diejenigen Vertragsparteien, nach deren Recht derartige Stellungnahmen vorgesehen sind.“

hörde davon, dass die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, und gibt hierfür die Gründe an.

- c) Falls die Mitteilung
- i) nicht im Namen der Behörde unterschrieben ist, welche sie übermittelt hat, oder sonst nicht den Erfordernissen der Regel 2 oder dem Erfordernis der Regel 6 Absatz 2 entspricht,
  - ii) ...
  - iii) nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vi entspricht,
  - iv) nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii entspricht, oder
  - v) [aufgehoben]
  - vi) ...
- so trägt das Internationale Büro, außer wenn Buchstabe d Anwendung findet, 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) Entspricht die Mitteilung nicht den Erfordernissen der Regel 17 Absatz 2 Ziffer vii, so wird die vorläufige Schutzverweigerung nicht in das internationale Register eingetragen. Wird jedoch eine berichtigte Mitteilung innerhalb der unter Buchstabe c genannten Frist übermittelt, so gilt sie für die Zwecke des Artikels 5 des Abkommens als an dem Datum dem Internationalen Büro zugeleitet, an dem die fehlerhafte Mitteilung an dieses abgesandt wurde. Wird die Mitteilung nicht entsprechend berichtigt, so wird sie nicht als eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung betrachtet. Im letzteren Fall unterrichtet das Internationale Büro gleichzeitig den Inhaber und die mitteilende Behörde, dass die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung vom Internationalen Büro nicht als solche betrachtet wird, und gibt die Gründe hierfür an.
- e) Falls das anwendbare Recht dies zulässt, enthält jede berichtigte Mitteilung eine Angabe über eine neue unter den Umständen angemessene Frist zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung oder einer Beschwerde in Bezug auf die vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen oder die auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung und gegebenenfalls zur Einreichung einer Erwiderung auf einen Widerspruch, vorzugsweise unter Angabe des Datums, an dem diese Frist abläuft.
- f) Das Internationale Büro übermittelt eine Kopie jeder berichtigten Mitteilung an den Inhaber.

(2) *[Nach dem Protokoll benannte Vertragspartei]*

- a) Absatz 1 gilt auch im Fall einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung, die von der Behörde einer nach dem Protokoll benannten Vertragspartei übermittelt wurde, mit der Maßgabe, dass die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannte Frist die nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder c Ziffer ii des Protokolls geltende Frist ist.
- b) ...
- 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 19**

#### **Ungültigerklärungen in den benannten Vertragsparteien**

- (1) ...
- (2) *[Eintragung der Ungültigerklärung sowie Benachrichtigung des Inhabers und der betroffenen Behörde]*

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.

## **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 gegebenenfalls die 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 der Übermittler der Information dem Internationalen Büro auch eine teilweise oder völlige Aufhebung dieser Einschränkung mit.

#### **(3) [Eintragung]**

Das Internationale Büro trägt die nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Informationen im internationalen Register ein und benachrichtigt davon den Inhaber, die betroffenen benannten Vertragsparteien und, falls die Informationen von einer Behörde übermittelt wurden, diese Behörde.

#### **(4) [aufgehoben]**

## **Regel 20bis**

### **Lizenzen**

#### **(1) [Antrag auf Eintragung einer Lizenz]**

- a) Ein Antrag auf 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 benannten Vertragsparteien, 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>3)</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 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]*

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.

(4) *[Änderung oder Löschung der Eintragung einer Lizenz]*

Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß auch 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 in dieser Vertragspartei unwirksam ist.
- b) Die unter 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 unter 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.
- e) Jede rechtskräftige Entscheidung, die eine nach Buchstabe c abgegebene Erklärung betrifft, ist dem Internationalen Büro mitzuteilen; dieses trägt sie in das internationale Register ein und unterrichtet, je nachdem, ob der Inhaber oder die Behörde den Antrag auf Eintragung der Lizenz eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde entsprechend.

