

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2021

Ausgegeben am 25. Jänner 2021

Teil III

11. Änderungen der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

11. Änderungen der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

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 Herbst 2019 und Herbst 2020 wurde die Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. III Nr. 34/2020) mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wie folgt geändert:

Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

(as in force on February 1, 2021)

Chapter 1 General Provisions

[...]

Rule 3

Representation Before the International Bureau

[...]

(2) *[Appointment of the Representative]* (a) The appointment of a representative may be made in the international application or in a subsequent designation or in a request under Rule 25 and shall indicate the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the representative.

[...]

[...]

(4) *[Recording and Notification of Appointment of a Representative; Effective Date of Appointment]* (a) Where the International Bureau finds that the appointment of a representative complies with the applicable requirements, it shall record the fact that the applicant or holder has a representative, as well as the name, address and electronic mail address of the representative, in the International Register. In such a case, the effective date of the appointment shall be the date on which the International Bureau received the international application, subsequent designation, request or separate communication in which the representative is appointed.

[...]

[...]

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

[...]

(ii) the address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the applicant,

(iii) the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the representative, if any,

[...]

[...]

[...]

Chapter 4 Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations

[...]

Rule 21

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) *[Request and Notification]* From the date of the notification of the international registration or of the subsequent designation, as the case may be, the holder may present directly to the Office of a designated Contracting Party a request for that Office to take note of the international registration in its Register, in accordance with Article 4*bis*(2) of the Protocol. Where, following the said request, the Office has taken note in its Register that a national or a regional registration or registrations, as the case may be, have been replaced by the international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly. Such notification shall indicate

[...]

(iii) the filing date and number, the registration date and number, and, if any, the priority date of the national or regional registration or registrations which have been replaced by the international registration.

The notification may also include information relating to any other rights acquired by virtue of that national or regional registration or registrations.

[...]

(3) *[Further Details Concerning Replacement]*

(a) Protection to the mark that is the subject of an international registration may not be refused, even partially, based on a national or regional registration which is deemed replaced by that international registration.

(b) A national or regional registration and the international registration that has replaced it shall be able to coexist. The holder may not be required to renounce or request the cancellation of a national or regional registration which is deemed replaced by an international registration and should be allowed to renew that registration, if the holder so wishes, in accordance with the applicable national or regional law.

(c) Before taking note in its Register, the Office of a designated Contracting Party shall examine the request referred to in paragraph (1) to determine whether the conditions specified in Article 4*bis*(1) of the Protocol have been met.

(d) The goods and services concerned with replacement, listed in the national or regional registration, shall be covered by those listed in the international registration.

(e) A national or regional registration is deemed replaced by an international registration as from the date on which that international registration takes effect in the designated Contracting Party concerned, in accordance with Article 4(1)(a) of the Protocol.

Chapter 5 Subsequent Designations; Changes

[...]

Rule 25 Request for Recording

[...]

(2) *[Contents of the Request]*

(a) A request under paragraph (1)(a) shall, in addition to the requested recording, contain or indicate

[...]

(iii) in the case of a change in the ownership of the international registration, the name and address, given in accordance with the Administrative Instructions, and the electronic mail address of the natural person or legal entity mentioned in the request as the new holder of the international registration (hereinafter referred to as “the transferee”),

[...]

[...]

[...]

Chapter 8 Fees

[...]

Rule 36 Exemption From Fees

Recording of the following shall be exempt from fees:

[...]

(ii) any change concerning the telephone number, address for correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the applicant, holder or representative, as specified in the Administrative Instructions,

[...]

Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

(texte en vigueur le 1^{er} février 2021)

Chapitre premier Dispositions générales

[...]

*Règle 3**Représentation devant le Bureau international*

[...]

2) *[Constitution du mandataire]* a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25 qui doit contenir le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique du mandataire.

[...]

[...]

4) *[Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]* a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom, l'adresse et l'adresse électronique du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

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

[...]

- ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,
- iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique,

[...]

[...]

[...]

Chapitre 4 Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

[...]

*Règle 21**Remplacement d'un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international*

1) *[Demande et notification]* À compter de la date de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l'Office d'une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l'enregistrement

international dans son registre, conformément à l'article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l'Office a pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l'enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

[...]

- iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.

[...]

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

a) La protection de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d'un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.

b) Un enregistrement national ou régional et l'enregistrement international qui l'a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d'en demander la radiation et il devrait être autorisé à renouveler cet enregistrement, s'il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.

c) Avant de prendre note de l'enregistrement international dans son registre, l'Office d'une partie contractante désignée examine la demande visée à l'alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l'article 4bis.1) du Protocole sont remplies.

d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, sont couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international.

e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l'article 4.1)a) du Protocole.

Chapitre 5 **Désignations postérieures; modifications**

[...]

Règle 25

Demande d'inscription

[...]

2) *[Contenu de la demande]*

a) Une demande en vertu de l'alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l'inscription demandée,

[...]

- iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l'adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le "nouveau titulaire"),

[...]

[...]

[...]

Chapitre 8 Émoluments et taxes

[...]

Règle 36 Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

[...]

- ii) toute modification concernant le numéro de téléphone, l'adresse pour la correspondance, l'adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, le titulaire ou le mandataire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,

[...]

(Übersetzung)

Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (in der ab 1. Februar 2021 geltenden Fassung)

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

[...]

Regel 3

Vertretung vor dem Internationalen Büro

[...]

(2) [Bestellung des Vertreters]

- a) Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch, in einer nachträglichen Benennung oder in einem Antrag nach Regel 25 erfolgen und hat den Namen und die Anschrift des Vertreters, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt, sowie seine E-Mail-Adresse anzugeben.

[...]

[...]

(4) [Eintragung der Bestellung eines Vertreters und Mitteilung darüber; Datum des Wirksamwerdens der Bestellung]

- a) Stellt das Internationale Büro fest, dass die Bestellung eines Vertreters den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es die Tatsache, dass der Hinterleger oder Inhaber einen Vertreter hat, sowie Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des Vertreters im internationalen Register ein. In diesem Fall ist das Datum des Wirksamwerdens der Bestellung das Datum, an dem das Internationale Büro das internationale Gesuch, die nachträgliche Benennung, den Antrag oder eine getrennte Mitteilung, in welcher der Vertreter bestellt worden ist, erhalten hat.

[...]

[...]

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 Namen des Hinterlegers, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt,
 - ii) die Anschrift des Hinterlegers, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt, und seine E-Mail-Adresse,
 - iii) gegebenenfalls den Namen und die Anschrift des Vertreters, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt, sowie seine E-Mail-Adresse,

[...]

[...]

[...]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren

[...]

Regel 21

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung

(1) *[Antrag und Mitteilung]* Ab dem Datum der Mitteilung über die internationale Registrierung beziehungsweise über die nachträgliche Benennung kann der Inhaber unmittelbar bei der Behörde einer benannten Vertragspartei einen Antrag stellen, dass diese Behörde die internationale Registrierung nach Artikel 4^{bis} Absatz 2 des Protokolls in ihrem Register vermerkt. Hat die Behörde infolge dieses Antrags in ihrem Register vermerkt, dass eine nationale oder regionale Eintragung beziehungsweise Eintragungen durch die internationale Registrierung ersetzt wurden, so benachrichtigt diese Behörde das Internationale Büro davon. Die Mitteilung hat Folgendes anzugeben:

[...]

- iii) das Anmeldedatum und die Anmeldenummer, das Eintragungsdatum und die Eintragsnummer sowie gegebenenfalls das Prioritätsdatum der nationalen oder regionalen Eintragung oder Eintragungen, die durch die internationale Registrierung ersetzt wurden.

Die Mitteilung kann auch Angaben über andere aufgrund dieser nationalen oder regionalen Eintragung oder Eintragungen erworbenen Rechte enthalten.

[...]

(3) *[Weitere Einzelheiten betreffend die Ersetzung]*

- a) Der Schutz der Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist, darf weder ganz noch teilweise aufgrund einer nationalen oder regionalen Eintragung, die als durch diese internationale Registrierung ersetzt gilt, verweigert werden.
- b) Eine nationale oder regionale Eintragung muss mit der internationalen Registrierung, die diese ersetzt hat, koexistieren können. Vom Inhaber darf nicht verlangt werden, dass er auf eine nationale oder regionale Eintragung, die als durch eine internationale Registrierung ersetzt gilt, verzichtet oder deren Löschung beantragt, und ihm soll gestattet werden, sofern er dies wünscht, diese Eintragung nach dem anwendbaren nationalen oder regionalen Recht zu erneuern.
- c) Bevor die Behörde einer benannten Vertragspartei den Vermerk in ihr Register einträgt, prüft sie den in Absatz 1 genannten Antrag, um festzustellen, ob die in Artikel 4^{bis} Absatz 1 des Protokolls angegebenen Voraussetzungen erfüllt worden sind.

- d) Die von der Ersetzung betroffenen, in der nationalen oder regionalen Eintragung angegebenen Waren und Dienstleistungen sind durch die in der internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen umfasst sein.
- e) Eine nationale oder regionale Eintragung gilt ab dem Datum als durch eine internationale Registrierung ersetzt, an dem diese internationale Registrierung in der betreffenden benannten Vertragspartei nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a des Protokolls wirksam wird.

Kapitel 5

Nachträgliche Benennungen; Änderungen

[...]

Regel 25

Antrag auf Eintragung

[...]

(2) [Inhalt des Antrags]

- a) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder der Antrag auf Eintragung einer Löschung hat neben der beantragten Änderung oder Löschung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:

[...]

- iii) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung den Namen und die Anschrift, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt, sowie die E-Mail-Adresse der natürlichen oder juristischen Person, die im Antrag als neuer Inhaber der internationalen Registrierung genannt wird (im Folgenden als „Erwerber“ bezeichnet),

[...]

[...]

[...]

Kapitel 8

Gebühren

[...]

Regel 36

Gebührenfreiheit

Die nachstehenden Eintragungen sind gebührenfrei:

[...]

- ii) jede Änderung betreffend die Telefonnummer, Zustellanschrift, E-Mail-Adresse und jedes andere Mittel der Nachrichtenübermittlung mit dem Hinterleger, Inhaber oder Vertreter, wie in den Verwaltungsvorschriften angegeben,

[...]

Edtstadler

	Unterzeichner	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2021-01-25T14:54:58+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.