



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 059 776.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin hat am 22. September 2008 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, seit dem 23. März 2016: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, EUIPO) einen Antrag auf Eintragung des Wortzeichens

De-Mail

als Gemeinschaftsmarke (seit dem 23. März 2016: Unionsmarke)) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 und 45 gestellt. Am 4. Oktober 2012 hat die Beschwerdeführerin diese Anmeldung zurückgenommen und am 8. Oktober 2012 die Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 007250129 in eine nationale deutsche Markenanmeldung unter der Nummer 30 2012 059 776.9 beantragt. Die Genehmigung der Umwandlung durch das HABM vom 12. November 2012 ist am 19. November 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen. Nach Übersendung der Zugangsmitteilung am 17. Dezember 2012 hat die Anmelderin am 21. Dezember 2012 den Antrag gestellt, die umgewandelte deutsche Markenanmeldung als Kollektivmarkenanmeldung zu behandeln.

Mit Beschluss vom 10. März 2014 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA diesen Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung gemäß § 125d Abs. 2 Satz 1 MarkenG wie eine nationale Anmeldung behandelt werde mit der einzigen Ausnahme, dass der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenanmeldung gelte. Die Eintragung als Kollektivmarke erfordere gemäß §§ 97 f., 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 4 MarkenV die Abgabe einer entsprechenden Erklärung im Zeitpunkt der Anmeldung. Eine solche Erklärung sei bei der Anmeldung als Gemeinschaftsmarke aber nicht abgegeben worden, so dass sie als Individualmarke angemeldet worden sei, obwohl nach Art. 66 ff. der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV, seit dem 23. März 2016: Unionsmarkenverordnung, UMV) die Anmeldung einer Gemeinschaftskollektivmarke möglich gewesen wäre. Durch die Umwandlung einer Individual- in eine Kollektivmarke verändere sich deren Charakter, weil die Eintragungsanforderungen und der Schutzzumfang unterschiedlich seien. Bei einem Wechsel der Markenkategorie werde nicht mehr dasselbe Schutzrecht verkörpert. Bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken würden gemäß § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG ohne weitere Prüfung unter Wahrung ihres ursprünglichen Zeitrangs in nationale Marken umgewandelt, so dass ein Wechsel der Markenkategorie nicht möglich sei. Nichts anderes könne daher für die Umwandlung von angemeldeten Gemeinschaftsmarken gelten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom
10. März 2014 aufzuheben.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie ist der Ansicht, der Antrag auf Eintragung als Kollektivmarke müsse nicht zwingend schon „bei der Anmeldung“ erfolgen, sondern könne auch noch im

weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens abgegeben werden. Das gemäß § 2 MarkenV zwingend vorgeschriebene Anmeldeformular, in dem in Feld (9) eine Kollektivmarke ausdrücklich zu beantragen sei, sei weder für die Gemeinschaftsmarkenmeldung noch für den Umwandlungsantrag gegenüber dem HABM zu verwenden gewesen. Feld (9) trage zudem die Überschrift „sonstige Anträge“ und enthalte noch die Anträge auf beschleunigte Prüfung sowie auf internationale Registrierung, die beide noch im Laufe des Anmeldeverfahrens gestellt werden könnten. Vor allem aber enthalte § 4 MarkenV für die Anmeldung einer Kollektivmarke keine Frist. Aus der systematischen Stellung des § 4 MarkenV in Teil 2 der Verordnung mit der Hauptüberschrift „Verfahren bis zur Eintragung“ folge ebenfalls, dass die Erklärung noch im Laufe des Eintragsverfahrens abgegeben werden könne.

Auch zu den Pflichtangaben für die Veröffentlichung einer Anmeldung gemäß § 23 MarkenV gehöre nicht die Angabe, dass es sich bei der Anmeldung um eine Kollektivmarke handele.

Ferner sei diese Erklärung auch kein Mindestanfordernis nach § 32 Abs. 2 MarkenG für die Zuerkennung eines Anmeldetages. Hätte der Verordnungsgeber dies gewollt, hätte er dies in § 3 MarkenV als Inhalt der Anmeldung vorsehen müssen. Zu einer hinreichenden Wiedergabe der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gehöre nicht auch die Angabe der Markenart. Dagegen spreche, dass weder im MarkenG noch in der MarkenV eine besondere Erklärung für die Anmeldung einer Individualmarke vorgesehen sei.

Auch der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke stehe der Behandlung als Kollektivmarke nicht entgegen, weil sich der Schutzgegenstand, nämlich das Wortzeichen „De-Mail“, nicht geändert habe. Der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke sei in der Rechtsprechung ausschließlich entweder auf deren Erscheinungsbild oder auf deren Form, also auf den Kern der Markenidentität, bezogen worden (BGH GRUR 1976, 353 f. – COLORBOY;

GRUR 1975, 135, 137 – KIM-Mohr; GRUR 1972, 180, 182 – Cheri; GRUR 2007, 55 – Farbmarke gelb/grün II). Er sei entwickelt worden, um zu verhindern, dass bei einer nachträglichen Änderung in zwischenzeitlich entstandene Rechte Dritter eingegriffen werde (BPatG GRUR 2005, 1053, 1055 - Farbmarkenkonkretisierung; BGH GRUR 1958, 185, 186 - Wyeth), die sich bei der Auswahl eines eigenen herkunftshinweisenden Zeichens an dem Anmeldezeichen orientierten, um einen ausreichenden Abstand zu wahren. Beim Wechsel von einer Individual- zu einer Kollektivmarke sei eine Benachteiligung Dritter nicht denkbar, da sich der Kreis derer, denen eine Individualmarke entgegengehalten werden könne, nicht vergrößere, sondern verkleinere. Es liege auch schon deshalb keine nachträgliche Änderung der Markenkategorie vor, weil das Wortzeichen als Individualmarke vom DPMA gar nicht geprüft worden sei. Denn der Antrag auf Behandlung als Kollektivmarke sei noch vor Entrichtung der für den Umwandlungsantrag fälligen Gebühren gestellt worden.

Im Übrigen sähen die Umwandlungsvorschriften der Art. 112 bis 114 GMV kein zusätzliches Erfordernis der Identität der Markenkategorie vor. Dasselbe Schutzrecht könnten die Gemeinschaftsmarkenmeldung und die umgewandelte nationale Marke auch bei identischer Markenkategorie ohnehin nicht verkörpern, weil die zuständigen Behörden, die Schutzvoraussetzungen und –wirkungen ebenfalls nicht identisch seien. Das gelte insbesondere für die Gemeinschaftskollektivmarke im Vergleich zur deutschen Kollektivmarke. Zudem sei anerkannt, dass bei der Anmeldung einer Gemeinschaftskollektivmarke die Priorität (Art. 29 GMV) oder der Zeitrang (Art. 34 GMV) einer älteren nationalen Marke beansprucht werden könne, auch wenn es sich bei dieser nicht um eine Kollektivmarke im Sinne der GMV handele. Nach Art. 32 GMV, der mit dem Wortlaut „vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung“ auf Art. 4 A Abs. 3 PVÜ Bezug nehme, die nach deutschem Recht vorliege, wenn die Anmeldung die nach § 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Mindestangaben enthalte, habe die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die Wirkung einer nationalen Anmeldung mit diesen Mindestangaben, die keine Erklärung verlangten, dass die

Eintragung als Kollektivmarke beantragt werde, so dass dieser Antrag auch noch nach Einleitung des nationalen Verfahrens gestellt werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Markenstelle hat zu Recht den Antrag der Anmelderin zurückgewiesen, die umgewandelte nationale Markenmeldung als Kollektivmarkenmeldung zu behandeln.

Die angemeldete Gemeinschaftsindividualmarke kann nur in eine nationale Individualmarke umgewandelt werden.

