

Markenrecht - "Safeguard-Clause" adé

Markenanmelder aufgepasst! Eine Änderung im Verfahrensablauf bei der internationalen Registrierung von Marken könnte unangenehme Gebührenfolgen nach sich ziehen. Markenrecherchen sind jetzt noch wichtiger.

Mit 1.9.2008 hat die Madrider Union die so genannte Safeguard-Clause (oder „Vorrangssicherungsklausel“) aufgehoben. An Stelle des MMA hat nunmehr das MMP automatisch Vorrang bei der Markenmeldung. Das nationale Amt leitet die internationale Anmeldung daher sofort weiter und wartet nicht auf die Eintragung der Basismarke. Wird die Eintragung der Basismarke später verweigert, sind die Gebühren der internationalen Anmeldung dann aber weg. Eine vorgelagerte Markenrecherche ist daher noch wichtiger.

Worum geht's im Einzelnen:

Die internationale Anmeldung einer Marke funktioniert so, dass man in seinem Heimatland eine Marke anmeldet. Auf Grundlage dieser Marke ("Basismarke") kann man dann für die Mitgliedstaaten der Madrider Union eine internationale Anmeldung der Marke beantragen. Mit einem einzigen Antrag kann man Schutz in mehr als 80 Ländern für seine Marke beanspruchen - ankreuzen genügt. Eine solche internationale Markenmeldung wirkt wie eine nationale An-

meldung in jedem Mitgliedstaat, ist jedoch wesentlich billiger und verursacht weniger Verwaltungsaufwand.

MMA und MMP?

Dieses System basiert auf zwei internationalen Vereinbarungen: dem Madrider Abkommen aus 1891 (MMA) und dem Madrider Protokoll aus 1989 (MMP). Es gibt Mitgliedstaaten, die nur dem Abkommen beigetreten sind (zB Algerien), und solche, die nur dem Protokoll beigetreten sind (zB USA). Mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten gehört aber beiden an.

Die beiden Vereinbarungen unterscheiden sich in einigen Details aber deutlich. Zum Beispiel ist für die internationale Markenmeldung beim Madrider Abkommen eine bereits eingetragene Marke notwendig; beim Madrider Protokoll genügt eine angemeldete Marke, bei der vom zuständigen Heimatamt (zB dem Österreichischen Patentamt) noch gar nicht geprüft worden ist, ob sie überhaupt eingetragen werden kann.

Die Safeguard-Clause

Die Safeguard-Clause hat nun dafür gesorgt, dass das Madrider Abkommen immer dann Vorrang hat, wenn Mitgliedstaaten beiden Vereinbarungen angehören. Dies ist immerhin bei 49 von insgesamt 82 Mitgliedstaaten so. Das Heimatamt hat die internationale Anmeldung erst dann weitergeleitet, wenn die Basismarke eingetragen worden ist.

Mit Streichung der Safeguard-Clause wird die internationale Anmeldung nun sofort weitergeleitet und die Gebühren für diese Anmeldung werden fällig. Sollte sich aber hinterher herausstellen, dass die Basismarke beim Heimatamt nicht eingetragen wird, bedeutet dies auch das Aus für die internationale Anmeldung. Die internationale Marke hängt eine gewisse Zeit lang vom Bestand der Basismarke ab. Die Anmeldegebühren werden aber nicht rückerstattet.

Risiko minimieren!

Eine gewissenhafte Markenrecherche noch vor der Markenmeldung und von Experten durchgeführt ist daher notwendiger denn je. Diese schützt unter anderem vor:

- kostspieligen Streitigkeiten mit anderen Rechteinhabern aufgrund von Kollisionen,
- verlorenen Anmeldegebühren und
- Kosten einer notwendigen Rückänderung der Werbelinie

Eine Markenrecherche verschafft Ihnen auch Überblick, ob ihre Marke einzigartig ist oder ob es bereits ähnliche Marken am Markt gibt. Sie können so Ihren Marktauftritt optimal vorbereiten und abstimmen.

Dr. Georg Bruckmüller
Rechtsanwalt
Mag. Markus Gaderer LL.M.
RA-Anwarter

Das IP-Team von Bruckmüller Zeitler Rechtsanwälte recherchiert für Sie:

- direkter Zugriff auf nationale Marken in Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko, Brasilien, Benelux, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Monaco, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Österreich, Australien, China, Japan, Südkorea, Norwegen, Schweden
- direkter Zugriff auf internationale Marken und Gemeinschaftsmarken („EU-Marken“)
- Beauftragung von kooperierenden Korrespondenzanwälten weltweit

und bewertet die Ergebnisse in einem für Sie maßgeschneiderten Report.