

Kurztitel

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

Kundmachungsorgan

BGBI. III Nr. 34/2020

Typ

Vertrag – Multilateral

§/Artikel/Anlage

Art. 24

Inkrafttretensdatum

01.02.2020

Außerkrafttretensdatum

31.10.2021

Index

29/07 Gewerblicher Rechtsschutz

Text**Kapitel 5****Nachträgliche Benennungen; Änderungen****Regel 24****Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung****(1) [Berechtigung]**

- a) Eine Vertragspartei kann Gegenstand einer Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung (im Folgenden als „nachträgliche Benennung“ bezeichnet) sein, sofern der Inhaber zum Zeitpunkt der Benennung nach Artikel 2 des Protokolls die Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu sein.
- b) [aufgehoben]
- c) [aufgehoben]

(2) [Einreichung; Formblatt und Unterschrift]

- a) Eine nachträgliche Benennung ist vom Inhaber oder von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers beim Internationalen Büro einzureichen; sofern jedoch
 - i) [aufgehoben]
 - ii) [aufgehoben]
 - iii) Absatz 7 Anwendung findet, muss die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung von der Behörde der Vertragsorganisation eingereicht werden.

- b) Die nachträgliche Benennung ist auf dem amtlichen Formblatt einzureichen. Wird sie von dem Inhaber eingereicht, so ist sie vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie von einer Behörde eingereicht, so ist sie von der betreffenden Behörde und auf Verlangen der Behörde ebenfalls vom Inhaber zu unterschreiben. Wird sie von einer Behörde eingereicht, die nicht verlangt, dass der Inhaber sie unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber sie auch unterschreibt, so kann der Inhaber so verfahren.

(3) [Inhalt]

- a) Vorbehaltlich des Absatzes 7 Buchstabe b hat die nachträgliche Benennung Folgendes zu enthalten oder anzugeben:
- i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung,
 - ii) den Namen und die Anschrift des Inhabers,
 - iii) die Vertragspartei, die benannt worden ist,
 - iv) falls die nachträgliche Benennung für alle in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, diese Tatsache, oder, wenn die nachträgliche Benennung lediglich für einen Teil der in der betreffenden internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen gilt, diese Waren und Dienstleistungen,
 - v) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur Abbuchung des erforderlichen Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro eröffneten Konto sowie die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers und,
 - vi) falls die nachträgliche Benennung von einer Behörde eingereicht wird, das Datum, an dem diese bei der Behörde eingegangen ist.
- b) Betrifft die nachträgliche Benennung eine Vertragspartei, die eine Notifikation nach Regel 7 Absatz 2 vorgenommen hat, so hat die nachträgliche Benennung ebenfalls eine Erklärung über die beabsichtigte Benutzung der Marke im Gebiet dieser Vertragspartei zu enthalten; auf Verlangen dieser Vertragspartei ist die Erklärung
- i) vom Inhaber persönlich zu unterschreiben und auf einem der nachträglichen Benennung beigefügten gesonderten amtlichen Formblatt abzugeben oder
 - ii) in die nachträgliche Benennung aufzunehmen.
- c) Die nachträgliche Benennung kann außerdem Folgendes enthalten:
- i) die in Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b genannten Angaben und die dort genannte Übersetzung beziehungsweise genannten Übersetzungen.
 - ii) einen Antrag, dass die nachträgliche Benennung nach der Eintragung einer Änderung oder einer Löschung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung oder nach der Erneuerung der internationalen Registrierung wirksam wird;
 - iii) wenn die nachträgliche Benennung eine Vertragsorganisation betrifft, die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Ziffer i genannten Angaben, die der nachträglichen Benennung auf einem gesonderten amtlichen Formblatt beizufügen sind, sowie die in Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Ziffer ii genannten Angaben.

d) [aufgehoben]

(4) [Gebühren] Die nachträgliche Benennung unterliegt der Zahlung der unter Nummer 5 des Gebührenverzeichnisses angegebenen oder genannten Gebühren.

