

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM  
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN  
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND  
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE  
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

**TEIL E**

**REGISTER**

**ABSCHNITT 2**

**UMWANDLUNG**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Umwandlung von Gemeinschaftsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU.....</b>	<b>4</b>
2.1	Umwandlung von Gemeinschaftsmarken.....	4
2.2	Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU.....	5
<b>3</b>	<b>Wirksame Gemeinschaftsmarkenmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Ausschlussgründe für eine Umwandlung .....</b>	<b>6</b>
4.1	Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung .....	6
4.2	Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst.....	7
4.3	Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung.....	8
4.4	Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung .....	8
<b>5</b>	<b>Formerfordernisse des Umwandlungsantrags .....</b>	<b>9</b>
5.1	<b>Frist .....</b>	<b>9</b>
5.1.1	Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet .....	9
5.1.2	Beginn der Frist in anderen Fällen .....	9
5.2	<b>Umwandlungsantrag .....</b>	<b>10</b>
5.3	<b>Sprache .....</b>	<b>13</b>
5.4	<b>Gebühr .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Prüfung durch das Amt.....</b>	<b>14</b>
6.1	<b>Verfahrensschritte, Zuständigkeit.....</b>	<b>14</b>
6.2	<b>Prüfung .....</b>	<b>14</b>
6.2.1	Gebühren.....	14
6.2.2	Frist.....	14
6.2.3	Sprache .....	15
6.2.4	Formerfordernisse .....	15
6.2.5	Gründe.....	15
6.2.6	Vertretung.....	16
6.2.7	Teilumwandlung .....	16
6.3	<b>Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register .....</b>	<b>17</b>
6.4	<b>Übermittlung an die Bestimmungsämter .....</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Wirkung der Umwandlung .....</b>	<b>19</b>

## 1 Einleitung

Die Umwandlung ist ein Prozess, mit dem eine Gemeinschaftsmarke in eine oder mehrere nationale Anmeldungen umgewandelt wird. Seine Haupteigenschaften sind in Artikel 112 bis 114 GMV und den Regeln 44 bis 47 GMDV festgelegt. Wenn eine Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert, kann sie abhängig von der genauen Ursache dafür in Marken umgewandelt werden, die in bestimmten Mitgliedstaaten gültig sind. Die Umwandlung ist besonders nützlich für die Überwindung möglicher Probleme mit dem einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke. Gibt es für die Gemeinschaftsmarke etwa nur in einem Land oder in bestimmten Ländern ein Problem mit der Eintragungsfähigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse oder wegen eines auf einem älteren, nur in einem Land oder in bestimmten Ländern geltenden Recht basierenden Widerspruchs, so kann der Anmelder der Gemeinschaftsmarke einen Antrag stellen, die Gemeinschaftsmarke in einzelne nationale Markenmeldungen in den anderen, von diesen Hindernissen nicht betroffenen Ländern umzuwandeln.

Das Gemeinschaftsmarkensystem basiert auf dem Grundsatz, dass die Gemeinschafts- und nationalen Markensysteme sich gegenseitig ergänzen. Sie sind vor allem durch Zeitrangs- und Umwandlungsverfahren miteinander verbunden. Das System ist so aufgebaut, dass ein früherer Anmeldetag eines eingetragenen Rechts in seinem Gültigkeitsgebiet immer Vorrang hat, unabhängig davon, ob die eingetragene Marke aus einer nationalen Anmeldung, einer internationalen Benennung oder einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entsteht (siehe Entscheidung der großen Beschwerdekammer vom 15. Juli 2008, R 1313/2006-G, und Entscheidung vom 22. September 2008, R 0207/2007-2 – Restoria, Randnummer 34).

Die Umwandlung ist ein zweistufiges System, das erstens die Zahlung der Umwandlungsgebühr in Höhe von 200 EUR und die Prüfung des Umwandlungsantrags vor dem HABM, zweitens das Umwandlungsverfahren selbst vor den nationalen Ämtern umfasst. Je nach nationalem Gesetz wird entweder die umgewandelte Marke umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei einer normalen Markenmeldung.

