

Die internationale Marke



Thema

Globalisierung ist im Patent- und Markenrecht nicht erst seit Ende des 20. Jahrhunderts ein Schlagwort. Schon vor über 130 Jahren erkannte die Industrie, dass die Landesgrenzen keine Marktgrenzen sein müssen.

Damals waren die Postdienste noch langsam und die Telekommunikation in den Kinderschuhen. Das koordinierte Einreichen von Anmeldungen in mehreren Ländern bedurfte frühzeitiger postalischer Planung. Entsprechend gross war das Bedürfnis, mit einer Anmeldung im Heimatstaat ein Recht zu begründen, das auch im Ausland anerkannt wurde.

So wurde 1891 das Madrider Markenabkommen (MMA) geschlossen, ein internationaler Vertrag mit weitreichender Wirkung. Eine zentralisierte Behörde, die «World Intellectual Property Organization» (WIPO) übernahm die Koordination der Markenregistrierung. Gleichzeitig blieb die Autonomie der einzelnen Länder gewährleistet durch ein Recht zur Überprüfung der Eintragungen.

Seit über 125 Jahren leistet dieses System gute Dienste. Im Jahr 1989 gelang die Öffnung auf die Länder mit angelsächsischem Rechtssystem. Heute sind 81 Länder Mitglied des Madrider Systems. Lesen Sie in dieser grips-Ausgabe, wie die internationale Registrierung funktioniert.

«Hast du gut gekocht, so magst du gut essen.»

(Altväterliches Sprichwort)

Werner A. Roshardt

Internationale Marken registrieren

Die Basismarke

Die Bedeutung der Registrierung im Heimatland.

Damit eine internationale Registrierung überhaupt beantragt werden kann, muss eine entsprechende Marke im Heimatland des Anmelders eingetragen sein (Basismarke). Schweizer Antragsteller müssen also eine Schweizer Marke haben, deutsche eine Deutsche etc. Der international beantragte Schutz kann zudem nicht breiter sein (sondern höchstens enger) als derjenige der Basismarke. Werden also in der Basismarke z.B. gewisse Dienstleistungen nicht beansprucht, sollte für die internationale Registrierung zuerst eine verbesserte Basismarke angemeldet werden.

Die Basismarke muss während fünf Jahren weiter bestehen, sonst verliert auch die internationale Registrierung automatisch ihre Wirkung.

Zum Merken

- > Ohne Basismarke keine internationale Marke.
- > Internationale Registrierung während fünf Jahren von Basismarke abhängig.
- > Internationaler Schutz nicht breiter als Basismarke.



Prinzip der IR-Marke

Was sind die grundlegenden Charaktermerkmale der internationalen Registrierung?

Grundsätzlich ist Markenschutz in jedem einzelnen Land anzumelden. Nur die Benelux und die EU stellen je einen Staatenverbund mit einem grenzüberschreitenden, einheitlichen Markenschutz dar.

Mit der internationalen Registrierung kann nun für 80 Länder ein zentrales Registrierungsverfahren durchgeführt werden.

Eine internationale Registrierung verschafft seinem Inhaber in jedem benannten Land die gleichen Rechte wie eine nationale Marke.

Die Marke wird zentral eingetragen und verwaltet. Dies bedeutet z. B., dass Namensänderungen und Erneuerungen zentral und kostengünstig erfolgen können.

Der Schutz kann für unterschiedliche Länder und je für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. So kann die Marke auf allfällige nationale Eintragungshindernisse abgestimmt werden.

Die Sprache des Verfahrens ist Französisch oder Englisch.

Zum Merken

- > Nur Europäische Union und Benelux-Länder haben einheitliches Markenrecht.
- > Internationale Marke ersetzt nationale Anmeldung.
- > Zentrales Register vereinfacht die Administration.
- > Länderspezifischer Schutzzumfang möglich.



Eintragungsverfahren

	Zentrales Verfahren	Zum Merken
Wie läuft die internationale Registrierungsphase ab?	<p>Die Anmeldung erfolgt über das nationale Amt, bei welchem bereits die Basismarke eingetragen ist. Alle Anträge aus der Schweiz werden vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) entgegengenommen. Dieses prüft, ob die Basismarke im beanspruchten Umfang tatsächlich eingetragen ist, und leitet das internationale Gesuch innert zwei Monaten an die WIPO in Genf weiter.</p> <p>Diese koordiniert das weitere Verfahren. Sie prüft das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis innerhalb von zwei Monaten auf Konsistenz mit der internationalen Klassifikation («Nizza-Klassifikation»). Erachtet sie die verwendeten Begriffe als unklar oder unzutreffend klassiert, schickt sie dem nationalen Amt und dem Anmelder gleichzeitig eine entsprechende Beanstandung. Auf diese ist innerhalb von drei Monaten zu antworten.</p> <p>Nach der Beseitigung der Beanstandung wird die Marke unverzüglich (ohne sachliche Prüfung) registriert. Das Datum der Registrierung ist rückwirkend der Tag, an welchem das Gesuch beim IGE eingereicht worden ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Rein formale Prüfung in internationaler Phase. > Schnelle Eintragung.
Welche Bedeutung hat die nationale Prüfung nach der internationalen Phase?	<p>Dass die Marke international registriert ist, heisst noch nicht, dass sie in allen Ländern auch Schutz erhält. Die betroffenen Länder dürfen die Marke nach den nationalen Vorschriften überprüfen und ihr den Schutz vorläufig verweigern. Diese Prüfung hat typischerweise innerhalb von 18 Monaten zu beginnen. Dies bedeutet, dass eine Marke aus der Sicht verschiedener Ämter auf absolute Eintragungshindernisse (beschreibender Charakter, Täuschungsgefahr etc.) und auf Kollisionsgefahr mit vorbestehenden Drittrechten geprüft wird.</p> <p>Mit der vorläufigen Schutzverweigerung wird ein ordentliches nationales Prüfungsverfahren gestartet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Das US-Markenamt beanstandet praktisch alle Marken. > Nachträgliche Schutzverweigerung führt zu erheblichen Mehrkosten. > Die Prüfungsverfahren in den einzelnen Ländern sind unabhängig voneinander.



Kosten

	Kosteneinflüsse	Beispiele
<p>Wie ist die Kostenstruktur des Verfahrens?</p>	<p>Die Mitgliedsländer des Madrider Systems teilen sich in zwei Gruppen auf. Zur ersten Gruppe gehören die Länder, welche schon vor 1989 dabei waren. Für alle diese Länder sind die Benennungsgebühren seit bald 100 Jahren gleich (CHF 73). Die ab 1989 beigetretenen Länder bestimmen die Gebühren selbst. Diese sind deutlich höher als für die erstgenannten Länder und streuen relativ breit. Zu den länderabhängigen Gebühren kommt ein fixer Grundbetrag für das nationale Amt (IGE) und die internationale Behörde (WIPO).</p> <p>In vielen Fällen bleibt es nicht bei den Kosten für die internationale Phase, weil die nationalen Prüfungen zu länderspezifischen Beanstandungen führen. Bei einer nationalen Beanstandung (vorläufigen Schutzverweigerung) ist ein lokaler Anwalt zu bestellen und das Prüfungsverfahren beim entsprechenden Amt durchzuführen. Je nach Komplexität der Schutzverweigerung kann das CHF 1000 - 4000 oder auch mehr kosten.</p> <p>Die Erneuerungsgebühren sind alle zehn Jahre fällig. Sie liegen in der Grössenordnung der Anmeldegebühren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Wortmarke für drei Klassen mit Schutz für DE, FR, AT: Kosten ca. CHF 2 000 - 2 500. > Wortmarke für drei Klassen mit Schutz für US, JP: Kosten ca. CHF 5 000 - 5 500. > Bildmarke (farbig) für zwei Klassen mit Schutz für EU: Kosten ca. CHF 5 500 - 6 000.



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
CH-3000 Bern 7
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Stadthausstrasse 145
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch