

***PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN***

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

Teil M

INTERNATIONALE MARKEN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Das EUIPO als Ursprungsamt	4
2.1	Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen.....	4
2.1.1	Identifizierung Internationaler Anmeldungen	5
2.1.2	Gebühren.....	5
2.1.2.1	Übermittlungsgebühr	5
2.1.2.2	Internationale Gebühren.....	6
2.1.3	Formblätter	6
2.1.3.1	Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung	8
2.1.3.2	Basismarke.....	8
2.1.3.3	Inanspruchnahme der Priorität	10
2.1.3.4	Unterschrift.....	11
2.1.3.5	Formblatt zur Benennung der Vereinigten Staaten	11
2.1.4	Prüfung der Internationalen Anmeldung durch das EUIPO	11
2.1.5	Beanstandungen der WIPO.....	11
2.2	Nachträgliche Benennungen	12
2.3	Mitteilung von Fakten, die die Basiseintragung betreffen.....	14
2.4	Weiterleitung von Änderungen, die die Internationale Marke betreffen.....	15
2.4.1	Anträge auf Änderungen, die ohne Prüfung weitergeleitet werden können	16
2.4.2	Anträge auf Änderungen, die nach Prüfung weitergeleitet werden.....	17
3.	Das EUIPO als Bestimmungsamt.....	17
3.1	Überblick.....	17
3.2	Berufsmäßige Vertretung.....	19
3.3	Erste Nachveröffentlichung, Recherchen und Formerfordernisse	19
3.3.1	Erste Nachveröffentlichung	19
3.3.2	Recherchen	20
3.3.3	Prüfung der Formerfordernisse	20
3.3.3.1	Sprachen	21
3.3.3.2	Kollektiv- und Gewährleistungsmarken	22
3.3.3.3	Inanspruchnahme des Zeitrangs	23
3.3.3.4	Unklare Begriffe.....	25
3.3.3.5	Eingeschränktes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die Benennung der EU	26
3.4.	Absolute Eintragungshindernisse	27
3.5	Bemerkungen Dritter	28
3.6.	Widerspruch	29
3.6.1	Zeitpunkt.....	29
3.6.2	Eingangsbestätigung und Benachrichtigung des Inhabers der Internationalen Registrierung	29
3.6.3	Gebühren.....	30
3.6.4	Zulässigkeitsprüfung.....	30
3.6.5	Verfahrenssprache	30
3.6.6	Vertretung des Inhabers der Internationalen Registrierung	31
3.6.6.1	Eingangsbestätigungen des Widerspruchsverfahrens	31

3.6.6.2.	Mitteilung des Beginns des Widerspruchsverfahrens	31
3.6.7	Vorläufige Schutzverweigerung (aus relativen Eintragungshindernissen) ...	32
3.6.8	Aussetzung des Widerspruchs, wenn eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen vorliegt	32
3.7	Löschung der Internationalen Registrierung oder Verzicht auf die Benennung der Europäischen Union.....	33
3.8	Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen.	33
3.9	Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung und Erteilung einer Mitteilung einer Schutzgewährung	34
3.10	Zweite Nachveröffentlichung.....	35
3.11	Übertragung der Benennung der Europäischen Union	35
3.12	Nichtigkeit, Verfall und Widerklagen.....	36
4.	Umwandlung (Conversion), Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll.....	37
4.1	Einführende Bemerkungen.....	37
4.2	Umwandlung (Conversion).....	38
4.3.	Umwandlung nach dem Madrider Protokoll	38
4.3.1	Vorbemerkungen	38
4.3.2	Prinzip und Wirkung	39
4.3.3	Verfahren	39
4.3.4	Prüfung	40
4.3.4.1	Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist und deren Einzelheiten nicht veröffentlicht wurden	40
4.3.4.2	Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten veröffentlicht wurden.....	41
4.3.5	Umwandlung und Zeitrang	42
4.3.6	Gebühren.....	42
4.4	Ersetzung.....	42
4.4.1	Vorbemerkungen	42
4.4.2	Prinzip und Wirkung	43
4.4.3	Verfahren.....	43
4.4.4	Gebühren.....	44
4.4.5	Veröffentlichung.....	44
4.4.6	Ersetzung und Zeitrang	44
4.4.7	Ersetzung und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll.....	44
4.4.8	Ersetzung und Umwandlung (Conversion).....	45

Die Europäische Union trat dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken am 01/07/2004 bei.

Der Schwerpunkt dieses Teils der Richtlinien liegt auf der Prüfung von Internationalen Marken. Weitere Einzelheiten zu den allgemeinen Aspekten des Verfahrens finden Sie in den anderen maßgeblichen Teilen der Richtlinien (Prüfung, Widerspruch, Löschung usw.).

1 Einleitung

In diesem Teil der Richtlinien wird erläutert, welchen Einfluss der Zusammenhang zwischen der Unionsmarke (UM) und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken („Madrider Protokoll“) in der Praxis auf die Prüfungs- und Widerspruchsverfahren und -normen beim Amt hat. Kapitel 2 behandelt die Aufgaben des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als Ursprungsamt, d. h. für „ausgehende“ Internationale Anmeldungen. Kapitel 3 befasst sich mit den Aufgaben des EUIPO als Bestimmungsamt, d. h. für „eingehende“ Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist. Kapitel 4 behandelt die zwei unterschiedlichen Formen der Umwandlung und die Ersetzung einer Internationalen Registrierung.

Ziel dieser Richtlinien ist es nicht, in Kapitel XIII der UMV Inhalte hinzuzufügen oder etwa zu streichen. Das EUIPO ist durch das Madrider Protokoll und die Gemeinsame Ausführungsordnung gebunden. Es wird gegebenenfalls auch auf den von der WIPO herausgegebenen „Guide to the International Registration of Marks“ verwiesen, dessen Inhalt in diesen Richtlinien nicht wiedergegeben wird.

2 Das EUIPO als Ursprungsamt

Zu den Aufgaben des EUIPO als Ursprungsamt gehören:

- die Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen;
- die Prüfung und Weiterleitung nachträglicher Benennungen;
- die Bearbeitung von Beanstandungen der WIPO;
- die Information der WIPO über bestimmte Fakten, die die Basismarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist betreffen;
- die Weiterleitung bestimmter Anträge auf Änderungen im Internationalen Register.

2.1 Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen

Artikel 183 UMV and Artikel 184 Absatz 1 UMV Artikel 28 UMDV

Internationale Anmeldungen können beim EUIPO eingereicht werden. Dies erfordert:

- die Zahlung der Übermittlungsgebühr;
- das Bestehen einer Basis-Anmeldung oder -Registrierung (Basismarke/n) für eine identische Marke;

-
- das korrekte Ausfüllen des Antragsformulars MM2 oder EM2 (entweder durch elektronische Einreichung oder im Papierformat);
- die Berechtigung, die Internationale Anmeldung über das EUIPO einzureichen.

Die Zahlung kann über eines der vom EUIPO akzeptierten Zahlungsmittel erfolgen (nähere Angaben siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise, Absatz 2).

2.1.1 Identifizierung Internationaler Anmeldungen

Eine Internationale Anmeldung kann in der EUIPO-Datenbank anhand der Nummer der Basis-Unionsmarke (Basis-UM) bzw. der Basis-Unionsmarkenanmeldung (Basis-UMA) gefunden werden. Sie trägt den Zusatz **_01** (z. B. 012345678_01), falls es sich um eine erste Internationale Anmeldung handelt. Weitere Anmeldungen, die auf derselben Basis-UM bzw. Basis-UMA basieren, erhalten den Zusatz **_02**, **_03** usw. Internationale Anmeldungen, die auf mehr als einer UM bzw. UMA basieren, werden anhand der Nummer der frühesten dieser UM bzw. UMA identifiziert.

Für jede eingegangene Internationale Anmeldung übermittelt der Prüfer dem Anmelder unter Angabe des Aktenzeichens eine Eingangsbescheinigung.

2.1.2 Gebühren

2.1.2.1 Übermittlungsgebühr

Artikel 184 Absatz 4 und 8 UMV und Artikel 188 UMV Anhang I Teil A Nummer 34 UMV

Eine Internationale Anmeldung gilt erst dann als eingereicht, wenn die Übermittlungsgebühr von 300 EUR entrichtet wurde.

Die Zahlung hat gegenüber dem EUIPO mit einem der zugelassenen Zahlungsmittel zu erfolgen (Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise, Kapitel 2 enthalten).

Beschließt der Anmelder, die Internationale Anmeldung auf eine UM-Anmeldung zu stützen, nachdem diese eingetragen wurde, gilt der Antrag der Internationalen Anmeldung als zum Datum der Eintragung der UM eingegangen; folglich wird die Übermittlungsgebühr zum Datum der Eintragung der UM fällig.

Wird die Anmeldung nicht elektronisch eingereicht, kann das verwendete Zahlungsmittel dem EUIPO mittels Ankreuzen der diesbezüglichen Kästchen des Formblatts EM2 oder mittels Angabe dieser Information im Begleitschreiben zum Formblatt MM2 mitgeteilt werden.

Stellt der Prüfer während der Prüfung der Internationalen Anmeldung jedoch fest, dass die Gebühr noch nicht eingegangen ist, so informiert er den Anmelder und fordert ihn auf, die Gebühr innerhalb von zwei Monaten zu entrichten. Erfolgt die Zahlung innerhalb der vom EUIPO gesetzten Frist von zwei Monaten, gilt das Datum des Eingangs der Zahlung beim EUIPO als das Eingangsdatum der Anmeldung. Dieses

Datum teilt das EUIPO der WIPO mit. Geht innerhalb der vom EUIPO gesetzten Frist von zwei Monaten keine Zahlung ein, teilt das EUIPO dem Anmelder mit, dass es die Internationale Anmeldung als nicht eingereicht betrachtet, und schließt die Akte.

2.1.2.2 Internationale Gebühren

Alle Internationalen Gebühren sind unmittelbar an die WIPO zu zahlen. Das EUIPO leitet keine direkt an die WIPO zu zahlenden Gebühren weiter. Vielmehr werden dem Absender solche fälschlicherweise an das EUIPO entrichteten Gebühren erstattet.

Verwendet der Anmelder das Papierformblatt EM2, muss das Gebührenberechnungsblatt (Anhang des WIPO-Formblatts MM2) in der Sprache eingereicht werden, in der die Internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll. Alternativ dazu kann der Anmelder eine Kopie der Zahlung an die WIPO beilegen. Das EUIPO prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist, entsprechend ausgefüllt ist oder ob der Betrag der internationalen Gebühren ordnungsgemäß berechnet wurde. Etwaige Fragen zur Höhe der internationalen Gebühren und zur Zahlungsweise sind direkt an die WIPO zu richten. Auf der Website der WIPO steht ein Gebührenrechner zur Verfügung.

2.1.3 Formblätter

Artikel 184 Absätze 1 bis 3 UMV und Artikel 184 Absatz 5 Buchstabe a UMV
Artikel 28 UMDV
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe b DVUM

Die Internationale Anmeldung muss in einer der Amtssprachen der Europäischen Union mit einem offiziellen (vom EUIPO bereitgestellten) Formblatt eingereicht werden. Das EUIPO stellt auch ein Instrument zur elektronischen Einreichung in allen Amtssprachen bereit, welches das gleiche Format wie das EUIPO-Formblatt EM2 (die EUIPO-Fassung des Formblatts MM2 der WIPO) hat. Die Verwendung anderer Formblätter ist nicht zulässig. Des Weiteren dürfen weder der Inhalt noch das Layout der Formblätter verändert werden. Das EUIPO empfiehlt, die elektronische Einreichung zu verwenden, da dieses Instrument dem Antragsteller eine Anleitung bietet und somit potenziell die Fehleranzahl verringert und die Prüfung beschleunigt.

Innerhalb des Formblatts muss ein und dieselbe Sprache verwendet werden, und zwar die Sprache des Formblatts.

Wird die Anmeldung in einer Sprache eingereicht, die nicht Sprache des Madrider Protokolls ist (Englisch, Französisch oder Spanisch), hat der Anmelder anzugeben, in welcher dieser drei Sprachen die Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll.

Was den Inhalt und das Layout betrifft, sind das EUIPO-Formblatt EM2 (auf Englisch, Französisch und Spanisch) und das WIPO-Formblatt MM2 nahezu identisch. Allerdings wurde das EUIPO-Formblatt speziell an die UM-Umgebung angepasst:

- der einleitende Punkt 0 dient zur Angabe von Einzelheiten über die Zahlung (Punkt 0.4) und zur Angabe der Seitenzahl (Punkt 0.5) der Anmeldung;
- bestimmte Auswahlmöglichkeiten werden auf die für das EUIPO geltenden Bedingungen eingeschränkt (z. B. ist das EUIPO immer das Ursprungsamt

(Punkt 1), und der Antragsteller muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sein (Punkt 3));

- Punkt 4b wurde zur Aufnahme des Vertreters vor dem EUIPO hinzugefügt;
- die Wiedergabe der Marke muss nicht unter Punkt 7 angegeben werden, da das EUIPO die Wiedergabe der Basis-UM oder Basis-UMA verwendet.
- die Möglichkeit, durch Ankreuzen eines Kästchens den Schutz derselben Waren und Dienstleistungen zu beantragen, die in der Basismarke enthalten sind, wurde unter Punkt 10 hinzugefügt;
- da keine Selbstbenennung möglich ist, ist die EU nicht in der Liste der unter Punkt 11 zu benennenden Vertragsparteien aufgeführt;
- Punkt 13 wurde gestrichen, da das EUIPO die Internationale Anmeldung elektronisch bescheinigt.

Wählt der Anmelder das EUIPO-Formblatt EM2 in einer anderen Sprache als Englisch, Französisch oder Spanisch, müssen folgende zusätzlichen Abschnitte des Formblatts ausgefüllt werden:

- die Kästchen unter Punkt 0.1 zur Angabe der Sprache, in der die Internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll;
- die Kästchen unter Punkt 0.2 zur Wahl der Sprache, in der das EUIPO mit dem Anmelder in Fragen der Internationalen Anmeldung kommunizieren soll; dies ist entweder die Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wird oder die Sprache, in der sie an die WIPO weitergeleitet werden soll (siehe Artikel 184 Absatz 1 Satz 3 UMV);
- die Kästchen unter Punkt 0.3 zur Angabe, ob eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen beigefügt ist oder das EUIPO ermächtigt wird, die Übersetzung vorzunehmen bzw. aus der Basiseintragung zu übernehmen;
- der abschließende Punkt A mit Kästchen zur Angabe, welche Anhänge (Übersetzungen) beigefügt sind.

Die zutreffenden Kästchen in Punkt 0.1, 0.2 und 0.3 müssen angekreuzt werden. Ist unter 0.2 nichts angekreuzt, so kommuniziert das EUIPO automatisch in der Sprache des Formblatts EM2 mit dem Anmelder.

Beim Ausfüllen der zutreffenden Punkte des Formblatts sind die Hinweise auf dem Formblatt selbst sowie der „Guide to the International Registration of Marks“ der WIPO zu beachten.

Wird eine Internationale Anmeldung nicht in einer der Sprachen des Madrider Protokolls eingereicht, kann der Anmelder eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen und aller anderen Textelemente, die Teil der Internationalen Anmeldung sind, in die gewählte Sprache (Spanisch, Englisch oder Französisch) zur Weiterleitung der Anmeldung an das Internationale Büro vorlegen. Wenn der Anmelder keine Übersetzung für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beigefügt hat, muss er das Amt ermächtigen, eine solche Übersetzung der Internationalen Anmeldung hinzuzufügen. Sollte im Verlauf des Eintragungsverfahrens für die Unionsmarkenanmeldung, die als Grundlage für die Internationale Anmeldung dient, keine Übersetzung erstellt worden sein, muss das Amt unverzüglich eine solche Übersetzung in die Wege leiten. Hat der Anmelder das Amt nicht dazu ermächtigt, eine Übersetzung hinzuzufügen, oder falls es anderweitig unklar ist, auf welches Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen die Internationale Anmeldung gestützt werden soll, fordert das Amt den Anmelder auf, die notwendigen Angaben zu leisten.

2.1.3.1 Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung

Artikel 184 Absatz 5 Buchstabe f UMV
Artikel 2 Absatz 1 Punkt ii des Madrider Protokolls

Unter Punkt 3 des offiziellen Formblatts sind Angaben zur Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung zu machen. Die Berechtigung, die Anmeldung beim EUIPO als Ursprungsamt einzureichen, kann auf die Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU gestützt werden. Der Anmelder kann wählen, auf welches oder welche dieser Kriterien er die Anmeldeberechtigung stützt. Beispielsweise kann ein dänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland die Anmeldeberechtigung entweder auf seine Staatsangehörigkeit oder seinen Wohnsitz stützen. Ein französischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz kann die Anmeldung nur auf seine Staatsangehörigkeit stützen (in diesem Fall muss jedoch ein Vertreter vor dem EUIPO ernannt werden). Ein Schweizer Unternehmen ohne Sitz oder ohne eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU ist nicht befugt, eine Internationale Anmeldung über das EUIPO einzureichen.

Gibt es mehrere Anmelder muss jeder dieser Anmelder mindestens eines der Berechtigungskriterien erfüllen.

Der Ausdruck „tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat“ ist in der gleichen Weise auszulegen wie in anderen Fällen, beispielsweise im Zusammenhang mit der berufsmäßigen Vertretung (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung, Absatz 3.1.1).

2.1.3.2 Basismarke

Artikel 184 Absatz 5 Buchstaben b bis e UMDV
Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkte v, vii und viib/s bis xii und Regel 11 Absatz 2
Gemeinsame Ausführungsordnung

Das Madrider System gründet auf der Anforderung einer nationalen oder regionalen Basismarkenmeldung oder -eintragung. Nach dem Madrider Protokoll muss eine Internationale Anmeldung entweder auf einer bereits eingetragenen Marke („Basiseintragung“) oder – ungeachtet der Phase des Prüfungsverfahrens – auf einer Markenmeldung („Basisanmeldung“) basieren.

Ein Anmelder kann seine Internationale Anmeldung auf mehrere Basismarken stützen, vorausgesetzt er ist der Anmelder/Inhaber aller Basis-UMA bzw. Basis-UM, selbst wenn die erfassten Waren und Dienstleistungen bei identischen Marken unterschiedlich sind.

Allen Basis-UMA oder Basis-UM muss ein Anmeldedatum zugewiesen worden sein und sie müssen gültig sein.

Der Internationale Anmelder muss identisch mit dem Unionsmarkeninhaber/Unionsmarkenanmelder sein. Die Internationale Anmeldung darf nicht von einem Lizenznehmer oder von einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen des Inhabers der Basismarke(n) eingereicht werden. Dies kann ausgeräumt werden, indem die Basismarke auf den Anmelder der Internationalen Anmeldung übertragen wird oder indem gegebenenfalls eine Änderung des Namens eingetragen wird (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 3, UM als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1, Rechtsübergang). Weist die Basis-UM oder die Basis-UMA mehrere Inhaber oder Anmelder auf, muss die Internationale Anmeldung von denselben Personen eingereicht werden.

Die Wiedergabe der Marke muss identisch sein. Vollständige Angaben zur Vorgehensweise des Amtes bezüglich der Identität von in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichten Marken im Vergleich zu in Farbe eingereichten Marken sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Absatz 13.2.2.1 zu entnehmen. Die darin enthaltenen Regelungen für Prioritätsansprüche gelten hier analog. Es ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Punkt 7 c) des amtlichen Formblatts darf nur dann angekreuzt werden, wenn es sich bei der Marke tatsächlich um eine solche in Standardschrift handelt (Wortmarke).
- Unter Punkt 8 a) des amtlichen Formblatts kann Farbe beansprucht werden. Wenn bei der Basis-UM oder der Basis-UMA Farben angegeben sind, müssen bei der Internationalen Anmeldung die gleichen Farben angegeben werden (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 2, Formerfordernisse, Absatz 11). Wenn die Basis-UM oder die Basis-UMA Farben, aber keine Beschreibung der Farbe enthält, kann der Anmelder die Farben auch bei der Internationalen Anmeldung angeben.
- Ist die Basismarke
 - eine Wortmarke, muss der Anmelder unter Punkt 7 das Kästchen c ankreuzen, um zu beantragen, dass die Marke als eine Marke in Standardschrift betrachtet werden soll;
 - eine Farbmarke, muss der Anmelder unter Punkt 7 das Kästchen d ankreuzen, um zu erklären, dass die Marke aus einer Farbe oder einer Farbkombination als solche besteht;
 - eine Formmarke, muss der Anmelder das Kästchen für eine dreidimensionale Marke unter Punkt 9d ankreuzen (nur Formmarken mit grafischen Darstellungen können international erweitert werden, da die WIPO keine mit dem Computer erstellten Bilder oder animierte Modelle akzeptiert);
 - eine Hörmarke, muss der Anmelder das entsprechende Kästchen unter Punkt 9d ankreuzen (nur Hörmarken mit grafischen Darstellungen, nämlich Notenschriften, können international erweitert werden, da die WIPO keine elektronischen Klangdateien akzeptiert).

Ist die Basismarke eine Bildmarke, eine Positionsmarke, eine Marke mit Mustern, eine Bewegungsmarke, eine Hologrammmarke oder eine andere Markenart (ausgenommen die vorgenannte Wortmarke, Farbmarke, Formmarke und Hörmarke), kann keine genaue Angabe auf dem Formblatt der Internationalen Anmeldung gemacht werden. Somit werden diese Anmeldungen ohne Angabe der Markenart verarbeitet. Zur näheren Erläuterung wird das Amt die Markenart

zu dem Beschreibungsfeld des an die WIPO zu übermittelnden elektronischen Formulars hinzufügen.

Ferner können nur Bewegungsmarken oder Hologrammmarken mit grafischen Darstellungen international erweitert werden, da die WIPO keine Videodateien akzeptiert. Aus dem gleichen Grund können multimediale Marken nicht international erweitert werden.

Ist die Basismarke eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke, muss der Anmelder das entsprechende Kästchen unter Punkt 9d ankreuzen.

- Enthält die Basismarke eine Beschreibung, so kann die gleiche Beschreibung in die Internationale Anmeldung aufgenommen werden (Punkt 9 e)). Es kann jedoch keine Beschreibung der Marke hinzugefügt werden, wenn die Grundmarke keine solche enthält.
- Ein Disclaimer kann auch dann aufgenommen werden, wenn die Basismarke keinen Disclaimer enthält (Punkt 9 g).
- Die WIPO schreibt eine Transliteration in lateinischen Schriftzeichen vor, falls die Marke andere Schriftzeichen enthält. Wird keine Transliteration vorgelegt, wird die WIPO dies beanstanden; diese Beanstandung muss vom Anmelder direkt gegenüber der WIPO ausgeräumt werden. Dies gilt für alle Arten von Marken, nicht nur für Wortmarken.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss gegenüber der Basismarke bzw. den Basismarken am Tag der Einreichung der Internationalen Anmeldung entweder identisch sein oder in anderer Form Teil des Verzeichnisses der Basismarke(n) sein.

- Der Anmelder muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nach Klassen gruppiert angeben (Punkt 10).
- Dieses Verzeichnis kann auch für eine, mehrere oder alle benannten Vertragsparteien eingeschränkt sein; die Einschränkung kann für jede Vertragspartei verschieden sein.

Legt der Anmelder keine Übersetzung in die von ihm gewählte WIPO-Sprache vor (Englisch, Französisch oder Spanisch), sondern ermächtigt er das EUIPO, die Übersetzung vorzunehmen oder diejenige zu verwenden, die für die Basismarke(n) vorliegt, wird er nicht in Bezug auf die Übersetzung kontaktiert.

2.1.3.3 Inanspruchnahme der Priorität

Wird unter Punkt 6 Priorität beansprucht, so sind folgende Angaben zu machen: das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, die Anmeldenummer (soweit verfügbar) und das Anmeldedatum. Prioritätsunterlagen sollten nicht beigelegt werden. Sofern die frühere Anmeldung, die als Priorität in einer Internationalen Anmeldung beansprucht wird, sich nicht auf alle Waren und Dienstleistungen bezieht, sind diejenigen anzugeben, auf die sie sich bezieht. Wird die Priorität ausgehend von verschiedenen älteren Anmeldungen mit unterschiedlichen Daten beansprucht, sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf die sich die älteren Anmeldungen beziehen.

2.1.3.4 Unterschrift

Regel 9 Absatz 2 Buchstabe b Gemeinsame Ausführungsordnung
--

Die Unterschrift des Anmelders unter Punkt 12 des amtlichen Formblatts ist nicht zwingend erforderlich, da die Daten an die WIPO ausschließlich in elektronischer Form und nicht als Original oder Faksimile des Formblatts weitergeleitet werden.

2.1.3.5 Formblatt zur Benennung der Vereinigten Staaten

Werden die Vereinigten Staaten benannt, so muss der Anmelder das ordnungsgemäß ausgefüllte unterzeichnete WIPO-Formblatt MM18 beifügen (siehe Punkt 11 des Formblattes MM2/EM2, Fußnote **). Dieses Formblatt, das die Absichtserklärung zur Verwendung der Marke enthält, steht nur auf Englisch zur Verfügung und muss unabhängig von der Sprache der Internationalen Anmeldung immer auf Englisch ausgefüllt werden.

2.1.4 Prüfung der Internationalen Anmeldung durch das EUIPO

Artikel 184 UMV Artikel 3 Absatz 1 Madrider Protokoll
--

Werden bei der Prüfung der Internationalen Anmeldung Mängel festgestellt, fordert das EUIPO den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats zu beheben. Grundsätzlich sollte diese kurze Frist es dem EUIPO ermöglichen, die Internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang an die WIPO weiterzuleiten und folglich dieses Datum als Datum der Internationalen Registrierung beizubehalten.

Wird der Mangel nicht beseitigt, lehnt das EUIPO die Weiterleitung der Internationalen Anmeldung an die WIPO ab. Die Übermittlungsgebühr wird nicht rückerstattet.

Dies schließt die spätere Einreichung einer neuen Internationalen Anmeldung nicht aus.

Sobald sich das EUIPO davon überzeugt hat, dass die Internationale Anmeldung den Anforderungen genügt, wird es sie an die WIPO weiterleiten. Die Weiterleitung erfolgt elektronisch, mit Ausnahme von Schriftstücken wie das Gebührenberechnungsblatt oder das Formblatt MM18, die als gescannte Anlagen übermittelt werden. Die elektronische Übermittlung enthält die in Artikel 3 Absatz 1 des Madrider Protokolls genannte Bescheinigung des Ursprungsamtes.

2.1.5 Beanstandungen der WIPO

Regel 11 Absatz 4, Regel 12 und Regel 13 Gemeinsame Ausführungsordnung
--

Stellt die WIPO im Hinblick auf die Anmeldung Unregelmäßigkeiten fest, stellt sie einen Beanstandungsbescheid aus, den sie sowohl an den Anmelder als auch an das EUIPO

als Ursprungsamt übermittelt. Die Unregelmäßigkeiten müssen je nach Art entweder vom EUIPO oder vom Anmelder behoben werden. Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Zahlung der internationalen Gebühr müssen vom Anmelder behoben werden. Alle in Regel 11 Absatz 4 genannten Unregelmäßigkeiten müssen vom EUIPO behoben werden.

Wenn die WIPO eine Beanstandung in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen, die Angabe der Waren und Dienstleistungen oder gar beide erhebt, kann der Anmelder seine Bemerkungen nicht direkt der WIPO vortragen. Diese müssen über das EUIPO in der Sprache des Verfahrens mit der WIPO übermittelt werden. In diesem Fall leitet das EUIPO das Schreiben des Anmelders unverändert an das Internationale Büro weiter und macht nicht Gebrauch von der unter Regel 12 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit einer abweichenden Stellungnahme oder von der unter Regel 13 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit eines Vorschlags zu Behebung des Mangels.

2.2 Nachträgliche Benennungen

Artikel 187 UMV
Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe b DVUM
Artikel 30 bis 31 UMDV
Artikel 2 Absatz 1 Punkt ii Madrider Protokoll
Regel 1 Punkt xxvibis und Regel 24 Absatz 2 Gemeinsame Ausführungsordnung

Im Rahmen des Madrider Systems kann der Inhaber einer Internationalen Registrierung die geografische Ausdehnung des Schutzes einer Registrierung erweitern. Es gibt ein spezifisches Verfahren, das als „nachträgliche Benennung“ bezeichnet wird und die Ausdehnung der Internationalen Registrierung auf andere Mitglieder der Madrider Union erweitert, für die bislang keine Benennung eingetragen war oder deren frühere Benennung nicht mehr gültig ist. Eine nachträgliche Benennung kann auch verwendet werden, um die Ausdehnung der Waren und/oder Dienstleistungen einer früheren Benennung zu erweitern, vorausgesetzt, dass der Umfang der Internationalen Registrierung nicht überschritten wird. Dies könnte in Situationen zweckdienlich sein, in denen zuvor eine Einschränkung eingetragen war.

Im Gegensatz zu Internationalen Anmeldungen müssen nachträgliche Benennungen nicht durch das Ursprungsamt eingereicht werden, sondern können direkt bei der WIPO eingereicht werden. Zur Beschleunigung der Bearbeitung wird empfohlen, nachträgliche Benennungen direkt bei der WIPO einzureichen. Wird ein Antrag über das EUIPO eingereicht, muss er in der Sprache eingereicht werden, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wurde.

Wird die Internationale Registrierung an eine Person übertragen, die nicht berechtigt ist, eine nachträgliche Benennung durch das EUIPO vorzunehmen, kann der Antrag für eine nachträgliche Benennung nicht über das EUIPO eingereicht werden, sondern muss bei der WIPO oder dem entsprechenden Amt der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden (siehe Absatz 2.1.3.1 oben im Hinblick auf den Anspruch auf Einreichung von Anträgen).

Nachträgliche Benennungen können erst erfolgen, nachdem eine erste Internationale Anmeldung erfolgt ist und zu einer internationalen Registrierung geführt hat.

Für nachträgliche Benennungen wird beim EUIPO keine Übermittlungsgebühr erhoben.

Nachträgliche, über das EUIPO eingereichte Benennungen müssen in der gleichen Sprache wie die ursprüngliche Internationale Anmeldung erfolgen, andernfalls wird das EUIPO die Weiterleitung an die WIPO ablehnen. Für nachträgliche Benennungen muss das amtliche Formblatt verwendet werden: das WIPO-Formblatt MM4 auf Englisch, Französisch oder Spanisch oder das EUIPO-Formblatt EM4 in allen anderen EU-Sprachen. Es gibt kein spezifisches Formblatt des EUIPO auf Englisch, Französisch oder Spanisch, da keine speziellen Angaben für das EUIPO in diesen Sprachen benötigt werden; das WIPO-Formblatt MM4 ist daher ausreichend.

Das Gebührenrechnungsblatt (Anlage zum WIPO-Formblatt MM4) muss in der Sprache beigefügt werden, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO übermittelt wird. Alternativ dazu kann der Anmelder eine Kopie der Zahlung an die WIPO beilegen. Das EUIPO prüft jedoch nicht, ob das Gebührenrechnungsblatt beigefügt ist, ordnungsgemäß ausgefüllt ist oder ob der Betrag der internationalen Gebühren ordnungsgemäß berechnet wurde. Etwaige Fragen zur Höhe der internationalen Gebühren und zur Zahlungsweise sind an die WIPO zu richten. Es kann auch der WIPO-Gebührenrechner auf der WIPO-Website benutzt werden.

Die erforderlichen Angaben in den Formblättern MM4 und EM4 beschränken sich auf Angaben zum Inhaber, zum Vertreter, zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und zur Benennung zusätzlicher Vertragsparteien des Madrider Protokolls. Diese Angaben sind grundsätzlich in der gleichen Weise wie im Formblatt MM2 zu leisten. Bei einem Wechsel des Inhabers wird zusätzlich die Anmeldeberechtigung geprüft, nämlich ob die Internationale Registrierung auf eine Person mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU oder mit Sitz oder Wohnsitz in der EU übertragen wurde (EUIPO als „Amt der Vertragspartei des Inhabers“).

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann gegenüber der Internationalen Registrierung identisch (Punkt 5 a)) oder enger sein (Punkt 5 b) oder c)). Das Verzeichnis darf nicht weiter sein als das der Internationalen Registrierung, auch wenn es von der Basismarke abgedeckt ist.

Zum Beispiel, kann eine Internationale Registrierung für die Klassen 18 und 25, die China hinsichtlich der Klasse 25 benennt, später für China bezüglich der Klasse 18 erweitert werden. Die Internationale Registrierung kann jedoch in weiterer Folge nicht für Klasse 9 erweitert werden, selbst wenn die Basismarke diese Klasse erfassen sollte.

Innerhalb dieser Grenzen können für verschiedene nachträglich benannte Staaten unterschiedliche Verzeichnisse vorgelegt werden.

Die Marke muss die gleiche sein wie in der Internationalen Registrierung.

Nachträgliche Benennungen müssen in derselben Sprache eingereicht werden wie die ursprüngliche Internationale Anmeldung, andernfalls lehnt das Amt die Weiterleitung der nachträglichen Benennung ab.

Ist diese Sprache nicht Englisch, Französisch oder Spanisch, muss der Anmelder im EUIPO-Formblatt EM4 den Punkt 0.1 ankreuzen und die Sprache angeben, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO weitergeleitet werden soll. Die Punkte 0.2 und

0.3 zur Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen und der Sprache für die Korrespondenz zwischen Anmelder und EUIPO müssen ebenfalls ausgefüllt werden.

Falls der Inhaber dies beantragt, kann eine nachträgliche Benennung nach Abschluss spezieller Verfahren rechtswirksam werden, und zwar nach Eintrag einer Änderung, nach einer teilweisen Löschung bezüglich der Internationalen Registrierung oder nach dessen Verlängerung. .

Das Amt muss den Anmelder einer territorialen Ausdehnung über das Datum informieren, an dem der Antrag auf territoriale Ausdehnung eingegangen ist.

Entspricht der Antrag auf territoriale Ausdehnung nicht den oben dargelegten Anforderungen, fordert das Amt den Anmelder auf, die gefundenen Mängel innerhalb einer Frist von mindestens einem Monat zu beheben. Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist behoben, kann das Amt die Weiterleitung des Antrags an das Internationale Büro ablehnen. Das Amt darf allerdings die Weiterleitung des Antrags an das Internationale Büro nicht ablehnen, bevor der Anmelder die Gelegenheit hatte, darin festgestellte Mängel zu korrigieren.

Das Amt wird den nachträglich zur Internationalen Registrierung erfolgten Antrag auf territoriale Ausdehnung an das Internationale Büro weiterleiten, sobald die oben genannten Anforderungen erfüllt wurden.

2.3 Mitteilung von Fakten, die die Basiseintragung betreffen

Artikel 49, 53, 57 bis 62 und 128 UMV Artikel 29 UMDV
--

Wenn die Internationale Registrierung die UM innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag der Internationalen Registrierung ganz oder teilweise ihre Wirkung verliert, so wird die Internationale Registrierung aufgrund ihrer „Abhängigkeit“ im gleichen Umfang gelöscht. Dies geschieht nicht nur im Falle eines „Zentralangriffes“ durch einen Dritten, sondern auch wenn die UM aufgrund einer Handlung oder der Untätigkeit ihres Inhabers erlischt.

Bei einer UM betrifft dies Fälle, in denen entweder ganz oder teilweise (für einige Waren oder Dienstleistungen)

- die UM oder UMA, die der Internationalen Registrierung zugrunde lag, zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird;
- auf die eingetragene UM, die der Internationalen Registrierung zugrunde lag, verzichtet wurde, ihre Eintragung nicht verlängert wurde, sie für verfallen erklärt worden ist oder sie vom EUIPO oder auf Grund einer Widerklage in einem Verletzungsverfahren von einem Unionsmarkengericht für nichtig erklärt worden ist.

Beruhet dies auf einer Entscheidung (des EUIPO oder eines Unionsmarkengerichts), so muss diese endgültig sein.

Tritt dieser Fall während des Zeitraums von fünf Jahren ein, muss das EUIPO dies der WIPO entsprechend mitteilen.

Das EUIPO muss vor Übermittlung einer Entscheidung an die WIPO über das Erlöschen einer Basis-UM feststellen, dass die Internationale Anmeldung tatsächlich registriert worden ist.

Die WIPO muss auch dann informiert werden, wenn ein Verfahren vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren begonnen hat, jedoch innerhalb dieses Zeitraums nicht endgültig darüber entschieden wurde; eine solche Mitteilung muss am Ende des Zeitraums von fünf Jahren erfolgen. Dies ist in folgenden Fällen erforderlich:

- eine Zurückweisung der Basis-UMA aus absoluten Gründen ist anhängig (einschließlich Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- ein Widerspruchsverfahren ist gegen die Basis-Anmeldung einer Unionsmarke anhängig (einschließlich Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- ein Löschungsverfahren vor dem EUIPO ist gegen die Basis-Anmeldung einer Unionsmarke anhängig (einschließlich Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- eine Eintragung im Register für UM existiert, dass eine Widerklage in einem Verletzungsverfahren gegen eine Basis-Unionsmarke vor einem Unionsmarkengericht eingereicht wurde, aber bis jetzt noch keine Eintragung im Register über die Entscheidung des Unionsmarkengerichts über die Widerklage erfolgte.

In diesen Fällen ist eine weitere Mitteilung an die WIPO zu senden, sobald eine endgültige Entscheidung vorliegt oder das Verfahren anderweitig beendet ist; dies bedeutet, dass der WIPO mitgeteilt werden muss, ob und in welchem Umfang die UM ihre Wirkung verloren hat oder eingetragen bleibt.

Wenn die Basis-UMA oder Basis-UM innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren geteilt oder teilweise übertragen wurde, muss dies der WIPO mitgeteilt werden. Die Mitteilung wirkt sich jedoch auf die Gültigkeit der Internationalen Registrierung nicht aus. Sie dient nur der Transparenz darüber, welche Marken der Internationalen Registrierung zugrunde liegen.

Der WIPO werden keine anderen Änderungen der Basismarken vom EUIPO mitgeteilt. Wünscht der Anmelder/Inhaber, dass diese Änderungen im Internationalen Register eingetragen werden, muss er diesbezüglich einen gesonderten Antrag stellen (siehe Absatz 2.4 unten).

2.4 Weiterleitung von Änderungen, die die Internationale Marke betreffen

Das Internationale Register wird von der WIPO geführt. Die unten aufgeführten möglichen Änderungen können nur nach Eintragung der Marke im Register vermerkt werden.

Das EUIPO akzeptiert keine Verlängerungsanträge oder Verlängerungsgebühren.

Grundsätzlich können die meisten Änderungen in Bezug auf Internationale Registrierungen entweder direkt vom eingetragenen Inhaber der Internationalen Registrierung bei der WIPO oder über das Amt der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden. Einige Änderungen können jedoch von einer anderen Partei oder über ein anderes Amt eingereicht werden, wie nachfolgend näher erläutert wird.

2.4.1 Anträge auf Änderungen, die **ohne** Prüfung weitergeleitet werden können

Regel 20, Regel 20 <i>bis</i> , Regel 25 Absatz 1 Gemeinsame Ausführungsordnung

Folgende Anträge auf sonstige Eintragungen bezüglich einer Internationalen Registrierung können auch beim EUIPO als „Amt der Vertragspartei des Inhabers“ eingereicht werden:

- WIPO-Formblatt MM5: Änderung des Inhabers (ganz oder teilweise), eingereicht vom eingetragenen Inhaber der Internationalen Registrierung (in der Unionsmarkenterminologie entspricht dies einem Rechtsübergang);
- WIPO-Formblatt MM6: Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen für alle oder einige der Vertragsparteien;
- WIPO-Formblatt MM7: Verzicht einer oder mehrerer (aber nicht aller) Vertragsparteien;
- WIPO-Formblatt MM8: vollständige oder teilweise Löschung der Internationalen Registrierung;
- WIPO-Formblatt MM9: Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers;
- WIPO-Formblätter MM13/MM14: neue Lizenz oder Änderung einer Lizenz, eingereicht vom Inhaber der Internationalen Registrierung;
- WIPO-Formblatt MM15: für die Löschung eines Lizenzeintrages
- WIPO-Formblatt MM19: Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Inhabers, eingereicht vom Inhaber der Internationalen Registrierung (in der Unionsmarkenterminologie entspricht dies einem dinglichen Recht, der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungsmaßnahmen oder Insolvenzverfahren gemäß den Artikeln 22, 23 und 24 UMV).

Wird ein solcher Antrag vom Inhaber der Internationalen Registrierung beim EUIPO gestellt, so wird dieser ohne jede Prüfung lediglich an die WIPO weitergeleitet. Die Bestimmungen der UMV für die entsprechenden Verfahren gelten nicht. Insbesondere gelten die Sprachenregeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung und es ist keine EUIPO-Gebühr zu zahlen.

Ein solcher Antrag kann nur über das EUIPO eingereicht werden, wenn es Ursprungsamt war oder für den Inhaber in Folge einer Übertragung der Internationalen Registrierung zuständig geworden ist (siehe Regel 1 Punkt xxv*bis* der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Anträge, für die das EUIPO (als Ursprungsamt) zuständig ist, werden einfach an die WIPO weitergeleitet. Anträge, für die das EUIPO nicht zuständig ist (d. h. wenn es nicht das Ursprungsamt ist), werden nicht bearbeitet.

Soweit Regel 20 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsordnung einem Amt der Vertragspartei des Inhabers erlaubt, der WIPO aus eigener Initiative eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen, wird von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

2.4.2 Anträge auf Änderungen, die nach Prüfung weitergeleitet werden

Artikel 201 UMV
Regel 20 Absatz 1 Buchstabe a, Regel 20*bis* Absatz 1 und Regel 25 Absatz 1
Buchstabe b Gemeinsame Ausführungsordnung

Die Gemeinsame Ausführungsordnung sieht vor, dass der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers nur dann direkt bei der WIPO eingereicht werden darf, wenn er vom Inhaber der Internationalen Registrierung selbst gestellt wird. Es wäre somit praktisch unmöglich, eine Änderung des Inhabers oder eine Lizenz bei der WIPO einzutragen, wenn

- der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Fusion, Ableben) oder
- der Inhaber sich gegenüber seinem Lizenznehmer oder (was wahrscheinlicher ist) dem von einer Vollstreckungsmaßnahme Begünstigten nicht kooperativ zeigt.

Deshalb hat der neue Inhaber oder der Lizenznehmer oder der Begünstigte des Verfügungsrechts nur die Möglichkeit, den Antrag auf Eintragung der Änderung beim Amt der Vertragspartei des Inhabers einzureichen. Die WIPO trägt solche Anträge ohne Sachprüfung ein, lediglich aufgrund der Tatsache, dass diese von diesem Amt übermittelt wurden.

Um zu vermeiden, dass ein Dritter ohne Prüfung Inhaber oder Lizenznehmer einer Internationalen Registrierung werden kann, ist es deshalb zwingend geboten, dass das EUIPO sämtliche Anträge mit Ausnahme jener des Inhabers der Internationalen Registrierung daraufhin prüft, ob ein Nachweis des Rechtsübergangs, der Lizenz oder eines anderen Rechts vorgelegt wird. Dies ist im Artikel 201 UMV festgelegt. Die Prüfung des EUIPO beschränkt sich auf den Nachweis des Rechtsübergangs oder der Lizenz oder des anderen Rechts, und die Artikel 20 und 26 UMV und Artikel 13 UMDV und die entsprechenden Abschnitte der Richtlinien des EUIPO über Rechtsübergänge, Lizenzen, dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren gelten analog. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, lehnt das EUIPO die Weiterleitung des Antrags an die WIPO ab; gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden.

In jeder anderen Hinsicht gelten die Vorschriften der UMV nicht. Insbesondere muss der Antrag in einer der WIPO-Sprachen und auf dem zutreffenden WIPO-Formblatt gestellt werden und es ist keine Gebühr an das EUIPO zu zahlen.

3. Das EUIPO als Bestimmungsamt

3.1 Überblick

Jede Person, die die Staatsangehörigkeit von bzw. den Sitz oder seine gewerbliche Niederlassung in einem Mitgliedstaat des Madrider Protokolls hat und Inhaber einer nationalen Anmeldung oder Registrierung in demselben Staat (einer Basismarke) ist, durch Vermittlung des nationalen Amtes, bei dem die Basismarke angemeldet wird oder diese eingetragen ist (dem Ursprungsamt), eine Internationale Anmeldung oder eine nachträgliche Benennung der EU einreichen.

Nachdem die WIPO die Klassifizierung und bestimmte Formerfordernisse geprüft hat (einschließlich der Zahlung der Gebühren), veröffentlicht die WIPO die internationale Registrierung im Internationalen Blatt, stellt die Eintragungsurkunde aus und unterrichtet die Bestimmungsämter über die internationale Registrierung. Das EUIPO erhält die Daten von der WIPO ausschließlich in elektronischem Format.

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, werden vom EUIPO mit deren WIPO-Eintragungsnummer identifiziert, der ein „**W**“ vorangestellt wird, auf die eine **0** folgt im Falle einer neuen Internationalen Registrierung (z. B. **W0** 1 234 567) und eine **1** im Falle einer nachträglichen Benennung (z. B. **W10** 987 654). Weitere Benennungen der EU für dieselbe Internationale Registrierung werden als **W2**, **W3**, usw. identifiziert. Bei Online-Recherchen in Datenbanken des EUIPO sollte das „**W**“ nicht eingegeben werden.

Die in der Datenbank des Amtes standardmäßig angezeigte Markenart hängt davon ab, ob die Angabe im Internationalen Register unter INID-Code 541 („Wiedergabe der Marke in Standardschrift“), INID-Code 550 („Angabe bezüglich der Natur oder Art der Marke“ für dreidimensionale Marken oder Hörmarken) oder INID-Code 558 („Marke, die ausschließlich aus einer oder mehreren Farben besteht“) erscheint. Wird keine der vorstehenden Angaben vorausgewählt, wird die Marke als Bildmarke in die Datenbank des Amtes aufgenommen.

Das EUIPO hat 18 Monate Zeit, um der WIPO alle möglichen Eintragungshindernisse für die Benennung der EU mitzuteilen. Der Zeitraum von 18 Monaten beginnt an dem Tag, an dem dem EUIPO die Benennung zugestellt wird.

Gehen Korrekturen von der WIPO ein, welche die Marke selbst, die Waren und Dienstleistungen oder den Tag der Benennung betreffen, obliegt es dem EUIPO zu entscheiden, ob ein neuer Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der Zustellung beginnt. Betrifft eine Korrektur nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen gilt die neue Frist nur auf diesen Teil und das EUIPO müsste die Internationale Registrierung auszugsweise im Blatt für Unionsmarken erneut veröffentlichen und die Widerspruchsfrist nur für diesen Teil der Waren und Dienstleistungen neu eröffnen.

Die wichtigsten Aufgaben des EUIPO als Bestimmungsamt sind:

- erste Nachveröffentlichung im Blatt für Unionsmarken;
- Prüfung von Formerfordernisse, einschließlich Prüfung von eingeschränkten Listen für die Benennung der EU, unklaren Begriffen von Waren und Dienstleistungen oder der Inanspruchnahme des Zeitrangs;
- Prüfung absoluter Eintragungshindernisse;
- Prüfung von Widersprüchen gegen Internationale Registrierungen;
- Bearbeitung von Mitteilungen der WIPO im Hinblick auf Änderungen der Internationalen Registrierungen.
- zweite Nachveröffentlichung im Blatt für Unionsmarken;
- Schutzgewährungen oder rechtskräftige Entscheidungen.

3.2 Berufsmäßige Vertretung

Artikel 119 Absatz 2 und Artikel 120 UMV

Grundsätzlich ist der Inhaber einer Internationalen Registrierung nicht verpflichtet, einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

Nicht-EWR Inhaber einer Internationalen Registrierung müssen sich jedoch in folgenden Fällen vertreten lassen: a) infolge einer vorläufigen Schutzverweigerung, b) zur Inanspruchnahme des Zeitrangs direkt vor dem EUIPO oder c) infolge eines Widerspruchs gegen einen Zeitrang (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung und Artikel 119 und 120 UMV).

Hat der Nicht-EWR-Inhaber einer Internationalen Registrierung einen Vertreter vor der WIPO bestellt, der auch in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter erscheint, wird dieser Vertreter automatisch als Vertreter des Inhabers der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO betrachtet.

Hat der Nicht-EWR-Inhaber einer Internationalen Registrierung keinen Vertreter bestellt oder hat er einen Vertreter vor der WIPO bestellt, der nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter erscheint, enthalten alle Mitteilungen der vorläufigen Schutzverweigerung oder des Widerspruchs eine Aufforderung dahingehend, gemäß Artikel 119 und 120 UMV einen Vertreter zu bestellen. Im Hinblick auf die Besonderheiten der Vertretung in jedem der Verfahren vor dem EUIPO sei auf die Absätze 3.3.3, 3.4 und 3.6.6 unten verwiesen.

3.3 Erste Nachveröffentlichung, Recherchen und Formerfordernisse

3.3.1 Erste Nachveröffentlichung¹

Artikel 190 UMV

Nach Eingang wird die Internationale Registrierung, außer in dem Sonderfall der fehlenden zweiten Sprache, in Teil M.1 des Blattes für UM nachveröffentlicht.

Die Veröffentlichung ist auf die bibliografischen Daten, die Wiedergabe der Marke und die Nummern der Klassen beschränkt und enthält nicht das effektive Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Dies bedeutet insbesondere, dass das EUIPO Internationale Registrierungen oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht übersetzt. In der Veröffentlichung wird die erste und zweite Sprache der Internationalen Registrierung angegeben und sie enthält eine Bezugnahme auf die entsprechende Veröffentlichung der Internationalen Registrierung im Blatt der WIPO, das auch im Hinblick auf weitere Informationen konsultiert werden sollte. Weitere Einzelheiten siehe Blatt für Unionsmarken auf der Website des EUIPO.

¹ Internationale Registrierungen werden zuerst im internationalen Blatt veröffentlicht und anschließend von dem Amt „nachveröffentlicht“.

Die Internationale Registrierung hat ab der ersten Nachveröffentlichung die gleiche Wirkung wie eine veröffentlichte UMA.

3.3.2 Recherchen

Artikel 195 UMV

Auf Antrag des Inhabers einer Internationalen Registrierung erstellt das EUIPO innerhalb eines Monats, nachdem die WIPO das EUIPO über die Benennung unterrichtet hat, einen Unionsrecherchebericht für jede Internationale Registrierung, in der ähnliche UM und Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, aufgelistet werden. Die in diesem Bericht aufgelisteten Inhaber älterer Marken werden gemäß Artikel 195 Absatz 4 UMV entsprechend unterrichtet, sofern sie das Amt nicht ersucht haben, ihnen keine solchen Mitteilungen zuzusenden. Zusätzlich übermittelt das EUIPO auf Antrag des Inhabers der Internationalen Registrierung diese an die teilnehmenden nationalen Ämter zur Durchführung nationaler Recherchen (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 1, Verfahren).

Der Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen muss direkt beim EUIPO eingereicht werden. Inhaber Internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist, müssen nationale Recherchen beantragen und die entsprechende Gebühr innerhalb eines Monats zahlen, nachdem die WIPO das EUIPO über die Benennung unterrichtet hat. Verspätete oder fehlende Zahlungen der Recherchegebühren werden so behandelt, als sei der Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen nicht eingegangen.

Die Zahlung kann in einer der vom EUIPO akzeptierten Zahlungsweisen erfolgen (siehe dazu Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise, Absatz 2).

Die beantragten Rechercheberichte werden direkt an den Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt oder, falls dieser einen Vertreter vor der WIPO bestellt hat, an diesen Vertreter, ungeachtet dessen Sitzes. Der Inhaber ist nicht verpflichtet, ausschließlich zu Zwecken der Beantragung oder des Empfangs der Rechercheberichte einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

3.3.3 Prüfung der Formerfordernisse

Die vom EUIPO hinsichtlich Internationaler Registrierungen durchgeführte Prüfung der Formerfordernisse beschränkt sich darauf, ob die zweite Sprache angegeben wurde, die Anmeldung sich auf eine Kollektiv- oder eine Gewährleistungsmarke bezieht (die die Vorlage der Markensatzung enthalten müssen), ob die eingeschränkten Listen für die Benennung der EU in den Anwendungsbereich der zugesendeten Information über die Internationale Registrierung fallen, ob Zeitrang beansprucht wird und ob das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen den Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit, wie in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, beschrieben, entspricht.

3.3.3.1 Sprachen

Artikel 146 Absätze 3, 4 und 8 UMV und Artikel 193 und 206 UMV
Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt ii Gemeinsame Ausführungsordnung

Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt ii der Gemeinsamen Ausführungsordnung und Artikel 206 UMV verlangen, dass der Anmelder für seine Internationale Anmeldung, in der die EU benannt ist, eine zweite Sprache aus den anderen vier Sprachen des EUIPO auswählt, indem das entsprechende Kästchen im Bereich der Vertragsparteien der WIPO-Formblätter MM2 oder MM4 angekreuzt wird.

Gemäß Artikel 206 UMV ist die Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wurde, die Verfahrenssprache im Sinne von Artikel 146 Absatz 4 UMV. Stimmt die Sprache, die der Inhaber der Internationalen Registrierung für schriftliche Verfahren gewählt hat, nicht mit der Sprache der Internationalen Anmeldung überein, ist von dem Inhaber innerhalb eines Monats nach der Einreichung der Originalunterlagen eine Übersetzung in diese Sprache vorzulegen. Geht die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist ein, gelten die Originalunterlagen als nicht bei dem EUIPO eingegangen.

Die in der Internationalen Anmeldung angegebene zweite Sprache muss eine zweite Sprache gemäß Artikel 146 Absatz 3 UMV sein, d. h. eine Sprache, die für Widerspruchs-, Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO als eine mögliche akzeptiert wird.

Wird keine zweite Sprache angegeben, erlässt der Prüfer eine vorläufige Schutzverweigerung und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die vorläufige Schutzverweigerung des Amtes gemäß Artikel 193 Absatz 5 UMV zur Beseitigung des Mangels ergeht. Gegebenenfalls wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 119 und 120 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Beseitigt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt er gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der vorgesehenen Frist, erfolgt die Wiederveröffentlichung der Internationalen Registrierung.

Wird der Mangel nicht beseitigt und/oder (gegebenenfalls) kein Vertreter bestellt, bestätigt das EUIPO dem Inhaber der Internationalen Registrierung die Schutzverweigerung. Der Inhaber hat zwei Monate Zeit, um eine Beschwerde einzureichen. Ist die Entscheidung rechtskräftig, teilt das EUIPO der WIPO mit, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt wurde.

3.3.3.2. Kollektiv- und Gewährleistungsmarken

Artikel 74 bis 76, 83, 84 und 194 UMV Artikel 16, 17 und 33 UMDV Artikel 76 DVUM
--

Im Unionsmarkensystem gibt es nur drei Arten von Marken: Individualmarken, Kollektivmarken und Gewährleistungsmarken (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung; Kapitel 2, Formerfordernisse enthalten).

Das Formblatt der Internationalen Anmeldung enthält eine einzige Angabe zur Gruppierung von Kollektiv-, Gewährleistungs- und Garantimarken. Liegt der Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, eine nationale Gewährleistungs-, Garantie- oder Kollektivmarke zugrunde, wird sie entweder als eine Unionskollektivmarke oder als Unionsgewährleistungsmarke eingegeben und dies zieht höhere Gebühren nach sich.

Die Bedingungen, die für Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken gelten, finden auch auf entsprechende Internationale Registrierungen Anwendung, in denen die EU benannt ist. Für weitere Informationen über die Prüfungsanforderungen wird auf die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse (Absätze 9.2 und 9.3) und die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 15, Unionskollektivmarken und Kapitel 16, Unionsgewährleistungsmarken verwiesen.

In Übereinstimmung mit Artikel 194 UMV muss der Inhaber der Internationalen Registrierung die Markensatzung innerhalb von zwei Monaten, ab dem Tag, an dem das Internationale Büro dem Amt die Internationale Registrierung zugestellt hat, unmittelbar beim EUIPO vorlegen.

Das EUIPO stellt anhand der Prüfung der Angaben der Marke und des Inhalts der Markensatzung fest, ob die Benennung für eine Kollektiv- oder eine Gewährleistungsmarke ist.

Wurde die Markensatzung bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht vorgelegt oder enthält diese etwaige Unregelmäßigkeiten oder erfüllt der Inhaber die Anforderungen gemäß Artikel 74 oder 83 UMV nicht, stellt der Prüfer eine vorläufige Schutzverweigerung aus und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab Ausstellung der vorläufigen Schutzverweigerung gemäß Artikel 33 UMDV zur Behebung des Mangels. Gegebenenfalls wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 119 und 120 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Behebt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt er gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der gesetzten Frist, wird das Verfahren der Internationalen Registrierung fortgesetzt.

Wurde der Mangel nicht beseitigt und/oder gegebenenfalls kein Vertreter bestellt, bestätigt das EUIPO dem Inhaber der Internationalen Registrierung die

Schutzverweigerung und räumt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Beschwerde ein. Ist die Entscheidung rechtskräftig, teilt das EUIPO der WIPO mit, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt wurde.

Wenn in der Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung Elemente vom Inhaber der Internationalen Registrierung eingereicht werden, die dem EUIPO bestätigen, dass der Inhaber der Internationalen Registrierung nicht als der Inhaber einer Unionskollektivmarke oder Unionsgewährleistungsmarke qualifiziert ist, prüft das EUIPO die Benennung als individuelle Marke. Der Inhaber der Internationalen Registrierung wird entsprechend informiert und es wird ihm die Differenz in Euro zwischen den Gebühren einer individuellen Benennung der EU und einer Kollektivmarke oder Gewährleistungsmarke zurückerstattet.

3.3.3.3 Inanspruchnahme des Zeitrangs

Im Zuge der Benennung beanspruchter Zeitrang

Artikel 191 UMV
Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt i und Regel 21*bis* Gemeinsame
Ausführungsordnung

Der Anmelder kann bei Benennung der EU in einer Internationalen Anmeldung oder einer nachträglichen Benennung den Zeitrang einer älteren Marke geltend machen, die in einem Mitgliedstaat registriert ist. Ein solcher Anspruch muss auf dem gesonderten amtlichen Formblatt MM17 als Anlage zur Internationalen Anmeldung oder nachträglichen Benennung getätigt werden und folgende Angaben enthalten:

- EU-Mitgliedstaat, in dem das ältere Recht eingetragen ist;
- Eintragsnummer;
- Anmeldezeitpunkt der betreffenden Eintragung.

Es existiert keine gleichlautende Bestimmung zu Artikel 39 Absatz 2 UMV, die für die direkte Anmeldung von UM anwendbar wäre.

Dem Formblatt MM17 dürfen keine Bescheinigungen oder Dokumente zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs beigelegt werden, da diese dem EUIPO von der WIPO nicht übermittelt werden.

Zeitrang, der zusammen mit der Internationalen Anmeldung oder nachträglichen Benennung beansprucht wird, wird auf dieselbe Weise geprüft wie Zeitrang, der im Rahmen einer UMA beansprucht wird. Weitere Informationen sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 2, Formerfordernisse enthalten.

Müssen Unterlagen zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs vorgelegt werden oder enthält der Anspruch Unregelmäßigkeiten, informiert der Prüfer den Inhaber der Internationalen Registrierung in einem diesbezüglichen Schreiben und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung des Mangels. Gegebenenfalls wird der Inhaber der Internationalen Registrierung darüber hinaus aufgefordert, einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

Wird die Inanspruchnahme des Zeitrangs von dem EUIPO akzeptiert, werden die Ämter für gewerblichen Rechtsschutz unterrichtet. Die WIPO muss nicht unterrichtet werden, da keine Änderung des Internationalen Registers erforderlich ist.

Wurde der Mangel nicht behoben und/oder (gegebenenfalls) der Vertreter nicht benannt, erlischt die Inanspruchnahme des Zeitrangs gemäß Artikel 191 Absatz 4 UMV. Der Inhaber der Internationalen Registrierung kann eine Entscheidung beantragen, gegen die Beschwerde eingelegt werden kann. Ist diese rechtskräftig, unterrichtet das EUIPO die WIPO über etwaige Verluste, Zurückweisungen oder Löschungen der Inanspruchnahme des Zeitrangs oder über eine etwaige Zurücknahme der Inanspruchnahme des Zeitrangs. Diese Änderungen werden im Internationalen Register eingetragen und von der WIPO veröffentlicht.

Zeitrang, der nach Annahme der Benennung der EU durch das EUIPO beansprucht wird

Artikel 192 UMV Artikel 32 UMDV Regel 21 <i>bis</i> Absatz 2 Gemeinsame Ausführungsordnung
--

Bei Veröffentlichung der endgültigen Annahme der Internationalen Registrierung im Blatt für Unionsmarken kann der Inhaber der Internationalen Registrierung den Zeitrang einer älteren, in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke durch Antragstellung direkt beim EUIPO beanspruchen. Ein solcher bei der WIPO eingereicherter Antrag gilt als nicht eingereicht.

Ein Zeitrang, der im Zeitraum zwischen der Einreichung der Internationalen Anmeldung und der Veröffentlichung der rechtskräftigen Akzeptanz der internationalen Registrierung beansprucht wird, wird als beim EUIPO zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der rechtskräftigen Akzeptanz der Internationalen Registrierung eingegangen betrachtet und folglich vom EUIPO nach diesem Datum geprüft.

Falls Unterlagen zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs erforderlich sind oder die Inanspruchnahme des Zeitrangs Unregelmäßigkeiten aufweist oder die Ernennung eines Vertreters vor dem EUIPO erforderlich ist, stellt der Prüfer ein diesbezügliches Schreiben aus und setzt dem Inhaber der Internationalen Registrierung eine Frist von zwei Monaten zur Behebung des Mangels.

Bestätigt das EUIPO die Inanspruchnahme des Zeitrangs, unterrichtet es die WIPO, die dies im Internationalen Register einträgt und veröffentlicht.

Die Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz werden gemäß Artikel 35 Absatz 4 UMV unterrichtet.

Wurde der Mangel nicht beseitigt und/oder gegebenenfalls kein Vertreter bestellt, wird die Inanspruchnahme des Zeitrangs zurückgewiesen und es wird dem Inhaber der Internationalen Registrierung eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Beschwerde eingeräumt. In derartigen Fällen wird die WIPO nicht unterrichtet. Dasselbe gilt, wenn auf die Inanspruchnahme des Zeitrangs verzichtet wird.

3.3.3.4 Unklare Begriffe

Artikel 33, 41, 182 und 193 UMV Artikel 33 UMDV
--

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, werden ebenso wie direkte UMA auf Angaben weit gefasster oder unklarer Begriffe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen überprüft werden (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung enthalten).

Vor Einreichung einer Internationalen Registrierung mit Benennung der EU kann der Inhalt der „Harmonised database“ (HDB/harmonisierte Datenbank) unter Verwendung von TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/>) durchsucht werden. Die HDB umfasst die Begriffe, die für Klassifizierungszwecke von allen nationalen und regionalen Ämtern der EU akzeptiert worden sind. Nutzer können in dieser Datenbank vorab genehmigte Begriffe aussuchen, vorausgesetzt, dass sie in den Anwendungsbereich der Basismarke fallen, um ihre Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen zu erstellen, und gleichzeitig überprüfen, ob diese Begriffe auch im MGS (Madrid Waren und Dienstleistungsmanager) der WIPO (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>) enthalten sind. Begriffe aus der HDB werden vom Amt automatisch akzeptiert. Durch eine vorherige Prüfung, dass die Waren und/oder Dienstleistungen sowohl in TMclass als auch in der MGS-Datenbank enthalten sind, wird das Eintragungsverfahren von Marken bei Internationalen Registrierungen mit Benennung der EU reibungsloser gestaltet.

Enthält die Internationale Registrierung unklare oder ungenaue Begriffe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, erlässt das Amt eine vorläufige Schutzverweigerung und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die vorläufige Schutzverweigerung des EUIPO gemäß Artikel 33 UMV und Artikel 33 UMDV zur Beseitigung des Mangels ergeht. Gegebenenfalls wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 119 und 120 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung ist an das EUIPO zu richten.

Nachdem die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde, ist das weitere Prüfungsverfahren dasselbe wie für eine direkte UMA: Es wird so oft wie nötig mit dem Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter direkt kommuniziert. Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung zu klärenden Begriffe müssen in denselben Klassen enthalten sein wie die Eintragungen im Internationalen Register.

Wird nach einer erneuten Prüfung des Falles der Einwand aufgehoben oder beseitigt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der vorgesehenen Frist, übermittelt das Amt einen Zwischenbescheid über die Marke an die WIPO; sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen anhängig und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter eingegangenen Antworten werden nicht bearbeitet, sofern sich der Sitz beider außerhalb des EWR befindet.

Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus oder antwortet er auf die Beanstandungen nicht, wird die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt. Mit anderen Worten, falls die vorläufige Schutzverweigerung nur einige der Waren und

Dienstleistungen betraf, wird der Schutz nur für diese Waren und Dienstleistungen verweigert, während die verbleibenden Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dem Inhaber der Internationalen Registrierung wird eine Beschwerdefrist von zwei Monaten eingeräumt.

Ist die Entscheidung rechtskräftig und betrifft die Schutzverweigerung die Registrierung als Ganzes, unterrichtet das EUIPO die WIPO darüber, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt ist. Betrifft die Schutzverweigerung nur einen Teil der Registrierung, ergeht die Mitteilung an die WIPO erst, nachdem alle weiteren Verfahren abgeschlossen wurden oder die Widerspruchsfrist verstrichen und kein Widerspruch eingegangen ist (siehe Absatz 3.9 unten).

3.3.3.5 Eingeschränktes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die Benennung der EU

Wird für die Benennung der EU ein eingeschränktes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beantragt, wird das Amt prüfen, ob die beantragten Waren und Dienstleistungen im Hauptverzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Internationalen Registrierung enthalten sind.

Enthält das eingeschränkte Verzeichnis für die EU Begriffe, die nicht im Hauptverzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Internationalen Registrierung enthalten sind, spricht das Amt eine vorläufige Schutzverweigerung aus und der Inhaber der Internationalen Registrierung erhält eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag der Übermittlung der vorläufigen Schutzverweigerung zur Behebung des Mangels. Gegebenenfalls wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 119 und 120 UMR zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Amtsblatt veröffentlicht und an den Inhaber der Internationalen Registrierung versandt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das Amt gerichtet werden.

Sobald die vorläufige Schutzverweigerung versandt wurde, ist die weitere Prüfung dieselbe wie für eine direkte Anmeldung einer Unionsmarke. Es gibt, so oft wie erforderlich, direkten Austausch mit dem Inhaber der Internationalen Registrierung oder seinem Vertreter.

Wird nach einer erneuten Prüfung des Falles der Einwand aufgehoben oder beseitigt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der vorgesehenen Frist, übermittelt das Amt einen Zwischenbescheid über die Marke an die WIPO; sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen anhängig und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, erfolgt dann die Weiterbearbeitung der Internationalen Registrierung.

Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter eingegangenen Antworten werden nicht bearbeitet, sofern sich der Sitz beider außerhalb des EWR befindet.

Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus oder kann er den Prüfer nicht überzeugen, dass die Beanstandungen unbegründet waren, oder antwortet er auf die Beanstandungen nicht, wird die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt. Mit anderen Worten, falls die vorläufige Schutzverweigerung nur einige der Waren und Dienstleistungen betraf, wird der Schutz nur für diese Waren und Dienstleistungen

verweigert, während die verbleibenden Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dem Inhaber der Internationalen Registrierung wird eine Beschwerdefrist von zwei Monaten eingeräumt.

Ist die Entscheidung rechtskräftig und betrifft die Schutzverweigerung die Registrierung als Ganzes, unterrichtet das Amt die WIPO darüber, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt ist. Betrifft die Schutzverweigerung nur einen Teil der Registrierung, ergeht die Mitteilung an die WIPO erst, nachdem alle weiteren Verfahren abgeschlossen wurden oder die Widerspruchsfrist verstrichen und kein Widerspruch eingegangen ist (siehe Absatz 3.9 unten).

3.4. Absolute Eintragungshindernisse

Artikel 193 UMV
Artikel 33 UMDV
Regel 18*bis* Absatz 1 Gemeinsame Ausführungsordnung

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, unterliegen ebenso wie direkte UMA einer Prüfung absoluter Eintragungshindernisse (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken enthalten).

Stellt das EUIPO fest, dass die Marke schutzfähig ist und sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist, übermittelt das EUIPO der WIPO einen Zwischenbescheid bezüglich der Marke, dem zu entnehmen ist, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen wurde, die Internationale Registrierung jedoch noch Gegenstand eines Widerspruchs oder Bemerkungen Dritter sein kann. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt.

Stellt das EUIPO fest, dass die Marke nicht schutzfähig ist, übermittelt es eine vorläufige Schutzverweigerung. Der Inhaber der Internationalen Registrierung erhält eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag der Übermittlung der vorläufigen Schutzverweigerung zur Einreichung von Bemerkungen. Gegebenenfalls wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung auch aufgefordert, gemäß Artikel 119 und 120 UMV einen Vertreter zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Wird nach einer erneuten Prüfung des Falles der Einwand aufgehoben, übermittelt der Prüfer einen Zwischenbescheid an die WIPO, sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Dem Amt hat jedoch nach wie vor die Möglichkeit, die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse jederzeit vor der endgültigen Mitteilung der Schutzgewährung auf eigene Initiative wieder aufzunehmen, aber nicht nach Ablauf der Frist von 18 Monaten, die dem EUIPO zur Verfügung steht, um die WIPO über alle möglichen Eintragungshindernisse zu informieren (siehe Absatz 3.1 oben).

Nachdem die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde, ist das weitere Prüfungsverfahren dasselbe wie für eine direkte UMA: Es wird so oft wie nötig mit dem Inhaber oder dessen Vertreter direkt kommuniziert.

Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter eingegangenen Antworten werden nicht bearbeitet, sofern sich der Sitz beider außerhalb des EWR befindet.

Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus oder kann er den Prüfer nicht überzeugen, dass die Beanstandungen unbegründet waren oder antwortet er auf die Beanstandungen nicht, wird die Schutzverweigerung bestätigt. Mit anderen Worten, falls die vorläufige Schutzverweigerung nur einige der Waren und Dienstleistungen betraf, betrifft die Schutzverweigerung nur diese Waren und Dienstleistungen, während jedoch die verbleibenden Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dem Inhaber der Internationalen Registrierung wird eine Beschwerdefrist von zwei Monaten eingeräumt.

Ist die Entscheidung rechtskräftig und betrifft die Schutzverweigerung die Registrierung als Ganzes, unterrichtet das EUIPO die WIPO darüber, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt ist. Betrifft die Schutzverweigerung aus absoluten Gründen die Registrierung nur teilweise, ergeht die Mitteilung an die WIPO erst nachdem alle weiteren Verfahren abgeschlossen wurden oder die Widerspruchsfrist verstrichen und kein Widerspruch eingegangen ist (siehe Punkt 3.9 unten).

3.5 Bemerkungen Dritter

Artikel 45 und Artikel 193 Absatz 7 UMV

Bemerkungen Dritter können bei dem EUIPO wirksam vom Tag der Mitteilung der Internationalen Registrierung mindestens bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist eingereicht werden und – falls ein Widerspruch eingelegt wurde – bis der Widerspruch anhängig ist, aber nicht nach Ablauf der Frist von 18 Monaten, die dem EUIPO zur Verfügung steht, um die WIPO über alle möglichen Eintragungshindernisse zu informieren (siehe Absatz 3.1 oben).

Gehen die Bemerkungen Dritter vor Übermittlung einer Mitteilung an die WIPO über das Ergebnis der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse ein und erachtet das EUIPO sie als berechtigt, so ergeht eine Mitteilung der vorläufigen.

Gehen die Bemerkungen Dritter nach der vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten Eintragungshindernissen im Hinblick auf andere Waren und Dienstleistungen ein, als die, auf welche sich die Bemerkungen beziehen und hält das EUIPO sie für begründet, so erlässt es eine weitere vorläufige.

Gehen Bemerkungen Dritter nach Ausstellung des Zwischenbescheids zur Marke ein und hält das EUIPO sie für begründet, erlässt es eine vorläufige Schutzverweigerung auf der Grundlage von Bemerkungen Dritter. Die Bemerkungen Dritter werden der vorläufigen Schutzverweigerung beigelegt.

Das weitere Prüfungsverfahren entspricht demjenigen, das in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 1, Verfahren, Absatz 3.1, beschrieben ist.

Wenn das EUIPO die Bemerkungen Dritter nicht für berechtigt hält, werden sie einfach an den Anmelder weitergeleitet, ohne dass die WIPO unterrichtet wird.

3.6. Widerspruch

Artikel 196 UMV Artikel 77 und 78 DVUM

3.6.1 Zeitpunkt

Widersprüche gegen internationale Registrierungen können zwischen dem ersten und dem vierten Monat nach dem Datum der ersten Nachveröffentlichung eingereicht werden. Beispiel: Nachveröffentlichung am 15.2.2017, die Widerspruchsfrist beginnt am 16.3.2017 und endet am 15.6.2017.

Die Widerspruchsfrist ist fix und unabhängig von dem Ausgang der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse. Jedoch hängt der Beginn des Widerspruchsverfahrens von dem Ausgang der Prüfung von Amts wegen ab, d. h. dass das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann, wenn eine Schutzverweigerung von Amts wegen in Bezug auf die gleichen Waren und Dienstleistungen erfolgt.

Widersprüche, die nach der ersten Veröffentlichung der internationalen Registrierung, jedoch vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingehen, werden zurückgestellt und gelten erst als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

3.6.2 Eingangsbestätigung und Benachrichtigung des Inhabers der Internationalen Registrierung

Artikel 4 DVUM und Artikel 77 Absatz 3 DVUM

Das EUIPO übermittelt dem Widersprechenden eine Eingangsbestätigung. Ist der Widerspruch vor Beginn der Widerspruchsfrist eingegangen, wird der Widersprechende schriftlich informiert, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen gilt und dass der Widerspruch bis dahin zurückgestellt wurde.

Zu Kenntnisnahme sendet der Prüfer auch eine Kopie der Widerspruchsmitteilung an den Inhaber der Internationalen Registrierung oder, falls dieser einen Vertreter vor der WIPO ernannt hat und das EUIPO über ausreichende Kontaktdaten verfügt, an diesen Vertreter, selbst wenn sich der Sitz außerhalb des EWR befindet.

3.6.3 Gebühren

Artikel 99 UMV und Artikel 196 Absatz 2 UMV

Der Widerspruch gilt nur dann als ordnungsgemäß eingereicht, wenn die Widerspruchsgebühr gezahlt wurde. Kann der rechtzeitige Eingang der Gebühr nicht festgestellt werden, gilt der Widerspruch als nicht eingelegt.

Ist der Widersprechende damit nicht einverstanden, so kann er eine formelle Entscheidung über den Rechtsverlust beantragen. Die Entscheidung des EUIPO, die den Rechtsverlust bestätigt, wird beiden Beteiligten mitgeteilt. Legt der Widersprechende dagegen Beschwerde ein, so erlässt das EUIPO eine vorläufige Schutzverweigerung an die WIPO (notfalls unvollständig) zu dem ausschließlichen Zweck der Einhaltung der 18-Monats-Frist. Wird die Entscheidung rechtskräftig, so wird die vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen. Andernfalls beginnt das Widerspruchsverfahren normal.

3.6.4 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 119 Absatz 2 UMV
Artikel 5 und 78 DVUM

Das EUIPO prüft, ob der Widerspruch zulässig ist und ob der Widerspruch die von der WIPO verlangten Angaben enthält.

Ist der Widerspruch nicht zulässig, so unterrichtet das EUIPO den Inhaber der Internationalen Registrierung von der Entscheidung. In diesem Falle wird keine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchs an die WIPO versandt.

Alle weiteren Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 1, Verfahrensfragen enthalten.

3.6.5 Verfahrenssprache

Artikel 146 Absatz 6 UMV
Artikel 3 DVUM

Widersprüche sind (wie Löschungsanträge) in der Sprache der Internationalen Anmeldung (der ersten Sprache) oder in der zweiten Sprache einzureichen, die vom Anmelder bei der Benennung der EU angegeben werden muss. Der Widersprechende kann zwischen diesen beiden Sprachen als Sprache des Widerspruchsverfahrens wählen. Der Widerspruch kann auch in jeder der drei anderen Sprachen des EUIPO eingereicht werden, wobei dann innerhalb eines Monats eine Übersetzung in die Verfahrenssprache einzureichen ist.

Das EUIPO verwendet

- die vom Widersprechenden gewählte Sprache des Widerspruchsverfahrens für alle Mitteilungen, die direkt an die Parteien ergehen;

- die Sprache, in der die Internationale Registrierung von der WIPO eingetragen wurde (erste Sprache), für alle Mitteilungen an die WIPO (z. B. die vorläufige Schutzverweigerung).

3.6.6 Vertretung des Inhabers der Internationalen Registrierung

3.6.6.1 Eingangsbestätigungen des Widerspruchsverfahrens

Artikel 4 DVUM

Das EUIPO teilt dem Vertreter vor der WIPO in der Eingangsbestätigung des Widerspruchsverfahrens gegebenenfalls mit, dass das EUIPO dem Inhaber der Internationalen Registrierung – wenn er nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung einen Vertreter bestellt, der die in Artikel 19 Absatz 3 oder Artikel 120 UMV vorgesehenen Anforderungen erfüllt – die formelle Anforderung zur Bestellung eines Vertreters zusammen mit den Widerspruchsfristen übermittelt, sobald der Widerspruch für zulässig befunden wurde.

Hat der Inhaber der Internationalen Registrierung einen WIPO-Vertreter *innerhalb* der Europäischen Union, der nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter erscheint, wird das EUIPO dem Vertreter mitteilen, dass er, wenn er den Inhaber der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO vertreten will, die Rechtsgrundlage seines diesbezüglichen Anspruchs angeben muss (d. h. ob er ein Rechtsanwalt oder ein berufsmäßiger Vertreter nach Maßgabe von Artikel 120 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV oder ein angestellter Vertreter nach Maßgabe von Artikel 119 Absatz 3 UMV ist) (siehe auch Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung).

3.6.6.2. Mitteilung des Beginns des Widerspruchsverfahrens

Artikel 6 Absatz 1 DVUM

Wird der Widerspruch für zulässig befunden und ernennt der Inhaber der Internationalen Registrierung trotz der oben unter Absatz 3.6.6.1 genannten Aufforderung keinen Vertreter, bevor der Widerspruch für zulässig befunden wird, hängt die weitere Bearbeitung der Akte davon ab, ob der **Inhaber der Internationalen Registrierung** gemäß Artikel 119 Absatz 2 UMV vor dem EUIPO einen Vertreter ernennen muss.

- Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung *nicht* vor dem EUIPO vertreten lassen, wird das Verfahren direkt mit dem Inhaber der Internationalen Registrierung fortgeführt, d. h., die Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs und die Fristen für die Begründung werden an den Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt.
- Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO vertreten lassen, wird er über die Zulässigkeit des Widerspruchs informiert und formell aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung (Artikel 77 Absatz 4 DVUM) einen Vertreter zu bestellen, anderenfalls wird der Internationalen Registrierung der Schutz verweigert, wogegen

Beschwerde eingelegt werden kann. Ist die Entscheidung rechtskräftig, wird das Widerspruchsverfahren abgeschlossen und die WIPO wird unterrichtet. Für die Kostenverteilung gelten die normalen Regeln. Dies bedeutet, dass keine Kostenentscheidung ergeht und die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird.

3.6.7 Vorläufige Schutzverweigerung (aus relativen Eintragungshindernissen)

Artikel 78 DVUM
Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b Madrider Protokoll
Regel 17 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Punkt v Gemeinsame
Ausführungsordnung

Jeder Widerspruch, der als eingelegt gilt und zulässig ist, führt zu einer Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung an die WIPO aufgrund des anhängigen Widerspruchs. Für jeden ordnungsgemäß innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangenen Widerspruch ergeht eine gesonderte Mitteilung an die WIPO.

Die vorläufige Schutzverweigerung kann einen Teil der Registrierung oder die Registrierung als Ganzes betreffen. Sie enthält die geltend gemachten älteren Rechte, das relevante Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, sowie im Falle einer nur einen Teil betreffenden Schutzverweigerung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet.

Der Widersprechende muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorlegen. Das EUIPO sendet dieses Verzeichnis in der betreffenden Sprache an die WIPO, eine Übersetzung in die Sprache, in der die internationale Registrierung eingetragen wurde, erfolgt nicht.

Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt. Sie enthält jedoch keine Frist, da die Frist für die Einleitung des Verfahrens in der direkten Mitteilung an die Parteien gesetzt wird, die parallel von dem EUIPO erlassen wird, wie dies bei einer normalen UM der Fall ist.

3.6.8 Aussetzung des Widerspruchs, wenn eine vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen vorliegt

Artikel 6 Absatz 2 DVUM und Artikel 77 Absatz 5 DVUM

Wurde der Widerspruch zu einem Zeitpunkt eingelegt, zu dem das EUIPO bereits eine oder mehrere vorläufige Schutzverweigerungen von Amts wegen in Bezug auf dieselben Waren und Dienstleistungen erlassen hatte, so unterrichtet das EUIPO die WIPO über die auf den Widerspruch gestützte vorläufige Schutzverweigerung und teilt den Parteien mit, dass ab sofort das Widerspruchsverfahren ausgesetzt ist, bis eine rechtskräftige Entscheidung in Bezug auf die vorläufigen Schutzverweigerungen von Amts wegen vorliegt.

Führt/Führen die vorläufige(n) Schutzverweigerung(en) von Amts wegen zu einer endgültigen Schutzverweigerung für alle Waren und Dienstleistungen, die mit dem Widerspruch angegriffen werden, so wird das Widerspruchsverfahren eingestellt und die Widerspruchsgebühr erstattet.

Wird/Werden die Schutzverweigerung(en) von Amts wegen nicht oder nur teilweise aufrechterhalten, so wird das Widerspruchsverfahren für die restlichen Waren und Dienstleistungen wieder aufgenommen.

3.7 Löschung der Internationalen Registrierung oder Verzicht auf die Benennung der Europäischen Union

Falls der Inhaber infolge einer von Amts wegen oder einer vorläufigen Schutzverweigerung aufgrund relativer Eintragungshindernisse die Löschung der Internationalen Registrierung aus dem Internationalen Register beantragt oder auf die Benennung der EU verzichtet, wird die Akte bei Eingang der Mitteilung der WIPO geschlossen. Daher wird dem Inhaber dringend empfohlen, gleichzeitig mit der Einreichung des Antrages bei der WIPO auch das Amt darüber zu informieren. Das Amt wird daraufhin das Verfahren zur Schutzverweigerung solange aussetzen, bis die Mitteilung über die Löschung oder den Verzicht von der WIPO eingeht.

Geschieht dies vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Widerspruchsverfahrens, wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr erstattet, da dieser Vorgang mit der Zurücknahme der UMA gleichzusetzen ist. Der Inhaber der Internationalen Registrierung muss derartige Anträge unter Verwendung des Formblatts (MM7/MM8) an die WIPO (oder über die Ursprungsämter) stellen. Das EUIPO kann nicht als Vermittler auftreten und wird diese Anträge nicht an die WIPO weiterleiten.

Die Löschung der Internationalen Registrierung auf Antrag des Ursprungsamtes (aufgrund eines „Zentralangriffes“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) wird der Schutzverweigerung der UMA in parallelen Verfahren gemäß Artikel 6 Absatz 2 DVUM gleichgesetzt, und in diesem Fall wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

3.8 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Artikel 9 <i>bis</i> Punkt iii Madrider Protokoll Regel 25 Gemeinsame Ausführungsordnung

Das EUIPO kann Einschränkungen als solche nicht der WIPO übermitteln.

Daher kann ausgehend von einer vorläufigen Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter oder relativer Eintragungshindernisse der Inhaber der Internationalen Registrierung das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen einschränken:

- entweder über die WIPO unter Verwendung des entsprechenden Formblatts (MM6/MM8) (wobei das EUIPO, sofern die Einschränkung zur Behebung der Einrede führt, der WIPO mitteilt, dass die provisorische Schutzverweigerung aufgehoben wird), oder

- direkt beim EUIPO (in diesem Fall wird das EUIPO die provisorische Schutzverweigerung einfach bestätigen). In anderen Worten wird im Register der WIPO die teilweise Zurückweisung und nicht die Einschränkung als solche vermerkt. Somit kann die Umwandlung nicht möglich sein, insofern das Eintragungshindernis in den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 202 und Artikel 139 Absatz 2 Buchstabe b UMDV gilt.

Ist keine provisorische Schutzverweigerung anhängig, können alle Einschränkungen über die WIPO eingereicht werden. Das gleiche gilt für Einschränkungen, die während Löschungsverfahren eingereicht wurden. Die WIPO trägt die Einschränkung ein und leitet sie zur Prüfung an das EUIPO weiter.

Wenn sich der Inhaber im Zuge einer vorläufigen Schutzverweigerung entscheidet, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen über die WIPO einzuschränken, sollte er mit Einreichung des Antrages auch das Amt davon in Kenntnis setzen. Das Verfahren zur Schutzverweigerung wird daraufhin solange ausgesetzt, bis die Mitteilung über die Einschränkung von der WIPO eingeht.

Einschränkungen in Bezug auf Internationale Registrierungen werden derselben Prüfung unterzogen wie Einschränkungen oder teilweise Verzichte einer UM oder UMA (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 3, Klassifizierung und Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 1, Änderungen in Eintragungen). Wird die Einschränkung über die WIPO eingereicht und vom EUIPO für unzulässig betrachtet, wird gemäß Regel 27 Absatz 5 der Gemeinsamen Ausführungsordnung eine Erklärung ausgestellt, aus der hervorgeht, dass die Einschränkung keine Rechtswirkung für das Gebiet der Europäischen Union hat. Diese Erklärung unterliegt keiner Überprüfung und ist nicht beschwerdefähig.

Teilweise Löschungen auf Antrag des Ursprungsamtes (aufgrund eines „Zentralangriffs“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) werden von der EUIPO so wie sie sind eingetragen.

Wird die Einschränkung vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Widerspruchsverfahrens eingereicht und führt diese zur Beendigung des Widerspruchsverfahrens, wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

3.9 Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung und Erteilung einer Mitteilung einer Schutzgewährung

Artikel 33 Absatz 2 UMDV Artikel 78 Absatz 5 DVUM und Artikel 79 Absatz 1 DVUM Regel 18ter Absätze 1 bis 3 Gemeinsame Ausführungsordnung
--

Wurden eine oder mehrere vorläufige Schutzverweigerungen der WIPO mitgeteilt, so muss das EUIPO, sobald alle Verfahren abgeschlossen und alle Entscheidungen rechtskräftig sind

- der WIPO die vorläufige Schutzverweigerung bestätigen oder

- der WIPO die Mitteilung der Schutzgewährung übermitteln, in der angegeben wird, dass die vorläufige Schutzverweigerung ganz oder teilweise zurückgezogen oder aufgehoben wurde. In der Mitteilung der Schutzgewährung muss angegeben werden, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke akzeptiert wird.

War nach Ablauf der Widerspruchfrist die Internationale Registrierung nicht Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung, übermittelt das EUIPO der WIPO eine Mitteilung der Schutzgewährung für alle Waren und Dienstleistungen.

In der Mitteilung der Schutzgewährung muss das Datum der Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung in Teil M3 des Blattes für Unionsmarken angegeben sein.

Das EUIPO stellt keine Eintragungsbescheinigung für internationale Registrierungen aus.

3.10 Zweite Nachveröffentlichung

Artikel 189 Absätze 2 und 3 UMV, Artikel 190 Absatz 2 UMV und Artikel 203 UMV

Die zweite Nachveröffentlichung durch das EUIPO erfolgt, wenn nach Abschluss aller Verfahren, die internationale Registrierung für die Europäische Union (zumindest teilweise) geschützt bleibt.

Das Datum der zweiten Veröffentlichung setzt die Fünf-Jahres-Frist für die Benutzung in Gang und ist dafür maßgeblich, ab wann die Eintragung gegen einen Verletzer geltend gemacht werden kann.

Ab dem Tag der zweiten Wiederveröffentlichung hat die Internationale Registrierung dieselbe Rechtswirkung wie eine eingetragene UM. Diese Wirkung kann folglich vor Ablauf der Frist von achtzehn Monaten rechtskräftig werden.

Es werden nur folgende Daten in Teil M.3.1 des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht:

- 111 Nummer der Internationalen Registrierung;
- 460 Datum der Veröffentlichung im Blatt der WIPO (falls zutreffend);
- 400 Datum, Nummer und Seite der früheren Veröffentlichung im Blatt für Unionsmarken;
- 450 Datum der Veröffentlichung der Internationalen Registrierung oder nachträglichen Schutzausdehnung im Blatt für Unionsmarken.

3.11 Übertragung der Benennung der Europäischen Union

Artikel 201 UMV

Die Internationale Registrierung ist eine einheitliche Registrierung in verwaltungsmäßiger Hinsicht, da sie nur aus einem einzigen Antrag im Internationalen Register besteht. In der Praxis ist sie jedoch letztlich ein Paket nationaler (oder

regionaler) Marken, was die rechtlichen Wirkungen und die Wirkung der Marke als Gegenstand des Vermögens betrifft. Was den Zusammenhang zur Basismarke betrifft, so muss die Internationale Registrierung ursprünglich auf den Namen des Inhabers der Basismarke lauten, kann jedoch anschließend unabhängig von der Basismarke übertragen werden.

Letztlich ist die „Übertragung einer Internationalen Registrierung“ nichts anderes als eine Übertragung der Marke mit Wirkung für eine, mehrere oder alle benannten Vertragsparteien und für alle oder einige Waren und Dienstleistungen, d. h. sie entspricht einer Übertragung der entsprechenden Anzahl nationaler oder regionaler Marken.

Übertragungen können nicht direkt an das EUIPO in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt gerichtet werden; sie müssen bei der WIPO oder über das EUIPO der Vertragspartei des Inhabers unter Verwendung des WIPO-Formblatts MM5 eingereicht werden. Nach Eintragung durch die WIPO wird die Änderung des Inhabers der Registrierung, in der die EU benannt ist, dem EUIPO mitgeteilt und automatisch in die EUIPO-Datenbank aufgenommen.

In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt hat das EUIPO hinsichtlich der Übertragung nichts zu prüfen. Regel 27 Absatz 4 der Gemeinsamen Ausführungsordnung erlaubt es einem Bestimmungsamt, gegenüber der WIPO zu erklären, dass – soweit diese Bestimmung betroffen ist – die Eintragung der Änderung des Inhabers keine Wirkung hat. Allerdings wendet das EUIPO diese Bestimmung nicht an, da es nicht befugt ist, zu überprüfen, ob die Änderung im Internationalen Register auf der Grundlage eines Nachweises der Übertragung erfolgte.

3.12 Nichtigkeit, Verfall und Widerklagen

Artikel 58 bis 60 UMV, Artikel 189 Absatz 2 UMV, Artikel 190 Absatz 2 UMV sowie Artikel 198 und 203 UMV
Artikel 34 UMDV

Die Wirkung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, kann für nichtig erklärt werden, und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Wirkung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, entspricht einem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gemäß Unionsmarkenterminologie.

Generell gibt es keine Frist für die Einreichung eines Antrags auf Nichtigkeit/Verfall. Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

- Ein Antrag auf Nichtigkeit einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, ist nur zulässig, nachdem die Benennung rechtskräftig vom EUIPO akzeptiert wurde, d. h. nachdem die Mitteilung über die Schutzgewährung versandt wurde.
- Ein Antrag auf Verfall aufgrund der Nichtbenutzung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, ist nur zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags die rechtskräftige Schutzgewährung für die Internationale Registrierung durch das EUIPO mindestens fünf Jahre zuvor nachveröffentlicht worden war (siehe Artikel 203 UMV, demzufolge zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer

Internationalen Registrierung mit Benennung der EU ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 190 Absatz 2 UMV an die Stelle des Datums der Eintragung tritt).

Dann prüft das EUIPO den Antrag genauso, als ob er gegen eine direkte UMA gerichtet wäre (siehe Richtlinien, Teil D, Löschung).

Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, im Rahmen einer rechtskräftigen Entscheidung ganz oder teilweise nichtig wird oder verfällt, benachrichtigt das EUIPO die WIPO gemäß Artikel 5 Absatz 6 des Madrider Protokolls und Regel 19 der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Die WIPO trägt die Nichtigkeit/den Verfall ein und veröffentlicht diese(n) im Blatt der WIPO.

4. Umwandlung (Conversion), Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

4.1 Einführende Bemerkungen

Umwandlung (Conversion) oder Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Beide Arten der Umwandlung sind anwendbar, wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, ihre Wirkung verliert; die Gründe hierfür sind jedoch unterschiedlich:

- Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, vom EUIPO rechtskräftig zurückgewiesen wurde oder aus Gründen ihre Wirkung verliert, die von der Basismarke unabhängig sind, ist nur die **normale Umwandlung (Conversion)** möglich. Diese Umwandlung ist innerhalb der vorgesehenen Frist möglich, selbst wenn in der Zwischenzeit auch die Internationale Registrierung auf Antrag des Ursprungsamtes aus dem Internationalen Register gelöscht wurde, d. h. über einen „Zentralangriff“.
- Wenn die Internationale Registrierung ihre Wirkung verliert, weil die Basismarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist einem „Zentralangriff“ ausgesetzt ist, ist die **Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll** in eine direkte UMA möglich. Die Umwandlung ist dagegen nicht möglich, wenn die Internationale Registrierung auf Antrag des Inhabers gelöscht worden ist oder wenn der Inhaber ganz oder teilweise auf die Benennung der Europäischen Union verzichtet hat. Die Benennung der EU muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll beantragt wird, noch wirksam sein, d. h. sie darf vom EUIPO nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden sein, andernfalls könnte nichts mehr umgewandelt werden und die einzige Möglichkeit wäre die Umwandlung (Conversion) der Benennung.

4.2 Umwandlung (Conversion)²

Artikel 139 bis 141 UMV, 202 UMV
Regel 24 Absatz 2 Buchstabe a Punkt iii Gemeinsame Ausführungsordnung

Die rechtliche Möglichkeit der Umwandlung beruht auf dem Unionsmarkensystem, das angepasst wurde, um eine Benennung der Europäischen Union durch eine Internationale Registrierung zu ermöglichen, die in eine nationale Markenmeldung umgewandelt wird, so wie dies bei einer normalen UM der Fall ist. Das Unionsmarkensystem und das Madrider System wurden auch geändert, um eine nachträgliche Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Systems ist, zuzulassen. Malta ist nicht Mitglied des Madrider Systems.

In letzterem Fall wird ein Antrag zur nachträglichen Benennung des betreffenden Mitgliedstaats an die WIPO weitergeleitet. Diese Art der nachträglichen Benennung ist die einzige, die nicht bei dem Ursprungsamt oder der WIPO direkt sondern durch das Bestimmungsamt eingereicht wird.

Weitere Einzelheiten zur Umwandlung sind in den Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 2, Umwandlung enthalten.

4.3. Umwandlung nach dem Madrider Protokoll

Artikel 111 Absatz 2 Buchstabe p UMV und Artikel 204 UMV
Artikel 36 UMDV
Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9*quinquies* Madrider Protokoll

4.3.1 Vorbemerkungen

Die Umwandlung hat ihren Ursprung ausschließlich im Madrider Protokoll. Sie wurde eingeführt, um die Folgen der bereits nach dem Madrider Abkommen bestehenden fünfjährigen Abhängigkeitsfrist abzumildern. Wird eine Internationale Registrierung ganz oder teilweise gelöscht, weil die Basismarke ihre Wirkung verloren hat und reicht der Inhaber für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen wie die gelöschte Registrierung eine Anmeldung beim Amt einer der Vertragsparteien ein, bei denen die Internationale Registrierung Wirkung hatte, wird diese Anmeldung so behandelt, als sei sie mit dem Datum der Internationalen Registrierung eingereicht worden bzw., wenn die Vertragsparteien zu einem späteren Zeitpunkt benannt wurden, zum Datum dieser späteren Benennung; es gilt auch die gleiche Priorität.

Dieser Antrag wird weder vom Madrider Protokoll geregelt, noch ist die WIPO in irgendeiner Weise daran beteiligt. Im Gegensatz zur normalen Umwandlung

² Im Englischen wird mit dem Begriff „Conversion“ eine spezielle rechtliche Bestimmung des Unionsmarkensystems (Artikel 139 ff. UMV) bezeichnet, während sich der Begriff „Transformation“ auf eine andere rechtliche Bestimmung in Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls bezieht. In anderen Sprachen werden die zwei unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen in den beiden Systemen mit demselben Wort bezeichnet (im Deutschen mit „Umwandlung“). Um Missverständnissen vorzubeugen, wird in diesen Richtlinien der englische Begriff „Conversion“ in Klammern angeführt, wenn „Umwandlung“ im Sinne von Artikel 139 UMDV verwendet wird, und der Begriff „Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll“ verwendet, wenn die Umwandlung im Sinne von Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls gemeint ist.

(Conversion) ist eine Umwandlung der Benennung der EU gemäß dem Madrider Protokoll in nationale Anmeldungen nicht möglich. Es ist auch nicht möglich, eine Benennung der EU in Benennungen einzelner Mitgliedstaaten umzuwandeln. Wird die Europäische Union benannt, ist die Internationale Registrierung in der Europäischen Union rechtskräftig und nicht als solche in jedem einzelnen Mitgliedstaat.

Die Benennung der Europäischen Union muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll beantragt wird, noch wirksam sein, d. h. sie darf vom EUIPO nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden sein, andernfalls könnte nichts mehr umgewandelt werden und die einzige Möglichkeit wäre die Umwandlung (Conversion) der Benennung.

4.3.2 Prinzip und Wirkung

Artikel 32 UMV

Nach einer **ganzen oder teilweisen Löschung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, auf Antrag des Ursprungsamtes** gemäß Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls (d. h. nach dem sogenannten „Zentralangriff“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) kann der Inhaber eine „direkte“ UMA für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen wie die gelöschte bei dem EUIPO einreichen.

Der auf die Umwandlung zurückgehende Antrag ist von dem EUIPO so zu behandeln, als sei er mit dem Datum der Internationalen Registrierung eingereicht worden oder – wenn die Benennung der EU nachträglich erfolgt ist – mit dem Datum der nachträglichen Benennung; es gilt auch die gleiche Priorität.

Das Datum der Internationalen Registrierung wird nicht zum Anmeldetag der UMA. Umgekehrt gilt Artikel 32 UMV, in dem eindeutige Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags festgelegt sind, u. a. die Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb eines Monats. Jedoch dient das Datum der Internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung dazu, bei Prioritätsrecherchen, Widersprüchen usw. die „Wirkung des älteren Rechts“ der UM zu bestimmen.

Im Gegensatz zu Prioritäts- und Zeitrangansprüchen (Artikel 41 Absatz 8 UMV) ist es nicht möglich, ein „aufgeteiltes“ oder „teilweises“ Datum, d. h. ein Datum für diejenigen Waren, die in der Internationalen Registrierung enthalten waren, und ein Einreichungsdatum der UMA als relevantes Datum für die zusätzlichen Waren und Dienstleistungen, zu haben. Eine derartige teilweise Umwandlung ist weder in Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls noch in Artikel 204 UMV vorgesehen.

Die Verlängerung beginnt mit dem Anmeldetag der umgewandelten UM.

4.3.3 Verfahren

Die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Umwandlungsrechts gemäß Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls sind:

- die Anmeldung muss innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der teilweisen oder ganzen Löschung der Internationalen Registrierung eingereicht werden und

- die in der darauf folgenden Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen müssen tatsächlich im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführt sein, in der die EU benannt ist.

Der Anmelder muss den Anspruch auf dieses Recht in dem entsprechenden Abschnitt auf dem Formblatt für die Anmeldung der UM geltend machen. Es müssen die nachstehenden Angaben gemacht werden:

1. Nummer der Internationalen Registrierung, die ganz oder teilweise gelöscht wurde;
2. Datum der ganzen oder teilweisen Löschung der Internationalen Registrierung durch das Internationale Büro;
3. Datum der Internationalen Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder Datum der territorialen Ausdehnung auf das Gebiet der EU gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls;
4. gegebenenfalls das der in der Internationalen Registrierung beanspruchten Priorität.

Wird ein Mangel festgestellt, setzt das EUIPO dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Behebung dieses Mangels.

Wird der Mangel nicht behoben, erlischt der Anspruch auf das Datum der Internationalen Registrierung oder der territorialen Ausdehnung oder gegebenenfalls die Priorität der Internationalen Registrierung. Mit anderen Worten, wird die Umwandlung letztendlich verweigert, wird die UMA als „normale“ Anmeldung geprüft.

4.3.4 Prüfung

4.3.4.1 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist und deren Einzelheiten nicht veröffentlicht wurden

Wenn sich die Umwandlungsanmeldung auf eine Internationale Registrierung bezieht, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten nicht gemäß Artikel 152 Absatz 2 UMV veröffentlicht wurden (und die damit durch das EUIPO nicht rechtskräftig akzeptiert wurde), wird die aus der Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll hervorgehende UM als eine normale UMA behandelt und auf Klassifizierung, Formerfordernisse und absolute Eintragungshindernisse geprüft und zu Widerspruchszwecken veröffentlicht. Gemäß den Verordnungen kann das EUIPO diese Prüfung nicht weglassen.

Dennoch kann das EUIPO – da dieser Fall das Vorbestehen einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, voraussetzt – die Klassifizierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der gelöschten Internationalen Registrierung (soweit diese den Vorschriften des EUIPO entspricht).

Daraufhin wird die UM zu Widerspruchszwecken in Teil A des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht mit einem zusätzlichen Feld unter INID-Code 646, in dem die Einzelheiten der Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll angegeben sind. Der Rest des Verfahrens läuft wie bei einer normalen UMA ab, und zwar auch dann, wenn das Widerspruchsverfahren bereits gegen die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, eingeleitet wurde, ohne dass eine rechtskräftige Entscheidung

getroffen wurde. In diesem Fall würde das vorhergehende Verfahren abgeschlossen und die Anmeldung müsste von Anfang an neu aufgenommen werden.

4.3.4.2 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten veröffentlicht wurden

Wenn sich die Umwandlungsanmeldung auf eine Internationale Registrierung bezieht, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten gemäß Artikel 190 Absatz 2 UMV veröffentlicht wurden, entfallen die Prüfungs- und die Widerspruchsphase (Artikel 427 bis 47 UMV).

Unabhängig davon muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in alle Sprachen übersetzt werden. Die UM wird dann in Teil B.2 des Blattes für Unionsmarken mit den Übersetzungen und dem zusätzlichen INID-Code 646 veröffentlicht und die Eintragungsbescheinigung wird umgehend ausgestellt.

Gemäß Artikel 204 Absatz 2 UMV gelten im Falle der Umwandlung einer Internationalen Registrierung nach der zweiten Nachveröffentlichung sämtliche, von der Internationalen Registrierung mit Benennung der EU ausgehenden Rechte weiterhin ohne Unterbrechung für die eingetragene Unionsmarke, was bedeutet, dass Letztere bei der Bestimmung einer „älteren Marke“ im Sinne von Artikel 8 und Artikel 9 UMV vom Anmeldetag (oder Prioritätstag) der Internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung profitiert.

Gemäß Artikel 182 UMV gelten, wenn nichts anderes bestimmt wurde, die Bestimmungen der UMV und die auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsakte entsprechend für Internationale Registrierungen mit Benennung der EU. Dies schließt unter anderem Artikel 18 Absatz 1 UMV ein, der Unionsmarkeninhabern die Verpflichtung auferlegt, die Marke innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung zu verwenden. Gemäß Artikel 203 UMV ist das Datum der zweiten Nachveröffentlichung einer Internationalen Registrierung mit Benennung der EU das Datum, das für die Berechnung ihrer Benutzungsschonfrist verwendet wird. Der Grund für die fünfjährige Benutzungsschonfrist besteht darin, dem Markeninhaber ab der Eintragung fünf Jahre für die Vorbereitung der Markenverwendung zu gewähren. Da sich die Situation einer Internationalen Registrierung mit Benennung der EU, die nach ihrer zweiten Nachveröffentlichung in eine Unionsmarkeneintragung umgewandelt wurde, nicht von der einer direkt beim EUIPO eingereichten Unionsmarkeneintragung unterscheidet, gibt es auch keinen Grund für eine unterschiedliche Behandlung.

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung untersteht ferner ein Markeninhaber, der sämtliche Rechte des Markenschutzes ohne Unterbrechung genießt, ebenfalls den entsprechenden vom Gesetz dargelegten Verpflichtungen, einschließlich, unter anderem, der Verpflichtung, die betreffende Marke zu verwenden.

Somit hat die Umwandlung einer Internationalen Registrierung mit Benennung der EU nach der ersten Nachveröffentlichung keine Auswirkung auf die Berechnung der Benutzungsschonfrist, die gemäß Artikel 203 UMV mit der zweiten Nachveröffentlichung beginnt, nämlich am Datum der zweiten Nachveröffentlichung der ursprünglichen EU-Benennung in Teil M.3 des Blattes für Unionsmarken.

4.3.5 Umwandlung und Zeitrang

Wenn die Akte der umgewandelten Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, vom EUIPO akzeptierte und von der WIPO eingetragene Zeitrangansprüche enthält, müssen diese für die aus der Umwandlung hervorgegangene UM nicht erneut beansprucht werden. Diese Lösung ist zwar in Artikel 36 UMDV nicht ausdrücklich erwähnt (dort wird unter Buchstabe d lediglich auf die Inanspruchnahme der Priorität Bezug genommen), doch erscheint dies angemessen, weil

- die Ansprüche vom EUIPO bereits akzeptiert und von der WIPO veröffentlicht wurden,
- falls der Inhaber der älteren Marken zwischenzeitlich die älteren Marken erlöschen hat lassen, könnte er keine neue Ansprüche vor dem EUIPO geltend machen (Voraussetzung für die Zulässigkeit der Inanspruchnahme des Zeitrangs ist, dass das ältere Recht zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zeitrang beansprucht wird, eingetragen und rechtskräftig ist).

4.3.6 Gebühren

Spezielle Gebühren für die Umwandlung fallen nicht an. Für die Einreichung der UMA, die aus der Umwandlung der Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, hervorgeht, fallen die gleichen Gebühren an wie für eine „normale“ UMA.

Die Grundgebühr für die UMA ist innerhalb eines Monats nach Einreichung der UM, für die eine Umwandlung beantragt wird, an das EUIPO zu entrichten, damit der Antrag den Bestimmungen von Artikel 32 UMDV und Artikel 9*quinquies* Punkt iii des Madrider Protokolls entspricht und die Umwandlung akzeptiert wird. Beispiel: Die Drei-Monate-Frist für die Umwandlung endet am 1.4.2012, die UMA, für die die Umwandlung beantragt wird, wird am 30.3.2012 eingereicht, damit endet die Frist für die Zahlung der Gebühr für die UMA am 30.4.2012. Wenn die Zahlung später eingeht, sind die Voraussetzungen für die Umwandlung nicht erfüllt, das Umwandlungsrecht geht verloren, der UMA wird als Anmeldetag der Tag der Zahlung zugewiesen.

4.4 Ersetzung

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe t UMDV and Artikel 197 UMDV
Artikel 4*bis* Madrider Protokoll
Regel 21 Gemeinsame Ausführungsordnung

4.4.1 Vorbemerkungen

Die Ersetzung geht auf das Madrider Abkommen und das Madrider Protokoll zurück. Eine Marke, die bei dem Amt einer Vertragspartei eingetragen ist, gilt unter bestimmten Voraussetzungen – unbeschadet der erworbenen Rechte (früherer Anmeldetag) – als durch eine Internationale Registrierung derselben Marke ersetzt. Aus dem Wortlaut von Artikel 4*bis* Absatz 1 des Madrider Protokolls geht eindeutig hervor, dass die Ersetzung automatisch erfolgt, ohne dass hierfür ein Eingreifen des Inhabers oder eine Eintragung der Ersetzung notwendig wäre. Ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit, bei dem EUIPO die Eintragung der Ersetzung in das Register zu beantragen (Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Durch diese Verfahrensweise soll

sichergestellt werden, dass die einschlägigen Informationen zu der Ersetzung für Dritte in den nationalen oder regionalen Registern und auch im Internationalen Register zugänglich sind. Mit anderen Worten, es besteht keine Pflicht, die Ersetzung eintragen zu lassen, um sie geltend machen zu können, doch kann dies nützlich sein.

Abgesehen von der Qualifikation in Bezug auf die älteren erworbenen Rechte enthält weder das Madrider Abkommen noch das Madrider Protokoll weitere Ausführungen über die Ersetzung.

4.4.2 Prinzip und Wirkung

Gemäß Artikel 4*bis* des Madrider Protokolls kann der Inhaber bei dem EUIPO beantragen, in seinem Register die Internationale Registrierung einzutragen, die eine UM ersetzt. Die Rechte des Inhabers in der EU sollten dann ab dem Datum der Eintragung der älteren UM geltend gemacht werden können. In das Register wird daher der Eintrag aufgenommen, dass eine direkte UM durch eine Benennung der EU in einer Internationalen Registrierung ersetzt wurde; dieser Hinweis wird veröffentlicht.

4.4.3 Verfahren

Der Antrag auf Ersetzung kann bei dem EUIPO jederzeit vom Inhaber der Internationalen Registrierung eingereicht werden, nachdem das EUIPO von der WIPO über die Benennung der EU unterrichtet wurde.

Nach Eingang des Antrags auf Eintragung der Ersetzung, führt das EUIPO eine formelle Prüfung durch, bei der geprüft wird, ob die Marken übereinstimmen, ob alle Waren und Dienstleistungen, die im Verzeichnis der UM aufgeführt sind, auch in der internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, enthalten sind und ob die UM vor der Benennung der EG eingetragen wurde. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Internationalen Registrierung muss nicht identisch sein: das Verzeichnis kann breiter sein, darf jedoch nicht enger sein. Ist das Verzeichnis enger, wird ein Mangel festgestellt und mitgeteilt. Dieser Mangel kann in der Regel behoben werden, indem ein Teilverzicht auf die UM bezüglich der Waren und Dienstleistungen erklärt wird, die nicht durch die Internationale Registrierung erfasst werden.

Nach Auffassung des EUIPO reicht es für die Eintragung der Ersetzung in das Register aus, dass sowohl die Internationale Registrierung als auch die UM zum Zeitpunkt der Eintragung der internationalen Registrierung existierten. Insbesondere wird das EUIPO, sollte die Benennung der Europäischen Union durch eine Internationale Registrierung noch nicht rechtskräftig akzeptiert worden sein, nicht die rechtskräftige Akzeptanz abwarten, sondern die Ersetzung bereits vorher eintragen. Über den Zeitpunkt, zu dem er die Ersetzung beantragt, entscheidet der Inhaber der Internationalen Registrierung.

Sind alle Bedingungen erfüllt, unterrichtet das EUIPO gemäß Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung die WIPO darüber, dass eine UM durch eine Internationale Registrierung ersetzt wurde. Hierzu ist Folgendes anzugeben:

- Nummer der Internationalen Registrierung
- Nummer der UM
- Anmeldetag der UM
- Eintragungsdatum der UM

- ggf. das Prioritätsdatum bzw. die Prioritätsdaten
- ggf. das Zeitrangdatum bzw. die Zeitrangdaten und die Länder
- ggf. das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die von der Ersetzung betroffen sind.

Nachdem die UM eingetragen wurde, wird die UM normal im Register geführt, solange sie vom Inhaber verlängert wird. D. h. die rechtskräftige ersetzte UM und die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, existieren gleichzeitig (Koexistenz).

Gemäß Regel 21 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll trägt die WIPO die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben im Internationalen Register ein, veröffentlicht sie und benachrichtigt den Inhaber davon. Zweck dieses Verfahrens ist es, sicherzustellen, dass die relevanten Angaben zu der Ersetzung Dritten zugänglich gemacht werden. Unabhängig davon besteht für das EUIPO keine Pflicht, weitere Änderungen, die die ersetzte UM betreffen, mitzuteilen.

4.4.4 Gebühren

Der Antrag auf Kenntnisnahme einer Ersetzung ist kostenlos.

4.4.5 Veröffentlichung

Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe t UMV und Artikel 116 UMV

Die Ersetzung wird in das Unionsmarkenregister eingetragen und im Blatt für Unionsmarken unter Teil C.3.7 veröffentlicht.

4.4.6 Ersetzung und Zeitrang

Artikel 4*bis* Absatz 1 Madrider Protokoll

Da die Ersetzung „vorbehaltlich jedweder erworbener Rechte“ erfolgt, die durch die frühere Eintragung erworben wurden, nimmt das EUIPO Angaben zu der Inanspruchnahme des Zeitrangs, die in der Eintragung der ersetzten UM enthalten sind, gemäß Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung in die Mitteilung an die WIPO auf.

4.4.7 Ersetzung und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Wenn die Internationale Registrierung, durch die die direkte UM ersetzt wurde, nach einem „Zentralangriff“ ihre Wirkung verliert und vorausgesetzt, die in Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls genannten Voraussetzungen werden eingehalten, kann der Inhaber eine Umwandlung der Internationalen Registrierung nach Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls beantragen, während gegebenenfalls die Wirkung der Ersetzung der UM und ihre Zeitrangwirkung, einschließlich Prioritäts- oder Zeitranganspruch, beibehalten werden.

4.4.8 Ersetzung und Umwandlung (Conversion)

Die Internationale Registrierung und die nationale Registrierung sollten am Eintragungsdatum der internationalen Registrierung gemeinsam bestehen, damit die Ersetzung wirksam ist. Daher kann der Inhaber, wenn die Internationale Registrierung, die die direkte UM ersetzt, vom EUIPO rechtskräftig zurückgewiesen wird (beispielsweise nach einem Widerspruchsverfahren), die Umwandlung der Benennung der EU beantragen und sollte in der Lage sein, gegebenenfalls die Wirkung der Ersetzung der UM und ihre Zeitrangwirkung, einschließlich Prioritäts- oder Zeitranganspruch, beizubehalten.