

# ■ Überblick über das Madrider System

## Grundzüge und neueste Entwicklungen

### Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives

Qiangqiang Li  
Coordinator, Madrid Operations Team 4  
Madrid Operations Division

München  
27 November 2019

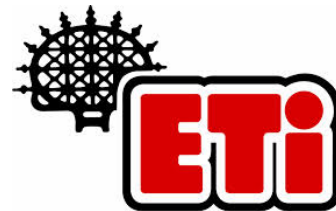
# Überblick

- Das Madrider System: Wesentliche Vorteile
- Geographische Reichweite und Beitrittsperspektiven
- Nutzer des Systems
- Wie das System funktioniert
- Verwendung des Systems
- Website und elektronische Dienstleistungen
- Jüngste Entwicklungen
- Schwerpunkt: Klassifikations-Richtlinien, WIPO-Konto, Zahlungen, Contact Madrid
- Bleiben Sie auf dem Laufenden über das Madrider System

Es beginnt mit einer Marke und einem Exportplan...



ORKA GROUP  
"FASHION IS OUR BUSINESS"



SHISEIDO



sopharma<sup>®</sup>  
PHARMACEUTICALS

MICROMAX

DAIMLER

SONY<sup>®</sup>

syngenta



Microsoft

DZAMA

TREASURY  
WINE ESTATES

# Optionen für den Schutz

...Dann ist eine Entscheidung darüber zu treffen, wie Ihre Marke/Marken am besten im Ausland geschützt wird/werden:

- Der nationale Weg - Einreichung einer/von Markenmeldung/en beim Markenamt jedes Landes, in dem Sie Schutz wünschen
- Der regionale Weg - Anmeldung über ein regionales Markeneintragungssystem mit Wirkung in allen Mitgliedstaaten (ARIPO, Benelux-Amt für geistiges Eigentum, HABM und OAPI)
- Der internationale Weg - Anmeldung über das Madrider System

# Der internationale Weg

Der internationale Weg über das Madrider System ist möglicherweise die beste Option, wenn Sie:

- Schutz auf mehreren Märkten anstreben, vor allem, wenn diese sich in verschiedenen Regionen befinden
- flexibel sein möchten, um im Zuge der Entwicklung ihrer Exportpläne Märkte hinzuzufügen
- ein beschränktes Budget und/oder wenig Zeit für die Eintragung und Verwaltung Ihrer Marken haben

# Das Madrider System ist praktisch

- Sie haben Zugang zu einem zentralisierten Anmeldungs- und Verwaltungsverfahren
- Reichen Sie eine Anmeldung in einer Sprache ein und zahlen Sie einen Gebührensatz für den Schutz in mehreren Märkten
- Weiten Sie im Zuge der Entwicklung ihrer Geschäftsstrategie den Schutz auf neue Märkte aus

# Das Madrider System ist kosteneffizient

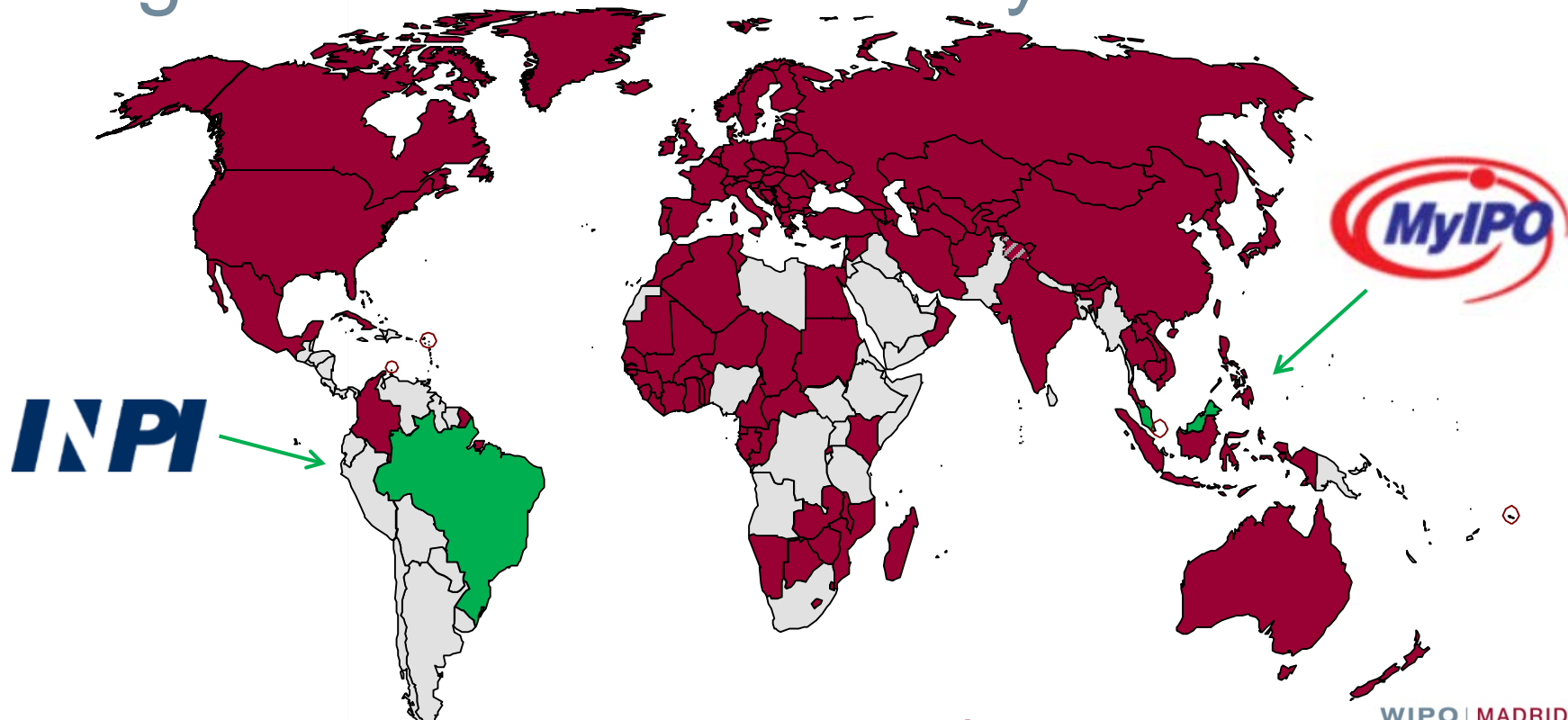
- Reichen Sie eine internationale Anmeldung ein, die einem ganzen Bündel von nationalen Anmeldungen entspricht, und sparen Sie dadurch wirksam Zeit und Geld
- Vermeiden Sie, für Übersetzungen in mehrere Sprachen zu bezahlen oder sich durch die Anmeldeverfahren mehrerer Markenämter arbeiten zu müssen

# Das Madrider System ist global

- Zurzeit werden 122 Länder durch die 106 Mitglieder abgedeckt
- Auf diese Märkte entfallen mehr als 80% des Welthandels
- Zu den jüngsten Beitritten gehören:
  - **2017:** Thailand, Indonesien
  - **2018:** Afghanistan, Malawi
  - **2019:** Brasilien, Kanada, Malaysia



# Mitglieder des Madrider Systems



\*\*alle sind durch das Protokoll, den wesentlichen Vertrag, gebunden, während 55 ebenfalls durch das Abkommen gebunden sind

■ **106 Mitglieder\*** (einschl. EU und OAPI) decken **122 Länder** ab

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

WIPO | MADRID  
The International  
Trademark System

# Beitrittsperspektiven – 2019/20

- **Afrika:** Südafrika
- **Arabische Länder:** Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar
- **Asien:** Bangladesch, Pakistan, Papua-Neuguinea, Sri Lanka.
- **Europa:** Malta
- **Lateinamerika und Karibik:** Chile, Trinidad und Tobago

# Rechtsrahmen des Madrider Systems

- Madrider Abkommen (1891)
- Madrider Protokoll (1989)
- Gemeinsame Regelungen
- Verwaltungsanweisungen
- **Rechtsvorschriften und Regelungen jeder Vertragspartei**

Siehe: [http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/)

[http://www.wipo.int/madrid/en/Mitglieder/ipoffices\\_info.html](http://www.wipo.int/madrid/en/Mitglieder/ipoffices_info.html)

# Die fünf größten Klassen (2018)



# Nutzer des Madrider Systems: Unternehmensgröße

- Für Einzelfirmen sowie kleine und große Unternehmen ist das Madrider System ein praktisches und kostengünstiges Mittel zum Schutz von Marken in Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt



**Einzelfirmen**

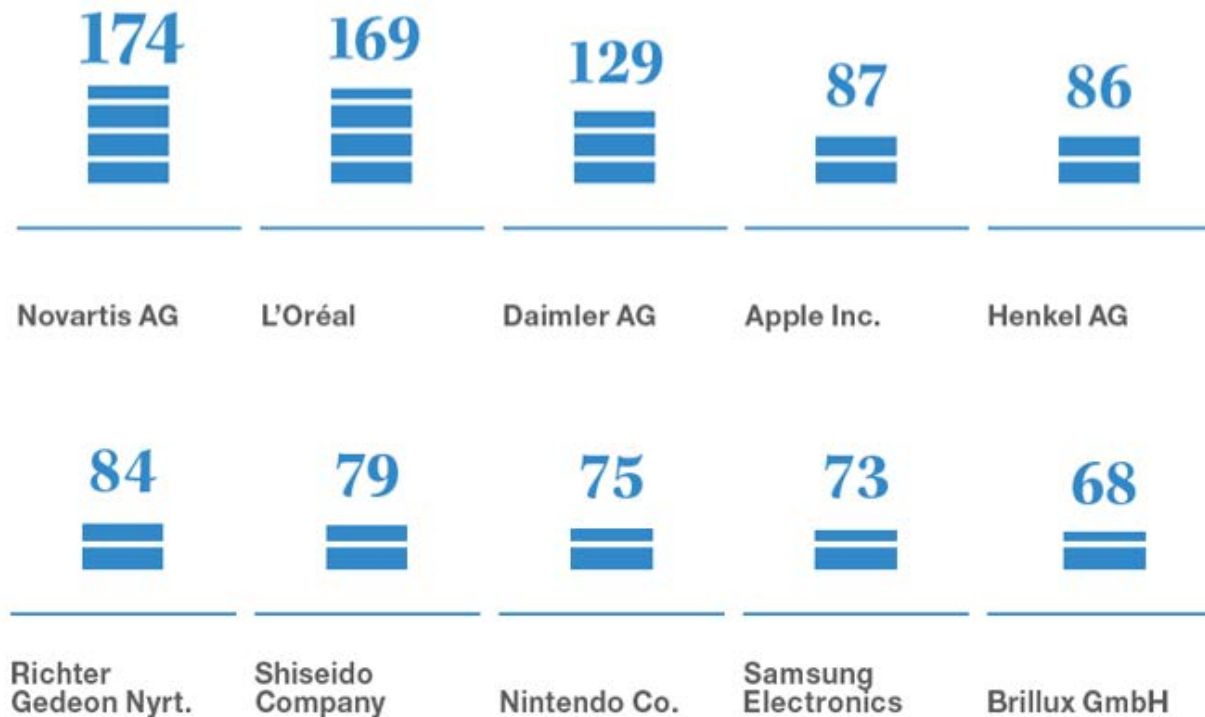


**Kleine und mittlere  
Unternehmen**



**Große  
Unternehmen**

# Größte Anmelder (2018)



# Über 1,5 Millionen internationale Eintragungen

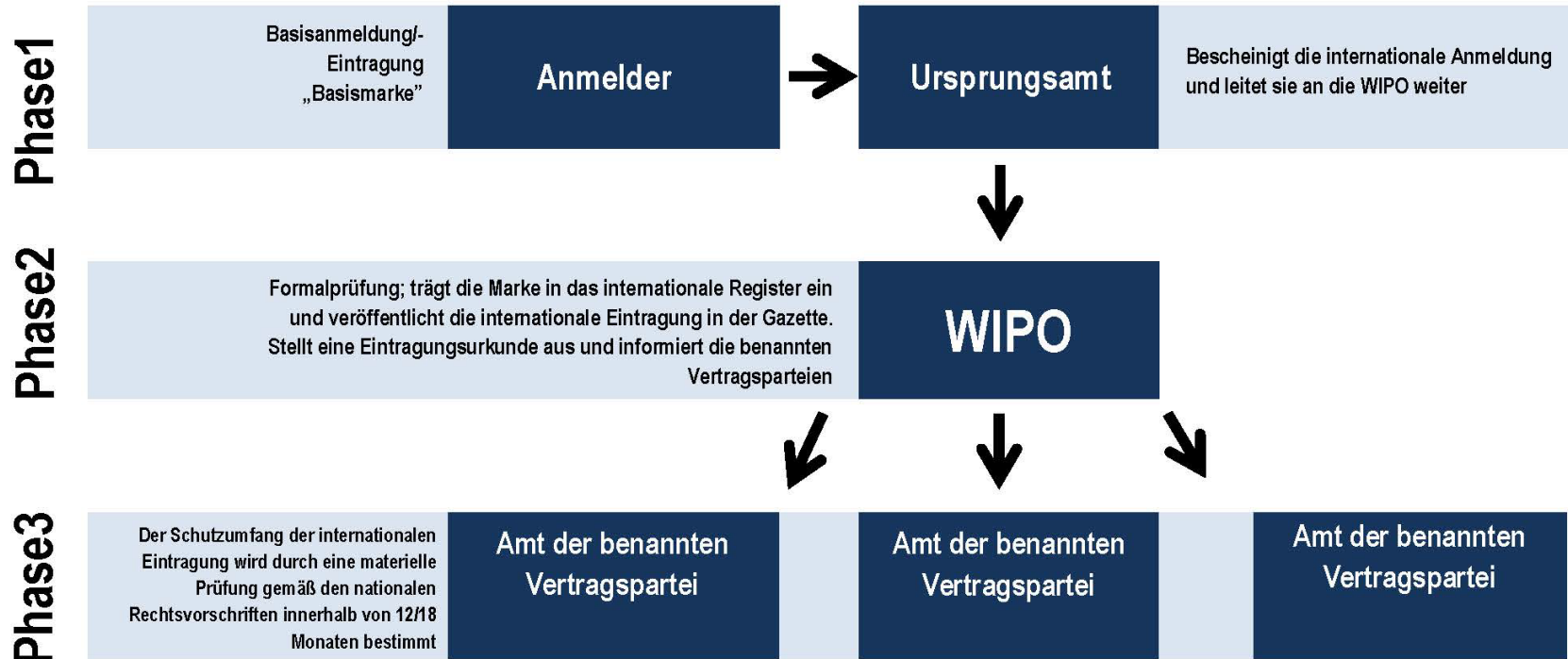


Coltejer

- Diese LONGINES-Marke ist die älteste, immer noch gültige Handelsmarke
- 1889 in der Schweiz, im Jahr **1893** international eingetragen
- Coltejer ist internationale Markeneintragung 1,5 Mio.
- Eingetragen in Kolumbien im Jahr 2009, international im Jahr **2019**

# Wie das Madrider System funktioniert

## Das Verfahren zur internationalen Anmeldung einer Marke





# Phase 1 (geringe Änderungen für Schritte 1-3)

- Anmeldung durch Ihr Ursprungsamt
- Um Anspruch auf Nutzung des Madrider Systems zu haben, müssen Sie:
  - eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in oder
  - Sitz in einem Mitgliedstaat haben oder
  - Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des Madrider Systems sein
- Vor der Einreichung einer internationalen Anmeldung müssen Sie bei Ihrer Ursprungsbehörde eine Eintragung oder eine Anmeldung machen (**Basismarke**)
- Eine **internationale Anmeldung** bei ebendiesem Amt für geistiges Eigentum einreichen, das diese bestätigt und an die WIPO weiterleitet

# Phase 2

- Formelle Prüfung durch die WIPO
- Durchführung einer **Formalprüfung** durch die WIPO
- Werden die Erfordernisse erfüllt, wird die Marke **im internationalen Verzeichnis eingetragen**
- WIPO schickt eine **internationale Eintragungsurkunde** an den Inhaber und benachrichtigt die Markenämter der **benannten Vertragsparteien**, in denen Schutz gesucht wird
- Der Anwendungsbereich des Schutzes ist in dieser Phase nicht bekannt. Er steht erst **nach materieller Prüfung** und Entscheidung der Markenämter, wie in Phase 3 aufgezeigt, fest

# Phase 3

## Materielle Prüfung durch Markenämter (Amt der benannten Vertragspartei)

- Markenämter **treffen innerhalb von 12 oder 18 Monaten eine Entscheidung** gemäß ihren Rechtsvorschriften. Die WIPO registriert die Entscheidungen und unterrichtet Sie darüber
- Verweigert ein Markenamt den Schutz Ihrer Marke, so hat dies keinen Einfluss auf die Entscheidungen anderer Ämter. Sie können einen ablehnenden Bescheid beim betreffenden Markenamt anfechten
- Akzeptiert ein Markenamt den Schutz ihrer Marke, wird es eine **Erklärung über Gewährung von Schutz** ausstellen.
- Die internationale Eintragung ist **10 Jahre lang gültig**. Erneuern Sie den Schutz direkt bei der WIPO mit Wirkung in den benannten Vertragsparteien

