

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2016

Ausgegeben am 7. November 2016

Teil III

202. Änderungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

202. Änderungen der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Z 6 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 2004 (BGBlG), BGBl. I Nr. 100/2003 idgF, wird kundgemacht:

Durch Beschlüsse der Versammlung der Madrider Union im Rahmen der Verwaltungskörperkonferenzen (Governing Bodies) der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) im Oktober 2015 wurde die Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (BGBl. III Nr. 109/1997, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 32/2015) mit Wirkung vom 1. April 2016 und vom 1. November 2017 wie folgt geändert:

**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, 2016)

LIST OF RULES

Chapter 1 General Provisions

[...]

Rule 5

Irregularities in Postal and Delivery Services and in Communications Sent Electronically

[...]

(3) *[Communication Sent Electronically]* Failure by an interested party to meet a time limit for a communication addressed to the International Bureau and submitted by electronic means shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau, that the time limit was not met because of failure in the electronic communication with the International Bureau, or which affects the locality of the interested party owing to extraordinary circumstances beyond the control of the interested party, and that the communication was effected not later than five days after the electronic communication service was resumed.

(4) [*Limitation on Excuse*] Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence referred to in paragraph (1), (2) or (3) and the communication or, where applicable, a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months after the expiry of the time limit.

(5) [*International Application and Subsequent Designation*] Where the International Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1), (2) or (3), paragraph (1), (2) or (3) and paragraph (4) shall apply.

Chapter 8

Fees

[...]

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) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant or holder, as specified in the Administrative Instructions,
- (iii) the cancellation of the international registration,
- (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii),
- (v) any limitation effected in the international application itself under Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv),
- (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or Article 6(4), first sentence, of the Protocol,
- (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration,
- (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under Rules 18*bis* or 18*ter* or any declaration under Rule 20*bis*(5) or Rule 27(4) or (5),
- (ix) the invalidation of the international registration,
- (x) information communicated under Rule 20,
- (xi) any notification under Rule 21 or Rule 23,
- (xii) any correction in the International Register.

**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^{er} avril 2016)

LISTE DES RÈGLES

**Chapitre premier
Dispositions générales**

[...]

Règle 5

*Perturbations dans le service postal et dans
les entreprises d'acheminement du courrier
et l'envoi de communications par voie électronique*

[...]

3) *[Communication envoyée par voie électronique]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n'a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

4) *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

5) *[Demande internationale et désignation postérieure]* Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement, à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1), 2) ou 3), l'alinéa 1), 2) ou 3) et l'alinéa 4) s'appliquent.

Chapitre 8 **Émoluments et taxes**

[...]

Règle 36 *Exemption de taxes*

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

- i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,
- ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
- iii) la radiation de l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
- v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
- vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,
- vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,
- viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18*bis* ou 18*ter*, la règle 20*bis*.5) ou la règle 27.4) ou 5),
- ix) l'invalidation de l'enregistrement international,
- x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
- xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23.
- xii) toute rectification du registre international.

(Übersetzung)

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

(in der ab 1. April 2016 geltenden Fassung)

Verzeichnis der Regeln

[...]

**Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen**

Regel 5

Störungen im Post- und Zustelldienst
und bei elektronisch übersandten Mitteilungen

[...]

(3) [Elektronisch übersandte Mitteilungen] Versäumt ein Beteiligter, die Frist für eine Mitteilung, die an das Internationale Büro gerichtet ist und elektronisch eingereicht wird, einzuhalten, so wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Büro überzeugend nachweist, dass das Fristversäumnis durch eine Störung der elektronischen Kommunikation mit dem Internationalen Büro oder eine Störung mit Auswirkung auf die elektronische Kommunikation am Ort des Beteiligten infolge außergewöhnlicher Umstände, auf die der Beteiligte keinen Einfluss hat, verursacht wurde und dass die Mitteilung nicht später als fünf Tage nach Wiederaufnahme des elektronischen Kommunikationsdienstes vorgenommen wurde.

