

Das Widerspruchsverfahren der Gemeinschaftsmarke - Neue Strategien im Markenrecht

Von Rechtsanwalt Dr. Jochen Pagenberg, München

Für die Beurteilung des Systems der Gemeinschaftsmarke sind Anmelder nicht nur daran interessiert zu erfahren, wie die europäischen Prüfer die Fragen der Unterscheidungskraft beurteilen und wie hoch die Anmeldegebühren für 15 Länder sind, sondern auch, wie viele Hindernisse und Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden müssen, bevor die Marke schließlich registriert ist. Eines dieser Hindernisse, das sich in vielen nationalen Markenrechten findet, ist das Widerspruchsverfahren, das in Alicante eine Reihe von Besonderheiten aufweist, die im folgenden beleuchtet werden sollen.

1. Die Merkmale des Widerspruchsverfahrens bei der Gemeinschaftsmarke

a) Formales

In Bezug auf die Formalien, die hier nicht im einzelnen behandelt werden sollen, seien lediglich folgende Fallstricke erwähnt:

- Die Einlegung des Widerspruchs kann nur in Alicante und nicht bei einem der nationalen Ämter erfolgen, die zur Unzulässigkeit führen können

- Aus Art. 42 (3)GMV¹, R. 15 (2)(d) DV² scheint abzuleiten zu sein, daß der Widerspruch bei der Einlegung zu begründen ist („ist schriftlich einzureichen und zu begründen.“) Auch die Richtlinien des HABM über das Widerspruchsverfahren sprechen in der Anmerkung zu R. 18 (1) DV von der fehlenden Begründung als Unzulässigkeitsgrund. In den Erläuterungen zum Widerspruchsmerkblatt wird allerdings klargestellt, daß für die Zulässigkeit die im Formblatt geforderten Angaben ausreichen, so daß eine ausführliche juristische Begründung, wenn diese erforderlich erscheint, nachgereicht werden kann.

¹ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke

² Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke

- Eine wichtige Regel, die angesichts der oft bedauerten Sprachenvielfalt des Amtes leicht übersehen werden könnte, ist die, daß die Sprache des Widerspruchs, seiner Begründung wie auch der Beweismittel immer eine der *fünf Sprachen des Amtes* deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch sein muß, R. 17 (1), 22 (4). Verfahrenssprache ist die Sprache der Anmeldung, falls es sich hierbei um eine der fünf Sprachen des Amtes handelt, sonst die in der Anmeldung angegebene zweite Sprache, die dann in jedem Fall eine der fünf Amtssprachen ist. Die Parteien können sich allerdings nach R. 17 (3) später auf eine beliebige andere Verfahrenssprache einigen.

Ein Widerspruch, der in einer der übrigen *Amtssprachen der Gemeinschaft* eingereicht wird, ist daher ebenso unzulässig wie ein Widerspruch ohne Zahlung der Widerspruchsgebühr. Er müßte daher **innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist** übersetzt werden, Art. 115 (5) GMV, R. 17 (1) DV. Werden dagegen Schriftstücke, einschließlich des Widerspruchs in einer anderen der *fünf Sprachen des Amtes*, die nicht Verfahrenssprache ist, eingereicht, können die Übersetzungen innerhalb bestimmter Fristen nachgereicht werden, R. 17 (3), 16 (3), 19 (2), 20 (2), 96 (1) DV.

- Bei einem Rechtsübergang ist darauf zu achten, daß der neue Inhaber erst Widerspruch einlegen kann, wenn die Rechtsänderung in das Register eingetragen worden ist Art. 17 (6) GMV. Zumindest muß der Antrag auf Umschreibung vor Ablauf der Widerspruchsfrist gestellt werden, Art. 17 (7) GMV, R. 15 2) DV.

- Andere Unzulässigkeitsgründe nach R. 15 können nach Ablauf der Widerspruchsfrist geheilt werden

b) **Widerspruchsgründe**

Gestützt werden kann der Widerspruch nach Art. 8 auf frühere Rechte aus jedem einzelnen Land der Gemeinschaft. Eine einzige nationale Marke kann daher die Gemeinschaftsmarke für die gesamte Europäische Union zu Fall bringen, Art. 42, 43 GMV. Diese Rechte können sein

- Gemeinschaftsmarken

- eingetragene und angemeldete nationale bzw. Beneluxmarken
- IR-Marken mit Wirkung in einem Mitgliedsstaat
- notorisch bekannte Marken nach Art. 6 bis der PVÜ
- bekannte Marken i.S. von Art. 8 (5)
- ältere Kennzeichenrechte von mehr als nur örtlicher Bedeutung (z.B. Handelsnamen), wenn diese nach dem nationalen Recht des Mitgliedsstaates das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen³.

