

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

**AMT DER EUROPÄISCHEN UNION
FÜR GEISTIGES EIGENTUM
(EUIPO)**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 2

UMWANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Umwandlung von Unionsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU.....	4
2.1	Umwandlung von Unionsmarken	4
2.2	Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU.....	5
3	Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung	6
4	Ausschlussgründe für eine Umwandlung	6
4.1	Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung	7
4.2	Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst.....	7
4.3	Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung.....	8
4.4	Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung	9
5	Formerfordernisse des Umwandlungsantrags	9
5.1	Frist	9
5.1.1	Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet	10
5.1.2	Beginn der Frist in anderen Fällen	10
5.2	Umwandlungsantrag	11
5.3	Sprache	13
5.4	Gebühr	14
6	Prüfung durch das Amt.....	14
6.1	Verfahrensschritte, Zuständigkeit.....	14
6.2	Prüfung	14
6.2.1	Gebühren	15
6.2.2	Frist.....	15
6.2.3	Sprache	15
6.2.4	Formerfordernisse	15
6.2.5	Gründe.....	16
6.2.6	Vertretung.....	17
6.2.7	Teilumwandlung	17
6.3	Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register	18
6.4	Übermittlung an die Bestimmungsämter	18
7	Wirkung der Umwandlung	20

1 Einleitung

Die Umwandlung ist ein Prozess, mit dem die Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke in eine oder mehrere nationale Anmeldungen umgewandelt wird. Seine Haupteigenschaften sind in den Artikeln 139 bis 141 UMGV und in den Artikeln 22 und 23 UMDV festgelegt. Wenn eine Unionsmarke ihre Wirkung verliert, kann sie abhängig von der genauen Ursache dafür in Marken umgewandelt werden, die in bestimmten Mitgliedstaaten gültig sind. Die Umwandlung ist besonders nützlich für die Überwindung möglicher Probleme mit dem einheitlichen Charakter der Unionsmarke. Gibt es für die Unionsmarke etwa nur in einem Land oder in bestimmten Ländern ein Problem mit der Eintragungsfähigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse oder wegen eines auf einem älteren, nur in einem Land oder in bestimmten Ländern geltenden Recht basierenden Widerspruchs, so kann der Anmelder der Unionsmarke einen Antrag stellen, diese Marke in einzelne nationale Markenmeldungen in den anderen, von diesen Hindernissen nicht betroffenen Ländern umzuwandeln.

Das UM-System basiert auf dem Grundsatz, dass die Systeme der nationalen Marken und das der Unionsmarken sich gegenseitig ergänzen. Sie sind vor allem durch Zeitrangs- und Umwandlungsverfahren miteinander verbunden. Das System ist so aufgebaut, dass ein früherer Anmeldetag eines eingetragenen Rechts in seinem Gültigkeitsgebiet immer Vorrang hat, unabhängig davon, ob die eingetragene Marke aus einer nationalen Anmeldung, einer internationalen Benennung oder einer Anmeldung einer Unionsmarke entsteht (Entscheidungen vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, *cardiva* (Bildmarke) / *cardima* (Bildmarke) 22/09/2008, R 207/2007-2, *Restoria* / *Restoria*, § 34).

Die Umwandlung ist ein zweistufiges System, das erstens die Zahlung der Umwandlungsgebühr und die Prüfung des Umwandlungsantrags vor dem EUIPO zweitens das Umwandlungsverfahren selbst vor den nationalen Ämtern umfasst. Je nach nationalem Gesetz wird entweder die umgewandelte Marke umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei einer normalen Markenmeldung.

Ist die EU in einer internationalen Registrierung benannt, und sofern die Benennung zurückgenommen oder abgelehnt wurde oder nicht länger in Kraft ist, kann auch ein Antrag auf Umwandlung in eine nationale Markenmeldung in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten oder durch eine nachträgliche Benennung des Mitgliedstaats nach dem Madrider System gestellt werden.

Die Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU ist nicht zu verwechseln mit der „Transformation“, welche eine Rechtsfunktion darstellt, die durch das Madrider Protokoll (MP) eingeführt wurde, um die Konsequenzen des fünfjährigen Abhängigkeitszeitraums und eines zentralen Angriffs (Basismarke verliert ihre Wirkung) nach dem Madrider Abkommen abzuschwächen (siehe Artikel 6 Absatz 3 MP). Diese Transformation gestattet die Umwandlung einer zentral angegriffenen internationalen Marke in eine direkte Anmeldung einer Unionsmarke, gestattet jedoch nicht die Umwandlung einer EU-Benennung in nationale Anmeldungen. Für weitere Informationen zur Transformation, siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

2.1 Umwandlung von Unionsmarken

Artikel 139 Absatz 1, Artikel 140 Absatz 1 und Artikel 202 UMV Artikel 22 Buchstaben e und f und Artikel 35 Absatz 1 UMDV
--

Der Anmelder einer Unionsmarkenanmeldung oder der Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke kann die Umwandlung seiner Unionsmarkenanmeldung oder seiner eingetragenen Unionsmarke beantragen. Der Antrag kann in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten in nationale Markenmeldungen umgewandelt werden, wobei der Begriff „nationale Anmeldungen“ oder „nationales Amt“ Markenmeldungen in den Benelux-Staaten oder das Benelux-Amt für geistiges Eigentum (BOIP) umfasst, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind.

