

INHALT

	ABl. 1/2004
	<i>Seite</i>
Beschluss Nr. EX-03-10 des Präsidenten des Amtes vom 27. November 2003 zur Inkraftsetzung von Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt	6
Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil E, Kapitel 6: Verlängerung	20
Mitteilung Nr. 5/03 des Präsidenten des Amtes vom 16. Oktober 2003 über die Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004	68
Mitteilung Nr. 6/03 des Präsidenten des Amtes vom 10. November 2003 betreffend Farbmärken	88
Mitteilung Nr. 7/03 des Präsidenten des Amtes vom 10. November 2003 über eine Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich	92
Mitteilung Nr. 8/03 des Präsidenten des Amtes vom 18. November 2003 über das Madrider Protokoll	94
Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, um den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken wirksam werden zu lassen	98
Beschluss des Rates vom 27. Oktober 2003 über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, nebst Anhängen	126
Beschluss Nr. CB-03-11 des Haushaltsausschusses des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)	182
Liste der zugelassenen Vertreter	186
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften	
Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P (<i>Doublemint</i>)	192
Mitteilungen der WIPO	
Notifikation Madrid (Marken) Nr. 151	212
Notifikation Madrid (Marken) Nr. 152	212

**BESCHLUSS NR. EX-03-10 DES
PRÄSIDENTEN DES AMTES**

vom 27. November 2003

**zur Inkraftsetzung von Richtlinien
für die Verfahren vor dem Amt**

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

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

nach Anhörung des Verwaltungsrats gemäß Artikel 121 Absatz 5 der Verordnung,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Teil E, Kapitel 6, Verlängerung, der Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), der diesem Beschluss als Anlage beigelegt ist, wird hiermit in Kraft gesetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Annahme in Kraft. Dieser Beschluss und die ihm als Anlage beigelegten Richtlinien werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Geschehen zu Alicante am 27. November 2003

Wubbo de Boer
Präsident

**RICHTLINIEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)**

**TEIL E, KAPITEL 6:
VERLÄNGERUNG**

Inhaltsverzeichnis

- 6.1. DAUER DER EINTRAGUNG
- 6.2. UNTERRICHTUNG ÜBER DEN ABLAUF DER EINTRAGUNG
- 6.3. FORMELLE ERFORDERNISSE FÜR DEN VERLÄNGERUNGSANTRAG
 - 6.3.1. Personen, die den Verlängerungsantrag stellen können
 - 6.3.2. Inhalt des Verlängerungsantrags
 - 6.3.2.1. Name und Anschrift und weitere Angaben zur Person des Antragstellers
 - 6.3.2.2. Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke
 - 6.3.2.3. Angabe der Waren und Dienstleistungen
 - 6.3.3. Sprachen
 - 6.3.4. Gebühr
 - 6.3.5. Frist
- 6.4. VERFAHREN VOR DEM AMT
 - 6.4.1. Zuständigkeit
 - 6.4.2. Gegenstand der Prüfung
 - 6.4.2.1. Einhaltung der Frist
 - 6.4.2.2. Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsvorordnung
 - 6.4.3. Was nicht Gegenstand der Prüfung ist
- 6.5. EINTRAGUNG IM REGISTER
- 6.6. WIRKUNG DER VERLÄNGERUNG ODER DES ABLAUFS

6.1. DAUER DER EINTRAGUNG

- GMV 46 Die Dauer der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beträgt zehn Jahre ab dem Anmeldetag.
- GMV 26, 27 Der Anmeldetag der Anmeldung wird gemäß Artikel 26, 27 GMV und Regel 9 GMDV bestimmt (siehe Teil B dieser Richtlinien, „Prüfung“).
- GMDV 9 Die Eintragung kann beliebig oft für weitere Zeiträume von zehn Jahren verlängert werden.

6.2. UNTERRICHTUNG ÜBER DEN ABLAUF DER EINTRAGUNG

- GMV 47 (2), Spätestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung unterrichtet das Amt
- GMDV 29 — den eingetragenen Inhaber der Gemeinschaftsmarke mit Formschreiben 601 A (ist in der Datenbank des Amtes vermerkt, dass dieser einen Vertreter bestellt hat, so erfolgt die Unterrichtung an den Vertreter) und
- jede Person, die Inhaber eines im Register eingetragenen Rechts an der Gemeinschaftsmarke ist, durch Formschreiben 601 B, dass die Eintragung vor dem Ablauf steht.
- Zu den Inhabern eines Rechts an der Gemeinschaftsmarke zählen die Inhaber einer eingetragenen Lizenz, die Inhaber eines eingetragenen dinglichen Rechts, die Gläubiger einer eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme und die zuständigen Stellen für ein Konkursverfahren oder konkursähnliches Verfahren.
- Unterbleibt diese Unterrichtung, so ändert dies nichts am Ablauf der Eintragung, und das Amt haftet nicht für die unterbliebene Unterrichtung.

6.3. Formelle Erfordernisse für den Verlängerungsantrag

- GMDV 79 Der Verlängerungsantrag ist schriftlich beim Amt einzureichen. Die bloße Zahlung der Verlängerungsgebühr ohne Einreichung eines schriftlichen Antrags ist nicht ausreichend. Der Antrag muss in Übereinstimmung mit Regel 79 GMDV unterzeichnet sein.
- GMDV 80, 81, 82 Es gelten die allgemeinen Regeln über Mitteilungen an das Amt; somit kann der Antrag als unterzeichnetes Originalschriftstück, per Telekopie und in Zukunft auf elektronischem Wege eingereicht werden.

6.3.1. Personen, die den Verlängerungsantrag stellen können

Der Verlängerungsantrag kann gestellt werden:

- GMDV 30 (1)(a) — von dem eingetragenen Inhaber der Gemeinschaftsmarke;
- GMV 17 (6), (7) — im Falle der Übertragung der Gemeinschaftsmarke vom Rechtsnachfolger, jedoch erst ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt gestellt worden ist;
- GMDV 30 (1)(b) — von einer hierzu ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ermächtigten Person;
- hierbei kann es sich z.B. um einen eingetragenen Lizenznehmer, einen Inhaber einer nicht eingetragenen Lizenz oder andere Personen handeln, die ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke zur Verlängerung der Marke ermächtigt worden sind.
- GMV 88, 89, — von einem Vertreter, der bevollmächtigt ist, für eine der oben genannten Personen zu handeln.
- GMDV 30 (1)(c) Die allgemeinen Regeln zur Vertretung sind anwendbar (siehe Teil A, Kapitel 5 dieser Richtlinien). Wer gemäß Artikel 88 (2), (3) verpflichtet ist, vor dem Amt vertreten zu sein, muss sich auch für die Zwecke der Einreichung eines Verlängerungsantrags vertreten lassen.

Wer Inhaber eines eingetragenen Rechts an der Gemeinschaftsmarke ist, ist selbst nicht berechtigt, einen Verlängerungsantrag zu stellen, es sei denn, dass er unter Regel 30 (1) (b) GMDV fällt, d.h. dass er ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ermächtigt worden ist, die Verlängerung zu beantragen. Dies mag unbefriedigend erscheinen, wenn der Inhaber des eingetragenen Rechts an der Gemeinschaftsmarke derjenige ist, der wirtschaftlich am Fortbestand der Eintragung interessiert ist. Das Amt berücksichtigt diesen Aspekt im Rahmen der Prüfung des Vorliegens einer Ermächtigung durch den Inhaber der Gemeinschaftsmarke (siehe 6.4.2.2 b.).

Ein Dritter, der an der Verlängerung der Gemeinschaftsmarke interessiert ist, kann, statt die ausdrückliche Ermächtigung des Inhabers der Gemeinschaftsmarke zur Stellung des Verlängerungsantrags beizubringen und den Antrag selbst zu stellen, auch die Verlängerungsgebühr zahlen und den Inhaber der Gemeinschaftsmarke veranlassen, seinerseits den Antrag zu stellen, da Gebühren auch wirksam von Dritten gezahlt werden können.

6.3.2. Inhalt des Verlängerungsantrags

- GMV 47 (1), Der Antrag auf Verlängerung muss folgendes enthalten:
- GMDV 30 (1)

6.3.2.1. Name und Anschrift und weitere Angaben zur Person des Antragstellers

- GMDV 30 (1)(a) a. Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke
- GMDV 1 (1)(b),
30 (1) (a) Wird der Antrag vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke gestellt, so sind sein Name und seine Anschrift anzugeben.
- Hat das Amt dem Inhaber bereits eine ID- Nummer zugewiesen, so reicht die Angabe dieser Nummer. Andernfalls sind Name und Anschrift in Übereinstimmung mit Regel 1 (1) (b) GMDV anzugeben.
- b. Antrag der vom Inhaber ausdrücklich ermächtigten Person
- GMDV 1 (1)(b),
30 (1)(b) Wird der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber der Marke ausdrücklich ermächtigten Person eingereicht, so sind dessen Name und Anschrift anzugeben, und es sind Nachweise über dessen Ermächtigung vorzulegen.
- Name und Anschrift oder ID- Nummer (siehe vorstehender Abschnitt) der ermächtigten Person sind gemäß Regel 1 (1) (b) GMDV anzugeben.
- Nachweise über die Ermächtigung sind in Form von schriftlichen Beweismitteln einzureichen, z.B. schriftliche Erklärungen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke oder Geschäftskorrespondenz. Einfache Fotokopien reichen aus.
- c. Antrag des Vertreters
- GMDV 1 (1) (e),
30 (1)(c) Wird der Antrag von einem Vertreter eingereicht, so sind dessen Name und Anschrift anzugeben. Ist der Vertreter bereits in den Akten vermerkt, so ist die Angabe seiner ID - Nummer ausreichend. Wird in dem Verlängerungsantrag ein neuer Vertreter bestellt, so ist dessen Name und Anschrift gemäß Regel 1 (1) (e) GMDV anzugeben, und es ist eine Vollmacht einzureichen oder auf eine bereits bei den Akten des Amtes befindliche Vollmacht Bezug zu nehmen.

6.3.2.2. Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke

- GMDV 30 (1)(d) Die Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke, die mit der Anmeldenummer identisch ist, ist anzugeben.

6.3.2.3. Angabe der Waren und Dienstleistungen

- GMDV 30 (1)(e) a. Wird die Verlängerung für alle Waren und Dienstleistungen beantragt, die von der Eintragung erfasst sind, so ist dies anzugeben.
- b. Wird die Eintragung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beantragt, für die die Marke eingetragen ist, so sind entweder
- die Klassen oder die Waren und Dienstleistungen anzugeben, für die die Verlängerung beantragt wird, oder
 - die Klassen oder Waren und Dienstleistungen anzugeben, für die keine Verlängerung gewünscht wird.
- Diese Angaben sind klar und unzweideutig zu machen. Bezieht sich die Verlängerung auf Waren und Dienstleistungen, die nicht ausdrücklich im ursprünglichen Verzeichnis erwähnt sind, jedoch unter einen darin erwähnten allgemeinen Begriff fallen, so ist dies akzeptierbar, vorausgesetzt, dass das Verzeichnis nicht erweitert wird. Bei der Beurteilung, ob eine Einschränkung oder Erweiterung des Verzeichnisses vorliegt, gelten die auch sonst in ähnlichen Situationen anwendbaren Grundsätze.

6.3.3. Sprachen

- GMDV 95 (2) Der Verlängerungsantrag kann in jeder der fünf Sprachen des Amtes gestellt werden. Diese Sprache wird zur Sprache des Verlängerungsverfahrens.

6.3.4. Gebühr

- GMV 47 (3)
GMDV 30 (2)(a), (b)
GGGebV 2
Nr. 12-15 Die für die Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke zu zahlenden Gebühren bestehen aus:
- einer Grundgebühr
 - von 2500 Euro für eine Individualmarke,
 - oder von 5000 Euro für eine Kollektivmarke, sowie
 - einer Klassengebühr für jede in der Gemeinschaftsmarke enthaltene und zu verlängernde Klasse, die über drei hinausgeht, und zwar
 - von 500 Euro für eine Individualmarke oder
 - von 1000 Euro für eine Kollektivmarke.

Die Gebühr ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu zahlen, die am letzten Tag des Monats endet, in dem die Schutzdauer endet (zur Berechnung der Frist siehe das unten unter 6.3.5 wiedergegebene Beispiel).

GMV 47 (3),
GMDV 30 (2)(c), (4)
GGGebV 2 Nr. 16 Die Gebühr kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach dem letzten Tag, in dem die Schutzdauer endet, gezahlt werden (siehe unten, 6.3.5), vorausgesetzt daß eine Zuschlagsgebühr gezahlt wird, die 25% des Gesamtbetrags der Verlängerungsgebühr einschließlich etwaiger Klassengebühren beträgt, jedoch höchstens 1500 Euro.

Gebühren, die vor dem Beginn der Sechsmonatsfrist, d.h. vor Versendung des Formschreibens 601, gezahlt werden, werden nicht berücksichtigt und zurückgezahlt.

GMDV 72 (1) Hat der Inhaber der Gemeinschaftsmarke ein laufendes Konto beim Amt, so wird die Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühren), wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke keine gegenteiligen Anweisungen gibt, automatisch von seinem laufenden Konto mit Wirkung zum Tag abgebucht, an dem der Verlängerungsantrag gestellt worden ist. (Artikel 7 (1) (d) des Beschlusses Nr. EX - 96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11.1.1996 über die Eröffnung von laufenden Konten bei dem Amt, geändert durch Beschluss Nr. EX-03-1 vom 20.1.2003)

Wird der Verlängerungsantrag verspätet gestellt (siehe unten, 6.3.5), so erfolgt die Abbuchung, sofern der Inhaber der Gemeinschaftsmarke keine gegenteiligen Anweisungen gegeben hat, mit Wirkung zum Tag der Stellung des Antrags.

Ist der Antrag von einem berufsmäßigen Vertreter im Sinne des Artikels 89 GMV eingereicht worden, der den Inhaber der Gemeinschaftsmarke vertritt, und hat der Vertreter ein laufendes Konto beim Amt eingerichtet, so wird die Gebühr vom laufenden Konto des Vertreters abgebucht.

6.3.5. Frist

GMV 46, 47 (3)
GMDV 72 (1) Der Verlängerungsantrag und die Verlängerungsgebühr sind innerhalb einer Frist von sechs Monaten einzureichen, die am letzten Tag des Monats endet, in dem die Schutzdauer endet (im folgenden „Grundfrist“ genannt).

Beispiel: Ist der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke der 1.4.1996, so ist der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, der 30.4.2006. Somit ist der Verlängerungsantrag einzureichen und die Gebühr zu zahlen vom 1.11.2005 bis zum 30.4.2006; fällt der 30.4.2006 auf einen Samstag, Sonntag oder sonstigen Tag, an dem das Amt geschlossen ist oder keine gewöhnliche Post im Sinne der Regel 72 (1) GMDV zugestellt erhält, so läuft die Frist an dem ersten auf den 30.4.2006 folgenden Werktag ab, an dem das Amt geöffnet ist und gewöhnliche Post zugestellt erhält.

Wird die oben genannte Frist nicht eingehalten, so kann der Antrag gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr (siehe oben, 6.3.4) noch innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, gezahlt werden (im folgenden als „Nachfrist“ bezeichnet).

Beispiel: Ist der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke der 1.4.1996, so ist der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, der 30. 4. 2006. Die Nachfrist zur Stellung des Verlängerungsantrags und zur zuschlagpflichtigen Zahlung der Verlängerungsgebühr beginnt somit an dem Tag, der auf den 30.4.2006 folgt, nämlich am 1.5.2006, und endet am 31.10.2006 oder, wenn dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder sonstiger Tag, an dem das Amt geschlossen ist oder keine gewöhnliche Post im Sinne der Regel 72 (1) GMDV zugestellt erhält, am nächstfolgenden Werktag, an dem das Amt geöffnet ist und gewöhnliche Post zugestellt erhält, und zwar auch dann, wenn in dem genannten Beispiel der 30. April 2006 ein Samstag oder Sonntag sein sollte. Die Regel, dass gegenüber dem Amt einzuhaltende Fristen sich auf den nächstfolgenden Werktag verlängern, gilt in diesem Fall nur einmal und nur für das Ende der Nachfrist, nicht für den Beginn der Nachfrist.

6.4. VERFAHREN VOR DEM AMT

6.4.1. Zuständigkeit

GMV 128 (1)
GGV 104 (1) Für die Bearbeitung des Verlängerungsantrags sowie die Eintragung der Verlängerung in das Register ist die Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung zuständig.

6.4.2. Gegenstand der Prüfung

Die Prüfung des Verlängerungsantrags beschränkt sich auf formelle Erfordernisse und beinhaltet folgende Punkte.

6.4.2.1 Einhaltung der Frist

GMV 47 (1), (3), (4)
GMDV 30 (2), (3) a. Vor Ablauf der Grundfrist
Erfolgen die Stellung des Verlängerungsantrags und die Zahlung der Verlängerungsgebühr innerhalb der Grundfrist, so nimmt die Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung die Eintragung der Verlängerung vor, sofern die übrigen Voraussetzungen gemäß der GMV und der GMDV erfüllt sind (siehe unten, 6.4.2.2).

- GMV 47 (3)
GMDV 30 (3) Ist bis zum Ablauf der Grundfrist kein Antrag eingereicht worden, jedoch die Verlängerungsgebühr bereits gezahlt worden, so fordert die Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung mit Formschreiben 602 den Inhaber der Gemeinschaftsmarke auf, einen Verlängerungsantrag zu stellen und erforderlichenfalls die Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Antrags zu zahlen. Formschreiben 602 wird möglichst früh nach Eingang der Gebühr versandt, um gegebenenfalls die Stellung des Antrags zu ermöglichen, bevor der Zuschlag fällig wird.
- GMV 47 (3)
GMDV 30 (3) Ist innerhalb der Grundfrist ein Antrag eingereicht worden, jedoch die Gebühr nicht oder nicht vollständig gezahlt worden, so fordert das Amt den Antragsteller mit Formschreiben 602 auf, die Verlängerungsgebühr oder den Fehlbetrag sowie die Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlung zu zahlen. Im Falle der unvollständigen Zahlung der Gebühr kann der Antragsteller jedoch, statt den Fehlbetrag nachzuzahlen, den Verlängerungsantrag auf die entsprechende Zahl der Klassen einschränken.
- Wurde der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke dazu ausdrücklich ermächtigten Person gestellt, so erhält der Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Abschrift der Mitteilung.
- b. Nach Ablauf der Grundfrist
- GMDV 30 (4), 54 Ist ein Verlängerungsantrag überhaupt nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist gestellt worden, so stellt die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung den Ablauf der Eintragung fest und erlässt mit Formschreiben 604 eine Mitteilung über den Rechtsverlust an den Inhaber und gegebenenfalls den Antragsteller sowie die Personen, die als Inhaber von Rechten an der Marke im Register eingetragen sind.
- GMDV 30 (4), 54 Sind die Gebühren überhaupt nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist gezahlt worden, so stellt die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung den Ablauf der Eintragung fest und erlässt mit Formschreiben 604 eine Mitteilung über den Rechtsverlust an den Inhaber und, sofern zutreffend, den Antragsteller sowie die Personen, die im Register als Inhaber von Rechten an der Marke eingetragen sind.
- GMDV 30 (4), 54 Deckt der gezahlte Gebührenbetrag nicht die Grundgebühr für die Verlängerung sowie die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung oder verspätete Stellung des Verlängerungsantrags ab, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und erlässt mit Formschreiben 604 eine Mitteilung über den Rechtsverlust an den Inhaber und, sofern zutreffend, den Antragsteller sowie die Personen, die im Register als Inhaber von Rechten an der Marke eingetragen sind.
- GMV 47 (4)
GMDV 30 (4) Deckt die gezahlte Gebühr die Grundgebühr und die Zuschlagsgebühr, jedoch nicht sämtliche Klassengebühren ab, so nimmt das Amt die Verlängerung nur für einen Teil der Klassen vor. Die Festlegung, welche Klassen von Waren und Dienstleistungen verlängert werden, erfolgt nach folgenden Kriterien:
- Ist der Verlängerungsantrag ausdrücklich auf einzelne Klassen begrenzt, so erfolgt die Verlängerung nur für diese Klassen.
 - Ergibt sich im übrigen eindeutig aus dem Antrag, welche Klasse oder Klassen vom Verlängerungsantrag erfaßt sind, so werden diese Klassen verlängert.
 - Liegen keine anderen Kriterien vor, so trägt das Amt den Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung, beginnend mit der Klasse, die die niedrigste Nummer hat.
- GMDV 30 (4), 54 Stellt das Amt fest, dass die Eintragung für einige Klassen von Waren und Dienstleistungen abgelaufen ist, so erlässt es mit Formschreiben 604 eine Mitteilung über den Rechtsverlust für diese betroffenen Klassen von Waren und Dienstleistungen an den Inhaber und, sofern zutreffend, den Antragsteller sowie die Personen, die im Register als Inhaber von Rechten an der Marke eingetragen sind. In allen obengenannten Fällen der Mitteilung eines Rechtsverlustes ist es nach Ablauf der Frist von 6 Monaten nicht mehr möglich, den Mangel zu beheben.
- c. Erstattung von Gebühren
- GMDV 30 (6) Falls Gebühren (Verlängerungsgebühren sowie gegebenenfalls Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlung) gezahlt worden sind, jedoch die Eintragung nicht verlängert worden ist, so werden diese Gebühren erstattet. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn kein Antrag eingereicht worden ist, wenn der Antrag erst nach Ablauf der Nachfrist eingegangen ist, wenn die Gebühr erst nach Ablauf der Nachfrist gezahlt worden ist, wenn der gezahlte Gebührenbetrag geringer ist als die Grundgebühr sowie gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr, oder wenn im übrigen Mängel (siehe unten 6.4.2.2) nicht beseitigt worden sind.
- d. Laufendes Konto
- Das Amt nimmt eine Abbuchung vom laufenden Konto nur vor, wenn ein ausdrücklicher Verlängerungsantrag vorliegt. Das Amt belastet das laufende Konto desjenigen, der den Antrag gestellt hat (Inhaber der Gemeinschaftsmarke, Vertreter des Inhabers der Gemeinschaftsmarke oder ermächtigter Dritter).
- Ist der Antrag innerhalb der Grundfrist eingereicht worden, so bucht das Amt die Verlängerungsgebühren (Grundgebühr zuzüglich Klassengebühren) ohne Zuschlag ab.
- Ist der Antrag innerhalb der Nachfrist gestellt worden, so bucht das Amt die Verlängerungsgebühr zuzüglich des Zuschlags vom 25% ab (siehe oben, 6.3.4).

6.4.2.2. Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsvorordnung

a. Vertretung

GMV 88, 89
GMDV 30 (3), 76

Erfüllt der Antrag nicht die oben unter 6.3.2.1 c) genannten Erfordernisse hinsichtlich der Vertretung, so fordert das Amt den Antragsteller mit Formschreiben 603 auf, den Mangel innerhalb einer Frist von 2 Monaten zu beheben. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Wird der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich ermächtigten Person eingereicht, so erhält der Inhaber der Marke eine Kopie der Mitteilung.

b. Weitere Erfordernisse

GMDV 30 (1)(b), (3)

Ist der Verlängerungsantrag von einer Person eingereicht worden, die behauptet, hierzu ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ermächtigt worden zu sein („ermächtigte Person“), und legt diese Person entweder keine ausreichenden Nachweise (siehe oben unter 6.3.2.1 c)) hierzu vor oder werden die vorgelegten Nachweise vom Amt als unzureichend erachtet, so fordert das Amt mit Formschreiben 603 den Antragsteller auf, den Mangel innerhalb einer Frist von 2 Monaten zu beheben. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke erhält eine Kopie der Mitteilung.

Die Prüfung der schriftlichen Nachweise beschränkt sich darauf, ob eine Zustimmung des Inhabers der Gemeinschaftsmarke vorliegt.

Die Zustimmung kann in einem gesonderten Schreiben enthalten sein, das vom Gemeinschaftsmarkeninhaber unterschrieben ist und dessen Einverständnis mit der Verlängerung der Marke zum Ausdruck bringt.

Die Zustimmung kann auch Bestandteil der Vereinbarung der beiden Parteien sein, mit der das betreffende dingliche Recht bestellt wird und die in allgemeiner Form eine Verpflichtung der ermächtigten Person enthält, die Marke aufrecht zu erhalten oder für ihre Verlängerung Sorge zu tragen. In diesem Fall muss eine Kopie dieser von beiden Parteien unterzeichneten Vereinbarung eingereicht werden, und es muss die betreffende Klausel der Vereinbarung genau angegeben werden.

GMDV 30 (1), (3)

Erfüllt der Verlängerungsantrag nicht die übrigen Formerfordernisse, etwa wenn Name und Anschrift des Antragstellers nicht ausreichend angegeben sind, die Eintragsnummer nicht angegeben worden ist, der Antrag nicht ordnungsgemäß unterschrieben ist oder wenn im Falle einer Teilverlängerung die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß angegeben worden sind, so fordert das Amt mit Formschreiben 603 den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer Frist von 2 Monaten zu beheben. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Das Amt behandelt einen Antrag auf Verlängerung als Antrag auf vollständige Verlängerung, es sei, denn, dass ausdrücklich Teilverlängerung beantragt wird.

Ist der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke hierzu ausdrücklich ermächtigten Person eingereicht worden, so erhält der Inhaber der Marke eine Kopie der Mitteilung.

GMDV 30 (4), (54)

Werden diese Mängel nicht vor Ablauf der mit Formschreiben 603 gesetzten Frist behoben, so gilt folgendes:

— Bestand der Mängel darin, dass die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen nicht angegeben wurden, so verlängert das Amt die Eintragung für alle Klassen, für die die Gebühren gezahlt wurden; decken die gezahlten Gebühren nicht alle Klassen ab, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so erfolgt die Feststellung, welche Klassen verlängert werden, nach den oben unter 6.4.2.1. b) angegebenen Kriterien, und für die übrigen Klassen wird mit Formschreiben 604 eine Mitteilung über einen Rechtsverlust erlassen;

— Handelte es sich um andere Mängel, so stellt die Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und erlässt eine Mitteilung über einen Rechtsverlust an den Inhaber und gegebenenfalls an den Antragsteller sowie die Personen, die im Register als Inhaber von Rechten an der Marke eingetragen sind; hierzu wird Formschreiben 605 versandt.

6.4.3. Was nicht Gegenstand der Prüfung ist

Anlässlich der Verlängerung erfolgt keine Prüfung auf die Eintragbarkeit der Marke. Auch darf nicht geprüft werden, ob die Marke ernsthaft benutzt worden ist.

Anlässlich der Verlängerung erfolgt keine Überprüfung der Klassifizierung der Marke. Auch erfolgt keine Umklassifizierung von Marken, die nach einer früheren Ausgabe der Nizzaer Klassifikation klassifiziert wurden. Eine Umklassifizierung erfolgt auch nicht auf Antrag. Dies gilt gleichermaßen für vollständige und Teilverlängerungen. Zum anwendbaren Stichtag für die Anwendung der 7. oder 8. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation siehe die Mitteilung des Präsidenten des Amtes Nr. 9/02 vom 16.7.2002.

6.5. EINTRAGUNGEN IM REGISTER

- GMV 47 (5) Erfüllt der Verlängerungsantrag alle Erfordernisse, so wird die Verlängerung eingetragen.
- GMDV 84 (3)(k), (5) Das Amt unterrichtet mit Formschreiben 607 den Inhaber der Gemeinschaftsmarke von der Verlängerung der Gemeinschaftsmarke und von der Eintragung der Verlängerung im Register sowie vom Datum, an dem die Verlängerung wirksam wird (siehe unten, 6.6).
- Ist die Verlängerung nur für einige der Waren und Dienstleistungen erfolgt, die in der Eintragung enthalten sind, so teilt das Amt mit Formschreiben 608 dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke mit, für welche Waren und Dienstleistungen die Eintragung verlängert worden ist, dass die Verlängerung in das Register eingetragen worden ist und an welchem Tag die Verlängerung wirksam geworden ist (siehe unten, 6.6). Gleichzeitig teilt das Amt den Ablauf der Eintragung für die übrigen Waren und Dienstleistungen sowie deren Löschung im Register mit.
- GMDV 30 (4), (5), 54 (2), 84 (3)(b) Hat das Amt eine Feststellung gemäß Regel 30 (4) getroffen, dass die Eintragung abgelaufen ist, und ist diese Feststellung nach Ablauf der Frist von 2 Monaten für die Beantragung einer Entscheidung gemäß Regel 54 (2) GMDV bestandskräftig geworden, so löscht das Amt die Marke im Register.
- GMDV 84 (3)(1), (5) Das Amt teilt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke mit Formschreiben 609 den Ablauf der Eintragung und deren Löschung im Register mit.

6.6. WIRKUNG DER VERLÄNGERUNG ODER DES ABLAUFS

- GMV 47 (5) Die Verlängerung wird am Tage nach dem Ablauf der Eintragung wirksam.
- GMDV 70 (3) Beispiel: Ist der Anmeldetag der Eintragung der 1. April 1996, so läuft die Eintragung am 1. April 2006 ab. Die Verlängerung wird an dem Tage wirksam, der auf den 1. April 2006 folgt, nämlich am 2. April 2006. Die neue Schutzdauer beträgt 10 Jahre ab diesem Tag und endet am 1. April 2016. Es ist unerheblich, ob einer dieser Tage ein Samstag, Sonntag oder Feiertag ist.
- GMDV 30 (5) Ist die Marke abgelaufen und im Register gelöscht, so wird die Löschung an dem Tage wirksam, der auf den Tag folgt, an dem die Eintragung abgelaufen ist.
- Beispiel: Ist Anmeldetag der Eintragung der 1. April 1996, so läuft die Eintragung am 1. April 2006 ab. Die Löschung im Register wird an dem Tag wirksam, der auf den 1. April 2006 folgt, nämlich am 2. April 2006.

FORMSCHREIBEN

601 A	<p>Mitteilung über die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 47 (2) GMV, Regel 29)</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM</p>
601 B	<p>Unterrichtung über die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 47 (2) GMV, Regel 29 DV)</p> <p><u>An:</u> Inhaber von eingetragenen Rechten</p>
602	<p>Mitteilung über Mängel in Bezug auf die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Regel 30 (3) DV)</p> <p><u>An:</u> Antragsteller</p> <p><u>Kopie:</u> Inhaber der GM, wenn Antrag von ausdrücklich ermächtigter Person gestellt wurde</p>
603	<p>Mitteilung über Mängel des Antrags auf Verlängerung der Gemeinschaftsmarke (Regel 30 DV)</p> <p><u>An:</u> Antragsteller</p> <p><u>Kopie:</u> Inhaber der GM, wenn Antrag von ausdrücklich ermächtigter Person gestellt wurde</p>
604	<p>Mitteilung über einen Rechtsverlust (Regel 30 (4), 54 DV)</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM und ggf. an Antragsteller und Inhaber eingetragener Rechte</p>
605	<p>Mitteilung über einen Rechtsverlust (Regel 30 (4), 54 DV)</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM und ggf. an Antragsteller und Inhaber eingetragener Rechte</p>
606	<p>Mitteilung einer Kopie des Beanstandungsbescheids, der in Bezug auf die Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke ergangen ist (Regel 30 (3) DV)</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM</p>
607	<p>Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 84 (3) (k), (5) DV</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM und ggf. Antragsteller</p>
608	<p>Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 84 (3) (k), (5) DV</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM und ggf. Antragsteller</p>
609	<p>Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 30 (5), 84 (3) (l), (5) DV</p> <p><u>An:</u> Inhaber der GM</p>

601 A

Mitteilung über die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 47 (2) GMV, Regel 29)

Name und Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke
oder Vertreters
Nr. der Eintragung
Marke
Datum
Ihr Zeichen

Die Eintragung der obigen Gemeinschaftsmarke für die Waren und Dienstleistungen in Klassen ANGEBEN mit dem Anmeldetag ANGEBEN steht zum ANGEBEN zur Verlängerung an.

Die Verlängerung der Eintragung kann dadurch erfolgen, dass dieses Schreiben unter Ankreuzen der zutreffenden Kästchen und ordnungsgemäß unterzeichnet zurückgesandt wird und die folgenden Gebühren gezahlt werden:

Grundgebühr: 2500 Euro (für eine Kollektivmarke: 5000 Euro)
Klassengebühr: 500 Euro für jede in der Eintragung enthaltene Klasse von Waren und Dienstleistungen, die über 3 hinausgeht (für eine Kollektivmarke: 1000 Euro für jede Klasse, die über 3 hinausgeht).

Falls Sie Inhaber eines laufenden Kontos sind, so wird die Verlängerungsgebühr automatisch mit Eingang Ihres Verlängerungsantrags abgebucht.

Der Antrag ist bis zum ANGEBEN zu stellen; bis zum gleichen Datum sind die Gebühren zu zahlen.

Die Stellung des Antrags und die Zahlung der Gebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von 6 Monaten erfolgen, die am ANGEBEN abläuft, wenn eine Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr oder die verspätete Stellung des Antrags gezahlt wird, die 25% des Gesamtbetrags der Verlängerungsgebühr einschließlich etwaiger Klassengebühren beträgt, höchstens jedoch 1500 Euro.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

VERLÄNGERUNGSANTRAG

Die Verlängerung der Gemeinschaftsmarke Nummer ANGEBEN wird für alle Waren und Dienstleistungen beantragt, die in der Eintragung enthalten sind	
Die Verlängerung der Gemeinschaftsmarke Nummer ANGEBEN wird nur für folgende Waren und Dienstleistungen, die in der Eintragung enthalten sind, beantragt: (Es sind die Klassen der Waren und Dienstleistungen anzugeben, für die die Verlängerung beantragt wird oder nicht beantragt wird):	

Name und Unterschrift

Datum

601 B

Unterrichtung über die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 47 (2) GMV, Regel 29 DV)

Name und Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke
oder Vertreters
Nr. der Eintragung
Marke
Datum
Ihr Zeichen

Die Eintragung der obigen Gemeinschaftsmarke für die Waren und Dienstleistungen in Klassen ANGEBEN mit dem Anmeldetag ANGEBEN steht zum ANGEBEN zur Verlängerung an.

Diese Mitteilung ist auch an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke übersandt worden.

Sie erhalten diese Mitteilung ausschließlich zur Information in ihrer Eigenschaft als Inhaber von Rechten an der Gemeinschaftsmarke (etwa einer Lizenz oder eines dinglichen Rechts). Sie sind nicht berechtigt, selbst einen Verlängerungsantrag zu stellen, es sei denn, Sie weisen nach, dass Sie ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke zur Stellung des Verlängerungsantrags ermächtigt worden sind.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

Mitteilung über Mängel in Bezug auf die Verlängerung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Regel 30 (3) DV)

Name und Anschrift des Antragstellers (Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder Vertreter; ermächtigte Person)
Nr. der Eintragung
Marke
Datum
Ihr Zeichen

Die Prüfung der Verlängerung der oben genannten Gemeinschaftsmarke hat ergeben, dass

- a) die Verlängerungsgebühr nicht gezahlt worden ist.
- b) die Verlängerungsgebühr nicht vollständig gezahlt worden ist, sondern folgender Betrag fehlt: ANGEBEN
- c) die Verlängerungsgebühr gezahlt worden ist, jedoch kein Verlängerungsantrag eingereicht worden ist.

Sie werden hiermit aufgefordert,

- i. die Verlängerungsgebühr zu zahlen
- ii. die Verlängerungsgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr in Höhe von 25% des Gesamtbetrags der Gebühr einschließlich etwaiger Klassengebühren, höchstens jedoch von 1500 Euro zu zahlen.
- iii. den Fehlbetrag zu zahlen.
- iv. den Fehlbetrag der Verlängerungsgebühr sowie den Zuschlag für die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr in Höhe von 25% des Gesamtbetrags der Verlängerungsgebühr einschließlich etwaiger Klassengebühren, höchstens jedoch von 1500 Euro zu zahlen.
- v. einen Verlängerungsantrag zu stellen.
- vi. einen Verlängerungsantrag zu stellen sowie die Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Antrags in Höhe von 25% des Gesamtbetrags der Verlängerungsgebühr einschließlich etwaiger Klassengebühren, höchstens jedoch von 1500 Euro zu zahlen.

Werden die oben genannten Mängel nicht bis zum ANGEBEN beseitigt, so wird das Amt den Ablauf der Eintragung der Gemeinschaftsmarke feststellen.

[Sofern zutreffend:] Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat eine Abschrift dieser Mitteilung erhalten.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

Mitteilung über Mängel des Antrags auf Verlängerung der Gemeinschaftsmarke (Regel 30 DV)

Name und Anschrift des Antragstellers (Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder Vertreter; ermächtigte Person)
Nr. der Eintragung
Marke
Datum
Ihr Zeichen

Die Prüfung Ihres Antrags auf Verlängerung der oben genannten Gemeinschaftsmarke hat ergeben¹, dass

- i. die Nummer der Gemeinschaftsmarke, deren Verlängerung beantragt worden ist, nicht angegeben worden ist
- ii. der Verlängerungsantrag nicht unterzeichnet ist
- iii. Name und Anschrift des Antragstellers nicht angegeben sind
- iv. die Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung beantragt wird, nicht ordnungsgemäß angegeben sind
- v. Sie verpflichtet sind, einen Vertreter gemäß Artikel 88 (2), (3) und Artikel 89 GMV zu bestellen, dies jedoch nicht getan haben
- vi. Sie keine Nachweise eingereicht haben, die belegen, dass Sie ausdrücklich vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke zur Stellung des Verlängerungsantrags ermächtigt worden sind.

Sie werden gebeten, innerhalb von 2 Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung Stellung zu nehmen. Werden die Mängel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so wird Ihr Verlängerungsantrag ohne weiteres zurückgewiesen werden.

[Sofern zutreffend:] Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat eine Kopie dieser Mitteilung erhalten.

Name des Mitglieds
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

¹ Im Fall von i. ist UNBEKANNT einzugeben.

Mitteilung über einen Rechtsverlust (Regel 30 (4), 54 DV)

Name und Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters; der ermächtigten Person;	:
des Inhabers von Rechten	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Da

- i. die Verlängerungsgebühr nicht gezahlt worden ist
- ii. die Verlängerungsgebühr verspätet gezahlt worden ist
- iii. die Verlängerungsgebühr nicht vollständig gezahlt worden ist
- iv. kein Verlängerungsantrag gestellt worden ist
- v. der Verlängerungsantrag verspätet gestellt worden ist,

ist die oben genannte Gemeinschaftsmarke

- x) am ANGEBEN abgelaufen.
- y) am ANGEBEN für folgende Waren und Dienstleistungen abgelaufen: ANGEBEN.

Sollten Sie der Auffassung sein, dass diese Feststellung nicht zutreffend ist, so können Sie innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich eine Entscheidung beantragen. Eine solche Entscheidung wird nur erlassen, wenn das Amt ihre Auffassung nicht teilt. Andernfalls berichtigt das Amt seine Feststellung und unterrichtet Sie entsprechend.

- ii. – v.: Bereits gezahlte Verlängerungsgebühren werden erstattet.
- i.: —

Name des Mitglieds
 Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

Mitteilung über einen Rechtsverlust (Regel 30 (4), 54 DV)

Name und Anschrift des Inhabers der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters; der ermächtigten Person;	:
des Inhabers von Rechten	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Da

- i. Name und Antragsteller der Person, die die Verlängerung beantragt hat, nicht oder nicht ausreichend angegeben worden sind,
- ii. der Verlängerungsantrag nicht unterzeichnet ist
- iii. die Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung beantragt wird, nicht ordnungsgemäß angegeben worden sind
- iv. für den Verlängerungsantrag kein Vertreter gemäß Artikel 88 (2), (3) und 89 GMV bestellt worden ist
- v. keine Nachweise dafür vorgelegt worden sind, daß der Antragsteller vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich zur Stellung des Verlängerungsantrags ermächtigt worden ist,

ist die oben genannte Gemeinschaftsmarke am ANGEBEN abgelaufen.

Sollten Sie der Auffassung sein, dass diese Feststellung nicht zutreffend ist, so können Sie innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich eine Entscheidung beantragen. Eine solche Entscheidung wird nur erlassen, wenn das Amt Ihre Auffassung nicht teilt. Andernfalls berichtigt das Amt seine Feststellung und unterrichtet Sie entsprechend.

- a) Die bereits gezahlte Verlängerungsgebühr wird erstattet.
- b) —

Name des Mitglieds
 Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

606

Mitteilung einer Kopie des Beanstandungsbescheids, der in Bezug auf die Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke ergangen ist (Regel 30 (3) DV)

Name und Anschrift des Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Beigefügt erhalten Sie die Kopie eines Mängelbescheids, der sich auf einen Verlängerungsantrag bezieht, der für die oben genannte Gemeinschaftsmarke eingereicht worden ist.

Name des Mitglieds
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

607

Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 84 (3) (k), (5) DV

Name und Anschrift des Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Hiermit wird mitgeteilt, dass die Eintragung der Verlängerung der oben genannten Gemeinschaftsmarke heute im Register für Gemeinschaftsmarken erfolgt ist.

Die Verlängerung erfolgt für eine Dauer von zehn Jahren und wird am ANGEBEN wirksam.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

608

Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 84 (3) (k), (5) DV

Name und Anschrift des Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Hiermit wird mitgeteilt, dass die oben genannte Gemeinschaftsmarke für folgende Klassen von Waren und Dienstleistungen verlängert worden ist: ANGEBEN. Die Verlängerung ist heute im Register für Gemeinschaftsmarken vermerkt worden.

Die Verlängerung ist für eine Dauer von 10 Jahren erfolgt und wird am ANGEBEN wirksam.

Die oben genannte Gemeinschaftsmarke ist für die übrigen Klassen, und zwar die folgenden Klassen von Waren und Dienstleistungen: ANGEBEN abgelaufen. Diese sind heute im Register für Gemeinschaftsmarken gelöscht worden.

Die Löschung ist am ANGEBEN wirksam geworden.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

609

Mitteilung gemäß Artikel 47 GMV und Regel 30 (5), 84 (3) (l), (5) DV

Name und Anschrift des Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder seines Vertreters	:
Nr. der Eintragung	:
Marke	:
Datum	:
Ihr Zeichen	:

Hiermit wird mitgeteilt, dass die oben genannte Gemeinschaftsmarke abgelaufen und heute im Register für Gemeinschaftsmarken gelöscht worden ist.

Die Löschung wird am ANGEBEN wirksam.

Name des Bediensteten
Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung

Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten
des Amtes

vom 16. Oktober 2003

über die Erweiterung der Europäischen
Union im Jahr 2004

I. Zehn neue Mitgliedstaaten

Am 1. Mai 2004 wird die Europäische Union zum fünften Mal nach Gründung der Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1957 erweitert. Der Beitrittsvertrag wurde mit zehn Kandidatenländern (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) am 16. April 2003 unterzeichnet. Der Beitrittsvertrag muss noch von den Kandidatenländern und allen derzeitigen Mitgliedstaaten ratifiziert werden.

Dieses historische Ereignis stellt eine wichtige Veränderung für die Systeme der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters dar — mit erheblichen Auswirkungen für die Inhaber von Rechten, ihre Vertreter, Dritte, die nationalen Ämter und das HABM. Zum ersten Mal müssen bei einer Erweiterung auch Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster berücksichtigt werden. Darüber hinaus stellt der Erweiterungsprozess aufgrund der großen Anzahl neuer Mitgliedstaaten und neuer Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft (Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch) eine erhebliche Herausforderung für das Amt dar.

Seit November 1998 hat das Amt die Beitrittsverhandlungen verfolgt, insbesondere im Hinblick auf die Aspekte bezüglich der Gemeinschaftsmarke und danach auch des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Die Zielsetzung bei diesen Verhandlungen bestand darin, die Kommission erforderlichenfalls bei technischen Fragen zu unterstützen, die notwendigen internen Vorbereitungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass interessierte Kreise und die Ämter der Kandidatenländer die notwendigen Informationen erhalten, um sich auf die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten zu können.

Mit der vorliegenden Mitteilung sollen die wesentlichen Auswirkungen der Erweiterung auf die Systeme der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters sowie die Vorbereitungen des Amtes zur Bewältigung der bevorstehenden Änderungen erläutert werden.

II. Auswirkungen für Inhaber von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Als Folge der Verhandlungen sind sowohl die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV) als auch die Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) geändert worden. Zwei neue Bestimmungen sind zur Regelung der rechtlichen Auswirkungen der Erweiterung auf Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster in die bestehenden Verordnungen aufgenommen worden: Artikel 142a GMV und Artikel 110a GGV. Diese Bestimmungen gelten ab dem Tag des Beitritts. Der Text dieser Bestimmungen und weitere Erläuterungen sind auf der Website des Amtes unter „Erweiterung“ (<http://oami.eu.int/de/enlarge-ment/default.htm>) zu finden.

Die von den Verhandlungsführern erzielte Lösung musste verschiedenen wichtigen Anforderungen genügen. So musste sichergestellt werden, dass das Prinzip der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters gewahrt wird und gleichzeitig die bereits vor dem Beitritt bestehenden Rechte in den neuen Mitgliedstaaten vollständig berücksichtigt werden. Außerdem durfte die Lösung nicht den Gesetzen in den neuen Mitgliedstaaten zuwider laufen. Dies wurde zum einen durch die automatische Erstreckung älterer Gemeinschaftsrechte erreicht und zum anderen durch die Möglichkeit für Inhaber älterer nationaler Rechte in den neuen Mitgliedstaaten, im Falle eines Konflikts die Benutzung des erstreckten Gemeinschaftsrechts zu untersagen. Ferner besteht gemäß Artikel 106 Absatz 2 GMV weiterhin die Möglichkeit, die Benutzung einer erstreckten Gemeinschaftsmarke nach den in den neuen Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften zu untersagen.

1. Automatische Erstreckung

Die wichtigste rechtliche Auswirkung für Inhaber von Gemeinschaftsmarken, die vor dem Tag des Beitritts angemeldet wurden (unabhängig davon, ob sie bereits eingetragen sind oder nicht), besteht darin, dass der Schutz solcher Marken auf das Gebiet der neuen Mitgliedstaaten erstreckt wird. Diese Schutzerstreckung tritt am 1. Mai 2004 um 0:00 Uhr ohne administrative Maßnahmen oder sonstige Schritte seitens des HABM oder eines anderen Organs ein. Die Erstreckung erfolgt automatisch, d. h. der Inhaber muss keinen

entsprechenden Antrag stellen. Es fallen keine Gebühren an. Die Rechtsgrundlage für diese Erstreckung bildet der neue Artikel 142a GMV. Mit dem Tag des Beitritts werden mehr als 300 000 Gemeinschaftsmarken auf das Gebiet der neuen Mitgliedstaaten erstreckt und können vor den Gemeinschaftsmarkengerichten dieser Staaten durchgesetzt werden.

Inhaber von eingetragenen und nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern kommen ebenfalls in den Genuss der automatischen Erstreckung ihrer Rechte auf das Gebiet der neuen Mitgliedstaaten. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Rechte vor den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten, die in diesen Ländern noch eingerichtet werden müssen, durchzusetzen.

2. Bestandsschutz für Gemeinschaftsmarken

Die automatische Erstreckung gilt für alle Gemeinschaftsmarken, die vor dem Tag des Beitritts eingetragen oder angemeldet wurden. Erstreckte Gemeinschaftsmarken sind also Gemeinschaftsmarken mit einem Anmeldetag, der vor dem Tag des Beitritts liegt, unabhängig davon, ob Priorität in Anspruch genommen wurde oder nicht. Es war in diesem Zusammenhang nicht nur eine Entscheidung darüber erforderlich, ob solche Gemeinschaftsmarken erstreckt werden sollen, sondern auch darüber, wie solche Anmeldungen vom HABM geprüft werden sollen (wenn ihre Prüfung erst nach dem Tag des Beitritts erfolgt) und auf welcher Grundlage über eventuelle Nichtigkeitsanträge zu entscheiden ist.

Es wurde eine Regelung getroffen, nach der für die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe nur die Situation vor der Erweiterung maßgeblich ist, d. h. dass absolute Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe, die sich nur aus dem Beitritt ergeben, nicht berücksichtigt werden. Dabei ist es unerheblich, zu welchem Zeitpunkt es tatsächlich zu einer Prüfung oder einem Lösungsverfahren kommt. Daher werden Gemeinschaftsmarken, die vor der Erweiterung angemeldet wurden, unter Zugrundelegung der Situation vor dem Beitritt auf absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe geprüft; so wird z. B. eine eventuelle Bedeutung der Marke anhand der bisherigen elf Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft geprüft. Eintra-

gungshindernisse, die sich nur aufgrund der Erweiterung ergeben, wie z. B. eine beschreibende Bedeutung eines Worts in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaats, kommen für erstreckte Gemeinschaftsmarken nicht zum Tragen. Dieser Bestandsschutz gilt nicht nur für das Prüfungsverfahren, sondern auch noch nach der Eintragung: Erstreckte Gemeinschaftsmarken können nur aufgrund eines Nichtigkeitsgrunds gelöscht werden, der bereits vor der Erweiterung bestand. Sie können also nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Nichtigkeitsgrund lediglich durch den Beitritt entstanden ist. Daher kann eine Gemeinschaftsmarke, die nur in einem neuen Mitgliedstaat beschreibend ist, einen Gattungsbegriff darstellt, keine Unterscheidungskraft besitzt, irreführend ist oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, vom Prüfer nicht zurückgewiesen werden und kann auch nach der Eintragung nicht für nichtig erklärt werden, wenn sie vor dem Beitritt dieses Mitgliedstaats angemeldet wurde.

Ebenso kann eine Gemeinschaftsmarke, die vor der Erweiterung angemeldet wurde, nicht Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens (abgesehen von der unten beschriebenen Ausnahme) oder eines Nichtigkeitsverfahrens werden, wenn sie mit einem älteren nationalen Recht kollidiert, welches in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitrittsdatum angemeldet oder erworben wurde.

3. Berücksichtigung erworbener Rechte in den neuen Mitgliedstaaten

Aufgrund der automatischen Erstreckung und des Bestandsschutzes für Gemeinschaftsmarken, die vor dem Beitrittsdatum angemeldet oder eingetragen wurden, werden erstreckte Gemeinschaftsmarken ab diesem Datum —1. Mai 2004¹— in den neuen Mitgliedstaaten durchsetzbar sein. Es kann zu Konflikten mit nationalen Rechten kommen, die in den neuen Mitgliedstaaten vor deren Beitritt erworben wurden. Diese nationalen Rechte umfassen alle Rechte, die als Grundlage für einen Widerspruch (Artikel 8 GMV) oder einen Antrag auf Nichtigerklärung (Artikel 52 GMV) in Betracht kommen.

Um die Rechte der Inhaber nationaler Rechte in den neuen Mitgliedstaaten zu

¹ Artikel 2 Absatz 2 des Beitrittsvertrags sieht vor, dass der Vertrag am 1. Mai 2004 in Kraft tritt, sofern alle Ratifikationsurkunden bis zu diesem Tag hinterlegt worden sind.

schützen, wurde diesen die Möglichkeit eingeräumt, die Benutzung einer erstreckten Gemeinschaftsmarke in dem betroffenen Mitgliedstaat zu untersagen. Eine erstreckte Gemeinschaftsmarke ist in der gesamten erweiterten EU gültig und durchsetzbar, aber nur, soweit ihr kein älteres nationales Recht entgegensteht. Die erstreckte Gemeinschaftsmarke kann also gegenüber einem älteren nationalen Recht nicht durchgesetzt werden. Vielmehr kann der Inhaber eines solchen Rechts die Benutzung der erstreckten Gemeinschaftsmarke im betreffenden Gebiet untersagen. Die Möglichkeit, aufgrund eines älteren nationalen Rechts die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke zu untersagen, ist in Artikel 106 und 107 GMV vorgesehen. Diese Bestimmung wird nun ausdrücklich auf Rechte ausgedehnt, die in den neuen Mitgliedstaaten vor dem Tag des Beitritts erworben wurden. Diese Ausnahme ist aber auf das jeweilige Gebiet beschränkt, in dem das ältere nationale Recht gültig ist. Allerdings kann der Inhaber eines solchen älteren Rechts das territoriale Benutzungsverbot nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn er das ältere Recht gutgläubig erworben hat.

Der Inhaber eines älteren nationalen Rechts hat die Möglichkeit, vor einem nationalen Gericht gegen die Benutzung einer erstreckten Gemeinschaftsmarke zu klagen. Das zuständige Gericht, die anzuwendenden Verfahrensvorschriften und das maßgebliche materielle Recht sind im jeweiligen nationalen Recht geregelt.

4. Erstreckte Gemeinschaftsmarken und „neue“ absolute Eintragungshindernisse

Eine erstreckte Gemeinschaftsmarke kann in der Sprache eines neuen Mitgliedstaats beschreibend sein, keine Unterscheidungskraft besitzen oder einen Gattungsbegriff darstellen. Der für Gemeinschaftsmarken gewährte Bestandsschutz bedeutet aber nicht, dass die Inhaber solcher Marken zusätzlich Rechte an Zeichen erlangen, die in den neuen Mitgliedstaaten beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig sind. Wer solche Zeichen in den neuen Mitgliedstaaten benutzt, kann sich gegen den Vorwurf der Verletzung unter Berufung auf Artikel 12 GMV zu Wehr setzen.

Eine erstreckte Gemeinschaftsmarke kann in einem neuen Mitgliedstaat auch irreführend sein oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Diese Fälle fallen unter Artikel 106 Absatz 2 GMV. Daher kann die Benutzung solcher Marken in dem jeweiligen neuen Mitgliedstaat nach dem maßgeblichen nationalen Recht untersagt werden.

5. Ausnahmsweises Widerspruchsrecht gegen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen

Die Regel, wonach erstreckte Gemeinschaftsmarken im Hinblick auf absolute und relative Eintragungshindernisse, die lediglich aufgrund des Beitritts entstehen, Bestandsschutz genießen, gilt mit einer Ausnahme: Wenn die Gemeinschaftsmarke zwischen dem 1. November 2003 und dem 30. April 2004 angemeldet wurde, kann gemäß Artikel 142a Absatz 3 GMV auf der Grundlage eines älteren Rechts in einem neuen Mitgliedstaat Widerspruch erhoben werden. Das ältere Recht in den neuen Mitgliedstaaten muss absolut betrachtet älter als die Gemeinschaftsmarke sein, gegen die Widerspruch erhoben wird (d. h. der Anmeldetag/Prioritätstag/Tag des Erwerbs des nationalen Rechts muss vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke liegen) und es muss gutgläubig erworben worden sein. Der Widerspruch muss gemäß Artikel 42 GMV innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung eingereicht werden. Dieses ausnahmsweise Widerspruchsrecht gilt unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung veröffentlicht wurde. Angesichts der derzeitigen Bearbeitungszeit bei der Prüfung von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen ist jedoch davon auszugehen, dass solche Veröffentlichungen erst nach der Erweiterung erfolgen.

6. Regelungen für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Wie bereits oben erwähnt, werden auch ältere Gemeinschaftsgeschmacksmuster (d. h. solche, die vor der Erweiterung angemeldet wurden, oder solche, die zwar nicht angemeldet, aber der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft vor der Erweiterung gemäß Artikel 11 GGV zugänglich gemacht wurden) automatisch auf das Gebiet der neuen Mitgliedstaaten erstreckt.

Der Beitritt ändert nichts an der Situation hinsichtlich der Eintragungshin-

dernisse. Die eingeschränkte „materiellrechtliche Prüfung“ der Geschmacksmusteranmeldungen wird von der Erweiterung kaum berührt: Durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten ändert sich weder die Definition des Geschmacksmusters noch die allgemeine Beurteilung, ob ein Geschmacksmuster gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

Hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe führt der Beitritt bei angemeldeten Geschmacksmustern nur in wenigen Fällen zur Nichtigkeit (z. B. wenn nach Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein älteres Geschmacksmuster in einem neuen Mitgliedstaat offenbart wird, oder wenn es zu einem Konflikt mit einer älteren Marke kommt, die in einem neuen Mitgliedstaat geschützt ist). In diesen wenigen Fällen, in denen als Nichtigkeitsgrund ein Grund vorliegt, der nur durch den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zum Tragen kommt, gewährt Artikel 110a Absatz 3 GGV dem erstreckten Gemeinschaftsgeschmacksmuster Bestandsschutz.

Der Beitrittsvertrag sieht das Recht vor, die Benutzung eines erstreckten Geschmacksmusters zu untersagen, falls es zu einem Konflikt mit einem älteren Recht (Marke, Urheberrecht) kommt oder ein älteres Geschmacksmuster erst nach der Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugänglich gemacht wird.

Außerdem wird Artikel 11 GGV durch den neuen Artikel 110a Absatz 5 GGV konkretisiert, der vorsieht, dass ein Geschmacksmuster, das nicht in der Gemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht wurde, gemäß Artikel 11 keinen Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster genießt.

7. Neue Richtlinien

Das Amt hat geänderte Richtlinien zu Prüfungen und Widerspruchsverfahren erarbeitet, die dem Verwaltungsrat so bald wie möglich vorgelegt werden. Die entsprechenden Entwürfe sind unter <http://oami.eu.int/de/mark/markue/direc.htm> abrufbar.

Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Schutz erstreckt wurde, werden weder in die neun neuen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft übersetzt noch in diesen Sprachen veröffentlicht.

Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem Tag des Beitritts angemeldet wurden, werden in den derzeitigen elf Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht.

Hinsichtlich der Durchführung der Recherchen liegt dem Rat derzeit ein Vorschlag der Kommission zur Änderung der GMV vor, der die Streichung des Artikels zu Recherchen vorsieht. Sollte dieser Vorschlag nicht angenommen werden, wird das Amt auf keinen Fall Kopien der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die vor dem Tag des Beitritts eingereicht worden sind, an die nationalen Ämter der neuen Mitgliedsstaaten weiterleiten, die eine Recherche gemäß Artikel 39 GMV vornehmen würden.

III. Vorbereitungen des Amtes

Im Jahr 2001 hat das Amt eine interne Beurteilung der finanziellen und praktischen Folgen des Erweiterungsprozesses für die Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersysteme und für das Amt vorgenommen. Es wurde zwar eine recht geringe Zahl von Anmeldungen aus den neuen Mitgliedstaaten festgestellt (bis Ende August 2003 gingen nur 679 Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und 18 Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen aus den 10 Kandidatenländern ein), es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Situation ändern wird, wenn das Anmeldeverfahren für diese Länder leichter zugänglich wird (Anmeldung in der eigenen Landessprache, Anmeldung über die nationalen Ämter und Bestellung eigener Vertreter) und das Bewusstsein über die Vorteile von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern bei den Benutzern steigt.

Das Amt ist bemüht sicherzustellen, dass die Erweiterung nicht zu Verzögerungen bei den Marken- und Geschmacksmusterverfahren führen wird. Die hierfür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen hat das Amt bereits getroffen. So hat das Amt z. B. einen Aktionsplan erstellt, mit dem eine Reihe von internen Vorbereitungsmaßnahmen, die alle operativen und administrativen Bereiche des Amtes betreffen, umgesetzt wird. Die operativen Kosten des Amtes werden durch die Erweiterung steigen (z. B. durch die Übersetzung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in die Amtssprachen und durch die Erstellung weiterer

nationaler Recherchenberichte). Die tatsächliche finanzielle Belastung durch die Erweiterung hängt von den Entscheidungen ab, die der Rat bezüglich der Reform des Gemeinschaftsmarkensystems trifft, und den Entscheidungen der Leitungsgremien des Amtes.

Zu den wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen des Amtes zählen die Übersetzung der Dokumente des Amtes (Formblätter, Broschüren, Euronice, Eurolocarno) in die neuen Amtssprachen und die Einstellung von Personal aus den neuen Mitgliedstaaten ab Juli 2003. Die Änderungen erfordern natürlich auch Maßnahmen wie die Schulung der Mitarbeiter des Amtes in Bezug auf die Erweiterung an sich, die Profile der neuen Mitgliedstaaten, die Folgen der Erweiterung für das Amt und die Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersysteme usw. Des Weiteren hat das Amt neue Prüfungs- und Widerspruchsrichtlinien erarbeitet. Zu den eher technisch orientierten Vorbereitungen gehört vor allem die Anpassung der IT-Systeme (Euro-marc, Euronice) an die neuen Sprachanforderungen.

Das Amt hat sich jedoch nicht nur mit internen Abläufen beschäftigt. Die Erweiterung bringt auch erhebliche Änderungen für die interessierten Kreise und die Ämter der neuen Mitgliedstaaten mit sich. Damit auch diese sich optimal auf die Erweiterung vorbereiten können, hat das HABM eine Reihe von diesbezüglichen Maßnahmen ergriffen. Um die interessierten Kreise über die Auswirkungen der Erweiterung auf die Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersysteme zu informieren, hat das Amt einen Meinungsaustausch im Rahmen der HABM-Benutzergruppe ermöglicht. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Untergruppe, die HABM-Arbeitsgruppe „Erweiterung“, ins Leben gerufen. Diese Gruppe kam dreimal im Rahmen von Treffen zusammen, um Fragen wie die rechtlichen Auswirkungen der Verhandlungen, das Problem möglicher bösgläubig vorgenommener Anmeldungen und Maßnahmen zu deren Vermeidung zu erörtern. Alle behandelten Themen wurden auf der Website des Amtes allgemein zugänglich gemacht, um eine maximale Verbreitung zu gewährleisten. Zu den Vorbereitungen gehörte auch die Einrichtung eines Online-Systems zur Abfrage von Marken, die in den neuen Mitgliedstaaten angemeldet wurden.

Auch die Ämter der Kandidatenländer zeigten ein begründetes Interesse an der Vorbereitung des Beitritts. Das Amt hat zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern ein mehrjähriges Kooperationsprogramm eingerichtet. Außerdem hat das Amt den nationalen Ämtern im Rahmen von Treffen und Konferenzen die Bedeutung von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern und die Auswirkungen der Erweiterung auf die entsprechenden Systeme vermittelt. An diesen Veranstaltungen nahmen Vertreter der nationalen Ämter und andere Sachverständige wie Richter, zugelassene Vertreter, Rechtsanwälte, andere Rechtsberater und Vertreter der Wirtschaft teil.

Die Einbeziehung der Kandidatenländer in die Arbeit des Amtes wurde über regelmäßige Treffen der Leiter des Amtes und regelmäßige Expertentreffen sichergestellt. Sie wurden aufgefordert, an Verbindungstreffen teilzunehmen und es wurde eine spezielle Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eingerichtet. Die Leiter der Ämter trafen sich dreimal mit dem Präsidenten und den Vizepräsidenten des HABM. Hierdurch wurde die Teilnahme der Leiter der Ämter der zehn Kandidatenländer als Beobachter im Verwaltungsrat und Haushaltsausschuss ab November 2003 optimal vorbereitet.

Wubbo de Boer
Präsident

Mitteilung Nr. 6/03 des Präsidenten des Amtes

vom 10. November 2003

betreffend Farbmarken

In seinem Urteil vom 6. May 2003 (C-104/01) hat der Europäische Gerichtshof Gelegenheit gehabt, sich zur Eintragbarkeit von Farbmarken zu äußern. Dieses Urteil erfolgte auf Vorlage gemäß Artikel 234 des EG-Vertrages seitens des Hoge Raad der Niederlande in einem Verfahren zwischen Libertel Groep BV und dem Benelux-Markenamt zur Auslegung von Artikel 3 der ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 (89/104/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

Aus dem Urteil ergeben sich für das Amt und die Benutzer des Gemeinschaftsmarkensystems zwei wichtige Aspekte. Erstens hat der Gerichtshof die Praxis des Amtes zur Unterscheidungskraft von Farbmarken als solche bestätigt. Zweitens hat sich der Gerichtshof mit der Frage der graphischen Wiedergabe von Farbmarken befasst.

Dieser zweite Aspekt hat zu Besorgnissen seitens der Anmelder und Vertreter geführt, und Zweck dieser Mitteilung ist es, auf diese Besorgnisse einzugehen. Diese Mitteilung behandelt dagegen nicht Marken, die keine Farbe per se betreffen, sondern nur Farben enthalten (Wortmarken, Bildmarken, dreidimensionale Marken).

Diese Besorgnisse gründen sich hauptsächlich auf Aussagen des Gerichts, wonach „ein bloßes Farbmuster nicht den Anforderungen“ an eine graphische Wiedergabe entspricht (Rdn. 31 des Urteils), die „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“ sein muß (Rdn. 29 des Urteils). Das Gericht schlug vor, daß dies z.B. durch „eine sprachliche Beschreibung der Farbe“ oder durch „Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode“ gelöst werden könnte (Rdn. 37 des Urteils).

Es kann festgestellt werden, daß der Gerichtshof damit auf das Problem hin-

gewiesen hat, daß eine Farbe mit der Zeit verblassen kann, insbesondere bei einer Wiedergabe auf Papier. Der Gerichtshof hat anerkannt, daß bestimmte Trägerstoffe es erlauben, eine Farbe so wiederzugeben, daß sie sich nicht verändert (Rdn. 32 des Urteils).

Gemäß Regel 84 (1) der Durchführungsverordnung wird das Register der Gemeinschaftsmarken tatsächlich in elektronischer Form geführt. Mit Ausnahme von Wortmarken werden alle Wiedergaben der Marke gescannt und elektronisch gespeichert. Die Frage der Dauerhaftigkeit, die vom Gerichtshof angesprochen wurde, stellt sich somit bei Gemeinschaftsmarken nicht.

Gleichwohl empfiehlt das Amt bei Anmeldungen für eine Farbe als solche, dass die Angabe der Farbe, die gemäß Regel 3 (5) der Durchführungsverordnung erforderlich ist, nach Möglichkeit die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode enthalten sollte. Ist eine solche Angabe nicht möglich, beispielsweise weil die Farbe oder Farbschattierung in dem jeweiligen Kennzeichnungscode nicht existiert, so können geeignete Angaben in Form einer Angabe gemäß Regel 3 (5) der Durchführungsverordnung gemacht werden.

Das Amt ist der Auffassung, dass die Angabe des Farbcodes sowie die Beschreibung der Farbe zu den Formerfordernissen gehören, die nicht mit der Prüfung auf Unterscheidungskraft verwechselt werden dürfen; letztere wird auf der Grundlage der Wiedergabe der Marke, so wie sie in der Datenbank des Amtes aufgenommen ist, und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen.

Was Anmeldungen für Farben als solche, die vor dem Datum dieser Mitteilung angemeldet wurden oder bereits eingetragen sind, betrifft, so wird das Amt klarstellende Angaben akzeptieren, mit denen die Angabe eines Farbkennzeichnungscode nachträglich hinzugefügt wird oder eine nachträgliche Erläuterung gegeben wird, warum die Angabe eines Farbkennzeichnungscode fehlt.

Wubbo de Boer
Präsident

**Mitteilung Nr. 7/03 des Präsidenten
des Amtes**

vom 10. November 2003

**über eine Unterbrechung der Post-
zustellung im Vereinigten
Königreich**

Vom 24. Oktober bis 3. November 2003 war die Postzustellung im Vereinigten Königreich allgemein unterbrochen. Gemäß Regel 72 Absatz 2 der Durchführungsverordnung erstrecken sich Fristen, die an einem dieser Tage abgelaufen sind, auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung, d.h. auf den 4. November 2003. Dies gilt für Beteiligte an Verfahren vor dem Amt, die Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen berufsmäßigen Vertreter bestellt haben, der dort seinen Geschäftssitz hat.

Wubbo de Boer
Präsident

**Mitteilung Nr. 8/03 des Präsidenten
des Amtes**

vom 18. November 2003

über das Madrider Protokoll

Am 27. Oktober 2003 hat der Rat die notwendigen Gesetzgebungsmaßnahmen beschlossen, um die Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll herzustellen. Diese Maßnahmen bestehen aus

- einen Beschluss des Rates über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und
- einer Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, um den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken wirksam werden zu lassen.

Diese beiden Rechtsakte sind im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 296 vom 14.11.2003, S. 1, 20 veröffentlicht und werden auch im Amtsblatt des Amtes und auf der Webseite des Amtes (oami.eu.int) zugänglich gemacht werden.

Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag stammt aus dem Jahre 1996, und nach jahrelangen Verhandlungen ist es nun doch noch möglich geworden, einen politischen Konsens im Rat über diese beiden Rechtsakte herzustellen. Sie ermöglichen es, die Europäische Gemeinschaft in einer internationalen Anmeldung nach dem Madrider Protokoll zu benennen und dadurch den gleichen Schutz wie den einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung und, falls keine Schutzverweigerung ausgesprochen wird, wie den einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke zu erlangen. Sie erlauben außerdem, eine internationale Anmeldung nach dem Madrider Protokoll auf eine Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung als Basismarke zu stützen.

Die Europäische Gemeinschaft hat von der Option Gebrauch gemacht, die Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung auf 18 Monate auszudehnen und eine individuelle Gebühr zu verlangen (siehe die dem Beschluss des Rates beigefügten Erklärungen).

Es ist jedoch hervorzuheben, dass diese beiden Rechtsakte noch nicht in Kraft getreten sind. Das Datum des Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und wahrscheinlich im Herbst 2004 liegen. Insbesondere bereitet die Europäische Kommission noch die erforderlichen Anpassungen der Durchführungsverordnung und der Gebührenverordnung vor.

In der Zwischenzeit treibt das Amt seine internen Vorbereitungen zur Anpassung seiner Verfahren und insbesondere des Informatiksystems mit Nachdruck voran.

Sobald das Datum, an dem das Madrider Protokoll für die Europäische Gemeinschaft in Kraft tritt, bekannt sein wird, wird das Amt umfassende und detaillierte Informationen mitteilen. Für weitere Informationen steht auch die Auskunftsstelle des Amtes zur Verfügung (Information@oami.eu.int).

Wubbo de Boer
Präsident

VERORDNUNG (EG) Nr.
1992/2003 DES RATES

vom 27 Oktober 2003

zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr.40/94 über die
Gemeinschaftsmarke, um den
Beitritt der Europäischen
Gemeinschaft zu dem am 27.Juni
1989 in Madrid angenommenen
Protokoll zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung
von Marken wirksam werden zu
lassen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, insbe-
sondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission ⁽¹⁾,

nach Stellungnahme des Europäischen
Parlaments ⁽²⁾,

nach Stellungnahme des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses ⁽³⁾,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 ⁽⁴⁾ („die Gemeinschaftsmarkenverordnung“), die sich auf Artikel 308 des Vertrags stützt, zielt auf die Schaffung eines Marktes ab, der ordnungsgemäß und unter Bedingungen funktioniert, die den Bedingungen eines nationalen Marktes entsprechen. Damit ein solcher Markt errichtet werden und sich in zunehmendem Maße zu einem einheitlichen Markt entwickeln kann, wurde durch die genannte Verordnung das gemeinschaftliche Markensystem eingeführt, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind.
- (2) Die Diplomatische Konferenz zum Abschluss eines Protokolls zum Madrider Abkommen über

die internationale Registrierung von Marken hat dieses Protokoll (nachstehend das „Madrider Protokoll“) am 27. Juni 1989 in Madrid angenommen.

- (3) Das Madrider Protokoll wurde angenommen, um einigen neuen Aspekten in dem nach dem Madrider Abkommen vom 14. April 1891 in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Madrider Abkommen“) ⁽⁵⁾ bestehenden System der internationalen Registrierung von Marken Rechnung zu tragen.
- (4) Im Vergleich zum Madrider Abkommen besteht eine der Hauptneuerungen des Madrider Protokolls gemäß Artikel 14 darin, dass eine zwischenstaatliche Organisation mit einem regionalen Büro für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation Vertragspartei des Madrider Protokolls werden kann.
- (5) Das Madrider Protokoll trat am 1. Dezember 1995 in Kraft getreten und ist seit dem 1. April 1996 wirksam; das gemeinschaftliche Markensystem ist ebenfalls seit dem 1. April 1996 wirksam.
- (6) Das gemeinschaftliche Markensystem und das aufgrund des Madrider Protokolls bestehende internationale Registrierungssystem ergänzen sich. Damit Unternehmen die Vorteile der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Madrider Protokolls und umgekehrt nutzen können, müssen die Anmelder und Inhaber von Gemeinschaftsmarken die Möglichkeit haben, den internationalen Schutz für ihre Marken durch eine internationale Anmeldung im Rahmen des Madrider Protokolls zu beantragen, und müssen umgekehrt Inhaber einer internationalen Registrierung die Möglichkeit haben, aufgrund des Madrider Protokolls den Schutz für ihre Marken im Rahmen des gemeinschaftlichen Markensy-

stems zu beantragen.

- (7) Außerdem würde die Koppelung des gemeinschaftlichen Markensystems an das internationale Registrierungssystem des Madrider Protokolls zu einer harmonischen Entwicklung der Wirtschaft beitragen, Wettbewerbsverfälschungen beseitigen, kosteneffizient sein und die Integration und Funktionsweise des Binnenmarktes fördern. Der Beitritt der Gemeinschaft zum Madrider Protokoll ist also notwendig, um dem gemeinschaftlichen Markensystem mehr Attraktivität zu verleihen.
- (8) Aus diesen Gründen hat der Rat auf Vorschlag der Kommission ⁽⁶⁾ das Madrider Protokoll genehmigt und seinen Präsidenten ermächtigt, die Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) von dem Zeitpunkt an zu hinterlegen, an dem der Rat die notwendigen Maßnahmen angenommen hat, damit der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Madrider Protokoll wirksam werden kann. Diese Maßnahmen sind in der vorliegenden Verordnung enthalten.
- (9) Diese Maßnahmen sollten durch die Aufnahme eines neuen Titels über die „Internationale Registrierung von Marken“ in die Gemeinschaftsmarkenverordnung eingefügt werden. Aus diesem Grund sollte die Rechtsgrundlage dieses Vorschlags die gleiche wie die Rechtsgrundlage der Gemeinschaftsmarkenverordnung sein, d. h. Artikel 308 des Vertrags.
- (10) Außerdem ist es erforderlich, Vorschriften für die Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Internationalen Büro der WIPO über das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (das „Amt“) festzulegen.

⁽¹⁾ DO C 300 de 10.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ DO C 127 de 2.6.1997, p. 251.

⁽³⁾ DO C 89 de 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1653/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36.

⁽⁵⁾ Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, zuletzt geändert in Stockholm am 14. Juli 1967 und am 2. Oktober 1979.

⁽⁶⁾ Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung des Rates über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, unterzeichnet in Madrid am 27. Juni 1989 (Abl. C 293 vom 5.10.1996, S. 11).

- (11) Wird eine internationale Anmeldung auf der Grundlage der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider Protokoll für die Einreichung internationaler Anmeldungen zulässig sind, so sollte sich das Amt nach Kräften um die Übersetzung der Liste der Erzeugnisse und Dienstleistungen in die vom Anmelder angegebene Sprache bemühen, damit der Antrag dem Internationalen Büro so rechtzeitig zugestellt wird, dass der Prioritätstag gewahrt wird.
- (12) Weder im Madrider Protokoll noch in den aufgrund des Madrider Protokolls angenommenen Verordnungen wird die Sprachenregelung festgelegt, die das Amt bei der Bearbeitung internationaler Anmeldungen oder internationaler Registrierungen anzuwenden hat.
- (13) Die Vorschriften und Verfahren für internationale Registrierungen zur Schutzausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft sollten grundsätzlich die gleichen sein wie die Vorschriften und Verfahren, die für Anmeldungen und den Schutz von Gemeinschaftsmarken gelten. Gemäß diesem Grundsatz sollten internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt wird, der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse, Recherchen im Gemeinschaftsmarkenregister und den Markenregistern derjenigen Mitgliedstaaten unterliegen, die dem Amt ihre Entscheidung, eine solche Recherche durchzuführen, mitgeteilt haben, und dem Widerspruch in der gleichen Weise wie veröffentlichte Gemeinschaftsmarken unterliegen. Für internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt wird, sollten ebenfalls dieselben Vorschriften über die Benutzung und den Verfall wie für Gemeinschaftsmarken gelten. Außerdem kann die Benennung der Europäischen Gemeinschaft durch internationale Registrierungen in nationale Markenmeldungen von Mitgliedstaaten, die dem Madrider Protokoll oder dem Madrider

Abkommen beigetreten sind, oder in die Benennung eines Mitgliedstaates umgewandelt werden, wenn die Benennung der Europäischen Gemeinschaft durch solche internationalen Registrierungen abgelehnt oder unwirksam wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 wird wie folgt geändert:

1 In Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) wird eine neue Ziffer hinzugefügt:

„iv) aufgrund internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in der Gemeinschaft eingetragene Marken;“.

2 Artikel 134 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Einnahmen des Haushalts umfassen unbeschadet anderer Einnahmen das Aufkommen an Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung zu zahlen sind, das Aufkommen an Gebühren, die aufgrund des in Artikel 140 genannten Madrider Protokolls für eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, zu zahlen sind und die sonstigen Zahlungen an die Vertragsparteien des Madrider Protokolls sowie, soweit erforderlich, einen Zuschuss, der in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, Einzelplan Kommission, unter einer besonderen Haushaltslinie eingesetzt wird.“

3 Im anschluss an den titel XII wird folgender Titel eingefügt:

„TITEL XIII

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 140

Anwendung der Bestimmungen

Sofern in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, gelten die vorliegende Verordnung und alle zu ihrer Durchführung gemäß Artikel 158 erlassenen Verordnungen für Anträge auf interna-

tionale Registrierung nach dem am 27. Juni 1989 in Madrid unterzeichneten Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend „internationale Anmeldungen“ bzw. „Madrider Protokoll“ genannt), die sich auf die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, und für Markeneintragungen im internationalen Register des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (nachstehend „internationale Registrierungen“ bzw. „Internationales Büro“ genannt), deren Schutz sich auf die Europäische Gemeinschaft erstreckt.

2. Abschnitt

Internationale registrierung auf der grundlage einer anmeldung einer gemeinschaftsmarke oder einer gemeinschaftsmarke

Artikel 141

Einreichung einer internationalen Anmeldung

- (1) Internationale Anmeldungen gemäß Artikel 3 des Madrider Protokolls, die sich auf eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, werden beim Amt eingereicht.
- (2) Wird eine internationale Registrierung beantragt, bevor die Marke, auf die sich die internationale Registrierung stützen soll, als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so muss der Anmelder angeben, ob die internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf der Grundlage der Eintragung als Gemeinschaftsmarke erfolgen soll. Soll sich die internationale Registrierung auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, sobald diese eingetragen ist, so gilt für den Eingang der internationalen Anmeldung beim Amt das Datum der Eintragung der Gemeinschaftsmarke.

Artikel 142

Form und Inhalt der internationalen Anmeldung

- (1) Die internationale Anmeldung wird mittels eines vom Amt bereitgestellten Formblatts in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft eingereicht. Gibt der Anmelder auf diesem

Formblatt bei der Einreichung der internationalen Anmeldung nichts anderes an, so korrespondiert das Amt mit dem Anmelder in der Sprache der Anmeldung in standardisierter Form.

- (2) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider Protokoll zulässig sind, so muss der Anmelder eine zweite Sprache aus dem Kreis dieser Sprachen angeben. Das Amt legt die internationale Anmeldung dem Internationalen Büro in dieser zweiten Sprache vor.
- (3) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider Protokoll für die Einreichung internationaler Anmeldungen zulässig sind, so kann der Anmelder eine Übersetzung der Liste der Erzeugnisse oder Dienstleistungen in der Sprache vorlegen, in der die internationale Anmeldung dem Internationalen Büro gemäß Absatz 2 vorgelegt werden soll.
- (4) Das Amt übermittelt die internationale Anmeldung so rasch wie möglich dem Internationalen Büro.
- (5) Für die Einreichung einer internationalen Anmeldung wird eine an das Amt zu entrichtende Gebühr verlangt. In den in Artikel 141 Absatz 2 Satz 2 genannten Fällen wird diese Gebühr zum Zeitpunkt der Eintragung der Gemeinschaftsmarke fällig. Die Anmeldung gilt erst als eingereicht, wenn die Gebühr gezahlt worden ist.
- (6) Die internationale Anmeldung muss den einschlägigen Bedingungen genügen, die in der in Artikel 157 genannten Durchführungsverordnung vorgesehen sind.

Artikel 143

Eintragung in die Akte und in das Register

- (1) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung werden in die Akte der betreffenden Anmeldung eingetragen. Wird im Anschluss an die Anmeldung eine Gemeinschaftsmarke eingetragen, so werden Tag und Nummer der internationalen Registrierung in das Register eingetragen.

- (2) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung werden in das Register eingetragen.

Artikel 144

Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im Anschluss an die internationale Registrierung

Ein Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im Anschluss an die internationale Registrierung gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls kann über das Amt gestellt werden. Der Antrag muss in der Sprache eingereicht werden, in der die internationale Anmeldung gemäß Artikel 142 eingereicht wurde.

Artikel 145

Internationale Gebühren

Alle an das Internationale Büro aufgrund des Madrider Protokolls zu entrichtenden Gebühren sind unmittelbar an das Internationale Büro zu zahlen.

3. Abschnitt

Internationale registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist

Artikel 146

Wirkung internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist

- (1) Eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, hat vom Tage der Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder vom Tage der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.
- (2) Wurde keine Schutzverweigerung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Madrider Protokolls mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, so hat die internationale Registrierung einer Marke, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt wird, von dem in Absatz 1 genannten Tag an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Gemeinschaftsmarke.

- (3) Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 9 Absatz 3 tritt die Veröffentlichung der in Artikel 147 Absatz 1 genannten Einzelheiten der internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt wird, an die Stelle der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, und die Veröffentlichung gemäß Artikel 147 Absatz 2 tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.

Artikel 147

Veröffentlichung

- (1) Das Amt veröffentlicht das Datum der Eintragung einer Marke, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls, die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, und die zweite Sprache, die vom Anmelder angegeben wurde, die Nummer der internationalen Registrierung und das Datum der Veröffentlichung dieser Registrierung in dem von Internationalen Büro herausgegebenen Blatt, eine Wiedergabe der Marke und die Nummern der Erzeugnis- oder Dienstleistungsklassen, für die ein Schutz in Anspruch genommen wird.
- (2) Wurde für eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Madrider Protokolls keine Schutzverweigerung mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, so veröffentlicht das Amt diese Tatsache gleichzeitig mit der Nummer der internationalen Registrierung und gegebenenfalls das Datum der Veröffentlichung dieser Registrierung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt.

Artikel 148

Zeitrang

- (1) Der Anmelder einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann in der internationalen Anmeldung gemäß Artikel 34 den Zeitrang einer älteren Marke in

Anspruch nehmen, die in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder gemäß internationaler Regelungen mit Wirkung für einen Mitgliedstaat registriert ist.

- (2) Der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann ab dem Datum der Veröffentlichung der Wirkungen der Registrierung im Sinne von Artikel 147 Absatz 2 beim Amt gemäß Artikel 35 den Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch nehmen, die in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder gemäß internationaler Regelungen mit Wirkung für einen Mitgliedstaat registriert ist. Das Amt setzt das Internationale Büro davon in Kenntnis.

Artikel 149

Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse

- (1) Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, werden ebenso wie Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf absolute Eintragungshindernisse geprüft.
- (2) Der Schutz aus einer internationalen Registrierung darf nicht verweigert werden, bevor dem Inhaber der internationalen Registrierung Gelegenheit gegeben worden ist, auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft zu verzichten, diesen einzuschränken oder eine Stellungnahme einzureichen.
- (3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zurückweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.
- (4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund dieses Artikels durch eine unanfechtbare Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft gemäß Absatz 2 verzichtet, so erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen Teil der individuellen Gebühr, die in der Durchführungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 150

Recherche

- (1) Hat das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, erstellt es gemäß Artikel 39 Absatz 1 einen Gemeinschaftsrecherchenbericht.
- (2) Sobald das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten hat, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, übermittelt es der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines jeden Mitgliedstaats, die dem Amt mitgeteilt hat, dass sie in ihrem eigenen Markenregister eine Recherche durchführt, gemäß Artikel 39 Absatz 2 ein Exemplar der internationalen Registrierung.
- (3) Artikel 39 Absätze 3, 4 und 5 gilt entsprechend.
- (4) Das Amt unterrichtet die Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die in dem Gemeinschaftsrecherchenbericht genannt sind, von der in Artikel 147 Absatz 1 vorgesehenen Veröffentlichung der internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist.

Artikel 151

Widerspruch

- (1) Gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann ebenso Widerspruch erhoben werden wie gegen veröffentlichte Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.
- (2) Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erheben, die sechs Monate nach dem Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 147 Absatz 1 beginnt. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zurückweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.
- (4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund einer gemäß diesem Artikel ergangenen

unanfechtbaren Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft vor einer gemäß diesem Artikel ergangenen unanfechtbaren Entscheidung verzichtet, so erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen Teil der individuellen Gebühr, die in der Durchführungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 152

Ersatz einer Gemeinschaftsmarke durch eine internationale Registrierung

Das Amt trägt auf Antrag in das Register ein, dass eine Gemeinschaftsmarke als durch eine internationale Registrierung gemäß Artikel 4*bis* des Madrider Protokolls ersetzt anzusehen ist.

Artikel 153

Nichtigerklärung der Wirkung einer internationalen Registrierung

- (1) Die Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann für nichtig erklärt werden.
- (2) Der Antrag auf Nichtigerklärung der Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, tritt an die Stelle eines Antrags auf Erklärung des Verfalls gemäß dem Artikel 50 oder der Nichtigkeit gemäß Artikel 51 oder 52.

Artikel 154

Umwandlung einer im Wege einer internationalen Registrierung erfolgten Benennung der Europäischen Gemeinschaft in eine nationale Markenmeldung oder in eine Benennung von Mitgliedstaaten

- (1) Wurde eine Benennung der Europäischen Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung zurückgewiesen oder hat sie ihre Wirkung verloren, so kann der Inhaber der internationalen Registrierung beantragen, dass die Benennung der Europäischen Gemeinschaft umgewandelt wird, und zwar entweder
 - a) gemäß den Artikeln 108 bis 110 in eine Anmeldung für eine nationale Marke oder

b) in eine Benennung eines Mitgliedstaates, der Vertragspartei des Madrider Protokolls oder des am 14. April 1981 in Madrid unterzeichneten Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung (nachstehend das «Madrider Abkommen» genannt) ist, sofern die direkte Benennung dieses Mitgliedstaates auf der Grundlage des Madrider Protokolls oder des Madrider Abkommens zum Zeitpunkt des Antrags auf Umwandlung möglich war. Die Artikel 108 bis 110 finden Anwendung.

(2) Die nationale Markenmeldung oder die Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Protokolls oder des Madrider Abkommens ist, die sich aus der Umwandlung der Benennung der Europäischen Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung ergibt, erhält in dem betreffenden Mitgliedstaat das Datum der internationalen Eintragung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der Ausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls, wenn diese Ausdehnung nach der internationalen Registrierung erfolgte, oder den Prioritätstag dieser Eintragung sowie gegebenenfalls den nach Artikel 148 beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates.

(3) Der Umwandlungsantrag wird veröffentlicht.

Artikel 155

Benutzung einer Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist

Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, 43 Absatz 2, 50 Absatz 1 Buchstabe a) und 56 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 147 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.

Artikel 156

Umwandlung

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 gelten die für Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken anwendbaren Vorschriften entsprechend für Anträge auf Umwandlung einer internationalen Registrierung in eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 9quinquies des Madrider Protokolls.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist und deren Einzelheiten gemäß Artikel 147 Absatz 2 veröffentlicht worden sind, so sind die Artikel 38 bis 43 nicht anwendbar.»

4 Titel XIII wird Titel XIV.

5 Die Artikel 140, 141, 142 und 143 werden neu nummeriert:

Artikel 140 wird Artikel 157,

Artikel 141 wird Artikel 158,

Artikel 142 wird Artikel 159,

Artikel 143 wird Artikel 160.

6 Die Verweisung auf Artikel 140 in Artikel 26 Absatz 3 wird durch eine Verweisung auf Artikel 157 ersetzt.

7 Die Verweisung auf Artikel 141 in Artikel 139 Absatz 3 und in Artikel 140 Absatz 3 wird durch eine Verweisung auf Artikel 158 ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Madrider Protokoll für die Europäische Gemeinschaft in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Oktober 2003.

*Im Namen des Rates
Der Präsident
A. MATTEOLI*

BESCHLUSS DES RATES

vom 27. Oktober 2003

über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

(2003/793/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission ⁽¹⁾,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ⁽²⁾,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ⁽³⁾,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ⁽⁴⁾, die sich auf Artikel 308 des Vertrags stützt, zielt auf die Schaffung eines Marktes ab, der ordnungsgemäß und unter Bedingungen funktioniert, die denen eines nationalen Marktes entsprechen. Damit ein solcher Markt errichtet und sich in zunehmendem Maße zu einem einheitlichen Markt entwickeln kann, wurde mit dieser Verordnung das Markensystem der Gemeinschaft eingeführt, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind.

(2) Nach Vorarbeiten, die die Weltorganisation für geistiges Eigentum unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten, die der Madrider

⁽¹⁾ ABl. C 293 vom 5.10.1996, S. 11.

⁽²⁾ ABl. C 167 vom 2.6.1997, S. 252.

⁽³⁾ ABl. C 89 vom 19.3.1997, S. 14.

⁽⁴⁾ ABl. L 11 vom 14.1.1994, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1653/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 36).

Union angehören, der Mitgliedstaaten, die der Madrider Union nicht angehören, und der Europäischen Gemeinschaft eingeleitet und durchgeführt hat, wurde das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend das „Madrider Protokoll“ genannt) auf der Diplomatischen Konferenz zum Abschluss eines Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken am 27. Juni 1989 in Madrid angenommen.

- (3) Das Madrider Protokoll wurde ausgearbeitet, um einigen neuen Aspekten in dem nach dem Madrider Abkommen vom 14. April 1891 in seiner geänderten Fassung (nachstehend das „Madrider Abkommen“ genannt)⁽⁵⁾ bestehenden System der internationalen Registrierung von Marken Rechnung zu tragen.
- (4) Das Madrider Protokoll zielt darauf ab, den Zugang bestimmter Staaten, insbesondere der Mitgliedstaaten, die ihm bisher nicht angehören, zum internationalen Registrierungssystem zu vereinfachen.
- (5) Im Vergleich zum Madrider Abkommen besteht eine der Hauptneuerungen des Madrider Protokolls gemäß Artikel 14 in der Möglichkeit, dass eine zwischenstaatliche Organisation, die eine regionale Behörde für die Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation hat, Vertragspartei des Madrider Protokolls werden kann.
- (6) Die Möglichkeit für eine zwischenstaatliche Organisation mit einer regionalen Behörde für die Eintragung von Marken, Vertragspartei des Madrider Protokolls zu werden, wurde in das Madrider Protokoll aufgenommen, um insbesondere der Europäischen Gemeinschaft zu gestatten, dem Madrider Protokoll beizutreten.
- (7) Das Madrider Protokoll trat am 1. Dezember 1995 in Kraft und

wurde am 1. April 1996 wirksam; das Markensystem der Gemeinschaft wurde ebenfalls am 1. April 1996 wirksam.

- (8) Das Markensystem der Gemeinschaft und das nach dem Madrider Protokoll bestehende internationale Registrierungssystem ergänzen sich. Damit Unternehmen die Vorteile der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Madrider Protokolls und umgekehrt nutzen können, müssen die Anmelder und Inhaber von Gemeinschaftsmarken deshalb die Möglichkeit erhalten, den internationalen Schutz für ihre Marken durch eine internationale Anmeldung gemäß dem Madrider Protokoll zu beantragen und umgekehrt müssen Inhaber einer internationalen Registrierung nach dem Madrider Protokoll den Schutz für ihre Marken gemäß dem Markensystem der Gemeinschaft beantragen können.
- (9) Außerdem würde die Kopplung des Markensystems der Gemeinschaft an das internationale Registrierungssystem des Madrider Protokolls zu einer harmonischen Entwicklung der Wirtschaft beitragen und wird Wettbewerbsverfälschungen beseitigen, kosteneffizient sein und die Integration und Funktionsweise des Binnenmarktes fördern. Der Beitritt der Gemeinschaft zum Madrider Protokoll ist deshalb notwendig, damit das Markensystem der Gemeinschaft an Attraktivität gewinnt.
- (10) Die Europäische Kommission sollte ermächtigt werden, die Europäische Gemeinschaft nach dem Beitritt der Gemeinschaft zum Madrider Protokoll in der Versammlung der Madrider Union zu vertreten. Die Europäische Gemeinschaft wird in der Versammlung zu Fragen, die ausschließlich das Madrider Abkommen betreffen, keine Stellungnahme abgeben.
- (11) Die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft, internationale Vereinbarungen oder Verträge zu schließen oder diesen beizutreten, leitet sich nicht nur aus der ausdrücklichen Kompe-

tenzuweisung des Vertrags, sondern auch aus anderen Vertragsvorschriften ab sowie von auf deren Grundlage von den Gemeinschaftsorganen erlassenen Rechtsakten.

- (12) Dieser Beschluss berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, in Fragen, die ihre nationalen Marken betreffen, an der Versammlung der Madrider Union teilzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das am 27. Juni 1989 in Madrid angenommene Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend das „Madrider Protokoll“ genannt) wird im Namen der Gemeinschaft bezüglich Fragen, die ihrer Zuständigkeit unterliegen, genehmigt.

Der Wortlaut des Madrider Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

(1) Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum von dem Zeitpunkt an zu hinterlegen, zu dem der Rat die für die Herstellung einer Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll notwendigen Maßnahmen erlassen hat.

(2) Die Erklärungen und die Mitteilungen, die diesem Beschluss beigefügt sind, werden zusammen mit der Beitrittsurkunde hinterlegt.

Artikel 3

(1) Die Kommission wird ermächtigt, die Europäische Gemeinschaft in den Sitzungen der Versammlung der Madrider Union, die unter der Leitung der Weltorganisation für geistiges Eigentum stattfinden, zu vertreten.

(2) Über alle Fragen, die im Rahmen der Gemeinschaftsmarke in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fallen, verhandelt die Kommission in der Versammlung der Madrider Union im Namen der Gemeinschaft nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- a) Der Standpunkt, den die Gemeinschaft in der Versammlung einnehmen kann, wird von der zuständigen Arbeitsgruppe des Rates oder, wenn dies nicht möglich ist, in Ad-

⁽⁵⁾ Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 2. Oktober 1979.

hoc-Sitzungen ausgearbeitet, die im Verlauf der Beratungen im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum einberufen werden.

- b) In Bezug auf Beschlüsse, die eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 oder eines anderen Rechtsakts des Rates, für den Einstimmigkeit vorgeschrieben ist, erfordern, wird der Standpunkt der Gemeinschaft vom Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig festgelegt.
- c) In Bezug auf sonstige Beschlüsse, die sich auf die Gemeinschaftsmarke auswirken, wird der Standpunkt der Gemeinschaft vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit festgelegt.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Oktober 2003.

*Im Namen des Rates
Der Präsident
A. MATTEOLI*

PROTOKOLL

zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen am 27. Juni 1989

Artikel 1

Mitgliedschaft im Madrider Verband

Die Staaten, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind (im Folgenden als „Vertragsstaaten“ bezeichnet), auch wenn sie nicht Vertragsparteien des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der Stockholmer Fassung von 1967 mit den Änderungen von 1979 (im Folgenden als „Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung)“ bezeichnet) sind, und die in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Organisationen, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind (im Folgenden als „Vertragsorganisationen“ bezeichnet, sind Mitglieder desselben Verbands, dem die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) als Mitglieder angehören. Jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf „Vertragsparteien“ ist als Bezugnahme sowohl auf die Vertragsstaaten als auch auf die Vertragsorganisationen auszulegen.

Artikel 2

Erwerb des Schutzes durch internationale Registrierung

(1) Wurde ein Gesuch um Eintragung einer Marke bei der Behörde einer Vertragspartei eingereicht oder eine Marke im Register der Behörde einer Vertragspartei eingetragen, so kann sich die Person, auf deren Namen das Gesuch (im Folgenden als „Basisgesuch“ bezeichnet) oder die Eintragung (im Folgenden als „Basiseintragung“ bezeichnet) lautet, nach diesem Protokoll den Schutz dieser Marke im Gebiet der Vertragsparteien dadurch sichern, dass sie die Eintragung der Marke im Register des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im Folgenden als „internationale Registrierung“, „internationales Register“, „internationales Büro“ und „Organisation“ bezeichnet) herbeiführt, vorausgesetzt, dass

- i) wenn das Basisgesuch bei der Behörde eines Vertragsstaats eingereicht oder die Basiseintragung von einer solchen Behörde vorgenommen wurde, die Person, auf deren Namen das Gesuch oder die Eintragung lautet, Angehöriger des betreffenden Vertragsstaats ist oder in diesem Vertragsstaat ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat;
- ii) wenn das Basisgesuch bei der Behörde einer Vertragsorganisation eingereicht oder die Basiseintragung von einer solchen Behörde vorgenommen wurde, die Person, auf deren Namen das Gesuch oder die Eintragung lautet, Angehöriger eines Mitgliedstaats dieser Vertragsorganisation ist oder im Gebiet dieser Vertragsorganisation ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat.

(2) Das Gesuch um internationale Registrierung (im Folgenden als „internationales Gesuch“ bezeichnet) ist beim Internationalen Büro durch Vermittlung der Behörde einzureichen, bei der das Basisgesuch eingereicht, beziehungsweise von der die Basiseintragung vorgenommen wurde (im Folgenden als „Ursprungsbehörde“ bezeichnet).

(3) Jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf eine „Behörde“ oder eine „Behörde einer Vertragspartei“ ist als Bezugnahme auf die Behörde, die namens einer Vertragspartei für die Eintragung von Marken zuständig ist, und jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf „Marken“ ist als Bezugnahme auf Warenmarken und Dienstleistungsmarken auszulegen.

(4) Für die Zwecke dieses Protokolls bedeutet „Gebiet einer Vertragspartei“, wenn es sich bei der Vertragspartei um einen Staat handelt, das Hoheitsgebiet des betreffenden Staates, und wenn es sich bei der Vertragspartei um eine zwischenstaatliche Organisation handelt, das Gebiet, in dem der Gründungsvertrag der betreffenden zwischenstaatlichen Organisation Anwendung findet.

Artikel 3

Internationales Gesuch

(1) Jedes internationale Gesuch aufgrund dieses Protokolls ist auf dem von der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Die Ursprungsbehörde bescheinigt, dass die Angaben im internationalen Gesuch den Angaben entsprechen, die zum Zeitpunkt der Bescheinigung im Basisgesuch beziehungsweise in der Basiseintragung enthalten sind. Die Behörde gibt außerdem Folgendes an:

- i) bei einem Basisgesuch das Datum und die Nummer des Gesuchs,
- ii) bei einer Basiseintragung das Datum und die Nummer der Eintragung sowie das Datum und die Nummer des Gesuchs, aus dem die Basiseintragung hervorging. Die Ursprungsbehörde gibt außerdem das Datum des internationalen Gesuchs an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beansprucht wird, anzugeben sowie, wenn möglich, die Klasse oder die Klassen entsprechend der Klassifikation, die durch das Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken festgelegt wurde. Macht der Hinterleger diese Angabe nicht, so ordnet das Internationale Büro die Waren und Dienstleistungen in die entsprechenden Klassen der erwähnten Klassifikation ein. Die vom Hinterleger angegebene Einordnung unterliegt der Prüfung durch das Internationale Büro, das hierbei im Zusammenwirken mit

der Ursprungsbehörde vorgeht. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dieser Behörde und dem Internationalen Büro ist die Ansicht des letzteren maßgebend.

(3) Beansprucht der Hinterleger die Farbe als unterscheidendes Merkmal seiner Marke, so ist er verpflichtet,

i) dies ausdrücklich zu erklären und seinem internationalen Gesuch einen Vermerk beizufügen, der die beanspruchte Farbe oder Farbenzusammenstellung angibt;

ii) seinem internationalen Gesuch farbige Darstellungen der Marke beizulegen, die den Mitteilungen des Internationalen Büros beigelegt werden; die Anzahl dieser Darstellungen wird in der Ausführungsordnung bestimmt.

(4) Das Internationale Büro trägt die gemäß Artikel 2 hinterlegten Marken sogleich in ein Register ein. Die internationale Registrierung erhält das Datum, an dem das internationale Gesuch bei der Ursprungsbehörde eingegangen ist, sofern das internationale Gesuch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt beim Internationalen Büro eingegangen ist. Ist das internationale Gesuch nicht innerhalb dieser Frist eingegangen, so erhält die internationale Registrierung das Datum, an dem das betreffende internationale Gesuch beim Internationalen Büro eingegangen ist. Das Internationale Büro teilt den beteiligten Behörden unverzüglich die internationale Registrierung mit. Die im internationalen Register eingetragenen Marken werden in einem regelmäßig erscheinenden, vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt auf der Grundlage der im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben veröffentlicht.

(5) Um die im internationalen Register eingetragenen Marken zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, erhält jede Behörde vom Internationalen Büro unentgeltlich eine Anzahl von Stücken des genannten Blattes sowie eine Anzahl von Stücken zu ermäßigtem Preis zu den Bedingungen, die von der in Artikel 10 genannten Versammlung (im Folgenden als „Versammlung“ bezeichnet) festgelegt werden. Diese Bekanntgabe gilt für die Zwecke aller Vertragsparteien als ausreichend; eine weitere Bekanntgabe darf vom Inhaber der internationalen Registrierung nicht verlangt werden.

Artikel 3bis

Territoriale Wirkung

Der Schutz aus der internationalen Registrierung erstreckt sich auf eine Vertragspartei nur auf Antrag der Person, die das internationale Gesuch einreicht oder Inhaber der internationalen Registrierung ist. Ein solcher Antrag kann jedoch nicht für die Vertragspartei gestellt werden, deren Behörde die Ursprungsbehörde ist.

Artikel 3ter

Gesuch um „territoriale Ausdehnung“

(1) Jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes aus der internationalen Registrierung auf eine Vertragspartei ist im internationalen Gesuch besonders zu erwähnen.

(2) Ein Gesuch um territoriale Ausdehnung kann auch nach der internationalen Registrierung gestellt werden. Ein solches Gesuch ist auf dem in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Das Internationale Büro trägt es sogleich im Register ein und teilt diese Eintragung unverzüglich der oder den beteiligten Behörden mit. Die Eintragung wird in dem regelmäßig erscheinenden Blatt des Internationalen Büros veröffentlicht. Diese territoriale Ausdehnung wird von dem Datum an wirksam, an dem sie im internationalen Register eingetragen wird; sie verliert ihre Wirkung mit dem Erlöschen der internationalen Registrierung, auf die sie sich bezieht.

Artikel 4

Wirkungen der internationalen Registrierung

a) (1) Von dem Datum der Registrierung oder der Eintragung nach den Bestimmungen der Artikel 3 und 3ter an ist die Marke in jeder der beteiligten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn sie unmittelbar bei der Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre. Wurde dem Internationalen Büro keine Schutzverweigerung nach Artikel 5 Absätze 1 und 2 mitgeteilt oder wurde eine nach jenem Artikel mitgeteilte Schutzverweigerung später zurückgenommen, so ist die Marke in der beteiligten Vertragspartei von dem genannten Datum an ebenso geschützt, wie wenn sie von der Behörde dieser Vertragspartei eingetragen worden wäre.

b) Die in Artikel 3 vorgesehene Angabe der Klassen der Waren und Dienstleistungen bindet die Vertragsparteien nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke.

(2) Jede internationale Registrierung genießt das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, ohne dass es erforderlich ist, die unter Buchstabe D jenes Artikels vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 4 bis

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine internationale Registrierung

(1) Ist eine Marke, die Gegenstand einer nationalen oder regionalen Eintragung bei der Behörde einer Vertragspartei ist, auch Gegenstand einer internationalen Registrierung und lautet sowohl die Eintragung als auch die Registrierung auf den Namen derselben Person, so gilt die internationale Registrierung als an die Stelle der nationalen oder regionalen Eintragung getreten, unbeschadet der durch die letzteren erworbenen Rechte, sofern

i) der Schutz aus der internationalen Registrierung sich nach Artikel 3ter Absatz 1 oder 2 auf die betreffende Vertragspartei erstreckt,

ii) alle in der nationalen oder regionalen Eintragung aufgeführten Waren und Dienstleistungen auch in der internationalen Registrierung in Bezug auf die betreffende Vertragspartei aufgeführt sind,

iii) diese Ausdehnung nach dem Datum der nationalen oder regionalen Eintragung wirksam wird.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Behörde hat auf Antrag die internationale Registrierung in ihrem Register zu vermerken.

Artikel 5

Schutzverweigerung und Ungültigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung in Bezug auf bestimmte Vertragsparteien

(1) Soweit die geltenden Rechtsvorschriften sie dazu ermächtigen, hat die Behörde einer Vertragspartei, der das Internationale Büro eine Ausdehnung des sich aus der internationalen Registrierung ergebenden Schutzes auf die

Vertragspartei nach Artikel 3ter Absatz 1 und 2 mitgeteilt hat, das Recht, in einer Mitteilung der Schutzverweigerung zu erklären, dass der Marke, die Gegenstand dieser Ausdehnung ist, der Schutz in der betreffenden Vertragspartei nicht gewährt werden kann. Eine solche Schutzverweigerung kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums im Fall einer unmittelbar bei der Behörde, welche die Schutzverweigerung mitteilt, hinterlegten Marke anwendbar wären. Der Schutz darf jedoch weder ganz noch teilweise allein deshalb verweigert werden, weil die geltenden Rechtsvorschriften die Eintragung nur für eine beschränkte Anzahl von Klassen oder für eine beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen zulassen.

a) (2) Die Behörden, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen, teilen dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe innerhalb der Frist mit, die in den für diese Behörden geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen ist, spätestens jedoch, vorbehaltlich der Buchstaben b) und c), vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 1 genannte Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist.

b) Ungeachtet des Buchstabens a) kann jede Vertragspartei erklären, dass für internationale Registrierungen aufgrund dieses Protokolls die unter Buchstabe a) genannte Frist von einem Jahr durch 18 Monate ersetzt wird.

c) In dieser Erklärung kann außerdem festgelegt werden, dass eine Schutzverweigerung, die sich aus einem Widerspruch gegen die Schutzgewährung ergeben kann, von der Behörde der betreffenden Vertragspartei dem Internationalen Büro nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden kann. Eine solche Behörde kann hinsichtlich einer vorgenommenen internationalen Registrierung eine Schutzverweigerung nach Ablauf der Frist von 18 Monaten nur dann mitteilen, wenn

- i) sie vor Ablauf der Frist von 18 Monaten das Internationale Büro über die Möglichkeit unterrichtet hat, dass Widersprüche nach Ablauf der Frist von 18 Monaten eingeleitet werden können, und
- ii) die Mitteilung der auf einen Widerspruch gestützten Schutzverweigerung innerhalb einer Frist von nicht mehr als sieben Monaten nach dem

Zeitpunkt gemacht wird, zu dem die Widerspruchsfrist beginnt; läuft die Widerspruchsfrist vor dieser Frist von sieben Monaten ab, so muss die Mitteilung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgen.

d) Eine Erklärung nach Buchstabe b) oder c) kann in den in Artikel 14 Absatz 2 genannten Urkunden abgegeben werden; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung ist derselbe wie der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls für den Staat oder die zwischenstaatliche Organisation, welche die Erklärung abgegeben haben. Eine solche Erklärung kann auch später abgegeben werden; in diesem Fall wird die Erklärung drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor der Organisation (im Folgenden als „Generaldirektor“ bezeichnet) oder zu einem in der Erklärung angegebenen späteren Zeitpunkt in Bezug auf jede internationale Registrierung wirksam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung übereinstimmt oder deren Datum nach diesem Zeitpunkt liegt.

e) Nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls prüft die Versammlung die Arbeitsweise des unter den Buchstaben a) bis d) errichteten Systems. Danach können die Bestimmungen dieser Buchstaben durch einstimmigen Beschluss der Versammlung geändert werden.

(3) Das Internationale Büro übermittelt dem Inhaber der internationalen Registrierung unverzüglich ein Exemplar der Mitteilung der Schutzverweigerung. Der betreffende Inhaber hat dieselben Rechtsmittel, wie wenn er die Marke unmittelbar bei der Behörde hinterlegt hätte, die ihre Schutzverweigerung mitgeteilt hat. Ist das Internationale Büro nach Absatz 2 Buchstabe c) Ziffer i) unterrichtet worden, so leitet es diese Information unverzüglich an den Inhaber der internationalen Registrierung weiter.

(4) Das Internationale Büro teilt jeder interessierten Person auf Antrag die Gründe für die Schutzverweigerung mit.

(5) Die Behörden, die hinsichtlich einer vorgenommenen internationalen Registrierung dem Internationalen Büro keine vorläufige oder endgültige Schutzverweigerung nach Absatz 1 oder 2 mitgeteilt haben, verlieren für diese internationale Registrierung die

Vergünstigung des in Absatz 1 vorgesehenen Rechts.

(6) Die zuständigen Behörden einer Vertragspartei dürfen die Wirkung einer internationalen Registrierung im Gebiet einer Vertragspartei nicht für ungültig erklären, ohne dem Inhaber der internationalen Registrierung Gelegenheit gegeben zu haben, seine Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Die Ungültigerklärung ist dem Internationalen Büro mitzuteilen.

Artikel 5 bis

Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile, wie Wappen, Wappenschilder, Bildnisse, Auszeichnungen, Titel, Handels- oder Personennamen, die anders lauten als der des Hinterlegers, oder andere Inschriften ähnlicher Art, die von den Behörden der Vertragsparteien etwa angefordert werden, sind von jeder Beglaubigung sowie von jeder anderen Bestätigung als der der Ursprungsbehörde befreit.

Artikel 5 ter

Abschriften der im internationalen Register eingetragenen Angaben; Recherchen nach älteren Registrierungen; Auszüge aus dem internationalen Register

(1) Das Internationale Büro übermittelt auf Antrag jedermann gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten Gebühr eine Abschrift der im Register eingetragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch Recherchen nach älteren Marken vornehmen, die Gegenstand internationaler Registrierungen sind.

(3) Die zur Vorlage bei einer der Vertragsparteien beantragten Auszüge aus dem internationalen Register sind von jeder Beglaubigung befreit.

Artikel 6

Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrierung; Abhängigkeit und Unabhängigkeit der internationalen Registrierung

(1) Die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro erfolgt für

zehn Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung unter den in Artikel 7 festgesetzten Bedingungen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren von dem Datum der internationalen Registrierung an wird diese, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, vom Basisgesuch oder der sich aus ihr ergebenden Eintragung beziehungsweise von der Basiseintragung unabhängig.

(3) Der durch die internationale Registrierung erlangte Schutz, gleichgültig ob die Registrierung Gegenstand einer Übertragung gewesen ist oder nicht, kann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn vor Ablauf von fünf Jahren von dem Datum der internationalen Registrierung an das Basisgesuch oder die sich aus ihr ergebende Eintragung beziehungsweise die Basiseintragung in Bezug auf alle oder einige der in der internationalen Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen zurückgenommen wurde, verfallen ist, auf sie verzichtet wurde oder Gegenstand einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung gewesen ist. Dasselbe gilt, wenn

- i) ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, welche die Wirkung des Basisgesuchs zurückweist,
- ii) ein Verfahren, in dem die Rücknahme des Basisgesuchs oder die Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung der sich aus dem Basisgesuch ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung beantragt wird, oder
- iii) ein Widerspruch gegen das Basisgesuch

nach Ablauf der Fünfjahresfrist zu einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung oder zu der Anordnung der Rücknahme des Basisgesuchs oder der sich aus ihr ergebenden Eintragung beziehungsweise der Basiseintragung führt, sofern ein solches Rechtsmittel, ein solches Verfahren oder ein solcher Widerspruch vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet wurde. Dasselbe gilt auch, wenn nach Ablauf der Fünfjahresfrist das Basisgesuch zurückgenommen oder auf die sich aus dem Basisgesuch ergebende Eintragung oder auf die Basiseintragung verzichtet wird, sofern zum Zeitpunkt der Rücknahme oder des Verzichts das betreffende Gesuch oder die Eintragung Gegenstand eines unter der Ziffer i), ii) oder iii) genannten Verfah-

rens war und ein solches Verfahren vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet worden war.

(4) Die Ursprungsbehörde teilt dem Internationalen Büro entsprechend der Ausführungsordnung die nach Absatz 3 maßgeblichen Tatsachen und Entscheidungen mit, und das Internationale Büro unterrichtet entsprechend der Ausführungsordnung die Beteiligten und veranlasst entsprechende Veröffentlichungen. Die Ursprungsbehörde fordert gegebenenfalls das Internationale Büro auf, die internationale Registrierung im anwendbaren Umfang zu löschen, und das Internationale Büro verfährt demgemäß.

Artikel 7

Erneuerung der internationalen Registrierung

(1) Die internationale Registrierung kann für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Ablauf des vorangegangenen Zeitraums durch einfache Zahlung der Grundgebühr und, vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz 7, der Zusatz- und Ergänzungsgebühren, die in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehen sind, erneuert werden.

(2) Die Erneuerung darf nicht zu einer Änderung der internationalen Registrierung in ihrer letzten Fassung führen.

(3) Sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist erinnert das Internationale Büro den Inhaber der internationalen Registrierung und gegebenenfalls seinen Vertreter durch Zusendung einer offiziellen Mitteilung an den genauen Zeitpunkt dieses Ablaufs.

(4) Gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten Zuschlagsgebühr wird eine Nachfrist von sechs Monaten für die Erneuerung der internationalen Registrierung gewährt.

Artikel 8

Gebühren für das internationale Gesuch und die internationale Registrierung

(1) Die Ursprungsbehörde kann nach eigenem Ermessen eine Gebühr festsetzen und zu ihren Gunsten vom Hinterleger oder dem Inhaber der internationalen Registrierung im Zusammenhang mit dem Einreichen des internationalen Gesuchs oder der Erneuerung der internationalen Registrierung erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro ist eine internationale Gebühr zu entrichten, die sich, vorbehaltlich des Absatzes 7 Buchstabe a), zusammensetzt aus

- i) einer Grundgebühr,
- ii) einer Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der internationalen Klassifikation, in welche die Waren oder Dienstleistungen eingeordnet werden, auf die sich die Marke bezieht,
- iii) einer Ergänzungsgebühr für jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes gemäß Artikel 3ter.

(3) Die in Absatz 2 Ziffer ii) geregelte Zusatzgebühr kann jedoch, ohne dass sich dies auf das Datum der internationalen Registrierung auswirkt, innerhalb der in der Ausführungsordnung festgesetzten Frist entrichtet werden, wenn die Anzahl der Klassen der Waren oder Dienstleistungen vom Internationalen Büro festgesetzt oder bestritten worden ist. Ist bei Ablauf der genannten Frist die Zusatzgebühr nicht entrichtet oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen vom Hinterleger nicht in dem erforderlichen Umfang eingeschränkt worden, so gilt das internationale Gesuch als zurückgenommen.

(4) Der jährliche Gesamtbetrag der verschiedenen Einnahmen aus der internationalen Registrierung, mit Ausnahme der Einnahmen aus den in Absatz 2 Ziffern ii) und iii) genannten Gebühren, wird nach Abzug der durch die Durchführung dieses Protokolls verursachten Kosten und Aufwendungen vom Internationalen Büro zu gleichen Teilen unter die Vertragsparteien verteilt.

(5) Die sich aus den Zusatzgebühren gemäß Absatz 2 Ziffer ii) ergebenden Beträge werden nach Ablauf jedes Jahres unter die beteiligten Vertragsparteien im Verhältnis zur Anzahl der Marken verteilt, für die während des abgelaufenen Jahres in jeder dieser Vertragsparteien der Schutz beantragt worden ist; soweit es sich um Vertragsparteien mit einer Prüfung handelt, wird diese Anzahl mit einem Koeffizienten vervielfacht, der in der Ausführungsordnung festgesetzt wird.

(6) Die sich aus den Ergänzungsgebühren gemäß Absatz 2 Ziffer iii) ergebenden Beträge werden nach den Regeln des Absatzes 5 verteilt.

a) (7) Jede Vertragspartei kann erklären, dass sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3ter genannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine Gebühr zu erhalten wünscht (im Folgenden als „individuelle Gebühr“ bezeichnet), deren Betrag in der Erklärung anzugeben ist und in weiteren Erklärungen geändert werden kann; dieser Betrag darf nicht höher sein als der Gegenwert des Betrags, den die Behörde der betreffenden Vertragspartei vom Hinterleger für eine zehnjährige Eintragung oder vom Inhaber einer Eintragung für eine zehnjährige Erneuerung der Eintragung der Marke im Register dieser Behörde zu erhalten berechtigt wäre, wobei der Betrag um die Einsparungen verringert wird, die sich aus dem internationalen Verfahren ergeben. Ist eine individuelle Gebühr zu zahlen, so sind

- i) keine der in Absatz 2 Ziffer ii) genannten Zusatzgebühren zu zahlen, falls nur solche Vertragsparteien nach Artikel 3ter genannt worden sind, die eine Erklärung nach diesem Buchstaben abgegeben haben, und
- ii) keine der in Absatz 2 Ziffer iii) genannten Ergänzungsgebühren in Bezug auf eine Vertragspartei zu zahlen, die eine Erklärung nach diesem Buchstaben abgegeben hat.

b) Eine Erklärung nach Buchstabe a) kann in den in Artikel 14 Absatz 2 genannten Urkunden abgegeben werden; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung ist derselbe wie der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls für den Staat oder die zwischenstaatliche Organisation, welche die Erklärung abgegeben haben. Eine solche Erklärung kann auch später abgegeben werden; in diesem Fall wird die Erklärung drei Monate nach ihrem Eingang beim Generaldirektor oder zu einem in der Erklärung angegebenen späteren Zeitpunkt in Bezug auf jede internationale Registrierung wirksam, deren Datum mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erklärung übereinstimmt oder deren Datum nach diesem Zeitpunkt liegt.

Artikel 9

Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung

Auf Antrag der Person, auf deren Namen die internationale Registrierung lautet, oder auf Antrag einer beteiligten Behörde, der von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten gestellt wird, trägt das Internationale Büro im internationalen Register jede Änderung des Inhabers der betreffenden Registrierung in Bezug auf alle oder einige der Vertragsparteien ein, in deren Gebiet die Registrierung wirksam ist, und in Bezug auf alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen, sofern der neue Inhaber eine Person ist, die nach Artikel 2 Absatz 1 berechtigt ist, internationale Gesuche einzureichen.

Artikel 9 bis

Bestimmte Eintragungen bei einer internationalen Registrierung

Das Internationale Büro trägt Folgendes im internationalen Register ein:

- i) jede Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers der internationalen Registrierung,
- ii) die Bestellung eines Vertreters des Inhabers der internationalen Registrierung und alle sonstigen maßgeblichen Angaben bezüglich des Vertreters,
- iii) jede Einschränkung der in der internationalen Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder einige Vertragsparteien,
- iv) jeden Verzicht, jede Löschung oder jede Ungültigerklärung der internationalen Registrierung in Bezug auf alle oder einige Vertragsparteien,
- v) alle sonstigen in der Ausführungsordnung festgelegten maßgeblichen Angaben über die Rechte an einer Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist.

Artikel 9 ter

Gebühren für bestimmte Eintragungen

Jede Eintragung aufgrund des Artikels 9 oder 9bis kann von der Zahlung einer Gebühr abhängig gemacht werden.

Artikel 9 quater

Gemeinsame Behörde für mehrere Vertragsstaaten

(1) Kommen mehrere Vertragsstaaten überein, ihre innerstaatlichen Gesetze auf dem Gebiet des Markenrechts zu vereinheitlichen, so können sie dem Generaldirektor notifizieren,

- i) dass eine gemeinsame Behörde an die Stelle der nationalen Behörde jedes dieser Länder tritt und
- ii) dass die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete für die vollständige oder teilweise Anwendung der diesem Artikel vorhergehenden Bestimmungen sowie der Artikel 9quinquies und 9sexies als ein Staat gilt.

(2) Diese Notifikation wird erst drei Monate nach dem Zeitpunkt der Benachrichtigung wirksam, die der Generaldirektor den anderen Vertragsparteien darüber zugehen lässt.

Artikel 9 quinquies

Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Gesuche

Wird eine internationale Registrierung auf Antrag der Ursprungsbehörde nach Artikel 6 Absatz 4 für alle oder einige der in der Registrierung aufgeführten Waren und Dienstleistungen gelöscht und reicht die Person, die Inhaber der internationalen Registrierung war, ein Gesuch um Eintragung derselben Marke bei der Behörde einer der Vertragsparteien ein, in deren Gebiet die internationale Registrierung wirksam war, so wird dieses Gesuch so behandelt, als sei es zum Datum der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Artikel 3ter Absatz 2 eingereicht worden, und genießt, falls die internationale Registrierung Priorität genoss, dieselbe Priorität, sofern

- i) das Gesuch innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt eingereicht wird, zu dem die internationale Registrierung gelöscht wurde,
- ii) die im Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen in Bezug auf die betroffene Vertragspartei tatsächlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen

Liste der Waren und Dienstleistungen erfasst sind und

- iii) dieses Gesuch allen Vorschriften des geltenden Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht.

Artikel 9 sexies

Sicherung des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung)

(1) Ist in Bezug auf ein bestimmtes internationales Gesuch oder eine bestimmte internationale Registrierung die Ursprungsbehörde die Behörde eines Staates, der Vertragspartei sowohl dieses Protokolls als auch des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, so hat dieses Protokoll keine Wirkung im Hoheitsgebiet eines anderen Staates, der ebenfalls Vertragspartei sowohl dieses Protokolls als auch des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist.

(2) Die Versammlung kann nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls, jedoch nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrheit der Länder, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind, Vertragsparteien dieses Protokolls geworden sind, mit Dreiviertelmehrheit Absatz 1 aufheben oder den Anwendungsbereich des Absatzes 1 einschränken. Bei der Abstimmung in der Versammlung haben nur solche Staaten das Recht auf Teilnahme an der Abstimmung, die Vertragsparteien sowohl des genannten Abkommens als auch dieses Protokolls sind.

Artikel 10

Versammlung

a) (1) Die Vertragsparteien sind Mitglieder derselben Versammlung wie die Länder, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind.

b) Jede Vertragspartei wird in dieser Versammlung durch einen Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Vertragspartei getragen, die sie entsandt hat, mit Ausnahme der Reisekosten und der Aufenthaltsentschädigung für einen Delegierten jeder Vertragspartei, die zulasten des Verbands gehen.

(2) Die Versammlung hat zusätzlich zu den Aufgaben, die sie nach dem Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung) wahrnimmt, folgende Aufgaben:

i) Sie behandelt alle Angelegenheiten betreffend die Durchführung dieses Protokolls,

ii) sie erteilt dem Internationalen Büro Weisungen für die Vorbereitung von Konferenzen zur Revision dieses Protokolls unter gebührender Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder des Verbands, die nicht Vertragsparteien dieses Protokolls sind,

iii) sie beschließt und ändert die Bestimmungen der Ausführungsordnung über die Durchführung dieses Protokolls,

iv) sie nimmt sonstige Aufgaben wahr, die sich aus diesem Protokoll ergeben.

a) (3) Jede Vertragspartei hat in der Versammlung eine Stimme. In Angelegenheiten, die nur Länder betreffen, die Vertragsparteien des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind, haben Vertragsparteien, die nicht Vertragsparteien jenes Abkommens sind, kein Stimmrecht, während in Angelegenheiten, die nur die Vertragsparteien betreffen, nur diese Stimmrecht haben.

b) Die Hälfte der Mitglieder der Versammlung, die in einer bestimmten Angelegenheit Stimmrecht haben, bildet das Quorum für die Zwecke der Abstimmung über diese Angelegenheit.

c) Ungeachtet des Buchstabens b) kann die Versammlung Beschlüsse fassen, wenn während einer Tagung die Anzahl der in der Versammlung vertretenen Mitglieder, die in einer bestimmten Angelegenheit Stimmrecht haben, zwar weniger als die Hälfte, aber mindestens ein Drittel der in dieser Angelegenheit stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung beträgt; jedoch werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der Versammlung nur dann wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Das Internationale Büro benachrichtigt die Mitglieder der Versammlung, die in der genannten Angelegenheit Stimmrecht haben und nicht vertreten waren, über diese Beschlüsse und lädt sie ein, innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an ihre Stimme oder Stimmenthaltung schriftlich bekannt zu geben. Entspricht nach Ablauf der Frist die An-

zahl dieser Mitglieder, die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung bekannt gegeben haben, mindestens der Anzahl der Mitglieder, die für das Erreichen des Quorums während der Tagung gefehlt hatte, so werden diese Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig die erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 2 Buchstabe e), des Artikels 9sexies Absatz 2 sowie der Artikel 12 und 13 Absatz 2 fasst die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Mitglied der Versammlung vertreten und in dessen Namen abstimmen.

(4) Zusätzlich zu dem Zusammentreten zu den im Madrider Abkommen (Stockholmer Fassung) vorgesehenen ordentlichen oder außerordentlichen Tagungen tritt die Versammlung nach Einberufung durch den Generaldirektor zu einer außerordentlichen Tagung zusammen, wenn ein Viertel der Mitglieder der Versammlung, die Stimmrecht in den Angelegenheiten haben, deren Aufnahme in die Tagesordnung der Tagung vorgeschlagen wird, dies verlangt. Die Tagesordnung einer solchen außerordentlichen Tagung wird vom Generaldirektor vorbereitet.

Artikel 11

Internationales Büro

(1) Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Registrierung sowie die anderen Verwaltungsaufgaben aufgrund oder bezüglich dieses Protokolls werden vom Internationalen Büro wahrgenommen.

a) (2) Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen der Versammlung die Konferenzen zur Revision dieses Protokolls vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung solcher Revisionskonferenzen zwischenstaatliche sowie internationale nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen nehmen ohne Stimmrecht an den Beratungen dieser Revisionskonferenzen teil.

(3) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm bezüglich dieses Protokolls übertragen werden.

Artikel 12

Finanzen

Soweit die Vertragsparteien betroffen sind, werden die Finanzen des Verbands nach denselben Bestimmungen geregelt, die in Artikel 12 des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) enthalten sind, wobei jede Bezugnahme auf Artikel 8 jenes Abkommens als Bezugnahme auf Artikel 8 dieses Protokolls gilt. Außerdem gelten, vorbehaltlich eines gegenteiligen einstimmigen Beschlusses der Versammlung, Vertragsorganisationen für die Zwecke des Artikels 12 Absatz 6 Buchstabe b) jenes Abkommens als der Beitragsklasse I (eins) nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums zugehörig.

Artikel 13

Änderung bestimmter Artikel des Protokolls

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 10, 11, 12 und dieses Artikels können von jeder Vertragspartei oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Die Vorschläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs Monate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, den Vertragsparteien mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel wird von der Versammlung beschlossen. Der Beschluss erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des Artikels 10 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmäßig zustande gekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln der Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung Mitglieder der Versammlung waren und das Recht zur Abstimmung über die Änderung hatten, beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese Weise angenommene Änderung der genannten Artikel bindet alle Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die im Zeitpunkt

des Inkrafttretens der Änderung Vertragsparteien sind oder später werden.

Artikel 14

Möglichkeiten, Vertragspartei des Protokolls zu werden; Inkrafttreten

a) (1) Jeder Staat, der Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist, kann Vertragspartei dieses Protokolls werden.

b) Ferner kann auch jede zwischenstaatliche Organisation Vertragspartei dieses Protokolls werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- i) Mindestens einer der Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation ist Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums;
- ii) die betreffende Organisation hat eine regionale Behörde für die Zwecke der Eintragung von Marken mit Wirkung im Gebiet der Organisation, soweit diese Behörde nicht Gegenstand einer Notifikation nach Artikel 9^{quater} ist.

(2) Jeder Staat oder jede Organisation nach Absatz 1 kann dieses Protokoll unterzeichnen. Jeder dieser Staaten oder jede dieser Organisationen kann, wenn sie das Protokoll unterzeichnet haben, eine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu dem Protokoll oder, falls sie dieses Protokoll nicht unterzeichnet haben, eine Beitrittsurkunde zu dem Protokoll hinterlegen.

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Urkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

a) (4) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach der Hinterlegung von vier Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in Kraft; jedoch muss mindestens eine dieser Urkunden von einem Land, das Vertragspartei des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, und mindestens eine weitere dieser Urkunden von einem Staat, der nicht Vertragspartei des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) ist, oder von einer der in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Organisationen hinterlegt worden sein.

b) Für jeden anderen Staat oder jede andere Organisation nach Absatz 1 tritt dieses Protokoll drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem seine Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder

der Beitritt dazu durch den Generaldirektor notifiziert worden ist.

(5) Die in Absatz 1 bezeichneten Staaten oder Organisationen können bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll erklären, dass der Schutz aus einer internationalen Registrierung, die vor Inkrafttreten des Protokolls für sie aufgrund des Protokolls bewirkt wurde, auf sie nicht ausgedehnt werden kann.

Artikel 15

Kündigung

(1) Dieses Protokoll bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einer Vertragspartei nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem dieses Protokoll für sie in Kraft getreten ist.

a) (5) Ist eine Marke zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Wirkung in dem kündigenden Staat oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation, so kann der Inhaber dieser Registrierung bei der Behörde des kündigenden Staates oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation ein Gesuch um Eintragung derselben Marke einreichen, das so behandelt wird, als sei es zum Datum der internationalen Registrierung nach Artikel 3 Absatz 4 oder zum Datum der Eintragung der territorialen Ausdehnung nach Artikel 3^{ter} Absatz 2 eingereicht worden; es genießt, falls die internationale Registrierung Priorität genoss, dieselbe Priorität, sofern

i) dieses Gesuch innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt eingereicht wird, zu dem die Kündigung wirksam wurde,

ii) die im Gesuch aufgeführten Waren und Dienstleistungen in Bezug auf

den kündigenden Staat oder die kündigende zwischenstaatliche Organisation tatsächlich von der in der internationalen Registrierung enthaltenen Liste der Waren und Dienstleistungen erfasst sind und

iii) dieses Gesuch allen Vorschriften des geltenden Rechts einschließlich der Gebührenvorschriften entspricht.

b) Die Bestimmungen des Buchstaben a) finden ebenfalls in Bezug auf Marken Anwendung, die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Wirkung in anderen Vertragsparteien als dem kündigenden Staat oder der kündigenden zwischenstaatlichen Organisation sind und deren Inhaber wegen der Kündigung nicht mehr berechtigt sind, internationale Gesuche nach Artikel 2 Absatz 1 einzureichen.

Artikel 16

Unterzeichnung; Sprachen; Aufgaben des Verwahrers

a) (1) Dieses Protokoll wird in einer Urschrift in englischer, französischer und spanischer Sprache unterzeichnet und beim Generaldirektor hinterlegt, wenn es in Madrid nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegt. Der Wortlaut ist in den drei Sprachen gleichermaßen verbindlich.

b) Amtliche Fassungen dieses Protokolls werden vom Generaldirektor nach Beratung mit den beteiligten Regierungen und Organisationen in arabischer, chinesischer, deutscher, italienischer, japanischer, portugiesischer und russischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, welche die Versammlung bestimmen kann.

(2) Dieses Protokoll liegt bis zum 31. Dezember 1989 in Madrid zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der spanischen Regierung beglaubigte Abschriften des unterzeichneten Wortlauts dieses Protokolls allen Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die Vertragspartei des Protokolls werden können.

(4) Der Generaldirektor lässt dieses Protokoll beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert allen Staaten und internationalen Organisationen, die Vertragsparteien dieses

Protokolls werden können oder sind, die Unterzeichnungen, Hinterlegungen von Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden, das Inkrafttreten des Protokolls und etwaiger Änderungen desselben, jede Notifikation einer Kündigung und jede in dem Protokoll vorgesehene Erklärung.

ERKLÄRUNG

zur individuellen Gebührenordnung

Der Präsident des Rates fügt der Beitrittsurkunde anlässlich ihrer Hinterlegung beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum folgende Erklärung bei:

„Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass sie im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3ter Absatz 1 oder 2 des Madrider Protokolls benannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren Folgendes erhalten möchte:

für eine Gemeinschaftsmarke:

— eine Benennungsgebühr von 1 875 EUR zuzüglich gegebenenfalls 400 EUR für jede Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse oder gegebenenfalls

— eine Erneuerungsgebühr von 2 300 EUR zuzüglich gegebenenfalls 500 EUR für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse;

für eine Gemeinschaftskollektivmarke:

— eine Benennungsgebühr von 3 675 EUR zuzüglich gegebenenfalls 800 EUR für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse oder gegebenenfalls

— eine Erneuerungsgebühr von 4 800 EUR zuzüglich gegebenenfalls 1 000 EUR für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse.“

MITTEILUNG

über die Umwandlung einer Benennung der Europäischen Gemeinschaft in eine Benennung der Mitgliedstaaten

Der Präsident des Rates fügt der Beitrittsurkunde anlässlich ihrer Hinterlegung beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum folgende Erklärung bei:

„Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass eine im Internationalen Register eingetragene Benennung der Europäischen Gemeinschaft im Falle ihrer Zurückweisung oder des Verlusts ihrer Wirkung in eine Benennung eines ihrer Mitgliedstaaten umgewandelt werden kann, sofern die Bedingungen des Artikels 154 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in der geänderten Fassung und die einschlägigen Bestimmungen des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls erfüllt sind.“

ERKLÄRUNG

der Europäischen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Büro zur Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei ⁽¹⁾

Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (1989) die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a) des Protokolls genannte Frist von einem Jahr, innerhalb deren von dem Recht auf Mitteilung der Schutzverweigerung Gebrauch gemacht werden kann, durch eine Frist von achtzehn Monaten ersetzt wird.

⁽¹⁾ Die Europäische Gemeinschaft weist darauf hin, dass diese Erklärung nur vorläufiger Art sein soll. Sie wird zurückgezogen, wenn die Gründe für diese Erklärung hinfällig geworden sind.

**BESCHLUSS Nr. CB-03-11 DES
HAUSHALTSAUSSCHUSSES DES
HARMONISIERUNGSAMTES
FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND
MODELLE)**

vom 26. November 2003

**zur Änderung der Höhe der für
Recherchenberichte der nationalen
Ämter zu zahlenden Beträge**

DER HAUSHALTSAUSSCHUSS
DES HARMONISIERUNGSAMTES
FÜR DEN BINNENMARKT (MAR-
KEN, MUSTER UND MODELLE) -

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr.
40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 über die Gemeinschaftsmarke,
insbesondere Artikel 39 Absatz 4,

gestützt auf die Empfehlung des Präsi-
denten des Amtes vom 15. Septem-
ber 2003,

in Erwägung nachstehender Gründe:
Der Haushaltsausschuss des Harmoni-
sierungsamtes für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) hat die
Beschlüsse Nr. CB-95-11 vom
7. Juli 1995 und Nr. CB-98-4 vom
9. März 1998 angenommen.

Die von den Anmeldern zu entrich-
tenden Anmeldegebühren müssen alle
Ausgaben des Amtes decken; diese ent-
halten die an die nationalen Ämter für
Recherchenberichte zu zahlenden und
gemäß Artikel 39 Absatz 2 und 3 der
Verordnung festgesetzten Beträge.

Es ist angezeigt, dass die an die Zen-
tralbehörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Mitgliedstaaten zu
entrichtenden Zahlungen weitestgehend
nicht die diesen Ämtern entstehenden
Kosten überschreiten sollten.

Die im Haushaltsplan des Amtes ausge-
wiesenen Einnahmen und Ausgaben
sollten ausgewogen sein -

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS
GEFASST:

Artikel 1

Die an die Zentralbehörden für den
gewerblichen Rechtsschutz der
Mitgliedstaaten bzw. im Fall von Bel-
gien, Luxemburg und den Niederlanden
an das Benelux-Markenamt zu entrich-
tenden Zahlungen für die von diesen
Ämtern gemäß Artikel 39 Absatz 2 und

3 der Verordnung zur Verfügung ge-
stellten Recherchenberichte werden wie
folgt festgesetzt:

- 20 Euro für alle von den Zentralbe-
hörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Mitgliedstaaten
oder vom Benelux-Markenamt an
das Amt übermittelten Recherchen-
berichte zu Anmeldungen für
Gemeinschaftsmarken, die nach dem
1. Januar 2004 an diese Behörden
übermittelt werden.
- 15 Euro für alle von den Zentralbe-
hörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Mitgliedstaaten
oder vom Benelux-Markenamt an
das Amt übermittelten Recherchen-
berichte zu Anmeldungen für
Gemeinschaftsmarken, die nach dem
1. Januar 2005 an diese Behörden
übermittelt werden.
- 12 Euro für alle von den Zentralbe-
hörden für den gewerblichen
Rechtsschutz der Mitgliedstaaten
oder vom Benelux-Markenamt an
das Amt übermittelten Recherchen-
berichte zu Anmeldungen für
Gemeinschaftsmarken, die nach dem
1. Januar 2006 an diese Behörden
übermittelt werden.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt des
Amtes veröffentlicht.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag nach sei-
ner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Alicante am 26. Novem-
ber 2003

Für den Haushaltsausschuss
P. LAWRENCE

LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L'OFFICE
DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L'UFFICIO
PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

*(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l'Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell'Ufficio)*

*n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
n° 12/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 3/03, p. 525*

PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:

**Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento
sobre la marca comunitaria**

**Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung**

**List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation**

**Liste de mandataires agréés conformément à l'article 89 du règlement
sur la marque communautaire**

**Elenco dei mandatarî abilitati ai sensi dell'articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario**

Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni

België / Belgique

(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

BROCKHAUS, Ralf (DE)
TIEDTKE · BÜHLING · KINNE &
PARTNER
Bavariaring 4-6
D-80336 München

Deutschland

BLODIG, Wolfgang (DE)
WÄCHTERSHAUSER & HARTZ
Weinstr. 8
D-80333 München

EBERLEIN, Jasper (DE)
VON KREISLER SELTING WERNER
Bahnhofsvorplatz 1
Deichmannhaus am Dom
D-50667 Köln

ELLWANGER, Arndt (DE)
ISENBRUCK BÖSL HÖRSCHLER WICH-
MANN HUHN
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim

ETTMAYR, Andreas (DE)
Friedrich-Herschel-Str. 9
D-81679 München

JANKE, Inge (DE)
GHW Grote & Hartmann GmbH
Am Kraftwerk 13
D-42369 Wuppertal

KIRCHNER, Sven (DE)
Lise-Meitner-Str. 13
D-89081 Ulm

MENGES, Christian Alexander (DE)
MITSCHERLICH & PARTNER
Sonnenstr. 33
D-80331 München

MOMMER, Niels (DE)
Beiertheimer Allee 19
D-76137 Karlsruhe

REICHL, Wolfgang (DE)
BEETZ & PARTNER
Steinsdorfstr. 10
D-80538 München

ROHM, Christian (DE)
Widderweg 9
D-85570 Markt Schwaben

SAUER, Philippe (DE)
KEIL & SCHAAFHAUSEN
Cronstettenstr. 66
D-60322 Frankfurt am Main

SCHICKER, Silvia (DE)
WUESTHOFF & WUESTHOFF
Schweigerstr. 2
D-81541 München

STRAUBEL, Dirk (DE)
Gutenbergstr. 36
D-55294 Bodenheim

SUMMERER, Christian (DE)
Heinrich-Krölller-Str. 2
D-81545 München

TER SMITTEN, Hans (DE)
Rheinmetall Service GmbH
Rheinmetall Allee 1
D-40476 Düsseldorf

TESCHEMACHER, Andrea (DE)
ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER /
WICHMANN / HUHN
Prinzregentenstr. 68
D-81675 München

TIEFBRUNNER, Vera (DE)
MAIWALD PATENTANWALTS GMBH
Elisenstr. 3
D-80335 München

France

CASO, Franck (FR)
MARKPLUS INTERNATIONAL
46, rue Decamps
F-75016 Paris

FABER, Jean-Paul (FR)
CABINET FABER
35, rue de Berne
F-75008 Paris

LEFÈVRE ROGER, Carole (FR)
NOVAGRAAF FRANCE
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex

Ireland

ELDER, Shaun (IE)
6 The Crescent
IE Limerick

MATTHEWS, Áine (IE)
LK SHIELDS SOLICITORS
39/40 Upper Mount Street
IE-2 Dublin

Italia

SCIALÒ, Giuseppina (IT)
Via Castronuovo 21
I-00058 S.Marinella (Roma)

Nederland

(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

Österreich

FORSTHUBER, Martin (AT)
Siebensterngasse 54
A-1071 Wien

SCHWEINZER, Friedrich (AT)
ANDRITZ AG
Stattegger Str.18
A-8045 Graz

United Kingdom

WALDER, Jeremy Thomas (GB)
SANDERSON & CO.
34 East Stockwell Street
Colchester CO1 1ST
United Kingdom

Benelux

GOBIUS DU SART, Ischa (NL)
SHIELD MARK B.V.
Postbus 75683
NL-1070 AR Amsterdam

HAAIJER, Ivo (NL)
MERKWERK UTRECHT BV
Vondellaan 128
NL-3521 GH Utrecht

VAN DOORN, Saskia (NL)
VEREENIGDE
Snouckaertlaan 42
NL-3811 MB Amersfoort

VAN ROOIJ, Michiel (NL)
VEREENIGDE
Velperweg 99
NL-6824 HH Arnhem

Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche

Deutschland

ALEANDRI-HACHGENEI, Lorraine (DE)
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss

BOßMEYER, Jörg (DE)
LENZING GERBER
Eduard-Pestel-Str. 7
D-49080 Osnabrück

BURRICHTER, Arwed A. (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

CZYBULKA, Uwe (DE)
Schellstrasse 6
D-81667 München

HABERMANN, Gert (DE)
HABERMANN, HRUSCHKA &
SCHNABEL
Montglasstrasse 2
D-81697 München

KNAUF, Rudolf (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

KRÜGER, Jérôme (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

LEMKE, Jörg-Michael (DE)
JUNG HML
Hofmarkstr. 10
Arnhofen
D-86447 Aindling

LIPPERT, Hans (DE)
JUNG HML
Emil-Claar-Str. 20
D-60322 Frankfurt am Main

MEYER, Hans-Joachim (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

MINDEROP, Ralph (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

PAUSCH, Thomas E. (DE)
Olchinger Strasse 56
D-82194 Gröbenzell

REMUS, Alvaro (DE)
Mörsenbroicher Weg 200
D-40470 Düsseldorf

ROX, Thomas (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

SCHEFFLER, Jorg (DE)
TERGAU & POHL
Adelheidstrasse 5
D-30171 Hannover

SCHIPPAN, Ralph (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

SCHNABEL, Jörg (DE)
HABERMANN, HRUSCHKA &
SCHNABEL
Montglasstrasse 2
D-81697 München

SCHÜLL, Gottfried (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

SCHÜTTE, Hartmut (DE)
WALLINGER & PARTNER
Beethovenstrasse 34
D-59302 Oelde

SIMONS, Johannes (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

THIELMANN, Andreas (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

WALTER, Philipe (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

WEYRES, Alexandra (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf

ZACHARIAS, Frank L. (DE)
Postfach 10 00 96
D-86135 Augsburg

France

BARBIER, Frédérique (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

BEHAGHEL, Pierre (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 9

BENSUSSAN, Elisabeth (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 9

BOULINGUIEZ, Didier Jean-Marie (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

BOYLE, Patrick Marcus (GB)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

BURBAUD, Eric (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

DÉJARDINS, Bérénice (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

FORT, Jacques (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09

FRECHEDE, Michel (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

GORREE, Jean-Michel (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

JACQUELIN, Marc-Henri (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09

JEANNET, Olivier (FR)
CABINET JEANNET
40, rue Raulin
F-69007 Lyon

KIESEL LE COSQUER, Guylène (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

KOCH, Gustave (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

PAVOT, Christine (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09

RINGEISEN, Gilles (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

TAYER, David-Irving (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

THOMAS, Béatrice (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

TOUATI, Catherine (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

VERDURE, Stéphane (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

VERMANDER, Guillaume (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09

Italia

FRANCESCHINI, Francesco (IT)
EUROPATENT - EUROMARK S.R.L.
Via Locatelli, 20
I-37122 Verona

RENIERO, Cirillo Silvano (IT)
DR. RENIERO & ASSOCIATI S.R.L.
Via D. Manin, 5
I-37122 Verona

Österreich

HARRER, Dagmar (AT)
VA TECH PATENTE GMBH & CO
Penzinger Str. 76
A-1141 Wien

Sverige

ARWIDI, Bengt (SE)
AWAPATENT I LINKÖPING AB
Gjuterigatan 9
S-553 18 Jönköping

United Kingdom

DOHERTY, Kirsten Margaret (GB)
EASYGROUP IP LICENSING LIMITED
The Rotunda
42-43 Gloucester Crescent
London NW1 7DL
United Kingdom

JACKMAN, Clare Jane (GB)
BOND PEARCE
Ballard House
West Hoe Road
Plymouth PL1 3AE
United Kingdom

LEAMAN, Keith (GB)
FJ CLEVELAND
40-43 Chancery Lane
London WC2A 1JQ
United Kingdom

MOORE, Roger Gillard (GB)
GREAVES BREWSTER
Indigo House
Cheddar Business Park
Wedmore Road
Cheddar, BS27 3EB
United Kingdom

WILLIAMS, Gareth Owen (GB)
MARKS & CLERK
66-68 Hills Road
Cambridge CB2 1LA
United Kingdom

Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni

Deutschland

HEINEN, Gerhard (DE)
Leibnizstr. 3
D-63454 Hanau

MÜNICH, Wilhelm (DE)
DR. MÜNICH & KOLLEGEN
Wilhelm-Mayr-Str. 11
D-80689 München

NOWAK, Klaus (DE)
PATENTANWÄLTE TERGAU & POHL
Mögeldorf Hauptstr. 51
D-90482 Nürnberg

TOLETTI, Martin (DE)
SIEMENS AG
Ridlerstr. 55
D-80339 München

VEGA LASO, Maria Rosario (ES)
Schlesierstr. 6
D-81669 München

ZIPSE, Erich (DE)
WOLF & LUTZ
Lessingstr. 12
D-76530 Baden-Baden

GEITZ Heinrich
GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT
Kriegsstr. 234
D-76135 Karlsruhe

HERZOG Friedrich Joachim
Birkenstr. 77
D-71155 Altdorf

France

DUBOIS-CHABERT, Guy (FR)
BREVALEX
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:

Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios

Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung

Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation

Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l'article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires

Elenco speciale di mandatarî abilitati ai sensi dell'articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari

Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni

Danemark

NIELSEN, Thomas (DK)
PATENTGRUPPEN APS
Arosgaarden, Aaboulevarden 31
DK-8000 Aarhus C

NYVANG CHRISTENSEN, Jens (DK)
A&A PATENT-NYVANG
Langebjergvej 322 C
DK-3050 Humlebaek

Sverige

GRANSTRÖM, Lars-Eric (SE)
ZACCO SWEDEN AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm

INGER, Lars Ulf Bosson (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sjöporten 4
S-417 64 Göteborg

WESTMAN, Börje (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sjöporten 4
S-417 64 Göteborg

United Kingdom

GOWSHALL, Jonathan Vallance (GB)
52 Bounds Green Road
London N11 2EY
United Kingdom

MAYS, Julie (GB)
BARKER BRETTELL
10-12 Priests Bridge
London SW15 5JE
United Kingdom

Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche

United Kingdom

CHURCH, Simon John (GB)
MARKS & CLERK
144 New Walk
Leicester LE1 7JA
United Kingdom

RECHTSPRECHUNG DES
GERICHTSHOFES DER
EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN (*)

URTEIL DES GERICHTSHOFES

vom 23. Oktober 2003

in der Rechtssache C-191/01 P
(betreffend ein Rechtsmittel gegen das
Urteil des Gerichts erster Instanz der
Europäischen Gemeinschaften (Zweite
Kammer) vom 31. Januar 2001 in
der Rechtssache T-193/99 (Wrigley/
HABM [Doublemint], Slg. 2001,
II-417 Wm. Wrigley Jr. Company gegen
Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) (HABM), Bundesrepublik
Deutschland und Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland

*(Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke -
Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Absolutes
Eintragungshindernis - Unterscheidungs-
kraft - Marken, die ausschließlich
aus beschreibenden Zeichen oder Anga-
ben bestehen - Wortverbindung Double-
mint)*

(Verfahrenssprache: Englisch)

1 Das Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) (im Folgenden: Amt) hat mit
Rechtsmittelschrift, die am 17. April
2001 bei der Kanzlei des Gerichtshofes
eingegangen ist, gemäß Artikel 49 der
EG-Satzung des Gerichtshofes ein
Rechtsmittel eingelegt gegen das Urteil
des Gerichts erster Instanz vom 31. Ja-
nuar 2001 in der Rechtssache T-193/99
(Wrigley/HABM [Doublemint], Slg.
2001, II-417, im Folgenden: angefoch-
tenes Urteil), mit dem das Gericht die
Entscheidung der Ersten Beschwerdek-
ammer des Amtes vom 16. Juni 1999
(Sache R 216/1998-1) (im Folgenden:
streitige Entscheidung) aufgehoben hat.
Mit der streitigen Entscheidung war die
Beschwerde der Wm. Wrigley Jr. Com-
pany (im Folgenden: Wrigley) gegen die

* Das Amt veröffentlicht diese Entschei-
dungen hier zur Information des Lesers auf
der Grundlage der in den verschiedenen
Sprachen abgefassten Urteilstexte, die in der
Regel am Tag der Urteilsverkündung im Ge-
richtshof ausliegen. Es handelt sich somit
nicht um eine amtliche Veröffentlichung des
Gerichtshofes. Verbindlich ist nur der in der
„Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes und des Gerichts erster In-
stanz“ veröffentlichte vollständige Wortlaut
der Urteile.

Zurückweisung ihrer Anmeldung des
Wortes Doublemint als Gemeinschafts-
marke für Waren verschiedener Klas-
sen, insbesondere Kaugummi, zurück-
gewiesen worden.

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94

2 Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 über die Gemeinschaftsmarke
(ABl. 1994, L 11, S. 1) lautet:

Gemeinschaftsmarken können alle Zei-
chen sein, die sich grafisch darstellen
lassen, insbesondere Wörter einschließ-
lich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen und die Form oder
Aufmachung der Ware, soweit solche
Zeichen geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden.

3 Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94
bestimmt:

- (1) Von der Eintragung ausge-
schlossen sind
 - a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4
fallen,
 - b) Marken, die keine Unterscheidungs-
kraft haben,
 - c) Marken, die ausschließlich aus Zei-
chen oder Angaben bestehen, wel-
che im Verkehr zur Bezeichnung
der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geografischen Herkunft
oder der Zeit der Herstellung der
Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Ware
oder Dienstleistung dienen können,

...

- (2) Die Vorschriften des Absatzes 1
finden auch dann Anwendung,
wenn die Eintragungshindernisse
nur in einem Teil der Gemein-
schaft vorliegen.
- (3) Die Vorschriften des Absatzes 1
Buchstaben b, c und d finden keine
Anwendung, wenn die Marke für
die Waren oder Dienstleistungen,
für die die Eintragung beantragt
wird, infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erlangt hat.

4 In Artikel 12 der Verordnung Nr.
40/94 heißt es:

Die Gemeinschaftsmarke gewährt
ihrem Inhaber nicht das Recht, einem
Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaf-
fenheit, die Menge, die Bestimmung,
den Wert, die geografische Herkunft
oder die Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung
oder über andere Merkmale der Ware
oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen,
sofern die Benutzung den anständigen
Gepflogenheiten in Gewerbe oder
Handel entspricht.

Sachverhalt

5 Wrigley meldete am 29. März 1996
beim Amt die Wortverbindung Double-
mint als Gemeinschaftsmarke für Wa-
ren u. a. der Klassen 3, 5 und 30 des
Abkommens von Nizza über die inter-
nationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen für die Eintragung
von Marken vom 15. Juni 1957 in sei-
ner revidierten und geänderten Fas-
sung, darunter insbesondere Kaugum-
mi, an.

6 Der Prüfer des Amtes wies die
Anmeldung mit Entscheidung vom 13.
Oktober 1998 zurück, wogegen Wrig-
ley Beschwerde einlegte.

7 Mit der streitigen Entscheidung
wies die Erste Beschwerdekammer des
Amtes die Beschwerde zurück, weil das
Wort Doublemint als Kombination von
zwei englischen Wörtern ohne ein
zusätzliches Element der Fantasie oder
Vorstellungskraft für bestimmte Merk-
male der in Frage stehenden Waren
beschreibend sei und daher nach Arti-
kel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verord-
nung Nr. 40/94 nicht als Gemein-
schaftsmarke eingetragen werden könne.

**Verfahren vor dem Gericht und ange-
fochtenes Urteil**

8 Mit Klageschrift, die am 1. Septem-
ber 1999 bei der Kanzlei des Gerichts
eingegangen ist, hat Wrigley eine Klage
auf Aufhebung der streitigen Entschei-
dung erhoben. Das Gericht hat der Kla-
ge mit dem angefochtenen Urteil statt-
gegeben.

9 Das Gericht hat zunächst, nach
Zitierung des Artikels 7 Absatz 1 Buch-
stabe c der Verordnung Nr. 40/94 (in
Randnummer 19 des angefochtenen
Urteils), ausgeführt, dass der Gemein-

schaftsgesetzgeber mit dieser Bestimmung Zeichen, die wegen ihrer rein beschreibenden Natur ungeeignet seien, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, von der Eintragung habe ausschließen wollen, während Zeichen und Angaben, deren Bedeutung über den ausschließlich beschreibenden Charakter hinausgehe, als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könnten (Randnr. 20 des angefochtenen Urteils).

10 Zweitens hat das Gericht in den Randnummern 23 bis 28 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass das Wort Doublemint im vorliegenden Fall nicht ausschließlich beschreibend sei. So sei das Adjektiv double im Vergleich zu anderen englischen Ausdrücken wie much, strong, extra, best oder finest (viel, stark, extra, best oder feinst) ungewöhnlich und könne in Kombination mit dem Wort mint für den potenziellen Verbraucher zwei verschiedene Bedeutungen haben: doppelt so viel Minze wie normal oder mit dem Geschmack von zwei Sorten Minze. Das Wort mint sei außerdem ein Gattungsbegriff, der die Grüne Minze, die Pfefferminze und andere Küchenkräuter einschließe. Folglich gebe es mehrere Möglichkeiten, zwei Sorten Minze zu kombinieren, noch dazu mit unterschiedlichen Geschmacksstärken für jede Kombination.

11 Drittens hat das Gericht in Randnummer 29 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die zahlreichen Bedeutungen des Wortes Doublemint sich dem englischsprachigen Durchschnittsverbraucher zumindest assoziativ oder andeutungsweise von selbst aufdrängen und damit diesem Zeichen jede beschreibende Funktion im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nähmen. Für einen Verbraucher, der die englische Sprache nicht hinreichend beherrsche, werde das streitige Wort hingegen seiner Natur nach die vage Bedeutung eines Fantasiebegriffs haben.

12 Das Gericht ist so in Randnummer 30 des angefochtenen Urteils zu dem Ergebnis gelangt, dass das Wort Doublemint hinsichtlich der in der Anmeldung aufgeführten Waren mehrdeutig und suggestiv sei und verschiedene Auslegungen zulasse. Es versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Waren handle. Da das Wort nicht ausschließlich beschreibend sei, könne es nicht von der Eintragung

ausgeschlossen werden. Demgemäß hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben.

Das Rechtsmittel

13 Das Amt beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und Wrigley die Kosten aufzuerlegen.

14 Wrigley beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

15 Der Präsident des Gerichtshofes hat mit Beschluss vom 17. Oktober 2001 die Bundesrepublik Deutschland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland zur Unterstützung der Anträge des Amtes als Streithelfer zugelassen.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

16 Das Amt macht geltend, dem Gericht sei ein Rechtsfehler mit seiner Feststellung unterlaufen, dass ein Wort wie Doublemint ausschließlich beschreibend sein müsse, um nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen zu sein.

17 Das Amt weist zunächst darauf hin, dass eine abschwächende Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 der Verordnung Nr. 40/94 dazu führen würde, dass bei ihm wesentlich mehr Zeichen angemeldet würden, die mehrere Bedeutungen hätten und wegen ihres beschreibenden Charakters keinesfalls Markenschutz erlangen sollten.

18 Ferner sei das absolute Eintragungshindernis des beschreibenden Charakters eines Zeichens unter Berücksichtigung der anderen absoluten Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens und seiner geläufigen Verwendung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und d der Verordnung Nr. 40/94 auszulegen.

19 Insbesondere gelte der generelle Ausschluss von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Zeichen ohne Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gesondert von den Eintragungshindernissen der Buchstaben a und c des Artikels 7 Absatz 1. Rein beschreibende Zeichen seien ihrem Wesen nach ungeeignet, die Waren eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Sehe

man vom Fall der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 ab, so könne an Wörtern, die zur Erfüllung der Funktion der Marke nicht geeignet seien, kein rechtliches Monopol bestehen.

20 Schließlich sei zu bedenken, dass entgegen dem angefochtenen Urteil ein Wort wie Doublemint nicht schon deshalb seinen beschreibenden Charakter verliere, weil es möglicherweise mehrere Bedeutungen habe, also mehrdeutig sei. In der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers werde Doublemint spontan mit bestimmten potenziellen Merkmalen der fraglichen Waren wie ihrer minzhaltigen Zusammensetzung oder ihrem Minzgeschmack in Verbindung gebracht, so dass das Wort notwendig beschreibend sei und daher nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne.

21 Wrigley ist dagegen der Auffassung, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung eines Ausdrucks wie Doublemint, der sich aus Wörtern zusammensetze, die für sich genommen jeweils beschreibend seien, nicht entgegenstehe, wenn sich der Ausdruck als Ganzes gesehen aus einer ungewöhnlichen Kombination dieser Wörter ergebe und als solcher im üblichen Sprachgebrauch und in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers nicht klar und eindeutig für bestimmte Merkmale der fraglichen Waren rein beschreibend sei.

22 Seiner grammatischen Struktur nach sei das Wort Doublemint ungewöhnlich und unvollständig (elliptisch); so würde man von einem Kaugummi, um seine Merkmale zu beschreiben, im Englischen niemals sagen, dass er einen Doublemint-Geschmack (im Deutschen Doppelminzgeschmack) habe. Überdies habe das Wort Doublemint viele verschiedene mögliche Bedeutungen, so dass es ausgeschlossen erscheine, dass ihm der Verbraucher eine bestimmte Bedeutung zuschreibe; das Zeichen sei damit mehrdeutig und suggestiv.

23 Das Bestreben des Amtes, rein beschreibende Ausdrücke für Wettbewerber frei verfügbar zu halten, könne nur Wörtern gelten, für die ein in vernünftiger Weise ersichtliches und vorhersehbares Bedürfnis der Wettbewerber bestehe, einen bestimmten Ausdruck zur Beschreibung bestimmter Merkmale ihrer Waren zu verwenden. Dies treffe nicht zu für das Wort Doub-

lemint, das seit seiner Eintragung beim United States Patent and Trademark Office vor nahezu einem Jahrhundert, also in einem englischsprachigen Land, vom Publikum oder den Wettbewerbern niemals beschreibend verwendet worden sei. Im Übrigen hätten die Beschwerdekammern des Amtes Wortkombinationen bereits zur Eintragung zugelassen, so etwa Alltravel oder Megatours für Reise-Dienstleistungen, Transeuropa für Transportdienste oder Oilgear für hydraulische Maschinen.

24 In ihrem letzten Schriftsatz hebt Wrigley hervor, dass der Ausdruck Doublemint voll und ganz die Voraussetzungen erfülle, die der Gerichtshof im Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251) bezüglich der Marke Baby-dry für die Anerkennung der Unterscheidungskraft einer Wortverbindung festgelegt habe.

25 Die Regierung des Vereinigten Königreichs, das die Anträge des Amtes als Streithelfer unterstützt, macht geltend, es solle durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verhindert werden, dass Zeichen oder Angaben wie das Wort Doublemint, die bloß Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschrieben oder auch nur geeignet erschienen, im gewöhnlichen Sprachgebrauch des Durchschnittsverbrauchers in diesem Sinne beschreibend verwendet zu werden, als Marken eines einzigen Unternehmens benutzt würden. Wie der Gerichtshof in seinem Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779) entschieden habe, liefe die Eintragung solcher Zeichen oder Angaben als Marken dem Allgemeininteresse an ihrer freien Verfügbarkeit zuwider.

26 Der Gerichtshof habe daher im vorliegenden Rechtsstreit, soweit sich dies nicht bereits eindeutig aus dem Urteil Procter & Gamble/HABM ergebe, zum einen klarzustellen, dass ein Wort nicht nur dann von der Eintragung ausgeschlossen sei, wenn es bereits beschreibend benutzt werde, sondern schon dann, wenn eine solche Benutzung zu erwarten sei. Zum anderen sei vom Gerichtshof klarzustellen, dass bestimmte Ausdrücke nicht bereits deshalb ihren beschreibenden Charakter verlören, weil mehrere Ausdrücke zur Beschreibung der Merkmale einer Ware verwendet werden könnten.

27 Die deutsche Regierung, die ebenfalls die Anträge des Amtes unterstützt, ist der Auffassung, dass das Wort Doublemint eine rein beschreibende Angabe sei, die für jedermann frei benutzbar sein müsse. Dass die Bestandteile des beschreibenden Ausdrucks möglicherweise mehrere Bedeutungen hätten, stehe dem nicht entgegen. Diese sonstigen Bedeutungen seien insgesamt ebenfalls beschreibend, und zwar auch im deutschsprachigen Gebiet, wie im Übrigen das Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof für entsprechende Wörter wie marktfrisch, Doppel Caramel, Double Color und Double Action bereits entschieden hätten.

Würdigung durch den Gerichtshof

28 Nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 können Gemeinschaftsmarken alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

29 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

30 Damit werden nach der Verordnung Nr. 40/94 Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird, dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen; dies gilt unbeschadet eines möglichen Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94.

31 Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können.

Die Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. u. a., zur identischen Bestimmung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1], Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnr. 25, und vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 73).

32 Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das Amt setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

33 Im vorliegenden Fall hat das Gericht seine Feststellung, dass die streitige Wortverbindung nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen werden könne, damit begründet, dass Zeichen oder Angaben, deren Bedeutung über den ausschließlich beschreibenden Charakter hinausgeht, als Gemeinschaftsmarken eingetragen werden könnten (Randnummer 20 des angefochtenen Urteils) und dass das [betreffende] Wort nicht als ausschließlich beschreibend angesehen werden könne (Randnummer 31 des angefochtenen Urteils). Nach Auffassung des Gerichts war Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 somit dahin auszulegen, dass diese Bestimmung der Eintragung von angemeldeten Marken entgegensteht, die für die von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmale ausschließlich beschreibend sind.

34 Damit hat das Gericht ein aus dem ausschließlich beschreibenden Charakter der Marke hergeleitetes Kriterium angewandt, das nicht das in Artikel 7

Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegte Kriterium ist.

35 Das Gericht hat daher nicht geprüft, ob die streitige Wortverbindung geeignet ist, von anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Bezeichnung eines Merkmals ihrer Waren oder Dienstleistungen verwendet zu werden.

36 Demnach hat das Gericht die Tragweite von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verkannt.

37 Das Amt macht daher zu Recht geltend, dass das angefochtene Urteil auf einem Rechtsfehler beruht.

38 Das angefochtene Urteil ist folglich aufzuheben.

39 Nach Artikel 61 Absatz 1 Satz 2 seiner Satzung kann der Gerichtshof, wenn er die Entscheidung des Gerichts aufhebt, die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

40 (...) **Kosten**

TENOR:

1. Das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-193/99 (Wrigley/HABM [Doublemint]) wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen.
3. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

WIPO

Notifikation Madrid (Marken) Nr. 151 Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

Erklärung der Ukraine

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, zu notifizieren, dass die Regierung der Ukraine am 28. August 2003 folgende Erklärung zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken („Madrider Protokoll von 1989“) hinterlegt hat:

— die Erklärung, gemäß Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a) des Madrider Protokolls von 1989, dass die Ukraine im Zusammenhang mit jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3ter des Protokolls genannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine individuelle Gebühr zu erhalten wünscht.

Diese Erklärung wird am 28. November 2003 wirksam.

28. August 2003

—

Notifikation Madrid (Marken) Nr. 152 Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

Erklärung der Republik Moldau

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, zu notifizieren, dass die Regierung der Republik Moldau am 26. September 2003 folgende Erklärung zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken („Madrider Protokoll von 1989“) hinterlegt hat:

— die Erklärung, gemäß Artikel 8 Absatz 7 Buchstabe a) des Madrider Protokolls von 1989, dass die Republik Moldau im Zusammenhang mit

jeder internationalen Registrierung, in der sie nach Artikel 3ter des Protokolls genannt wird, und im Zusammenhang mit jeder Erneuerung einer solchen internationalen Registrierung anstelle eines Anteils an den Einnahmen aus den Zusatz- und Ergänzungsgebühren eine individuelle Gebühr zu erhalten wünscht.

Diese Erklärung wird am 26. Dezember 2003 wirksam.

26. September 2003