

# DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Markenabteilungen  
80297 München

Telefon: (0 89) 21 95 - 0

Telefax: (0 89) 21 95 - 40 00

Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02

Internet: <http://www.dpma.de>

## Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

Dienststelle Jena  
07738 Jena

Telefon: (0 36 41) 40 - 54

Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90

Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55

Technisches Informationszentrum Berlin  
10958 Berlin

Telefon: (0 30) 25 992 - 0

Telefax: (0 30) 25 992 - 404

Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220

## Merkblatt

---

### Die internationale Registrierung nach dem Madriider Markenabkommen (MMA) und nach dem Protokoll zum Madriider Markenabkommen (PMMA)

---

#### Internationale Registrierung von Marken

Der Inhaber einer deutschen Marke kann den Schutz für seine Marke im Wege der internationalen Registrierung nach dem sog. Madriider System auf andere Staaten ausdehnen.

Das **Madriider System** beruht auf dem Madriider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (**MMA**) und dem Protokoll zu diesem Abkommen (**PMMA**). Die Marke wird in einem Internationalen Register eingetragen, das von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (**World Intellectual Property Organization - WIPO / Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - 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 Madriider System hat gegenüber der Direktanmeldung in anderen Staaten den Vorteil, dass nur **ein** Antrag gestellt werden muss.

#### In welchen Staaten kann nach dem Madriider System Markenschutz erlangt werden?

Deutschland ist Vertragspartei sowohl des MMA als auch des PMMA. Der Inhaber einer deutschen Marke kann daher seine Marke in allen Vertragsparteien dieser beiden Übereinkünfte schützen lassen.

Der Kreis der Vertragsparteien vergrößert sich ständig. Der jeweils aktuelle Stand der Vertragsparteien kann über die Internetadresse der WIPO unter <http://www.wipo.int/madrid> unter dem Stichwort "about members" abgefragt werden.

#### Wer kann eine internationale Registrierung beantragen?

- (1) Möchten Sie den Schutz Ihrer Marke auf
- Vertragsparteien, die ausschließlich dem MMA (Formblatt MM1)
- oder

- Vertragsparteien, die ausschließlich dem MMA angehören und Vertragsparteien des PMMA (gleichgültig, ob diese auch dem MMA angehören) (Formblatt MM3), ausdehnen, müssen Sie entweder

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

**oder wenn dies nicht der Fall ist,**

- Ihren Wohnsitz in Deutschland haben (und dürfen nicht gleichzeitig eine gewerbliche oder Handelsniederlassung in einer anderen Vertragspartei des MMA haben);

**oder wenn dies nicht der Fall ist,**

- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. In diesem Fall dürfen Sie nicht gleichzeitig einen Wohnsitz in einer anderen Vertragspartei des MMA haben.

(2) Möchten Sie den Schutz Ihrer Marke auf Vertragsstaaten des PMMA ausdehnen, müssen Sie

- in Deutschland eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung 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 sind die von der WIPO herausgegebenen Formblätter MM1, MM2 oder MM3 zu verwenden. Diese und alle weiteren im Text genannten Formblätter und Vordrucke können bei der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts bzw. bei der WIPO bestellt oder über die Internetadresse <http://www.wipo.int/madrid/en/forms> bzw. <http://www.dpma.de> abgerufen werden.

Welches der genannten Formblätter der WIPO zu verwenden ist, hängt davon ab, in welchen Vertragsparteien Sie Markenschutz begehren:

- Das Formblatt [MM1](#) ist zu verwenden, wenn **alle Vertragsparteien**, in denen Sie Ihre Marke schützen wollen, ausschließlich dem **MMA** angehören.
- Das Formblatt [MM2](#) ist zu verwenden, wenn alle Vertragsparteien, in denen Ihre Marke geschützt werden soll, dem **PMMA** angehören (gleichgültig, ob diese Vertragsparteien auch dem MMA angehören).
- Das Formblatt [MM3](#) ist zu verwenden, wenn Sie den Schutz Ihrer Marke auf Vertragsparteien erstrecken möchten, von denen **mindestens eine** ausschließlich dem MMA und **mindestens eine weitere** benannte Vertragspartei dem PMMA angehört (gleichgültig, ob diese Vertragspartei auch dem MMA angehört).

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 (z.B. Erhalt der Empfangsbescheinigung) einzureichen, da ansonsten eine Bearbeitung 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 <http://www.dpma.de> – Internet-Dienste – DPMAdirekt). Durch den möglichen späteren Anmeldetag der internationalen Registrierung entstehen grundsätzlich keine rechtlichen Nachteile, da i. d. R. 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 sowohl unter dem MMA als auch dem PMMA in englischer oder französischer Sprache eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis immer in der gewählten Sprache abgefasst sein muss. Ansonsten gilt es als nicht beigelegt, 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. Die WIPO akzeptiert keine handschriftlich ausgefüllten Formblätter.

