



NEWSLETTER 05/2003

Thema: Beitritt der USA zum Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)

Eines der international wichtigsten Systeme für den länderübergreifenden Markenschutz wurde hinsichtlich seiner regionalen Wirkungen erneut erweitert. Nachdem durch dieses System bereits in vielen Industrieländern auf einfache Weise Markenschutz erlangt werden kann, wird dies künftig auch in den USA und in der Republik Korea möglich sein. Die Akzeptanz des Madrider Systems bei den Anmeldern dürfte damit weiter zunehmen.

Vor mehr als 100 Jahren wurde mit dem Madrider Markenabkommen (MMA) die Möglichkeit geschaffen, durch die Hinterlegung einer einzigen Anmeldung Markenschutz in zahlreichen Ländern zu erzielen, welcher dem jeweiligen nationalen Markenschutz weitgehend gleichgestellt ist. Seit nunmehr 8 Jahren ist auch das so genannte Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) in Kraft, welches in gleicher Weise die Erlangung von Marken in vielen Ländern ermöglicht, jedoch durch seine veränderten Verfahrensvorschriften und Ausnahmeregelungen eine Reihe von Hindernissen aus dem Weg geräumt hat, die bis dato den Beitritt weiterer wichtiger Länder zum MMA verhindert hatten.

Für beide Teilsysteme gilt, dass aufbauend auf einer nationalen Marke (bzw. Markenmeldung), die im Heimatland des Anmelders nach den nationalen Vorschriften erworben wurde, eine Internationale Markenmeldung hinterlegt werden kann. Dabei sind die Länder zu benennen, in denen der Anmelder ebenfalls Markenschutz wünscht. Zwar können die jeweiligen nationalen Behörden der benannten Länder die Marke auf ihre Schutzfähigkeit in dem jeweiligen Land prüfen, jedoch sind die Grenzen, innerhalb derer ein Schutz ggf. versagt werden kann, recht eng durch das internationale Abkommen vorgegeben. In der Praxis kann beispielsweise ein deutscher Anmelder zumeist davon ausgehen, dass eine in Deutschland schutzfähige Marke durch eine Internationale Anmeldung auch in den anderen Mitgliedsländern geschützt wird, soweit dort keine älteren nationalen Rechte Dritter entgegenstehen.

Fälschlicherweise wird aus der Bezeichnung „international“ gelegentlich geschlossen, dass die Marke oder ein entsprechendes Patent automatisch in der ganzen Welt gültig ist. Wie auch bei Internationalen Patentanmeldungen (nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag – PCT)

beschränkt sich der Schutz, der aus einer Internationalen Markenmeldung resultieren kann, auf die vom Anmelder zu benennenden Mitgliedsländer des MMA bzw. PMMA. Der Schutzbereich einer nach dem MMA bzw. PMMA international registrierte Marke (IR-Marke) kann aber anders als beim Patent auch nach der ersten Registrierung zu einem späteren Zeitpunkt durch einen entsprechenden Antrag auf weitere Länder ausgedehnt werden.

Die vielfältigen Vorteile der IR-Marken wollen immer mehr Länder bzw. deren Einwohner und Unternehmen nutzen. Teilweise geäußerte Befürchtungen, dass die IR-Marke mit der Einführung der in allen Ländern der Europäischen Union geltenden Gemeinschaftsmarke an Attraktivität verlieren würde haben sich offenbar nicht bewahrheitet. Vielmehr ergänzen sich die beiden Verfahren, so dass für den jeweils benötigten Markenschutz optimale Vorgehensweisen bestimmt werden können. Für den deutschen Anmelder haben sich die Möglichkeiten des ausländischen Markenschutzes zuletzt mit dem Beitritt der Republik Korea zum PMMA verbessert. Außerdem kann zukünftig eine IR-Marke auch auf Zypern ausgedehnt werden.

Ab dem **2. November 2003** wird es schließlich möglich sein, das Verfahren nach dem PMMA auch für die Erlangung des Markenschutzes in den USA zu nutzen. International tätige Unternehmen werden insbesondere diese Erweiterung des Madrider Systems begrüßen, da es bisher mit nicht unerheblichen finanziellen und verfahrenstechnischen Aufwendungen verbunden war, wenn zur Absicherung von Namens- und Kennzeichenrechten Markenschutz in den USA benötigt wurde. Da die USA nicht dem MMA sondern nur dem PMMA beigetreten sind, wird zwar bei der Ausdehnung einer IR-Marke auf die USA eine individuelle Gebühr fällig, die erfahrungsgemäß etwa der Anmeldegebühr für eine nationale Marke entspricht und damit zumeist deutlich über der nach dem MMA pro Bestimmungsland fällig werdenden Gebühr von nur 73 Schweizer Franken liegt. Trotzdem dürfte sich das Verfahren insgesamt preiswerter als bisher gestalten lassen, zumindest wenn neben den USA auch noch andere Länder erfasst werden sollen.

Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ab November 2003 verstärkt damit zu rechnen ist, dass auch die US-Unternehmen das ihnen durch den Beitritt zugänglich gemachte PMMA nutzen werden, um beispielsweise in Deutschland Markenrechte zu erwerben. Bei künftigen Recherchen zur Überprüfung der kennzeichenrechtlichen Situation wird man noch mehr auf die IR-Marken mit Schutzwirkungen in Deutschland zu achten haben. Ein Markenrecherche darf daher nicht auf die nationalen Marken beschränkt werden, sondern muss daneben auch die IR-Marken und die europäischen Gemeinschaftsmarken berücksichtigen. Die Anzahl von geschützten Marken, die von allen am Markt agierenden Unternehmen zu beachten sind, wird sich zukünftig weiter erhöhen. Im Umkehrschluss sollte jedes Unternehmen überprüfen, ob für die Namen der eigenen Produkte, für Unternehmensschlagworte, Domainnamen oder prägnante Werbeslogans bereits ausreichender Schutz besteht. Dabei ist zu beachten, dass allein die Aufnahme der Benutzung von unterscheidungskräftigen Bezeichnungen nicht ausreichend vor den Verbotswirkungen von ggf. sogar später von Dritten angemeldeten Marken schützen kann.