<sup>3)</sup> Auslegungserklärung der Versammlung des Madrider Verbandes:

„Enthält ein Antrag auf Eintragung einer Lizenz nicht die in Regel 20bis Absatz 1 Buchstabe c Ziffer v vorgesehene Angabe, dass die Lizenz eine ausschließliche oder eine alleinige Lizenz ist, so kann davon ausgegangen werden, dass die Lizenz nicht ausschließlich ist.“

(6) *[Erklärung über die 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 diese Regel in Kraft tritt, oder dem Datum, von dem an diese Vertragspartei durch das Abkommen oder das Protokoll gebunden ist, dem Generaldirektor mitteilen, dass die Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Vertragspartei unwirksam ist. Diese Mitteilung kann jederzeit zurückgenommen werden.<sup>4)</sup>

### **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 zu einem einzigen Gesuch zusammengeführt, so unterrichtet die Ursprungsbehörde das Internationale Büro entsprechend und gibt Folgendes an:

i) und ii) ...

iii) die Nummer jedes sich aus der Teilung ergebenden Gesuchs oder die Nummer des sich aus der Zusammenführung ergebenden Gesuchs.

(2) ...

(3) *[Teilung oder Zusammenführung von sich aus Basisgesuchen ergebenden Eintragungen oder von 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 die Zusammenführung von Basiseintragungen während der Fünfjahresfrist nach Artikel 6 Absatz 3 des Abkommens und Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls.

### **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 1 Absatz 2 und Artikel 2 des Abkommens oder nach Artikel 2 des Protokolls die Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu sein.
- b) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Abkommen gebunden, so kann der Inhaber nach dem Abkommen jede Vertragspartei benennen, die durch das Abkommen gebunden ist.
- c) Ist die Vertragspartei des Inhabers durch das Protokoll gebunden, so kann der Inhaber nach dem Protokoll jede Vertragspartei benennen, die durch das Protokoll gebunden ist, sofern diese Vertragsparteien nicht beide durch das Abkommen gebunden sind.

<sup>4)</sup> Auslegungserklärung der Versammlung der Madrider Union:

„Regel 20bis Absatz 6 Buchstabe a behandelt den Fall der Mitteilung einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Lizenzen für Marken nicht vorgesehen ist; diese Mitteilung kann jederzeit erfolgen; Buchstabe b behandelt dagegen den Fall der Mitteilung einer Vertragspartei, nach deren Recht die Eintragung von Lizenzen für Marken vorgesehen ist, die aber zum jeweiligen Zeitpunkt nicht in der Lage ist, die Eintragung einer Lizenz in das internationale Register wirksam werden zu lassen; die letztere Mitteilung, die jederzeit zurückgezogen werden kann, kann nur erfolgen, bevor diese Regel in Kraft getreten ist oder bevor die Vertragspartei durch das Abkommen oder das Protokoll gebunden ist.“

(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) Regel 7 Absatz 1 in der vor dem 4. Oktober 2001 geltenden Fassung Anwendung findet, muss sie von der Ursprungsbehörde eingereicht werden;
  - ii) eine der Vertragsparteien nach dem Abkommen benannt ist, muss die nachträgliche Benennung von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden.
- b) ...

(3) *[Inhalt]*

- a) bis c) ...
- d) Beruht die internationale Registrierung auf einem Basisgesuch, so ist der nachträglichen Benennung nach dem Abkommen eine von der Ursprungsbehörde unterschriebene Erklärung beizufügen, die bestätigt, dass sich aus diesem Gesuch eine Eintragung ergeben hat, und die das Datum und die Nummer dieser Eintragung angibt, es sei denn, das Internationale Büro hat bereits eine solche Erklärung erhalten.

(4) ...

(5) a) und b) ...

- c) Werden die Erfordernisse des Absatzes 1 Buchstabe b oder Buchstabe c in Bezug auf eine oder mehrere benannte Vertragsparteien nicht erfüllt, so gilt ungeachtet der Buchstaben a und b 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 1 Buchstabe b oder c in Bezug auf keine der benannten Vertragsparteien erfüllt, so findet Buchstabe b Anwendung.

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(9) ...

**Regel 25****Antrag auf Eintragung einer Änderung; Antrag auf Eintragung einer Löschung**(1) *[Einreichung des Antrags]*

- a) ...
- b) Vorbehaltlich des Buchstabens c ist der Antrag 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) Der Antrag auf Eintragung eines Verzichts oder einer Löschung kann nicht unmittelbar vom Inhaber eingereicht werden, wenn der Verzicht oder die Löschung eine Vertragspartei betrifft, für deren Benennung das Abkommen maßgebend ist.
- 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) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder der Antrag auf Eintragung einer Löschung hat neben der beantragten Änderung oder Löschung folgendes zu enthalten oder anzugeben:
  - i) und ii) ...
  - iii) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung den nach den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift 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, in Bezug auf die der Erwerber nach Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 2 des Abkommens oder nach Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls die Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu sein,
- v) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung, wenn die nach Ziffer iii angegebene Anschrift des Erwerbers nicht im Gebiet einer nach Ziffer iv angegebenen Vertragspartei oder einer der Vertragsparteien liegt und sofern der Erwerber nicht angegeben hat, dass er Angehöriger eines Vertragsstaats oder eines Mitgliedstaat einer Vertragsorganisation ist, die Anschrift der Niederlassung oder den Wohnsitz des Erwerbers in der Vertragspartei oder in einer der Vertragsparteien, in Bezug auf die der Erwerber die Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu sein,
- 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) ...
- b) ...
- c) ...
- (3) ...
- (4) ...

### **Regel 26**

#### **Mängel in den Anträgen auf Eintragung einer Änderung und auf Eintragung einer Löschung**

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *[Anträge, die nicht als solche betrachtet werden]*

Sind die Erfordernisse der Regel 25 Absatz 1 Buchstabe b oder c 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; Zusammenführung internationaler Registrierungen; Erklärung über die Unwirksamkeit einer Änderung des Inhabers oder einer Einschränkung**

- (1) *[Eintragung und Mitteilung einer Änderung oder einer Löschung]*
  - a) Entspricht der in Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a genannte Antrag den Vorschriften, so trägt das Internationale Büro die Änderung oder Löschung umgehend im internationalen Register ein, teilt dies den Behörden der benannten Vertragsparteien, in denen die Änderung wirksam wird, oder, im Fall einer Löschung, den Behörden aller benannten Vertragsparteien mit und benachrichtigt 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 benachrichtigt 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 Abkommens und Artikel 6 Absatz 3 des Protokolls genannten Fünfjahresfrist eingereicht, so unterrichtet das Internationale Büro auch die Ursprungsbehörde.
  - b) ...
- (2) *[aufgehoben].*

(3) *[Eintragung der Zusammenführung internationaler 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 gestellt worden ist, zusammengeführt. Das Internationale Büro unterrichtet die von der Änderung betroffenen Behörden der benannten Vertragsparteien entsprechend; gleichzeitig unterrichtet es den Inhaber und, sofern der Antrag von einer Behörde eingereicht wurde, diese Behörde.

## (4) a) und b) ...

- c) Die unter Buchstabe a genannte Erklärung wird vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Datum, an dem die unter 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, je nachdem, ob der Inhaber oder eine Behörde den Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde sowie 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, je nachdem, ob der Inhaber oder eine Behörde den Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde sowie den neuen Inhaber entsprechend unterrichtet.

(5) *[Erklärung über die 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 unter 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 und
  - iv) ob diese Erklärung Gegenstand einer Überprüfung oder Beschwerde sein kann.
- c) Die unter Buchstabe a genannte Erklärung ist dem Internationalen Büro vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Datum, an dem die unter 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, je nachdem, ob der Inhaber oder eine Behörde den Antrag auf Eintragung der Einschränkung eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde 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, je nachdem, ob der Inhaber oder eine Behörde den Antrag auf Eintragung der Einschränkung eingereicht hat, diesen Inhaber oder diese Behörde entsprechend.

**Regel 28****Berichtigungen im internationalen Register**

(1) ...

(2) ...

(3) *[Schutzverweigerung auf Grund 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 Abkommens oder Artikel 5 des Protokolls und die Regeln 16 und 18 finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass die zulässige Frist für die Versendung dieser Mitteilung ab dem Absendedatum der Mitteilung über die Berichtigung an die betroffene 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 neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des Eintrags, der Gegenstand der Berichtigung ist, im internationalen Register ein Antrag auf Berichtigung beim Internationalen Büro eingeht.

**Regel 32****Blatt**(1) *[Information über internationale Registrierungen]*

a) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt die maßgeblichen Daten über

i) und ii) ...

