

(Übersetzung)

**Gemeinsame Ausführungsordnung
zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken
und zum Protokoll zu diesem Abkommen**

(in der ab 1. Jänner 2008 geltenden Fassung)

Verzeichnis der Regeln

Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen

[...]

Regel 1^{bis}: Benennungen, für die das Abkommen maßgebend ist, und Benennungen, für die das Protokoll maßgebend ist

[...]

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

**Regel 1
Kurzbezeichnungen**

Im Sinne dieser Ausführungsordnung bedeutet

[...]

xvii) „nach dem Abkommen¹ benannte Vertragspartei“ eine Vertragspartei, für welche nach Artikel 3^{ter} Absatz 1 oder 2 des Abkommens die Ausdehnung des Schutzes („territoriale Ausdehnung“) beantragt worden ist;

xviii) „nach dem Protokoll² benannte Vertragspartei“ eine Vertragspartei, für welche nach Artikel 3^{ter} Absatz 1 oder 2 des Protokolls die Ausdehnung des Schutzes („territoriale Ausdehnung“) beantragt worden ist;

¹ Kundgemacht in BGBl. Nr. 400/1973 idF BGBl. Nr. 123/1984.

² Kundgemacht in BGBl. III Nr. 32/1999.

[...]

Regel 1^{bis}

Benennungen, für die das Abkommen maßgebend ist, und Benennungen, für die das Protokoll maßgebend ist

(1) [Allgemeiner Grundsatz und Ausnahmen] Für die Benennung einer Vertragspartei ist das Abkommen oder das Protokoll maßgebend, je nachdem, ob die Vertragspartei nach dem Abkommen oder dem Protokoll benannt worden ist. Sofern jedoch

i) hinsichtlich einer bestimmten internationalen Registrierung die Anwendbarkeit des Abkommens auf die Beziehungen zwischen der Vertragspartei des Inhabers und einer Vertragspartei, für deren Benennung das Abkommen maßgebend ist, endet, so wird für die Benennung der Letzteren ab dem Datum, an dem die Anwendbarkeit des Abkommens endet, das Protokoll maßgebend, sofern an diesem Datum sowohl die Vertragspartei des Inhabers als auch die benannte Vertragspartei Vertragsparteien des Protokolls sind, und

ii) hinsichtlich einer bestimmten internationalen Registrierung die Anwendbarkeit des Protokolls auf die Beziehungen zwischen der Vertragspartei des Inhabers und einer Vertragspartei, für deren Benennung das Protokoll maßgebend ist, endet, so wird für die Benennung der Letzteren ab dem Datum, an dem die Anwendbarkeit des Protokolls endet, das Abkommen maßgebend, sofern an diesem Datum sowohl die Vertragspartei des Inhabers als auch die benannte Vertragspartei Vertragsparteien des Abkommens sind.

(2) [Eintragung] Das Internationale Büro trägt die Angabe der für jede Benennung maßgebenden Übereinkunft in das internationale Register ein.

[...]

Kapitel 5 Nachträgliche Benennungen; Änderungen

[...]

Regel 25**Antrag auf Eintragung einer Änderung;
Antrag auf Eintragung einer Löschung**

(1) [Einreichung des Antrags] [...]

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 am Datum des Eingangs des Antrags beim Internationalen Büro das Abkommen maßgebend ist.

[...]

Kapitel 6**Erneuerungen**

[...]

Regel 30**Einzelheiten betreffend die Erneuerung**

[...]

(4) [Zeitraum, für den die Erneuerungsgebühren entrichtet werden] Die für jede Erneuerung erforderlichen Gebühren werden für einen Zeitraum von zehn Jahren entrichtet, und zwar unabhängig davon, ob die internationale Registrierung in der Liste der benannten Vertragsparteien nur Vertragsparteien enthält, für deren Benennung das Abkommen maßgebend ist, oder nur Vertragsparteien, für deren Benennung das Protokoll maßgebend ist, oder sowohl Vertragsparteien, für deren Benennung das Abkommen maßgebend ist, als auch Vertragsparteien, für deren Benennung das Protokoll maßgebend ist. Bei Zahlungen nach dem Abkommen gilt die Zahlung für zehn Jahre als Zahlung einer Zehnjahresrate.