**Ausfüllanleitungen** für die WIPO-Formblätter MM1, MM2 und MM3 können Sie bei der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts anfordern oder über das Internet

(<http://www.dpma.de/marke/formulare/internationalemarkenregistrierung/index.html>) abrufen.

### Wo ist der Antrag auf internationale Registrierung einzureichen?

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

**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Markenabteilungen, IR**  
80297 München  
(Telefax: 089 2195-4444)

Es empfiehlt sich, für das Begleitschreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt den Vordruck [M8005](#) zu verwenden.

### 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 diese 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 bzw. 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, den Mangel 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 An-

spruch 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. In den Fällen, in denen für die internationale Registrierung eine **eingetragene** deutsche Marke erforderlich ist (wenn Vertragsparteien benannt werden, die ausschließlich dem MMA angehören), muss außerdem die Eintragung der deutschen Marke innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Anmeldung der Marke erfolgt sein, aus der die Priorität beansprucht wird.

## Wie lange besteht der Schutz für die internationale Registrierung?

### Wie kann die Schutzdauer verlängert werden?

Unter dem MMA beträgt die Schutzdauer 20 Jahre, unter dem PMMA 10 Jahre. Die Schutzdauer der internationalen Registrierung kann für den entsprechenden Zeitraum beliebig oft verlängert werden. Die Verlängerung (Erneuerung) erfolgt durch Zahlung der hierfür geltenden Gebühren unmittelbar an die WIPO, wobei die Zahlung auch bei einer Schutzdauer von 20 Jahren immer nur für einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgen kann. Die WIPO erinnert 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 eines Zeitraums von fünf Jahren bleibt die internationale Registrierung von der nationalen Basismarke oder Basisanmeldung abhängig. Wird die Basismarke innerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts, eines Lösungsverfahrens, einer Nichtig- oder Ungültigerklärung gelöscht oder wird die Basisanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen, entfällt auch der 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 MMA/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:

- durch **Bareinzahlung** bei den Geldstellen des DPMA (in den Dienststellen München und Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin),
- durch **Überweisung** auf das Konto der Bundeskasse Weiden (Konto-Nr. 700 010 54, BLZ 700 000 00),
- durch **(Bar-)Einzahlung** bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse Weiden (Konto-Nr. 700 010 54, BLZ 700 000 00) oder
- durch Übergabe oder Übersendung einer **Einzugsermächtigung** von einem Inlandskonto; es wird dringend empfohlen, den amtlichen Vordruck ([A 9507](#)) zu verwenden, um Irrtümer und Verzögerungen bei der Verbuchung der Gebühr zu vermeiden.

Die Gebühren werden grundsätzlich mit der Stellung des Antrags fällig. Ist die deutsche Marke, auf die die internationale Registrierung gestützt werden soll, noch nicht einge-

tragen, ist die Eintragung aber Voraussetzung für die internationale Registrierung, werden die Gebühren erst mit Eintragung der deutschen Marke fällig (§§ 109 Abs. 1, 121 Abs. 1 Markengesetz). Ab Fälligkeit sind die Gebühren gemäß §§ 109 Abs. 2, 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 §§ 109 Abs. 2, 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 gewünschte Zahlungsart anzukreuzen.

## 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 Dienstleistungsverzeichnis) können wahlweise entweder unmittelbar bei der WIPO oder beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden, das diese Anträge dann an die WIPO weiterleitet.

Anträge auf Eintragung eines Verzichts oder einer Löschung müssen über das Deutsche Patent- und Markenamt eingereicht werden, wenn die Änderung eine unter dem MMA benannte Vertragspartei betrifft. Sind von dem Verzicht oder der Löschung nur Vertragsparteien des PMMA betroffen, kann der Antrag dagegen auch unmittelbar bei der WIPO eingereicht werden.

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

Seit 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. Inhaber von auf deutschen Basismarken beruhenden internationalen Registrierungen können entsprechende Anträge nur unmittelbar bei der WIPO einreichen. 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:

**Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in München**  
Telefon: (0 89) 21 95 - 34 02

**Auskunftsstelle der Dienststelle Jena des Deutschen Patent- und Markenamts**  
Telefon: (0 36 41) 40 - 54

**Auskunftsstelle Technisches Informationszentrum Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts**  
Telefon (0 30) 2 59 92 - 2 20

### World Intellectual Property Organization

34, chemin des Colombettes  
PO Box 18  
CH-1211 Geneva 20

Internetadresse: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)  
Telefon: 00 41 22 338 91 11  
Telefax: 00 41 22 733 54 28  
E-Mail: [intreg.mail@wipo.int](mailto:intreg.mail@wipo.int)