

(Übersetzung)

**Gemeinsame Ausführungsordnung
zum Madrider Abkommen¹
über die internationale Registrierung von Marken
und zum Protokoll² zu diesem Abkommen**

(in der ab 1. September 2009 geltenden Fassung)

Verzeichnis der Regeln

[...]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien,
die internationale Registrierungen berühren

Regel 16

Möglichkeit der Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung, die auf einen
Widerspruch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls gestützt ist

- (1) [Mitteilung bezüglich möglicher Widersprüche und Frist für die Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung, die auf einen Widerspruch gestützt ist]
 - a) [...]
 - b) Sind zum Zeitpunkt der Übermittlung der unter Buchstabe a genannten Mitteilung die Daten des Beginns und des Endes der Widerspruchsfrist bekannt, so werden diese in der Benachrichtigung angegeben. Sind die Daten zu dem

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

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

- 2 -

betreffenden Zeitpunkt noch nicht bekannt, so werden sie dem Internationalen Büro mitgeteilt, sobald sie bekannt sind³.

c) [...]

(2) [...]

Regel 17

Vorläufige Schutzverweigerung

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) [...]

(5) [Erklärungen hinsichtlich der Möglichkeit einer Überprüfung]

a) [gestrichen]

b) [gestrichen]

c) [gestrichen]

d) [...]

i) [...]

³ Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass das Amt im Fall einer verlängerbaren Widerspruchsfrist nur das Datum des Beginns der Widerspruchsfrist mitteilen kann.

- 3 -

- ii) die auf diese Überprüfung hin getroffene Entscheidung Gegenstand einer weiteren Überprüfung bei der Behörde sein kann oder dagegen bei der Behörde Rechtsmittel eingelegt werden können.

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 Regel 18^{ter} Absatz 2 oder 3 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 Regel 18^{ter} Absatz 4 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 Regel 18^{ter} Absatz 2 Ziffer ii oder Absatz 3 als in einer Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen durch diese Behörde enthalten.

(6) [gestrichen]

[...]

Regel 18^{bis}

Interimstatus einer Marke in einer benannten Vertragspartei

- (1) [Prüfung von Amts wegen abgeschlossen, Widerspruch oder Stellungnahmen durch Dritte noch möglich]
 - a) Eine Behörde, die keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, kann innerhalb der in Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens oder Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a oder b des Protokolls vorgesehenen Frist dem Internationalen Büro eine Erklärung übersenden, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen ist und die Behörde keine Gründe für eine Schutzverwei-

- 4 -

gerung 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 oder Stellungnahmen eingelegt werden können⁴.

- b) Eine Behörde, die eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, kann dem Internationalen Büro eine Erklärung übersenden, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen ist, 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 oder Stellungnahmen eingelegt werden können.

(2) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Übermittlung von Kopien]

Das Internationale Büro trägt die nach dieser Regel eingegangenen Erklärungen im internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und übersendet, sofern die Erklärung in Form eines bestimmten Dokuments übermittelt wurde oder wiedergegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

Regel 18^{ter}

Endgültige Entscheidung über den Status einer Marke in einer benannten Vertragspartei

(1) [Erklärung über die Schutzgewährung, wenn keine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde]⁵

Wurden alle Verfahren vor einer Behörde vor Ablauf der in Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens oder Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b oder c des Protokolls vorgesehenen Frist abgeschlossen und besteht für diese Behörde kein Grund für eine Schutzverweigerung, so übersendet diese Behörde schnellstmöglich und vor Ablauf dieser Frist

⁴ Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklärung:

„Die Bezugnahmen in Regel 18bis auf Stellungnahmen durch Dritte gelten nur für Vertragsparteien, deren Recht solche Stellungnahmen vorsieht.“

⁵ Die Annahme dieser Bestimmung durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass eine Erklärung über die Schutzgewährung mehrere internationale Registrierungen betreffen und die Form einer Liste haben kann, welche – elektronisch oder in Papierform übermittelt – die Identifizierung dieser internationalen Registrierungen erlaubt.

- 5 -

dem Internationalen Büro eine Erklärung, dass der Marke, die in der betroffenen Vertragspartei Gegenstand der internationalen Registrierung ist, Schutz gewährt wird⁶.

(2) [Erklärung über die Schutzgewährung nach vorläufiger Schutzverweigerung]

Eine Behörde, die eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung 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 die vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen wurde und der Marke in der betroffenen Vertragspartei für alle Waren und Dienstleistungen, für die um Schutz nachgesucht wurde, Schutz gewährt wird, oder
- ii) die Waren und Dienstleistungen, für welche der Marke in der betroffenen Vertragspartei Schutz gewährt wird,

es sei denn, diese Behörde übersendet eine Erklärung nach Absatz 3.

(3) [Bestätigung der völligen vorläufigen Schutzverweigerung]

Eine Behörde, die dem Internationalen Büro eine Mitteilung über eine völlige vorläufige Schutzverweigerung übermittelt hat, muss dem Internationalen Büro nach Abschluss aller Verfahren zum Schutz der Marke vor dieser Behörde und nach der Entscheidung der Behörde, die Verweigerung des Schutzes der Marke in der betroffenen Vertragspartei für alle Waren und Dienstleistungen zu bestätigen, eine entsprechende Erklärung übersenden.

(4) [Weitere Entscheidung]

Sofern nach der Übersendung einer Erklärung gemäß Absatz 2 oder 3 eine weitere Entscheidung den Schutz der Marke berührt, muss die Behörde, soweit sie von dieser Entscheidung Kenntnis hat, dem Internationalen Büro eine weitere Erklärung übersen-

⁶ Die Annahme der Absätze 1 und 2 dieser Regel durch die Versammlung des Madrider Verbands erfolgte in dem Verständnis, dass, sofern Regel 34 Absatz 3 Anwendung findet die Schutzgewährung erst erfolgt, wenn der zweite Teilbetrag entrichtet ist.

- 6 -

den, in der die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, für welche die Marke in der betroffenen Vertragspartei geschützt wird⁷.

(5) [Eintragung, Benachrichtigung des Inhabers und Übermittlung von Kopien]

Das Internationale Büro trägt die nach dieser Regel eingegangenen Erklärungen im internationalen Register ein, benachrichtigt davon den Inhaber und übersendet, sofern die Erklärung in Form eines bestimmten Dokuments übermittelt wurde oder wiedergegeben werden kann, dem Inhaber eine Kopie dieses Dokuments.

[...]

Regel 24

Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

[...]

(9) [Schutzverweigerung]

Die Regeln 16 bis 18^{ter} gelten sinngemäß.

[...]

Regel 28

Berichtigungen im internationalen Register

[...]

(3) [Schutzverweigerung aufgrund 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

⁷ Von der Versammlung des Madrider Verbands gebilligte Auslegungserklärung:

„Die Bezugnahme in Regel 18ter Absatz 4 auf eine weitere Entscheidung, die den Schutz der Marke berührt, gilt auch für den Fall, dass das Amt diese weitere Entscheidung trifft, zum Beispiel für den Fall einer *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*, selbst wenn das Amt bereits erklärt hat, dass die Verfahren vor dem Amt abgeschlossen sind.“

- 7 -

oder nicht mehr gewährt werden kann. Artikel 5 des Abkommens oder Artikel 5 des Protokolls und die Regeln 16 bis 18^{ter} finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass die zulässige Frist für die Versendung dieser Mitteilung ab dem Absenddatum der Mitteilung über die Berichtigung an die betreffende Behörde berechnet wird.

[...]

Regel 32

Blatt

(1) [Informationen über internationale Registrierungen]

- a) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt die maßgeblichen Daten über
 - i) die nach Regel 14 vorgenommenen internationalen Registrierungen;
 - ii) die nach Regel 16 Absatz 1 mitgeteilten Informationen;
 - 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 den Regeln 18^{bis} Absatz 2 und 18^{ter} Absatz 5 eingetragenen Erklärungen und Informationen;

[...]

Regel 36

Gebührenfreiheit

[...]

- viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28 Absatz 3, jede Erklärung nach den Regeln 18^{bis} oder 18^{ter} oder jede Erklärung nach den Regeln 20^{bis} Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5,

- 8 -

[...]

Regel 40
Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

[...]

- (5) [Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Erklärungen über die Schutzgewährung]
Keine Behörde ist verpflichtet, Erklärungen über die Schutzgewährung nach Regel 18^{ter} Absatz 1 vor dem 1. Jänner 2011 zu übersenden.

[...]