

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2005

Ausgegeben am 13. Mai 2005

Teil III

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

70.

(Übersetzung)

Geänderte Regeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung ¹ zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

(in Kraft mit 1. April 2004)

Regel 6 Sprachen

(1) [Internationales Gesuch]

- a) Internationale Gesuche, für die ausschließlich das Abkommen ² maßgebend ist, sind in Französisch abzufassen.
- b) Internationale Gesuche, für die ausschließlich das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind, sind je nach Vorschrift der Ursprungsbehörde in Englisch, Französisch oder Spanisch abzufassen, wobei die Ursprungsbehörde dem Hinterleger die Wahl zwischen Englisch, Französisch und Spanisch freistellen kann.

(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 Absätze 2 Ziffer v und 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 sind vorbehaltlich der Regel 17 Absätze 2 Ziffer v und 3 wie folgt abzufassen:
 - i) in Englisch, Französisch oder Spanisch, wenn die Mitteilung vom Hinterleger oder vom Inhaber oder von einer Behörde an das Internationale Büro gerichtet ist;
 - ii) in der nach Regel 7 Absatz 2 anwendbaren Sprache, wenn die Mitteilung aus der Erklärung über die beabsichtigte Benutzung einer Marke besteht, die dem internationalen Gesuch nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f oder der nachträglichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i beigelegt ist;

¹ Kundgemacht in BGBl. III Nr. 109/1997, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 270/2002

² Kundgemacht in BGBl. Nr. 400/1973 idF BGBl. Nr. 123/1984

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

Regel 7

Notifikation bestimmter besonderer Erfordernisse

(1) [gestrichen]

- (2) [*Absicht, die Marke zu benutzen*] Verlangt eine Vertragspartei als eine nach dem Protokoll benannte Vertragspartei eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke, so notifiziert sie dem Generaldirektor dieses Erfordernis. Verlangt diese Vertragspartei, dass die Erklärung vom

Hinterleger selbst zu unterschreiben und auf einem dem internationalen Gesuch beigelegten besonderen amtlichen Formblatt vorzunehmen ist, so hat die Notifikation eine diesbezügliche Aussage zu enthalten und den genauen Wortlaut der erforderlichen Erklärung anzugeben. Verlangt die Vertragspartei ferner, dass die Erklärung in Englisch, Französisch oder Spanisch abgefasst wird, so ist die verlangte Sprache in der Notifikation anzugeben.

(3) ...

Regel 9

Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs

(1) bis (3) ...

(4) [Inhalt des internationalen Gesuchs]

a) ...

b) Das internationale Gesuch kann ferner Folgendes enthalten:

i) ...

ii) ...

iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Worten besteht, die übersetzt werden können, eine Übersetzung dieses Wortes oder dieser Worte ins Französische, wenn für das internationale Gesuch ausschließlich das Abkommen maßgebend ist, oder ins Englische, ins Französische und/oder ins Spanische, wenn für das internationale Gesuch ausschließlich das Protokoll oder das Abkommen und das Protokoll maßgebend sind;

iv) ...

v) ...

(5) [Zusätzlicher Inhalt eines internationalen Gesuchs]

g) Enthält ein internationales Gesuch die Benennung einer Vertragsorganisation, so kann es auch folgende Angaben enthalten:

i) falls der Hinterleger nach dem Recht dieser Vertragsorganisation den Zeitrang einer oder mehrerer älterer Marken in Anspruch nehmen möchte, die in einem oder für einen Mitgliedstaat dieser Organisation eingetragen sind, eine dahin gehende Erklärung, in welcher der Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten angegeben werden, in denen oder für die die ältere Marke eingetragen ist, das Datum des Wirksamwerdens der betreffenden Registrierung, die Nummer der betreffenden Registrierung und die Waren und Dienstleistungen, für welche die ältere Marke eingetragen ist. Diese Angaben sind dem internationalen Gesuch auf einem amtlichen Formblatt beizufügen;

ii) falls der Hinterleger nach dem Recht dieser Vertragsorganisation zusätzlich zur Sprache des internationalen Gesuchs eine zweite Arbeitssprache vor der Behörde dieser Vertragsorganisation angeben muss, die Angabe dieser zweiten Sprache.

Regel 14

Eintragung der Marke im internationalen Register

(1) ...

(2) [Inhalt der Registrierung] Die internationale Registrierung enthält Folgendes:

i) bis v) ...

vi) die dem internationalen Gesuch nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Ziffer i beigelegten Angaben betreffend den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen oder für die eine ältere Marke eingetragen ist, deren Zeitrang in Anspruch genommen wird, das Datum des Wirksamwerdens der Eintragung dieser älteren Marke und die Nummer der entsprechenden Registrierung.

Regel 21^{bis}

Andere Sachverhalte hinsichtlich der Inanspruchnahme des Zeitrangs

(1) [Rechtskräftige Zurückweisung der Inanspruchnahme des Zeitrangs] Ist die Inanspruchnahme des Zeitrangs in Bezug auf die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen worden, so unterrichtet die Behörde dieser Organisation das Internationale Büro über jede rechtskräftige Entscheidung über die vollständige oder teilweise Zurückweisung dieser Inanspruchnahme.