Im Hinblick auf diese Vielzahl möglicher Rechte in der gesamten EU bietet das Widerspruchsverfahren eine sehr generöse Gebührenregelung, denn mit einer Widerspruchsgebühr, derzeit 350,- ECU, kann sich ein Widersprechender gleich auf mehrerer ältere Rechte stützen, nämlich auf

- mehrere unterschiedliche Marken desselben Inhabers im selben Land
- mehrere gleiche oder unterschiedliche Marken desselben Inhabers in verschiedenen Ländern
- mehrere eingetragene und nicht eingetragene Zeichen und/oder Handelsnamen im selben Land oder aus verschiedenen Ländern⁴.

Diese Möglichkeit wird es vielen Anmeldern schwerer machen als nach nationalem Markenrecht, eine Eintragung zu erlangen, und wenn die Regelung beibehalten wird, kann Alicante ein beliebter Streitplatz für die Austragung von markenrechtlichen Interessen werden.

b) Kostenerstattung

Der Vorteil eines Mehrfachwiderspruchs wird allerdings gemildert durch die Regelung über die Erstattung von Widerspruchskosten gem. Art. 81 (2). Falls ein Widerspruch nur aufgrund einer von mehreren Marken durchdringt, kann dem Widersprechenden ein Teil der Kosten des Anmelders auferlegt werden. Der Widersprechende wird daher prüfen, welche Marken und aus welchem Land er für den Widerspruch auswählt. Hierbei können die unterschiedliche Benutzungslage oder unterschiedliche

³ Art. 42 i.V. Art. 8

⁴ R. 15, 21 .

Warenverzeichnisse in den verschiedenen Ländern entscheidend sein. Andererseits wird die Limitierung der zu erstattenden Kosten auf 250 ECU⁵ kein ernsthafter Grund sein, eine zusätzliche Marke als Widerspruchsgrund einzuführen, wenn dies die Chancen erhöht, im Widerspruchsverfahren zu obsiegen.

c) Besonderheiten zum Inhalt des Widerspruchs

Die rechtliche Argumentation wird sich nicht wesentlich vom deutschen Widerspruchsverfahren unterscheiden. Eine Besonderheit besteht für einen Widerspruch, der nicht auf eingetragene Marken, sondern auf ältere Rechte nach Art. 8 (4) DMV gestützt ist. Diese Rechte sind in Art. 43 (2) und (3) DMV in Bezug auf Benutzungsnachweise nicht genannt. Es wird daraus geschlossen, da bei diesen Rechten die Benutzung konstitutives Element ihrer Durchsetzbarkeit ist⁶, die Benutzung Teil der Zulässigkeitsprüfung ist und daher bereits in der Widerspruchsbegründung zumindest nachprüfbar dargelegt werden muß.

Im übrigen muß sich der Widersprechende darauf einstellen, daß er Benutzungsnachweise vorlegen muß, wenn die Benutzungsschonfrist überschritten ist. Gemäß R. 22 wird das Amt hierfür eine Frist setzen, wobei sich die Beweismittel aus R. 22 (3) i.V.m. Art. 76 (1) (f) ergeben. Dazu gehören also auch eidesstattliche Versicherungen über die Art und den Umfang der Benutzung. Diese Frist wird nicht vor der Frist der R. 19 (1) ablaufen, wonach sich der Anmelder entschließen kann, ob und in welchem Umfang er die Marke verteidigen will.

2. Strategie des Anmelders im Widerspruchsverfahren

a) Die Optionen des Anmelders

Diejenigen Anmelder, die die Gemeinschaftsmarke als eine preiswerte Recherchemöglichkeit benutzen, werden mit dem Recherchenbericht eine Basis für die Beurteilung erhalten, ob sie das Anmeldeverfahren fortführen oder die Anmeldung

⁵ Vgl. Regel 94 (7) (f)

⁶ So Geroulakos in einem bisher unveröffentlichten Kommentar zur GVO, Art. 43, 3.2.a 1).

zurückziehen sollen, um die Bekanntmachung der Anmeldung zu verhindern. Sie können aber auch entscheiden, bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist zu warten in der Hoffnung, daß einige der genannten Marken evtl. nicht benutzt sind und daher kein Widerspruch eingelegt wird.

Nach Erhalt des Recherchenberichts kann der Anmelder innerhalb eines Monats die Anmeldung zurückziehen und die Veröffentlichung verhindern, um dadurch der Kostenerstattung an den Widersprechenden zu entgehen, Art. 39 (6), Art. 81 der Verordnung.

Bisher, d.h. bis Ende Oktober 1997, beträgt der Prozentsatz der Widersprüche ca. 20%, was aber angesichts der wenigen veröffentlichten Marken noch keine allgemeine Einschätzung erlaubt. Es muß aufgrund der deutschen Erfahrung angenommen werden, daß in bestimmten Klassen eine Vielzahl von Widersprüchen eingelegt werden. Und es wird für den Anmelder nicht einfach sein, die Relevanz der aus verschiedenen Ländern stammenden Widersprüche rasch und verläßlich zu beurteilen, schon deshalb, weil sich die Verwechslungsgefahr bei einem Widerspruch aus einer nationalen Marke nach der Rechtslage des jeweiligen Landes beurteilt.

Aufgrund der obigen Überlegungen muß der Anmelder rasch die Rechtslage klären:

- Hat er selbst ältere nationale Rechte, die der Widersprechende übersehen hat?
- Kann im Einzelfall ein Löschungsantrag gegen die Widerspruchsmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Heimatland erfolgreich sein?
- Welchen Schutzzumfang besitzt die Marke oder das sonstige ältere Recht im Ursprungsland?
- Ist die Widerspruchsmarke nach dem Recht des Heimatlandes ausreichend benutzt?

Auf die Überlegungen, die sich ergeben, falls dem Widerspruch nur durch einen Gegenangriff begegnet werden kann, wird unter 3. eingegangen.

b) Rücknahme- und Verhandlungsfristen⁷

⁷ Das Widerspruchsverfahren enthält eine Reihe von Fristen, die zum großen Teil nicht verlängerbar sind:

Die Vorschriften zur Gemeinschaftsmarke enthalten eine Reihe von Fristen, die der Anmelder kennen muß, um im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren Rechtsnachteile zu vermeiden.

- Nach R. 19 (1) teilt das Amt dem Anmelder den Widerspruch mit, falls es die Zulässigkeit nach R. 18 bejaht hat.
- Die Mitteilung enthält die Information, daß das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach Empfang dieser Mitteilung beginnt und daß der Anmelder bis dahin die Anmeldung zurückziehen kann ohne Kostennachteile (Cooling-Off Period). Diese Frist kann gemäß R. 19 (2) auf gemeinsamen Antrag des Anmelders und des Widersprechenden verlängert werden, sie wird vom Anmelder und dem Widersprechenden vernünftigerweise für Abgrenzungsgespräche genutzt werden.
- Das Amt fordert im übrigen nach R. 19 (1) den Anmelder zur Erwidierung auf den Widerspruch innerhalb einer Frist auf, die natürlich erst nach Ablauf der zweimonatigen Überlegungsfrist beginnt.
- Unklar ist, bis zu welchem Zeitpunkt der Nichtbenutzungseinwand erhoben werden muß. Nach bisheriger Auffassung des Amtes soll er jedenfalls nicht unter Art. 74 (2) GVO fallen⁸, wonach verspätet vorgetragene Tatsachen und Beweismittel vom HABM nicht berücksichtigt werden müssen.

Die Überlegungsfrist nach R. 19 (2) DV ist auch für den Widersprechenden interessant, denn wenn vor Ablauf der Frist die Marke zurückgenommen oder auf die für den Widerspruch relevanten Waren verzichtet wird, werden die Widerspruchsgebühren vom Amt erstattet, R. 19 (3). Die Erstattung erfolgt nicht, wenn der *Widerspruch* statt der Anmeldung zurückgenommen wird. Allerdings erhält der Widersprechende keine Erstattung seiner Anwaltskosten.

R. 17 (1)-(3)	Vorlage eventueller Übersetzungen:	1 Monat-	nicht verlängerbar
R. 18 (2)	Beseitigung festgestellter Mängel:	2 Monate-	nicht verlängerbar
R. 19 (1)	Formelle Verfahrenseröffnung:	2 Monate-	verlängerbar
Art.59	Beschwerde		2 Monate- nicht verlängerbar

⁸ Geroulakos, a.a.O. Nr.3 b 2)

Im übrigen wird das Widerspruchsverfahren weitgehend wie in Deutschland ablaufen, allerdings mit jeweiligen Aufforderungen zur Stellungnahme zu Schriftsätzen der anderen Seite und entsprechender Fristsetzung.

Das Institut der Kostenerstattung im Widerspruchsverfahren, auf das aus deutscher Sicht besser verzichtet worden wäre⁹, weil es leicht zu finanziellen Erpressungsversuchen mißbraucht werden kann, muß seine sinnvolle Handhabung in der Praxis erst noch beweisen. Es ist zweifellos ein Druckmittel für den Anmelder, sich mit dem Widersprechenden vor Beginn des eigentlichen Widerspruchsverfahrens zu einigen, insbesondere, wenn er mit einer größeren Anzahl von Widersprüchen konfrontiert ist, Art. 81 (3).

3. Abwehrklage des Anmelders

Die Fälle werden nicht selten sein, daß ein Widerspruch auf eine nationale Marke gestützt ist, die im Heimatland eine jüngere Priorität hat als eine mit der Gemeinschaftsmarke identische nationale Marke des Anmelders. Entweder wurde diese Marke vom Widersprechenden übersehen oder für nicht relevant gehalten oder er hofft auf unterschiedliche Beurteilungskriterien im Heimatland und in Alicante.

Beispiel:

- A meldet am 1. April 1996 in Alicante eine Marke "Alpha" an.
- Widerspruch wird eingelegt gestützt auf eine deutsche Marke "Alf" mit Priorität vom 1. April 1990.
- A ist Inhaber einer deutschen Marke "Alpha" mit dem identischen Warenverzeichnis der Gemeinschaftsmarke und einer Priorität vom 1. April 1980.

Was kann A tun?

Die Existenz einer früheren nationalen Marke, unabhängig davon, ob dafür der Zeitrang

⁹vgl. dazu Pagenberg, Widerspruch aufgrund nicht eingetragener Marken und Kostenerstattung des Widerspruchsverfahrens nach dem zukünftigen Recht der Gemeinschaftsmarke, GRUR Int. 1989, 748.

nach Art. 34 oder 35 beansprucht worden ist oder nicht, gibt der Gemeinschaftsmarke keine mehrfachen Prioritäten in den verschiedenen Ländern. Der Prioritätstag ist der Anmeldetag in Alicante oder eine dafür in Anspruch genommene Priorität nach der PVÜ¹⁰.

- a) A kann die Widerspruchsmarke in Deutschland angreifen.
- b) Er kann sich mit der fehlenden Ähnlichkeit der Marken oder fehlender Ähnlichkeit der Waren im Widerspruchsverfahren verteidigen.

a) Bei unterstellter Warenähnlichkeit wird er die Alternative a) vorziehen, um sich der Widerspruchsmarke zu entledigen. Obsiegt er in Deutschland und wird die Widerspruchsmarke gelöscht, endet das Widerspruchsverfahren. Wird die Löschungsklage in Deutschland abgewiesen, weil entweder die Ähnlichkeit der Marken oder die Ähnlichkeit der Produkte verneint wird, so mag er hoffen, daß das HABM der Begründung der deutschen Gerichte folgt und den Widerspruch zurückweist. Sicher ist dies keineswegs, jedenfalls dann nicht, wenn lediglich ein erstinstanzliches Gericht entschieden hat.

b) Die Frage stellt sich daher, ob der Anmelder lieber die umgekehrte Strategie wählt und zunächst über den Widerspruch entscheiden läßt. Er könnte dann, falls die Verwechslungsgefahr bejaht wird, mit dieser Entscheidung das deutsche Verfahren betreiben. Aber werden sich nationale Gerichte mit einer Entscheidung der ersten Instanz des Harmonisierungsamtes zufriedengeben?

Diese Unsicherheit spricht dafür, in Alicante zunächst sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen bis hin zur Rechtsbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof erster Instanz, weil dann zu Recht argumentiert werden kann, dieser habe mit seiner Entscheidung europäisches Recht ausgelegt, das auch aufgrund der Harmonisierungsrichtlinie¹¹ für die Auslegung nationalen Rechts bei identischen Rechtsbegriffen wie Verwechslungsgefahr und Ähnlichkeit zugrundezulegen ist.

¹⁰ Der Fall einer früheren zeitlichen Priorität ist natürlich anders zu entscheiden, wenn der Anmelder in Alicante zwar in Deutschland eine ältere nationale Marke besitzt, der Widersprechende aber aus einer jüngeren französischen Marke Widerspruch einlegt. In diesem Fall wird der Widerspruch Erfolg haben, falls nicht nachweisbar ist, daß die Markenmeldung in Frankreich in bösem Glauben erfolgte.

¹¹ Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken ("Richtlinie")

c) Ein Problem ergibt sich allerdings für den Anmelder, wenn der Gerichtshof erster Instanz dem Widerspruch stattgibt und diese Entscheidung rechtskräftig wird. Der Anmelder hat dann zwar die besten Argumente für eine Löschungsklage in Deutschland, hat aber seine Gemeinschaftsmarke verloren. Die Empfehlung müßte daher sein, in einer ersten mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof, wenn dieser seine Rechtsmeinung geäußert hat, eine Aussetzung des Verfahrens zu beantragen, um die Prioritätsfrage im Heimatland zu klären. Der Gerichtshof müßte in einem solchen Fall, wo der Anmelder tatsächlich im Heimatland eine ältere Priorität besitzt, eine generöse Aussetzungspraxis entwickeln, um nicht sehenden Auges "ungerechte" Entscheidungen zu treffen. Nach nationalem Recht mag dieses Problem durch ein Wiederaufnahmeverfahren zu regeln sein. Ob solche Wiederaufnahmeverfahren im europäischen Bereich aber zulässig sind, ist jedenfalls für den Bereich des Patentrechts bisher verneint worden¹².

4. Das Problem der Verwirkung

Probleme für das Widerspruchsverfahren könne sich für alle Beteiligten auch durch die in Art. 53 enthaltene gesetzliche Verwirkungsregelung ergeben, die über die Harmonisierungsrichtlinie auch in nationale Gesetze Eingang gefunden hat. Nach deutschem Recht war dieses Rechtsinstitut von der Rechtsprechung in Anwendung der Gutgläubensregeln des § 242 BGB entwickelt worden¹³, und es wird zweifellos in der Zukunft im europäischen Markenrecht eine erhebliche Bedeutung erlangen.

a) Ein Anwendungsfall kann sich für den Widersprechenden ergeben, falls er nach nationalem Recht eine jüngere Marke des Anmelders geduldet hat und nunmehr gestützt auf seine ältere nationale Marke Widerspruch einlegt. Hier greift zweifellos nicht Art. 53 sondern das nationale Recht ein. Es stellt sich die Frage, ob die nationale Verwirkungsregel eine dahingehende Wirkung entfaltet, daß der Widersprechende auch gegenüber der identischen Gemeinschaftsmarke sein nationales Markenrecht nicht mehr geltend machen kann. Oder muß der ältere Zeicheninhaber die Gemeinschaftsmarke dulden, die dann allenfalls in dem betreffenden Land nicht gegen seine eigene Marke durchsetzbar wäre?

¹² EPA BK T 0590/94 - 3.3.3. (Lenzing).

¹³ BGH GRUR 1957, 27, 28 li. Sp.-Hausbücherei; BGH GRUR 1969, 695-Brillant; GRUR 1975, 437-Bouchet; BGH GRUR 1981, 60, 62 li Sp.-Sitex; BGH GRUR 1985,72-Consilia; BGH GRUR 1985, 389, 390-Grohe; GRUR 1988,776-PPC; BGH GRUR 1990, 1042, 1046 - Datacolor; GRUR 1989, 449, 453-Maritim.

Angesichts des deutschen Gesetzestextes und der völlig anderen Dimension einer Gemeinschaftsmarke wird man für Deutschland von der zweiten Alternative ausgehen können, so daß sich die Verwirkung auf die Duldung der weiteren Benutzung und des Verbleibens der deutschen Marke im Register beschränkt.

Die Richtigkeit dieses Ergebnisses ergibt sich aus dem Rechtsgedanken, daß der Markeninhaber nicht mehr aufgeben muß, als er nicht bereits aufgegeben hat. Die Duldung der Benutzung erlaubt es dem jüngeren Markeninhaber daher nicht, seine Rechte über den rechtlichen status quo hinaus auszudehnen. Zu diesem Ergebnis kam der BGH in einer anders gelagerten, aber rechtlich ähnlichen Situation, die der MAN/G-man-Entscheidung zugrundelag¹⁴: Dort war eine Verwirkung in bezug auf die Benutzung eines ausländischen Handelsnamens eingetreten. Der BGH verneinte aber zu Recht, daß damit der ältere Rechtsinhaber auch die Duldung der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft unter diesem Namen dulden müsse.

b) Wie ist aber der umgekehrte Fall zu entscheiden, wenn, wie oben angenommen, der Anmelder in Alicante eine ältere nationale Priorität besitzt, der jüngere nationale Markeninhaber Widerspruch einlegt und sich gegenüber der nationalen Löschungsklage des Anmelders mit Verwirkung verteidigt? Auch hier müßte man zu dem Ergebnis kommen, daß die Verwirkung lediglich die weitere Benutzung und das Formalrecht der Marke schützt, aber dem jüngeren Zeicheninhaber nicht eine Art Prioritätsrecht verleiht, mit dem er auch die Verteidigung dieser Marke blockieren könnte.

Im Ergebnis müßte daher bei Hartnäckigkeit des jüngeren Zeicheninhabers aus Billigkeitsgründen der Verwirkungseinwand fehlgehen und sogar die Löschungsklage des Anmelders im Heimatland Erfolg haben, wenn andernfalls die Eintragung der Gemeinschaftsmarke durch eine im Heimatland gegenüber seiner Marke prioritätsjüngere Marke verhindert werden könnte. Da die Bösgläubigkeit als Ausschlußkriterium bereits beim Erwerb der Unanfechtbarkeit des Markenrechts eine Rolle spielt, wird sie im Sinne des Rechtsmißbrauchs auch für solche Fälle heranzuziehen sein, wo andernfalls die Durchsetzung der Verwirkungssituation unbillig wäre.

¹⁴ BGH GRUR 1981, 66 - MAN/G-man m Anm. Klaka; zum alten Recht Baumbach/Hefermehl zu § 24 WZG RdNr. 57

5. Die zukünftige Praxis des Harmonisierungsamtes

Derzeit gibt es noch keine etablierte Praxis des HABM, es mag aber erlaubt sein, auf bestimmte Dinge hinzuweisen, die das Verfahren für alle Beteiligten erleichtern können.

a) Mehrfachwidersprüche desselben Widersprechenden

Als erstes sei auf den schon wiederholt angesprochenen Problempunkt der Mehrfachwidersprüche zum Preis von einer Widerspruchsgebühr zurückgekommen. Bisher ist es sicherlich zu früh zu beurteilen, in welchem Umfang die Markeninhaber von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Es ist nicht zu übersehen, daß diese Regel nicht nur Probleme für die Anmelder schafft, sondern auch für das Amt. Wenn es sich bei den Parteien um Wettbewerber handelt, werden sich diese die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke zumindest zeitlich zu verzögern, wenn nicht zu verhindern. Angesichts der Vielzahl möglicher älterer Rechte in den 15 Ländern werden Widersprechende selten darauf verzichten, sämtliche möglichen Marken auch aus verschiedenen Ländern einzusetzen, eingetragene und nicht eingetragene, was eine erhebliche Arbeitsbelastung für das Amt darstellen wird.

Falls sich eine solche Praxis abzeichnet, hat das HABM die Option,

- (1) eine separate Gebühr für **jede** Marke zu verlangen, auf die ein Widerspruch gestützt wird.
- (2) eine einzige Gebühr für mehrere parallele identische Marken aus verschiedenen Ländern zu verlangen, aber falls es sich um verschiedene nicht identische Marken innerhalb eines Landes handelt, für jede Marke eine separate Widerspruchsgebühr zu fordern.

b) Die Aussetzungspraxis

Von Anmelderseite ist zu wünschen, daß das Amt eine Einigung zwischen Anmelder und Widersprechendem nach Kräften fördern wird, nicht nur, indem es selbst die Initiative aufgrund von Art. 43 (4) ergreift, sondern auch indem es großzügige Verlängerungen der Verhandlungsfristen nach R. 19 (2) gewährt, falls diese von beiden Parteien gewünscht werden.

Hier darf aber nicht übersehen werden, daß diese Regeln zwischen zwei Parteien, die sich einig sind, ohne weiteres handhabbar sind. Probleme können sich in der Praxis aber dann ergeben, wenn der Widersprechende nicht zustimmt oder wenn mehrere Widersprechende involviert sind. Es ist durchaus vorstellbar, daß ein Widersprechender der mit einem anderen Widersprechenden vereinbarten Fristverlängerung nicht zustimmt, weil er seine Marke als weit näherliegend einstuft und an einer raschen Durchführung des Widerspruchsverfahrens Interesse hat. Diese Situation ist in der Verordnung nicht geregelt. Dem Amt bleibt dann nur die Ermessensentscheidung nach Regel 21 (2), sämtliche übrigen Widersprüche auszusetzen. Nach den Richtlinien für das Widerspruchsverfahren erfolgt auch ohne Antrag nach einer ersten Sichtung dann die Aussetzung der übrigen Widersprüche, wenn die Zurückweisung der Anmeldung aus einem Widerspruch wahrscheinlich ist. Gegen die Aussetzungsbeschlüsse gibt es kein Rechtsmittel. Bei Zweifeln über den Ausgang werden die Widersprüche parallel behandelt.

Eine Aussetzung ist von Anmelderseite besonders in den Fällen erwünscht, in denen Löschungsklagen gegen nationale Marken eingereicht worden sind oder werden sollen und der Anmelder ein Interesse daran hat, daß eine Negativ-Entscheidung des Amtes nicht rechtskräftig wird. Es gibt keine Vorschriften über die Mindest- oder Höchstdauer, so daß das Amt nach freiem Ermessen entscheiden kann. Wenn es die Verwechslungsgefahr verneint, wird es statt auszusetzen den Widerspruch zurückweisen.

Ein seltener Fall der Aussetzung wird die Eingabe eines Dritten aufgrund von Art. 41 sein, falls die Prüfungsabteilung beschließt, die Schutzfähigkeit der Gemeinschaftsmarke wegen einer solchen Eingabe erneut zu prüfen.

Werden Widersprüche ausgesetzt, die sich aufgrund einer anderweitigen Entscheidung erledigen, so erstattet das Amt jedem Widersprechenden die Hälfte der von ihm entrichteten Gebühr, R. 21 (4).

c) Verfahrensleitung

Von erheblicher Bedeutung für den prozeßökonomischen Ablauf des Verfahrens wird die Frage sein, ob es dem Anmelder für seine erste Stellungnahme nach R. 19 (1) gestattet sein wird, sich zunächst auf die nach seiner Auffassung nächstkommende(n) Marke(n) zu beschränken und für diese z.B. Benutzungsnachweise zu verlangen, statt voluminöse

Schriftsätze zu entfernteren Marken zu verfassen. Das bedeutet natürlich auch, daß bei einer abweichenden Meinung des Amtes zur Relevanz einer Marke der Anmelder einen Hinweis entsprechend der Regelung in § 139 ZPO erhält und dem Widerspruch nicht ohne weitere Äußerungsmöglichkeit nur wegen Ablaufs der gesetzten Frist stattgegeben wird. Eine gewisse Flexibilität des HABM kann Auseinandersetzungen über die Gewährung rechtlichen Gehörs nach Art. 73 GVM vermeiden.

d) Berücksichtigung nationaler Entscheidungen

Es bleibt die delikate Frage, die in anderem Zusammenhang bereits angesprochen wurde, nämlich in welchem Umfang das Amt nationalen Gerichtsentscheidungen zur Frage der Verwechslungsgefahr folgen wird. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit sollte es bei unterstellter Sachkunde des Entscheidungskörpers zwar keinen Automatismus, aber eine Art wohlwollende Prüfung derartiger Entscheidungen geben im Sinne des "comity principle" des angelsächsischen Rechts, damit nicht auf dem Rücken der Anmelder Kompetenzfragen ausgetragen werden und man sich in einem Grenzfall nur deshalb anders entscheidet, weil man beweisen zu müssen glaubt, daß man selbst juristisch kreativ ist¹⁵.

Zwar sind weder die Widerspruchsabteilungen noch die Beschwerdekammern des HABM an Entscheidungen nationaler Gerichte gebunden - und umgekehrt. Dies wird insbesondere gelten, wenn es sich bei dem betreffenden Gericht nicht um einen Spruchkörper mit jahrelanger Markenpraxis handelt. In der oben beschriebenen Situation eines Widerspruchs, der auf eine gegenüber einer Heimatmarke des Anmelders jüngere nationale Marke gestützt ist, sollte aber vermieden werden, daß der Anmelder etwa aufgrund unterschiedlicher Beurteilung der Warenähnlichkeit der nationalen und europäischen Instanzen seine Rechte verliert. Inwieweit der Gerichtshof willens und in der Lage ist, wie oben vorgeschlagen, einen derartigen Streitfall über Art. 63 zu lösen, ist heute ebenfalls noch offen.

Daß der Anmelder in eine Regelungslücke fallen kann, liegt in der Tatsache, daß es im europäischen Recht keine Eintragungsbewilligungsklage wie im deutschen Recht gibt¹⁶.

¹⁵ Vgl. die harsche Kritik von Beier in GRUR Int. 1997, 750 zu einem Urteil des BPatG - GRUR Int 1997, 749-Ergo Panel, in dem es als nicht erforderlich angesehen wurde, sich mit Entscheidungen anderer Länder zum harmonisierten Markenrecht auseinanderzusetzen.

¹⁶ Vgl. dazu im einzelnen Munzinger, Zur Eintragungsbewilligungsklage, GRUR 1995, 12.

6. Die Umwandlung bei Verlust der Gemeinschaftsmarke

In den ersten Jahren werden die meisten Widersprüche aus nationalen Marken eingelegt werden, die zum Teil nur in einem einzigen Land oder in wenigen Ländern als ältere Rechte existieren. Dies bedeutet, daß bei einem erfolgreichen Widerspruch ein Markenschutz mit dem Prioritätstag der Gemeinschaftsmarke in den übrigen Ländern, in denen kein älteres Recht existiert, durch Umwandlung nach Art. 108 GMV erreicht werden kann. Diese Möglichkeit besteht im übrigen nicht nur für den Fall eines erfolgreichen Widerspruchs, sondern auch bei einer Löschungsklage, einer Zurückweisung aus absoluten Gründen, im Falle eines freiwilligen Verzichts oder bei Nicht-Verlängerung der Gemeinschaftsmarke, nicht aber bei einer Löschung wegen Nichtbenutzung, Art 108 (2) a) GVO. Auf die Möglichkeit der Umwandlung weist das Amt in solchen Fällen im übrigen nach Art. 108 (4) hin. Da je nach Land mit der Umwandlung aber eine neue nationale Prüfung und die Bezahlung der nationalen Anmeldegebühren verbunden ist, beschränkt sich der Vorteil dieser Umwandlung allein auf den Erhalt des Prioritätsrechts, so daß es sich im Zweifel lohnen kann, den Kampf um die Gemeinschaftsmarke nicht vorschnell aufzugeben.

Ausblick

Es gibt zweifellos eine Vielzahl weiterer offener Fragen, die allein für das Widerspruchsverfahren der Klärung bedürfen, und mancher wird es bedauern, daß er nicht in jedem Fall zur Lösung dieser Probleme mittels eines Besuchs an der Costa Blanca beitragen kann, denn viele dieser Fragen werden schriftlich diskutiert und behandelt werden. Dennoch sollte das HABM es nicht versäumen, in schwierigen Fällen dem Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung nach Art. 75 (1) GVO zu entsprechen oder von Amts wegen zu laden. Hier sei allerdings der Hinweis erlaubt, daß die Ladungsfrist der R. 56 (1) ("mindestens einen Monat") als bei weitem zu kurz gelten muß und nur Anlaß von häufigen Verlegungsgesuchen sein wird. Daß bei Ausbleiben eines Beteiligten ohne ihn verhandelt werden kann (R. 56 (3)), unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen Abstimmung. Gerade das Markenrecht bietet sich für vergleichsweise Regelungen an, die häufig nur in persönlichen Gesprächen mit allen Beteiligten erreicht werden können.