

Internationale Registrierung von Marken (IR)

April 2018

Einleitung

Für die vereinfachte Erlangung internationalen Markenschutzes wurde das Madrider Markenabkommen (MMA) mit dem ergänzenden Protokoll (PMMA) geschaffen, dem derzeit 98 Länder angehören. Das PMMA steht für individuelle Regelungen betreffend die Kosten und Fristen für die verschiedenen Vertragsstaaten, aber auch für manche rechtliche oder formale Vorteile.

Inzwischen sind alle Vertragsstaaten, die ursprünglich nur das MMA unterzeichnet hatten, auch dem Protokoll beigetreten, so daß **seit dem 31.10.2015 für alle Vertragsstaaten nunmehr das Protokoll (PMMA) gilt** und für alle benannten Länder das Verfahren einheitlich verläuft.

Vorteile

Mit der internationalen Registrierung kann mittels einer **einzigsten zentralen Einreichung** Markenschutz für frei auswählbare Länder innerhalb der Vertragsstaaten erlangt werden. Auch die Schutzverlängerung erfolgt einheitlich, was die Formalitäten und die Verwaltung erheblich vereinfacht.

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

Ein weiterer Vorteil ist, daß zu einem späteren Zeitpunkt der Schutz durch Nachbenennung weiterer Länder auf einfache Weise ergänzt werden kann. Dieser Schutz genießt zwar nicht den Zeitrang der ursprünglichen Registrierung, die Verwaltung erfolgt jedoch einheitlich mit der Ursprungsregistrierung, so daß z.B. keine zusätzlichen Verlängerungsfristen beachtet werden müssen.

Schutzerlangung nach diesem Verfahren bietet sich an, wenn nach Anmeldung einer deutschen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke der Schutz auf mehrere andere Länder ausgedehnt werden soll. Schon ab ca. zwei bis drei Zielländern kann sich gegenüber direkten nationalen Auslandsanmeldungen eine Kostenersparnis ergeben, wobei sich diese allerdings immer erst aus der konkreten Länderauswahl ermitteln läßt.

Voraussetzung

Grundvoraussetzung für ein Gesuch nach internationaler Registrierung ist nun einheitlich eine **Basisanmeldung** im sogenannten Ursprungsland. Dieses bestimmt sich nach dem Sitz bzw. Wohnsitz des Anmelders oder bei Wohnsitz außerhalb der Vertragsstaaten nach der Staatsangehörigkeit.

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 **Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum** in Alicante (EUIPO).

Innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung muß das Amt die Anmeldung an die WIPO weiterreichen. Sind zu dem Zeitpunkt alle formalen Voraussetzungen erfüllt, erfolgt dort die Registrierung zum Datum der Einreichung des Gesuchs um internationale Registrierung beim nationalen Anmeldeamt. Die WIPO publiziert die Anmeldung und benachrichtigt die betroffenen nationalen Ämter. Mit der Registrierung bei der WIPO erlangt die angemeldete Marke für die betroffenen Vertragsstaaten den gleichen Status, als wäre sie unmittelbar dort angemeldet worden.

Innerhalb von **18 Monaten ab der Registrierung** erfolgt von den betroffenen nationalen Ämtern die Mitteilung, ob die Markenmeldung beanstandet wird (vorläufige Schutzverweigerung). Dies kann aufgrund nationaler Vorschriften formale Gründe haben, aber auch die Frage der Schutzfähigkeit des Zeichens selbst (die sogenannten absoluten Gründe) kann betroffen sein. Ferner kann auch ein Widerspruch aus einem älteren Recht vorliegen (relative Gründe). Wird eine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen, 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 Gebührentichtung an die WIPO für jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

Fünffährige Abhängigkeit von der Basismarke

Zu beachten ist, daß eine internationale Registrierung fünf Jahre lang ab Registrierdatum abhängig vom Bestand der Basismarke ist. Die Basismarke darf daher in diesem Zeitraum nicht aufgegeben oder aufgrund eines innerhalb dieses Zeitraums eingeleiteten Verfahrens gelöscht werden, weil dies sonst die Löschung der internationale Registrierung nach sich zieht. Wird eine Basismarke innerhalb dieses Zeitraums nur teilweise aufgegeben bzw. aufgrund eines in diesem Zeitraum eingeleiteten Verfahrens nur teilweise gelöscht, so wird auch die internationale Registrierung nur in diesem Teilumfang gelöscht.

Es ist jedoch möglich, die internationale Registrierung im Umfang der Löschung in den benannten Ländern in eine nationale Marke umzuwandeln. Diese genießt dann den gleichen Zeitrang, wie die internationale Registrierung. Dies ist mit entsprechenden Kosten wie bei einer nationalen Anmeldung verbunden, schützt aber vor dem Verlust des Zeitrangs in dem betreffenden Land.

Benutzungspflicht

Die Benutzungspflicht richtet sich nach den jeweiligen nationalen Vorschriften entsprechend dem jeweiligen nationalen Markenrecht.

Kostenbeispiele

Kosten (Amtsgebühren in CHF einschließlich Anwaltshonorar netto) für die Einreichung bei einer Marke mit **drei Waren- und Dienstleistungsklassen** für **sieben beispielhafte Länder**

USA, Japan, Schweiz, China, EU, Korea, Israel	ca. 9.700,- €
<i>direkte nationale Anmeldungen zum Vergleich</i>	<i>> ca. 17.000 €</i>

Dabei gehören die USA, Japan und die EU zu den „teuren“ Ländern, während z.B. China kaum ins Gewicht fällt.

Bei einigen Ländern fallen ab der zweiten Waren- oder Dienstleistungsklassen fallen Klassengebühren an. Zusätzliche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn nationale Verfahren bei Schutzverweigerung (Amtsbeanstandungen oder Widersprüche) mit Hilfe von Auslandskorrespondenzanwälten durchzuführen sind. Dies betrifft insbesondere Marken, deren **Schutzfähigkeit zweifelhaft** ist und solche, die ein **hohes Widerspruchspotential** besitzen, z.B. wenn ähnliche ältere Marken für das gleiche Marktsegment eingetragen sind. Aber auch Marken, bei denen für die benannten Länder **ungebräuchliche oder unklare Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis** enthalten sind, können davon betroffen sein.