(4) [Einschränkung der Entschuldigung] Ein Fristversäumnis wird aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn der in Absatz 1,2 oder 3 bezeichnete Nachweis und die Mitteilung oder gegebenenfalls eine Abschrift davon spätestens sechs Monate nach Ablauf der Frist beim Internationalen Büro eingehen.

(5) [Internationales Gesuch und nachträgliche Benennung] Erhält das Internationale Büro ein internationales Gesuch oder eine nachträgliche Benennung nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 4 des Abkommens, in Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls und in Regel 24 Absatz 6 Buchstabe b vorgesehenen Frist von zwei Monaten und gibt die beteiligte Behörde an, dass der verspätete Eingang auf die in Absatz 1, 2 oder 3 genannten Umstände zurückzuführen ist, so finden Absatz 1, 2 oder 3 und Absatz 4 Anwendung.

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

2 Kundgemacht in BGBI. III Nr. 32/1999 idF BGBI. III Nr. 88/2008.

Kapitel 8 Gebühren

[...]

Regel 36 Gebührenfreiheit

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei:

- i) die Bestellung eines Vertreters, jede Änderung betreffend einen Vertreter und die Löschung der Eintragung eines Vertreters,
- ii) jede Änderung betreffend die Telefon- und Telefaxnummern, Zustellanschrift, E-Mail-Adresse und jedes andere Mittel der Nachrichtenübermittlung mit dem Hinterleger oder Inhaber, wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben,
- iii) die Löschung der internationalen Registrierung,
- iv) jeder Verzicht nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii,
- v) jede Einschränkung im internationalen Gesuch selbst nach Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xiii oder in einer nachträglichen Benennung nach Regel 24 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iv,
- vi) jedes Ersuchen einer Behörde nach Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 des Abkommens oder Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 des Protokolls,
- vii) ein gerichtliches Verfahren oder rechtskräftiges Urteil, welches das Basisgesuch, die sich aus ihm ergebende Eintragung oder die Basiseintragung berührt,
- viii) jede Schutzverweigerung nach den Regeln 17, 24 Absatz 9 oder 28 Absatz 3, jede Erklärung nach den Regeln 18bis oder 18ter oder jede Erklärung nach den Regeln 20bis Absatz 5 oder 27 Absatz 4 oder 5,
- ix) die Ungültigerklärung der internationalen Registrierung,
 - x) nach Regel 20 übermittelte Informationen,
 - xi) jede Mitteilung nach Regel 21 oder 23,
 - xii) jede Berichtigung im internationalen Register.

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

(as in force on November 1, 2017)

LIST OF RULES

[...]

**Chapter 2
International Applications**

[...]

Rule 9

Requirements Concerning the International Application

[...]

(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) a reproduction of the mark that shall fit in the box provided on the official form; that reproduction shall be clear and shall, depending on whether the reproduction in the basic application or the basic registration is in black and white or in color, be in black and white or in color,
- (vi) where the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, a declaration to that effect,
- (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,
- (viibis) 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) where the basic application or the basic registration relates to a three-dimensional mark, the indication "three-dimensional mark,"
- (ix) where the basic application or the basic registration relates to a sound mark, the indication "sound mark,"
- (x) where the basic application or the basic registration relates to a collective mark or a certification mark or a guarantee mark, an indication to that effect,

- (xi) where the basic application or the basic registration contains a description of the mark by words and 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) where the mark consists of or contains matter in characters other than Latin characters or numbers expressed in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of that matter in Latin characters and Arabic numerals; the transliteration into Latin characters shall follow the phonetics of the language of the international application,
 - (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) where the applicant is a natural person, an indication of the State of which the applicant is a national;
 - (ii) where the applicant is a legal entity, indications concerning the legal nature of that legal 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) where the mark consists of or contains a word or words that can be translated, a translation of that word or those words into English, French and Spanish, or in any one or two of those languages;
 - (iv) where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, an indication by words, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;
 - (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;
 - (vi) any description of the mark by words or, if the applicant so wishes, the description of the mark by words contained in the basic application or the basic registration, where it has not been provided under paragraph (4)(a)(xi).
- (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)(vii) 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.
- (g) Where an international application contains the designation of a Contracting Organization, it may also contain the following indications:
 - (i) where the applicant wishes to claim, under the law of that Contracting Organization, the seniority of one or more earlier marks registered in, or for, a Member State of that Organization, a declaration to that effect, stating the Member State or Member States in or for which the earlier mark is registered, the date from which the relevant registration was effective, the number of the relevant registration and the goods and services for which the earlier mark is registered. Such indications shall be on an official form to be annexed to the international application;
 - (ii) where, under the law of that Contracting Organization, the applicant is required to indicate a second working language before the Office of that Contracting Organization, in addition to the language of the international application, an indication of that second language.

Chapter 5 Subsequent Designations; Changes

Rule 24

Designation Subsequent to the International Registration

[...]

(5) *[Irregularities]*

- (a) If the subsequent designation does not comply with the applicable requirements, and subject to paragraph (10), the International Bureau shall notify that fact to the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office. Where the subsequent designation is for only part of the goods and services listed in the international registration concerned, Rules 12 and 13 shall apply, *mutatis mutandis*, with the exception that all communications regarding any irregularity to be remedied under these Rules shall be between the holder and the International Bureau. Where the International Bureau cannot satisfy itself that all the goods and services listed in the subsequent designation can be grouped in the classes of the International Classification of Goods and Services listed in the international registration concerned, the International Bureau shall raise an irregularity.
- (b) If the irregularity is not remedied within three months from the date of the notification of the irregularity by the International Bureau, the subsequent designation shall be considered abandoned, and the International Bureau shall notify accordingly and at the same time the holder and, if the subsequent designation was presented by an Office, that Office, and refund any fees paid, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred to in item 5.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees.
- (c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraphs (1)(b) or (c) or (3)(b)(i) 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 paragraphs (1)(b) or (c) or (3)(b)(i) are complied with in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply.
- (d) Notwithstanding subparagraph (b), where an irregularity under the last sentence of subparagraph (a) is not remedied, the subsequent designation shall be deemed not to contain the goods and services concerned.

[...]

**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^{er} novembre 2017)

LISTE DES RÈGLES

[...]

**Chapitre 2
Demande internationale**

[...]

Règle 9

Conditions relatives à la demande internationale

[...]

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) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,
- vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
- 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,
- viiibis) 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) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",

- ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",
 - x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,
 - xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et 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) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,
 - 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) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;
 - ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
 - iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l'une quelconque ou deux de ces trois langues;
 - iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
 - 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;
 - vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, lorsqu'elle n'a pas été fournie en vertu de l'alinéa 4)a)xi).
- 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.
- g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes:
- i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l'indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;
 - ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

Chapitre 5

Désignations postérieures; modifications

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

5) [Irrégularités]

- a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office. Lorsque la désignation postérieure ne concerne qu'une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, les règles 12 et 13 s'appliquent, *mutatis mutandis*, à ceci près que toutes les communications concernant une irrégularité à corriger en vertu de ces règles s'effectuent entre le titulaire et le Bureau international. Lorsque le Bureau international ne peut s'assurer que tous les produits et services énumérés dans la désignation postérieure peuvent être groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans l'enregistrement international concerné, le Bureau international constate une irrégularité.
- b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
- c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) 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 des alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.
- d) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsqu'une irrégularité selon la dernière phrase du sous-alinéa a) n'est pas corrigée, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

[...]

(Übersetzung)

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

(in der ab 1. November 2017 geltenden Fassung)

[...]

Verzeichnis der Regeln

[...]

**Kapitel 2
Internationale Gesuche**

[...]

Regel 9

Erfordernisse bezüglich des internationalen Gesuchs

[...]