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 Regel 17 Absatz 5 Buchstabe c und Absatz 6 Buchstabe b eingetragenen Erklärungen und Informationen;

iv) bis vii) ...

viii) die nach Regel 22 Absatz 2 vorgenommenen oder nach Regel 27 Absatz 1 oder Regel 34 Absatz 3 Buchstabe d eingetragenen Löschungen;

ix) und x) ...

xi) die nach den Regeln 20, 20bis, 21, 22 Absatz 2 Buchstabe a, 23, 27 Absätze 3 und 4 und 40 Absatz 3 eingetragenen Informationen;

xii) ...

b) und c) ...

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

Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt

i) jede Notifikation nach Regel 7, jede Mitteilung nach Regel 20bis Absatz 6 und jede Erklärung nach Regel 17 Absatz 5 Buchstabe d oder e;

ii) und iii) ...

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) ...

(4) ...

**Regel 34****Gebührenbeträge und Zahlung der Gebühren**

(1) ...

(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) ...

(3) ...

(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) bis (7) a) ...

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) bis e) ...

### **Regel 35**

#### **Währung, in der die Zahlungen zu entrichten sind**

(1) *[Verpflichtung zur Zahlung in Schweizer Währung]*

Alle auf Grund 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) ...

### **Regel 36**

#### **Gebührenfreiheit**

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei:

i) ...

ii) bis vii) ...

viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 8 oder 28 Absatz 3, jede Erklärung nach Regel 17 Absatz 5 oder 6 oder jede Erklärung nach den Regeln 20bis Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5,

ix) bis xii) ...

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

### **Regel 40**

#### **In-Kraft-Treten; Übergangsbestimmungen**

(1) ...

(2) *[Allgemeine Übergangsbestimmungen]*

a) ...

b) Für die Zwecke der Regel 34 Absatz 7 gelten die in Regel 32 der Ausführungsordnung zum Abkommen festgesetzten Gebühren als die vor dem 1. April 1996 gültigen Gebühren.

c) Ungeachtet der Regel 10 Absatz 1 wird eine zweite Rate nicht fällig, wenn in Übereinstimmung mit Regel 34 Absatz 7 Buchstabe a die für die Einreichung des internationalen Gesuchs entrichteten Gebühren die in Regel 32 der Ausführungsordnung zum Abkommen für einen Zeitraum von zwanzig Jahren festgesetzten Gebühren sind.

- d) Absatz 3 ist nicht anwendbar, wenn in Übereinstimmung mit Regel 34 Absatz 7 Buchstabe b die für eine nachträgliche Benennung entrichteten Gebühren die in Regel 32 der Ausführungsordnung zum Abkommen festgesetzten Gebühren sind.

(3) ...

### 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 deren diese Ausführungsordnung ausdrücklich auf diese Vorschriften verweist, sowie Einzelheiten der Anwendung dieser Ausführungsordnung.

(2) *[Kontrolle durch die Versammlung]*

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

(3) *[Veröffentlichung und In-Kraft-Treten]*

- 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) *[Kollision mit dem Abkommen, dem Protokoll oder dieser Ausführungsordnung]*

Im Falle einer Kollision zwischen einer Bestimmung der Verwaltungsvorschriften einerseits und einer Bestimmung des Abkommens, des Protokolls oder dieser Ausführungsordnung andererseits hat letztere Vorrang.

#### Schedule of fees

(as in force from April 1, 2002)

Schedule of fees	Swiss francs
1. to 6. ...	...
7. Miscellaneous recordings	
7.1 to 7.4 ...	...
7.5 Recording of a licence in respect of an international registration or amendment of the recording of a licence	177
8. and 9. ...	...

#### Barème des émoulements et taxes

(en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002)

Barème des émoulements et taxes	Francs suisses
1. à 6. ...	...
7. Modification	



<b>Barème des émoulements et taxes</b>	<b>Francs suisses</b>
7.1 à 7.4 ...	...
7.5 Inscription d'une licence relative à un enregistrement international ou modification de l'inscription d'une licence	177
8. et 9. ...	...

(Übersetzung)

**Gebührenverzeichnis**

(in Kraft mit 1. April 2002)

<b>Gebührenverzeichnis</b>	<b>Schweizer Franken</b>
1. bis 6. ...	...
7. Verschiedene Eintragungen	
7.1 bis 7.4 ...	...
7.5 Eintragung einer Lizenz in Bezug auf eine internationale Registrierung oder Änderung der Eintragung einer Lizenz	177
8. und 9. ...	...

**Schüssel**