(2) [Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der internationalen Registrierung] Nimmt der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der eine Vertragsorganisation benannt wird, nach dem Recht dieser

Vertragsorganisation den Zeitrang einer oder mehrerer älterer Marken, die in einem oder für einen Mitgliedstaat dieser Organisation eingetragen sind, unmittelbar bei der Behörde dieser Organisation in Anspruch und hat die betreffende Behörde die Inanspruchnahme anerkannt, so hat diese Behörde das Internationale Büro hiervon zu benachrichtigen. In dieser Benachrichtigung ist Folgendes anzugeben:

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

(3) [Andere Entscheidungen, welche die Inanspruchnahme des Zeitrangs berühren] Die Behörde einer Vertragsorganisation unterrichtet das Internationale Büro über alle weiteren rechtskräftigen Entscheidungen einschließlich der Zurücknahme und der Löschung, die eine im internationalen Register eingetragene Inanspruchnahme des Zeitrangs berühren.

(4) [Eintragung in das internationale Register] Das Internationale Büro trägt die nach den Absätzen 1 bis 3 mitgeteilten Angaben in das internationale Register ein.

Regel 24

Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

- (1) ...
- (2) [Einreichung; Formblatt und Unterschrift]
 - a) ..; sofern jedoch
 - i) ...
 - ii) eine der Vertragsparteien nach dem Abkommen benannt ist, muss die nachträgliche Benennung von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden;
 - iii) Absatz 7 Anwendung findet, muss die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung von der Behörde der Vertragsorganisation eingereicht werden.
 - b) ...
- (3) [Inhalt]
 - a) Vorbehaltlich des Absatzes 7 Buchstabe b hat die nachträgliche Benennung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:
 - i) bis vi) ...
 - b) ...
 - c) Die nachträgliche Benennung kann außerdem Folgendes enthalten:
 - i) ...
 - ii) einen Antrag, dass die nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung oder einer Löschung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung oder nach der Erneuerung der internationalen Registrierung wirksam wird;
 - iii) wenn die nachträgliche Benennung eine Vertragsorganisation betrifft, die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Ziffer i genannten Angaben, die der nachträglichen Benennung auf einem gesonderten amtlichen Formblatt beizufügen sind, sowie die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Ziffer ii genannten Angaben.
 - d) ...
- (4) ...
- (5) [Mängel]
 - a) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den geltenden Erfordernissen, so teilt vorbehaltlich des Absatzes 10 das Internationale Büro diese Tatsache dem Inhaber und, falls die nachträgliche Benennung durch eine Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit.
 - b) ...
 - c) ...
- (6) [Datum der nachträglichen Benennung]
 - a) ...
 - b) Eine von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs bei der betreffenden Behörde, sofern diese Benennung innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum beim Internationalen Büro eingegangen ist. Geht die nachträgliche Benennung nicht

innerhalb dieser Frist beim Internationalen Büro ein, so trägt sie vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.

c)

d) ...

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

(7) [Nachträgliche Benennung bei Umwandlung]

a) Wenn die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen worden ist, so kann der Inhaber der betreffenden internationalen Registrierung, soweit diese Benennung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden ist oder nach dem Recht dieser Organisation ihre Wirkung verloren hat, die Umwandlung der Benennung dieser Vertragsorganisation in die Benennung eines jeden Mitgliedstaats dieser Organisation, der Vertragspartei des Abkommens und/oder des Protokolls ist, beantragen.

b) Ein Antrag auf Umwandlung nach Buchstabe a muss die in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i bis iii und v genannten sowie folgende Angaben enthalten:

i) die Vertragsorganisation, deren Benennung umgewandelt werden soll, und,

ii) wenn die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung eines Vertragsstaats alle in Bezug auf die Benennung der Vertragsorganisation angegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Tatsache oder, wenn die nachträgliche Benennung dieses Vertragsstaats nur einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen betrifft, die betreffenden Waren und Dienstleistungen.

(8) [Eintragung und Mitteilung] Stellt das Internationale Büro fest, dass die nachträgliche Benennung den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es sie im internationalen Register ein und benachrichtigt davon die Behörde der in der nachträglichen Benennung benannten Vertragspartei und teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und, falls die nachträgliche Benennung durch eine Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit.

(9) [Schutzverweigerung] Die Regeln 16 bis 18 gelten sinngemäß.

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

Regel 32

Blatt

(1) [Informationen über internationale Registrierungen]

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

i) bis iv) ...

v) die nach Regel 24 Absatz 8 eingetragenen nachträglichen Benennungen;

vi) bis x) ...

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

xii) ...

Regel 36

Gebührenfreiheit

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei:

i) bis vii) ...

viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28 Absatz 3, jede Erklärung nach den Regeln 17 Absatz 5 oder 6, 20^{bis} Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5,

ix) bis xii) ...

Regel 40

In-Kraft-Treten; Übergangsbestimmungen

(1) bis (3)...

(4) [Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen] Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung findet weiterhin Anwendung auf jedes internationale Gesuch, das vor diesem Datum

bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist oder nach Regel 11 Absatz 1 Buchstabe a oder c als eingegangen gilt, auf jede sich daraus ergebende internationale Registrierung sowie auf jede diesbezügliche Mitteilung. Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung findet keine Anwendung mehr, wenn an oder nach diesem Datum eine erste nachträgliche Benennung aufgrund des Protokolls unmittelbar beim Internationalen Büro oder bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers eingereicht wird, vorausgesetzt, dass die nachträgliche Benennung in das internationale Register eingetragen wird.

[Änderungen englischer Text/siehe Anlagen]

[Änderungen französischer Text/siehe Anlagen]

Schüssel

