

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2023

Ausgegeben am 29. März 2023

Teil III

55. Änderungen der Ausführungsordnung und des Gebührenverzeichnisses zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

55. Änderungen der Ausführungsordnung und des Gebührenverzeichnisses 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 und das Gebührenverzeichnis zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. III Nr. 34/2020, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 134/2022) mit Wirkung vom 1. Februar 2023 wie folgt geändert:

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

(as in force on February 1, 2023)

Chapter 1 General Provisions

[...]

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

[...]

- (v) a representation of the mark, furnished in accordance with the Administrative Instructions, that shall be in color where color is claimed under item (vii),*

[...]

- (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 or is*

applied to be or is protected in color, an indication that color is claimed and an indication by words of the color or combination of colors claimed,

[...]

[...]

(5) *[Additional Contents of the International Application]*

[...]

(d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying

[...]

(v) that, if color is claimed as a distinctive feature of the mark in the basic application or the basic registration, or the mark in the basic application or the basic registration is applied to be or is protected in color, a color 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 being 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

[...]

[...]

[...]

Chapter 3 International Registrations

[...]

Rule 15

Date of the International Registration

(1) *[Irregularities Affecting the Date of the International Registration]* Where the international application received by the International Bureau does not contain all of the following elements:

[...]

(iii) a representation of the mark,

[...]

[...]

[...]

Chapter 4 Facts in Contracting Parties Affecting International Registrations

[...]

Rule 17

Provisional Refusal

[...]

(2) *[Content of the Notification]* A notification of provisional refusal shall contain or indicate

[...]

(v) where the grounds on which the provisional refusal is based relate to a mark which has been the subject of an application or registration and with which the mark that is the subject of the international registration appears to be in conflict, the filing date and number, the priority date (if any), the registration date and number (if available), the name and address of the owner, and a representation of the former mark or an indication of how to access that representation, together with the list of all or the relevant goods and services in the application or registration of the former mark, it being understood that the said list may be in the language of the said application or registration,

[...]

[...]

[...]
Chapter 7
Gazette and Data Base

Rule 32
Gazette

(1) *[Information Concerning International Registrations]*

[...]

- (b) The representation of the mark shall be published as it was furnished in the international application. Where the applicant has made the declaration referred to in Rule 9(4)(a)(vi), the publication shall indicate that fact.

- (c) [Deleted]

[...]

SCHEDULE OF FEES
(in force on February 1, 2023)

Swiss francs

1. [Deleted]

2. *International application*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

2.1 Basic fee (Article 8(2)(i) of the Protocol)*

2.1.1. where no representation of the mark is in color	653
--	-----

2.1.2. where any representation of the mark is in color	903
---	-----

[...]

[...]

* For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the basic fee is reduced to 10% of the prescribed amount (rounded to the nearest full figure). In such case, the basic fee will amount to 65 Swiss francs (where no reproduction of the mark is in color) or to 90 Swiss francs (where any reproduction of the mark is in color).

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

(texte en vigueur le 1er février 2023)

**Chapitre premier
Dispositions générales**

[...]

**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

[...]

v) une représentation de la marque, fournie conformément aux Instructions administratives, qui doit être en couleur lorsque la couleur est revendiquée en vertu du point vii),

[...]

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 ou fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée 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,

[...]

[...]

5) *[Contenu supplémentaire de la demande internationale]*

[...]

d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

[...]

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, ou que la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base fait l'objet d'une demande de protection en couleur ou est protégée en couleur, une revendication de couleur 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

[...]

[...]

[...]

Chapitre 3 **Enregistrement international**

[...]

Règle 15 *Date de l'enregistrement international*

1) *[Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement]* Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants:

[...]

iii) une représentation de la marque,

[...]

[. . .]

[...]

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

[...]

Règle 17 *Refus provisoire*

[. . .]

2) *[Contenu de la notification]* Une notification de refus provisoire contient ou indique

[...]

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une représentation de cette première marque ou la marche à suivre pour accéder à cette représentation, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

[...]

[. . .]

[...]

Chapitre 7 **Gazette et base de données**

Règle 32 *Gazette*

1) *[Informations concernant les enregistrements internationaux]*

[. . .]

b) La représentation de la marque est publiée telle qu'elle est fournie dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

c) [Supprimé]

[. ..]

BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES (en vigueur le 1^{er} février 2023)

Francs suisses

1. [Supprimé]

2. *Demande internationale*

Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

2.1 Émoluments de base (article 8.2)i) du Protocole)*

2.1.1 lorsque aucune représentation de la marque n'est en couleur 653

2.1.2 lorsqu'une représentation de la marque est en couleur 903

[...]

[...]

* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l'émolument de base s'élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune reproduction de la marque n'est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu'une reproduction de la marque est en couleur).

(Übersetzung)

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

(in der ab 1. Februar 2023 geltenden Fassung)

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

[...]

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:

[...]

v) eine den Verwaltungsvorschriften entsprechende Wiedergabe der Marke, die in Farbe sein muss, falls Farbe nach Ziffer vii beansprucht wird,

[...]

vii) falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht ist oder der Hinterleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke beanspruchen möchte und die im Basisgesuch oder der Basiseintragung enthaltene Marke in Farbe ist oder in Farbe angemeldet oder geschützt ist, die Angabe, dass Farbe beansprucht wird, und die Angabe der beanspruchten Farbe oder Farbkombination in Worten,

[...]

[...]

(5) *[Zusätzlicher Inhalt des internationalen Gesuchs]*

[...]

d) Das internationale Gesuch muss eine Erklärung der Ursprungsbehörde enthalten, die Folgendes bestätigt:

[...]

v) dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht ist oder die Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung in Farbe angemeldet oder geschützt ist, eine Beanspruchung der Farbe in das internationale Gesuch aufgenommen ist oder dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im internationalen Gesuch beansprucht ist, 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

[...]

[...]

Kapitel 3

Internationale Registrierungen

[...]

Regel 15

Datum der internationalen Registrierung

(1) *[Mängel, die das Datum der internationalen Registrierung berühren]*

Enthält das beim Internationalen Büro eingegangene internationale Gesuch nicht sämtliche der folgenden Bestandteile:

[...]

iii) [Die Änderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkung auf den deutschen Text]

[...]

[...]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale Registrierungen berühren

[...]

Regel 17

Vorläufige Schutzverweigerung

[...]

(2) *[Inhalt der Mitteilung] ...*

[. . .]

v) beziehen sich die Gründe, auf die sich die vorläufige Schutzverweigerung stützt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer Eintragung ist und mit der die Marke, die Gegenstand der internationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmeldedatum und die Anmelde Nummer, gegebenenfalls das Prioritätsdatum, (falls verfügbar) das Datum und die Nummer der Eintragung, den Namen und die Anschrift des Inhabers sowie eine Wiedergabe der früheren Marke oder eine Angabe, wie auf diese Wiedergabe zugegriffen werden kann, zusammen mit einem Verzeichnis sämtlicher oder der betroffenen Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung oder der Eintragung der früheren Marke, wobei dieses Verzeichnis in der Sprache dieser Anmeldung oder dieser Eintragung abgefasst sein kann,

[. . .]

[...]

Kapitel 7

Blatt und Datenbank

Regel 32

Blatt

(1) *[Informationen über internationale Registrierungen]*

[...]

b) Die Wiedergabe der Marke wird so veröffentlicht, wie sie im internationalen Gesuch eingereicht wurde. Hat der Hinterleger die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer vi genannte Erklärung abgegeben, so wird in der Veröffentlichung darauf hingewiesen.

c) [aufgehoben]

[...]

Gebührenverzeichnis

(in der ab 1. Februar 2023 geltenden Fassung)

Schweizer Franken

1. [aufgehoben]

2. Internationale Gesuche

Folgende Gebühren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeitraum von 10 Jahren:

2.1 Grundgebühr (Artikel 8 Absatz 2 Ziffer i des Protokolls*)

2.1.1 [Die Änderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkung auf den deutschen Text]

2.1.2 [Die Änderung in der englischen Fassung hat keine Auswirkung auf den deutschen Text]

[...]

[...]

*) Für internationale Gesuche von Anmeldern, deren Ursprungsland ein am wenigsten entwickeltes Land gemäß der von den Vereinten Nationen geführten Liste ist, wird die Grundgebühren auf 10 % des vorgeschriebenen Betrages gesenkt (gerundet auf den nächsten ganzen Betrag). In diesen Fällen beträgt die Grundgebühr 65 Schweizer Franken (wenn keine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist) oder 90 Schweizer Franken (wenn eine der Wiedergaben der Marke in Farbe ist).

Weiters wird die Kundmachung in BGBI. III Nr. 134/2022 dahingehend berichtigt, dass es in der deutschsprachigen Übersetzung der Regel 22 der Ausführungsordnung zum Madrider Protokoll in Abs. 1 lit. c statt „aber nicht zu einem rechtskräftigen Urteil, einer rechtskräftigen Entscheidung, einer Rücknahme oder einem Verzicht,“ richtigerweise „aber nicht zu einer rechtskräftigen Entscheidung, einer Rücknahme oder einem Verzicht,“ zu lauten hat.

Edtstadler

	Unterzeichner	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2023-03-29T14:23:35+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.