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

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

## **2 Umwandlung von Gemeinschaftsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU**

### **2.1 Umwandlung von Gemeinschaftsmarken**

Artikel 112 Absatz 1, Artikel 113 Absatz 1, Artikel 159 GMV Regel 44 Absatz 1 Buchstaben e und f, Regeln 122, 123 GMDV
---

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

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

- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch das Amt (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a GMV) in einer Entscheidung über die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse während der Prüfung oder des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig zurückgewiesen wurde;
- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch den Anmelder zurückgenommen wurde (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 44 GMV);
- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung als zurückgenommen betrachtet wird, nämlich wenn Klassengebühren nicht innerhalb der jeweiligen Frist nach der Einreichung der Anmeldung entrichtet wurden (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 36 Absatz 5 GMV);
- wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung ihre Wirkung verliert (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe b GMV), was unter folgenden Umständen gilt:
  - wenn auf eine Gemeinschaftsmarkeneintragung rechtswirksam verzichtet wurde (Artikel 50 GMV);
  - wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung nicht verlängert wurde (Artikel 47 GMV);
  - wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 55 und 100 GMV);
  - wenn die Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Gemeinschaftsmarkengericht für verfallen erklärt wurden (Artikel 55 GMV), außer bei Verfall wegen Nichtbenutzung (Artikel 112 Absatz 2 GMV).

## 2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

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

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

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

- wenn die Wirkung der internationalen Registrierung mit Benennung der EU vom Amt oder von einem Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 158 GMV, Regel 117 GMDV);
- wenn ein Verzicht auf die Benennung der EU im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung<sup>1</sup>);
- wenn eine Löschung der internationalen Registrierung im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung); in solchen Fällen ist die Opting-back-Umwandlung nicht möglich. Nur eine nationale Umwandlung ist möglich, wenn das Amt durch die WIPO unterrichtet wurde, dass die internationale Registrierung nicht erneuert wurde, sofern die Nachfrist für die Erneuerung vorüber ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe a oder b der Gemeinsamen Ausführungsordnung).
- wenn eine internationale Registrierung, welche die EU benennt, vom Amt endgültig abgelehnt wurde (Regel 113 Absatz 2 Buchstaben b, c, Regel 115 Absatz 5 Buchstaben b, c GMDV).

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

Bezieht sich die oben genannte Entscheidung oder der oben genannte Sachverhalt nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung vorgenommen wurde, so kann die Umwandlung nur für diese konkreten Waren oder

---

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

Dienstleistungen oder für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen beantragt werden.

### **3 Wirksame Gemeinschaftsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung**

Artikel 112 Absatz 1 GMV

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

### **4 Ausschlussgründe für eine Umwandlung**

Artikel 112 Absatz 2 und Artikel 159 GMV  
Regeln 45 und 123 GMDV

Die Umwandlung ist in den zwei folgenden Fällen ausgeschlossen: erstens, wenn eine eingetragene Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird (siehe Abschnitt 4.1. unten) und zweitens, wenn der besondere Grund, der zum Wegfall der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, Gemeinschaftsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU führt, auch der Eintragung derselben Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde (siehe Abschnitt 4.2. unten). Daher ist ein Antrag auf Umwandlung einer zurückgewiesenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Bezug auf den Mitgliedstaat nicht zulässig, für den die Gründe für die Zurückweisung, Nichtigkeit oder den Verfall gelten.

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

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

#### **4.1 Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung**

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe a GMV

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

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

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

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

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b GMV Regel 45 Absatz 4 GMDV
--

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

### Beispiele

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur bezüglich einer Sprache, so kann die Umwandlung für Mitgliedstaaten nicht erfolgen, in denen diese Sprache eine Amtssprache ist. Liegt beispielsweise ein absolutes Eintragungshindernis bezüglich der englischsprachigen Öffentlichkeit vor, so würde die Umwandlung bezüglich des Vereinigten Königreichs, Irlands und Maltas nicht stattfinden (siehe Regel 54 Absatz 4 GMDV).
- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat, beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht aber in den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder täuschend ist (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, während die Umwandlung für alle Mitgliedstaaten, für die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht ausdrücklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.
- Wurde eine Gemeinschaftsmarkenmeldung oder internationale Registrierung mit Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frühere nationale Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestützt wurde, zurückgewiesen, so kann die Umwandlung nicht für diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stützt sich der Widerspruch auf eine Reihe älterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten und weist die rechtskräftige Entscheidung die Gemeinschaftsmarkenmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser älteren Rechte zurück, so kann die

Umwandlung für alle anderen Mitgliedstaaten beantragt werden. Ist beispielsweise in einem Widerspruch, der sich auf ein nationales Recht des Vereinigten Königreichs, Italiens und Frankreichs stützt, der Widerspruch insoweit erfolgreich, dass er sich auf das nationale Recht des Vereinigten Königreichs stützt und die übrigen älteren Rechte nicht geprüft werden, erfolgt die Umwandlung zwar nicht für das Vereinigte Königreich, kann jedoch für Italien und Frankreich (und alle anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und Beschluss vom 11. Mai 2006, T-194/05, „Teletech“).

- Gemäß Regel 45 Absatz 4 GMDV, die nach Regel 123 Absatz 2 GMDV entsprechend auch auf internationale Registrierungen mit Benennung der EU anzuwenden ist, führt die Zurückweisung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung wegen eines relativen Eintragungshindernisses oder der Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarkeneintragung aufgrund einer früheren Gemeinschaftsmarke zum Ausschluss der Umwandlung für die gesamte Union, auch wenn die Verwechslungsgefahr nur für einen Teil davon besteht. Dies ist auch dann der Fall, wenn für die Gemeinschaftsmarke nach Artikel 34 oder 35 GMV Zeitrang beansprucht wird.

### **4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung**

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

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber während der Beschwerdefrist Beschwerde ein und zieht er die zurückgewiesene Anmeldung zurück oder verzichtet er auf die für nichtig/verfallen erklärte Gemeinschaftsmarke/Benennung nachträglich und beantragt dann eine Umwandlung, so wird die Rücknahme/der Verzicht an die zuständige Beschwerdekammer weitergeleitet und eine Entscheidung darüber wird - je nach dem wie das Rechtsmittelverfahren ausgeht - aufgeschoben (siehe Urteil vom 24/03/2011, in der Rechtssache C-552/09 P, „Timi Kinderjoghurt“, Randnummer 43, Entscheidung vom 22/10/2010, R 463/2009-4 – MAGENTA, Randnummern 25-27 sowie Entscheidung vom 07/08/2013, R 2264/2012-2 – SHAKEY’S). Erst wenn die Rücknahme/der Verzicht durchgeführt wurde, kann der Umwandlungsantrag, sofern er zulässig ist, zu den betroffenen Mitgliedsstaaten weitergeleitet werden. (siehe Die Richtlinien, Teil D, Löschung und das Handbuch, Teil E, Sektion 1, Änderungen in Eintragungen).

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

Artikel 113 Absätze 1 und 3 GMV
---------------------------------

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

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

## 5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

### 5.1 Frist

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

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Weiterhin kann gemäß Artikel 82 Absatz 2 GMV keine Weiterbehandlung des Verfahrens für diese Frist beantragt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (*restitutio in integrum*) ist jedoch grundsätzlich möglich.

#### 5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 112 Absatz 4 GMV Regel 70 Absatz 4 GMDV
--

Gilt eine Gemeinschaftsmarkenmeldung als zurückgenommen, so teilt das Amt dem Anmelder oder Inhaber mit, dass ein Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Mitteilung gestellt werden kann.

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung über den Rechtsverlust enthalten.

#### 5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fällen

Artikel 112 Absätze 5 und 6 GMV
---------------------------------

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

- wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung zurückgenommen wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Erklärung der Zurücknahme der Anmeldung beim Amt eingeht;
- wenn auf die Gemeinschaftsmarke verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verzicht im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wird (d. h. an dem Tag, an dem er gemäß Artikel 50 Absatz 2 GMV wirksam wird);

- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU eingeschränkt oder auf sie verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem dies von der WIPO gemäß Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung eingetragen wurde;
- wenn die Gemeinschaftsmarke nicht verlängert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag der Frist folgt, innerhalb derer gemäß Artikel 47 Absatz 3 GMV ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann, d.h. sechs Monate ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet;
- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU nicht erneuert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag folgt, an dem gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls die Erneuerung vorgenommen werden kann;
- wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU zurückgewiesen wird, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem diese Entscheidung rechtskräftig wird;
- wenn die Gemeinschaftsmarke oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Entscheidung des Amtes oder des Gemeinschaftsmarkengerichts rechtskräftig wird.

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskräftig,

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist gemäß Artikel 60 GMV,
- nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern mit Ablauf der Frist für die Klage beim Gericht oder gegebenenfalls mit der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs.

Die Entscheidung eines Gemeinschaftsmarkengerichts wird rechtskräftig:

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

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

## 5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 113 Absatz 1 GMV Regel 83 Absatz 2 GMDV
--

Der Umwandlungsantrag wird beim Amt eingereicht. Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung“ befindet sich auf der Website des Amtes. Die Verwendung dieses Formblatts wird empfohlen.

Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU“ befindet sich auf der Website des Amtes. Dieses Formblatt kann auch bei „Opting-back“ verwendet werden. Das Formblatt MM16 der WIPO kann ebenfalls verwendet werden, das Amt sendet jedoch die Umwandlungsdaten in elektronischem Format an die WIPO und nicht das Formblatt selbst.

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

Regel 44 Absätze 1 und 2 GMDV
-------------------------------

Antragsteller bzw. ihre Vertreter können Formblätter mit einer ähnlichen Struktur wie die durch das Amt zur Verfügung gestellten verwenden, solange folgende grundlegende Informationen übermittelt werden:

- Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, d. h. des Anmelders/Inhabers der Gemeinschaftsmarkenmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der internationalen Registrierung;
- der Name des Vertreters, sofern bestellt;
- die Anmeldenummer der Gemeinschaftsmarkenmeldung, die Eintragsnummer der Gemeinschaftsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;
- der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenmeldung oder der Gemeinschaftsmarke oder, bei einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, das Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung;
- Angaben zur Inanspruchnahme von Prioritäten oder Zeiträngen;
- die Angabe der Mitgliedstaaten, für die die Umwandlung beantragt wird; im Falle einer internationalen Registrierung ist auch anzugeben, ob die Umwandlung in eine nationale Markenmeldung für einen Mitgliedstaat oder die Umwandlung mit einer Benennung des Mitgliedstaates nach dem Madrider Abkommen oder Protokoll erfolgen sollen. Für Belgien, die Niederlande und Luxemburg kann die Umwandlung nur für diese drei Staaten gemeinsam und nicht gesondert beantragt werden; das vom Amt zur Verfügung gestellte Umwandlungsformblatt erlaubt die Benennung von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg nur gemeinsam. Wenn der Antragsteller dennoch nur einen dieser drei Staaten angibt, so wird das Amt dies als Antrag auf Umwandlung für Belgien, die Niederlande und Luxemburg behandeln und den Antrag an das Benelux-Markenamt weiterleiten;
- die Angabe des Grundes, aufgrund dessen die Umwandlung beantragt wird;

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

Der Umwandlungsantrag kann enthalten:

- die Angabe, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, für die die Marke angemeldet oder eingetragen war, wobei die Waren und Dienstleistungen anzugeben sind, für die die Umwandlung beantragt wird;
- die Angabe, dass die Umwandlung für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen für jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.

Der Umwandlungsantrag kann außerdem die Bestellung eines Vertreters vor einem nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kästchen im Anhang zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dürfte jedoch für die nationalen Ämter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag übermittelt

bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten (siehe Abschnitt 6 unten).

### 5.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 GMDV

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

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht, bevor eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäß Regel 116 GMDV ergangen war, so muss der Antrag in der Sprache, in der die internationale Anmeldung bei der WIPO eingereicht worden war, oder in der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b, Regel 126 GMDV

Betrifft der Antrag eine Gemeinschaftsmarkeneintragung, so kann er in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden.

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

Wird der Umwandlungsantrag jedoch unter Verwendung des vom Amt gemäß Regel 83 GMDV bereitgestellten Formblatts eingereicht, so kann das Formblatt in jeder der Amtssprachen der Gemeinschaft verwendet werden, sofern das Formblatt hinsichtlich der Textelemente in einer der Sprachen des Amts ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bei einem Antrag auf Teilumwandlung.

### 5.4 Gebühr

Artikel 113 Absatz 1 GMV  
Regel 45 Absatz 2 GMDV  
Artikel 2 Absatz 20, Artikel 8 Absatz 3 GMGebV

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

Gesamtbetrags gezahlt wurde (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Abgaben).

## **6 Prüfung durch das Amt**

### **6.1 Verfahrensschritte, Zuständigkeit**

Artikel 113 Absätze 2 und 3 GMV Regeln 45-47 GMDV
--

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

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

### **6.2 Prüfung**

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

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

#### **6.2.1 Gebühren**

Regel 45 Absatz 2, Regel 122 Absatz 3 GMDV
--

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

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

#### **6.2.2 Frist**

Regeln 45 Absatz 1, 122 Absatz 3 GMDV
---------------------------------------

Das Amt prüft, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

Das Amt weist die Umwandlung zurück, wenn der Antrag nicht innerhalb der geltenden Frist von drei Monaten gestellt worden ist. Verspätet gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

### 6.2.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 GMDV

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

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

### 6.2.4 Formerfordernisse

Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d, e GMDV

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

Hat der Antragsteller nicht das Formblatt verwendet, das vom Amt zur Verfügung gestellt wurde, und besteht der Mangel darin, dass die in Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d und e GMDV genannten Angaben fehlen, so wird der Umwandlungsantragsteller entweder aufgefordert, die erforderlichen Angaben nachzureichen, oder es wird, wenn die Angaben dem Amt aus seiner Datenbank zur Verfügung stehen, angenommen, dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass das Amt von sich aus den Bestimmungsämtern einen Ausdruck aus seiner Datenbank mit den entsprechenden Angaben übermittelt.

### 6.2.5 Gründe

Das Amt prüft:

- ob einer der Gründe für die Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 2 vorliegt;
- ob einer der Gründe zum Ausschluss der Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 4 vorliegt;

Regel 123 Absatz 2 GMDV

- im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung, ob es am Tage der internationalen Registrierung bereits möglich gewesen wäre, den betreffenden Mitgliedstaat in einer internationalen Anmeldung zu benennen;

- im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen tatsächlich in der Gemeinschaftsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa darüber hinausgehen; abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung verloren hat (siehe Abschnitt 6.3, unten);
- im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise in Kraft bleibt, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren und Dienstleistungen, die eingetragen oder geschützt bleiben, überschneiden (siehe Abschnitt 6.3, unten).

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

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

### 6.2.6 Vertretung

Regel 76 Absätze 1-4 GMDV

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

Die Bevollmächtigung, namens des Antragstellers oder Inhabers zu handeln, erstreckt sich nur auf Handlungen, die vor dem Amt vorgenommen werden. Ob ein Vertreter, der für Verfahren vor dem Amt bestellt worden ist, vor dem nationalen Amt für die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Anmeldung Handlungen vornehmen darf und ob er in diesem Falle eine weitere Vollmacht vorlegen muss, richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht. Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung wird der Name des Vertreters, der für das Verfahren vor dem HABM bestellt wurde, der WIPO mitgeteilt.

### 6.2.7 Teilumwandlung

Artikel 112 Absatz 1 GMV  
Regel 44 Absatz 1 Buchstabe e GMDV

Wird die Umwandlung nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder für verschiedene Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt („Teilumwandlung“), so prüft das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Für diese Beurteilung gelten die gleichen

Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschränkung einer Anmeldung oder einer Teilzurückweisung in einem Widerspruchsverfahren.

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

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

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

### **6.3 Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register**

Artikel 113 Absatz 2 GMV  
Regel 84 Absatz 3 Buchstabe p GMDV

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

Artikel 113 Absatz 2 GMV  
Regel 46 Absatz 1 GMDV

Nachdem der Umwandlungsantrag geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden ist, trägt das Amt den Umwandlungsantrag ein und veröffentlicht ihn im Blatt für Gemeinschaftsmarken in Teil E.1 für Gemeinschaftsmarken und in Teil E.3 für internationale Registrierungen mit Benennung der EU. Jedoch erfolgt keine Veröffentlichung, wenn der Umwandlungsantrag zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch nicht gemäß Artikel 39 GMV veröffentlicht war.

Regel 46 GMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrages erfolgt erst, nachdem das Amt seine Prüfung abgeschlossen hat und nur, wenn es den Antrag für ordnungsgemäß befindet. Der Antrag ist nicht ordnungsgemäß, wenn keine Zahlung erfolgt ist.

Regel 46 Absatz 2 GMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrags muss die Angaben gemäß Regel 46 Absatz 2 GMDV und, außer im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsmarken und das Datum des Umwandlungsantrags enthalten.

Regel 46 Absatz 2, Regeln 122 und 123 GMDV

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

## 6.4. Übermittlung an die Bestimmungsämter

Artikel 113 Absatz 3, Artikel 114 Absatz 1 GMV  
Regel 47 GMDV

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

Das Amt übersendet eine Kopie des Umwandlungsantrags und stellt einen Auszug aus seiner Datenbank mit den Angaben gemäß Regel 84 (2) GMDV über die umzuwandelnde Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung bereit. Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, an die der Antrag auf Umwandlung übermittelt wurde, kann vom Amt alle weiteren Informationen zu dem Antrag erlangen, was es dem Amt ermöglicht, eine Entscheidung über die nationale Marke aufgrund der Umwandlung zu treffen.

Regel 47 GMDV

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

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

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

Artikel 114 Absatz 3 GMV

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

- Entrichtung der nationalen Anmeldegebühr;

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

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

Artikel 114 Absatz 2 GMV
--------------------------

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

## 7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 112 Absatz 3 GMV
--------------------------

Die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Markenmeldung genießt in jedem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder gegebenenfalls das Prioritätsdatum der Gemeinschaftsmarkenmeldung sowie den gemäß Artikel 34 oder 35 GMV für eine GM-Anmeldung oder GM-Eintragung wirksam in Anspruch genommenen Zeitrang einer früheren mit Wirkung für diesen Staat eingetragenen Marke. Für weitergehende Information über Umwandlung einer GM in nationale Markenmeldungen für neue Mitgliedsstaaten siehe Handbuch, Teil A, Sektion 9, Erweiterung.

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

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

Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei jeder anderen nationalen Markenmeldung.

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer früheren Gemeinschaftsmarke oder einer früheren Gemeinschaftsmarkenmeldung entstanden sind, werden als existent betrachtet, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als für zum Zweck der Zulässigkeit nach Regel 18 Absatz 1 GMDV ordnungsgemäß identifiziert betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen Gemeinschaftsmarke oder der Gemeinschaftsmarkenmeldung und die Länder angibt, für die die Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Gemeinschaftsmarkenmeldung (oder die Gemeinschaftsmarke), auf die ein Widerspruch beruht, während eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Gründen basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag eingereicht, so kann das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fort dauern. Dies liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenmeldung (oder einer Gemeinschaftsmarke) die Grundlage für ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser Gemeinschaftsmarkenmeldung oder -eintragung durchgeführt wurde (siehe Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in R 1313/2006- G) (siehe auch Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen“).