

## **Internationale Registrierung von Marken (IR)**

Stand: Februar 2011

### **Einleitung**

Für die Vereinfachung zur Erlangung internationalen Markenschutzes gegenüber direkten Auslandsanmeldungen wurden zwei zwischenstaatliche Vertragswerke geschaffen, denen derzeit 85 Länder angehören (d.h. die mindestens einen der beiden Verträge unterzeichnet haben):

- das Madrider Markenabkommen **MMA**
- und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen **PMMA**.

Viele Vertragsstaaten haben beide Abkommen unterzeichnet, manche, wie z.B. die USA, nur das PMMA. Welcher Vertrag (MMA/PMMA) beim jeweiligen Registrierungsverfahren zur Anwendung kommt, kann nicht frei gewählt werden, sondern hängt von den konkret beteiligten Ländern ab. Eine Beeinflussung ist daher gegebenenfalls nur über die konkrete Länderauswahl möglich.

### **Vorteil der Internationalen Registrierung**

Mit der Internationalen Registrierung kann über ein **einheitliches Einreichungsverfahren** der Schutz in sämtlichen Vertragsstaaten nach freier Auswahl erlangt werden. Auch die Zahlung der Verlängerungsgebühren erfolgt einheitlich, so daß eine gewisse Vereinfachung der Formalitäten erreicht werden kann. Ein solches Verfahren bietet sich an, wenn nach Anmeldung einer deutschen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke der Schutz auch auf weitere Länder ausgedehnt werden soll.

Schon ab ca. zwei bis drei Zielländern kann sich gegenüber direkten nationalen Auslandsanmeldungen eine Kostenersparnis ergeben, wobei sich diese immer erst aus der konkreten Länderauswahl ermitteln läßt.

Der Vorteil ergibt sich daraus, daß die Einreichungsformalitäten über **einen** (deutschen) Vertreter bei **einem** Anmeldeamt abgewickelt werden können, d.h. ohne Einschaltung von Auslandsanwälten in den jeweiligen Ländern. Sofern später keine Beanstandungen von den jeweiligen nationalen Ämtern erfolgen, kann theoretisch ohne jede Beteiligung eines ausländischen Korrespondenzanwalts internationaler Markenschutz erlangt werden, was die Kosten beträchtlich senken kann. Dies wird aber nicht immer möglich sein und hängt insbesondere von der konkreten Marke und dem dazugehörigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ab.

### **Voraussetzung**

Grundvoraussetzung ist mindestens eine **Basisanmeldung** im Heimatland (Deutschland oder EU); das **MMA**-Verfahren verlangt darüber hinaus auch, daß diese Marke bereits eingetragen wurde, daß also zum Zeitpunkt der Internationalen Registrierung eine **Basismarke** (Heimatmarke) vorliegt. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Priorität einer Erstanmeldung in Anspruch genommen werden soll, um deren Zeitrang für die Internationale Registrierung zu nutzen. Dies muß innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Erstanmeldung (Prioritätsfrist) geschehen.

### **Verfahren**

Die Anmeldung für eine Internationale Registrierung muß bei der Behörde erfolgen, bei der auch die Basismarke(nanmeldung) eingetragen bzw. angemeldet wurde, also für deutsche Basismarken (bzw. -anmeldungen) beim **Deutschen Patent- und Markenamt** (DPMA), für Gemeinschaftsbasismarken (bzw. -anmeldungen) beim **Harmonisierungsamt** in Alicante (HABM). Innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung muß das Amt die Anmeldung an die WIPO zur Registrierung weiterreichen. Die WIPO veröffentlicht die Anmeldung und benachrichtigt die betroffenen Vertragsstaaten. Mit der Registrierung erlangt die angemeldete Marke für die betroffenen Vertragsstaaten Schutz, als wäre sie unmittelbar dort angemeldet worden.

Innerhalb weiterer 12 (MMA) bzw. 18 (PMMA) Monate ab der Registrierung muß abgewartet werden, ob von den betroffenen nationalen Ämtern die Mitteilung erfolgt, daß die Marken Anmeldung

beanstandet wird (Schutzverweigerung). Dies kann die Schutzfähigkeit des Zeichens selbst bzw. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis betreffen (die sogenannten absoluten Gründe), es kann sich aber auch um einen Widerspruch aus einem älteren Recht handeln (relative Gründe). Liegt eine Schutzverweigerung vor, muß ein nationaler Korrespondenzanwalt gegenüber dem betreffenden nationalen Amt als Vertreter zur Führung des dortigen Verfahrens eingeschaltet werden. Kann dem Schutzverweigerungsgrund nicht erfolgreich entgegengetreten werden, gilt der Schutz durch die Eintragung rückwirkend als nicht eingetreten.

Die **Schutzdauer** beträgt 10 Jahre ab Registrierung und kann durch eine Gebührenentrichtung an die WIPO für jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

**Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Verfahren im Überblick:**

<b>Kriterien</b>	<b>MMA</b>	<b>PMMA</b>
<b>Kosten</b>	einheitliche nationale Pauschalgebühren	individuelle, teilweise hohe nationale Gebühren
<b>Voraussetzung</b>	eingetragene Basismarke	eingetragene oder angemeldete Basismarke
<b>Sprachen</b> <i>neue Regelung seit 1.9.2008</i>	Französisch, Spanisch oder Englisch, <i>es sei denn, daß das betreffende nationale Amt eine Restriktion auf eine oder zwei dieser Sprachen vorsieht</i>	
<b>Frist zur Bearbeitung bei den nationalen Behörden</b>	12 Monate	18 Monate
<b>Benutzungspflicht</b>	nach nationalem Recht in jedem betroffenen Land	
<b>Abhängigkeit zur Basismarke(nanmeldung) d.h. Verlust der IR-Marke, wenn Basismarke fällt</b>	5 Jahre	
<b>Umwandlungsmöglichkeit der IR-Marke in nationale Marken</b> <i>bei Verlust der Basismarke innerhalb der 5jährigen Abhängigkeit</i>	nein	ja

**Kostenbeispiele**

Kosten (Amtsgebühren einschließlich Anwaltshonorar) für die Registrierung einer Marke mit **drei Waren- und Dienstleistungsklassen** für **fünf** beispielhafte **Länder** mit

Pauschalgebühren nach **MMA** (Österreich, Spanien, Frankreich, Tschechien, Italien) ca. 2.600 €  
individuellen Gebühren nach **PMMA** (USA, Japan, Schweiz, China, EU) ca. 5.500 €

*direkten nationalen Anmeldungen zum Vergleich* > ca. 10.000 €

Die beiden Beispiele decken die untere (MMA) und obere Grenze (PMMA) ab, d.h. für die Anzahl von fünf Anmeldungen nach PMMA wurden die etwa fünf teuersten Länder ausgewählt. Dies umfaßt jedoch **nur die Mindestkosten bei der Einreichung. Weitere Kosten** fallen an bei mehr als drei Klassen und vor allem, wenn nationale Verfahren bei Schutzverweigerung (Amtsbeanstandungen oder Widersprüche) mit Hilfe von Auslandskorrespondenzanwälten durchzuführen sind. Dies betrifft also insbesondere Marken, deren **Schutzfähigkeit zweifelhaft** ist und solche, die ein **hohes Widerspruchspotential** haben, z.B. wenn ähnliche ältere Marken für das gleiche Marktsegment eingetragen sind. Aber auch Marken, bei denen **ungebräuchliche oder unklare Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis** enthalten sind, können davon betroffen sein.