(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 aufgrund 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, der 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) eine Wiedergabe der Marke, die in das dafür vorgesehene Feld im amtlichen Formblatt passen muss; die Wiedergabe muss deutlich und in Schwarzweiß oder in Farbe sein, je nachdem, ob die Wiedergabe in dem Basisgesuch oder der Basiseintragung in Schwarzweiß oder in Farbe ist,
- vi) falls der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, eine dahin gehende Erklärung,
- 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 nach Ziffer v eingereichte Wiedergabe in Schwarzweiß ist, eine Wiedergabe der Marke in Farbe,
- viiibis) 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) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine dreidimensionale Marke bezieht, die Angabe „three-dimensional mark“/„marque tridimensionnelle“ („dreidimensionale Marke“),
- ix) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf ein Hörzeichen bezieht, die Angabe „sound mark“/„marque sonore“ („Hörzeichen“),

- x) falls sich das Basisgesuch oder die Basiseintragung auf eine Kollektivmarke, eine Gütemarke oder eine Garantimarkte bezieht, eine dahin gehende Angabe,
 - xi) falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine Beschreibung der Marke in Worten enthält und 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) falls die Marke insgesamt oder teilweise aus anderen als lateinischen Schriftzeichen oder aus anderen als arabischen oder römischen Zahlen besteht, eine Transliteration der Schriftzeichen in lateinische Schriftzeichen und der Zahlen in arabische Zahlen; die Transliteration in lateinische Schriftzeichen hat sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs zu richten,
 - xiii) die Namen der Waren und Dienstleistungen, für die um internationale Registrierung der Marke nachgesucht wird, gruppiert in die entsprechenden Klassen der internationalen Klassifikation von 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) falls der Hinterleger eine natürliche Person ist, eine Angabe des Staates, dessen Angehöriger der Hinterleger ist;
 - ii) falls der Hinterleger eine juristische Person ist, Angaben über ihre Rechtsform sowie über den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb dieses Staates, nach dessen oder deren Recht sie gegründet wurde;
 - iii) falls die Marke ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Wörtern besteht, die übersetzt werden können, eine Übersetzung dieses Wortes oder dieser Wörter ins Englische, Französische und Spanische oder in eine oder zwei dieser Sprachen;
 - iv) falls der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke beansprucht, für jede Farbe eine in Worten ausgedrückte Angabe der wesentlichen Teile der Marke, die in dieser Farbe gehalten ist;
 - 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;
 - vi) eine Beschreibung der Marke in Worten oder, wenn der Hinterleger dies wünscht, die im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Beschreibung der Marke in Worten, wenn diese nicht nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffer xi eingereicht worden ist.
- (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 viibis 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 beigelegten besonderen amtlichen Formblatt einzureichen oder
 - ii) in das internationale Gesuch aufzunehmen.
- 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.

Kapitel 5 **Nachträgliche Benennungen; Änderungen**

Regel 24 Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

[...]

(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. Wenn die nachträgliche Benennung lediglich für einen Teil der in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, finden die Regeln 12 und 13 sinngemäß Anwendung, mit der Einschränkung, dass alle Mitteilungen, die einen nach diesen Regeln zu behebenden Mangel betreffen, zwischen dem Inhaber und dem Internationalen Büro erfolgen. Wenn das Internationale Büro sich nicht davon überzeugen kann, dass alle in der nachträglichen Benennung angegebenen Waren und Dienstleistungen in die Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gruppieren werden können, die in der betreffenden internationalen Registrierung angegeben sind, stellt das Internationale Büro einen Mangel fest.
- b) Wird der Mangel nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Datum behoben, an dem das Internationale Büro den Mangel mitgeteilt hat, so wird die nachträgliche Benennung als zurückgenommen betrachtet und das Internationale Büro benachrichtigt davon den Inhaber und im Fall der Einreichung der nachträglichen Benennung durch eine Behörde gleichzeitig diese Behörde und erstattet dem Einzahler die entrichteten Gebühren nach Abzug eines Betrags in Höhe der Hälfte der unter Nummer 5.1 des Gebührenverzeichnisses genannten Grundgebühr zurück.
- c) Werden die Erfordernisse des Absatzes 1 Buchstabe b oder c oder des Absatzes 3 Buchstabe b Ziffer i 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 oder des Absatzes 3 Buchstabe b Ziffer i in Bezug auf keine der benannten Vertragsparteien erfüllt, so findet Buchstabe b Anwendung.
- d) Wird ein Mangel nach Buchstabe a letzter Satz nicht behoben, so gelten ungeachtet des Buchstabens b die betreffenden Waren und Dienstleistungen als in der nachträglichen Benennung nicht enthalten.

[...]

Drozda