**Gemeinsame Ausführungsordnung
zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken
und zum Protokoll zu diesem Abkommen**

(in der ab 1. September 2008 geltenden Fassung)

**Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen**

**Regel 1
Kurzbezeichnungen**

Im Sinne dieser Ausführungsordnung bedeutet

[...]

viii) „internationales Gesuch, für das ausschließlich das Abkommen maßgebend ist," ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde

- die Behörde eines Staates ist, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden ist, oder
- die Behörde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, wenn im internationalen Gesuch nur Staaten benannt werden und alle benannten Staaten durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden sind;

ix) „internationales Gesuch, für das ausschließlich das Protokoll maßgebend ist," ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde

- die Behörde eines Staates ist, der durch das Protokoll, jedoch nicht durch das Abkommen gebunden ist, oder
- die Behörde einer Vertragsorganisation ist oder
- die Behörde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, wenn das internationale Gesuch nicht die Benennung eines Staates enthält, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden ist;

x) „internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind,” ein internationales Gesuch, bei dem die Ursprungsbehörde die Behörde eines Staates ist, der sowohl durch das Abkommen als auch durch das Protokoll gebunden ist, und das sich auf eine Eintragung stützt und die Benennungen

- mindestens eines Staates, der durch das Abkommen, jedoch nicht durch das Protokoll gebunden ist, und
- mindestens eines Staates, der durch das Protokoll gebunden ist, unabhängig davon, ob dieser Staat auch durch das Abkommen gebunden ist, oder mindestens einer Vertragsorganisation

enthält;

[...]

Regel 6 Sprachen

(1) [Internationales Gesuch] Das internationale Gesuch ist je nach Vorschrift der Ursprungsbehörde in Englisch, Französisch oder Spanisch abzufassen, wobei die Ursprungsbehörde dem Hinterleger die Wahl zwischen Englisch, Französisch und Spanisch freistellen kann.

(2) [Andere Mitteilungen als internationale Gesuche] Mitteilungen über ein internationales Gesuch oder eine internationale Registrierung sind vorbehaltlich der Regel 17 Absatz 2 Ziffer v und Absatz 3 wie folgt abzufassen:

i) in Englisch, Französisch oder Spanisch, wenn die Mitteilung vom Hinterleger oder vom Inhaber oder von einer Behörde an das Internationale Büro gerichtet ist;

ii) in der nach Regel 7 Absatz 2 anwendbaren Sprache, wenn die Mitteilung aus der Erklärung über die beabsichtigte Benutzung einer Marke besteht, die dem internationalen Gesuch nach Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f oder der nachträglichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i beigefügt ist;

iii) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an eine Behörde gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn, diese Behörde hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch abzufassen sind oder in Französisch abzufassen sind oder in Spanisch abzufassen sind;

betrifft die Mitteilung des Internationalen Büros die Eintragung einer internationalen Registrierung in das internationale Register, so ist in der Mitteilung anzugeben, in welcher Sprache das entsprechende internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist;

iv) in der Sprache des internationalen Gesuchs, wenn es sich bei der Mitteilung um eine vom Internationalen Büro an den Hinterleger oder den Inhaber gerichtete Benachrichtigung handelt, es sei denn, dieser Hinterleger oder Inhaber hat den Wunsch geäußert, alle derartigen Benachrichtigungen in Englisch oder in Französisch oder in Spanisch zu erhalten.

(3) [Eintragung und Veröffentlichung]

a) Die Eintragung in das internationale Register und die im Blatt vorzunehmende Veröffentlichung der internationalen Registrierung und aller Angaben, die aufgrund dieser Ausführungsordnung in Bezug auf die internationale Registrierung sowohl einzutragen als auch zu veröffentlichen sind, sind in Englisch, Französisch oder Spanisch abzufassen. In der Eintragung und in der Veröffentlichung der internationalen Registrierung ist die Sprache anzugeben, in der das internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist.

b) Wird eine erste nachträgliche Benennung in Bezug auf eine internationale Registrierung vorgenommen, die aufgrund früherer Fassungen dieser Regel nur in Französisch oder nur in Englisch und Französisch veröffentlicht worden ist, so veröffentlicht das Internationale Büro zusammen mit der Veröffentlichung dieser nachträglichen Benennung im Blatt entweder die internationale Registrierung in Englisch und Spanisch und veröffentlicht sie erneut in Französisch, oder es veröffentlicht die internationale Registrierung in Spanisch und veröffentlicht sie erneut in Englisch und Französisch. Diese nachträgliche Benennung ist in Englisch, Französisch und Spanisch in das internationale Register einzutragen.

