

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2022

Ausgegeben am 5. September 2022

Teil III

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

134. 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 2021 wurde die Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. III Nr. 34/2020, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 11/2021) mit Wirkung vom 1. November 2021 wie folgt geändert:

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

(as in force on November 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 by the new holder of the international registration in a request under Rule 25(1)(a)(i) 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, request or separate communication in which the representative is appointed.

[...]

[...]

(6) *[Cancellation of Recording; Effective Date of Cancellation]*

[...]

- (d) The International Bureau shall, upon receipt of a request for cancellation made by the representative, notify accordingly the applicant or holder.

[...]

[...]

Rule 5

Excuse in Delay in Meeting Time Limits

(1) *[Excuse in Delay in Meeting Time Limits due to Force Majeure Reasons]* Failure by an interested party to meet a time limit specified in the Regulations to perform an action before the International Bureau shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of the International Bureau, that such failure was due to war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, irregularities in postal, delivery or electronic communication services owing to circumstances beyond the control of the interested party or other force majeure reason.

(i) [Deleted]

(ii) [Deleted]

(iii) [Deleted]

(2) [Deleted]

(i) [Deleted]

(ii) [Deleted]

(3) [Deleted]

(4) *[Limitation on Excuse]* Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule only if the evidence and action referred to in paragraph (1) are received by and performed before the International Bureau as soon as reasonably possible and not later than six months after the expiry of the time limit concerned.

[...]

Rule 5bis

Continued Processing

(1) *[Request]*

- (a) Where an applicant or holder has failed to comply with any of the time limits specified or referred to in Rules 11(2) and (3), 12(7), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 27bis(3)(c), 34(3)(c)(iii) and 39(1), the International Bureau shall, nevertheless, continue the processing of the international application, subsequent designation, payment or request concerned, if:

[...]

[...]

[...]

[...]

Chapter 4

Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations

[...]

*Rule 21**Replacement of a National or Regional Registration
by an International Registration*

[...]

(3) *[Further Details Concerning Replacement]*

[...]

- (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. Replacement may concern only some of the goods and services listed in the national or regional registration.

[...]

[...]

*Rule 22**Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom,
or of the Basic Registration*

(1) *[Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration Resulting Therefrom, or of the Basic Registration]*

[...]

- (c) Once the proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv). Where the proceeding referred to in subparagraph (b) has been completed and has not resulted in any of the aforesaid final decision, withdrawal or renunciation, the Office of origin shall, where it is aware thereof or at the request of the holder, promptly notify the International Bureau accordingly.

[...]

[...]

Chapter 5

Subsequent Designations; Changes

*Rule 24**Designation Subsequent to the International Registration*

[...]

(3) *[Contents]*

- (a) Subject to paragraph (7)(b), the subsequent designation shall contain or indicate

[...]

- (ii) the name of the holder,

[...]

[...]

[...]

[...]

Chapter 9

Miscellaneous

*Rule 39**Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States*

(1) Where any State (“the successor State”) whose territory was, before the independence of that State, part of the territory of a Contracting Party (“the predecessor Contracting Party”) has deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that the Protocol is applied by the successor State, the effects in the successor State of any international registration with a territorial extension to the predecessor Contracting Party which is effective from a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to

[...]

- (ii) the payment to the International Bureau, within the same time limit, of the fee specified in item 10.1 of the Schedule of Fees for the International Bureau, and of the fee specified in item 10.2 of the Schedule of Fees, which shall be transferred by the International Bureau to the successor State.

[...]

Rule 40

Entry into Force; Transitional Provisions

[...]

(7) *[Transitional Provision Relating to Partial Replacement]* No Office shall be obliged to apply Rule 21(3)(d), second sentence, before February 1, 2025.

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

(texte en vigueur le 1^{er} novembre 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 par le nouveau titulaire de l'enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) 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 demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

[...]

[...]

6) *[Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]*

[...]

- d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire.

[...]

[...]

Règle 5

Excuse de retard dans l'observation de délais

- 1) *[Excuse de retard dans l'observation de délais dû à des causes de force majeure]* L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant le Bureau international est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d'une entreprise d'acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de la partie intéressée ou pour une autre cause de force majeure.

- i) [supprimé]

- ii) [supprimé]
- iii) [supprimé]
- 2) [supprimé]
 - i) [supprimé]
 - ii) [supprimé]

3) [supprimé]

4) *[Limites à l'excuse]* L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve et l'acte visés à l'alinéa 1) sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable.

[...]

Règle 5bis *Poursuite de la procédure*

1) *[Requête]*

- a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5b), 26.2), 27bis.3c), 34.3c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si

[...]

[...]

[...]

[...]

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*

[...]

3) *[Précisions supplémentaires concernant le remplacement]*

[...]

- d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l'enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional.

[...]

[...]

Règle 22 *Cessation des effets de la demande de base,* *de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base*

1) *[Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]*

[...]

- c) À bref délai après que la procédure visée au sous alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous alinéa a)i) à iv). Lorsque la procédure visée au sous alinéa b) est achevée et n'a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

[...]

[...]

Chapitre 5 **Désignations postérieures; modifications**

Règle 24

Désignation postérieure à l'enregistrement international

[...]

3) *[Contenu]*

- a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

[...]

- ii) le nom du titulaire,

[...]

[...]

[...]

[...]

Chapitre 9 **Dispositions diverses**

Règle 39

Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

- 1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci après sont remplies :

[...]

- ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l'État successeur.

[...]

Règle 40

Entrée en vigueur; dispositions transitoires

[...]

- 7) *[Disposition transitoire relative au remplacement partiel]* Aucun Office n'est tenu d'appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1er février 2025.

