

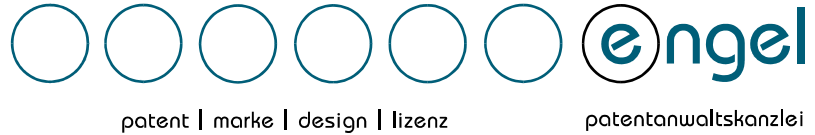
engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney
european patent and trademark attorney

haftungsregelung: die patentanwaltskanzlei engel
haftet bei einfacher fähigkeit bis 1 mio. euro,
bei vorsatz und grober fähigkeit unbeschränkt.



NEWS 03/2008

Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ist dann zu empfehlen, wenn Sie relativ kostengünstig einen einheitlichen und EU-weiten Schutz für Ihre Marken anstreben. Ein Grundprinzip und ein wichtiger Vorteil des Gemeinschaftsmarkenrechts ist die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke. Daraus folgt allerdings, dass die Eintragung oder Aufrechterhaltung der gesamten Gemeinschaftsmarke scheitern kann, wenn auch nur in einem Land der EU ein Schutzhindernis besteht (z.B. eine ältere nationale Marke). Nicht selten ist der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke aber auch in diesem Fall an einem, wenn auch territorial eingeschränktem Markenschutz, interessiert. Es stellt sich daher die Frage nach „Rettungsankern“, die dem Anmelder einer Gemeinschaftsmarke verbleiben, wenn diese nicht die gewünschten Schutzwirkungen in allen EU-Mitgliedsländern entfalten kann.

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung eröffnet dem Anmelder/Inhaber einer nicht rechtsbeständigen Gemeinschaftsmarke die Möglichkeit, seine Anmeldung oder seine bereits eingetragene Gemeinschaftsmarke in nationale Anmeldungen in den Mitgliedstaaten umzuwandeln, in denen der Gemeinschaftsmarke keine absoluten oder relativen Eintragungshindernisse entgegenstehen.¹ In gleicher Weise kann auch der Inhaber einer internationalen Registrierung, unter Benennung der EG, eine Umwandlung des Schutzes in nationale Markenmeldungen beantragen.²

Die beim HABM zu beantragende Umwandlung garantiert, dass auch nach einer etwaigen Versagung oder dem Wegfall des gemeinschaftsweiten markenrechtlichen Schutzes, in den einzelnen Mitgliedsländern ein nationaler Markenschutz beantragt werden kann, ohne dabei die Prioritäts-, Anmelde- und Senioritätsrechte (also den Zeitrang) der zurückgewiesenen Gemeinschaftsmarke zu verlieren.

Um eine Gemeinschaftsmarkenmeldung oder -eintragung umwandeln zu können, bedarf es eines spezifischen Umwandlungsgrundes. Dieser Grund kann u.a. darin bestehen, dass die Gemeinschaftsmarkenmeldung durch das HABM aufgrund des Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse oder nach einem Widerspruch aus einer älteren Marke zurückgewiesen wird oder die Gemeinschaftsmarke vom Amt oder einem Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt worden ist. In Betracht kommt auch, dass der Inhaber auf seine Gemeinschaftsmarke verzichtet oder die Anmeldung einer solchen zurücknimmt. Zu beachten ist aber, dass eine Umwandlung sich nur auf die Waren und Dienstleistungen beziehen kann, für die der Umwandlungsgrund gegeben ist. Waren und Dienstleistungen, die in der Gemeinschaftsmarke verbleiben, können nicht Gegenstand einer Umwandlung werden. Für diesen Fall bietet sich die Möglichkeit einer Teilumwandlung an.

Die allgemeine Frist zur Einreichung eines Umwandlungsantrages beträgt grundsätzlich 3 Monate, wobei der Beginn der Frist entscheidend von dem jeweiligen Umwandlungsgrund abhängt. Zu beachten

¹ Art 108-110 GMV, Regel 44-47 GMDV, GMGebV, Richtlinie des HABM zum Umwandlungsverfahren

² Art 154 GMV, Regel 122, 123 GMDV, GMGebV, Richtlinie des HABM zum Umwandlungsverfahren

ist, dass diese Frist regelmäßig automatisch beginnt, ohne dass das HABM zuvor verpflichtet ist, den Inhaber einer Gemeinschaftsmarke über die Möglichkeit zur Stellung eines Umwandlungsantrages zu informieren. Es obliegt somit dem Markeninhaber die jeweiligen Fristen zu beachten. Aufgrund der gesonderten Fristenberechnung und der fehlenden Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach Fristversäumung empfehlen wir Ihnen, soweit die Gefahr besteht, dass Ihrer Gemeinschaftsmarke der gemeinschaftsweite Schutz versagt wird, sich frühzeitig über die Möglichkeit einer Umwandlung beraten zu lassen.

Eine Umwandlung in Bezug auf einen EU-Mitgliedstaat wird dann versagt, wenn gemäß der Entscheidung des HABM bzw. des zuständigen Gerichts ein Eintragungs- oder Nichtigkeitsgrund in dem betreffenden Mitgliedstaat entgegensteht oder die Gemeinschaftsmarke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt worden ist. Wird zum Beispiel der Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarke erfolgreich auf eine prioritätsältere spanische Marke gestützt, ist damit eine Umwandlung in Spanien nicht mehr zulässig. Der Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in nationale Marken der verbleibenden Mitgliedsstaaten steht die Entscheidung allerdings nicht entgegen.

Nachdem das HABM dem Umwandlungsantrag stattgegeben hat, wird dieser an die nationalen Ämter, die für die in dem Umwandlungsantrag benannten Mitgliedsstaaten zuständig sind, weitergeleitet. Die nationalen Ämter entscheiden in einem eigenständigen Prüfungsverfahren, ob die auf der Umwandlung basierende nationale Markenmeldung zuzulassen ist oder nicht. Das nationale Amt prüft die durch die Umwandlung entstandene Anmeldung damit ebenso wie eine erstmalige nationale Markenmeldung. Das deutsche Markengesetz sieht allerdings eine Eintragungserleichterung dergestalt vor, dass eine Eintragung ohne weitere Prüfung erfolgt, wenn der Umwandlungsantrag eine Marke betrifft, die bereits als Gemeinschaftsmarke eingetragen war. Einige Mitgliedsstaaten sind dem deutschen Beispiel gefolgt und sehen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Eintragungserleichterungen vor.

Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob eine widerrufenen bzw. versagte Gemeinschaftsmarke umgewandelt werden soll, sind die dabei entstehenden Kosten. Neben der an das HABM zu zahlenden Umwandlungsgebühr, muss der Antragsteller auch an die nationalen Patentämter zusätzliche Gebühren für die Anmeldung und Eintragung der nationalen Marke entrichten. Zudem kann das anwendbare Recht des betreffenden Mitgliedstaates vorsehen, dass weitere nationale Verfahrensvorschriften einzuhalten sind. Dies macht es in der Regel notwendig und ratsam, einen vor Ort ansässigen Patent- oder Rechtsanwalt mit dem Anmeldeverfahren zu betrauen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Für den Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der die Versagung eines gemeinschaftsweiten Schutzes droht, bietet die Umwandlung aber die häufig für das mit der Marke gekennzeichnete Produkt „lebenswichtige“ Möglichkeit, unter Wahrung der bereits erlangten Prioritätsrechte, einen gesonderten Markenschutz in den einzelnen Mitgliedsstaaten zu erwerben. Auf der anderen Seite ist die Umwandlung regelmäßig mit einer erneuten nationalen Prüfung sowie erneuten Kosten verbunden, so dass es sich im Zweifel auch lohnen kann, den Kampf um die Gemeinschaftsmarke nicht vorschnell aufzugeben. Für die Entscheidung, welcher Weg im Einzelfall der empfehlenswerte ist, stehen wir Ihnen gern auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.