(4) [Übersetzung]

a) Die für die Mitteilungen nach Absatz 2 Ziffern iii und iv und für die Eintragungen und Veröffentlichungen nach Absatz 3 erforderlichen Übersetzungen werden vom Internationalen Büro gefertigt. Der Hinterleger beziehungsweise der Inhaber kann dem internationalen Gesuch oder einem Antrag auf Eintragung einer nachträglichen Benennung oder einer Änderung einen Übersetzungsvorschlag für jeden im internationalen Gesuch oder im Antrag enthaltenen Text beifügen. Wird der Übersetzungsvorschlag vom Internationalen Büro nicht für richtig befunden, so wird er vom Internationalen Büro berichtet, 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 9

Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs

[...]

(4) [Inhalt des internationalen Gesuchs]

[...]

b) Das internationale Gesuch kann ferner Folgendes enthalten:

[...]

iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Worten besteht, die übersetzt werden können, eine Übersetzung dieses Wortes oder dieser Worte ins Englische, Französische und Spanische oder in eine oder zwei dieser Sprachen;

[...]

Kapitel 2

Internationale Gesuche

Regel 11

Andere als die Klassifikation oder die Angabe der Waren und Dienstleistungen betreffende Mängel

(1) [Vorzeitiger Antrag an die Ursprungsbehörde] [...]

b) Geht bei der Ursprungsbehörde ein Antrag ein, ein internationales Gesuch, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind, beim Internationalen Büro einzureichen, bevor die Marke, auf die in dem Antrag Bezug genommen wird, im Register der

betreffenden Behörde eingetragen ist, so wird das internationale Gesuch vorbehaltlich des Buchstabens c als internationales Gesuch behandelt, für das ausschließlich das Protokoll maßgebend ist, und die Ursprungsbehörde streicht die Benennung jeder durch das Abkommen, nicht jedoch der durch das Protokoll gebundenen Vertragsparteien.

c) Ist der unter Buchstabe b genannte Antrag von einem ausdrücklichen Antrag begleitet, das internationale Gesuch nach Eintragung der Marke im Register der Ursprungsbehörde als ein internationales Gesuch zu behandeln, für das sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind, so unterlässt die betreffende Behörde die Streichung der Benennung jener durch das Abkommen, nicht jedoch durch das Protokoll gebundenen Vertragsparteien, und der Antrag auf Einreichung des internationalen Gesuchs gilt für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 des Abkommens und des Artikels 3 Absatz 4 des Protokolls als bei der betreffenden Behörde am Tag der Eintragung der Marke in das Register dieser Behörde eingegangen.

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien,
die internationale Registrierungen berühren

Regel 16

Frist für die Mitteilung über eine vorläufige 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 vorbehaltlich des Artikels 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls dem Internationalen Büro die Nummer und den Namen des Inhabers dieser internationalen Registrierung mit, wenn es bezüglich einer bestimmten internationalen Registrierung, in der diese Vertragspartei benannt worden ist, offensichtlich geworden ist, dass die Widerspruchsfrist zu spät abläuft, um eine auf einen Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung dem Internationalen Büro innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist von 18 Monaten mitzuteilen.

[...]

Regel 18
Nicht vorschriftsmäßige
Mitteilungen über die
vorläufige Schutzverweigerung

[...]

(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 oder, vorbehaltlich des Artikels 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c Ziffer ii des Protokolls geltende Frist ist.

[...]

Kapitel 5
Nachträgliche Benennungen;
Änderungen

Regel 24
Benennung im Anschluss
an die internationale Registrierung

(1) [Berechtigung] [...]

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, sofern diese Vertragsparteien nicht auch beide durch das Protokoll gebunden sind.

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, unabhängig davon, ob diese Vertragsparteien beide auch durch das Abkommen gebunden sind.

[...]

Kapitel 9
Verschiedenes

Regel 40
Inkrafttreten;
Übergangsbestimmungen

[...]

(4) [Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Sprachen]

a) Regel 6 in der vor dem 1. April 2004 geltenden Fassung findet weiterhin Anwendung auf jedes internationale Gesuch, das vor diesem Datum eingereicht wurde, und auf jedes zwischen diesem Datum und einschließlich dem 31. August 2008 eingereichte internationale Gesuch, für das ausschließlich das Abkommen maßgebend ist, sowie auf jede diesbezügliche Mitteilung und jede Mitteilung, Eintragung in das internationale Register oder Veröffentlichung im Blatt bezüglich einer sich daraus ergebenden internationalen Registrierung, es sei denn,

i) die internationale Registrierung war zwischen dem 1. April 2004 und dem 31. August 2008 Gegenstand einer nachträglichen Benennung nach dem Protokoll oder

ii) die internationale Registrierung ist am oder nach dem 1. September 2008 Gegenstand einer nachträglichen Benennung und

iii) die nachträgliche Benennung wird in das internationale Register eingetragen.

b) Für die Zwecke dieses Absatzes gilt ein internationales Gesuch als an dem Datum eingereicht, an dem der Antrag, das internationale Gesuch beim Internationalen Büro einzureichen, bei der Ursprungsbehörde eingeht oder nach Regel 11 Absatz 1 Buchstabe a oder c als eingegangen gilt, und eine internationale Registrierung gilt an dem Datum, an dem die nachträgliche Benennung beim Internationalen Büro eingereicht wird, wenn sie unmittelbar vom Inhaber eingereicht wird, oder an dem Datum, an dem der Antrag auf Einreichung der nachträglichen Benennung bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers eingereicht wird, wenn die Einreichung durch Letztere erfolgt, als Gegenstand einer nachträglichen Benennung.

[...]

GEBÜHRENVERZEICHNIS

(in der ab 1. September 2008 geltenden Fassung)

Schweizer Franken

1. Internationale Gesuche, für die ausschließlich das Abkommen maßgebend ist
[...]
- 1.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b des Abkommens) 100
- 1.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung eines jeden benannten Vertragsstaats (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c des Abkommens) 100
2. Internationale Gesuche, für die ausschließlich das Protokoll maßgebend ist
[...]
- 2.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer ii des Protokolls), sofern nicht ausschließlich Vertragsparteien benannt werden, für die individuelle Gebühren (siehe Nummer 2.4) zu zahlen sind (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a Ziffer i des Protokolls) 100
- 2.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer iii des Protokolls), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um eine Vertragspartei handelt, für die eine individuelle Gebühr (siehe Nummer 2.4) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a Ziffer ii des Protokolls) 100
- 2.4 individuelle Gebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten

Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Ursprungsbehörde nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt

3. Internationale Gesuche, für die sowohl das Abkommen als auch das Protokoll maßgebend sind

[...]

- 3.2 Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der Waren oder Dienstleistungen 100

- 3.3 Ergänzungsgebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nummer 3.4) 100

- 3.4 individuelle Gebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Ursprungsbehörde nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt

[...]

5. Benennung nach der internationalen Registrierung

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen den Zeitraum zwischen dem Datum des Wirksamwerdens der Benennung und dem Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer der internationalen Registrierung:

[...]

- 5.2 Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, die in demselben Gesuch angegeben wird, wenn in Bezug auf diese

benannte Vertragspartei eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nummer 5.3)

100

5.3 individuelle Gebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt

6. Erneuerung

[...]

6.2 Zusatzgebühr, sofern die Erneuerung nicht nur für benannte Vertragsparteien erfolgt, für die individuelle Gebühren zu zahlen sind (siehe Nummer 6.4)

100

6.3 Ergänzungsgebühr für jede benannte Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr nicht zu zahlen ist (siehe Nummer 6.4)

100

6.4 individuelle Gebühr für die Benennung jeder benannten Vertragspartei, für die eine individuelle Gebühr (anstatt einer Ergänzungsgebühr) zu zahlen ist (siehe Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a des Protokolls), sofern es sich bei der benannten Vertragspartei nicht um einen Staat handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist, und es sich bei der Behörde der Vertragspartei des Inhabers nicht um die Behörde eines Staates handelt, der (auch) durch das Abkommen gebunden ist (für eine solche Vertragspartei ist eine Ergänzungsgebühr zu zahlen): Der Betrag der individuellen Gebühr wird von jeder betroffenen Vertragspartei festgesetzt

[...]