(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.
- 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 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 3 Buchstabe b Ziffer i in Bezug auf keine der benannten Vertragsparteien erfüllt, so findet Buchstabe b Anwendung.

(6) *[Datum der nachträglichen Benennung]*

- a) Eine vom Inhaber beim Internationalen Büro unmittelbar eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.
- b) Eine von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs bei der betreffenden Behörde, sofern diese Benennung innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum beim Internationalen Büro eingegangen ist. Geht die nachträgliche Benennung nicht innerhalb dieser Frist beim Internationalen Büro ein, so trägt sie vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.
- c) Entspricht die nachträgliche Benennung nicht den maßgeblichen Erfordernissen und wird der Mangel innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der in Absatz 5 Buchstabe a genannten Mitteilung behoben,
 - i) so trägt die nachträgliche Benennung, sofern der Mangel eines der in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genannten Erfordernisse betrifft, das Datum, an dem die Benennung berichtigt wurde, sofern die Benennung nicht von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereicht und der Mangel in der unter Buchstabe b genannten Frist von zwei Monaten behoben wurde; im letzteren Fall trägt die nachträgliche Benennung das Datum, an dem sie bei der genannten Behörde eingegangen ist;
 - ii) so bleibt das nach Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b geltende Datum von einem Mangel, der andere als die in Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i, iii und iv sowie Buchstabe b Ziffer i genannten Erfordernisse betrifft, unberührt.
- d) Enthält die nachträgliche Benennung einen Antrag nach Absatz 3 Buchstabe c Ziffer ii, so kann sie, ungeachtet der Buchstaben a, b, und c, ein späteres Datum als das sich aus den Buchstaben a, b oder c ergebende tragen.
- e) Ergibt sich eine nachträgliche Benennung aus einer Umwandlung nach Absatz 7, so trägt die nachträgliche Benennung das Datum, an dem die Benennung der Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen wurde.

(7) *[Nachträgliche Benennung bei Umwandlung]*

- a) Wenn die Benennung einer Vertragsorganisation in das internationale Register eingetragen worden ist, so kann der Inhaber der betreffenden internationalen Registrierung, soweit diese Benennung zurückgenommen oder zurückgewiesen worden ist oder nach dem Recht dieser Organisation ihre Wirkung verloren hat, die Umwandlung der Benennung dieser Vertragsorganisation in die Benennung eines jeden Mitgliedstaats dieser Organisation, der Vertragspartei des Protokolls ist, beantragen.
- b) Ein Antrag auf Umwandlung nach Buchstabe a muss die in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i bis iii und v genannten sowie folgende Angaben enthalten:
 - i) die Vertragsorganisation, deren Benennung umgewandelt werden soll, und,
 - ii) wenn die sich aus einer Umwandlung ergebende nachträgliche Benennung eines Vertragsstaats alle in Bezug auf die Benennung der Vertragsorganisation angegebenen Waren und Dienstleistungen betrifft, diese Tatsache oder, wenn die nachträgliche Benennung dieses Vertragsstaats nur einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen betrifft, die betreffenden Waren und Dienstleistungen.

(8) *[Eintragung und Mitteilung]* Stellt das Internationale Büro fest, dass die nachträgliche Benennung den geltenden Erfordernissen entspricht, so trägt es sie im internationalen Register ein und benachrichtigt davon die Behörde der in der nachträglichen Benennung benannten Vertragspartei und teilt dies gleichzeitig dem Inhaber und, falls die nachträgliche Benennung durch eine Behörde eingereicht wurde, dieser Behörde mit.

(9) *[Schutzverweigerung]*

Die Regeln 16 bis 18ter gelten sinngemäß.

(10) *[Nachträgliche Benennung, die nicht als solche betrachtet wird]* Werden die Erfordernisse des Absatzes 2 Buchstabe a nicht erfüllt, so wird die nachträgliche Benennung nicht als solche betrachtet und das Internationale Büro teilt dies dem Einsender mit.

Zuletzt aktualisiert am

06.09.2022

Gesetzesnummer

20011112

Dokumentnummer

NOR40222399