

## Schutzlücke bei Umwandlung einer Marke

**Das Gemeinschaftsmarkenrecht und die nationalen Markenrechte der EU-Staaten existieren nebeneinander. Wird eine Gemeinschaftsmarke gelöscht, kann diese unter Umständen in nationale Marken umgewandelt werden. Wie eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zeigt, können hierbei aber Schutzlücken entstehen, die bei der eigenen Markenstrategie berücksichtigt werden sollten.**

Ein Hersteller für technische Geräte für Menschen mit Hör- und Sehschwächen einschließlich Telefonen war Inhaber der 2004 angemeldeten Gemeinschaftsmarke AMPLIDECT.

Ein Konkurrent meldete 2008 eine deutsche Wort- und Wort/Bildmarke mit dem Begriff AMPLITEQ an und vertrieb Telefone unter der Marke.

Daraufhin wurde der Konkurrent von dem Inhaber der Marke AMPLIDECT wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch genommen. Das Landgericht Düsseldorf untersagte im August 2008 die Nutzung der Marke AMPLITEQ.

Zuvor, im Juli 2008 hatte der Konkurrent beim HABM einen Antrag auf Löschung der Gemeinschaftsmarke AMPLIDECT gestellt. Dieser wurde zunächst abgelehnt. Im darauffolgenden Beschwerdeverfahren wurde die Marke jedoch gelöscht, da der Name in französischer Sprache eine beschreibende Bedeutung habe.

Im Anschluss wurde die Gemeinschaftsmarke AMPLIDECT umgewandelt und ist seit Juli 2012 als deutsche Wortmarke eingetragen.

Die Ansprüche wegen der ursprünglichen Verletzung der Marke AMPLIDECT wurden weiter verfolgt. Die Frage war jedoch, ob dies aufgrund der zwischenzeitlichen Löschung der Gemeinschaftsmarke und Umwandlung in eine deutsche Marke überhaupt möglich ist?

### Entscheidung des BGH zur Markenumwandlung

Der BGH ([Urteil vom 23.09.2015 - Az. I ZR 15/14](#)) verneinte die Ansprüche wegen Markenverletzung weitgehend.

Die Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz, Vernichtung und Erstattung der Abmahnkosten seien noch während der Geltung der mittlerweile gelöschten Gemeinschaftsmarke und noch vor der Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine deutsche Marke gestellt worden. In einer solchen Konstellation bestünden weder Ansprüche wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke oder der deutschen Marke.

Aufgrund der Löschung der Gemeinschaftsmarke könnten die Ansprüche hieraus nicht mehr geltend gemacht werden. Aus der deutschen Marke könnten die Ansprüche nicht geltend



gemacht werden, da diese Ansprüche erst ab Eintragung der deutschen Marke bestünden.

Etwas anderes gelte nur im Hinblick auf Unterlassungsansprüche, da insoweit eine Erstbegehungsgefahr bestünde.

## **Fazit**

Auch wenn das Gemeinschaftsmarkenrecht die Umwandlung einer Marke vorsieht und damit einen nahtlosen Wechsel zu einer nationalen Marke, kann dies doch dazu führen, dass hierdurch Nachteile bei der Rechtsdurchsetzung entstehen. Dies sollte bei der eigenen Markenstrategie berücksichtigt werden und könnte ggfs. vermehrt zu Parallelanmeldungen von nationalen und Gemeinschaftsmarken führen.