

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

TEIL D

LÖSCHUNG

ABSCHNITT 1

VERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens	4
2	Löschungsantrag	5
2.1	Zum Einreichen eines Löschungsantrags berechtigte Personen	5
2.2	Schriftliche Anträge	6
2.3	Zahlung	6
2.4	Sprachen und Übersetzung des Löschungsantrags	7
2.4.1	Verfahrenssprache	7
2.4.2	Übersetzung des für die Zulässigkeit einzureichenden Nachweises	8
2.5	Zulässigkeitsprüfung	8
2.5.1	Absolute Zulässigkeitsanforderungen	9
2.5.1.1	Die angefochtene Marke ist noch nicht eingetragen	9
2.5.1.2	Die angefochtene Marke besteht nicht mehr	10
2.5.1.3	Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung	10
2.5.1.4	Neuer Antrag, in dem andere Rechte geltend gemacht werden, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können	10
2.5.1.5	Verfall aufgrund von Nichtbenutzung: Die Marke war noch keine fünf Jahre eingereicht	10
2.5.1.6	In der falschen Sprache eingereichter Antrag	11
2.5.1.7	Identifizierung der angefochtenen Marke	11
2.5.1.8	Ermittlung der Gründe	11
2.5.1.9	Identifizierung der älteren Marken/Rechte	11
2.5.2	Relative Zulässigkeitsanforderungen	12
2.5.2.1	Identifizierung des Antragstellers und/oder Vertreters	12
2.5.2.2	Sonstige Einzelheiten der älteren Marken/Rechte	13
2.5.2.3	Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht befugten Person	14
2.5.2.4	Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln	14
2.5.3	Optionale Angaben	14
2.5.3.1	Umfang des Löschungsantrags	14
2.5.3.2	Begründung und Beweismittel	15
2.6	Übermittlung des Antrags	15
3	Kontradiktorische Phase	16
3.1	Abschluss des Antrags	16
3.2	Substantiierung	17
3.2.1	Online-Beweismittel	18
3.2.1.1	Ältere Markenanträge und Eintragungen, nicht eingetragene Marken und andere Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Artikel 60 Absatz 1 UMV)	18
3.2.1.2	Gewerbliche Schutzrechte (Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV)	18
3.3	Übersetzungen und Änderungen der Sprache während Lösungsverfahrens	19
3.3.1	Änderung der Sprache	19
3.3.2	Übersetzung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zur Begründung	19
3.3.2.1	Nachweise über die Anmeldung oder Eintragung oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Dokumente, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts	20
3.3.2.2	Sonstige Nachweise	20
3.3.3	Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben	21

3.3.4	Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden	21
3.3.5	Übersetzung des Benutzungsnachweises	22
3.4	Anträge in Bezug auf den Benutzungsnachweis	22
4	Andere Punkte	23
4.1	Weiterbehandlung.....	23
4.2	Aussetzungen	23
4.3	Verzichte, Zurücknahmen und Abschluss des Verfahrens	24
4.3.1	Verzichte.....	24
4.3.1.1	Anhängiger Antrag auf Verfall	24
4.3.1.2	Anhängiger Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit.....	25
4.3.1.3	Der Verzicht geht dem Löschantrag voraus.....	25
4.3.1.4	Teilweise Verzichte haben keine Auswirkungen auf den Umfang der Löschung.....	26
4.3.1.5	Als gesondertes Schriftstück einzureichender Verzicht.....	26
4.3.2	Zurücknahmen.....	26
4.3.3	Die angefochtene Marke verliert ihre Gültigkeit oder wird in parallelen Verfahren gelöscht	26
4.3.4	Entscheidung über die Kostenaufteilung.....	27
4.4	Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke	27
4.5	Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU	28
4.6	Übertragung	28
4.6.1	Zulässigkeit des Antrags	29
4.6.2	Priorität der Prüfung des Antrags auf Übertragung	29

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens

Das Verfahren vor dem Amt bezüglich des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Unionsmarke (UM) wird unter der allgemeinen Überschrift „Lösungsverfahren“ zusammengefasst und in erster Instanz durch die Nichtigkeitsabteilung behandelt. Die Grundregeln für diese Verfahren sind vor allem in den Artikeln 58 bis 60 und in den Artikeln 62 und 64 UMV sowie in den Artikeln 12 bis 20 DVUM festgelegt.

Lösungsverfahren werden mit der Einreichung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit (der „Löschungsantrag“) gegen eine eingetragene Unionsmarke eingeleitet. Ein Löschungsantrag gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke, die noch nicht eingetragen wurde, oder gegen eine Marke, die nicht mehr eingetragen ist, ist nicht zulässig.

Nach Eingang des Löschungsantrags prüft das Amt, ob die jeweilige Gebühr für den Löschungsantrag entrichtet wurde (wurde die Gebühr nicht bezahlt, wird der Antrag als nicht eingereicht betrachtet). Als nächstes führt das Amt eine Vorbewertung der Zulässigkeitsanforderungen durch, welche insbesondere die Punkte nach Artikel 12 DVUM umfasst. Das Amt informiert auch den Inhaber der Unionsmarke über den Antrag.

Generell kann zwischen zwei Arten von Zulässigkeitsmängeln unterschieden werden:

1. absolute Zulässigkeitsmängel, d. h. Mängel, die nach Einreichung des Antrags nicht beseitigt werden können. Diese Mängel führen automatisch dazu, dass der Antrag als nicht zulässig betrachtet wird;
2. relative Zulässigkeitsmängel, d. h. Mängel, die nach Einreichung des Antrags beseitigt werden können. Das Amt fordert den Antragsteller des Lösungsverfahrens auf, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Versäumt er dies, so wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen.

Sobald der Antrag als eingereicht betrachtet wird, macht das Amt einen Eintrag im Register über die ausstehenden Lösungsverfahren für die angefochtene Unionsmarke (Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe n UMV). Damit werden Dritte hierüber informiert. Parallel dazu wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet und die Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stellungnahmen (und ggf. einen Benutzungsnachweis) einzureichen.

Üblicherweise gibt es zwei Runden mit Stellungnahmen, nach denen der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte entscheidungsreif ist. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. wenn nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Beschwerde eingelegt wird oder wenn das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist), nimmt das Amt gemäß Artikel 64 Absatz 6 UMV den jeweiligen Eintrag im Register vor.

In vielerlei Hinsicht folgen Lösungsverfahren den gleichen oder entsprechenden Regeln, wie sie für Widerspruchsverfahren festgelegt sind (z. B. gütliche Einigung, Zurücknahme des Löschungsantrags, Korrektur von Fehlern und Verfall, Fristen, mehrfache Löschungen, Änderung der Beteiligten, Wiedereinsetzung usw.). Für alle diese Angelegenheiten siehe die jeweiligen Abschnitte der Richtlinien und insbesondere Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen. Dieser Teil der

Richtlinien konzentriert sich daher nur auf die Bereiche des Lösungsverfahrens, die sich vom Widerspruchsverfahren unterscheiden.

2 Lösungsantrag

2.1 Zum Einreichen eines Lösungsantrags berechnigte Personen

Artikel 46 Absatz 1 und Artikel 63 Absatz 1 UMV

Lösungsverfahrens können nie *ex officio* durch das Amt eingeleitet werden, sondern erfolgen ausschließlich nach Eingang eines Antrags durch einen Dritten.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 58 und 59 UMV) können eingereicht werden von:

1. jeder natürlichen oder juristischen Person oder
2. jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist.

Bezüglich Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen muss der Antragsteller kein Interesse an dem Verfahren nachweisen (Urteil vom 08/07/2008, T-160/07, Colour Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, bestätigt durch Urteil vom 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Das liegt daran, dass zwar relative Nichtigkeitsgründe die Interessen der Inhaber bestimmter älterer Rechte schützen, die absoluten Nichtigkeitsgründe und Verfallsgründe jedoch auf den Schutz allgemeiner Interessen abzielen (einschließlich, bei Verfall auf Grundlage mangelnder Benutzung, die allgemeinen Interessen an der Löschung der Eintragung von Marken, die die Benutzungsanforderung nicht erfüllen) (Urteil vom 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Im Gegensatz dazu können Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen (Artikel 60 UMV) nur von den in Artikel 46 Absatz 1 UMV genannten Personen (bei Anträgen aufgrund von Artikel 60 Absatz 1 UMV) oder von Personen, die nach Unionsrecht oder unter dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats berechnigt sind, das jeweilige Recht auszuüben (im Fall von Anträgen aufgrund von Artikel 60 Absatz 2 UMV) gestellt werden.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aufgrund von Artikel 81, 82, 91 oder 92 UMV (insbesondere spezieller Verfall und absolute Gründe für Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken) folgen bezüglich der Berechnigung den gleichen Regeln wie Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 74 Absatz 3 UMV).

