

FAQ – Abschaffung der Sicherungsklausel

Generelle Fragen

Welches sind die Unterschiede zwischen dem Madrider Abkommen (MMA) und dem Madrider Protokoll (MMP)?

Das Madrider Abkommen und das Madrider Protokoll sind zwei unabhängige, aber sehr ähnliche Verträge. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Verträgen sind die folgenden:

	MMA	MMP
Vertragsparteien	Nur Staaten	Staaten und regionale Organisationen (Bsp.: Europäische Gemeinschaft)
Basis des internationalen Gesuches	Eine nationale Eintragung	Eine nationale Eintragung oder ein nationales Gesuch
Berechtigung zur Hinterlegung	Der Hinterleger kann ein internationales Gesuch einreichen, wenn er eine der 3 Bedingungen gemäss MMA erfüllt. Die Reihenfolge der Bedingungen ist durch das MMA vorgeschrieben (die „Kaskade“).	Der Hinterleger kann ein internationales Gesuch einreichen, wenn er eine der 3 Bedingungen gemäss MMP erfüllt (die gleichen Bedingungen wie im MMA). Es gibt keine Reihenfolge dieser Bedingungen.
Gebühren	Bis zum 31.8.2008 kostet die Benennung eines Mitgliedlandes des MMA CHF 73.- (ab dem 1.9.2008: CHF 100.-)	Die Benennung einer Vertragspartei des MMP kostet CHF 73.- (ab dem 1.09.08 CHF 100.-) oder eine individuelle Gebühr, welche durch die benannte Vertragspartei selbständig festgelegt wird (diese Gebühr ist immer höher als die gemäss MMA vorgesehene Gebühr).
Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung	Ein benanntes Land hat die Schutzverweigerung innerhalb eines Jahres mitzuteilen	Eine benannte Vertragspartei hat die Schutzverweigerung innerhalb eines Jahres oder 18 Monaten mitzuteilen
Einreichung gewisser Anträge	Die Anträge um Löschung, Schutzverzicht und nachträgliche Schutzausdehnung auf Mitgliedländer des MMA müssen durch das Amt des Inhabers gestellt werden.	Anträge um Löschung, Schutzverzicht und nachträgliche Schutzausdehnung können beim Amt des Inhabers oder direkt beim internationalen Büro (WIPO) gestellt werden.
Umwandlung einer	Nicht möglich	Möglich

internationalen Registrierung in ein nationales Gesuch		
Sprache	Französisch (ab dem 1. 09.08 wird auch die Dreisprachigkeit eingeführt, d.h. Französisch, Englisch, Spanisch).	Französisch, Englisch und Spanisch.

Was ist die sog. „Sicherungsklausel“?

Die Sicherungsklausel gemäss Art. 9sexies MMP bestimmt, welcher Vertrag zu Anwendung kommt, wenn beide betroffenen Länder sowohl Mitglied des MMA wie auch des MMP sind. Bei der Erarbeitung des MMP wurde beschlossen, dass das MMA der bestimmende Vertrag ist für die Regelung der Beziehungen zwischen Staaten, die sowohl Mitglieder des MMA wie auch des MMP sind.

Was bedeutet die „Abschaffung der Sicherungsklausel“?

Die Abschaffung der Sicherungsklausel gemäss Art. 9sexies MMP bedeutet, dass zwischen Vertragsparteien, die sowohl dem MMA wie auch dem MMP angehören, ab dem 1. September 2008 das MMP massgebend sein wird. Zwei Ausnahmen werden aber bleiben: sie betreffen die Gebühren (individuelle Gebühren an Stelle der Ergänzungsgebühr) und die Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung (diese kann von 1 Jahr auf 18 Monate verlängert werden).

Ab wann tritt die Abschaffung der Sicherungsklausel in Kraft?

Die Sicherungsklausel wird auf den 1. September 2008 abgeschafft. Dies bedeutet, dass ein Gesuch um Registrierung oder ein Gesuch um Änderung mit Datum vom 1. September 2008 oder später unter das MMP fällt, wenn es gemäss der Bestimmung von Art. 9sexies MMP vor diesem Datum dem MMA unterstellt gewesen wäre. Die am 1. September 2008 hängigen Gesuche (diese haben demnach ein Datum vor dem 1. September 2008) bleiben dem MMA unterstellt, wenn das MMA zum Zeitpunkt ihrer Einreichung bestimmend gewesen ist.

Für die Gesuche um Umwandlung ist das bestimmende Datum das Datum der Löschung der internationalen Registrierung.

Welche Auswirkungen hat diese Abschaffung auf die Hinterleger oder Inhaber von internationalen Registrierungen?

Die Hinterleger oder Inhaber von internationalen Registrierungen mit der Basis Schweiz, welche ein Mitgliedland des MMA und des MMP benennen, können von den Bestimmungen des moderneren MMP profitieren. Keine Änderungen gibt es, wenn ein benanntes Land nur Mitglied des MMA oder nur Mitglied des MMP ist.

Die Inhaber einer internationalen Registrierung mit Basis MMA/MMP, welche die Schweiz benennen, profitieren ebenfalls von den moderneren Bestimmungen des MMP (vor allem von der durch das MMP vorgesehenen Möglichkeit der Umwandlung), ohne unter den Nachteilen leiden zu müssen, denn weder die von der Schweiz erhobenen individuellen Gebühren im

Rahmen des MMP noch die verlängerte Frist für die Schutzverweigerung (18 Monate statt 1 Jahr) kommen zur Anwendung.

Gibt es andere Änderungen, welche auf den 1. September 2008 in Kraft treten?

Die Ergänzungsgebühren (pro benanntes Land) und die Zusatzgebühren (ab der 4. Klasse) steigen von CHF 73.- auf CHF 100.-.

Die vollständige Dreisprachigkeit (Französisch, Englisch, Spanisch) wird im Madrider System eingeführt. Das Französisch bleibt aber Korrespondenzsprache zwischen dem Institut und dem Internationalen Büro (WIPO), das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eines Antrages um internationale Registrierung muss immer noch in Französisch eingereicht werden ebenso Anträge um Änderungen. Auch die Schutzverweigerungen des Instituts für internationale Registrierungen werden weiterhin in französischer Sprache erfolgen.

Fragen aus der Praxis

Bei welchen Amt muss ein Hinterleger, der eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Schweiz (Mitglied MMA und MMP) hat, in Deutschland seinen Wohnsitz hat (Mitglied MMA und MMP) und italienischer Staatsangehöriger ist (Italien = Mitglied MMA und MMP), sein Gesuch um internationale Registrierung einreichen?

Bis am 31.08. 2008	Ab dem 1. September 2008
Sein Ursprungsamt ist das schweizerische Amt (IGE)	Der Hinterleger hat die Wahl und kann sein Gesuch in der Schweiz, Deutschland oder Italien einreichen.

Ein Hinterleger reicht sein internationales Gesuch in der Schweiz ein (Mitglied MMA und MMP) und benennt Deutschland (Mitglied MMA und MMP), die Vereinigten Staaten (Mitglied MMP) und Algerien (Mitglied MMA). Werden die Bestimmungen des MMP ab dem 1. September 2008 auf den ganzen internationalen Antrag angewendet?

Nein. Ein Land, welches ausschliesslich dem MMA angehört (Algerien) ist benannt, weshalb die strengeren Vorschriften des MMA auf den ganzen IR-Antrag anwendbar sind. Der Hinterleger hat demzufolge auch das Prinzip der „Kaskade“ einzuhalten und die Schweizer Basismarke muss eingetragen sein.

Ein Hinterleger reicht am letzten Tag der Prioritätsfrist ein internationales Gesuch in der Schweiz (MMA/MMP) ein und benennt Deutschland (MMA/MMP), Italien (MMA/MMP) und die Vereinigten Staaten (MMP). Die Schweizer Basismarke ist noch nicht eingetragen. Kann das internationale Gesuch von der Priorität der Schweizer Basis profitieren?

Ab dem 1. September 2008, kann die Basis des internationalen Gesuches in einer solchen Konstellation sowohl eine Eintragung wie auch ein nationales Gesuch sein. Um von der schweizerischen Priorität zu profitieren, müsste sich der Antrag auf das Gesuch und nicht auf die Eintragung beziehen. Diese durch das MMP vorgesehene Erleichterung ist allerdings nicht ohne Risiko für den Hinterleger, denn falls die schweizerische Basis nicht oder nur teilweise zu

einer Eintragung führt, wird die internationale Eintragung gelöscht (ganz oder teilweise) ohne Rückerstattung der bereits bezahlten Gebühren.

Ein Hinterleger reicht am letzten Tag der Prioritätsfrist ein internationales Gesuch in der Schweiz (MMA/MMP) ein und benennt Deutschland (MMA/MMP), Italien (MMA/MMP) und Algerien (MMA). Die Schweizer Basismarke ist noch nicht eingetragen. Kann das internationale Gesuch von der Priorität der Schweizer Basis profitieren?

Nein. Weil ein Land, welches ausschliesslich dem MMA angehört (Algerien) benannt ist, muss das internationale Gesuch, selbst nach dem 1. September 2008, sich auf eine schweizerische Eintragung stützen. Das internationale Gesuch kann nicht von der Priorität profitieren.

Ein Hinterleger reicht sein internationales Gesuch in der Schweiz (MMA/MMP) ein und benennt China (MMA/PPM). Muss er die von China im Rahmen des MMP geforderte individuelle Gebühr bezahlen oder die vom MMA und MMP vorgesehene Ergänzungsgebühr?

Der Hinterleger muss für die Benennung von China eine Ergänzungsgebühr bezahlen. Diese Ergänzungsgebühr wird auf den 1. September 2008 von CHF 73.- auf CHF 100.- angehoben.

Ein Hinterleger reicht sein internationales Gesuch in der Schweiz (MMA/MMP) ein und benennt China (MMA/MMP). Wann erhält er spätestens eine provisorische Schutzverweigerung von der chinesischen Behörde?

Das chinesische Amt muss eine eventuelle provisorische Schutzverweigerung innerhalb eines durch das MMA vorgesehenen Jahres erlassen, selbst nach dem 31. August 2008.

Die Schweiz (MMA/MMP) ist in einer internationalen Registrierung mit Basis Deutschland (MMA/MMP) benanntes Land. Die internationale Registrierung wird gelöscht, weil die Basismarke innerhalb der 5-jährigen Abhängigkeitsfrist gelöscht wurde. Kann der Inhaber die Umwandlung seiner internationalen Registrierung in ein schweizerisches nationales Gesuch verlangen?

Bis zum 31.8.2008	Ab dem 1. September 2008
Wenn das Datum der Löschung der internationalen Registrierung älter als der 31.8.2008 ist, nein. Eine Umwandlung ist nicht möglich.	Wenn das Datum der Löschung der internationalen Registrierung der 1. September 2008 oder später ist, ja. Eine Umwandlung ist möglich.