



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PATENTE UND MARKEN

ANLEITUNGEN ZUR REGISTRIERUNG UND ERNEUERUNG VON INTERNATIONALEN MARKEN

WICHTIGER HINWEIS

Die Anmeldungen und Anträgen betreffend gewerbliche Schutzrechten (Patente, Muster und Marken) können beim Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen an Werktagen **nur am Vormittag von 8.30 bis 12.00 Uhr**, Samstag ausgenommen, abgegeben werden.

Die Abgabe der Anmeldungen per Post oder bei den Außenstellen der Handelskammer **ist nicht zugelassen**.

Vor der offiziellen Abgabe in Bozen empfehlen wir Ihnen, einen **Termin** mit einem Mitarbeiter des Bereichs Patente und Marken zu vereinbaren!

Tel. 0471 – 945 514 / 531

E-mail: patentemarken@handelskammer.bz.it

1. Was ist eine internationale Marke?

Das System zur Registrierung von internationalen Marken (Madrider System) ermöglicht eine Vereinfachung der Markenmeldung und eine Reduzierung der Kosten. Durch eine einzige Hinterlegung bei der WIPO / OMPI – World Intellectual Property Organisation in Genf, in einer Sprache, kann der Markenschutz in verschiedenen ausländischen Staaten (den Mitgliedern der Madrider Union) erlangt werden.

Nach der erfolgten Registrierung ist die Marke in allen benannten Staaten für **10 Jahre** gültig und der jeweiligen nationalen Gesetzgebung untergeordnet, es sei denn, einige Länder weigern sich, die Marke zu schützen und teilen dies dem Inhaber mit. Eine Schutzverweigerung erfolgt, wenn die Marke gleich oder ähnlich anderen Marken ist, welche Gültigkeit in jenem Land haben.

Das Madrider System für die internationale Registrierung der Marken ist von zwei Verträgen geregelt, und zwar vom **Madrider Abkommen** und vom **Protokoll zum Madrider Abkommen**. Die Gesamtheit aller Vertragsstaaten bildet die Madrider Union. Mit Wirkung ab dem **31. Oktober 2015** haben sämtliche Mitgliedsländer der Madrider Union das Madrider Protokoll unterzeichnet. Daher ist in jedem Fall bei der Anmeldung einer internationalen Marke das Madrider Protokoll anzuwenden.

Im Rahmen des Madrider Systems ist eine **Basismarke** erforderlich für die Ausweitung des Markenschutzes auf die ausländischen Staaten. Dabei kann es sich um eine registrierte nationale Marke oder nationale Markenmeldung, oder aber um eine Unionsmarkenmeldung oder registrierte Unionsmarke handeln.

Der Antragsteller kann die Anmeldung zur internationalen Registrierung nur dann einreichen, wenn er im Besitz von mindestens einer der **wesentlichen angeforderten Voraussetzungen** ist: Er muss im Ursprungsland (Land, wo die Basismarke eingereicht wurde) eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder eine Handelsniederlassung haben oder - falls dies nicht der Fall ist - in diesem Land seinen Wohnsitz haben oder die Staatsangehörigkeit besitzen.

2. Wo wird der Antrag hinterlegt?

Das Gesuch für die internationale Markenregistrierung kann nicht direkt bei der WIPO / OMPI hinterlegt werden. Die Hinterlegung der internationalen Markenmeldung erfolgt bei jener Ursprungsbehörde, bei welcher bereits die Basismarke hinterlegt wurde:

A) Die Basismarke ist eine nationale italienische Marke

Handelt es sich bei der Basismarke um eine angemeldete oder registrierte nationale italienische Marke ist die internationale Markenmeldung beim „Ufficio Italiano Brevetti e Marchi“ (UIBM) einzureichen.

Für die Vorgehensweise gelten die nachfolgend angeführten Anleitungen.

B) Die Basismarke ist eine Unionsmarke

Handelt es sich bei der Basismarke um eine angemeldete oder registrierte Unionsmarke, so ist die internationale Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) einzureichen.

Anleitungen für die Anmeldung sind auf der Homepage der EUIPO zu finden:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration>

Die Gültigkeit der internationalen Registrierung ist in den ersten fünf Jahren von der Gültigkeit der Basismarke abhängig: Sollte die Basismarke in diesem Zeitraum verfallen oder für ungültig erklärt werden, verliert auch die internationale Registrierung ihre Wirksamkeit.

3. Abgabe der Registrierungsanmeldungen in Italien

Die Anmeldungen für die Registrierung von internationalen Marken können persönlich vom Anmelder oder von seinem Patentanwalt bzw. Rechtsanwalt beim Bereich Patente und Marken der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern eingereicht werden.

Wir der Registrierungsantrag für die internationale Marke innerhalb von 6 Monaten ab Hinterlegung der nationalen Markenmeldung hinterlegt, können Antragssteller das sog. „Prioritätsrecht“ nutzen. Damit ist der Schutz der internationalen Marke rückwirkend ab dem Datum der nationalen Markenmeldung.

Für die erste Registrierung einer internationalen Marke sind folgende Unterlagen notwendig:

- 1) Das **Gesuch in italienischer Sprache** (siehe Muster auf der Internetseite) in maschinengeschriebener Form, welches mit einer **Stempelmarke** zu 16,00 Euro zu versehen ist; das Gesuch muss vom Antragsteller oder seinem Patentanwalt/Rechtsanwalt unterschrieben und ans „Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi“ in Rom gerichtet sein.

Das Ansuchen muss außerdem auf die nationale Marke, für welche die internationale Registrierung beantragt wird, Bezug nehmen und zwar muss es die Nummer und das Datum der Bescheinigung (falls die Marke bereits erteilt ist) oder die Nummer, das Datum und den Hinterlegungsort des Ansuchens (wenn die Marke noch nicht erteilt wurde) enthalten.

- 2) **2 Anmeldeformulare MM2** der WIPO / OMPI in französischer oder englischer Sprache und in maschinengeschriebener Form.
- 3) **2 Formulare MM18** der WIPO / OMPI in maschinengeschriebener Form, nur wenn die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) benannt werden.
- 4) **Bankquittung** oder eine **internationale Postanweisung** über die erfolgte Einzahlung der im Absatz 5 angeführten internationalen Gebühren, ausgestellt auf die WIPO / OMPI.
- 5) Den Vordruck „**F24 - Zahlungen mit Identifizierungsdaten**“ samt **Einzahlungsbestätigung** über die erfolgte Einzahlung der im Absatz 6 angeführten nationalen Gebühren.
- 6) **40,00 Euro** in Bargeld für die **Sekretariatsgebühren** der Handelskammer Bozen – Bereich Patente und Marken.

Falls der Antragsteller eine beglaubigte Kopie des Hinterlegungsprotokolls anfordert, sind weitere **3,00 Euro** zu entrichten.
- 7) Eine zusätzliche **Stempelmarke** zu 16,00 Euro, falls eine beglaubigte Ablichtung des Protokolls beantragt wird.
- 8) Die **Vollmacht**, welche mit einer Stempelmarke zu 16,00 Euro zu versehen ist - nur wenn die Hinterlegung durch einen Patentanwalt/Rechtsanwalt erfolgt.
- 9) Das Formular „**Ermächtigung für die Verarbeitung personenbezogener Daten**“.

4. Erneuerung einer internationalen Marke in Italien

Die internationale Marke kann um jeweils **zehn Jahre**, in Bezug auf dieselben Waren und Dienstleistungen verlängert werden.

Änderungen der ersten registrierten Marke sowie die Angabe von neuen Waren oder Dienstleistungen sind nicht erlaubt.

Der Erneuerungsantrag muss vor dem Fälligkeitsdatum des laufenden Jahrzehntes hinterlegt werden. Ist diese Frist abgelaufen, kann die Erneuerung innerhalb der nächsten **sechs Monate** mit einer Zusatzgebühr erfolgen.

Um die Erneuerung der internationalen Registrierung einer Marke zu erlangen, müssen die Antragsteller, persönlich oder durch seinem Patentanwalt bzw. Rechtsanwalt, beim Bereich Patente und Marken der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, innerhalb der Ablauffristen folgende Unterlagen einreichen:

- 1) Das **Gesuch** in **italienischer Sprache** (siehe Muster auf der Internetseite) in maschinengeschriebener Form, welches mit einer Stempelmarke zu 16,00 Euro zu versehen ist; es muss vom Antragsteller oder seinem Patentanwalt/Rechtsanwalt unterschrieben und ans „Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi“ in Rom gerichtet sein.

Das Ansuchen muss die Daten der zu erneuernden internationalen Marke beinhalten und zwar die Nummer und das Datum der internationalen Registrierung.

- 2) **2 Formulare MM11** der WIPO / OMPI (fakultativ), in maschinengeschriebener Form in der Sprache der ersten internationalen Registrierung.

Um Zeitverzögerungen sowie den Verlust der Rechte zu vermeiden, empfiehlt die OMPI / WIPO das ausgefüllte Formular MM11 rechtzeitig an folgende E-Mail-Adresse zuzusenden: intreg.mail@wipo.int.

- 3) **Bankquittung** oder eine **internationale Postanweisung** über die erfolgte Einzahlung der im Absatz 5 angeführten internationalen Gebühren, ausgestellt auf die WIPO / OMPI.
- 4) Den Vordruck „**F24 - Zahlungen mit Identifizierungsdaten**“ samt **Einzahlungsbestätigung** über die erfolgte Einzahlung der im Absatz 6 angeführten nationalen Gebühren.
- 5) **40,00 Euro** in Bargeld für die **Sekretariatsgebühren** der Handelskammer Bozen – Bereich Patente und Marken.

Falls der Antragsteller eine beglaubigte Kopie des Hinterlegungsprotokolls anfordert, sind weitere **3,00 Euro** zu entrichten.

- 6) Eine zusätzliche **Stempelmarke** zu 16,00 Euro, falls eine beglaubigte Ablichtung des Protokolls beantragt wird.
- 7) Die **Vollmacht**, welche mit einer Stempelmarke zu 16,00 Euro zu versehen ist - nur wenn die Hinterlegung durch einen Patentanwalt/Rechtsanwalt erfolgt.
- 8) Das Formular „**Ermächtigung für die Verarbeitung personenbezogener Daten**“.

5. Internationale Gebühren für die Registrierung bzw. Erneuerung einer Marke

Für die Registrierung bzw. Erneuerung einer internationalen Marke sind folgende internationale Gebühren (in Schweizer Franken-CHF) zu Gunsten der WIPO-OMPI zu entrichten:

| INTERNATIONALE GEBÜHREN (gültig ab 01/09/2008) | CHF |
|---|---------------------------------------|
| Grundgebühr für die Registrierung <ul style="list-style-type: none">– für 10 Jahre (Marke in schwarzweiß)– für 10 Jahre (farbige Marke) | 653 903 |
| Grundgebühr für die Erneuerung <ul style="list-style-type: none">– für 10 Jahre (Marke in schwarzweiß oder farbige Marke) | 653 |
| Zusatzgebühr <ul style="list-style-type: none">– für jede weitere Klasse ab der vierten, <u>nur für Länder welche keine individuelle Gebühr verlangen</u> | 100 |
| Ergänzungsgebühr <ul style="list-style-type: none">– für jedes Land, <u>welches keine individuelle Gebühr verlangt</u> | 100 |
| Individuelle Gebühr <ul style="list-style-type: none">– <u>nur für jene Länder, welche ausschließlich dem Protokoll angehören und eine individuelle Gebühr verlangen</u> | <u>siehe Internetseite</u> |
| Zusatzgebühr <ul style="list-style-type: none">– für die verspätete Erneuerung (innerhalb von 6 Monaten ab dem Verfallstag) | <u>50 % der zu zahlenden Gebühren</u> |

ANMERKUNGEN:

Alle Bankspesen für die Durchführung der internationalen Überweisung müssen zur Gänze vom Antragsteller getragen werden, auch jene der Bank der WIPO / OMPI.

Die Einzahlungsweise und die Kontonummern sind dem Formular MM2 bzw. MM11, Absatz „Gebührenblatt“ zu entnehmen.

Im Einzahlungsgrund sind die notwendigen Angaben zur Identifizierung der Marke anzugeben, wie zum Beispiel: “International registration of trademark.....” oder “Renewal of international registration N.”.

Bei der Erneuerung muss die Einzahlung der internationalen Gebühren rechtzeitig im Voraus durchgeführt werden, so dass die Beträge vor der letzter Fälligkeit der WIPO / OMPI verrechnet werden. Andernfalls wird die WIPO / OMPI die Einzahlung der Zusatzgebühr für die Verspätung verlangen.

Die Beträge der individuellen Gebühren werden von den jeweiligen Vertragsstaaten festgesetzt und können jederzeit verändert werden. Für eine aktualisierte Übersicht der Gebühren ist die Internetseite der WIPO / OMPI abzufragen (<http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>).

Um den Gesamtbetrag der internationalen Gebühren richtig zu berechnen sollte der entsprechende Gebührenrechner “**Fee calculator**” verwendet werden.

6. Nationale Gebühren und neue Zahlungsmodalitäten

Für die Registrierung bzw. Erneuerung einer internationalen Marke sind auch folgende nationale Gebühren zu entrichten:

| NATIONALE GEBÜHREN (gültig ab 01/02/2005) | EURO |
|--|-------------|
| – für die internationale Markenmeldung / Erneuerung | 135,00 |
| – Zusatzgebühr für die verspätete Erneuerung (innerhalb von 6 Monaten ab dem Verfalltag) | 34,00 |
| – für die Vollmacht (nur mit Patentanwalt/Rechtsanwalt) | 34,00 |

Mit Wirkung ab dem 01/08/2016 muss die Einzahlung der nationalen Gebühren für internationale Markenmeldungen ausschließlich mittels Vordruck „**F24 - Zahlungen mit Identifizierungsdaten**“, welches der Homepage der [Agentur der Einnahmen](#) entnommen werden kann, und nicht mehr mit Postüberweisung, durchgeführt werden.

Die Zahlung kann telematisch (verpflichtend für Inhaber einer MwSt.-Nr.) oder bei den Bankschaltern bzw. Postämtern erfolgen.

Im Abschnitt **“STEUERPFLICHTIGER”** des Vordruckes F24 sind die meldeamtlichen Daten und die Steuernummer des Einzahlenden anzugeben.

Im Abschnitt **“STAATSKASSE UND SONSTIGES”** des Vordruckes F24 sind folgende Daten anzugeben:

- Typ: U
- Identifizierungsdaten: „Reg Marchio Inter“ bzw. „Rin Marchio Inter“
- Kode: C302
- Bezugsjahr: das laufende Jahr
- Gezahlte Debetbeträge: zu zahlender Betrag (siehe obige Tabelle)

Der Antragssteller muss die Bestätigungen, welche die Einzahlung der Gebühren belegen, bei der Handelskammer Bozen gemeinsam mit der internationalen Markenmeldung abgeben!

Beispiel zum Ausfüllen des Vordruckes F24:

F24 - ABSCHNITT STAATSKASSE UND SONSTIGES

| Typ | Identifizierungsdaten | Kode | Bezugsjahr | Gezahlte Debetbeträge |
|------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| U | Reg Marchio Inter | C302 | 2016 | 135,00 |

ANMERKUNG:

Pro Markenmeldung / Erneuerung müssen separate Einzahlungen durchgeführt werden.

7. Zahlungsbefreiung (nur für nationale Gebühren)

Folgende Organisationen sind von der Einzahlung der **nationalen Konzessionsgebühren** und der **Stempelsteuer** ausgeschlossen:

- Die gemeinnützigen Organisation – ONLUS, die im vorgesehenen Register beim Finanzministerium – Agentur der Einnahmen eingetragen sind (gemäß Art. 17 und 18 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 460/1997),
- Die ehrenamtlich tätigen Organisationen bzw. Vereinigungen, nach dem Gesetz Nr. 266 vom 1991, die in das vorgesehene Verzeichnis der Autonomen Provinz Bozen–Südtirol eingetragen sind (gemäß Art. 10, Komma 8, des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 460/1997),
- Die Sozialgenossenschaften, nach dem Gesetz Nr. 381 vom 1991 (gemäß Art. 10, Komma 8, des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 460/1997),

Die Amateur-Sportorganisationen, die vom CONI anerkannt sind, sind von der Einzahlung der Konzessionsgebühren befreit (gemäß Art. 90, Komma 7, des Gesetzes Nr. 289/2002) aber müssen die Stempelsteuer einzahlen.

Die Sportfachverbände und die sogenannten Körperschaften für die Sportförderung (Enti di promozione sportiva) die vom CONI anerkannt sind, sind hingegen nur von der Einzahlung der Stempelsteuer befreit (gemäß Art. 90, Komma 6, des Gesetzes Nr. 289/ 2002).

ANMERKUNGEN:

In den obengenannten Fällen muss im Gesuch eine entsprechende Anmerkung angefügt werden, wie zum Beispiel:

“Il/La richiedente in qualità di è esente dal versamento di ai sensi di”

Die Befreiung betrifft nicht die internationalen Gebühren, welche immer zu Gunsten der WIPO / OMPI zu entrichten sind.

8. Vertragsstaaten der Madrider Union⁽¹⁾

EUROPA:

| | | | | | |
|----|----------------------------------|----|---------------|----|-----------------------------------|
| AL | Albanien | IS | Island | RO | Rumänien |
| BX | Benelux-Staaten ⁽²⁾ | HR | Kroatien | SM | San Marino |
| BA | Bosnien-Herzegowina | LV | Lettland | SE | Schweden |
| BH | Bulgarien | LI | Liechtenstein | CH | Schweiz |
| DK | Dänemark | LT | Litauen | RS | Serbien |
| DE | Deutschland | MK | Mazedonien | SK | Slowakei |
| EE | Estland | MC | Monaco | SI | Slowenien |
| EM | Europäische Union ⁽³⁾ | ME | Montenegro | ES | Spanien |
| FI | Finnland | NO | Norwegen | CZ | Tschechische Rep. |
| FR | Frankreich | AT | Österreich | HU | Ungarn |
| GR | Griechenland | PL | Polen | GB | Verein. Königreich ⁽³⁾ |
| IE | Irland | PT | Portugal | CY | Zypern |

OSTEUROPA, ASIEN, OZEANIEN

| | | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------|----|--------------------------------|
| AF | Afghanistan | JP | Japan | KR | Südkorea ⁽⁵⁾ |
| AM | Armenien | KH | Kambodscha | SY | Syrien |
| AZ | Aserbaidshan | KZ | Kasachstan | TJ | Tadschikistan |
| AU | Australien | KG | Kirgisistan | TH | Thailand |
| BH | Bahrain | LA | Laos | TR | Türkei |
| BT | Bhutan | MD | Moldawien | TM | Turkmenistan |
| BN | Brunei Darussalam | MN | Mongolei | UA | Ukraine |
| CN | China ⁽⁴⁾ | NZ | Neuseeland | UZ | Usbekistan |
| GE | Georgien | KP | Nordkorea ⁽⁵⁾ | VN | Vietnam |
| IN | Indien | OM | Oman | BY | Weißrussland |
| ID | Indonesien | PH | Philippinen | WS | Samoa ^(ab 04/03/19) |
| IR | Iran | RU | Russische Föderation | | |
| IL | Israel | SG | Singapur | | |

AFRIKA

| | | | | | |
|----|----------|----|---------------------|----|---------------------|
| DZ | Algerien | MG | Madagaskar | ST | São Tomé e Príncipe |
| EG | Ägypten | MW | Malawi | SL | Sierra Leone |
| BW | Botswana | MA | Marokko | SD | Sudan |
| GM | Gambia | MZ | Mosambik | SZ | Swasiland |
| GH | Ghana | NA | Namibia | TN | Tunesien |
| KE | Kenia | OA | OAPI ⁽⁶⁾ | ZW | Zimbabwe |
| LS | Lesotho | RW | Ruanda | | |
| LR | Liberia | ZM | Sambia | | |

AMERIKA

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------|----|--------|
| AG | Antigua und Barbuda | CO | Kolumbien | US | U.S.A. |
| BQ | BES Inseln ⁽⁷⁾ | CU | Kuba | | |
| CA | Kanada | MX | Mexiko | | |
| CW | Curaçao | SX | Saint Martin | | |

ANMERKUNGEN ZUM VORHERIGEN PUNKT

- (1) Das Verzeichnis der Vertragsstaaten kann jederzeit verändert werden. Für eine aktualisierte Übersicht der Länder ist die Internetseite der WIPO abzufragen (www.wipo.int/madrid/en/members).
- (2) Hinsichtlich der Benennung gelten die Benelux-Staaten (Belgien, Niederlande und Luxemburg), und das Vereinigte Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland) jeweils als Einheit.
- (3) Die Benennung der Europäischen Union entspricht der Anmeldung einer Unionsmarke.
- (4) Die Benennung von China betrifft nicht die Sonderregionen von Hong Kong und Macau.
- (5) Unter dem Begriff „Nordkorea“ versteht man die „Demokratische Volksrepublik Korea“, hingegen unter dem Begriff „Südkorea“ die „Republik Korea“.
- (6) Unter dem Begriff „OAPI“ versteht man die Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum, welche aus folgenden Ländern zusammengesetzt ist: Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tschad, Elfenbeinküste, Kongo, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger, Zentralafrikanische Republik, Senegal, Togo.
- (7) Unter dem Begriff „BES Inseln“ versteht man die Inseln Bonaire, Saint Eustatius und Saba.