

Herausgeber:

Apley & Straube
Partnerschaft Patentanwälte
Schatzenberg 2
D-77871 Renchen
Partnerschaftsregister 700047
PR-Nr. 1
www.patus.org
Tel: 07843 993730
Fax: 07843 994716

Redaktion:

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent Attorney,
European Trademark and Design Attorney

Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

Widerspruchsrecht:

Sie können dem Erhalt weiterer Informationsbroschüren widersprechen. Bitte schreiben Sie unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift an die E-Mail-Adresse widerspruch@patus.org.

Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.

Thema:

**INTERNATIONALE REGISTRIERUNG
VON MARKEN**

Informationsbroschüre
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE
PARTNERSCHAFT
PATENTANWÄLTE**

AUS UNSERER KANZLEI

Topmandant entscheidet sich für Apley & Straube:

Unsere Kanzlei konnte Ende 2012 einen Hochtechnologiekonzern, der zu den zehn wertvollsten börsennotierten Unternehmen und zehn größten Patentanmeldern der Welt zählt, als Mandant gewinnen. Wir freuen uns über die anspruchsvolle Aufgabe und sehen der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit gespannt entgegen.

Verlegung unseres Hamburger Büros:

Unser Hamburger Büro wurde verlegt. Die geänderte Anschrift lautet: Apley & Straube Partnerschaft Patentanwälte, Oldesloer Str. 11, 22457 Hamburg.

Abonnement unserer Informationsbroschüren:

Die elektronische Ausgabe unserer Informationsbroschüren kann auf www.patus.org kostenlos abonniert werden.

Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz:

Unsere Kanzlei hält Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz. Wenn Sie in diesem Bereich einen Vortragsredner suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Bereits erschienene Informationsbroschüren:

GR 1/09: Das reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

GR 1/10: Neuheit und erfinderische Tätigkeit

GR 2/10: Marken und weitere Kennzeichen

GR 1/11: Werbung mit Schutzrechten

GR 2/11: Einführung in die Recherche nach technischen Schutzrechten

GR 3/11: Schutz von industriellem Design

GR 1/12: Ausschluss der Patentierbarkeit

GR 2/12: Internationale Patentanmeldungen im Rahmen des Patentszusammenarbeitsvertrags

GR 3/12: Patentansprüche

Die bereits erschienenen Informationsbroschüren können gratis auf unserer Homepage www.patus.org heruntergeladen werden.

MERKE:

Das Madrider System ermöglicht es, ein Kennzeichen durch eine einzige IR-Marke in mehreren oder allen 90 Mitgliedsstaaten des Madrider Systems, welche die wichtigsten Industriestaaten einschließen, zu schützen. Voraussetzung für die Anmeldung einer IR-Marke ist zumindest eine Markenmeldung mit Wirkung für das Ursprungsland des Anmelders.

IR-Marken sind kostengünstiger als ein Bündel nationaler oder regionaler Marken. Außerdem ist die Verwaltung von IR-Marken weitaus einfacher als die Verwaltung eines Bündels nationaler oder regionaler Marken. Ein Risiko liegt darin, dass nationale Erfordernisse aufgrund der Nichtbestellung von nationalen Vertretern eventuell nicht erfüllt werden.

Rechtsgrundlagen:

- Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
- Madrider Markenabkommen (MMA)
www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html
- Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)
www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html
- Gemeinsame Ausführungsordnung (GAUSFOMMA/MMA):
www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm
Abkommen von Nizza:
www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html
- Markenrechtsvertrag (TLT):
www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/trtdocs_wo027.html

Informationen für Anmelder:

Unsere neue elektronische Broschüre „Informationen für Anmelder“ hinsichtlich unserer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen kann gratis per E-Mail an request@patus.org angefordert werden.

STAATLICHE FÖRDERUNG FÜR KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Für die Anmeldung von Patenten gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Förderung. Mehr Information finden Sie zu diesem Thema auf www.patus.org unter Förderung.

Liebe Leserin, lieber Leser,

für international tätige Unternehmen ist grundsätzlich ein internationaler Schutz ihrer Kennzeichen empfehlenswert. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kennzeichen von Dritten nachgeahmt werden oder sogar geschützt werden, wodurch der Marktzutritt der Unternehmen in betroffenen Ländern erschwert wird. Außerdem ist oft ein zusätzlicher markenrechtlicher Schutz des genuin geschützten Firmennamens eines Unternehmens gerade im Ausland empfehlenswert. Kollidiert der Firmenname mit anderen Kennzeichen, muss das Unternehmen in der Regel nachweisen, seit wann der Firmenname aufgrund einer lückenlosen Benutzung in dem jeweiligen Land Schutz genießt. Dieser Nachweis ist über einen längeren Zeitraum gerade im Ausland kaum zu erbringen.

Von grundlegender Bedeutung ist im Zusammenhang mit dem internationalen Kennzeichenschutz das Madrider System für die internationale Registrierung von Marken. Unsere vorliegende Informationsbroschüre erläutert wesentliche Aspekte von Marken, die auf Grundlage des Madrider Systems registriert sind (sogenannte **IR-Marken**). Dem Vorteil des internationalen Markenschutzes durch IR-Marken stehen als wohl einzigem Nachteil Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung von IR-Marken gegenüber. Aus diesem Grund werden die amtlichen Gebühren für IR-Marken beispielhaft angegeben. Außerdem erläutern wir Besonderheiten, die sich insbesondere für Angehörige Deutschlands ergeben, und weisen auf Fallstricke im Zusammenhang mit IR-Marken hin.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent, Trademark,
and Design Attorney

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN

I. Grundlagen des Madrider Systems

Das Madrider System für die internationale Registrierung von Marken ermöglicht es, ein Kennzeichen als IR-Marke mithilfe eines einzigen Registrierungsverfahrens mit Wirkung für mehrere oder alle Mitgliedsstaaten des Madrider Systems zu schützen. Da die Summe der amtlichen Gebühren für IR-Marken in der Regel niedriger als für ein Bündel nationaler Marken ist, und da die Gebühren für nationale Vertreter wegfallen, verringern IR-Marken die Kosten eines internationalen Markenschutzes. Außerdem vereinfachen IR-Marken die Verwaltung von Marken erheblich, da es möglich ist, spätere Änderungen oder die Verlängerung in einem einzigen Verfahren vorzunehmen. Das Madrider System beruht auf Sonderabkommen im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aus dem Jahr 1883, die bereits im Rahmen unserer Informationsbroschüre 2/12 angesprochen wurde. Das Madrider System wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet und umfasst das Madrider Markenabkommen (**MMA**) aus dem Jahr 1891, das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (**PMMA**) aus dem Jahre 1989 und die Gemeinsame Ausführungsordnung (**GAUSFOMMA/PMMA**). Das MMA und das PMMA sind zwei voneinander unabhängige Verträge. Dem Madrider System gehören 90 Staaten und Staatenorganisationen (im Folgenden der Kürze wegen als **Mitgliedsstaaten** bezeichnet) an, darunter die führenden Industriestaaten China, Japan, Indien, Brasilien, Schweiz, sämtliche Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die Europäische Union. Einige Staaten sind ausschließlich Mitgliedsstaaten des PMMA. Außer Algerien sind sämtliche Mitgliedsstaaten des MMA auch Mitgliedsstaaten des PMMA. Mitgliedsstaaten, die ausschließlich dem PMMA angehören, können daher keine Anmeldung für Algerien vornehmen. Dies hat in der Regel keine Auswirkungen für **Angehörige** Deutschlands (juristische oder natürliche Personen, die ihre Niederlassung oder ihren Wohnsitz auf dem Territorium Deutschlands haben oder die Staatsangehörigkeit Deutsch-

lands besitzen), da Deutschland sowohl Mitgliedsstaat des MMA als auch des PMMA ist.

IR-Marken können gemäß Art. 1 II, III MMA und gemäß Art. 2 I PMMA ausschließlich von juristischen oder natürlichen Personen angemeldet werden, die Angehörige eines Mitgliedsstaates sind. Für PMMA-Mitgliedsstaaten (alle Mitgliedsstaaten außer Algerien) setzt eine IR-Markenanmeldung gemäß Art. 1 I PMMA voraus, dass der Anmelder zumindest eine Markenanmeldung (**Basismarkenanmeldung**) im **Ursprungsmitgliedsstaat** (d.h. ein Mitgliedsstaat, auf dessen Territorium der Anmelder seine Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt) hat. Für den einzigen ausschließlichen MMA-Mitgliedsstaat Algerien setzt eine IR-Markenanmeldung gemäß Art. 1 II MMA voraus, dass eine eingetragene Marke (**Basismarke**) für den Ursprungsmitgliedsstaat existiert. Selbst für Algerien, dem einzigen ausschließlichen MMA-Mitgliedsstaat, ist es jedoch möglich, eine IR-Markenanmeldung bereits vor dem Eintragungstag der Basismarke einzureichen. Die IR-Markenanmeldung gilt dann jedoch zumindest für Algerien erst am Tag der Eintragung der Basismarke als eingegangen.

II. Registrierungsverfahren

Die IR-Markenanmeldung ist gemäß Art. 1 II MMA und gemäß Art. 2 II PMMA bei der **Ursprungsbehörde** einzureichen (d.h. der Behörde, bei der die Basismarke oder Basismarkenanmeldung angemeldet wurde, wobei im Folgenden der Kürze wegen nur noch der Begriff „Basismarke“ verwendet wird). Die Ursprungsbehörde handelt als Vermittler und leitet die IR-Markenanmeldung an die WIPO weiter. Für Angehörige Deutschlands kann die Ursprungsbehörde das Deutsche Patent- und Markenamt (**DPMA**), wenn die Basismarke eine **deutsche Marke** (Marke für Deutschland) ist, oder das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (**HABM**), wenn die Basismarke eine **Gemeinschaftsmarke** (Marke für die gesamte EU) ist, sein. Das als IR-Markenanmeldung angemeldete Zeichen muss gemäß Art. 3 I MMA/PMMA i.V.m. R. 9 (4) (a) (v) GAUSFOMMA/PMMA mit dem als Basismarke angemeldeten Zeichen identisch sein. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

der IR-Markenmeldung kann gemäß R. 9 V (5) (d) (VI) mit demjenigen der Basismarke identisch oder demjenigen gegenüber eingeschränkt sein. Die IR-Markenmeldung muss nach R. 6 (1) GAUSFOMMA/PMMA in Englisch, Französisch oder Spanisch erfolgen. Für Deutsche ist daher in der Regel eine Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erforderlich. Die WIPO darf keine Einwendungen gegen die Schutzfähigkeit der IR-Markenmeldung wohl aber gegen die Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erheben. Gegen Entscheidungen der WIPO gibt es kein Rechtsmittel. Das Registrierungsdatum für IR-Marken ist gemäß Art. 3 (4) MMA/PMMA in der Regel der Tag des Eingangs der IR-Markenmeldung bei der Ursprungsbehörde.

Mitgliedsstaaten des Madrider Markensystems können gemäß Art. 5 (1), (2) MMA/PMMA i.V.m. R. 16 (1) (a) GAUSFOMMA/PMMA aufgrund nationaler Vorschriften innerhalb von 18 Monaten nach dem Registrierungsdatum der IR-Markenmeldung den Schutz verweigern. Kommt es vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedsstaats zu einer Beanstandung, informiert diese Behörde zunächst die WIPO, die eine Mitteilung an den Anmelder sendet. Durch die Mitteilung wird ein Verfahren nach den Vorschriften der zuständigen Behörde eingeleitet. In der Regel ist für die Durchführung des Verfahrens ein vor der zuständigen Behörde zugelassener Vertreter erforderlich. Das Verfahren endet mit einer Mitteilung der Zurücknahme der Schutzrechtsverweigerung oder der teilweisen oder vollständigen Schutzrechtsverweigerung in dem betroffenen Land.

Gemäß Art. 4 MMA/PMMA hat eine IR-Marke dieselbe Wirkung wie eine **nationale Marke** (Marke in einem Staat) in dem jeweiligen Land. Die IR-Marke ersetzt nach Art. 4bis MMA/PMMA automatisch übereinstimmende nationale Marken desselben Inhabers. Gemäß Art. 6 (2) MMA/PMMA wird die IR-Marke fünf Jahre nach dem Registrierungstag unabhängig von der Basismarke. Wenn ein innerhalb von fünf Jahren nach dem Registrierungstag auf die Basismarke erfolgter Angriff erfolgreich ist, wird auch die IR-Marke gelöscht. Ansonsten können IR-Marken nicht zentral angegriffen werden.

III. Verlängerung, Schutzausdehnung, Umwandlung und Übertragung

a.) Für IR-Marken müssen gemäß R. 30 (4) GAUSFOMMA/PMMA Verlängerungsgebühren bezahlt werden, um diese jeweils für zehn Jahre (unbegrenzt) zu verlängern. Die WIPO weist gemäß Art. 7 (4) MMA/PMMA Inhaber von IR-Marken sechs Monate vor dem Ende der Laufzeit auf die anstehende Verlängerung hin. Die Verlängerung erfolgt direkt bei der WIPO durch Zahlung der Verlängerungsgebühren.

b.) Der Schutz einer IR-Marke kann gemäß Art. 3ter MMA/PMMA jederzeit durch einen Antrag auf Schutzausdehnung erweitert werden. Angehörige Deutschlands können den Antrag bei der Ursprungsbehörde oder direkt bei der WIPO stellen. Wird der Antrag direkt bei der WIPO gestellt, entfällt eine Vermittlungsgebühr. Die Laufzeit der IR-Marke endet für die Mitgliedsstaaten, auf welche der Schutz ausgedehnt wurde, am gleichen Tag wie für die anderen Mitgliedsstaaten. Gemäß R. 24 (3) (c) (ii) GAUSFOMMA/PMMA kann mit der Schutzausdehnung beantragt werden, dass diese erst nach der Verlängerung der IR-Marke erfolgt, um Verlängerungsgebühren zu sparen.

c.) Da die IR-Marke fünf Jahre lang von der Basismarke abhängig bleibt, kann sie in diesem Zeitraum nur zusammen mit der Basismarke übertragen werden. Nach Ablauf des Zeitraums kann die IR-Marke unabhängig von der Basismarke übertragen werden. Die Übertragung kann gemäß 9 MMA/PMMA die gesamte IR-Marke betreffen oder nur einzelne Mitgliedsstaaten. Falls es die einzelnen Mitgliedsstaaten erlauben, kann die IR-Marke sogar für einzelne Waren oder Dienstleistungen übertragen werden. Nach R. 25 GAUSFOMMA/PMMA sind Anträge auf Umschreibungen und weitere Änderungen der Registereinträge unmittelbar bei der WIPO zu stellen.

IV. Amtliche Gebühren für die Anmeldung und Verlängerung

Die Berechnung der amtlichen Gebühren für IR-Marken ist kompliziert. Neben der Grundgebühr sind für die einzelnen in der IR-Markenmeldung benannten Mitgliedsstaaten

festen Ergänzungsgebühren bzw. individuelle Gebühren an die WIPO zu entrichten. Außerdem ist eine nationale Gebühr an die Ursprungsbehörde zu entrichten. Insbesondere da die Europäische Union ausschließlich Mitgliedsstaat des PMMA ist, während Deutschland Mitgliedsstaat des MMA und des PMMA ist, macht es für Angehörige Deutschlands einen nicht unerheblichen Unterschied, ob eine deutsche Marke oder eine Gemeinschaftsmarke als Basismarke verwendet wird.

Im Folgenden werden die amtlichen Gebühren für zwei IR-Marken und die zugehörigen Basismarken eines Angehörigen Deutschlands verglichen, wobei jede der zwei IR-Marken und die zugehörigen Basismarken jeweils dasselbe Gebiet, nämlich Australien, China, Schweiz, Europäische Union, Türkei und die USA, abdecken, und wobei das eine Mal eine deutsche Marke und das andere Mal eine Gemeinschaftsmarke als Basismarke verwendet wird. Bei der Marke handelt es sich jeweils um identische Wortmarken in drei Waren/Dienstleistungsklassen. Obwohl die Verwendung einer deutschen Basismarke in den folgenden Beispielen zunächst die zusätzliche Benennung der Europäischen Gemeinschaft für die IR-Markenmeldung erfordert, ist die Verwendung einer deutschen Basismarke für das aufgeführte Beispiel und auch in der Regel günstiger als die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke als Basismarke. Darauf hinzuweisen ist, dass zu den amtlichen Gebühren in der Regel noch anwaltliche Gebühren hinzukommen.

Fall 1: Deutsche Marke als Basismarke

An die WIPO zu entrichtende Amtsgebühren:

Anmeldegebühr:	CHF 653
Ergänzungsgebühr für China:	CHF 100
Ergänzungsgebühr für Schweiz:	CHF 100
Individuelle Gebühren für die EU:	CHF 1111
Individuelle Gebühren für Australien:	CHF 407
2 Klassengebühren für Australien:	CHF 814
Individuelle Gebühr für die Türkei:	CHF 248
2 Klassengebühren für die Türkei:	CHF 98
Individuelle Gebühr für die USA:	CHF 301
2 Klassengebühren für die USA:	CHF 602

Gesamtgebühren: CHF 4434

Eine Gebühr des DPMA in Höhe von € 180 für die IR-Marke und die Anmeldegebühr der deutschen Marke in Höhe von € 290 für die Basismarke kommen hinzu. Die Gesamtkosten für die Anmeldung belaufen sich umgerechnet folglich auf ca. € 4011.

Für die Verlängerung fallen folgende amtliche Gebühren an:

Verlängerungsgrundgebühr:	CHF 653
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen:	CHF 200
Verlängerungsgebühr für Australien (AU):	CHF 291
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen (AU):	CHF 582
Verlängerungsgebühr für die EU (EM):	CHF 1533
Verlängerungsgebühr für die Türkei (TR):	CHF 244
Verlängerungsgebühr für die USA (US):	CHF 370
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen (US):	CHF 740
Gesamtgebühren:	CHF 4613

Die Verlängerung der deutschen Marke ist nicht erforderlich. Die Gesamtkosten für die Verlängerung belaufen sich umgerechnet folglich auf ca. € 3684.

Fall 2: Gemeinschaftsmarke als Basismarke

An die WIPO zu entrichtende Amtsgebühren:

Anmeldegebühr:	CHF 653
Individuelle Gebühr für China:	CHF 249
Individuelle Gebühr für die Schweiz:	CHF 350
Individuelle Gebühren für Australien:	CHF 407
2 Klassengebühren für Australien:	CHF 814
Individuelle Gebühr für die Türkei:	CHF 248
2 Klassengebühren für die Türkei:	CHF 98
Individuelle Gebühr für die USA:	CHF 301
2 Klassengebühren für die USA:	CHF 602
Gesamtgebühren:	CHF 3972

Eine Gebühr des HABM in Höhe von € 300 für die IR-Marke und die Anmeldegebühr der Gemeinschaftsmarke in Höhe von € 900 für die Basismarke kommen hinzu. Die Gesamtkosten für die Anmeldung belaufen sich umgerechnet folglich auf ca. € 4372.

Für die Verlängerung fallen folgende amtliche Gebühren an:

Verlängerungsgrundgebühr:	CHF 653
Verlängerungsgebühr für Australien (AU):	CHF 291
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen (AU):	CHF 582
Verlängerungsgebühr für die Schweiz (CH):	CHF 350
Verlängerungsgebühr für China (CN):	CHF 498
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen (CN):	CHF 498
Verlängerungsgebühr für die Türkei (TR):	CHF 244
Verlängerungsgebühr für die USA (US):	CHF 370
Verlängerungsgebühr für zwei Klassen (US):	CHF 740
Gesamtgebühren:	CHF 4226

Zusätzlich ist die Verlängerung der Gemeinschaftsmarke erforderlich. Die entsprechende Gebühr beträgt € 1350. Die Gesamtkosten für die Verlängerung belaufen sich umgerechnet folglich auf ca. € 4725.

V. Nationale Besonderheiten

In den meisten Mitgliedsstaaten werden generell für Marken (also auch für IR-Marken) die absoluten Eintragungshindernisse überprüft. In einigen Ländern (z.B. Australien, Kanada, Japan, Norwegen, Portugal, Schweden und USA) werden zusätzlich relative Eintragungshindernisse überprüft. Insbesondere die überprüften Eintragungshindernisse können von der zuständigen nationalen Behörde im Rahmen des IR-Registrierungsverfahrens geltend gemacht werden. In den meisten Mitgliedsstaaten des Madridsystems herrscht ein Benutzungszwang. Eine Marke kann also dann gelöscht werden, wenn sie nicht innerhalb einer gewissen Frist benutzt wird oder ihre Benutzung länger als eine festgesetzte Dauer unterbrochen wird. Diese Frist bzw. Dauer beträgt in den USA zwei Jahre, in Japan und Australien 3 Jahre, in Australien und allen EU-Ländern 5 Jahre. In den USA erfolgt die Löschung einer Marke, wenn deren Benutzung nicht zwischen dem 5. und 6. Jahr nachgewiesen wird. Taiwan fordert bei der Markenverlängerung einen Benutzungsnachweis. Ein Risiko für IR-Marken liegt darin, dass keine nationalen Vertreter bestellt sind, welche die Einhaltung dieser oder ähnliche nationale Erfordernisse überwachen.