

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Die IR-Marke: Wissenswertes zur internationale Marke

Beim World Intellectual Property Organization (=WIPO) kann eine Marke in über 100 Ländern dieser Welt angemeldet werden - und das mit einer (1) Anmeldung. Das erspart den Gang zu den einzelnen nationalen Markenämter und vereinfacht eine internationale Markenmeldung für diverse Schutzländer doch deutlich. Diese Anmeldung konnte bisher schon über die nationalen Ämter wie etwa dem Deutschen Patent- und Markenamt (=DPMA) abgewickelt werden. Und jetzt ist dies noch einfacher geworden: Ab dem 1. April 2019 ist es möglich, Anträge auf internationale Registrierung von Marken auch elektronisch beim DPMA einzureichen.

I. Wie geht eine Weltmarke?

Eine Weltmarke an sich gibt es natürlich nicht. Aber es gibt einen Markenschutz für nahezu alle Länder dieser Welt. Aber wie macht man das? Für den Fall, dass in mehreren Ländern (auch gerade außerhalb der Europäischen Union) Markenschutz gewünscht wird, bieten sich in der Regel zwei Möglichkeiten an, nämlich

- der einfache Weg: die Hinterlegung einer internationalen Registrierung ("IR-Marke") oder
- der aufwendigere Weg: eine nationale Markenmeldung im Ausland für das jeweils gewünschte Land

II. Anmeldung einer IR-Marke

Um dem Markenmelder keine Ochsentour dergestalt zuzumuten, sich wegen des Markenschutzes einzeln an die jeweiligen nationalen "Markenbehörden" wenden zu müssen, haben sich bisher immerhin über 100 Länder zusammengeschlossen, um eine kostengünstige und vor allem unkomplizierte sowie schnelle Eintragung von Marken zu gewährleisten.

1. Das Madrid-System

Aus diesem Grund ist es nach dem sog. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ("MMA") und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ("PMMA") nun möglich, eine IR-Marke in ein internationales Register eintragen zu lassen, welches von dem internationalen Büro der WIPO (World Intellectual Property Organisation oder Weltorganisation für geistiges Eigentum) in Genf geführt wird.

Leider gehören noch immer längst nicht alle Staaten den obigen Abkommen (MMA und/oder PMMA) an. Aber zumindest sind über **100 Länder Mitglied** dieser Abkommen - wie etwa:

Albania (A&P), Algeria (A), Antigua and Barbuda (P)Armenia (A&P), Australia (P), Austria (A&P)Azerbaijan (A), Bahrain (P), Belarus (A&P), Belgium* (A&P)Bhutan (A&P), Bosnia and Herzegovina (A), Botswana (P) Bulgaria (A&P), China (A&P), Croatia (A&P)Cuba (A&P), Cyprus (A&P), Czech Republic (A&P)Democratic People's, Republic of Korea (A&P), Denmark (P)Egypt (A), Estonia (P), European Community (P)Finland (P), France (A&P), Georgia (P)Germany (A&P), Greece (P), Hungary (A&P)Iceland (P), Iran (Islamic Republic of) (A&P), Ireland (P)Italy (A&P, Japan (P), Kazakhstan (A)Kenya (A&P), Kyrgyzstan (A&P), Latvia (A&P)Lesotho (A&P), Liberia (A), Liechtenstein (A&P)Lithuania (P), Luxembourg* (A&P), Monaco (A&P)Mongolia (A&P), Montenegro (A&P), Morocco (A&P)Mozambique (A&P), Namibia (A&P), Netherlands: Territory in Europe* (A&P) + Antilles** (P)Norway (P), Poland (A&P), Portugal (A&P)Republic of Korea (P), Republic of Moldova (A&P), Romania (A&P)Russian Federation (A&P), San Marino (A), Serbia (A&P)Sierra Leone (A&P), Singapore (P), Slovakia (A&P)Slovenia (A&P), Spain (A&P), Sudan (A) Swaziland (A&P), Sweden (P), Switzerland (A&P)Syrian Arab Republic (A&P), Tajikistan (A), The former Yugoslav Republic of Macedonia (A&P)Turkey (P), Turkmenistan (P), Ukraine (A&P)United Kingdom (P), United States of America (P), Uzbekistan (A&P)Viet Nam (A&P), Zambia (P)

Hinweis:

- Die Ziffer "A" bedeutet, dass das jeweilige Land dem Madrider Abkommen ("MMA", vgl. oben) angehört.
- Die Ziffer "P" gibt zu verstehen, dass das jeweilige Land dem Protokoll zum Madrider Abkommen ("PMMA", vgl. oben) angehört.

