

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR  
UNIONSMARKEN**

**AMT DER EUROPÄISCHEN UNION  
FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
(EUIPO)**

**TEIL B**

**PRÜFUNG**

**ABSCHNITT 1**

**VERFAHREN**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung und allgemeiner Überblick über das Prüfverfahren .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Recherchen .....</b>	<b>4</b>
2.1.	<b>Recherchenberichte für die Europäische Union .....</b>	<b>4</b>
2.2.	<b>Nationale Recherchenberichte .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Allgemeine Grundsätze betreffend Prüfungsverfahren .....</b>	<b>5</b>
3.1	<b>Verfahrensaspekte betreffend Bemerkungen Dritter und die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse.....</b>	<b>6</b>
3.2	<b>Entscheidungen .....</b>	<b>7</b>
3.2.1	Beschwerden .....	7
3.3	<b>Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Veröffentlichung .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung .....</b>	<b>8</b>
5.1	<b>Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung .....</b>	<b>9</b>
5.1.1	Erklärung der Zurücknahme .....	9
5.1.2	Unbedingte und bindende Erklärung.....	10
5.1.3	Nötige Schritte .....	10
5.2.	<b>Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in einer Unionsmarkenanmeldung .....</b>	<b>11</b>
5.2.1	Verfahrensrechtliche Zulässigkeit der Einschränkung .....	11
5.3.	<b>Sonstige Änderungen .....</b>	<b>12</b>
5.3.1	Name und Anschrift des Anmelders oder Vertreters.....	13
5.3.2.	Eintragung und Veröffentlichung von Änderungen.....	14
5.4	<b>Teilung einer Unionsmarkenanmeldung.....</b>	<b>14</b>
5.4.1	Erfordernisse .....	15
5.4.2	Positive Entscheidung .....	16
5.4.3	Neue Akten und ihre Veröffentlichung.....	17

# **1 Einleitung und allgemeiner Überblick über das Prüfverfahren**

Dieser Teil der Richtlinien enthält eine Darstellung des Prüfverfahrens von der Einreichung bis zur Veröffentlichung einer Anmeldung einer Unionsmarke.

Nachdem die Anmeldung einer Unionsmarke eingereicht wurde, wird ein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt und das Amt stellt eine Empfangsbescheinigung aus. Zu diesem frühen Zeitpunkt prüft das Amt nur, ob bestimmte in der Verordnung über die Unionsmarke (UMV) vorgesehene Anforderungen an den Anmeldetag erfüllt sind. Der Anmeldetag kann nur dann endgültig zuerkannt werden, wenn die Anmeldegebühr entrichtet wurde.

Die Empfangsbescheinigung sollte vom Anmelder sorgfältig geprüft werden und sofern die darin enthaltenen Daten Fehler enthalten, sollte das Amt so bald wie möglich unterrichtet werden. Der Anmelder kann nur Daten berichtigen, die Auswirkungen auf den Anmeldetag haben, wie den Namen des Anmelders, die Wiedergabe der Marke und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, falls diese dem Amt am selben Datum mitgeteilt wurden, an dem die nicht korrekten Daten eingereicht wurden. Nach diesem Datum unterliegen etwaige Änderungen den Bestimmungen der UMV, der Unionsmarkendurchführungsverordnung (UMDV) und der Delegierten Verordnung über die Unionsmarke (DVUM), insbesondere Artikel 20 und Artikel 49 UMV. Weitere Informationen dazu sind in Abschnitt 5 unten und in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse enthalten.

Nach Ausstellung der Eingangsbestätigung führt das Amt eine Sprachprüfung der Wortbestandteile der Marke in allen Amtssprachen der EU durch und erstellt einen Recherchenbericht für die EU. Dieser Bericht wird dem Anmelder nur übermittelt, wenn dies bei Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt wurde.

Die Zahlung der Anmeldegebühr und (gegebenenfalls) der Gebühr für die nationale Recherche wird spätestens einen Monat nach Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke validiert. Hat der Anmelder eine nationale Recherche beantragt und die diesbezügliche Gebühr entrichtet, leitet das Amt die Anmeldung an die Ämter der Mitgliedstaaten weiter, welche die nationalen Recherchen durchführen. Weitere Einzelheiten zu den Recherchen sind in Abschnitt 2 unten enthalten. Weitere Informationen über die Gebühren sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Verfahrensvorschriften vor dem Amt, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise enthalten.

Während des Prüfungsverfahrens prüft das Amt Folgendes: Anmeldetag, Formerfordernisse, Klassifikation, Priorität und/oder gegebenenfalls Zeitrang, Vorschriften zur Benutzung der Marke bei Kollektiv- und Gewährleistungsmarken und absolute Eintragungshindernisse. All diese Schritte des Prüfungsverfahrens können parallel zueinander durchgeführt werden, da im Prüfungsverfahren keine strenge Abfolge der Schritte vorgesehen ist.

Dem Anmelder werden etwaige Mängel mitgeteilt, und es wird ihm eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um den Mangel zu beseitigen und/oder Stellung zu nehmen. Jede Begründung, in der eine Anmeldung einer Unionsmarke ganz oder teilweise zurückgewiesen wird, muss eine Begründung für die Zurückweisung enthalten und den Anmelder über die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs in Kenntnis setzen. Weitere Einzelheiten werden in Abschnitt 3.2. und Abschnitt 3.2.1 unten erläutert.

Anmeldungen, die den Anforderungen der Verordnung entsprechen, werden zur Veröffentlichung angenommen und zur Übersetzung in alle Amtssprachen der EU übermittelt.

Der letzte Schritt des Prüfungsverfahrens besteht in der Veröffentlichung der Anmeldung in Teil A des Blattes für Unionsmarken. Weitere Einzelheiten zur Veröffentlichung sind in Abschnitt 4 unten enthalten.

## 2 Recherchen

Artikel 43 und 195 UMV
------------------------

Im Recherchenbericht werden ältere Rechte identifiziert, die im Widerspruch zur Anmeldung der Unionsmarke stehen könnten. Gehen jedoch aus dem Recherchenbericht keine derartigen früheren Rechte hervor, könnte dennoch nach der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung ein Widerspruch angemeldet werden.

Die Ergebnisse aus dem Recherchenbericht dienen ausschließlich der Information und geben dem Anmelder die Möglichkeit, eine Unionsmarkenanmeldung vor der Veröffentlichung zurückzuziehen. In den Unterrichtungsschreiben werden Inhaber früherer UM über neue, ähnliche Unionsmarkenanmeldungen unterrichtet.

Die Bildelemente werden gemäß der Wiener Klassifikation klassifiziert.

### 2.1. Recherchenberichte für die Europäische Union

Das Amt erstellt für jede bei ihm eingehende Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung (IR), in der die EU benannt wird, einen Recherchenbericht für die Europäische Union.

Es schickt dem Anmelder einer Unionsmarke diesen Recherchenbericht jedoch nur zu, wenn er dies bei Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt hat.

Inhaber internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt wird, die einen solchen Recherchenbericht wünschen, müssen beim Amt innerhalb eines Monats ab dem Datum der Mitteilung der internationalen Registrierung durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) einen entsprechenden Antrag einreichen.

Der Recherchenbericht für die Europäische Union deckt die folgenden älteren Rechte ab:

1. Unionsmarkenanmeldungen mit einem Anmeldetag oder einer Priorität vor der gegenständlichen Anmeldung;
2. bereits eingetragene UM und
3. ältere Internationale Registrierungen (IR), in denen die EU benannt ist.

Im Recherchenbericht werden der Anmeldetag, die Wortbestandteile der Marke, die etwaigen Bildelemente der Marke und die Klassen der Waren und Dienstleistungen gemäß Klassifikation von Nizza berücksichtigt. Die Recherche zielt darauf ab, ähnliche

ältere Marken für dieselbe Klasse oder dieselben Klassen zu identifizieren, die nach Einschätzung des Amtes ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen enthalten.

Nach Veröffentlichung der neuen Anmeldung sendet das Amt den im Recherchenbericht genannten Inhabern früherer UM, Unionsmarkenanmeldungen oder internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ein Unterrichtungsschreiben, es sei denn, die Inhaber haben ausdrücklich auf diese Mitteilungen verzichtet. Dies kann jederzeit im Wege eines schriftlichen Antrags unter Angabe der Unionsmarke, für die der Inhaber keine Unterrichtungsschreiben erhalten möchte, beantragt werden.

## 2.2. Nationale Recherchenberichte

Bei Einreichung einer Anmeldung kann der Anmelder einer Unionsmarke auch nationale Recherchenberichte beantragen. In diesen Berichten werden alle ermittelten älteren nationalen Marken, nationalen Markenmeldungen bzw. Marken, die im Rahmen internationaler, in dem/den betroffenen Mitgliedstaat(en) geltender Übereinkommen eingetragen wurden, aufgeführt, die gemäß Artikel 8 UMV gegen die Eintragung der angemeldeten UM geltend gemacht werden können. Im anderen Fall wird in diesen Berichten mitgeteilt, dass solche Rechte bei der Recherche nicht festgestellt wurden. Für diese Berichte werden Recherchegebühren erhoben.

Inhaber von internationalen Registrierungen (IR), in denen die EU benannt ist, die nationale Recherchen beantragen möchten, müssen den Antrag an das Amt richten und die entsprechende Gebühr innerhalb eines Monats nach Mitteilung der internationalen Registrierung durch die WIPO.

Anmeldungen von Unionsmarken und Benennungen im Wege internationaler Registrierungen, die einen gültigen Antrag auf nationale Recherchen enthalten, werden an die teilnehmenden nationalen Ämter übermittelt. Damit der Antrag gültig ist, muss er zum Zeitpunkt der Anmeldung gestellt werden und die entsprechende Gebühr gezahlt worden sein.

Nationale Rechercheberichte werden von den Ämtern erstellt, die sich für die Teilnahme an dem neuen System entschieden haben. Mehr Informationen zu den teilnehmenden Ländern finden Sie auf der Internetseite des Amtes.

Ein Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen führt dazu, dass alle teilnehmenden nationalen Ämter die Recherche durchführen. Dieser Alles-oder-Nichts-Ansatz bedeutet, dass der Anmelder die bestimmten teilnehmenden Ämter, die die Recherche durchführen sollen, nicht auswählen kann.

Die nationalen Ämter sind für den Inhalt des nationalen Recherchenberichts verantwortlich.

## 3 Allgemeine Grundsätze betreffend Prüfungsverfahren

In diesem Abschnitt werden ausschließlich **verfahrenstechnische** Aspekte der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse erläutert. Im Hinblick auf die inhaltlichen Aspekte der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse sei auf die Richtlinien,

Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken verwiesen.

Die UMV soll Markeninhabern die Möglichkeit geben, durch Eintragung ein Recht zu sichern, das in der gesamten Europäischen Union Gültigkeit hat, sofern es nicht die Rechte anderer beeinträchtigt. Zwar müssen die nach der UMV verliehenen Rechte im Einklang mit den Vorschriften der Verordnung stehen, jedoch ist es nicht Aufgabe des Amtes, die Anmelder zu behindern, sondern vielmehr diesen behilflich zu sein.

Bei der Prüfung einer jeden Anmeldung müssen die Marke **und** die Waren und Dienstleistungen Berücksichtigung finden, die Gegenstand der Anmeldung sind. Das Amt muss die Besonderheiten der betreffenden Marke, die Art und Weise, wie die Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, und die relevanten Verkehrskreise berücksichtigen, zum Beispiel, ob es sich um einen speziellen Kundenkreis handelt oder ob die Allgemeinheit angesprochen wird.

### **3.1 Verfahrensaspekte betreffend Bemerkungen Dritter und die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse**

Artikel 45 UMV Mitteilung Nr. 2/09 des Präsidenten des Amtes
---

Bemerkungen Dritter sind möglich, sofern sie sich auf das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses beziehen. Bemerkungen Dritter, die vor der Veröffentlichung der Anmeldung einer Unionsmarke eingehen, werden im Rahmen der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse behandelt. Das Amt akzeptiert Bemerkungen, die vor Ablauf der Widerspruchsfrist eingehen (drei Monate ab dem Datum der Veröffentlichung) oder — falls Widerspruch eingelegt wurde — Bemerkungen, die eingereicht werden, bevor die abschließende Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird. Die Bemerkungen müssen in einer der Sprachen des Amtes eingereicht werden, d. h. auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch.

Das Amt stellt der Partei, die die Bemerkungen eingereicht hat (Beobachter), eine Empfangsbestätigung aus, in der bestätigt wird, dass die Bemerkungen eingegangen sind und an den Anmelder weitergeleitet wurden. Der Dritte wird nicht zu einem Beteiligten eines bei dem Amt geführten Verfahrens, kann aber die Online-Recherche-Instrumente in Anspruch nehmen, um den Status der betreffenden Unionsmarkenanmeldung zu prüfen. Das Amt informiert den Dritten nicht über etwaige ergriffene Maßnahmen, d. h. ob die Bemerkungen zu einem Einwand führen oder nicht.

Alle Bemerkungen werden an den Anmelder weitergeleitet, der aufgefordert wird, gegebenenfalls Stellung zu nehmen. Das Amt prüft, ob die Bemerkungen begründet sind, d. h. ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt. Ist dies der Fall, beanstandet das Amt die Unionsmarkenanmeldung und kann diese zurückweisen, falls der Einwand nicht durch die Stellungnahme des Anmelders oder mittels einer Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ausgeräumt wird.

Wurde eine im Rahmen der Bemerkungen aufgeworfene Frage bereits im Rahmen der Prüfung einer Anmeldung berücksichtigt, ist es unwahrscheinlich, dass diese nach der Veröffentlichung Anlass zu ernsthaften Zweifeln geben werden.

Das Amt kann die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse vor der Eintragung aus einem anderen Grund und jederzeit wiederaufnehmen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Bemerkungen Dritter vor der Veröffentlichung der Anmeldung eingehen oder das Amt selbst feststellt, dass ein Eintragungshindernis übersehen wurde. Nach Veröffentlichung der Anmeldung sollte diese Möglichkeit nur in eindeutigen Fällen in Anspruch genommen werden.

Nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse.

## **3.2 Entscheidungen**

In allen Fällen, in denen die Entscheidungen des Amtes zum Nachteil für den Anmelder ausfallen, müssen diese Entscheidungen begründet werden. In der Begründung müssen alle vom Anmelder in seinen Bemerkungen vorgetragene Argumente angesprochen werden, sofern diese relevant sind. In der Entscheidung müssen klare Gründe angeführt werden. Es darf nicht nur auf die maßgeblichen Teile der UMV, UMDV oder DVUM verwiesen werden. Eine Ausnahme bilden ganz eindeutige Fälle (z. B. Fehlen von Dokumenten oder Nichtzahlung von Gebühren).

Wird beispielsweise eine Entscheidung ausgehend von Recherchen im Internet getroffen, muss das Amt dem Anmelder Belege für die Recherchen vorlegen.

### **3.2.1 Beschwerden**

Artikel 66 und 72 UMV Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009
--

Der Anmelder kann gegen jede Entscheidung, die das Verfahren beendet und die sich für ihn nachteilig auswirkt, Beschwerde einlegen. In der Praxis fallen in diese Kategorie alle Entscheidungen des Amtes, die das Verfahren beenden und die vom Anmelder nicht akzeptiert werden. Schriftliche Mitteilungen über derartige Entscheidungen enthalten immer den Hinweis, dass gegen die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten Beschwerde eingelegt werden kann.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Während der Beschwerdefrist sollte das Amt keine Verfügungen treffen, die nicht ohne weiteres revidiert werden können (z. B. Veröffentlichung oder Eintragung im Register). Dasselbe gilt für den Zeitraum, bis eine rechtsgültige Entscheidung getroffen wurde, wenn der Fall gemäß Artikel 72 UMV vor das Gericht oder den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gebracht wird.

## **3.3 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist**

Weitere Informationen über die Prüfung einer Unionsmarkenanmeldung, die auf die Umwandlung einer IR, in der die Europäische Union benannt ist, zurückgeht, sind in den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken enthalten.

## 4 Veröffentlichung

Artikel 44 UMV Artikel 7 UMDV
----------------------------------

Die Veröffentlichung erfolgt, wenn die Anmeldung die Anforderungen an die Annahme erfüllt.

Die Anmeldungen werden in allen Amtssprachen der EU veröffentlicht.

Der Prüfer muss sicherstellen, dass, soweit zutreffend, die folgenden Angaben vorliegen:

- (a) Anmeldenummer
- (b) Anmeldetag
- (c) Wiedergabe der Marke
- (d) Angabe der Kollektivmarke oder der Gewährleistungsmarke
- (e) Angabe der Art der Marke, sofern diese keine Wortmarke ist, z. B. Bildmarke, Formmarke, Positionsmarke, Mustermarke, Hologrammarke, Hörmarke, Farbmarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke und sonstige Marke
- (f) Beschreibung der Marke
- (g) Farbcode(s)
- (h) Bildelemente gemäß Wiener Klassifikation
- (i) Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung
- (j) Name und Anschrift des Anmelders
- (k) Name und Anschrift des Vertreters
- (l) erste und zweite Sprache
- (m) Waren und Dienstleistungen gemäß Nizzaer Klassifikation
- (n) Priorität, wie eingereicht
- (o) Ausstellungspriorität, wie eingereicht
- (p) Zeitrang, wie eingereicht
- (q) Umwandlungsdaten

Sobald der Prüfer kontrolliert hat, dass alle diese Elemente korrekt sind und die Übersetzung in alle Amtssprachen der EU beim Amt eingegangen ist, wird die Anmeldung veröffentlicht.

## 5 Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung

Dieser Teil der Richtlinien bezieht sich ausschließlich auf Fragen im Zusammenhang mit Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung.

Was Änderungen einer eingetragenen Unionsmarke betrifft, sei auf die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen verwiesen.



## 5.1 Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 49 UMV, Artikel 66 Absatz 1 UMV, Artikel 71 Absatz 3 UMV, Artikel 72 Absatz 5 UMV und Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV  
Artikel 101 und Artikel 102 Absatz 2 Verfahrensordnung des Gerichts  
Artikel 51 Verfahrensordnung des Gerichtshofes

### 5.1.1 Erklärung der Zurücknahme

Eine Unionsmarkenanmeldung kann ganz oder teilweise jederzeit zurückgenommen werden, solange sie anhängig ist.

Nach einer Entscheidung des Amtes in erster Instanz kann auf der Ebene der Beschwerde eine Anmeldung innerhalb der Frist von zwei Monaten zurückgezogen werden, auch wenn keine Beschwerde eingegangen ist bzw. bis die Beschwerdekammer darüber befunden hat; dies gilt sowohl für Verfahren mit einem Beteiligten als auch für Verfahren mit mehreren Beteiligten (Entscheidungen vom 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima; 23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18).

Auf Ebene des Gerichts kann eine Anmeldung innerhalb der Rechtsmittelfrist von zwei Monaten, die nach Artikel 102 Absatz 2 der Verfahrensordnung des Gerichts um einen Zeitraum von 10 Tagen (Entfernung) verlängert wird, zurückgenommen werden. Auf Ebene des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) wird die gesetzliche Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Klage gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammern vor dem EuGH um eine pauschale Entfernungsfrist von zehn Tagen verlängert (Beschluss vom 28/04/2003, T-15/03, Blue, EU:T:2003:120). Die Entscheidung der Beschwerdekammern kann innerhalb dieser Frist nicht als rechtskräftig angesehen werden. Zudem kann die Anmeldung bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens vor dem Gericht zurückgenommen werden.

Auf Ebene des EuGH kann eine Anmeldung innerhalb der Frist von zwei Monaten zur Einlegung von Rechtsmitteln vor dem Europäischen Gerichtshof, die nach Artikel 51 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes um einen Zeitraum von zehn Tagen (Entfernung) verlängert wird, zurückgenommen werden, bzw. bevor eine rechtskräftige Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof getroffen wurde (Beschluss vom 18/09/2012, C-588/11 P, Omnicare, EU:C:2012:576).

Ist der Fall beim Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof anhängig, so muss der Anmelder die Zurücknahme beim Amt beantragen (nicht beim Gericht oder beim EuGH). Das Amt teilt dann dem Gericht oder dem EuGH mit, ob die Zurücknahme als annehmbar und gültig betrachtet wird, die Zurücknahme wird jedoch erst mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu der Frage durch das Gericht oder den EuGH wirksam (in diesem Sinne siehe Urteil vom 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256).

Jede Erklärung der Zurücknahme, die nach Ablauf der Rechtsmittelfrist eingeht, ist unzulässig.

Die Erklärung der Zurücknahme muss schriftlich erfolgen und ist nicht gebührenpflichtig.

Die Erklärung der Zurücknahme ist in der ersten oder der zweiten vom Anmelder in der Unionsmarkenanmeldung angegebenen Sprache abzugeben. Gleiches gilt für Widerspruchsverfahren. Weitere Informationen zu dem Fall, in dem eine Einschränkung in einer Sprache vorgenommen wird, die nicht die Sprache des Widerspruchsverfahren ist, sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen enthalten.

Weitere Einzelheiten zu den Einschränkungen sind in Abschnitt 5.2 unten enthalten.

Obwohl sich Artikel 49 Absatz 1 UMV nur auf die Zurücknahme der Anmeldung einer Unionsmarke bezieht, entschied das Gericht, dass auch Widersprüche in der vorstehend beschriebenen Weise zurückgenommen werden können (Entscheidung vom 07/07/2014, R 1878/2013-1, HOT CHILLYS / CHILLI BEANS, § 15).

### 5.1.2 Unbedingte und bindende Erklärung

Die Erklärung der Zurücknahme wird mit ihrem Zugang beim Amt wirksam, sofern dem Amt nicht früher oder noch am selben Tage eine Erklärung des Widerrufs der Zurücknahme zugeht.

Somit heben sich ein Schreiben, das eine Zurücknahme enthält, und ein Schreiben, das den Widerruf der Zurücknahmeerklärung enthält, gegenseitig auf, wenn sie am selben Tag eingehen (unabhängig von der Uhrzeit des Eingangs).

Ist die Erklärung wirksam geworden, so kann sie nicht frei widerrufen werden.

Die Zurücknahmeerklärung ist unwirksam, wenn sie Bedingungen oder Befristungen enthält. Die Erklärung darf beispielsweise nicht unter der Bedingung abgegeben werden, dass das Amt eine bestimmte Entscheidung trifft oder dass in einem Widerspruchsverfahren die Gegenpartei eine bestimmte Verfahrenserklärung abgibt. Solche Erklärungen sind vielmehr als bloße Anregungen für eine bestimmte Sachentscheidung zu sehen, und das Amt teilt dies der Gegenseite mit und kann ihr eine gütliche Einigung nahe legen. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Erklärung nicht wirksam wird, wenn sie einen Teil der Waren und Dienstleistungen betrifft (teilweise Zurücknahme) unter der Bedingung, dass das Amt die übrigen Waren und Dienstleistungen akzeptiert. Eine solche Erklärung wird vielmehr als Anregung an das Amt aufgefasst, zu einem akzeptablen Warenverzeichnis zu gelangen.

Reagiert der Anmelder auf einen Beanstandungsbescheid, indem er ein eingeschränktes Warenverzeichnis einreicht (teilweise Zurücknahme), so ist zu prüfen, ob eine eindeutige Zurücknahmeerklärung vorliegt oder ob das geänderte Warenverzeichnis lediglich als Vorschlag oder Gegenvorschlag des Anmelders vorbehaltlich der Zustimmung des Amtes gemeint war.

### 5.1.3 Nötige Schritte

Das Amt nimmt von der Erklärung der Zurücknahme Kenntnis, veranlasst die Veröffentlichung und Registereintragung der vollständigen oder teilweisen Zurücknahme im Blatt für Unionsmarken (sofern die Anmeldung bereits veröffentlicht war) und schließt die Akte im Falle einer vollständigen Zurücknahme.

Zu den Auswirkungen einer vollständigen oder teilweisen Zurücknahme auf ein Widerspruchsverfahren siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Einzelheiten bezüglich der Erstattung von Anmeldegebühren sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise enthalten.

## **5.2. Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in einer Unionsmarkenanmeldung**

Artikel 49 UMV und Artikel 146 Absatz 6 Buchstabe a UMV

Der Anmelder kann jederzeit das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen seiner Unionsmarkenanmeldung einschränken und zwar aus eigenem Antrieb, als Reaktion auf eine Beanstandung betreffend die Klassifikation oder aufgrund absoluter Eintragungshindernisse oder im Laufe eines Widerspruchsverfahrens.

Grundsätzlich folgen Einschränkungserklärungen denselben Regeln wie Erklärungen zu einer Zurücknahme; siehe Abschnitt 5.1 oben. Dies gilt auch für die Sprachregelung, sodass die Erklärung in der ersten oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung eingereicht werden kann.

Ist der Fall vor dem Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof anhängig, so ist die Einschränkung beim Amt einzureichen (nicht beim Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof). Das Amt informiert sodann das Gericht oder den Europäischen Gerichtshof, ob es die Einschränkung für zulässig und gültig befunden hat, die Einschränkung findet jedoch keine Anwendung bis das Gericht oder der Europäische Gerichtshof keine endgültige Entscheidung dazu getroffen hat (siehe diesbezüglich Urteil vom 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256).

### **5.2.1 Verfahrensrechtliche Zulässigkeit der Einschränkung**

Die Einschränkung muss verfahrensrechtlich zulässig sein, siehe oben Abschnitt 5.1.2.

Grundsätzlich wird eine Einschränkung an dem Tag des Eingangs beim Amt wirksam. Die Einschränkung kann nur dann zurückgenommen werden, wenn die Rücknahme am selben Tag wie die Einschränkung eingeht.

Damit eine Einschränkung zulässig ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Die neue Fassung darf keine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen darstellen.
2. Die Einschränkung muss eine zulässige Umschreibung der Waren und Dienstleistungen darstellen und sich nur auf zulässige Waren oder Dienstleistungen beziehen, die in der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung erscheinen. Für weitere Einzelheiten zu den Einschränkungen einer Unionsmarkenanmeldung siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifikation.

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, hat das Amt die vorgeschlagene Einschränkung zurückzuweisen und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bleibt unverändert (Entscheidung vom 14/10/2013, R 1502/2013-4, DARSTELLUNG EINES KREISES [Bildmarke], § 12-16).

### 5.3. Sonstige Änderungen

Artikel 49 Absatz 2 UMV und Artikel 55 UMV  
Artikel 11 DVUM  
Artikel 12 UMDV

Dieser Abschnitt und die oben genannten Rechtsvorschriften beziehen sich ausschließlich auf Änderungen der Unionsmarkenanmeldung durch den Anmelder, die auf die Initiative des Anmelders zurückgehen und nicht auf Änderungen oder Einschränkungen infolge einer Prüfung, eines Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahrens aufgrund des Beschlusses eines Prüfers, der Widerspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer.

Dieser Abschnitt bezieht sich auch nicht auf die Korrektur von Fehlern in den Veröffentlichungen des Amtes, die von Amts wegen gemäß Artikel 44 Absatz 3 und 4 UMV durchgeführt werden.

Änderungen bedürfen eines schriftlichen Antrags entsprechend der Sprachregelung, (nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse). Sie sind nicht gebührenpflichtig.

Folgende Bestandteile einer Unionsmarkenanmeldung können geändert werden:

- der Name und die Anschrift des Anmelders oder Vertreters (siehe Abschnitt 5.3.1 unten);
- Fehler des Wortlauts oder beim Kopieren entstandene Fehler oder offensichtliche Fehler, vorausgesetzt die Korrektur führt nicht zu wesentlichen Änderungen der Marke (weitere Einzelheiten zu diesen Änderungen sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse enthalten);
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (siehe Abschnitt 5.2 oben).

Informationen über Änderungen von Satzungen zur Benutzung von Unionskollektiv- und Unionsgewährleistungsmarken siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen, Punkt 4, Änderungen in Satzungen von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken.

### 5.3.1 Name und Anschrift des Anmelders oder Vertreters

Artikel 55 und 111 UMV Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und e UMDV
---

Der Name und die Anschrift des Anmelders oder bestellten Vertreters können frei geändert werden, sofern

- eine Änderung des Namens des Anmelders nicht die Folge eines Rechtsübergangs ist  
und
- es sich bei der Änderung des Namens des Vertreters nicht um die Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen Vertreter handelt.

Eine Änderung des Namens des Anmelders, die nicht die Identität des Anmelders berührt, ist eine annehmbare Änderung während eine Änderung in der Identität des Anmelders ein Rechtsübergang ist. Für Einzelheiten und im Hinblick auf das Verfahren in Zweifelsfällen bezüglich der Frage, ob eine Änderung als Rechtsübergang zu betrachten ist, siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1 Rechtsübergang.

Ebenso ist eine Änderung des Namens des Vertreters auf Änderungen beschränkt, die die Identität des bestellten Vertreters nicht berühren, z. B. wenn sich der Name des Vertreters (im Zuge einer Eheschließung oder Scheidung) oder der Name eines Zusammenschlusses von Vertretern ändert. Eine solche Namensänderung ist von der Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen Vertreter zu unterscheiden, für welche die Regeln über die Bestellung von Vertretern gelten. Für Einzelheiten im Hinblick auf Vertreter siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Die Änderung des Namens und der Anschrift kann die Folge veränderter Umstände oder fehlerhafter Angaben zum Zeitpunkt der Einreichung darstellen.

Für die Änderung des Namens oder der Anschrift muss beim Amt vom Anmelder oder seinem Vertreter ein Antrag gestellt werden; dieser muss die Nummer der Unionsmarkenanmeldung enthalten und es muss der Name und die Anschrift des Anmelders oder des Vertreters sowohl in der ursprünglichen als auch in der zu ändernden Fassung angegeben werden.

Nachweise über die Änderung sind in der Regel nicht erforderlich. Im Zweifelsfall kann das Amt jedoch einen Nachweis verlangen, wie etwa einen Auszug aus dem Handelsregister. Der Antrag auf Eintragung der Änderung des Namens oder der Anschrift ist nicht gebührenpflichtig.

Der Antragsteller muss den Namen und die offizielle Anschrift in einem Antrag in einem spezifischen Format entsprechend den oben genannten Rechtsvorschriften angeben und kann diese zu einem späteren Zeitpunkt unter Verwendung desselben Formats ändern. Sowohl der Name als auch die Anschrift werden eingetragen.

Juristische Personen können nur eine offizielle Adresse haben. Im Zweifelsfall kann das Amt Nachweise bezüglich der Rechtsform, des Staates der Eintragung ins

Handelsregister und/oder der Anschrift anfordern. Die offizielle Benennung und Anschrift werden standardmäßig auch als Zustellungsadresse verwendet. Im Idealfall sollte ein Anmelder nur eine einzige Zustellungsadresse haben. Änderungen der offiziellen Benennung oder der offiziellen Anschrift des Anmelders werden für alle Unionsmarkenanmeldungen und anhängigen Verfahren, eingetragene UM und eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster registriert und können, anders als die Zustellungsadresse, nicht nur für spezifische Portfolios von Rechten registriert werden. Grundsätzlich gelten dieselben Bestimmungen auch für Vertreter.

### 5.3.2. Eintragung und Veröffentlichung von Änderungen

Artikel 46 Absatz 2 UMV
-------------------------

Wird die Änderung zugelassen, so wird sie in der Akte vermerkt und in das Register eingetragen.

Wurde die Unionsmarkenanmeldung noch nicht veröffentlicht, so erfolgt die Veröffentlichung der Anmeldung im Blatt für Unionsmarken in der geänderten Form.

Wurde die Unionsmarkenanmeldung bereits veröffentlicht, so wird die Anmeldung in der geänderten Form im Blatt für Unionsmarken (nur) veröffentlicht, wenn die Änderung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen oder die Wiedergabe der Marke berührt. Die Veröffentlichung einer geänderten Anmeldung kann eine erneute Widerspruchsfrist von drei Monaten eröffnen.

Alle übrigen Änderungen werden nicht gesondert veröffentlicht, sondern ergeben sich erst aus der Veröffentlichung der Eintragung.

## 5.4 Teilung einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 50 UMV Artikel 8 UMDV
----------------------------------

Eine Unionsmarkenanmeldung kann nicht nur als Resultat eines teilweisen Rechtsübergangs (vgl. Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1, Rechtsübergang) sondern auch auf eigene Initiative des Anmelders geteilt werden. Eine Teilung ist besonders hilfreich, um eine angefochtene Unionsmarkenanmeldung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen abzusondern, während die ursprüngliche Anmeldung für die restlichen Waren und Dienstleistungen beibehalten wird. Informationen über die Teilung von Unionsmarken sind in den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen zu finden.

Während ein teilweiser Rechtsübergang gebührenfrei ist und eine Änderung der Eigentumsverhältnisse umfasst, ist ein Antrag auf Teilung einer Unionsmarkenanmeldung gebührenpflichtig und die Unionsmarkenanmeldung bleibt in der Hand desselben Anmelders. Wird die Gebühr nicht bezahlt, gilt der Antrag als nicht eingereicht. Der Antrag kann in der ersten oder zweiten Sprache eingereicht werden, die vom Anmelder in der Unionsmarkenanmeldung angegeben wurde.

Die Teilung ist nicht zulässig für eine internationale Registrierung gemäß dem Madrider Protokoll, in der die Europäische Union benannt ist: Das internationale Register wird ausschließlich bei der WIPO geführt. Das EUIPO hat nicht die Befugnis, eine internationale Registrierung zu teilen.

#### 5.4.1 Erfordernisse

Der Antrag auf Teilung muss Folgendes enthalten:

- das Aktenzeichen der zu teilenden Unionsmarkenanmeldung;
- der Name und die Anschrift oder der Name und die ID-Nummer des Antragstellers;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Teilanmeldung oder, falls mehr als eine neue Anmeldung vorgesehen sind, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen jeder einzelnen Teilanmeldung;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung verbleiben sollen.

Außerdem dürfen die Waren und Dienstleistungen der Teilanmeldung nicht mit denen der ursprünglichen Anmeldung überlappen.

Diesbezügliche Mängel werden dem Antragsteller unter Setzung einer Frist von zwei Monaten mitgeteilt. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist nicht beseitigt, so wird die Teilungserklärung zurückgewiesen.

Während bestimmter Zeiträume ist aus Gründen der Verfahrensökonomie oder zum Schutze Dritter eine Erklärung der Teilung nicht zulässig. Diese Zeiträume sind:

1. Während der Anhängigkeit eines Widerspruchs dürfen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgeteilt werden, gegen die sich der Widerspruch nicht richtet. Dies gilt auch, wenn das Verfahren vor den Widerspruchskammern oder gerichtlich anhängig ist. Das Amt legt die oben genannten Bestimmungen dahin aus, dass eine Teilung einiger oder aller der angegriffenen Waren ausgeschlossen ist mit der Wirkung, dass das Widerspruchsverfahren aufgeteilt werden müsste. Jedoch wird in diesem Fall dem Antragsteller die Gelegenheit gegeben, die Teilungserklärung zu ändern, indem er die übrigen Waren und Dienstleistungen abteilt.
2. Außerdem ist die Teilung ausgeschlossen während des Zeitraums von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung, d. h. während der Widerspruchsfrist. Eine Teilung während dieses Zeitraums zuzulassen, würde dem Ziel der Vermeidung der Aufteilung von Widerspruchsverfahren widersprechen und Dritte in die Irre führen, die sich auf das Blatt für Unionsmarken verlassen müssen, um zu wissen, wem oder was sie widersprechen sollen.
3. Die Teilung ist ausgeschlossen während des Zeitraums vor der Zuerkennung eines Anmeldetags. Dies stimmt nicht notwendigerweise mit dem ersten Monat

nach der Einreichung überein. Weitere Informationen zum Anmeldetag sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse enthalten.

Praktisch ist somit während des Zeitraums nach Veröffentlichung der Anmeldung eine Teilung nur zulässig, wenn bereits ein Widerspruch gegen die Anmeldung vorliegt und nur hinsichtlich des nicht angegriffenen Teils. Genau dies ist der Zweck der Vorschrift: Der Anmelder soll in der Lage sein, die Waren, gegen die sich der Widerspruch nicht richtet, zur schnellen Eintragung zu bringen, ohne auf den Ausgang des Widerspruchsverfahrens warten zu müssen.

#### 5.4.2 Positive Entscheidung

Artikel 50 Absatz 6 UMV
-------------------------

Akzeptiert das Amt die Teilungserklärung, so wird zu diesem Zeitpunkt eine neue Anmeldung angelegt und nicht rückwirkend ab dem Tag der Erklärung.

Die neue Anmeldung behält den Anmeldetag sowie etwaige Prioritäts- oder Zeitrangansprüche bei. Tatsächlich wird die Wirkung des Zeitranges zu einem Teilzeitrang.

Alle Anträge und Anmeldungen sowie Gebühren, die vor dem Tag des Eingangs der Teilungserklärung beim Amt eingegangen sind, gelten auch als für die Teilanmeldung eingereicht bzw. gezahlt. Ordnungsgemäß für die ursprüngliche Anmeldung entrichtete Gebühren werden jedoch nicht erstattet.

Die praktischen Wirkungen dieser Bestimmungen können folgendermaßen veranschaulicht werden:

- Wurde die Eintragung einer Lizenz beantragt und gleichzeitig die entsprechende Gebühr gezahlt, bevor beim Amt die Erklärung der Teilung eingegangen ist, wird die Lizenz für die ursprüngliche Eintragung registriert und in der Akte der neuen Eintragung registriert. Es fallen keine weiteren Gebühren an.
- Soll eine Unionsmarkenanmeldung, die sechs Klassen umfasst, in zwei Anmeldungen à drei Klassen geteilt werden, so sind ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung keine Klassengebühren mehr zu zahlen. Vor diesem Zeitpunkt gezahlte Klassengebühren können jedoch nicht erstattet werden.

Wird die Teilung nicht akzeptiert, so bleibt die ursprüngliche Anmeldung unverändert. Es kommt nicht darauf an, ob

- die Teilungserklärung mangels Zahlung der Gebühr als nicht eingereicht gilt,
- die Erklärung zurückgewiesen wurde, da sie den Formerfordernissen nicht entsprach oder
- die Erklärung für unzulässig befunden wurde, da sie während eines Zeitraums eingereicht wurde, in dem die Teilung ausgeschlossen ist.

In keinem dieser drei Fälle werden die Gebühren erstattet werden. Im für den Anmelder schlimmsten Falle wird die Erklärung der Teilung nicht akzeptiert, was



jedoch keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Anmeldung hat. Der Anmelder kann später die Teilungserklärung wiederholen, allerdings unter Zahlung erneuter Gebühren.

#### 5.4.3 Neue Akten und ihre Veröffentlichung

Für die Teileintragung wird eine neue Akte angelegt. Diese enthält alle Schriftstücke, die sich in der Akte der ursprünglichen Anmeldung befinden, sowie sämtliche Korrespondenz, die sich auf die Teilungserklärung bezieht, und schließlich jede zukünftige Korrespondenz in Sachen der neuen Anmeldung. Die Prüfung dieser Akte erfolgt ohne Einschränkung gemäß den allgemeinen Regeln.

Betrifft die Teilungserklärung eine noch nicht veröffentlichte Anmeldung einer Unionsmarke, so werden sowohl die Teilanmeldung als auch die ursprüngliche Anmeldung in der normalen Weise gesondert veröffentlicht, ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die jeweils andere Anmeldung.

Betrifft die Teilungserklärung eine bereits veröffentlichte Unionsmarkenanmeldung, so wird die Tatsache, dass eine Teilung erfolgte, für die ursprüngliche Anmeldung in das Register eingetragen und veröffentlicht. Außerdem ist die neue Anmeldung mit allen für die Veröffentlichung von Anmeldungen vorgeschriebenen Einzelheiten zu veröffentlichen, jedoch wird keine neue Widerspruchsfrist eröffnet. Eine Teilung ist nur dann zulässig, wenn sie Waren betrifft, für die eine Widerspruchsfrist eröffnet wurde, ohne dass Widerspruch eingelegt wurde.