Deutsches
Patent- und Markenamt

Merkblatt
Die internationale Registrierung von deutschen Marken über das Madrider System

	Anschrift	Telefon	Telefax
Dienststelle München **Dienststelle Jena** **Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin**	Zentrale Postanschrift: 80297 München	Zentraler Kundenservice: +49 89 2195-1000	Zentrale Telefaxnummer: +49 89 2195-2221

Zahlungsempfänger: Bundeskasse
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstraße 234, 80807 München

Internet:
https://www.dpma.de

M 8940/7.26

Inhaltsverzeichnis

Internationale Registrierung von Marken 3
In welchen Staaten kann nach dem Madrider System Markenschutz erlangt werden? 3
Wer kann eine internationale Registrierung beantragen? 3
Wie kann eine internationale Registrierung beantragt werden? 3
Welche Sprache ist zu verwenden? 3
Wie sind die Formblätter der WIPO auszufüllen? 3
Wo ist der Antrag auf internationale Registrierung einzureichen? 4
Was geschieht mit Ihrem Antrag nach Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt? 4
Was geschieht mit Ihrem Antrag nach Eingang bei der WIPO? 4
Mit welchem Datum erfolgt die internationale Registrierung? 4
Wie lange besteht der Schutz für die internationale Registrierung? 4
Wie kann die Schutzdauer verlängert werden? 4
Wie viel kostet die internationale Registrierung? 5
Warnung vor - teilweise irreführenden - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen und deren Verlängerungen 5
Wo sind Anträge auf Eintragung einer Änderung im Internationalen Register einzureichen? 5
Wo sind Anträge auf Eintragung einer Lizenz in das Internationale Register einzureichen? 6

Internationale Registrierung von Marken

Der Inhaber einer deutschen Marke kann den Schutz für seine Marke im Wege der internationalen Registrierung über das sogenannte Madrider System auf andere Staaten ausdehnen.

Das **Madrider System** beruht auf dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken **(MMA)** und dem Protokoll zu diesem Abkommen **(PMMA). Seit dem 31. Oktober 2015 gehören alle Vertragsparteien des Madrider Systems dem PMMA an. Damit sind für internationale Anmeldungen nur noch die Regelungen des PMMA anzuwenden.** Die Marke wird in einem Internationalen Register eingetragen, das von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (**W**orld **I**ntellectual **P**roperty **O**rganization - **WIPO** / **O**rganisation **M**ondiale de la **P**ropriété **I**ntellectuelle - **OMPI**) geführt wird. Die internationale Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar bei der dortigen nationalen Behörde angemeldet worden wäre.

Die internationale Registrierung nach dem Madrider System hat gegenüber der Direktanmeldung in anderen Staaten den Vorteil, dass nur **ein** Antrag gestellt werden muss.

Wichtiger Hinweis!

Die internationale Registrierung ist nur für grafisch darstellbare Marken möglich, da WIPO nur grafische Markendarstellung akzeptiert.

In welchen Staaten kann nach dem Madrider System Markenschutz erlangt werden?

Eine deutsche Marke kann in allen anderen Vertragsparteien des Madrider Systems geschützt werden.

Der Kreis der Vertragsparteien vergrößert sich ständig. Der jeweils aktuelle Stand der Vertragsparteien kann über die Internetadresse der WIPO unter https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/members/index unter dem Stichwort "Membership" abgefragt werden.

Wer kann eine internationale Registrierung beantragen?

Um den Schutz Ihrer Marke auf andere Vertragsparteien auszudehnen, müssen Sie

- eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in Deutschland haben;

oder

- Ihren Wohnsitz in Deutschland haben;

oder

- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Wie kann eine internationale Registrierung beantragt werden?

Für einen Antrag auf internationale Registrierung ist das von der WIPO herausgegebene Formblatt MM2 zu verwenden. Dieses und alle weiteren im Text genannten Formblätter und Vordrucke können beim Kundenservice des Deutschen Patent- und Markenamts beziehungsweise bei der WIPO bestellt oder über die Internetadresse https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/forms/index (Achtung: einige WIPO-Formulare finden sich unter "Additional downloadable forms") beziehungsweise https://www.dpma.de/service/formulare/index.html abgerufen werden.

Falls der Antrag auf internationale Registrierung eine angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marke zur Basis hat, wird dringend empfohlen, den Antrag erst nach Bekanntwerden des Aktenzeichens der Basismarke (zum Beispiel Erhalt der Empfangsbescheinigung) einzureichen, da ohne Aktenzeichen der Basismarke eine Prüfung des internationalen Gesuchs durch das DPMA nicht möglich ist.

Deshalb ist es zweckmäßig, die Basismarke elektronisch beim DPMA anzumelden, da der Anmelder deren Aktenzeichen sofort erhält (Informationen unter https://www.dpma.de/marken/anmeldung/index.html – Internet-Dienste – DPMAdirekt). Durch den möglichen späteren Anmeldetag der internationalen Registrierung entstehen grundsätzlich keine rechtlichen Nachteile, da in der Regel die Priorität der deutschen (Basis-)Anmeldung beansprucht werden kann.

Allerdings besteht bei Gesuchen auf Basis einer Anmeldung das Risiko, den Schutz der internationalen Registrierung zu verlieren, wenn die Basismarke nicht oder nur teilweise eingetragen wird.

Welche Sprache ist zu verwenden?

Internationale Gesuche können beim DPMA in englischer oder französischer Sprache eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis immer in der gewählten Sprache abgefasst sein muss. Es gilt sonst als nicht beigefügt, was sich nachteilig auf das Datum der internationalen Registrierung auswirken kann.

Wie sind die Formblätter der WIPO auszufüllen?

Die Formblätter sind mit Schreibmaschine oder mit PC auszufüllen.

Eine **Ausfüllanleitung** für das Formblatt MM2 können Sie bei der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts anfordern oder über das Internet (https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html) abrufen.

Wo ist der Antrag auf internationale Registrierung einzureichen?

Das ausgefüllte WIPO-Formblatt ist in an folgende Adresse zu senden:

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 München

Es empfiehlt sich, für das Begleitschreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt, stets das Formular M 8005 zu verwenden.

Vor der Versendung per Post kann der Antrag auch vorab per Telefax an das Deutsche Patent- und Markenamt gesendet werden.

Die Telefaxnummer hierfür lautet +49 89 2195-2221.

Was geschieht mit Ihrem Antrag nach Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt?

Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft im Wesentlichen, ob die im Antrag auf internationale Registrierung bezeichnete Marke mit der deutschen Marke übereinstimmt und ob das im internationalen Antrag angegebene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht weiter gefasst ist als dasjenige der nationalen Marke. Sind die Voraussetzungen erfüllt, leitet das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag an die WIPO weiter und bestätigt außerdem das Datum, an dem der Antrag auf internationale Registrierung eingegangen ist. Dieses Datum bestimmt in der Regel das Datum der internationalen Registrierung.

Was geschieht mit Ihrem Antrag nach Eingang bei der WIPO?

Die WIPO prüft, ob der Antrag auf internationale Registrierung allen Erfordernissen für die Eintragung in das internationale Register entspricht.

Ist dies der Fall, trägt die WIPO die Marke in das Internationale Register ein und teilt den Vertragsparteien, in denen Schutz beansprucht wird, die internationale Registrierung mit. Die Marke hat damit in diesen Vertragsparteien Schutz, als ob sie dort unmittelbar registriert worden wäre. Die Behörden der benannten Vertragsparteien haben jedoch innerhalb einer Frist von einem Jahr beziehungsweise 18 Monaten ab der Mitteilung durch die WIPO die Möglichkeit, der Marke den Schutz in ihrem Gebiet zu versagen. Wird der Schutz in einer der benannten Vertragsparteien ganz oder teilweise versagt, und ist der Antragsteller weiterhin an einem Markenschutz in dieser Vertragspartei interessiert, kann er sein Begehren bei den Behörden dieser Vertragspartei nach den dort geltenden Vorschriften weiterverfolgen. In der Regel ist hierfür die Bestellung eines dort ansässigen Vertreters erforderlich.

Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung nicht den Erfordernissen für eine Eintragung im Internationalen Register, erlässt die WIPO einen Bescheid, in dem der Antragsteller oder die nationale Behörde aufgefordert werden, bestehende Mängel innerhalb einer Frist von drei Monaten zu beseitigen. Erfolgt die Mängelbeseitigung nicht innerhalb dieser Frist, kann dies dazu führen, dass der Antrag auf internationale Registrierung als zurückgenommen gilt.

Mit welchem Datum erfolgt die internationale Registrierung?

Grundsätzlich erfolgt die internationale Registrierung mit dem Datum, an dem der Antrag auf internationale Registrierung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass der Antrag innerhalb von zwei Monaten ab Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt bei der WIPO eingeht und folgende Mindestangaben enthält:

- Name und Anschrift des Antragstellers,
- die Vertragsparteien, in denen Schutz beansprucht wird,
- die Wiedergabe der Marke,
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Wird die Zweimonatsfrist überschritten oder fehlt eine der Mindestangaben, so erhält die internationale Registrierung das Datum des Eingangs der letzten fehlenden Angabe bei der WIPO.

Es besteht auch die Möglichkeit, für die internationale Registrierung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Antrag auf internationale Registrierung innerhalb von sechs Monaten nach dieser Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wird. Wird die internationale Registrierung auf die Eintragung der deutschen Marke gestützt, muss auch die Eintragung innerhalb dieser Frist erfolgt sein.

Wie lange besteht der Schutz für die internationale Registrierung?

Wie kann die Schutzdauer verlängert werden?

Die Schutzdauer der internationalen Registrierung beträgt 10 Jahre und kann beliebig oft um diesen Zeitraum verlängert werden. Die Verlängerung (Erneuerung) erfolgt durch Zahlung der hierfür geltenden Gebühren unmittelbar an die WIPO, wobei die Zahlung immer nur für einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgen kann. In der Regel erinnert die WIPO den Inhaber der internationalen Registrierung sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist hieran. **Bitte beachten Sie, dass das Deutsche Patent- und Markenamt weder Anträge noch Zahlungen für Verlängerungen international registrierter Marken vermittelt.**

Während der ersten fünf Jahre ab dem Datum der internationalen Registrierung bleibt diese von der nationalen Basismarke oder Basisanmeldung abhängig. Wird die Basismarke innerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts, eines Löschungsverfahrens, einer Nichtig- oder Ungültigerklärung ganz oder teilweise gelöscht oder wird die Basisanmeldung ganz oder teilweise zurückgenommen oder zurückgewiesen, entfällt auch der entsprechende Schutz aus der internationalen Registrierung.

Wie viel kostet die internationale Registrierung?

Mit dem Antrag auf internationale Registrierung ist sowohl eine Gebühr an das Deutsche Patent- und Markenamt nach §§ 1, 2 Patentkostengesetz als auch eine Gebühr an die WIPO zu entrichten (Artikel 8 Abs. 2 PMMA).

Die Höhe der an das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichtenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem Kostenmerkblatt über die Gebühren und Auslagen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (A 9510 - Gebührennummer 334 100). **Das Deutsche Patent- und Markenamt erstellt keine gesonderten Gebührenrechnungen**.

Die Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts können wie folgt entrichtet werden:

a) durch **Überweisung** auf das Konto der Bundeskasse (IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700),

b) durch **(Bar-)Einzahlung** bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse (IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700) oder

c) durch **Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats** mit Angaben zum Verwendungszweck. Bitte benutzen Sie hierfür die auf unserer Internetseite https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html bereitgestellten Formulare (A 9530 und A 9532) und beachten Sie die dort zur Verfügung stehenden Hinweise zum SEPA-Verfahren.

Die Gebühren werden mit der Stellung des Antrags fällig. (§ 121 Abs. 1 Markengesetz). Ab Fälligkeit sind die Gebühren gemäß § 121 Abs. 2 Markengesetz innerhalb einer Frist von einem Monat zu bezahlen. Ansonsten gilt der Antrag als zurückgenommen (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Markengesetz).

Die Höhe der an die WIPO zu entrichtenden Gebühren kann auf der Homepage der WIPO unter http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ abgefragt werden. Dort ist auch ein Gebührenberechnungssystem (fee calculator) verfügbar. Die zur Verfügung stehenden Zahlungsmodalitäten sind jeweils auf den Formblättern der WIPO angegeben. Dort ist die gewählte Zahlungsart anzukreuzen.

Warnung vor - teilweise irreführenden - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen und deren Verlängerungen

Das Deutsche Patent- und Markenamt warnt auch im Zusammenhang mit internationalen Registrierungen und deren Verlängerungen vor - teilweise irreführenden - Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen, die nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt oder dem internationalen Büro der WIPO stammen.

Unternehmen bieten - teilweise unter behördenähnlichen Bezeichnungen - eine kostenpflichtige Veröffentlichung oder Eintragung von Schutzrechten in nichtamtliche Register oder eine Verlängerung des Schutzrechts beim Deutschen Patent- und Markenamt oder dem internationalen Büro der WIPO an. Die Angebote, Zahlungsaufforderungen beziehungsweise Rechnungen und Überweisungsträger dieser Unternehmen wecken teilweise den Anschein amtlicher Formulare. Solche Schreiben entfalten für sich allein jedoch keinerlei Rechtswirkungen, eine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Aussteller wird hierdurch nicht begründet.

Auf entsprechende aktuelle Veröffentlichungen des internationalen Büros der WIPO und des Deutschen Patent- und Markenamts wird hingewiesen. Diese können unter https://www.dpma.de/dpma/service/gebuehren/irrefuehrende_zahlungsaufforderungen/index.html beziehungsweise dem dort wiedergegebenen Link zu der Internetpräsenz des Internationalen Büros der WIPO abgerufen werden.

Wo sind Anträge auf Eintragung einer Änderung im Internationalen Register einzureichen?

Anträge auf Eintragung einer Änderung (Übertragung der Marke auf einen anderen Inhaber, Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers oder des Vertreters, Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, Verzicht, Löschung) können wahlweise entweder unmittelbar bei der WIPO oder beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden, das diese Anträge dann an die WIPO weiterleitet.

Dabei können Anträge auf Übertragung der Marke nur vom **eingetragenen** Inhaber unmittelbar bei der WIPO eingereicht werden.

Wo sind Anträge auf Eintragung einer Lizenz in das Internationale Register einzureichen?

Seit dem 1. April 2002 besteht die Möglichkeit, Lizenzen in Bezug auf internationale Registrierungen in das Internationale Register eintragen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass das Deutsche Patent- und Markenamt keine Anträge auf Eintragung von Lizenzen vermittelt. Entsprechende Anträge können vom Inhaber internationaler Registrierungen unmittelbar bei der WIPO eingereicht werden. Die WIPO stellt hierfür das Formblatt MM13 zur Verfügung.

Entsprechendes gilt für Anträge auf Eintragung einer Änderung (MM14) oder Löschung (MM15) einer Lizenz.

Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich bitte an:

Kundenservice des
Deutschen Patent- und Markenamts
Telefon: +49 89 2195-1000
E-Mail: info@dpma.de

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
PO Box 18
CH-1211 Geneva 20

Internetadresse: www.wipo.int

Telefon: +41 22 338 8686
Online-Service: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/