# Kosten

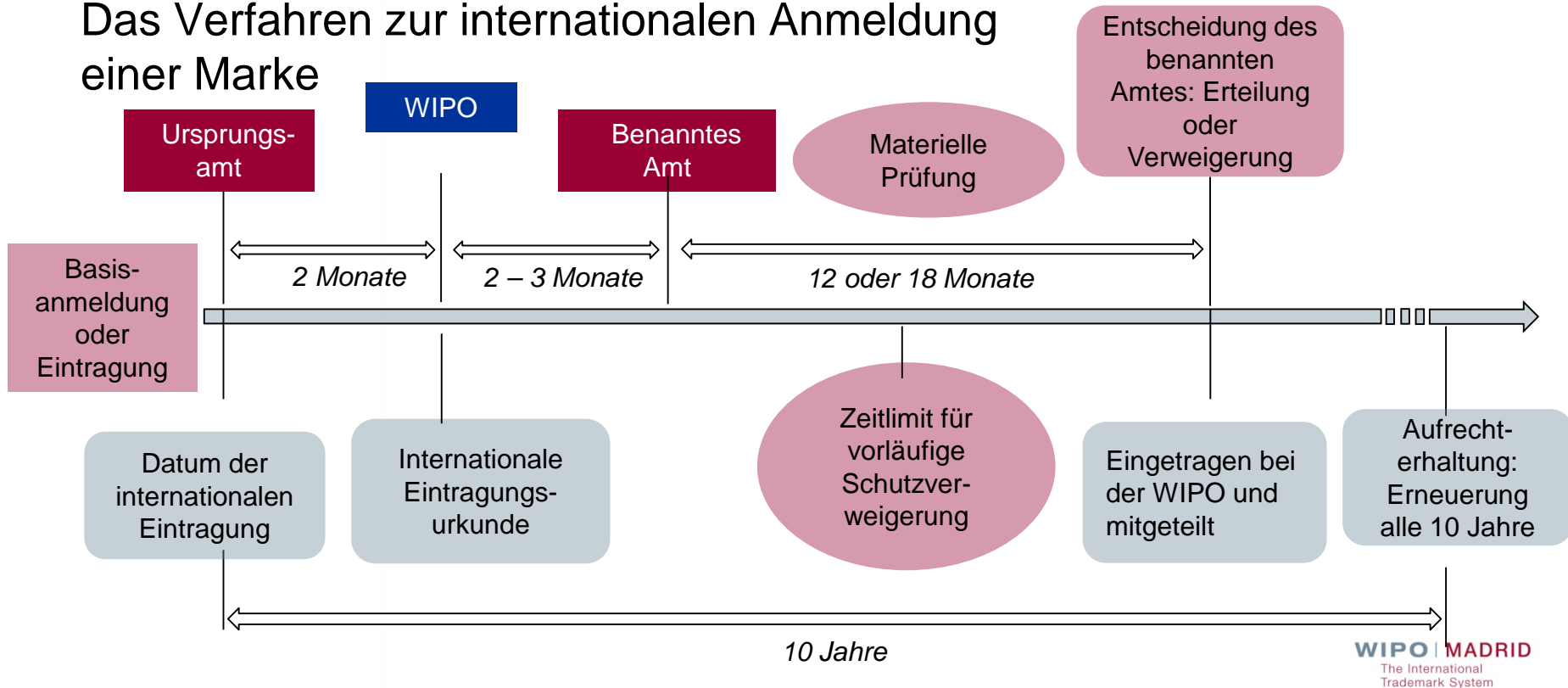
Die Gebühren sind in Schweizer Franken an die WIPO zu entrichten

- Grundgebühr\*
    - 653 Schweizer Franken - keine Wiedergabe der Marke in Farbe
    - 903 Schweizer Franken - Wiedergabe der Marke in Farbe
  - Gebühren für Benennung von Vertragsparteien
    - Standardgebühr - weitere 100 Schweizer Franken pro Benennung einer Vertragspartei und zusätzliche 100 Schweizer Franken pro Klasse im Falle von mehr als 3 Klassen
- ODER
- individuelle Gebühren, falls angegeben

\* Anmelder aus den [am wenigsten entwickelten Ländern](#) erhalten eine Ermäßigung der Grundgebühr um 90 %

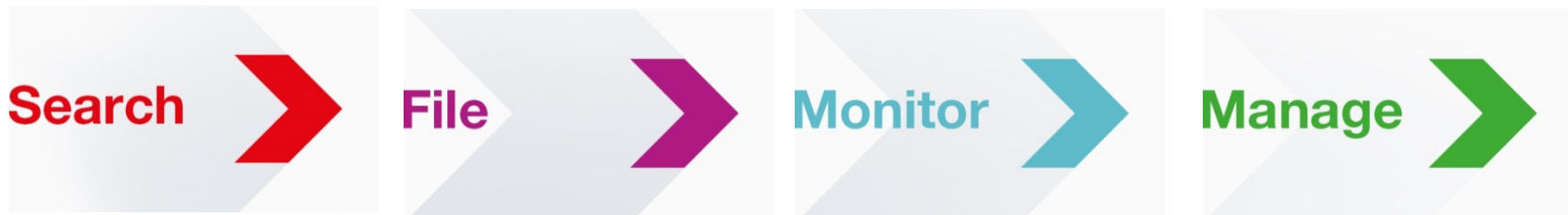
# Zeitraahmen

## Das Verfahren zur internationalen Anmeldung einer Marke



# Website und E-Services

- Auf der Madrid-Website stehen Informationen über folgende Bereiche zur Verfügung: Recherche vor der Anmeldung, Einreichung einer Anmeldung, Verfolgung und Verwaltung Ihrer Eintragungen und Zahlung Ihrer Gebühren.
- Die Madrid E-Services stehen den Nutzern für jeden Lebenszyklus ihrer Marke zur Verfügung.



# Elektronische Dienstleistungen

**Search**



**File**



**Monitor**



**Manage**



## Global Brand Database

- suchen Sie Marken nach aus nationalen/internationalen Quellen
- Handelsmarken, Ursprungsbezeichnungen und offizielle Embleme

## Madrid Goods & Services Manager

- Offizielle Terminologie für Waren und Dienstleistungen in 18 Sprachen
- [Mitgliederprofilatenbank](#)

## Fee Calculator

## Madrid Monitor

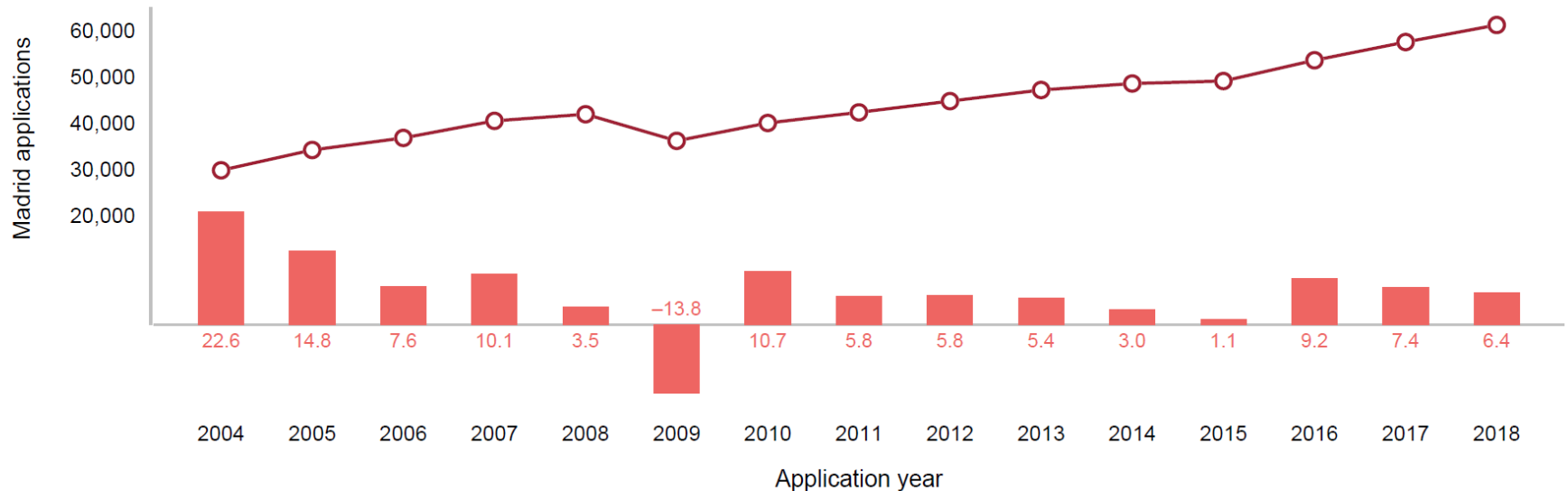
- Echtzeit-Status der Eintragungen verfolgen
- Marken der Konkurrenten beobachten
- WIPO Gazette konsultie

## Madrid Portfolio Manager

- Zugang zu Dokumenten
- Änderungen beantragen
- Änderungen, Benennungen & Erneuerungen
- Zahlungen
- Auszüge verlangen

# Internationale Anmeldungen

Abbildung A.1.1 Trend bei den internationalen Anmeldungen (2004-2018)



■ MADRID APPLICATIONS ■ GROWTH RATE (%)



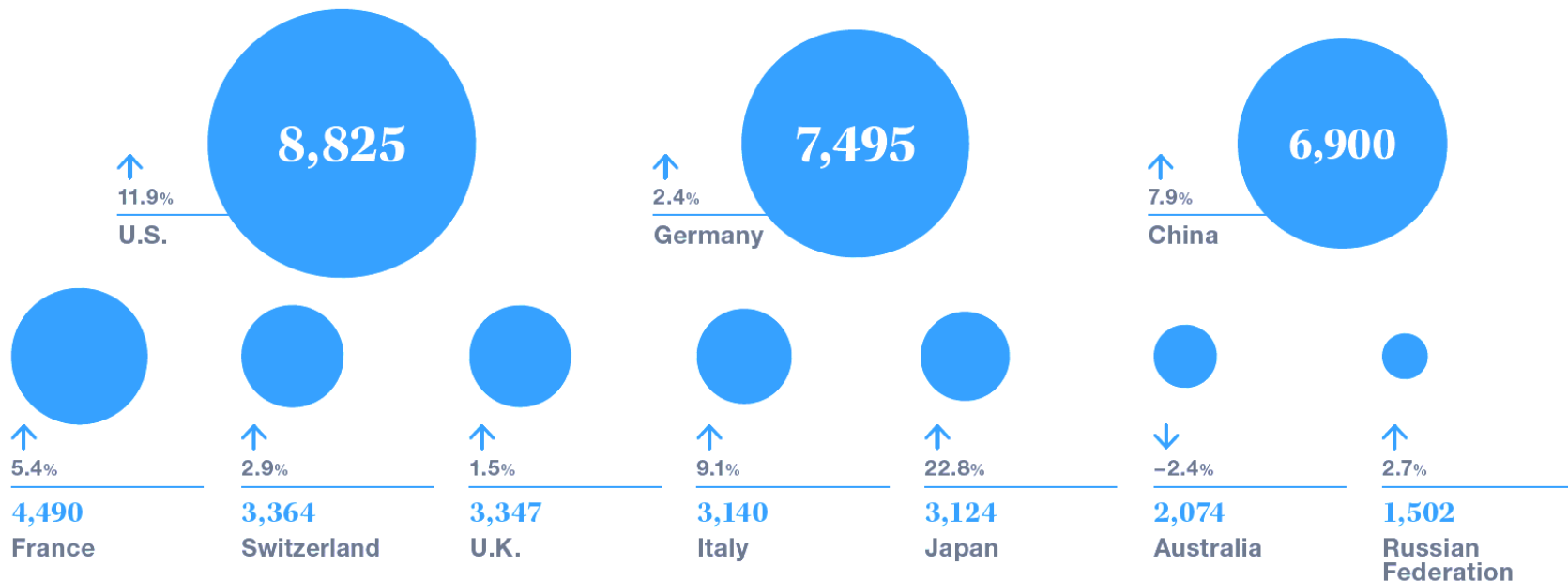
# Allgemeines Profil 2017

## 56 267 Internationale Eintragungen

Durchschnittliche Anzahl Benennungen	6.5
Durchschnittliche Anzahl Klassen	2-3
Durchschnittliche Gebühr	CHF 3 166
Alle Gebühren	70% < CHF 3 166

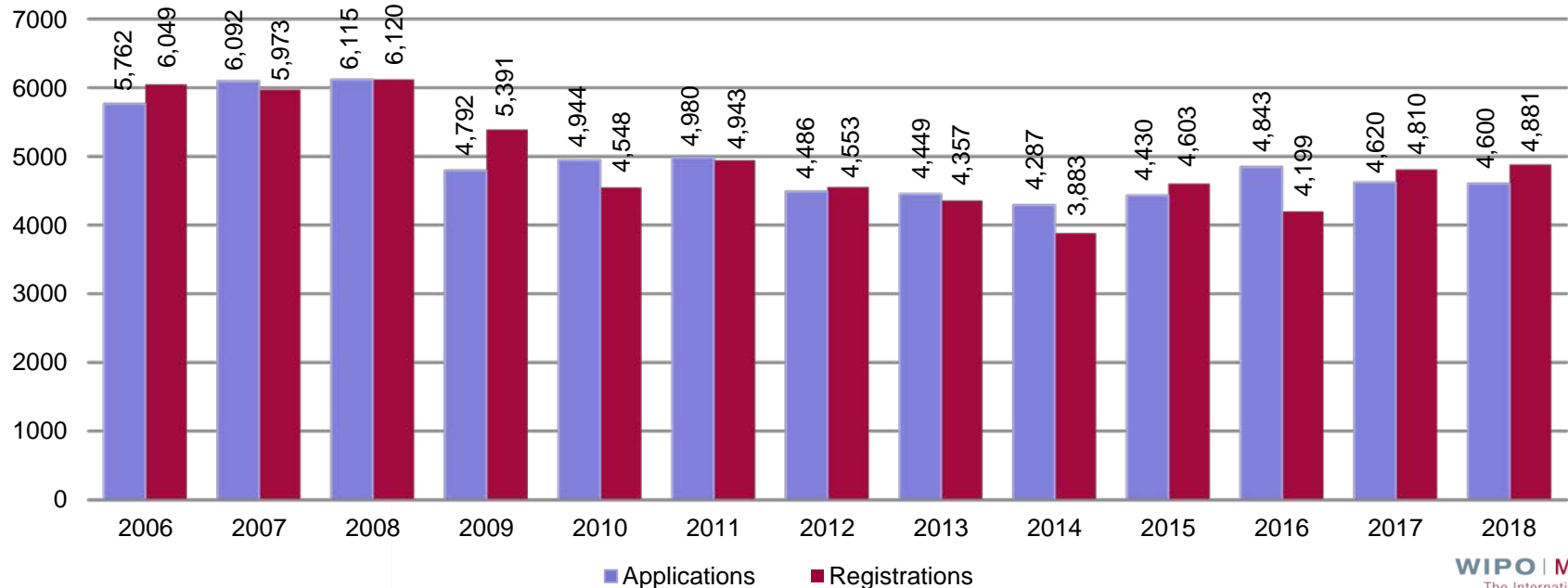
# Top Ten: Einreichungen nach Herkunft (2018)