1. Gemäß § 125d Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist der Umwandlungsantrag einer noch nicht eingetragenen Gemeinschaftsmarkenmeldung wie eine nationale Markenmeldung mit der Maßgabe zu behandeln, dass an die Stelle des Anmeldetages im Sinne des § 33 Abs. 1 MarkenG der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art. 27 GMV oder der Tag einer für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität tritt. Im Übrigen finden gemäß § 125d Abs. 4 MarkenG auf Umwandlungsanträge die Vorschriften des Markengesetzes über die Anmeldung von Marken Anwendung.

a) § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 4 MarkenV sieht vor, dass im Fall der Beantragung einer Kollektivmarke eine entsprechende Erklärung abzugeben ist. Diese Vorschrift enthält zwar keine Angabe, wann diese Erklärung abzugeben ist, insbesondere weist sie nicht den Zusatz „in der Anmeldung“ auf, wie dies in den Bestimmungen der §§ 3, 5 und 6 MarkenV der Fall ist. Aber sowohl aus der

Überschrift des § 4 MarkenV „Anmeldung von Kollektivmarken“ als auch aus seiner systematischen Stellung in „Teil 2 – Verfahren bis zur Eintragung, Abschnitt 1 – Anmeldungen“ ergibt sich, dass auch die Erklärung gemäß § 4 MarkenV bereits im Anmeldezeitpunkt abgegeben werden muss.

aa) Dies kann man auch der Kommentarliteratur entnehmen, weil diese nur die Einreichung der Markensatzung gemäß § 102 Abs. 1 MarkenG als sonstiges Anmeldeerfordernis nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ansieht, das innerhalb einer vom DPMA gesetzten Frist nachholbar und nicht Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist (vgl. Ströbele/Hacker/Kober-Dehm, MarkenG, 11. Aufl., § 102 Rdnr. 1; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 102 Rdnr. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 102 Rdnr. 5; HK-MarkenR/Jansen, 3. Aufl., § 102 Rdnr. 4; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 102 MarkenG Rdnr. 3).

bb) Die früher vereinzelt vertretene gegenteilige Auffassung, dass die Erklärung der Anmeldung einer Kollektivmarke im nationalen Verfahren auch im weiteren Verlauf des Eintragungsverfahrens abgegeben werden könne (s. Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Band I., 1. Aufl. 2007, Rdnr. 192 bzw. Fezer/Bingener, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl. 2012, Teil I 1 1 Rdnr. 192) wurde nicht näher begründet und überzeugte nicht. Sie wurde zudem inzwischen ausdrücklich aufgegeben mit der Begründung, dass Individual- und Kollektivmarke zueinander im Verhältnis eines aliud stünden, weshalb nach Begründung eines Anmeldetages einer Individualmarke grundsätzlich nicht zur Markenkategorie „Kollektivmarke“ gewechselt werden könne (s. Fezer/Bingener, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Teil I 1 1, Rdnr. 203). Dieser Ansicht schließt sich der Senat an.

cc) Die Erklärung gemäß § 4 MarkenV ist daher schon bei der Anmeldung einer nationalen Marke im nach § 2 Abs. 1 MarkenV zwingend zu verwendenden Anmeldeformular in Feld (9) abzugeben.

b) Aus dem Umstand, dass bei der Veröffentlichung einer Anmeldung nach § 23 MarkenV die Angabe als Kollektivmarke nicht zu den Pflichtangaben gehört, kann nichts Gegenteiliges hergeleitet werden, da sich die Marke zu diesem Zeitpunkt noch im Prüfstadium befindet und auch noch andere Daten der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, während bei der entscheidenden Eintragung der Marke ins Register nach §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 25 Abs. 1 Nr. 9 MarkenV der Kollektivmarkencharakter bekannt gegeben wird.

2. Die Erklärung, dass die Eintragung einer Kollektivmarke beantragt wird, fällt unter die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages gemäß § 33 Abs. 1 MarkenG, nämlich unter die „Wiedergabe der Marke“ nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, auch wenn sie nicht schon in § 3 MarkenV, sondern erst in § 4 MarkenV ausdrücklich vorgeschrieben ist.

a) Die nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geforderte Wiedergabe der Marke dient der klaren und eindeutigen Festlegung, was nach dem Willen des Anmeldenden Gegenstand des Schutzes sein soll. Nur sie ermöglicht eine genaue Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstandes, der nicht nachträglich geändert werden kann. Nach diesem schon frühzeitig entwickelten (u. a. Rhenius, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 2. Aufl. 1908, S. 20) und von der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz übernommenen Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke (BGH GRUR 1958, 185, 186 – Wyeth; GRUR 1972, 180, 182 – Cheri; GRUR 1975, 135, 137 – KIM-Mohr; GRUR 1976, 353, 354 – COLORBOY)) stellt die Marke vom Anmeldetag an eine unveränderliche und unteilbare Einheit dar.

Dieser Grundsatz hat auch für das Markengesetz Bestand und gilt bei jeder Änderung, die den Schutzgegenstand der angemeldeten Marke in relevanter Weise berührt, weil eine solche Änderung die Schaffung eines neuen Zeichens bedeuten würde und dies mit dem Schutz von zwischenzeitlich entstandenen Rechten Dritter nicht vereinbar wäre. (vgl. BGH WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang;

GRUR 2004, 502, 503 - Gabelstapler II; BGH GRUR 2007, 55, 57 – Farbmarke gelb/grün II; BPatG GRUR 2005, 1053, 1055 - Farbmarkenkonkretisierung; 26 W (pat) 12/10 – Farbkombination Blau/Silber; Fezer, a. a. O., § 39 Rdnr. 10; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 32 Rdnr. 8, § 39 Rdnr. 4; HK-MarkenR/Kramer, a. a. O. § 39 Rdnr. 17; Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O., § 32 Rdnr. 27 f., § 39 Rdnr. 9).

Wegen dieses Grundsatzes der Unveränderlichkeit einer angemeldeten Marke kann auch die Markenkategorie im Laufe des Eintragungsverfahrens nicht mehr gewechselt werden (BGH WRP 2001, 31, 32 – Zahnpastastrang; BPatGE 40, 158, 162; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., § 32 MarkenG Rdnr. 5; Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O. Rdnr. 28). Da dieser Grundsatz das gesamte Markenrecht durchzieht, gilt er auch, wenn der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber ihn nicht ausdrücklich in § 39 MarkenG bzw. in die MarkenV aufgenommen hat. Denn aus der amtlichen Begründung zum Entwurf des Markenrechtsreformgesetzes vom 14. Januar 1994 ergibt sich, dass nur die in § 39 MarkenG benannten Änderungen möglich sein sollen (BT-Drs. 12/6581, S. 91; BGH a. a. O. 57 – Farbmarke gelb/grün II).

Der Umstand, dass im Gegensatz zur Kollektivmarke keine besondere Erklärung für die Individualmarke vorgesehen ist, ändert daran nichts, weil das MarkenG und die MarkenV ohne entsprechenden Zusatz stets von der Anmeldung einer Individualmarke als Regelfall ausgehen.

b) Angemeldet war hier eine Gemeinschaftsindividualmarke, die unter Wahrung des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke nur in eine nationale Individualmarke umgewandelt werden konnte. Der Antrag, sie als nationale Kollektivmarke einzutragen, verstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke, weil eine Kollektivmarke eine andere Markenart bzw. Markenkategorie darstellt als eine Individualmarke (Helm WRP 1999, 41; Heisrath, Die kollektive Markennutzung im MarkenG, Diss. 2003, S. 12).

aa) Die Kollektivmarke ist eine eigenständige Markenkategorie, die Eigenschaften verbrieft, die der Individualmarke fremd sind (Heisrath, a. a. O., S. 13).

bb) § 97 Abs. 1 MarkenG verlangt nicht nur die Unterscheidungseignung nach der betrieblichen Herkunft von Waren und Dienstleistungen wie bei der Individualmarke, sondern sie kann auch die geographische Herkunft, Art, Qualität oder sonstige Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen betreffen. So kann nach § 99 MarkenG – abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – eine Eintragung geographischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken nicht am Freihaltebedürfnis der Wettbewerber scheitern.

cc) Abstrakte und konkrete Unterscheidungskraft sind ferner nicht wie bei der Individualmarke nach § 3 Abs. 1 MarkenG auf ein individuelles Unternehmen bezogen, sondern auf die - kollektive - Unterscheidung der Waren und/oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach den vorgenannten und in § 97 Abs. 1 aufgeführten Merkmalen (BGH GRUR 1996, 270, 271 – Madeira). Wesensmerkmal der Kollektivmarke ist nämlich in erster Linie ihre Nutzung durch die Mitglieder des Markeninhabers (amtl. Begr. BT-Drucks 12/6581, S. 108).

dd) Bei der Kollektivmarke liegt daher nicht nur eine abweichend von § 3 MarkenG erweiterte Markenfähigkeit vor, sondern es werden auch die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG modifiziert, so dass an die Unterscheidungskraft von Kollektivmarken nicht dieselben Anforderungen wie an Individualmarken gestellt werden (Ströbele/Hacker/Kober-Dehm, a. a. O., § 103 Rdnr. 2; Helm a. a. O. 41 ff.; Büscher a. a. O. § 97 MarkenG Rdnr. 7 ff.). Weitere Unterschiede bestehen z. B. bei der Inhaberschaft (§ 98 MarkenG enger als § 7), bei den Schutzschranken (§§ 23, 100) und beim Benutzungszwang (§§ 26, 100; vgl. die Aufzählung in Ströbele/Hacker/Kober-Dehm, a. a. O. § 97 Rdnr. 7).

ee) Entgegen der Ansicht der Anmelderin werden bei einem Wechsel von einer Individualmarke zu einer Kollektivmarke auch Dritte benachteiligt. Denn eine beispielsweise als geographische Herkunftsangabe angemeldete und für Dritte erkennbar nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähige Individualmarke kann durch den Wechsel zur Kollektivmarke nach § 99 MarkenG doch noch Schutzfähigkeit erlangen.

c) Vorliegend wird daher nicht nur die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung in eine nationale Markenanmeldung, sondern gleichzeitig auch noch die Umwandlung einer Individualmarke in eine Kollektivmarke verlangt.

aa) § 125d MarkenG soll nach h. M. jedoch nur dasselbe materielle Schutzrecht erhalten, das der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke bereits erlangt hat (vgl. BGH GRUR 2016, 83 Rdnr. 26 – Amplidect/ampliteq m. w. N.; a. A. BPatGE 48, 264, 269 – TAXI MOTO). Folgerichtig sieht § 125d Abs. 3 MarkenG vor, dass bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken auf Antrag ohne jede weitere Prüfung zwingend in das nationale Register einzutragen sind. Auch dies macht deutlich, dass ein nachträglicher Wechsel der Markenkategorie nicht möglich sein soll. Die Umwandlung soll den zur nationalen Marke zurückkehrenden Anmelder nur gleich und nicht besser stellen, als er stünde, wenn er zum Zeitpunkt der Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine identische nationale Anmeldung vorgenommen hätte (Clayton-Chen in Hoffmann/Kleespies, Formular-Kommentar Markenrecht, 2. Aufl., Rdnr. 1721; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Rdnr. 1236 f.). Dafür spricht auch, dass eine Umwandlung schon nach dem Wortlaut keine Ersetzung ist, weil bei einer Umwandlung nicht etwas Neues an die Stelle des Alten tritt, sondern dieser Begriff eine Identität des transformierten Rechts mit dem zuvor bestehenden voraussetzt (OLG Düsseldorf, Ur. v. 3.12.2013 – I-20 U 162/12 juris Rdnr. 19 = BeckRS 2014, 12143).

bb) Doch selbst wenn man der Mindermeinung (BPatGE 48, 264, 269 – TAXI MOTO) folgte, wonach die im Wege der Umwandlung gemäß Art. 112 Abs. 1 GMV entstehende nationale Marke ein von der Gemeinschaftsmarkenmeldung unabhängiges und eigenständiges Schutzrecht sei, würde sich im Ergebnis nichts ändern. Die Anmelderin hätte dann spätestens bei der Stellung des Umwandlungsantrages beim HABM gemäß Art. 113 Abs. 1 GMV mitteilen müssen, dass sie die Umwandlung in eine nationale Kollektivmarke wünsche, da der Umwandlungsantrag an die Stelle der Anmeldung tritt. Dies hat sie jedoch nicht getan.

cc) Auch der von der Anmelderin angeführte Umstand, dass das Wortzeichen vom DPMA gar nicht erst als Individualmarke geprüft worden sei, weil der Antrag auf Behandlung als Kollektivmarke noch vor Entrichtung der für den Umwandlungsantrag fälligen Gebühren gestellt worden sei, ändert nichts an der nachträglichen und damit unzulässigen Änderung der Markenkategorie.

3. Auf Regelungen außerhalb der nach § 125d Abs. 4 MarkenG anzuwendenden Vorschriften des Markengesetzes kann sich die Anmelderin nicht berufen, um ihr Rechtsschutzziel zu erreichen. Sie wären aber auch nicht dazu geeignet.

a) Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GMV und Regel 1 Abs. 1 Buchstabe i der Durchführungsverordnung zur GMV verlangen bei der Anmeldung einer Gemeinschaftskollektivmarke ebenfalls, dass diese bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird.

b) Da der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke in Art. 43 Abs. 2 und 48 Abs. 1 GMV bzw. UMV sogar ausdrücklich normiert ist und die gemeinschaftsmarkenrechtlichen Bestimmungen zur Priorität nach Art. 29 und zum Zeitrang nach Art. 34 ausdrücklich „dieselbe“ oder eine „identische“ Marke verlangen, ist davon auszugehen, dass auch die GMV bzw. UMV das Erfordernis

der Identität der Markenkategorie kennt. Im Übrigen hat der EU-Verordnungsgeber mit der kurzen Sechsmonatsfrist in Art. 29 Abs. 1 GMV bzw. UMV zum Ausdruck gebracht, dass die Inanspruchnahme der Priorität einer nationalen Marke bei der Anmeldung derselben Marke als Gemeinschaftsmarke im Hinblick auf die schutzwürdigen Interessen Dritter nur in engen Zeitgrenzen möglich sein soll, die vorliegend mit mehr als vier Jahren zwischen Gemeinschaftsmarkenmeldung und Umwandlungsantrag weit überschritten sein dürften.

c) Auch Art. 32 GMV, der die Wirkung einer nationalen Hinterlegung der Anmeldung regelt, setzt die nach § 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Mindestangaben voraus, zu denen die Festlegung der Markenkategorie unter dem Begriff der „Wiedergabe der Marke“ (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) gehört, so dass auch danach ein Wechsel der Markenkategorie unmöglich wäre.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen.

Die Sache wirft die entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage auf, ob die Anmeldung einer Gemeinschafts- bzw. Unionsindividualmarke in eine nationale Kollektivmarkenmeldung nach § 125d Abs. 2 MarkenG umgewandelt werden kann. Diese Rechtsfrage ist deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil sie sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen kann und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an einer einheitlichen Entscheidung und Handhabung des Rechts berührt (BVerfG GRUR-RR 2009, 222, 223), zumal diese Rechtsfrage bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur ausdrücklich thematisiert worden ist.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä