



Strategische Markenregistrierungen: Beitritt der EU zum Madrider Markenabkommen (2004)

Mit Wirkung zum 01. Oktober 2004 ist die Europäische Union dem Madrider Markenabkommen beigetreten. Dadurch ergeben sich für die Inhaber nationaler Marken (z.B. einer Schweizer Marke) zahlreiche Vorteile im Hinblick auf weitere geplante Anmeldungen im europäischen Ausland.

Das Madrider Markenabkommen zählt mittlerweile 76 Mitgliedsstaaten, wobei zuletzt auch die USA, Japan und Südkorea hinzugekommen waren. Dieses internationale Abkommen erlaubt es, durch eine einzige Markenmeldung in einer Sprache (englisch, französisch, spanisch) auf der Basis einer sogenannten Heimatmarke (registrierte Marke am Sitz des Unternehmens/Wohnort des Inhabers) durch ein einziges Verfahren Markenschutz in einem oder mehreren der Mitgliedsstaaten zu erlangen. Dadurch minimieren sich die Anmeldekosten erheblich, da neben den zusätzlichen Kosten für ausländische Rechtsvertreter auch Übersetzungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gespart werden können.

Bisher konnten Nicht-EU-Angehörige eine Gemeinschaftsmarke (oder auch EU-Marke) nur über einen Rechtsvertreter in einem EU-Staat direkt bei dem Harmonisierungsamt in Alicante/Spanien registrieren lassen. Nun ist es möglich, dass beispielsweise ein schweizerisches Unternehmen durch einen in der Schweiz ansässigen Vertreter eine EU-Marke anmeldet. Hierzu benennt er im Rahmen der internationalen Registrierung seiner Heimatmarke anstelle der einzelnen Mitgliedstaaten die EU als Staatenverbund.

Die Registrierung als Marke in einem solchen „EU-Bündel“ bringt viele, wesentliche Vorteile mit sich:

1. Die Kosten bezüglich der Anmeldung sind im Vergleich zu den ansonsten erforderlichen 25 nationalen Anmeldungen und selbst im Vergleich zu einer direkten EU-Marken-Anmeldung günstiger.



MURI RECHTSANWÄLTE



2. Die Anmeldung kann, wie jede internationale Registrierung, auch von der Schweiz aus eingereicht werden.
3. Sofern Änderungen notwendig werden, beispielsweise durch die Übertragung der Marke auf einen anderen Inhaber, Änderung der Adresse etc. ist es möglich, dies durch eine Eingabe bei einer einzigen Behörde (nämlich bei der Behörde der internationalen Registrierung) durchführen zu lassen. Damit entfallen entsprechende Änderungen auf den nationalen Ebenen; es können erhebliche Kosten eingespart werden.
4. Das Kostenrisiko bei Versagung einer Markeneintragung auf EU-Ebene wird erheblich reduziert. Sofern nach der EU-Markenregistrierung festgestellt wird, dass in einem oder in mehreren EU-Ländern ältere Rechte Dritter bestehen, verfällt die gesamte EU-Marke. Dies obwohl oft nur in einem einzigen Land ein älteres Recht der Marke entgegen steht. Dann verbleibt dem Anmelder nur die Möglichkeit den Markenschutz in den verbleibenden EU-Staaten durch eine Vielzahl nationaler Anmeldungen anzustreben. Das Risiko ist aufgrund der neuen Beitrittsländer noch grösser geworden, da in diesen Ländern nur sehr schlecht nach älteren Rechten recherchiert werden kann. Hinzukommen Schwierigkeiten bei der Beurteilung der phonetischen Ähnlichkeit zwischen der älteren registrierten Marke und der Neuanmeldung. Wenn dagegen im Rahmen einer internationale Registrierung ein älteres Drittrecht in einem Mitgliedstaat der Eintragung der Heimatmarke als EU-Marke entgegensteht, kann der Markenschutz für die übrigen EU-Staaten durch Benennung der gewünschten Staaten in der internationalen Registrierung weiter verfolgt werden. Die Kosten hierfür sind im Vergleich zur Rückführung einer Marke die unmittelbar bei dem Harmonisierungsamt in Alicante eingereicht wurde erheblich geringer.

Das Madrider Markenabkommen hat dadurch wieder erheblich an Bedeutung gewonnen und wird auch für Markeninhaber, die zunächst nur wenige Länder beanspruchen wollen deswegen interessant, da zu jedem Zeitpunkt sehr kostengünstig weitere der 76 Mitgliedsstaaten des Abkommens durch zusätzliche Benennungen hinzugefügt werden können. Seit dem 01. Oktober gilt dies eben auch für die EU.



MURI RECHTSANWÄLTE



Seit dem 1. Juli 2006 ist das revidierte Binnenmarktgesetz (BGBM) in Kraft. Es räumt jedermann unabhängig von seinem Sitz oder Wohnsitz das Recht ein, Waren, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen auf dem gesamten Gebiet der Schweiz anzubieten. Voraussetzung für den freien Marktzugang ist lediglich, dass die Ausübung der betreffenden Erwerbstätigkeit im Kanton oder Gemeinde ihrer Niederlassung oder ihres Sitzes zulässig ist. Entsprechend hat jede Person das Recht, ihre rechtmässig ausgeübte Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften des Ortes der Erstniederlassung in der ganzen Schweiz auszuüben und sich an andern Orten niederzulassen. Dies gilt sogar, wenn die Tätigkeit am Ort der Erstniederlassung aufgegeben wird.

Dass es sich beim neuen Binnenmarktgesetz nicht um einen Papiertiger handelt, hat das Bundesgericht nun in einem brandaktuellen Fall bestätigt. Einem Anwalt, der sich nach mehrjähriger Tätigkeit im Kanton Genf im Kanton Waadt niederliess, wurde dort die Anstellung eines Praktikanten verweigert. Gemäss der kantonalen Gesetzgebung des Kantons Waadt war dafür eine 5-jährige Anwaltstätigkeit im Kanton erforderlich. Dieses Verbot verstand das Bundesgericht im konkreten Fall als unzulässige Verletzung des Rechts auf freien Marktzugang. Weil der Anwalt nach den im Kanton Genf geltenden Regelungen in der Anstellung von Praktikanten frei war, musste ihm dies auch am neuen Niederlassungsort zugestanden werden.