Eine Umwandlung ist unter folgenden Umständen möglich („Gründe für die Umwandlung“):

- wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch das Amt (Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe a UMV) in einer Entscheidung über die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse während der Prüfung oder des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig zurückgewiesen wurde;
- wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch den Anmelder zurückgenommen wurde (Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 50 UMV);
- wenn eine Unionsmarkenanmeldung als zurückgenommen betrachtet wird, nämlich wenn Klassengebühren nicht innerhalb der jeweiligen Frist nach der Einreichung der Anmeldung entrichtet wurden (Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 41 Absatz 5 UMV);
- wenn eine Unionsmarkeneintragung ihre Wirkung verliert (Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe b UMV), was unter folgenden Umständen gilt:
 - wenn auf eine Unionsmarkeneintragung rechtswirksam verzichtet wurde (Artikel 57 UMV);
 - wenn eine Unionsmarkeneintragung nicht verlängert wurde (Artikel 53 UMV);
 - wenn eine Unionsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 62 und 128 UMV);
 - wenn die Rechte des Inhabers einer Unionsmarkeneintragung durch das Amt oder ein UM-Gericht für verfallen erklärt wurden (Artikel 62 UMV), außer bei Verfall wegen Nichtbenutzung (Artikel 139 Absatz 2 UMV).

2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU kann die Umwandlung der Benennung der EU beantragen:

- in nationale Markenmeldungen für einen, mehrere oder alle Mitgliedstaaten;
- in nachträgliche Benennungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU gemäß dem Madrider Abkommen bzw. Protokoll („Opting-back“), vorausgesetzt, dass der Mitgliedstaat einem dieser beiden Verträge nicht erst zum Zeitpunkt des Umwandlungsantrags, sondern auch zum Zeitpunkt der Benennung der EU angehörte;
- in nationale Markenmeldungen für einige Mitgliedstaaten und nachträgliche Benennungen für andere Mitgliedstaaten, wobei derselbe Mitgliedstaat nur einmal gewählt werden darf.

Die Umwandlung einer internationalen Registrierung ist unter folgenden Umständen („Umwandlungsgründe“) möglich, wenn die Benennung der EU in einer internationalen Registrierung ihre Wirkung verliert:

- wenn die Wirkung der internationalen Registrierung mit Benennung der EU vom Amt oder von einem Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 198 UMV und Artikel 198 Absatz 3 UMV, Artikel 34 Buchstaben a bis g UMDV);
- wenn ein Verzicht auf die Benennung der EU im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung¹);
- wenn das Amt durch die WIPO unterrichtet wurde, dass die internationale Registrierung nicht für die EU erneuert wurde, sofern die Nachfrist für die Erneuerung vorüber ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung).
- wenn eine internationale Registrierung, welche die EU benennt, vom Amt endgültig abgelehnt wurde (Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben b und c UMDV, Artikel 78 Absatz 5 Buchstaben b und c DVUM).

Die Umwandlung kann für alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, auf welche sich der oben genannte Sachverhalt oder die oben genannte Entscheidung bezieht.

Bezieht sich die oben genannte Entscheidung oder der oben genannte Sachverhalt nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung

¹ Die Gemeinsame Ausführungsordnung nach dem Madrider Abkommen bezüglich der internationalen Registrierung von Marken und dem Protokoll zu diesem Abkommen.

vorgenommen wurde, so kann die Umwandlung nur für diese konkreten Waren oder Dienstleistungen oder für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen beantragt werden.

Ein „Opting-back“ kann nicht beantragt werden, wenn eine Löschung der internationalen Registrierung im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung); in diesem Fall ist nur eine nationale Umwandlung möglich.

3 Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV

Wird die Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung beantragt, so ist die Umwandlung nur möglich, wenn eine wirksame Anmeldung einer Unionsmarke vorliegt. Siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse.

4 Ausschlussgründe für eine Umwandlung

Artikel 93, Artikel 139 Absatz 2, Artikel 140 Absätze 1, 3 und 4 und Artikel 202 Absätze 6, 7 und 9 UMV

Die Umwandlung ist unter den folgenden Umständen ausgeschlossen:

- wenn eine eingetragene Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird (siehe Abschnitt 4.1. unten); oder
- wenn der besondere Grund, der zum Wegfall der Unionsmarkenanmeldung, Unionsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU führt, auch der Eintragung derselben Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde (siehe Abschnitt 4.2. unten). Daher ist ein Antrag auf Umwandlung einer zurückgewiesenen Unionsmarkenanmeldung in Bezug auf den Mitgliedstaat nicht zulässig, für den die Gründe für die Zurückweisung, Nichtigkeit oder den Verfall gelten; oder
- unbeschadet des Artikels 139 Absatz 2 UMV, wenn die Umwandlung sich auf eine Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke oder eine eingetragene Unionsgewährleistungsmarke bezieht und die Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungsmarken gemäß Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats nicht vorgesehen ist.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung die Rücknahme einer Anmeldung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern diese Rücknahme nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, die die Marke wegen eines Grundes zurückweist, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung der Verzicht auf eine Eintragung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern dieser Verzicht nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, mit der die Unionsmarke oder die internationale Registrierung wegen der Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird, oder mit der sie wegen eines Grundes zurückgewiesen wird, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde (siehe Abschnitt 4.3 unten).

4.1 Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe a UMV

Der erste Grund, welcher die Umwandlung ausschließt, ist die Erklärung des Verfalls der Unionsmarke oder der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung.

Die Umwandlung findet nicht statt, wenn die Rechte des Inhabers der Unionsmarke bzw. der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurden, es sei denn, die Unionsmarke oder internationale Registrierung wurde in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung beantragt wurde, nach dem dort geltenden Recht ernsthaft benutzt.

Es werden keine weiteren Behauptungen des Umwandlungsantragstellers bezüglich des Inhalts des Falls zugelassen. Beispielsweise kann der Antragsteller, wenn die Unionsmarke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurde, nicht vor dem Amt behaupten, in der Lage zu sein, eine ernsthafte Benutzung in einem bestimmten Mitgliedstaat nachzuweisen.

4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst

Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 140 Absatz 4 UMV

Der zweite Grund, der die Umwandlung ausschließt, betrifft ein Eintragungshindernis, einen Grund für die Erklärung des Verfalls (außer wegen Nichtbenutzung) oder für die Erklärung der Nichtigkeit. Er gilt, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts ausdrücklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw. Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schließt die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat aus (Entscheidung vom 05/03/2009, R 1619/2008-2, orange (Farbmarke), § 23-24).

Beispiele

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur bezüglich einer Sprache, so kann die Umwandlung für Mitgliedstaaten nicht erfolgen, in denen diese Sprache eine Amtssprache ist. Liegt beispielsweise ein absolutes Eintragungshindernis bezüglich der englischsprachigen Öffentlichkeit vor, so würde die Umwandlung bezüglich des Vereinigten Königreichs, Irlands und Maltas nicht stattfinden (siehe Artikel 140 Absatz 4 UMV).

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat, beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht aber in den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder täuschend ist (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, während die Umwandlung für alle Mitgliedstaaten, für die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht ausdrücklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.
- Wurde eine Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung mit Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frühere nationale Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestützt wurde, zurückgewiesen, so kann die Umwandlung nicht für diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stützt sich der Widerspruch auf eine Reihe älterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten und weist die rechtskräftige Entscheidung die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser älteren Rechte zurück, so kann die Umwandlung für alle anderen Mitgliedstaaten beantragt werden. Ist beispielsweise in einem Widerspruch, der sich auf ein nationales Recht des Vereinigten Königreichs, Italiens und Frankreichs stützt, der Widerspruch insoweit erfolgreich, dass er sich auf das nationale Recht des Vereinigten Königreichs stützt und die übrigen älteren Rechte nicht geprüft werden, erfolgt die Umwandlung zwar nicht für das Vereinigte Königreich, kann jedoch für Italien und Frankreich (und alle anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (Urteile vom 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).
- Gemäß Artikel 140 Absatz 4 UMV, die nach Artikel 202 Absatz 8 UMV entsprechend auch auf internationale Registrierungen mit Benennung der EU anzuwenden ist, führt die Zurückweisung einer Unionsmarkenanmeldung bzw. die Löschung einer Unionsmarke aufgrund einer älteren Unionsmarke oder eines sonstigen dem EU-Recht zugehörigen gewerblichen Schutzrechts zum Ausschluss der Umwandlung für die gesamte Union, auch wenn die Verwechslungsgefahr nur für einen Teil davon besteht.

Wurde eine Unionsmarke oder eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, im Nichtigkeitsverfahren auf Grundlage von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV („Bösgläubigkeit“) für nichtig erklärt, ist damit eine Umwandlung für die gesamte Europäische Union ausgeschlossen.

4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Wenn der Anmelder die Anmeldung einer Unionsmarke zurücknimmt oder der Inhaber auf die Unionsmarke verzichtet oder der Inhaber auf die Benennung der EU verzichtet, bevor die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. während der Beschwerdefrist) und nachträglich die Umwandlung der Marke in nationale Marken in einigen oder allen Mitgliedstaaten beantragt, für welche ein Eintragungshindernis, ein Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, so wird dieser Umwandlungsantrag für diese Mitgliedstaaten abgelehnt.

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber während der Beschwerdefrist Beschwerde ein und zieht er nachträglich die zurückgewiesene Anmeldung zurück oder schränkt diese ein

oder verzichtet (gesamt oder teilweise) auf die für nichtig/verfallen erklärte Unionsmarke/Benennung und beantragt dann eine Umwandlung, so wird die Rücknahme, Einschränkung oder der Verzicht an die zuständige Beschwerdekammer weitergeleitet und eine Entscheidung darüber wird – je nachdem wie das Rechtsmittelverfahren ausgeht – aufgeschoben (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, Timi Kinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; Entscheidungen vom 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (Farbmarke), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Erst wenn die Rücknahme, Einschränkung oder der Verzicht durchgeführt wurde, kann der Umwandlungsantrag, sofern er zulässig ist, zu den betroffenen Mitgliedstaaten weitergeleitet oder je nach Ausgang der Rechtssache abgelehnt werden (siehe die Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren und Teil E, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen).

Informationen über die Aussetzung der Eintragung eines Verzichts während des Lösungsverfahrens finden sich in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren, Abschnitt 4.3.

4.4 Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung

Artikel 140 Absätze 1 und 3 UMV

Das Amt entscheidet, ob der Antrag auf Umwandlung die Bedingungen der Verordnungen in Zusammenhang mit allen rechtskräftigen Entscheidungen (deren operative Teile und Begründungen) erfüllt, die zu der Umwandlung geführt haben.

Liegt einer der Ausschlussgründe für die Umwandlung vor, so lehnt das Amt die Weiterleitung des Umwandlungsantrags an das jeweilige nationale Amt ab (oder bei einer „Opting-back“-Umwandlung lehnt es die Weiterleitung der Umwandlung an die WIPO als nachträgliche Benennung für die Mitgliedstaaten, für die eine Umwandlung in dieser Weise ausgeschlossen ist, ab). Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden.

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

5.1 Frist

Die allgemeine Frist zur Stellung des Umwandlungsantrags beträgt drei Monate. Der Beginn der Frist hängt von dem Umwandlungsgrund ab.

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Weiterhin kann gemäß Artikel 105 Absatz 2 UMV keine Weiterbehandlung des Verfahrens für diese Frist beantragt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (*restitutio in integrum*) ist jedoch grundsätzlich möglich.

5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 139 Absatz 4 UMV

Gilt eine Unionsmarkenanmeldung als zurückgenommen, kann innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der entsprechenden Bestätigung durch das Amt ein Umwandlungsantrag gestellt werden.

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung über den Rechtsverlust enthalten.

5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fällen

Artikel 139 Absätze 5 und 6 UMV

In allen anderen Fällen beginnt die Frist von drei Monaten für die Stellung eines Umwandlungsantrags automatisch, und zwar

- wenn die Unionsmarkenanmeldung zurückgenommen wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Erklärung der Zurücknahme der Anmeldung beim Amt eingeht;
- wenn auf die Unionsmarke verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verzicht im Register der Unionsmarken eingetragen wird (d. h. an dem Tag, an dem er gemäß Artikel 57 Absatz 2 UMV wirksam wird);
- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU eingeschränkt oder auf sie verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem dies von der WIPO gemäß Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung eingetragen wurde;
- wenn die Unionsmarke nicht verlängert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag der Frist folgt, innerhalb derer gemäß Artikel 53 Absatz 3 UMV ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann, das heißt sechs Monate ab dem Ablauf der Eintragung;
- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU nicht erneuert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag folgt, an dem gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls die Erneuerung vorgenommen werden kann;
- wenn die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU zurückgewiesen wird, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem diese Entscheidung rechtskräftig wird;
- wenn die Unionsmarke oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts rechtskräftig wird.

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskräftig,

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist gemäß Artikel 68 UMV,
- nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern mit Ablauf der Frist für die Klage beim Gericht oder gegebenenfalls mit der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs.

Die Entscheidung eines Unionsmarkengerichts wird rechtskräftig:

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der Beschwerdefrist nach nationalem Recht;
- ansonsten mit der rechtskräftig gewordenen Entscheidung des Unionsmarkengerichts in letzter (zweiter oder dritter) Instanz.

Wird beispielsweise eine Unionsmarke durch eine Entscheidung des Amts aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses zurückgewiesen, die am 11.11.2011 mitgeteilt wird, so wird die Entscheidung am 11.1.2012 rechtskräftig. Die Frist von drei Monaten für die Beantragung der Umwandlung endet am 11.4.2012.

5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 140 Absatz 1 UMV Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben a und b DVUM

Der Umwandlungsantrag wird beim Amt eingereicht. Das Online-Formblatt befindet sich auf der Website des Amts unter <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings>.

Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU“ befindet sich auf der Website des Amts unter <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/international-application-forms>. Dieses Formblatt kann auch bei „Opting-back“ verwendet werden. Das Formblatt MM16 der WIPO kann ebenfalls verwendet werden, das Amt sendet jedoch die Umwandlungsdaten in elektronischem Format an die WIPO.

Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ermöglicht es ihm, die relevanten Informationen über die umgewandelte Unionsmarke und die Daten über den Antragsteller und Vertreter aus seiner Datenbank zu extrahieren und sie zusammen mit dem Umwandlungsformblatt an die Bestimmungsämter zu übermitteln.

Artikel 140 Absatz 1 UMV Artikel 22 UMDV

Antragsteller bzw. ihre Vertreter müssen gemäß Artikel 22 UMDV folgende grundlegende Informationen zur Verfügung stellen:

- Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, das heißt des Anmelders/Inhabers der Unionsmarkenanmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der internationalen Registrierung;

- die Anmeldenummer der Unionsmarkenanmeldung, die Eintragungsnummer der Unionsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;
- die Angabe des Grundes, aufgrund dessen die Umwandlung beantragt wird:
 - wird die Umwandlung nach der Zurücknahme der Anmeldung beantragt, so ist das Datum der Zurücknahme anzugeben;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil die Eintragung nicht verlängert worden ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz abgelaufen ist;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil auf eine Unionsmarke verzichtet wurde, so ist das Datum anzugeben, an dem der Verzicht in das Register eingetragen wurde;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil ein Teilverzicht erklärt wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht länger von der Unionsmarke geschützt werden, und das Datum, an dem der Teilverzicht in das Register eingetragen wurde, anzugeben;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil eine Beschränkung vorgenommen wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht mehr von der Unionsmarke geschützt werden, sowie das Datum der Beschränkung anzugeben;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil die Marke aufgrund einer Entscheidung eines Unionsmarkengerichts ihre Wirkung verloren hat, so ist das Datum, an dem die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, anzugeben und eine Abschrift der Entscheidung beizufügen, die in der Sprache abgefasst sein darf, in der die Entscheidung erlassen wurde;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU vom Amt rechtskräftig abgelehnt wurde, so ist das Datum der Entscheidung anzugeben;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil die Wirkung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU durch das Amt oder durch ein Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde, so ist das Datum der Entscheidung des Amtes oder das Datum, an dem das Urteil des Unionsmarkengerichts rechtskräftig wurde, anzugeben und eine Abschrift des Urteils beizufügen;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil auf die Benennung der EU vor der WIPO verzichtet oder die Benennung gelöscht wurde, so ist das Datum der Aufzeichnung durch WIPO anzugeben;
 - wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU nicht erneuert wurde, und sofern die Frist für die Erneuerung verstrichen ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz ausläuft;

- die Angabe der Mitgliedstaaten, für die die Umwandlung beantragt wird; im Falle einer internationalen Registrierung ist auch anzugeben, ob die Umwandlung in eine nationale Markenmeldung für einen Mitgliedstaat oder die Umwandlung mit einer Benennung des Mitgliedstaates nach dem Madrider Abkommen oder Protokoll erfolgen sollen. Für Belgien, die Niederlande und Luxemburg kann die Umwandlung nur für diese drei Staaten gemeinsam und nicht gesondert beantragt werden; das vom Amt zur Verfügung gestellte Umwandlungsformblatt erlaubt die Benennung von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg nur gemeinsam. Wenn der Antragsteller dennoch nur einen dieser drei Staaten angibt, so wird das Amt dies als Antrag auf Umwandlung für Belgien, die Niederlande und Luxemburg behandeln und den Antrag an das Benelux-Amt für geistiges Eigentum (BOIP) weiterleiten;
- wenn sich der Antrag nicht auf alle Waren oder Dienstleistungen bezieht, für die die Anmeldung eingereicht oder die UM eingetragen wurde, die Angabe, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, für die die Marke angemeldet oder eingetragen war, wobei die Waren und Dienstleistungen anzugeben sind, für die die Umwandlung beantragt wird;
- die Angabe, dass die Umwandlung für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen für jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.

Der Umwandlungsantrag kann außerdem die Bestellung eines Vertreters vor einem nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kästchen im Anhang zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dürfte jedoch für die nationalen Ämter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag übermittelt bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten (siehe Abschnitt 6 unten).