2. Vorteile einer "IR-Marke

Der Vorteil der Registrierung einer internationalen Marke liegt darin, dass

- nur ein (!) Antrag gestellt werden muss, um den Schutz für alle Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens (MMA) und des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) zu erlangen. Natürlich ist es hierbei auch möglich, den Markenschutz nur für einige wenige ausgewählte Vertragsstaaten zu beantragen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann noch eine nachträgliche Schutzerstreckung auf weitere Vertragsstaaten beantragt werden, um auch dort einen Markenschutz zu ermöglichen.
- die internationale Registrierung fortan in den vom Anmelder gewünschten Ländern denselben Schutz gewährt, als wäre die Marke unmittelbar bei der jeweiligen nationalen Behörde angemeldet worden.
- diese eine relativ preiswerte und zudem bequeme Möglichkeit darstellt, den Schutz der Basismarke auf zahlreiche Länder zu erstrecken.

3. Was ist eine "IR-Marke"?

Hier muss gleich einem weit verbreitetem Missverständnis begegnet werden. Eine "IR-Marke" darf nicht als einzelne Marke mit internationaler Wirkung verstanden werden. Vielmehr fasst, bildlich gesprochen, die Internationale Registrierung die durch eine IR-Marke gewonnenen Schutzrechte wie ein Bündel zusammen. In jedem in der Anmeldung benannten Land entsteht also ein eigenständiges Markenrecht mit der Folge, dass eine Markenbeanstandung (oder ein Widerspruch aus einer älteren Marke) in einem Staat nicht gleich die gesamte "IR-Marke" gefährden kann.

Vielmehr entfällt für den Fall nur der Schutz für das betroffene Land wobei alle anderen Länder, auf die der Schutz ausgedehnt werden soll, eben nicht von der Zurückweisung betroffen sind.

4. Keine "IR-Marke" ohne eine Basismarke

Die internationale Eintragung einer Marke ist von vornherein nur für den Fall zulässig, dass die Marke im Ursprungsland, also auf nationaler Ebene, bereits registriert ist (Basiseintragung) oder sich dort zumindest in einem Anmeldeverfahren befindet (Basisgesuch). In diesem Zusammenhang ist sicherlich nicht uninteressant, dass bereits seit dem 01.10.04 auch mit einer Unionsmarke eine IR-Markenmeldung bei der WIPO vorgenommen werden. Es ist also zwingend notwendig, bei einer IR-Anmeldung zugleich eine deutsche Marke anzumelden. Dies kann sich dennoch aus taktischen Gründen auch weiterhin anbieten, da erfahrungsgemäß das Eintragungsverfahren beim Harmonisierungsamt bei weitem länger andauert als beim deutschen Patent- und Markenamt.

Der Verfahrensablauf der Anmeldung einer "IR-Marke" stellt sich dabei wie folgt dar:

- a.** Die nationale Behörde des Ursprungslandes (in Deutschland also das Patent- und Markenamt) überprüft zunächst, ob die Übereinstimmung des Antrags auf Internationale Registrierung mit den Daten aus der Basismarke gegeben ist. Nicht übersehen werden darf, dass, je nachdem für welche Staaten der internationale Schutz der Marke beantragt wird, unterschiedliche Formblätter existieren. Wie erwähnt kann diese Anmeldung über das DPMA nun auch auf elektronischen Wege angegangen werden.
- b.** Nach Eingang des Antrags auf internationale Registrierung überprüft das DPMA, ob
 - diese mit der in Deutschland bereits eingetragenen oder angemeldeten Marke übereinstimmt und
 - das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gegenüber der deutschen Anmeldung nicht erweitert wurde.
- c.** Für den Fall, dass es keinerlei Beanstandungen gibt und zudem alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Antrag von Amts wegen durch das DPMA an die Weltorganisation weitergeleitet und zugleich der Tag der Anmeldung bestätigt. Der "Tag der Anmeldung" ist für den Antragssteller wiederum von großer Bedeutung, da ihm dieser Tag später in der Regel auch als tatsächliches internationales Registrierungsdatum zugesprochen wird. Voraussetzung dafür ist wiederum, dass der Antrag mindestens folgende Angaben enthält:
 - Name und Anschrift des Antragstellers,
 - Vertragsstaaten, in denen der Markenschutz beansprucht wird,
 - Wiedergabe der Marke,
 - Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

d. Nachdem der Antrag von dem DPMA an das internationale Büro der WIPO weitergeleitet wurde, prüft dieses, ob die Voraussetzungen für die Anmeldung einer internationalen Registrierung erfüllt sind. Dazu gehört etwa

- die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen,
- die Gebühreuzahlung - apropos: Die Amts-Kosten einer IR-Marke kann man **hier** in einem Rechner abschätzen.
- sowie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

e. Sollten die Zulässigkeitsanforderungen des Antrags erfüllt sein, wird die Marke in das internationale Register eingetragen und sodann die Registrierung in der "Gazette des Marques Internationales" (<http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/>) veröffentlicht. Nun ist die Marke in jedem der benannten Länder als Schutzgesuch hinterlegt - die von diesem neuen Schutzrecht betroffenen Vertragsstaaten (bzw. deren zuständige Behörden) werden informiert. Was nun folgt sind unter Umständen recht langwierige nationale Prüfungsverfahren, wobei die Vertragsstaaten ab dem Eingehen des Bescheids eine Frist von einem Jahr (MMA) bzw. 18 Monaten (PMMA) haben, bis sie den Schutz der Marke in ihrem Staatsgebiet versagen können. In diesem Fall bleibt dem Antragssteller nichts anderes übrig, als das Antragsverfahren auf nationaler Ebene weiterzuverfolgen, indem er bspw. gegen die Entscheidung des nationalen Amtes einen Widerspruch einlegt. Dieser Widerspruch würde jedoch im Rahmen eines nationalen Rechtsmittelverfahrens erfolgen, in welchem die WIPO nicht mehr involviert wäre.

f. Sollte die Weltorganisation dagegen der Meinung sein, dass der Antrag auf internationale Registrierung nicht den Erfordernissen für eine Eintragung entspricht, wird sie den Antragsteller auffordern, die Beanstandungen innerhalb von drei Monaten zu beseitigen. Kommt der Antragssteller der Aufforderung nicht fristgerecht nach, gilt der Antrag sodann als zurückgenommen.

5. Dauer des Schutzes einer IR-Marke

Die Gültigkeit einer internationalen Marke hängt während eines Zeitraums von fünf Jahren von der nationalen Eintragung der Marke bzw. ihrer Anmeldung ab. Folglich verliert die IR-Marke automatisch ihre Gültigkeit, sobald die nationale Marke gelöscht wird.

Die Schutzdauer einer internationalen Markenregistrierung richtet sich danach, ob das Madrider Markenabkommen (Schutzdauer = 20 Jahre) oder das Protokoll (Schutzdauer = 10 Jahre) anwendbar ist. Anders als es etwa das Patentrecht vorsieht, ist der Schutz einer IR-Marke jedoch weitgehend verlängerbar - wobei eine Verlängerung durch die rechtzeitige Zahlung der entsprechenden Gebühren erreicht werden kann. Recht hilfreich erweist sich hier, dass die WIPO dem Inhaber einer internationalen Marke sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist ein entsprechendes Erinnerungsschreiben zukommen

lässt.

III. Alternativ: Nationale Markenmeldung im Ausland

Nicht immer ist es dem Markenanmelder vergönnt, den vergleichsweise bequemen Weg der Anmeldung einer IR-Marke zu beschreiten. Dies ist etwa dann der Fall, wenn bestimmte Staaten nicht Vertragspartner des Madrider Abkommens sind und aus dem Grund ein Schutz durch eine sog "IR-Marke" nicht erreichbar ist. Insbesondere bei den folgenden wichtigen Staaten müssen noch einzeln Anmeldungen bei den jeweiligen nationalen Markenämtern eingereicht werden - wie etwa:

Indien, Israel, Peru, Venezuela, Mexiko, Trinidad, Südafrika, Kanada, Brasilien.

Geht es darum, etwa in einem dieser Staaten Markenschutz zu beantragen, kommt man um die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht herum. Dabei ist dem Markenanmelder dringend zu raten, vorab bei dem ausländischen Rechtsanwalt einen Kostenvoranschlag einzuholen, der das gesamte Anmeldeverfahren umfassen sollte. In jedem Fall ist das aufwendiger und also teurer.

IV. Fazit

Die IR-Marke hat mehr Vorteile als Nachteile. Wer also einen Markenschutz außerhalb der EU-Grenzen anstrebt, der sollte ernsthaft über die Registrierung einer IR-Marke nachdenken. Hier kann mit einem (1) Antrag Schutz für viele, und letztlich auch viele wichtige Länder, beantragt werden. Der Anmelder vermeidet damit den aufwendigen Gang zu den nationalen Markenämtern - und spart sich damit letztlich auf viele Kosten.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz