

HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

Der Präsident

BESCHLUSS NR. EX-05-5 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES

vom 1. Juni 2005

über die bei Inanspruchnahme von Priorität und Zeitrang vorzulegenden Nachweise

DER PRÄSIDENT DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN,
MUSTER UND MODELLE) –

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die
Gemeinschaftsmarke, insbesondere deren Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe a, nachstehend „Verordnung
Nr. 40/94 des Rates“ genannt,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (nachstehend
„Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission“ genannt), insbesondere deren Regel 6 Absatz 4, Regel 8
Absatz 4, Regel 28 Absatz 4, Regel 108 Absatz 3 und Regel 110 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In dem Beschluss Nr. EX-03-5 vom 20. Januar 2003 (ABl. HABM 2003, 869) hat der Präsident des
Amtes bestimmt, dass anstelle der Originale der in Regel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der
Kommission genannten Unterlagen genaue Fotokopien dieser Unterlagen eingereicht werden können.

In dem oben genannten Beschluss hat der Präsident des Amtes bestimmt, dass der Antragsteller oder
der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke dem Amt bei Inanspruchnahme eines Zeitrangs den
vorzulegenden Nachweis auch durch ein anderes Dokument als das Original oder eine Fotokopie der
beglaubigten Abschrift der älteren Eintragung, auf die sich Regel 8 Absatz 1 und Regel 28 Absatz 1
der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission beziehen, zur Verfügung stellen kann, sofern das
Dokument aus einem Auszug oder Ausdruck einer von dem Amt, das die ältere nationale Marke
eingetragen hat, herausgegebenen amtlichen Veröffentlichung oder Datenbank oder aus einem Auszug
oder Ausdruck einer Datenbank oder eines Datenträgers besteht, der auf von diesem Amt
bereitgestellten Daten beruht, vorausgesetzt, das Dokument enthält die geforderten Angaben.

Der oben genannte Beschluss des Präsidenten sollte auch auf Zeitrangansprüche erweitert werden, die
gemäß Regel 108 Absatz 1 und Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission vom
Inhaber einer internationalen Anmeldung oder Eintragung, in der die Europäische Gemeinschaft
benannt ist und die gemäß den Bestimmungen des am 27. Juni 1989 in Madrid verabschiedeten
Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend
„Madrider Protokoll“ genannt) erfolgt ist, geltend gemacht werden.

Regel 6 Absatz 4, Regel 8 Absatz 4, Regel 28 Absatz 4, Regel 108 Absatz 3 und Regel 110 Absatz 7
der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission sehen vor, dass der Anmelder bei Inanspruchnahme der
Priorität oder des Zeitrangs weniger als die gemäß anderen einschlägigen Bestimmungen der
Durchführungsverordnung zu erbringenden Nachweise vorlegen kann, wenn dem Amt die
erforderlichen Angaben aus anderen Quellen zur Verfügung stehen.

Die Angaben, die Originale von Prioritätsunterlagen gemäß Regel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr.
2868/95 der Kommission enthalten müssen, nämlich das Aktenzeichen, den Anmeldetag, den Namen
des Anmelders oder Inhabers, die Wiedergabe der Marke und das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen, können auf den Internet-Websites mancher Zentralbehörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Staaten zur Verfügung stehen, die Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft

zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation sind.

Die Angaben, die Originale von Zeitrangunterlagen gemäß Regel 8 Absatz 1, Regel 28 Absatz 1, Regel 108 Absatz 1 und Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission enthalten müssen, nämlich den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen bzw. für die die ältere Marke eingetragen ist, die Priorität, den Anmelde- oder Eintragungstag der älteren Marke, die Nummer der älteren Eintragung, den Namen des Inhabers der älteren Eintragung, die Wiedergabe der Marke und die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, können auf den Internet-Websites mancher Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, in denen bzw. für die die Marke eingetragen ist oder – im Falle von internationalen Eintragungen mit Wirkung in einem Mitgliedstaat – auf der Internet-Website des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (nachstehend „Internationales Büro“ genannt).

Sofern dies der Fall ist, kann der Prüfer zwecks Prüfung des Prioritäts- und Zeitranganspruchs selbst auf diese Angaben zugreifen.

Sollten die benötigten Angaben nicht auf einer solchen Website zur Verfügung stehen, weil die betreffende Behörde für gewerblichen Rechtsschutz diese Angaben nicht zur Verfügung stellt oder weil diese Angaben nicht auffindbar oder abrufbar sind, bleibt für den Antragsteller einer Gemeinschaftsmarke die Verpflichtung bestehen, die in Regel 6 Absatz 1, Regel 8 Absatz 1, Regel 28 Absatz 1, Regel 108 Absatz 1 und Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission genannten Unterlagen entweder im Original oder in Form einer genauen Fotokopie, eines genauen Auszugs oder Ausdrucks vorzulegen.

Es ist nicht angezeigt, ein Verzeichnis von Behörden anzulegen, die die benötigten Angaben auf ihren Websites zur Verfügung stellen, da ein solches Verzeichnis häufig geändert werden müsste.

Der Antragsteller ist selbst in der Lage, bei Inanspruchnahme von Priorität oder Zeitrang zu prüfen, ob die benötigten Angaben auf einer Website zur Verfügung stehen, so dass er im Voraus weiß, ob er ein Prioritäts- oder Zeitrangdokument vorlegen muss –

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

Artikel 1

Ersetzung von Prioritätsbescheinigungen durch Angaben auf Websites

Der Antragsteller kann bei Inanspruchnahme der Priorität weniger als die gemäß Regel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission geforderten Nachweise vorlegen, sofern die benötigten Angaben dem Amt auf der Website einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Staates zur Verfügung stehen, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist.

Artikel 2

Verfahren

(1) Wird Priorität beansprucht und wurden die in Regel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission genannten Unterlagen vom Antragsteller nicht bereits vorgelegt, prüft das Amt selbst, ob Angaben zum Aktenzeichen, Anmeldetag, Namen des Anmelders oder Inhabers, zur Wiedergabe der Marke und zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der älteren Marke, für die Priorität beansprucht wird, auf der Website der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Staates zur Verfügung stehen, in dem oder für den der Anspruch auf erfolgte Anmeldung der älteren Marke erhoben wird.

(2) Stehen die benötigten Angaben dem Amt auf einer solchen Website zur Verfügung, macht das Amt einen entsprechenden Vermerk in der Akte der Gemeinschaftsmarkenmeldung. Andernfalls fordert das Amt den Anmelder gemäß Regel 9 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission auf, die in Regel 6 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission genannten Unterlagen vorzulegen.

Artikel 3 Übersetzungen

Die Anwendung von Regel 6 Absatz 3 der Durchführungsverordnung bleibt unberührt, sofern und in dem Maße wie der Anmelder die in Regel 6 Absatz 1 der Durchführungsverordnung genannten Unterlagen vorlegt bzw. vorzulegen hat.

Artikel 4 Zeitrangunterlagen für internationale Eintragungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist

Artikel 3 des Beschlusses Nr. EX-03-5 des Präsidenten vom 20. Januar 2003 (ABl. HABM 2003, 869) findet Anwendung auf Zeitrangansprüche, die von den Inhabern internationaler Anmeldungen oder Eintragungen, in denen die Europäische Gemeinschaft gemäß den Bestimmungen des Madrider Protokolls benannt wird, geltend gemacht werden.

Artikel 5 Ersetzung von Zeitrangbescheinigungen und -unterlagen durch Angaben auf Websites

Der Antragsteller kann bei Inanspruchnahme des Zeitrangs weniger als die gemäß Regel 8 Absatz 1, Regel 28 Absatz 1, Regel 108 Absatz 1 und Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission geforderten Nachweise vorlegen, sofern die benötigten Angaben dem Amt auf der Website einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates, in dem oder für den die Marke eingetragen ist, zur Verfügung stehen bzw. – im Falle von internationalen Eintragungen mit Wirkung in einem Mitgliedstaat – auf der Website des Internationalen Büros.

Artikel 6 Verfahren

(1) Wird Zeitrang beansprucht und wurden die in Regel 8 Absatz 1, Regel 28 Absatz 1, Regel 108 Absatz 1 und Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission genannten Unterlagen nicht bereits vorgelegt, prüft das Amt selbst, ob Angaben zu dem Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten, in denen bzw. für die die ältere Marke eingetragen ist, zur Priorität, zum Anmelde- oder Eintragungstag der älteren Marke, zur Nummer der älteren Eintragung, zum Namen des Inhabers der älteren Eintragung, zur Wiedergabe der Marke sowie zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, auf der Website der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Mitgliedstaates, in dem bzw. für den Anspruch auf erfolgte Eintragung der älteren Marke erhoben wird, zur Verfügung stehen bzw. – im Falle von internationalen Eintragungen mit Wirkung in einem Mitgliedstaat – auf der Website des Internationalen Büros.

(2) Stehen die benötigten Angaben dem Amt auf einer solchen Website zur Verfügung, macht das Amt einen entsprechenden Vermerk in der Akte der Markenmeldung bzw. -eintragung. Andernfalls fordert das Amt den Anmelder gemäß Regel 9 Absatz 3 Buchstabe d und Regel 28 Absatz 2 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission auf, die in Regel 8 Absatz 1, Regel 28 Absatz 1, Regel 108 Absatz 1 bzw. Regel 110 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission genannten Unterlagen vorzulegen.

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Geschehen zu Alicante am 1. Juni 2005

Wubbo de Boer
Präsident