(Übersetzung)

**Ausführungsordnung zum Protokoll
zum Madrider Abkommen über
die internationale Registrierung von Marken**

(in der ab 1. November 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 oder durch den neuen Inhaber der internationalen Registrierung in einem Antrag nach Regel 25 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 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 und Anschrift 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, den Antrag oder eine getrennte Mitteilung, in welcher der Vertreter bestellt worden ist, erhalten hat.

[...]

[...]

(6) [Löschung der Eintragung; Datum des Wirksamwerdens der Löschung]

[...]

- d) Das Internationale Büro unterrichtet nach Eingang eines vom Vertreter gestellten Antrags auf Löschung den Hinterleger oder den Inhaber entsprechend.

[...]

[...]

Regel 5

Entschuldigung für eine Verspätung bei der Einhaltung von Fristen

- (1) [Entschuldigung für eine Verspätung bei der Einhaltung von Fristen aufgrund höherer Gewalt]*
Versäumt ein Beteiligter, die in der Ausführungsordnung angegebene Frist zur Durchführung einer Handlung vor dem Internationalen Büro einzuhalten, so wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internationalen Büro überzeugend nachweist, dass dieses Versäumnis auf einen Krieg, eine Revolution, eine Störung der öffentlichen Ordnung, einen Streik, eine Naturkatastrophe oder Störungen im Post-,

Zustell- oder elektronischen Kommunikationsdienst infolge außergewöhnlicher Umstände, auf die der Beteiligte keinen Einfluss hat, oder auf eine andere Ursache höherer Gewalt zurückzuführen war.

i) [aufgehoben]

ii) [aufgehoben]

iii) [aufgehoben]

(2) [aufgehoben]

i) [aufgehoben]

ii) [aufgehoben]

(3) [aufgehoben]

(4) *[Einschränkung der Entschuldigung]* Ein Fristversäumnis wird aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn der in Absatz 1 bezeichnete Nachweis und die in Absatz 1 bezeichnete Handlung sobald wie zumutbar und spätestens sechs Monate nach Ablauf der betreffenden Frist beim Internationalen Büro eingeht beziehungsweise vor dem Internationalen Büro durchgeführt wird.

[...]

Regel 5bis **Weiterbehandlung**

(1) *[Antrag]*

(a) Hat ein Hinterleger oder Inhaber eine der in den Regeln 11 Absätze 2 und 3, 12 Absatz 7, 20bis Absatz 2, 24 Absatz 5 Buchstabe b, 26 Absatz 2, 27bis Absatz 3 Buchstabe c, 34 Absatz 3 Buchstabe c Ziffer iii und 39 Absatz 1 angegebenen oder genannten Fristen nicht eingehalten, so behandelt das Internationale Büro das internationale Gesuch, die nachträgliche Benennung, die betreffende Zahlung oder den betreffenden Antrag dennoch weiter, wenn

[...]

[...]

[...]

[...]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren

[...]

Regel 21

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung

[...]

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

[...]

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. Die Ersetzung kann auch nur einige der in der nationalen oder regionalen Eintragung angegebenen Waren und Dienstleistungen betreffen.

[...]

[...]

Regel 22

Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung

(1) *[Mitteilung über das Erlöschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung]*

[...]

- c) Sobald das unter Buchstabe b genannte Verfahren zu der in Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 des Protokolls genannten rechtskräftigen Entscheidung oder zu der Rücknahme oder dem Verzicht nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 des Protokolls geführt hat, teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie davon Kenntnis hat, dies umgehend dem Internationalen Büro mit und macht die unter Buchstabe a Ziffern i bis iv genannten Angaben. Sofern das unter Buchstabe b genannte Verfahren abgeschlossen worden ist, aber nicht zu einem rechtskräftigen Urteil, einer rechtskräftigen Entscheidung, einer Rücknahme oder einem Verzicht, wie oben genannt, geführt hat, teilt die Ursprungsbehörde, wenn sie davon Kenntnis hat oder auf Antrag des Inhabers, dies umgehend dem Internationalen Büro mit.

[...]

[...]

Kapitel 5

Nachträgliche Benennungen; Änderungen

Regel 24

Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

[...]

(3) *[Inhalt]*

- a) Vorbehaltlich des Absatzes 7 Buchstabe b hat die nachträgliche Benennung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:

[...]

- ii) den Namen des Inhabers,

[...]

[...]

[...]

[...]

Kapitel 9

Verschiedenes

Regel 39

Fortdauer der Wirkungen internationaler Registrierungen in bestimmten Nachfolgestaaten

(1) Hat ein Staat („Nachfolgestaat“), dessen Hoheitsgebiet vor seiner Unabhängigkeit Teil des Hoheitsgebiets einer Vertragspartei („Vorgängervertragspartei“) war, beim Generaldirektor eine Weitergeltungserklärung eingereicht, welche die Anwendung des Protokolls durch den Nachfolgestaat bewirkt, so ist eine internationale Registrierung, die an dem nach Absatz 2 festgesetzten Datum in der Vorgängervertragspartei wirksam war, im Nachfolgestaat wirksam, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

[...]

- ii) innerhalb derselben Frist Zahlung an das Internationale Büro der unter Nummer 10.1 des Gebührenverzeichnisses angegebenen Gebühr für das Internationale Büro und der unter Nummer 10.2 des Gebührenverzeichnisses angegebenen Gebühr, die vom Internationalen Büro an den Nachfolgestaat überwiesen wird.

[...]

Regel 40

Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

[...]

(7) *[Übergangsbestimmung in Bezug auf teilweise Ersetzung]* Keine Behörde ist verpflichtet, die Regel 21 Absatz 3 Buchstabe d, zweiter Satz vor dem 1. Februar 2025 anzuwenden.

Edtstadler

	Unterzeichner	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2022-09-05T13:37:28+02:00
	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.