5.3 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 und Artikel 206 UMV

Wird der Umwandlungsantrag für eine Unionsmarkenmeldung gestellt, so muss er entweder in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht, bevor eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäß Artikel 79 DVUM ergangen war, so muss der Antrag in der Sprache, in der die internationale Anmeldung bei der WIPO eingereicht worden war, oder in der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Artikel 146 Absatz 6 und Artikel 206 UMV

Betrifft der Antrag die Eintragung einer Unionsmarke, so kann er in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU gestellt, nachdem eine Mitteilung über die Schutzgewährung ergangen war, kann der Antrag in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden, außer im Fall einer „Opting-back“-Umwandlung, bei der der Antrag in Englisch, Französisch oder Spanisch eingereicht werden muss.

Wird der Umwandlungsantrag jedoch unter Verwendung des vom Amt gemäß Artikel 65 DVUM bereitgestellten Formblatts eingereicht, so kann das Formblatt in jeder der Amtssprachen der EU verwendet werden, sofern das Formblatt hinsichtlich der Textelemente in einer der Sprachen des Amts ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bei einem Antrag auf Teilumwandlung.

5.4 Gebühr

Artikel 140 Absätze 1 und 3, Artikel 180 Absatz 3 und Anhang I A Nummer 23 UMV

Für den Umwandlungsantrag ist eine Gebühr von 200 EUR zu zahlen, und zwar auch im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Somit ist die Umwandlungsgebühr innerhalb der oben genannten Frist von drei Monaten zu zahlen. Eine Zahlung nach dem Ende dieser Frist wird als rechtzeitig erfolgt betrachtet, wenn die betroffene Person einen Nachweis übermittelt, dass die Zahlung in einem Mitgliedstaat und innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten durch Überweisung auf ein Bankkonto erfolgt ist oder ein Überweisungsauftrag erteilt wurde, und gleichzeitig mit der Zahlung ein Aufschlag von zehn Prozent des fälligen Gesamtbetrags gezahlt wurde (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Abgaben).

6 Prüfung durch das Amt

6.1 Verfahrensschritte, Zuständigkeit

Artikel 140 UMV
Artikel 23 UMDV

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

- geprüft,
- veröffentlicht und
- an die Bestimmungsämter übermittelt.

6.2 Prüfung

Die Prüfung des Umwandlungsantrags durch das Amt bezieht sich auf folgende Punkte

- Gebühren
- Frist
- Sprache
- Formerfordernisse
- Gründe
- Vertretung
- Teilumwandlung

6.2.1 Gebühren

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

Das Amt prüft, ob die Umwandlungsgebühr fristgerecht entrichtet worden ist.

Wurde die Umwandlungsgebühr nicht innerhalb der geltenden Frist gezahlt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller, dass der Umwandlungsantrag als nicht gestellt gilt. Verspätet gezahlte Gebühren werden erstattet.

6.2.2 Frist

Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 202 Absatz 6 UMV

Gilt der Antrag auf Umwandlung als gestellt, weil die Umwandlungsgebühr innerhalb der entsprechenden Frist entrichtet wurde (siehe Abschnitt 6.2.1 oben), prüft das Amt, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

Wenn der Antrag nicht innerhalb der geltenden Frist gestellt worden ist, die Zahlung jedoch rechtzeitig eingegangen ist, weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück. Bereits gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.3 Sprache

Artikel 146 Absatz 6 und Artikel 206 UMV

Das Amt prüft, ob der Antrag in der korrekten Sprache gestellt worden ist.

Wird der Antrag in einer für das Umwandlungsverfahren nicht zulässigen Sprache (siehe Abschnitt 5.3 oben) eingereicht, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.4 Formerfordernisse

Artikel 22 Buchstaben b, d und e UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag die Formerfordernisse der Unionsmarkenverordnungen einhält (siehe Abschnitt 5 oben).

Hat der Antragsteller nicht das Formblatt verwendet, das vom Amt zur Verfügung gestellt wurde, und besteht der Mangel darin, dass die in Artikel 22 Buchstaben b, d oder e UMDV genannten Angaben fehlen, so wird der Umwandlungsantragsteller entweder aufgefordert, die erforderlichen Angaben nachzureichen, oder es wird, wenn die Angaben dem Amt aus seiner Datenbank zur Verfügung stehen, angenommen, dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass das Amt von sich aus den Bestimmungssämtern einen Ausdruck aus seiner Datenbank mit den entsprechenden Angaben übermittelt.

6.2.5 Gründe

Artikel 139 Absatz 2 und Artikel 202 Absatz 8 UMV

Das Amt prüft:

- ob einer der Gründe für die Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 2 vorliegt;
- ob einer der Gründe zum Ausschluss der Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 4 vorliegt;
- im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung, ob es am Tage der internationalen Registrierung bereits möglich gewesen wäre, den betreffenden Mitgliedstaat in einer internationalen Anmeldung zu benennen;
- im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen tatsächlich in der Unionsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa darüber hinausgehen; abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung verloren hat (siehe Abschnitt 6.3, unten);
- im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise in Kraft bleibt, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren und Dienstleistungen, die eingetragen oder geschützt bleiben, überschneiden (siehe Abschnitt 6.3, unten).

Das Ziel dieser beiden letzten Prüfungsschritte ist das Vermeiden der Umwandlung für mehr oder weiter gefasste Waren und Dienstleistungen als die zurückgewiesenen oder gelöschten.

Wenn der Umwandlungsantrag andere verpflichtende Elemente und Angaben gemäß den Absätzen 4 und 5.2 oben nicht enthält, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.6 Vertretung

Artikel 119 Absatz 3 und Artikel 120 Absatz 1 UMV
Artikel 74 Absätze 1 bis 3 DVUM

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung). Der Umwandlungsantragsteller kann für das Umwandlungsverfahren einen neuen oder einen zusätzlichen Vertreter (Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter) bestellen.

Die Bevollmächtigung, namens des Antragstellers oder Inhabers zu handeln, erstreckt sich nur auf Handlungen, die vor dem Amt vorgenommen werden. Ob ein Vertreter, der für Verfahren vor dem Amt bestellt worden ist, vor dem nationalen Amt für die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Anmeldung Handlungen vornehmen darf und ob er in diesem Falle eine weitere Vollmacht vorlegen muss, richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht.

6.2.7 Teilumwandlung

Artikel 139 Absatz 1 UMV
Artikel 22 Buchstabe e UMDV

Wird die Umwandlung nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder für verschiedene Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt („Teilumwandlung“), so prüft das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Für diese Beurteilung gelten die gleichen Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschränkung einer Anmeldung oder einer Teilzurückweisung in Widerspruchsverfahren.

Wird eine Anmeldung teilweise zurückgewiesen oder eine Eintragung teilweise für nichtig oder für verfallen erklärt, so kann die Umwandlung nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen beantragt werden, für die die Anmeldung zurückgewiesen oder die Eintragung für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, nicht jedoch für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die in der Anmeldung oder Eintragung verbleiben.

Wenn eine Anmeldung beschränkt wurde, oder auf eine Eintragung teilweise verzichtet wurde, so kann die Umwandlung nur für die Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, die beschränkt wurden/auf die teilweise verzichtet wurde, nicht jedoch für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung gültig bleibt. Siehe jedoch Abschnitt 4.3 oben, wenn eine solche Beschränkung/ein solcher Teilverzicht nach einer Entscheidung erfolgt.

Der Antragsteller muss in den oben genannten Fällen die Waren und Dienstleistungen angeben, für die die Umwandlung beantragt wird. Die Angabe der Beschränkung in negativer Form, etwa durch Formulierungen wie „Getränke mit Ausnahme von...“, ist in der gleichen Weise zulässig wie im Falle einer Einreichung oder Beschränkung der Anmeldung einer Unionsmarke oder eines Teilverzichts auf eine eingetragene Unionsmarke (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

6.3 Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe p und Artikel 140 Absatz 2 UMV

Geht beim Amt ein Antrag auf Umwandlung ein, der als gestellt gilt, weil die erforderliche Gebühr gezahlt worden ist, so trägt das Amt im Register für Unionsmarken einen Hinweis auf den Eingang des Umwandlungsantrags ein, wenn der Antrag die Umwandlung einer veröffentlichten Anmeldung einer Unionsmarke oder einer eingetragenen Unionsmarke betrifft.

Artikel 140 Absatz 2 UMV

Nachdem der Umwandlungsantrag geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden ist, trägt das Amt den Umwandlungsantrag ein und veröffentlicht ihn im Blatt für Unionsmarken. Jedoch erfolgt keine Veröffentlichung, wenn der Umwandlungsantrag zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem die Unionsmarkenanmeldung noch nicht gemäß Artikel 44 UMV veröffentlicht war.

Artikel 140 Absätze 1 und 2 UMV
Artikel 23 UMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrages erfolgt erst, nachdem das Amt seine Prüfung abgeschlossen hat und nur, wenn es den Antrag für ordnungsgemäß befindet und die erforderliche Gebühr entrichtet wurde.

Artikel 23 UMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrags muss die Angaben gemäß Artikel 23 UMDV und, außer im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung im Blatt für Unionsmarken und das Datum des Umwandlungsantrags enthalten.

Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 202 Absätze 5, 6, 7 und 8 UMV
Artikel 23 UMDV

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die eine Umwandlung beantragt wird, wird nicht veröffentlicht, wenn es sich um die Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU handelt.

6.4. Übermittlung an die Bestimmungsämter

Artikel 140 Absätze 3 und 5 und Artikel 141 Absatz 1 UMV

Sobald das Amt die Prüfung des Umwandlungsantrags abgeschlossen und den Antrag für ordnungsgemäß befunden hat, übermittelt es unverzüglich den Antrag an die Bestimmungsämter. Die Übermittlung erfolgt unabhängig davon, ob eine erforderliche Veröffentlichung bereits stattgefunden hat.

Das Amt übersendet eine Kopie des Umwandlungsantrags und stellt einen Auszug aus seiner Datenbank mit den Angaben gemäß Artikel 111 Absatz 2 UMV über die umzuwandelnde Unionsmarke oder internationale Registrierung bereit. Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, an die der Antrag auf Umwandlung übermittelt wurde, kann vom Amt alle weiteren Informationen zu dem Antrag erlangen, was es dem Amt ermöglicht, eine Entscheidung über die nationale Marke aufgrund der Umwandlung zu treffen.

Artikel 140 Absatz 5 UMV

Gleichzeitig teilt das Amt dem Antragsteller das Datum der Übermittlung an die nationalen Ämter mit.

Bei einer „Opting-back“-Umwandlung behandelt die WIPO den Antrag als nachträgliche Benennung gemäß Regel 24 Absätze 6 und 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung.

Ist ein nationales Amt Bestimmungsamt, so führt die Umwandlung zu einer nationalen Anmeldung oder Eintragung.

Artikel 141 Absatz 3 UMV

Das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats kann vorsehen, dass der Umwandlungsantrag einzelne oder alle der folgenden Erfordernisse erfüllen muss:

- Entrichtung der nationalen Anmeldegebühr;
- Einreichung einer Übersetzung des Antrags und der ihm beigefügten Unterlagen in eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats; insbesondere im Falle einer Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung vor deren Veröffentlichung, wird das nationale Markenamt in der Regel eine entsprechende Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verlangen;
- Angabe einer Zustellanschrift in dem betreffenden Mitgliedstaat;
- Einreichung einer Wiedergabe der Marke in der von dem Mitgliedstaat geforderten Anzahl.

Nationale Bestimmungen über die Bestellung eines Inlandsvertreters bleiben anwendbar. Wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Umwandlungsformblatt einen Vertreter für die Zwecke des Verfahrens vor einem bestimmten nationalen Amt zu bestellen, so kann das nationale Amt unmittelbar mit diesem Vertreter kommunizieren, sodass keine gesonderte Mitteilung über die Bestellung eines Inlandsvertreters notwendig ist.

Artikel 141 Absatz 2 UMV

Das nationale Recht darf den Umwandlungsantrag nicht solchen Formerfordernissen unterwerfen, die von den Erfordernissen der Unionsmarkenverordnungen abweichen oder über sie hinausgehen.

7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 139 Absatz 3 UMV

Die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Markenmeldung genießt in jedem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder gegebenenfalls das Prioritätsdatum der Unionsmarkenmeldung sowie den gemäß Artikel 39 oder 40 UMV für eine Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke wirksam in Anspruch genommenen Zeitrang einer früheren mit Wirkung für diesen Staat eingetragenen Marke. Für weitergehende Information über Umwandlung einer Unionsmarke in nationale Markenmeldungen für neue Mitgliedsstaaten siehe Handbuch, Teil A, Sektion 9, Erweiterung.

Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung erhält die gemäß Regel 24 Absatz 6 Buchstabe e und Absatz 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung aus der nachträglichen Schutzerstreckung auf den Mitgliedstaat resultierende internationale Anmeldung das ursprüngliche Datum der internationalen Registrierung, in der die EU benannt war, d.h. entweder das tatsächliche Datum der internationalen Registrierung (einschließlich eines etwaigen Prioritätsdatums) oder das Datum der nachträglichen Schutzerstreckung auf die EU.

Es gibt jedoch kein harmonisiertes Verfahren dafür, wie nationale Ämter mit der Prüfung der umgewandelten Unionsmarke verfahren. Wie in der Einleitung genannt, ist das Umwandlungsverfahren ein zweistufiges System, wobei die zweite Stufe, das Umwandlungsverfahren selbst, von den nationalen Marken- und Patentämtern durchgeführt wird. Je nach nationalem Gesetz wird die umgewandelte Marke entweder umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei jeder anderen nationalen Markenmeldung.

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer früheren Unionsmarke oder einer früheren Unionsmarkenmeldung entstanden sind, werden als existent betrachtet, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als für zum Zweck der Zulässigkeit nach Artikel 6 Absatz 1 DVUM ordnungsgemäß identifiziert betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen Unionsmarke oder der Unionsmarkenmeldung und die Länder angibt, für die die Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die ein Widerspruch beruht, während eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Gründen basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag eingereicht, so kann das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fort dauern. Dies liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung einer Unionsmarkenmeldung (oder einer Unionsmarke) die Grundlage für ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser Unionsmarkenmeldung oder -eintragung durchgeführt wurde (siehe Entscheidung vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, cardiva [Bildmarke] / cardima [Bildmarke]) (siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen“).