

Sonder-Informationsblatt zur internationalen Markenregistrierung

Aufhebung der Vorrangsklausel mit Wirkung vom 1. September 2008 – Auswirkungen auf das Verfahren betreffend internationale Markenregistrierung ab dem 1. September 2008

I. Änderung von Artikel 9sexies des Protokolls zum Madrider Markenabkommen

Das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) (auch als „das Madrider System“ bezeichnet) wird grundsätzlich durch zwei selbständige internationale Abkommen – das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken aus dem Jahr 1892 (Madrider Abkommen) sowie das Protokoll zum Madrider Abkommen aus dem Jahr 1989 (Madrider Protokoll) -, die durch eine gemeinsame Ausführungsordnung verbunden sind, geregelt.

Artikel 9sexies des (jüngeren) Madrider Protokolls (die so genannte „Vorrangsklausel“) regelte die Frage, welcher Vertrag zwischen zwei Mitgliedsparteien anzuwenden ist, die sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll angehören, dahingehend, dass in diesem Fall weiter die Bestimmungen des älteren Abkommens zur Anwendung kommen, d.h. dass die im Protokoll eingeführten Neuerungen (Anmeldung als Antragsbasis ausreichend, Schutzverweigerungsfrist bis zu 18 Monaten, Möglichkeit der Beanspruchung einer sogen. „Individualgebühr“ sowie Möglichkeit der Umwandlung) im Verhältnis zwischen der Mehrzahl der Vertragsparteien (49 – darunter Österreich - der derzeit 82 Mitglieder im Madrider System gehören sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll an) nicht anwendbar waren.

Die Versammlung der Madrider Union hat bei ihrer Tagung im Herbst 2007 einstimmig Änderungen des Artikels 9sexies sowie damit verbundener Regelungen der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung beschlossen, durch die die Vorrangsklausel bis auf 2 Ausnahmen zur Gänze aufgehoben wurde.

Diese Änderungen treten mit **1. September 2008 in Kraft**, d.h. sind insbesondere auf alle Anträge auf internationale Markenregistrierung, die ab diesem Datum beim Österreichischen Patentamt als Heimatbehörde gestellt werden, anzuwenden.

Die wichtigsten konkreten Auswirkungen auf das Verfahren der internationalen Markenregistrierung beim Österreichischen Patentamt ab diesem Zeitpunkt sind im Folgenden überblicksartig dargestellt.

Ergänzende Ausführungen sind in dem ab 1. September 2008 geltenden Update des allgemeinen Informationsblatts zur internationalen Markenregistrierung (MA 571 unter http://www.patentamt.at/Markenschutz/Formulare_und_Gebuehren/) zu finden.

Englisch- bzw. französischsprachige Information zur Aufhebung der Vorrangsklausel ist auf der Website der WIPO unter <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/> zugänglich – Information Notices Madrid/2007/18 und Madrid/2008/18.

II. Auswirkungen auf das Verfahren betreffend Anträge zur internationalen Markenregistrierung beim Österreichischen Patentamt ab dem 1. September 2008

Die folgende Darstellung betrifft Anträge, bei denen Schutz in Vertragsparteien beansprucht wird, die sowohl dem Protokoll als auch dem Abkommen angehören (derzeit 49; MMA/MMP-Vertragsparteien), und keine Partei benannt wird, auf die ausschließlich das Abkommen anwendbar ist (derzeit 7¹). Bei Verfahren, die ausschließlich Protokoll-Vertragsparteien (derzeit 26) betreffen, gibt es keine Änderungen.

II.1 Markenmeldung (Basisgesuch) als Grundlage für den Antrag auf Weiterleitung des Gesuchs um internationale Registrierung und die Weiterleitung ausreichend

Während das Madrider Abkommen zwingend eine bereits erfolgte Registrierung (Basisanmeldung bzw. -marke) als Voraussetzung für den Antrag auf internationale Registrierung und dessen Weiterleitung verlangt, können nach den Bestimmungen des Protokolls zusätzlich Antrag und auch Weiterleitung durch die Heimatbehörde bereits bei Vorliegen einer Anmeldung (Basisgesuch bzw. -anmeldung) erfolgen.

Ein Antrag auf Weiterleitung eines Gesuchs um internationale Registrierung, bei dem Schutz in Vertragsparteien, die ausschließlich dem Protokoll und/oder sowohl dem Protokoll als auch dem Abkommen angehören, beansprucht wird (d.h. da dies 75 der derzeit 82 Vertragsparteien betrifft, wohl künftig in der Mehrzahl der Anträge), kann daher auch bereits bei Vorliegen eines Basisgesuchs und vor dessen Registrierung bei der Ursprungs- bzw. Heimatbehörde gestellt werden.

Ab dem 1. September 2008 kann daher ein Antrag, in dem Schutz etwa in Deutschland oder Frankreich (beide gehören sowohl dem Abkommen als auch dem Protokoll an) beansprucht wird, nunmehr bereits auf eine bloße Markenmeldung gestützt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nach den Bestimmungen des auf Grund der Sicherungsklausel noch anwendbaren Abkommens noch eine bereits erfolgte Registrierung Voraussetzung für Antrag und Weiterleitung. Bei Verwendung der Gesuchsvordrucke der WIPO wäre darüber hinaus im oben dargestellten Beispiel nunmehr der Vordruck MM2 (Gesuch um internationale Registrierung ausschließlich auf Basis des Madrider Protokolls) auszufüllen (bisher MM1 – Gesuch wegen Vorrangssicherungsklausel ausschließlich auf Basis des Madrider Abkommens).

Wichtig! Unverändert bleibt jedoch die 5-jährige Abhängigkeit der internationalen Registrierung, die nun auch bereits auf Grundlage einer Anmeldung erwirkt werden kann, vom weiteren Schicksal des Basisgesuchs. Verzichte, Zurückweisungen oder Einschränkungen wirken daher voll auch für die internationale Registrierung.

Gelangt daher zB nur ein gegenüber dem Basisgesuch eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zur Registrierung, ist dieses Faktum von der Ursprungsbehörde dem Internationalen Büro mitzuteilen und führt zu einer spiegelbildlichen Einschränkung auch der korrespondierenden internationalen Registrierung.

II.2 Erweiterte Anknüpfungsvoraussetzungen für die Auswahl der Ursprungs- bzw. Heimatbehörde

Bisher musste der Antragsteller eines Gesuchs, das Vertragsparteien, die beiden Abkommen angehören, betraf, die sogenannte „Cascade“ erfüllen, d.h. der Antragsteller musste zusätzlich zu einer Basisregistrierung

- in Österreich eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung haben oder, wenn dies nicht der Fall ist,

¹ Es handelt sich um Algerien, Ägypten, Bosnien-Herzegowina, Kasachstan, Liberia, den Sudan und Tadjikistan (Stand 1. Juli 2008).

- seinen Wohnsitz in Österreich haben (und darf nicht gleichzeitig eine gewerbliche oder Handelsniederlassung in einer anderen Vertragspartei des Abkommens haben), oder, wenn dies nicht der Fall ist,
- Österreichische Staatsangehörigkeit haben (und darf nicht gleichzeitig eine gewerbliche oder Handelsniederlassung oder einen Wohnsitz in einer anderen Vertragspartei des MMA haben).

Künftig stehen die vorgenannten Anknüpfungspunkte als nebeneinander stehende Möglichkeiten zur Auswahl, auch wenn MMA/MMP – Vertragsparteien benannt werden.

Beispielsweise kann ab dem 1. September 2008 ein Antragsteller trotz des Bestehens eines Wohnsitzes etwa in Deutschland einen Antrag auf internationale Registrierung seiner österreichischen Anmeldung etwa für Spanien beim Österreichischen Patentamt auch auf seine österreichische Staatsbürgerschaft stützen.

II.3 Gesuch und Angaben wahlweise in Englisch oder Französisch

War bis zur Aufhebung der Sicherungsklausel Französisch als Gesuchssprache und das Formular MM1 vorgeschrieben, so kann ab dem 1. September 2008 auch bei Benennungen von MMA/MMP-Parteien unter Verwendung des Formulars MM2 zwischen Französisch und Englisch gewählt werden.

Spanischsprachige Gesuche werden vom Österreichischen Patentamt nicht akzeptiert.

II.4 Nachträgliche Benennungen sowie Anträge betreffend Verzicht oder Löschung unmittelbar beim Internationalen Büro.

Nach dem Abkommen sind Anträge auf nachträgliche Benennung sowie betreffend Verzicht und Löschung über die Ursprungsbehörde einzureichen. Nach den Bestimmungen des Protokolls können solche Anträge durch den im internationalen Markenregister eingetragenen Markeninhaber auch direkt beim Internationalen Büro eingereicht werden.

III. Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung bleibt 1 Jahr

Durch diese Ausnahme bei der Aufhebung der Vorrangsklausel bleibt gewährleistet, dass es im Verhältnis zwischen MMA/MMP-Vertragsparteien nicht zu einer Ausdehnung der Frist für die vorläufige Schutzverweigerung auf 18 Monate kommt, wie dies nach den Bestimmungen des Protokolls möglich wäre.

IV. Keine Individualgebühren zwischen Vertragsparteien, die beiden Abkommen angehören.

Die zweite Ausnahmeregelung im Zusammenhang mit der Aufhebung der Sicherungsklausel sieht vor, dass von zwischen MMA/MMP-Vertragsparteien keine sogenannten Individualgebühren verlangt werden dürfen, sondern nach wie vor pauschalierte Ergänzungs- (Gebühr pro benannter Vertragspartei, wenn keine Individualgebühr fällig ist) und Zusatzgebühren (Pauschalgebühr für jede Waren- und Dienstleistungsklasse ab der Dritten) von den Schutzwerbern entrichtet werden müssen.

Allerdings wurde die seit 1996 unveränderte Höhe dieser beiden Gebühren mit Wirkung vom 1. September 2008 von 73 auf 100 Schweizer Franken angehoben.

Beispiel: wird künftig über das Österreichische Patentamt Schutz in der Schweiz beansprucht, muss nicht die von der Schweiz gegenüber reinen MMP-Vertragsparteien wirksame Individualgebühr von derzeit 450 Schweizer Franken, sondern weiterhin die (allerdings mit 1. September 2008 auf 100 Schweizer Franken angehobene) pauschale Ergänzungsgebühr entrichtet werden.