Number of Madrid applications and percent growth since 2017

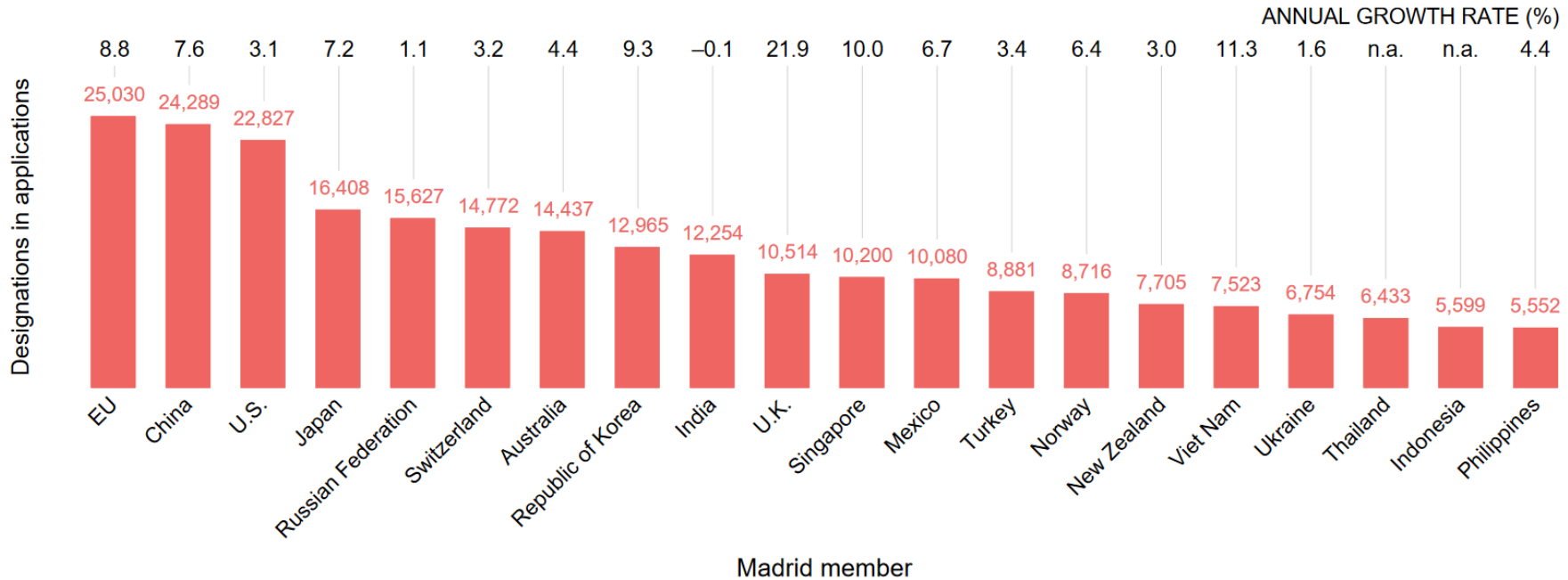


# Internationale Anmeldungen und Registrierungen: Deutschland

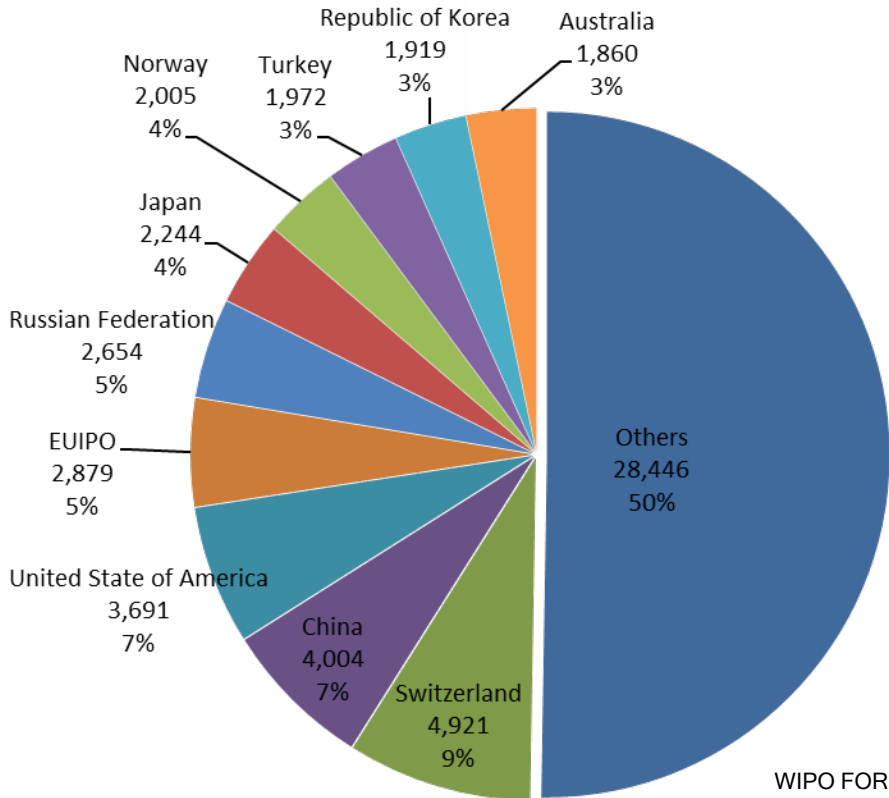
Internationale Anmeldungen und Registrierungen nach der Ursprungsbeörde:  
Deutschland



# Top 20: Benannte Vertragsparteien (2018)

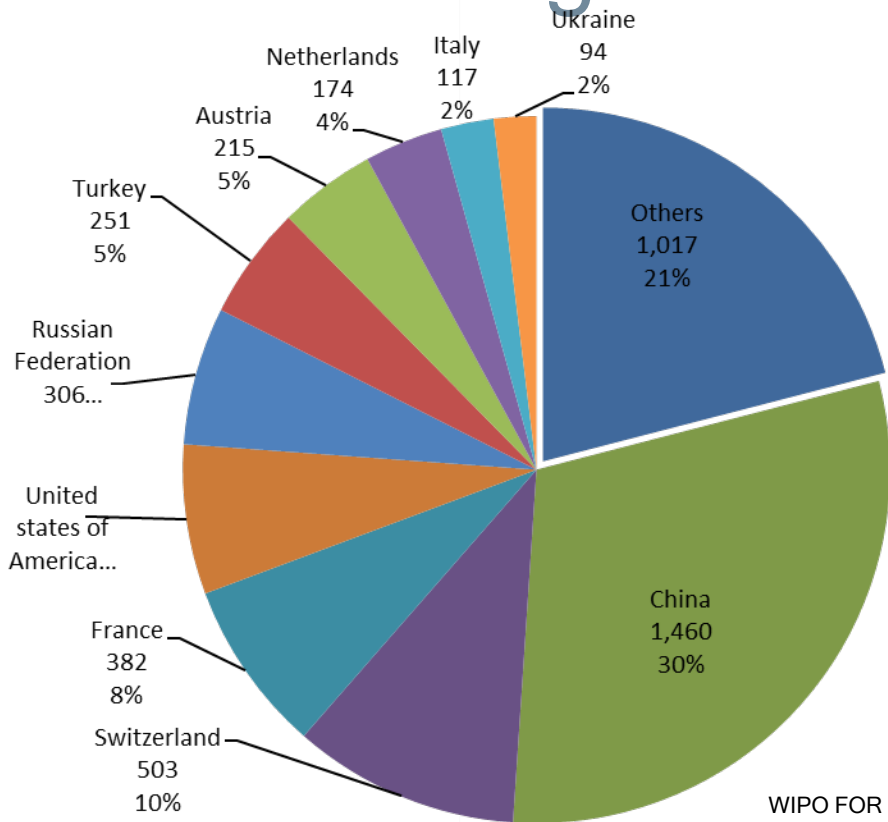


# Top 10 Benannte Vertragsparteien der deutschen Inhaber



Benennungen in internationalen Registrierungen und nachträgliche Benennungen durch benannte Vertragsparteien, Land des Inhabers: Deutschland (2018)

# Benennungen Deutschlands durch Madrid Mitglieder



Benennungen Deutschlands in internationalen Registrierungen und nachträgliche Benennungen nach Land des Inhabers (2018)

# Top 10 Madrid Inhaber: Deutschland (2018)

Inhaber	Int'l Registrierung
DAIMLER AG	125
BRILLUX GMBH & CO. KG	57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	52
HENKEL AG & CO. KGAA	43
SWISS KRONO TEC AG	36
"STEVENS" VERTRIEBS GMBH	26
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	26
TUI AG	24
MERCK KGAA	23
BASF SE	22

# Jüngste Entwicklungen

- Madrid Portfolio Manager
  - Zertifikate
  - Neue e-Renewal
  - Neue look & features
- Madrid e-Filing ist in 7 IP-Büros verfügbar
- Madrid Webinare
- Neue Madrid "How-to"-Videoserie
- Brexit



# Rechtliche Entwicklungen

- Division und Merger laut Regel 27*bis* und *ter*
- Namensänderung von **Common Regulations** [...] nach **the Regulations under the Protocol** ab Februar 1, 2020

# Rechtliche Entwicklungen: Madrid WG

- 22 bis 26 Juli, 2019

- Tagesordnung:

  - Replacement

  - Neue Arten von Marken und neue Darstellungsformen

  - Sprachen

  - Mögliche Verkürzung des Abhängigkeitszeitraums

  - Fristen für die Antwort der Inhaber auf vorläufige Verweigerungen

# Klassifizierung Richtlinien

- Die aktuelle Ausgabe verfügbar seit July 2018
- Beschreibt die Klassifizierungspraktiken bei der WIPO
- In drei Abschnitte unterteilt -
  - Allgemeine Informationen
  - Nizza Klassifizierung und Madrid Klassifizierung Grundsätze angewendet von WIPO
  - Praktische Informationen über das annehmbare Format, um Anzeigen von Waren und Dienstleistungen aufzulisten



## Resources

### Filing tips and resources

How to complete your international application (Form MM2) [PDF](#)

Examination guidelines concerning the classification of goods and services

[PDF](#)

[Understanding the Nice Classification \(FAQs\)](#)

# Klassifizierung Richtlinien

## ■ Beispiele:

- Angaben, die in mehr als einer Klasse klassifiziert werden können
- Verwendung bestimmter Begriffe im W&D Verzeichnis, z.B.
  - „and the like“ oder „etc.“
  - In Klasse 9: „computer software for services in Class 36“

## ■ „Kits“



R OFFICIAL USE ONLY

# Zahlungsmethoden

*Option 1* **Girokonto bei der WIPO**

*Option 2* **Bank-/Postüberweisung**

*Option 3* **Kreditkartenzahlung**

# Girokonto bei der WIPO

- [Leitfaden zur Girokonto bei der WIPO](#) (aktualisierte Bedingungen)
- Keine Mindestanzahl von Transaktionen
- Erstmalige Zahlung von CHF 2 000
- Mindestguthaben – Meldung an den Nutzer, falls das Guthaben weniger als CHF 200 beträgt
- Nur ein WIPO-Konto (E-Mail-Adresse) benötigt
- Versand des Kontoauszugs nur per E-Mail

# Contact Madrid

■ <http://www.wipo.int/madrid/en/#contact>

The screenshot shows the top navigation bar of the WIPO Madrid System website. It includes the WIPO logo and the text 'WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION'. The navigation menu contains links for 'Media', 'Meetings', 'Contact Us', 'My Account', and 'English'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Search WIPO' and a magnifying glass icon. The breadcrumb trail reads 'Home > IP Services > Madrid System'. The main content area is titled 'Contacts' and contains the text 'Madrid Customer Service opening hours: Monday - Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time)'. There are two columns of links: 'Enquiries / submitting forms' and 'Extracts from the International Register'. Each column has two links: 'Contact Madrid' and 'Tel: +41 22 338 86 86'.

Media | Meetings | Contact Us | My Account | English ▾

**WIPO**  
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

IP Services | Policy | Cooperation | Knowledge | About IP | About WIPO | Search WIPO 🔍

Home > IP Services > Madrid System On this page ▾

## Contacts

Madrid Customer Service opening hours: Monday - Friday, 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Geneva time).

<b>Enquiries / submitting forms</b>	<b>Extracts from the International Register</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Contact Madrid</a></li><li>• Tel: +41 22 338 86 86</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Contact Madrid</a></li><li>• Tel: +41 22 338 8484</li></ul>

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

# Halten Sie sich über das Madrider System auf dem Laufenden

- Besuchen Sie die Website des Madrider Systems:  
[www.wipo.int/madrid/en](http://www.wipo.int/madrid/en)
- Greifen Sie auf Aufzeichnungen der [Madrid Webinare](#) zu und bleiben Sie auf dem Laufenden
- Abonnieren Sie [Madrid Notices](#) und [Madrid Highlights](#)