2.2 Schriftliche Anträge

Artikel 63 Absatz 2 UMV

Ein Löschantrag ist schriftlich einzureichen. Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ist nicht obligatorisch, solange alle Zulässigkeitsanforderungen erfüllt werden. Die Verwendung der offiziellen Formulare wird jedoch nachdrücklich empfohlen. Löschanträge können elektronisch eingereicht werden.

2.3 Zahlung

Artikel 63 Absatz 2 und Artikel 180 Absatz 3 UMV
Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 2 DVUM

Für allgemeine Vorschriften zu Zahlungen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Ein Löschantrag wird erst als eingereicht betrachtet, wenn die Gebühr bezahlt wurde. Daher prüft das Amt vor der Überprüfung der Zulässigkeit des Antrags zuerst, ob die Gebühr eingegangen ist.

Wenn das Amt feststellt, dass die Gebühr nicht eingegangen ist, fordert es den Antragsteller auf, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu entrichten. Wird die erforderliche Gebühr nicht innerhalb der Frist entrichtet, informiert das Amt den Antragsteller darüber, dass der Löschantrag als nicht eingereicht gilt. Wird die Gebühr zwar entrichtet, jedoch erst nach Ablauf der Frist, wird sie dem Antragsteller erstattet.

Wenn die Gebühr nach Ablauf der Frist eingegangen ist, die das Amt vorgegeben hat, der Antragsteller aber nachweist, dass er eine Bank in einem Mitgliedsstaat ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, so gilt Artikel 180 Absatz 3 UMV, einschließlich der Zahlung eines Zuschlags, falls zutreffend (siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

Das Einreichungsdatum eines Löschantrags wird nicht durch das Datum der Zahlung der Gebühr beeinträchtigt, da Artikel 63 Absatz 2 UMV keine Folgen bezüglich des Einreichungsdatums des Antrags nach sich zieht. Wenn die Gebühr vor Ablauf der Frist nach Artikel 15 Absatz 1 DVUM bezahlt wird, wird der Antrag als eingereicht betrachtet, und das Einreichungsdatum entspricht dem Datum des Eingangs der schriftlichen Mitteilung beim Amt.

Generell ist die Gebühr für das Löschanverfahren eine Antragsgebühr, die für die Einreichung des Antrags fällig ist, unabhängig davon, wie das Verfahren endet. Daher wird sie nicht erstattet, wenn der Antrag nicht zulässig ist.

Die Gebühr wird auch nicht erstattet, wenn der Löschantrag zu irgendeinem Zeitpunkt zurückgenommen wird.

In diesem Zusammenhang sind die einzigen Vorgaben, die die Erstattung der Gebühr für das Löschanverfahren vorsehen, Artikel 15 Absatz 1 DVUM, der nur gilt, wenn

der Antrag aufgrund einer verspäteten Zahlung als nicht eingereicht betrachtet wird, und Artikel 18 Absatz 2 DVUM, der (in analoger Anwendung zu Artikel 9 Absatz 4 DVUM) vorgibt, dass im Fall von mehreren Anträgen 50 % der Löschungsgebühr erstattet werden können, sofern das entsprechende Verfahren vor Beginn des kontradiktorischen Teils ausgesetzt wurde.

Wenn jedoch der Löschungsantrag zurückgezogen wird und die diesbezügliche Erklärung am selben Tag beim Amt eingeht wie der ursprüngliche Antrag, wird die Gebühr erstattet.

2.4 Sprachen und Übersetzung des Löschungsantrags

2.4.1 Verfahrenssprache

Artikel 146 Absätze 5 bis 7 UMV Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM
--

Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit muss in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden. Die Regeln in Bezug auf die Verfahrenssprache sind im Detail in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache erläutert.

Nach diesen Regeln gibt es in Löschungsverfahren Fälle, in denen der Antragsteller die Wahl zwischen zwei möglichen Verfahrenssprachen hat (zwischen der ersten und der zweiten Sprache der angefochtenen Marke, die beide Sprachen des Amtes sind), und Fälle, in denen es nur eine mögliche Verfahrenssprache gibt (wenn die erste Sprache keine der fünf Sprachen des Amtes ist, kann die Sprache des Löschungsverfahrens nur die zweite Sprache der angefochtenen Marke sein).

Besteht eine Wahlmöglichkeit, ist die Verfahrenssprache die Sprache, die explizit im Löschungsantrag genannt ist, bzw. - in Ermangelung einer solchen expliziten Angabe - die Sprache, in welcher der Antrag auf Löschung gestellt wurde, wobei in beiden Fällen vorausgesetzt wird, dass dies eine der möglichen Verfahrenssprachen ist.

Sofern der Antragsteller die falsche Verfahrenssprache ausgewählt hat, wird in der Unionsmarkenverordnung zwischen zwei verschiedenen Szenarien unterschieden: die falsche Sprache ist eine der Sprachen des Amtes oder die falsche Sprache ist eine der Amtssprachen der Union (aber nicht des Amtes). Je nachdem, welches dieser beiden Szenarios zutrifft, sind die Folgen für den Antragsteller und die Fristen für die Wahl der richtigen Verfahrenssprache und die Einreichung der Übersetzung des Löschungsantrags unterschiedlich.

- Wurde der Antrag in einer **Sprache des Amtes** eingereicht, die nicht eine der möglichen Verfahrenssprachen ist, muss der Antragsteller aus eigener Initiative eine Übersetzung des Antrags in die erste Sprache vorlegen, vorausgesetzt, dies ist eine Sprache des Amtes, oder in die zweite Sprache. Die Übersetzung muss **innerhalb eines Monats nach Einreichung des Löschungsantrags vorgelegt werden**, anderenfalls wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen (Artikel 146 Absatz 7 UMV; Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM).

Artikel 15 Absatz 4 DVUM hinsichtlich der an den Antragsteller gerichteten Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln enthält keinen Verweis auf Artikel 146 Absatz 7 UMV. Daher **sendet das Amt in diesen Fällen kein Mängelschreiben**

und wartet nach dem Einreichungsdatum einen Monat auf die Vorlage einer Übersetzung des Antrags auf Löschung.

- Ist die vom Antragsteller gewählte Sprache **keine Sprache des Amtes**, wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen. Es findet Artikel 146 Absatz 5 UMV Anwendung, der eindeutig vorsieht, dass der Antrag auf Löschung in einer Sprache des Amtes eingereicht werden muss. Da der Antrag nicht in einer Sprache des Amtes eingereicht wurde, findet der Zeitraum von einem Monat zur Beseitigung des Mangels gemäß Artikel 146 Absatz 7 UMV keine Anwendung.

Ist die vom Antragsteller gewählte Sprache keine der möglichen Verfahrenssprachen, ergeht die vom Amt im Lösungsverfahren herausgegebene Korrespondenz in der ersten Sprache der angefochtenen Marke, vorausgesetzt dies ist eine Sprache der Amtes, oder in der zweiten Sprache, wenn die erste keine der fünf Sprachen des Amtes ist.

Was die Verwendung von offiziellen Formblättern angeht, sieht Artikel 146 Absatz 6 UMV vor, dass das Formblatt - wenn ein vom Amt bereitgestelltes Formblatt verwendet wird - in jeder Amtssprache der Union verwendet werden kann vorausgesetzt, die Textelemente des Formblatts werden in einer der Sprachen des Amtes verfasst.

Verwendet der Antragsteller das offizielle Formblatt in einer Sprache, die nicht die Verfahrenssprache sein kann, sind alle Textelemente in der falschen Sprache und wird eine Sprache ausgewählt, die nicht die Verfahrenssprache sein kann, finden die obigen Prinzipien Anwendung. Ist die falsch ausgewählte Sprache eine Sprache des Amtes, hat der Antragsteller einen Monat Zeit, um von sich aus eine Übersetzung einzureichen; ist die falsch ausgewählte Sprache keine Sprache des Amtes, kann dieser Mangel nicht beseitigt werden und der Antrag wird als unzulässig betrachtet.

2.4.2 Übersetzung des für die Zulässigkeit einzureichenden Nachweises

Artikel 15 Absatz 4 und Artikel 16 Absatz 2 DVUM

Sind Beweismittel zur Begründung des Antrags erforderlich, die zur Bewertung der Zulässigkeit des Falls benötigt werden (z. B. die Einzelheiten des älteren Rechts, auf dem der Antrag beruht) und sind diese nicht in der Verfahrenssprache verfasst oder nicht in diese Sprache übersetzt, so fordert das Amt den Antragsteller nach Artikel 15 Absatz 4 DVUM (Entscheidung vom 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/AC TELION (Bildmarke)) auf, den Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so wird der Antrag auf Löschung als vollständig oder teilweise unzulässig zurückgewiesen (Artikel 15 Absatz 4 und Artikel 16 Absatz 2 DVUM).

2.5 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 58, Artikel 60 Absatz 4, Artikel 63 Absatz 3 und Artikel 66 Absatz 2 UMV
Artikel 12, 15 und 16 DVUM

Stellt das Amt fest, dass die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß entrichtet wurde, prüft es die Zulässigkeit des Antrags.

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren gibt es keine Cooling-off-Frist und der Antragsteller hat bis zum Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens Zeit, Nachweise vorzulegen. Dies bedeutet insbesondere, dass im Fall eines Antrags auf Nichtigkeit aus relativen Gründen der Nachweis des Bestehens, der Gültigkeit und des Umfangs des Schutzes aller älteren Rechte sowie des Rechts des Antragstellers daran erbracht werden muss. Diese Dokumente sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden.

Die Zulässigkeitsprüfung kann zur Ermittlung absoluter und/oder relativer Zulässigkeitsmängel im Antrag führen.

Absolute Zulässigkeitsmängel sind solche, die der Antragsteller nicht beseitigen kann und die automatisch dazu führen, dass der Antrag als nicht zulässig betrachtet wird. Sie sind im Detail im nachstehenden Absatz 2.5.1 beschrieben.

Relative Zulässigkeitsmängel sind jedoch solche, die der Antragsteller grundsätzlich beseitigen kann. Sie umfassen die Abweichung von einer oder mehreren relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Artikel 12 DVUM (nachfolgend ausführlich in Abschnitt 2.5.2 beschrieben). In diesen Fällen fordert das Amt den Antragsteller gemäß Artikel 15 Absatz 4 DVUM auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen.

Wenn ein oder mehrere relative Zulässigkeitsmängel festgestellt wurden und diese nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beseitigt werden, wird eine Entscheidung getroffen und der Löschantrag als unzulässig zurückgewiesen.

Jede Entscheidung, einen Löschantrag insgesamt als unzulässig zurückzuweisen, wird dem Antragsteller und dem Inhaber der Unionsmarke (Artikel 15 Absatz 5 DVUM) mitgeteilt. Der Antragsteller kann Beschwerde dagegen einlegen.

Ist jedoch das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung, dass der Antrag teilweise zulässig ist (d. h. er ist aufgrund zumindest einiger der Gründe und/oder älteren Rechte, auf denen er beruht, zulässig), so wird das Verfahren fortgesetzt. Wenn einer der Beteiligten dem Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung nicht zustimmt, kann er Beschwerde dagegen zusammen mit der endgültigen Entscheidung, die das Verfahren beendet, einlegen (Artikel 66 Absatz 2 UMV).

2.5.1 Absolute Zulässigkeitsanforderungen

Wenn ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, fordert das Amt den Antragsteller auf, sich innerhalb von zwei Monaten zu der Nichtzulässigkeit zu äußern. Ist das Amt nach Anhörung des Antragstellers immer noch der Meinung, dass ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, wird eine Entscheidung getroffen und der Löschantrag als unzulässig zurückgewiesen. Diese Entscheidung wird dem Inhaber der Unionsmarke übermittelt.

2.5.1.1 Die angefochtene Marke ist noch nicht eingetragen

Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die noch nicht eingetragen wurde. Ein Löschantrag kann nur gegen eine eingetragene Unionsmarke eingereicht werden. Ein Antrag, der gegen eine noch nicht eingetragene Anmeldung gerichtet ist, ist vorzeitig (Entscheidung vom 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION).

2.5.1.2 Die angefochtene Marke besteht nicht mehr

Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die zum Zeitpunkt der Einreichung nicht mehr besteht, da sie bereits Gegenstand eines Verzichts war, abgelaufen ist oder durch eine rechtskräftige Entscheidung für verfallen bzw. nichtig erklärt wurde.

2.5.1.3 Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung

Artikel 63 Absatz 3 UMV

Es liegt eine vorherige, rechtskräftige Entscheidung des Amts oder eines Unionsmarkengerichts gemäß Artikel 123 UMV im Zusammenhang mit einem Löschungsantrag oder einer Widerklage bezüglich desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien vor; diese Entscheidung wurde im Rahmen einer Rechtssache gefällt und ist rechtskräftig.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 5.

2.5.1.4 Neuer Antrag, in dem andere Rechte geltend gemacht werden, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können

Artikel 60 Absatz 4 UMV

Fälle von Nichtigkeit aus relativen Gründen, in denen der Antragsteller mehrere ältere Rechte besitzt und zuvor die Nichtigkeit derselben Unionsmarke aufgrund eines anderen dieser älteren Rechte, das in dem vorherigen Antrag oder der Widerklage hätte geltend gemacht werden können, beantragt (oder Widerklage erhoben) hat.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 4.5.2.

2.5.1.5 Verfall aufgrund von Nichtbenutzung: Die Marke war noch keine fünf Jahre eingereicht

Artikel 58 UMV

Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung wird gegen eine Marke eingereicht, die zum Zeitpunkt des Antrags noch keine fünf Jahre eingetragen ist.

2.5.1.6 In der falschen Sprache eingereichter Antrag

Artikel 146 Absatz 5 UMV
Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM

Ein Löschungsantrag wird nicht unter Verwendung des offiziellen Formblattes eingereicht, das weder in der richtigen Sprache nach Artikel 146 UMV verfasst ist, noch innerhalb eines Monats nach Einreichen des Löschungsantrags in diese Sprache übersetzt wird. Für nähere Informationen siehe Absatz 2.4 oben.

2.5.1.7 Identifizierung der angefochtenen Marke

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a DVUM

Ein Löschungsantrag muss die Eintragungsnummer der Unionsmarke enthalten, deren Verfall oder Nichtigerklärung beantragt wird, sowie den Namen des Inhabers.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 2.4.1.1, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.1.8 Ermittlung der Gründe

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b DVUM

Ein Löschungsantrag muss die Angabe der Gründe enthalten, auf denen er beruht, d. h. die speziellen Bestimmungen der UMV, die die beantragte Löschung rechtfertigen, wie in den Artikeln 58, 59, 60, 81, 82, 91 oder 92 UMV vorgesehen.

Der Antragsteller kann die Gründe einschränken, auf denen der Antrag ursprünglich beruhte, kann aber den Umfang des Antrags nicht erweitern, indem er während des laufenden Verfahrens weitere Gründe geltend macht.

Gründe für Verfall und Nichtigkeit können nicht in einem Antrag kombiniert werden, sondern erfordern getrennte Anträge und umfassen die Zahlung getrennter Gebühren. Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls kann jedoch aufgrund mehrerer Verfallsgründe und ein Antrag auf Nichtigkeit aufgrund einer Kombination absoluter und relativer Gründe gestellt werden.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.1.3, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.1.9 Identifizierung der älteren Marken/Rechte

Basiert ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf relativen Nichtigkeitsgründen (Artikel 60 UMV), muss der Antrag Einzelheiten zum Recht oder zu den Rechten enthalten, auf denen der Antrag basiert.

Artikel 60 Absatz 1 UMV
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a DVUM

Was die absoluten Anforderungen an die Identifizierung älterer Marken/Rechte nach Artikel 60 Absatz 1 UMV angeht, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.1.2, da für Lösungsverfahren dieselben Regeln wie für Widerspruchsverfahren gelten, weil in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a DVUM sinngemäß dieselben Anforderungen Anwendung finden, die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b DVUM enthalten sind.

Artikel 60 Absatz 2 UMV
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b DVUM

Was die absoluten Anforderungen an die Identifizierung älterer Marken/Rechte nach Artikel 60 Absatz 2 UMV angeht, wie:

- das Namensrecht;
- das Recht an der eigenen Abbildung;
- ein Urheberrecht;
- ein gewerbliches Schutzrecht.

Die absoluten Anforderungen an die Identifizierung sind:

- eine Angabe der Art älteren Rechts;
- eine Wiedergabe des älteren Rechts;
- eine Angabe, ob dieses Recht in der gesamten Union oder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten besteht und, sofern dies der Fall ist, eine Angabe dieser Mitgliedstaaten.

2.5.2 Relative Zulässigkeitsanforderungen

Die relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Artikel 15 Absatz 4 DVUM sind nachfolgend dargestellt.

2.5.2.1 Identifizierung des Antragstellers und/oder Vertreters

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c DVUM

Ein Lösungsantrag muss den Namen und die Anschrift des Antragstellers und, falls er einen Vertreter benannt hat, den Namen und die Anschrift des Vertreters enthalten. Wenn dem Antragsteller zuvor vom Amt eine Identifikationsnummer („ID number“) zugewiesen wurde, reicht es aus, diese Identifikationsnummer und den Namen des Antragstellers anzugeben.

Antragsteller, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben, müssen durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten sein (Artikel 119 Absatz 2 UMV). Wenn dem Vertreter zuvor vom Amt eine Identifikationsnummer zugewiesen wurde, reicht es aus, diese Identifikationsnummer

und den Namen des Vertreters anzugeben. Für nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Bei mehreren Antragstellern folgen Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen den gleichen Regeln wie Widerspruchsverfahren (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen). Diese Regeln sind direkt mit den Berechtigungsanforderungen von Artikel 46 Absatz 1 UMV und Artikel 63 Absatz 1 UMV verbunden (siehe oben).

Im Gegensatz dazu gibt es bei Anträgen auf Nichtigkeit aus absoluten Gründen und auf Erklärung des Verfalls keine konkreten Anforderungen bei mehreren Antragstellern, außer dass sie im Antrag klar angegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen mit mehreren Antragstellern Artikel 73 DVUM und Artikel 18 Absätze 2 und 3 UMDV angewandt werden (Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Festsetzung der Kosten).

2.5.2.2 Sonstige Einzelheiten der älteren Marken/Rechte

Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c DVUM

Daten

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d und e DVUM finden entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.2.1, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Vertretung der älteren Marken/Zeichen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM findet entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.2.2, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Waren und Dienstleistungen

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g DVUM findet entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.2.3, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.2.3 Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht befugten Person

Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe d DVUM

Sofern nicht anders ausgeführt, wird angenommen, dass der Antragsteller geltend macht, der Eigentümer des älteren Rechts zu sein.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.2.5, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM findet entsprechend Anwendung.

2.5.2.4 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln

Artikel 15 Absätze 4 und 5 DVUM

Gemäß Artikel 15 Absatz 4 DVUM fordert das Amt, wenn es feststellt, dass ein Lösungsantrag Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 2 Buchstaben c oder d DVUM nicht einhält, den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Mängel bezüglich der Zulässigkeitsanforderungen gilt, nicht aber für Mängel bezüglich der Substantiierungsanforderungen, welche der Antragsteller aus eigener Initiative beseitigen muss (siehe Abschnitt 3.2 weiter unten).

Werden die Mängel nicht vor Ablauf der Frist beseitigt, so trifft das Amt eine Entscheidung und weist den Antrag als unzulässig zurück. Wenn der Lösungsantrag auf mehreren Gründen und/oder älteren Rechten beruht und die Mängel nur einige von ihnen betreffen, kann das Verfahren bezüglich der anderen Gründe oder älteren Rechte, für die keine Zulässigkeitsmängel bestehen, fortgeführt werden (Teilzulässigkeit).

Im Zusammenhang mit Artikel 15 Absatz 4 DVUM kann die Tatsache, dass der Antragsteller aufgefordert wird, einen Mangel zu beseitigen, nicht zu einer Erweiterung des Umfangs des im ersten Antrag definierten Verfahrens (ältere Rechte, Waren und Dienstleistungen usw.) führen.

Schließlich gilt Artikel 15 Absatz 4 DVUM nur für die Liste der relativen Zulässigkeitsanforderungen aus Artikel 12 DVUM. Mängel bezüglich absoluter Zulässigkeitsanforderungen werden nicht von Artikel 15 Absatz 4 DVUM abgedeckt und können nicht beseitigt werden (d. h. sie führen dazu, dass der fragliche Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird).

2.5.3 Optionale Angaben

2.5.3.1 Umfang des Lösungsantrags

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d DVUM

Der Antrag kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen enthalten, auf welche sich der Antrag bezieht. In Ermangelung einer solchen Angabe wird davon

ausgegangen, dass der Antrag sich auf alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht.

Gibt der Antragsteller an, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht, muss er diese Waren/Dienstleistungen eindeutig aufführen. Tut er dies nicht, wird davon ausgegangen, dass der Antrag sich auf alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht.

Für weitere Informationen zu dieser optionalen Anforderung siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.4.3.1, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Der Antragsteller ist berechtigt, den Umfang seines Antrags einzuschränken, indem er Unterkategorien der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, ausschließt (siehe hinsichtlich Anträgen auf Erklärung des Verfalls das Urteil vom 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Begründung und Beweismittel

Artikel 12 Absatz 4 DVUM

Gemäß Artikel 12 Absatz 4 DVUM kann ein Lösungsantrag auch eine Begründung mit den Tatsachen und Argumenten, auf die er sich stützt, sowie die entsprechenden Beweismittel enthalten.

Sowohl die Begründung als auch die Beweismittel sind zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit optional. Sind sie für die Substanziierung des Antrags erforderlich, müssen sie vor Ablauf des Begründungszeitraums, d. h. vor dem Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens (Artikel 16 Absatz 1 DVUM) eingereicht werden. Sie betreffen die Sache und nicht die Zulässigkeit des Antrags.

2.6 Übermittlung des Antrags

Artikel 64 Absatz 1 UMV
Artikel 14 und Artikel 17 Absatz 1 DVUM

Jeder Antrag auf Löschung und jedes vom Antragsteller vorgelegte Dokument sowie jede Mitteilung des Amtes an einen der Beteiligten vor der Entscheidung über die Zulässigkeit wird vom Amt informationshalber an den anderen Beteiligten übermittelt.

Sobald der Antrag auf Löschung für zulässig befunden wurde, lädt das Amt den Inhaber ein, innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen.

Die Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Unionsmarke umfasst die Aufforderung, seine Stellungnahme abzugeben (und bei einem Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV zudem eine Aufforderung, einen Nachweis für die ernsthafte Benutzung vorzulegen - siehe Artikel 19 Absatz 1 DVUM). In der Praxis gewährt das Amt dem Inhaber der Unionsmarke zwei Monate Zeit für die erste Antwort auf den Antrag.

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18/10/2012 im Fall C-402/11 P, REDTUBE, EU:C:2012:649 (das entsprechend für Lösungsverfahren gilt), stellt die Mitteilung, welche den Beteiligten nach der Zulässigkeitsprüfung zugesandt wird, um sie darüber zu informieren, dass das Lösungsverfahren gemäß Regel 37 der Verordnung Nr. 2868/95 in Verbindung mit Regel 18 Absatz 1 dieser Verordnung [nun Artikel 17 Absatz 1 DVUM] zulässig ist, eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über den Fall nach Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 [nun Artikel 66 Absatz 2 UMV] Beschwerde eingelegt werden kann. Folglich ist das Amt durch diese Entscheidung gebunden und kann sie in einer späteren Phase des Verfahrens nur zurücknehmen, wenn die Anforderungen nach Artikel 77a der Verordnung Nr. 40/94 [nun Artikel 103 UMV] für den Widerruf von Entscheidungen erfüllt sind. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Feststellung eines Zulässigkeitsmangels nach der Übermittlung des Antrags zunächst zu bestimmen ist, ob die Entscheidung über die Zulässigkeit noch zurückgenommen werden kann. Ist dies der Fall, so erstellt das Amt ein entsprechendes Mängelschreiben, sobald die vorherige Entscheidung über die Zulässigkeit zurückgenommen ist.

Ein Widerruf erfolgt nicht, wenn der Grund für die Nichtzulässigkeit **nach** der ersten Zulässigkeitsprüfung auftritt (z. B. wenn ein Antragsteller außerhalb des EWR keinen Vertreter mehr hat oder keinen Vertreter ernennt oder Rechtskraft eintritt, da eine maßgebliche Entscheidung während des Lösungsverfahrens rechtskräftig wird). In diesen Fällen überprüft das Amt erneut die Zulässigkeit und erstellt das entsprechende Mängelschreiben, ohne die vorherige Zulässigkeitsentscheidung (die zum Zeitpunkt ihrer Annahme keine Fehler enthielt) zu widerrufen.

3 Kontradiktorische Phase

3.1 Abschluss des Antrags

Artikel 64 UMV Artikel 17 Absatz 2 DVUM
--

Gemäß Artikel 64 Absatz 1 UMV kann das Amt die Beteiligten so oft, wie von ihm für notwendig erachtet, auffordern, Stellungnahmen abzugeben. In der Praxis und zur Vermeidung unnötig langer Verfahren gewährt das Amt üblicherweise zwei Runden von Stellungnahmen, welche in der Regel mit der des Inhabers der Unionsmarke enden (d. h. Lösungsantrag - Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke - Stellungnahme des Antragstellers - Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke). Dennoch kann das Amt in Fällen, in denen einer der Beteiligten innerhalb der Frist für die Abgabe der Stellungnahmen keine Beweismittel oder Stellungnahmen vorlegt und/oder angibt, dass er keine weiteren Stellungnahmen abzugeben hat, den kontradiktorischen Teil des Verfahrens direkt schließen und die Beteiligten informieren, dass eine Entscheidung getroffen wird.

Weitere Runden mit Abgabe von Stellungnahmen können jedoch in Ausnahmefällen gewährt werden, insbesondere, wenn in der letzten Runde weitere relevante Beweismittel, die vorher nicht eingereicht werden konnten, vorgelegt werden. Das Amt gewährt den Beteiligten üblicherweise eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahmen.

Bezüglich der Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen kann der Inhaber der Unionsmarke auch einen Benutzungsnachweis der älteren Marken, auf denen der Antrag beruht, anfordern. Ist der Antrag zulässig, fordert das Amt den Antragsteller zur Vorlage von Beweismitteln auf (Artikel 64 Absätze 2 und 3 UMV und Artikel 19 Absatz 2 DVUM). Zu weiteren Anleitungen zu Anfragen in Bezug auf den Benutzungsnachweis siehe Absatz 3.4 unten.

Wenn die Beteiligten ihre Stellungnahmen und/oder (gegebenenfalls) Benutzungsnachweise vorgelegt haben, wird der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte ist entscheidungsreif.

Gibt einer der Beteiligten in einer Phase des Verfahrens seine Stellungnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Frist ab, schließt das Amt den kontradiktorischen Teil und trifft eine Entscheidung anhand der ihm vorliegenden Beweismittel (Artikel 17 Absatz 2 DVUM).

Bezüglich der Regeln zu Fristen, Verlängerungen, Mitteilungen oder Änderungen der Beteiligten im Laufe des Verfahrens usw. siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, da die dortigen Regeln entsprechend gelten.

3.2 Substantiierung

Artikel 16 und Artikel 17 Absätze 2, 3 und 4 DVUM

Der Antragsteller muss bis zum Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung des Antrags vorlegen. Das bedeutet, dass er dies in Bezug auf den Antrag auf Löschung tun kann, sobald das Amt ihm mitgeteilt hat, dass der Antrag zulässig ist, und den Inhaber der Unionsmarke aufgefordert hat, Bemerkungen vorzulegen (Artikel 17 Absatz 1 DVUM) bzw. den Antragsteller aufgefordert hat, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist Bemerkungen als Antwort an den Inhaber der Unionsmarke einzureichen (gemäß Artikel 17 Absatz 2 DVUM und Artikel 64 Absatz 1 UMV). Im Sinne der Verfahrensökonomie empfiehlt das Amt jedoch eindringlich, dass alle Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung des Antrags (einschließlich der erforderlichen Übersetzungen) zusammen mit dem ursprünglichen Antrag auf Löschung vorgelegt werden.

Im Falle eines Antrags auf Verfall gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV liegt die Beweislast in Bezug auf die ernsthafte Benutzung oder angemessene Gründe für die Nichtbenutzung beim Inhaber der Unionsmarke; dies ist der einzige Fall, in dem der Antragsteller keine Nachweise zur Begründung seines Antrags einreichen muss (Artikel 19 Absatz 1 DVUM).

Im Falle eines Antrags auf Verfall gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstaben b oder c UMV oder eines Nichtigkeitsantrags, der auf absoluten Eintragungshindernissen gemäß Artikel 59 UMV basiert, muss der Antragsteller Tatsachen, Bemerkungen und Beweismittel zur Begründung des Antrags einreichen (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a DVUM).

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags, der auf relativen Eintragungshindernissen gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV basiert, muss der Antragsteller das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang aller geltend gemachten älteren Rechte nachweisen und den Nachweis seiner Berechtigung zur Einreichung des Antrags auf Löschung erbringen

(Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b DVUM). Bezüglich der Substantiierungsanforderungen für ältere Rechte siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 4.2 und den Abschnitt zu Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften.

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags, der auf relativen Eintragungshindernissen gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV basiert, muss der Antragsteller den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzzumfang der älteren Rechte nachweisen und den Nachweis seiner Berechtigung zur Einreichung des Antrags auf Löschung erbringen (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b DVUM).

Bei geltend gemachten Eintragungshindernissen gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben c und d und Artikel 60 Absatz 2 UMV muss der Antragsteller - sofern Rechte gemäß nationalem Recht geltend gemacht werden - Angaben zu Bestimmungen des nationalen Rechts und deren Wortlaut vorlegen, auf welchen der Anspruch basiert, und muss gemäß nationalem Recht argumentieren. Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Absatz 6 UMV (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c DVUM).

Reicht der Antragsteller die zur Begründung des Antrags erforderlichen Tatsachen, Bemerkungen oder Beweismittel nicht ein, wird der Antrag als unbegründet zurückgewiesen (Artikel 17 Absatz 3 DVUM).

3.2.1 Online-Beweismittel

3.2.1.1 Ältere Markenanträge und Eintragungen, nicht eingetragene Marken und andere Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Artikel 60 Absatz 1 UMV)

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b DVUM sind im Fall eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit, der auf in Artikel 60 Absatz 1 UMV aufgeführten relativen Nichtigkeitsgründen basiert, die zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Nachweise dieselben wie in Widerspruchsverfahren, da Artikel 7 Absatz 3 DVUM entsprechend Anwendung findet. Dies bedeutet auch, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren Online-Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung dieser älteren Rechte bzw., sofern anwendbar, die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften heranziehen kann.

Da die Praxis der Unterrichtung des Amtes von der Absicht, Online-Nachweise heranzuziehen, und die Identifizierung der Online-Quellen dieselbe ist wie bei Widerspruchsverfahren, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 4.2, wo das Verfahren der „förmlichen Erklärung“ erläutert wird, und im Anschluss die spezifischen Absätze in Bezug auf jede Art von älteren Rechten zur Identifizierung der Online-Quellen.

3.2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte (Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV)

Zusätzlich zu den obigen Ausführungen kann der Antragsteller gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c Satz 2 DVUM bei Einreichung der Anmeldung oder Eintragung eines älteren **gewerblichen Schutzrechtes** (gemäß Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV), auch wenn der Nachweis den Inhalt des einschlägigen nationalen Rechts betrifft

und dieser Nachweis in einer vom Amt anerkannten Quelle online verfügbar ist, diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorbringen.

Die Berufung auf ein gewerbliches Schutzrecht gilt speziell für Nichtigkeitsverfahren; es gelten jedoch dieselben Grundsätze und Verfahren wie für Widerspruchsverfahren, weshalb der Antragsteller förmlich vor Ablauf der Substantiierungsfrist erklären muss, dass er auf Online-Nachweise zurückgreift. Ferner akzeptiert das Amt die Angabe von amtlichen Veröffentlichungen und/oder nationalen Datenbanken, soweit diese von der Regierung oder offiziellen Einrichtungen des jeweiligen Mitgliedstaates stammen und öffentlich kostenfrei zugänglich sind. Was die Angabe des nationalen Rechts angeht, gelten dieselben Anforderungen wie bei nicht eingetragenen Marken oder anderen Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 4.2.4.3.)

3.3 Übersetzungen und Änderungen der Sprache während Lösungsverfahren

3.3.1 Änderung der Sprache

Artikel 146 Absatz 8 UMV Artikel 13 DVUM

Die Sprache des Lösungsverfahrens wird in der Regel durch den Antragsteller im Lösungsantrag bestimmt und muss Artikel 146 UMV entsprechen. Siehe Absatz 2.4.1 oben für weitere Einzelheiten zur Wahl der Sprache im Lösungsverfahren.

Die Beteiligten im Lösungsverfahren können jedoch auch eine andere Amtssprache der Europäischen Union als Verfahrenssprache vereinbaren (Artikel 146 Absatz 7 UMV).

Diese Vereinbarung ist dem Amt innerhalb von zwei Monaten nach der Übermittlung des Lösungsantrags an den Inhaber der Unionsmarke mitzuteilen. Wurde der Antrag nicht in dieser Sprache eingereicht, kann der Inhaber der Unionsmarke beantragen, dass der Antragsteller eine Übersetzung in diese Sprache vorlegt. Der Antrag auf Übersetzung muss dem Amt innerhalb derselben Frist von zwei Monaten vorgelegt werden. In diesem Fall wird der Antragsteller vom Amt aufgefordert, die Übersetzung des Antrags in die von beiden Beteiligten gewählte Sprache innerhalb einer zu diesem Zweck festgelegten Frist vorzulegen.

Wird die Übersetzung förmlich angefordert und nicht oder verspätet vorgelegt oder wird der Antrag auf Änderung der Sprache verspätet eingereicht (nach Ablauf der Frist von zwei Monaten), bleibt die Verfahrenssprache unverändert (Artikel 13 DVUM).

3.3.2 Übersetzung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zur Begründung

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 1 UMDV
Artikel 16 Absatz 2 DVUM

3.3.2.1 Nachweise über die Anmeldung oder Eintragung oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Dokumente, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts

Basiert der Antrag auf Artikel 60 Absätze 1 und 2 UMV, müssen die Nachweise über die **Anmeldung, Eintragung oder Verlängerung älterer Marken oder Rechte** bzw. - soweit anwendbar - **die Inhalte der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften** in der Verfahrenssprache eingereicht werden oder sollten in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

Die Übersetzung ist vom Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb **eines Monats** nach Einreichung der Nachweise vorzulegen. Dies gilt für alle Beweismittel, die vom Antragsteller im Rahmen des Verfahrens zur Einhaltung der Anforderungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben b und c DVUM vorgelegt werden, unabhängig davon, ob sie zusammen mit dem Antrag oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden. **Das Amt sendet kein Mängelschreiben**, und es ist die Aufgabe des Antragstellers, die Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags aus eigener Initiative vorzulegen.

Die Anforderung an die Übersetzung der Beweismittel bezieht sich auch auf den Online-Nachweis, auf welchen der Antragsteller Bezug nimmt, sofern die Sprache des Online-Nachweises nicht die Verfahrenssprache ist. Dies folgt aus Artikel 16 Absatz 2 DVUM, der vorsieht, dass „online verfügbare Nachweise“ in der Verfahrenssprache oder einer Übersetzung in diese Sprache vorzulegen sind.

Artikel 25 Absatz 1 UMDV schreibt vor, dass die Übersetzung den Aufbau und den Inhalt des Originalschriftstücks wiedergibt. Im Falle von Übersetzungen von Online-Beweismitteln wird die Einreichung der Übersetzung ohne das Original akzeptiert, solange das Schriftstück, auf welches sich die Übersetzung bezieht, ordnungsgemäß angegeben ist.

Jedes Dokument zur Begründung des Antrags, das nicht durch den Antragsteller innerhalb der in Artikel 16 Absatz 2 DVUM angegebenen Frist in die Verfahrenssprache übersetzt wird, wird als nicht beim Amt eingegangen angesehen und daher nicht berücksichtigt (Artikel 25 Absatz 2 UMDV) (Entscheidung vom 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (Bildmarke), § 25).

3.3.2.2 Sonstige Nachweise

Sonstige vom Antragsteller zur Begründung seines Antrags eingereichten Nachweise, wie **Nachweise für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr oder für die Verkehrsgeltung**, unterliegen Artikel 24 UMDV, d.h. sie müssen nur auf Verlangen des Amtes innerhalb einer diesbezüglich gesetzten Frist in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

3.3.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben

Artikel 146 Absatz 8 UMV
Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a DVUM

In schriftlichen Verfahren vor dem Amt muss ein Beteiligter, der Stellungnahmen in einer **Sprache des Amtes** abgibt, die nicht die Verfahrenssprache ist, innerhalb **eines Monats** nach Vorlage des Originalschriftstückes eine Übersetzung dieser Stellungnahmen in die Verfahrenssprache vorlegen (Artikel 46 Absatz 8 UMV).

Das Amt **verlangt die Übersetzungen nicht** und fährt mit der Bearbeitung des Falls fort. Es ist die Aufgabe des Beteiligten, die erforderlichen Übersetzungen vorzulegen.

Werden die Übersetzungen nicht auf Initiative der Parteien innerhalb dieser Frist von einem Monat vorgelegt, so werden die Stellungnahmen als nicht beim Amt eingegangen betrachtet und daher nicht berücksichtigt (Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV).

Reicht ein Beteiligter Bemerkungen in einer **Amtssprache der Europäischen Union** ein, die keine Sprache des Amtes ist, findet die Frist von einem Monat zur Übersetzung der Bemerkungen keine Anwendung. Die Bemerkungen gelten in diesem Fall von Anfang an als nicht eingegangen und werden nicht berücksichtigt.

3.3.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden

Artikel 24 und Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV

Die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens eingereichten begleitenden Unterlagen (außer dem Benutzungsnachweis, siehe weiter unten) unterliegen Artikel 24 UMDV und können daher in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.

Gemäß dieser Bestimmung ist der Inhaber der Unionsmarke nicht automatisch verpflichtet, eine Übersetzung vorzulegen, das **Amt kann dies jedoch von ihm innerhalb einer Frist verlangen**. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht.

In Fällen, in denen das Amt den Inhaber der Unionsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden (Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV).

3.3.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises

Artikel 24 UMDV
Artikel 19 DVUM

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM (auf den Artikel 10 Absatz 6 DVUM entsprechend Anwendung findet) und gemäß Artikel 19 Absatz 2 DVUM (auf welchen Artikel 24 UMDV direkt Anwendung findet) kann der Nachweis in jeder Amtssprache der Union eingereicht werden.

Wenn der Benutzungsnachweis nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt wurde, **kann** das Amt verlangen, dass der Beteiligte innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist eine Übersetzung des Nachweises in dieser Sprache vorlegt. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht. In Fällen, in denen das Amt die Beteiligten auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden.

Zu weiteren Anleitungen zur Übersetzung des Benutzungsnachweises siehe Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Absatz 3.6.

3.4 Anträge in Bezug auf den Benutzungsnachweis

Artikel 19 Absatz 2 DVUM

Die Praxis betreffend Anträge zum Benutzungsnachweis gemäß Artikel 64 Absätze 2 und 3 UMDV wurde - sofern der Inhaber der Unionsmarke einen Antrag zum Benutzungsnachweis älterer Marken stellen möchte, auf dem der Antrag auf Nichtigkeit basiert - derjenigen in Widerspruchsverfahren angepasst (Artikel 10 Absatz 1 DVUM). In Lösungsverfahren muss ein Antrag auf Benutzungsnachweis vom Inhaber der Unionsmarke zusammen mit der ersten Reaktion auf den Antrag unter Einhaltung der ersten Frist für die Einreichung von Bemerkungen gemäß Artikel 17 Absatz 1 DVUM eingereicht werden.

Wird ein Antrag auf Benutzungsnachweis vom Inhaber der Unionsmarke zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens eingereicht, ist dieser nicht zulässig.

Verlangt ferner der Inhaber der Unionsmarke gemäß Artikel 19 Absatz 2 DVUM einen Benutzungsnachweis, muss er dies im Rahmen eines **gesonderten Schriftstücks** tun. Bei der Definition eines „gesonderten Schriftstücks“ sind die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 4.4.1 zu beachten, da dieselben Grundsätze Anwendung finden.

Zu weiteren Anleitungen zu Anträgen zum Benutzungsnachweis siehe Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Absatz 3.

4 Andere Punkte

4.1 Weiterbehandlung

Artikel 105 UMV

Gemäß Artikel 105 Absatz 1 UMV kann jeder Beteiligte im Verfahren vor dem Amt, der eine Frist dem Amt gegenüber nicht eingehalten hat, auf Antrag hin die Weiterbehandlung erreichen, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wird, die versäumte Handlung ausgeführt wurde. Der Antrag auf Weiterbehandlung ist nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der unbeachteten Frist eingereicht wurde, und er gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde.

Diese Bestimmung gilt für alle Verfahren vor dem Amt. Für weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Bei Lösungsverfahren kann die Weiterbehandlung bei jeder der verschiedenen Fristen innerhalb des Lösungsverfahrens beantragt werden (außer bei der Frist, die in Artikel 68 Absatz 1 UMV für die Einreichung einer Beschwerde festgesetzt wurde).

4.2 Aussetzungen

Artikel 132 UMV Artikel 71 DVUM

Zur Frage der Aussetzungen siehe allgemein die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen (wobei jedoch zu beachten ist, dass es bei Lösungsverfahren keine Cooling-off-Frist gibt). Artikel 71 DVUM findet Anwendung.

Die wichtigste Eigenheit des Lösungsverfahrens in diesem Bereich betrifft die speziellen Regeln zu den im Zusammenhang stehenden Verfahren vor den Unionsmarkengerichten. Gemäß Artikel 132 Absatz 2 UMV setzt das Amt, wenn ein Antrag auf Löschung gestellt wurde, das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der betreffenden Unionsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Unionsmarkengericht angefochten worden ist.

Artikel 132 Absatz 2 UMV sieht auch vor, dass das Unionsmarkengericht auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens, nach Anhörung der anderen Parteien, das Verfahren aussetzen kann. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

Ein Antrag auf Aussetzung nach Artikel 132 Absatz 2 UMV sollte durch entsprechende Beweismittel begründet werden. Aussetzungsanträge werden nur als relevant für das Verfahren betrachtet, und es kann ihnen unter Artikel 132 Absatz 2 UMV nur stattgegeben werden, wenn sie sich auf die angefochtene Unionsmarke beziehen, und nicht, wenn sie sich auf andere Unionsmarken beziehen, die in parallel verlaufenden Lösungsverfahren angefochten werden.

4.3 Verzichte, Zurücknahmen und Abschluss des Verfahrens

Artikel 57 Absatz 2 UMV Artikel 17 Absätze 5, 6, 7 und 8 DVUM
--

4.3.1 Verzichte

Grundsätzlich sind die Folgen eines gesamten Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke (oder eines Teilverzichts auf einige der Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die der Löschantrag gerichtet ist) in einem Lösungsverfahren ähnlich wie die der Zurücknahme einer Anmeldung einer Unionsmarke im Widerspruchsverfahren.

Im Gegensatz zu dem Vorgehen bei der Zurücknahme der Anmeldung einer Unionsmarke sind jedoch die Auswirkungen des Verzichts auf eine eingetragene Unionsmarke nicht dieselben wie bei einer Entscheidung in der Hauptsache, die das fragliche Verfahren beendet. Während der Verzicht auf eine Unionsmarke erst am Datum der Eintragung des Verzichts in Kraft tritt, wirkt eine Entscheidung, die die Unionsmarke löscht, schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich von Anfang an (bei Nichtigkeit) bzw. (bei Verfall) entweder ab dem Datum, an dem der Antrag auf Löschung gestellt wurde, oder ab dem Datum, das in der Entscheidung des Amtes auf Antrag eines der Beteiligten gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV festgelegt wurde. Entsprechend kann der Antragsteller trotz der Erklärung des Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke nach wie vor ein berechtigtes Interesse an der Fortführung des Lösungsverfahrens geltend machen, um eine Entscheidung in der Sache zu erreichen (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 39; und Entscheidung vom 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (Farbmarke), § 25-27). Der Anspruch auf berechtigtes Interesse muss jedoch erklärt und vom Antragsteller nachgewiesen werden (siehe Absatz 4.3.1.2 unten).

In der Praxis setzt das Amt, wenn ein gesamter oder teilweiser Verzicht auf eine Unionsmarke vorliegt, die Gegenstand eines Lösungsverfahrens ist, und dieser Verzicht Auswirkungen auf den Umfang des Lösungsverfahrens hat, die Eintragung des Verzichts aus, und informiert parallel dazu den Antragsteller des Lösungsverfahrens über den Verzicht und fordert ihn auf, dem Amt mitzuteilen, ob er angesichts des erklärten Verzichts den Antrag zurücknimmt. Die Folgen für die Beteiligten und das Amt hängen nicht nur von der Reaktion des Antragstellers sondern auch von der Art des gegenständlichen Lösungsverfahrens ab, d. h. davon ob es sich bei dem Löschantrag um einen Antrag auf Verfall oder um einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit handelt.

4.3.1.1 Anhängiger Antrag auf Verfall

Antwortet der Antragsteller auf das Schreiben des Amtes und zieht er den Antrag auf Verfall aufgrund des Verzichts zurück, wird der Verzicht eingetragen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird zurückgezogen.

Reagiert der Antragsteller nicht, wird die Aussetzung des Verzichts aufrechterhalten und das Lösungsverfahren wird bis zu einer endgültigen Entscheidung in der Sache fortgesetzt.

Nachdem die Entscheidung in dem Lösungsverfahren in Kraft getreten ist, wird der Verzicht nur für die Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, für die die

angefochtene Unionsmarke nicht für verfallen erklärt wurde, falls solche vorhanden sind.

4.3.1.2 Anhängiger Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit

Antwortet der Antragsteller auf das Schreiben des Amtes und zieht er den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund des Verzichts zurück, wird der Verzicht eingetragen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird zurückgezogen.

Antwortet der Antragsteller nicht, wird der Verzicht eingetragen und das Lösungsverfahren wird für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht Gegenstand des etwaigen teilweisen Verzichts sind, fortgeführt. Sind alle angefochtenen Waren Gegenstand des Verzichts, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird aufgrund des Verzichts abgeschlossen.

Antwortet der Antragsteller und erklärt er, dass er ein **berechtigtes Interesse** an einer Entscheidung in der Sache hat, prüft das Amt den Antrag. Ein Anspruch auf ein berechtigtes Interesse wird nur dann akzeptiert, wenn der Antragsteller ausführt und nachweist, warum eine Entscheidung in der Sache zur Nichtigkeitsklärung erforderlich und warum der Verzicht auf die angefochtene Marke nicht ausreichend ist. Ansprüche ohne Beweismittel und ohne jede Erklärung dazu, warum der Verzicht auf die Marke (im Gegensatz zur Nichtigkeitsklärung) unzureichend ist, werden zurückgewiesen. Außerdem muss das berechnete Interesse real, direkt und konkret sein. Anträge, die auf möglichen zukünftigen Konflikten oder auf einem mutmaßlichen Konflikt aufgrund der Umwandlung der angefochtenen Unionsmarke in eine nationale Eintragung basieren, werden zurückgewiesen. Da Fälle, in denen ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird, häufig anhängige Gerichtsverfahren betreffen, muss der Beteiligte, der dieses Interesse geltend macht, die Abhilfe darlegen, die er in diesen Gerichtsverfahren einfordert.

Nur in den Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse geltend gemacht und vom Antragsteller nachgewiesen wird, behält das Amt die Aussetzung des Verzichts bei. In allen anderen Fällen wird der Verzicht eingetragen und das Lösungsverfahren wird für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht Gegenstand des etwaigen teilweisen Verzichts sind, fortgeführt. Sind alle angefochtenen Waren Gegenstand des Verzichts, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird aufgrund des Verzichts abgeschlossen.

4.3.1.3 Der Verzicht geht dem Lösungsantrag voraus

Wird der Verzicht vor der Einreichung des Lösungsantrags erklärt, wurde jedoch zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags noch nicht im Register eingetragen, nimmt das Amt den Verzicht zur Kenntnis und trägt ihn in das Register ein, ungeachtet der Einreichung etwaiger späterer Lösungsanträge, darunter auch Anträge auf Verfall, in denen der Antragsteller im Lösungsverfahren beantragt, dass ein früheres Datum gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV festgesetzt wird.

Damit das Amt den Eintrag des Verzichts in das Register, wie oben erläutert, aussetzt, muss dieser nach der Einreichung des Lösungsantrags erklärt worden sein.

4.3.1.4 Teilweise Verzichte haben keine Auswirkungen auf den Umfang der Löschung

Hat ein teilweiser Verzicht keine Auswirkungen auf irgendeine der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen, wird der Teilverzicht wie in den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen beschrieben eingetragen, und der Antragsteller im Lösungsverfahren wird nicht benachrichtigt.

4.3.1.5 Als gesondertes Schriftstück einzureichender Verzicht

Möchte der Inhaber der Unionsmarke gemäß Artikel 17 Absatz 8 DVUM während des Lösungsverfahrens auf die angefochtene Marke verzichten, muss er dies im Rahmen eines gesonderten Schriftstücks tun.

Bei der Definition eines „gesonderten Schriftstücks“ sind die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 4.4.1 zu beachten, da dieselben Grundsätze Anwendung finden.

4.3.2 Zurücknahmen

Der Antragsteller des Lösungsverfahrens kann seinen Lösungsantrag während des Verfahrens jederzeit zurücknehmen. Das Amt informiert den Inhaber der Unionsmarke über die Zurücknahme und schließt das Verfahren.

4.3.3 Die angefochtene Marke verliert ihre Gültigkeit oder wird in parallelen Verfahren gelöscht

Werden einige (oder alle) der angefochtenen Waren und Dienstleistungen aufgrund des Ablaufs der Gültigkeit der angefochtenen Unionsmarke oder aufgrund eines Eintragungshindernisses in parallelen Verfallsverfahren gelöscht, unterrichtet das Amt - ähnlich wie oben unter Absatz 4.3.1.2 erläutert - den Antragsteller und fordert ihn auf, das Amt darüber zu informieren, ob er ein berechtigtes Interesse an der Einholung einer Entscheidung in der Sache zu einem früheren Zeitpunkt hat. Dasselbe gilt, wie bereits unter Absatz 4.3.1.2 erklärt, sofern der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend macht und nachweist.

Wird kein berechtigtes Interesse geltend gemacht oder nachgewiesen oder wird die angefochtene Marke in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren von Anfang an für nichtig erklärt, wird das Verfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen.

Der Antrag wird abgeschlossen aufgrund des Ablaufs der Gültigkeit oder der Löschung der angefochtenen Marke im parallelen Verfahren.

Werden durch das Ablaufen der Gültigkeit oder die Löschung im parallelen Verfahren nicht alle angefochtenen Waren gelöscht und wurde kein berechtigtes Interesse geltend gemacht oder nachgewiesen, wird das Verfahren für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht gelöscht wurden, fortgeführt.

4.3.4 Entscheidung über die Kostenaufteilung

Artikel 109 Absätze 4 und 6 UMV

Der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurückziehen des Antrags auf Verfall oder des Antrags auf Nichtigerklärung bzw. durch fehlende Verlängerung der Eintragung der Unionsmarke oder durch Verzicht auf die Unionsmarke beendet, trägt die Gebühren und Kosten des anderen Beteiligten (Artikel 109 Absatz 4 UMV) außer in Fällen, in denen das Zurückziehen eine Folge des Verzichts ist (siehe Absätze 4.3.1.1 und 4.3.1.2 oben); in diesem Fall trägt der Inhaber der Unionsmarke die Kosten.

Die Beteiligten können außerdem angeben, dass ein Verzicht oder eine Zurücknahme eine Folge einer Vereinbarung ist, die sie getroffen haben, und dass eine Entscheidung zu den Kosten nicht erforderlich ist. Das Amt trifft keine Entscheidung zu den Kosten, wenn ein solcher Antrag zusammen mit einem Antrag auf Verzicht oder Zurücknahme eingeht und von beiden Beteiligten unterzeichnet wurde. Ein solcher Antrag kann in zwei getrennten Schreiben an das Amt gesandt werden. Wird nicht angegeben, ob die Beteiligten sich über die Kosten geeinigt haben, trifft das Amt umgehend eine Entscheidung zu den Kosten. Bereits getroffene Entscheidungen zu den Kosten werden vom Amt nicht revidiert, wenn die Beteiligten eine solche Information nach dem Entscheidungsdatum einreichen. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Entscheidung des Amtes zu den Kosten nicht „auszuführen“.

Für weitere Informationen über die Amtspraxis der Kostenaufteilung und Festsetzung in Inter-Partes-Verfahren siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absätze 5.5 und 5.6.

Artikel 15 Absatz 5 DVUM

Wird ein Antrag auf Verzicht oder eine Nichtigerklärung vollständig gemäß Artikel 15 Absätze 2, 3 und 4 DVUM vor Zustellung des Antrags gemäß Artikel 17 Absatz 1 DVUM als unzulässig zurückgewiesen, wird keine Entscheidung zu den Kosten getroffen.

4.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke

Ist eine Unionsmarke gleichzeitig Gegenstand eines Verfalls- und eines Nichtigkeitsverfahrens, kann das Amt in eigenem Ermessen im Einzelfall und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und der administrativen Effizienz entscheiden, ob eines der Verfahren ausgesetzt werden muss, bis das andere abgeschlossen wurde, oder in welcher Reihenfolge über die Verfahren zu entscheiden ist.

Wird zuerst entschieden, dass die Unionsmarke insgesamt (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die der Verfall gerichtet ist) nichtig ist, und wurde diese Entscheidung rechtskräftig, wird das parallele Verfallsverfahren automatisch geschlossen, da es gegenstandslos geworden ist. Die Kosten werden im Ermessen des Amtes (Artikel 109 Absatz 5 UMV) festgesetzt, das üblicherweise entscheidet, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Unter Beachtung der unterschiedlichen Auswirkungen eines Verfalls (*ex nunc*) und einer Nichtigkeitserklärung (*ex tunc*) informiert das Amt jedoch den Antragsteller bei der ersten Entscheidung, dass die Unionsmarke insgesamt für verfallen erklärt wird (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die die Nichtigkeit gerichtet ist), über diese Entscheidung bei ihrer Rechtskräftigkeit und fordert ihn auf, zur Schließung des Nichtigkeitsverfahrens Stellung zu nehmen. Wenn dieser ein ausreichendes rechtliches Interesse daran nachweist, eine deklaratorische Nichtigkeitsentscheidung zu erhalten, wird das Verfahren weiterbehandelt.

4.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU

Artikel 190 Absatz 2 und Artikel 198 UMV

Löschungsverfahren können auch gegen internationale Registrierungen (IR) gerichtet sein, in denen die Europäische Union benannt ist. Die speziellen Regeln, die in diesen Fällen gelten (insbesondere im Zusammenhang mit dem Einreichungsdatum und der jeweiligen Frist für den Benutzungsnachweis) finden Sie in den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

Ein Löschungsantrag gegen eine internationale Registrierung kann nach dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union im Amtsblatt des Amtes (M.3.1. - Internationale Registrierungen mit oder ohne Änderungen seit ihrer Veröffentlichung unter Artikel 190 Absatz 1 UMV) gestellt werden.

Die WIPO-Vertreter der Inhaber der angefochtenen internationalen Registrierungen werden im Allgemeinen unabhängig vom Standort des Inhabers der internationalen Registrierung vom Amt informiert, wenn sie die Kriterien von Artikel 120 UMV erfüllen.

Entspricht der WIPO-Vertreter des Inhabers der internationalen Registrierung nicht den Kriterien von Artikel 120 UMV, so wird die Mitteilung über den Löschungsantrag direkt an den Inhaber der internationalen Registrierung gesendet und eine Kopie informationshalber an seinen WIPO-Vertreter.

In der Mitteilung über den Löschungsantrag wird der Inhaber der internationalen Registrierung außerdem aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach ihrem Erhalt einen berufsmäßigen Vertreter gemäß Artikel 120 UMV zu bestellen. Bei obligatorischer Vertretung (Artikel 119 Absatz 2 UMV) gibt die Mitteilung die Folgen der Nichterfüllung dieser Anforderung an (nämlich, dass jedweder Schriftverkehr seitens des Inhabers der internationalen Registrierung im Laufe des Verfahrens nicht berücksichtigt wird).

4.6 Übertragung

Artikel 21 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a UMV
Artikel 20 DVUM

Der Antragsteller des Löschungsverfahrens kann alternativ zur Nichtigkeitserklärung eine Übertragung der Unionsmarke beantragen, sofern die in Artikel 21 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a UMV enthaltenen Bedingungen erfüllt sind. Zusammenfassend

bedeutet dies, dass der Antragsteller des Lösungsverfahrens zum Inhaber der Unionsmarke wird, sofern dem Antrag stattgegeben wird. Da der Antrag im Kontext eines Verfahrens auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV behandelt wird, finden die Bestimmungen dieses Verfahrens Anwendung.

Die Übertragung ist nur im Falle eines Antrags auf Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV anwendbar, d. h. wenn eine Unionsmarke ohne Vollmacht des Inhabers auf den Namen eines unbefugten Agenten eingetragen wurde. In diesen Fällen kann der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren **entweder** die Nichtigkeit der Marke (gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV) **oder** die Übertragung der Unionsmarke zugunsten des Antragstellers (gemäß Artikel 21 UMV und Artikel 20 Absatz 1 DVUM) fordern.

Überdauert die angefochtene Unionsmarke das Verfahren, weil sich der Antrag nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezog oder teilweise abgewiesen wurde, wird die Marke aufgeteilt. Der Teil des obsiegenden Antragstellers erhält eine neue Eintragsnummer der Unionsmarke mit dem neuen Inhaber, dem Vertreter des Nichtigkeitsverfahrens und dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche dem Antrag stattgegeben wurde. Alle anderen Angaben der Marke entsprechen denjenigen der ursprünglichen Marke.

4.6.1 Zulässigkeit des Antrags

Wird ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV eingereicht, muss der Antragsteller im Lösungsverfahren auf dem Antrag angeben, welche der folgenden Abhilfen beantragt wird:

- i) eine Erklärung der Nichtigkeit **oder**
- ii) eine Übertragung gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV.

Ein Antrag auf Übertragung kann nicht kumulativ mit einem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke, der ebenfalls auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV basiert, gestellt werden. Wenn der Antragsteller des Lösungsverfahrens dies fälschlicherweise tut, lädt das Amt den Antragsteller ein, sich für die eine oder die andere Art von Abhilfe zu entscheiden. Der Beteiligte wird auch darüber unterrichtet, dass das Amt in Ermangelung einer Antwort davon ausgehen wird, dass der Antragsteller des Lösungsverfahrens die Abhilfe der Übertragung geltend macht (und nicht die Nichtigkeitsklärung).

4.6.2 Priorität der Prüfung des Antrags auf Übertragung

Macht der Antragsteller Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV zwecks Übertragung der angefochtenen Unionsmarke sowie Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV (Eintragung entgegen den Bestimmungen gemäß Artikel 7 UMV) geltend, muss das Amt angesichts dieser Bestimmung zugrunde liegenden öffentlichen Interesses zuerst die absoluten Nichtigkeitsgründe prüfen. Findet ein absoluter Nichtigkeitsgrund Anwendung, kann das Amt die Unionsmarke nicht übertragen.

Macht der Antragsteller Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV zwecks Übertragung der angefochtenen Unionsmarke und einen anderen Nichtigkeitsgrund geltend (z. B. Bösgläubigkeit gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV oder einen anderen relativen Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben a, c, oder d oder

Artikel 60 Absatz 2 UMV), wird das Amt erst den Antrag auf Übertragung prüfen. Die in Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV vorgesehene alternative Abhilfe würde ihrer Wirkung beraubt, wenn das Amt entgegen der ausdrücklichen Absicht des Antragstellers beschließt, eine Unionsmarke für nichtig zu erklären. Während zudem die rechtliche Situation des obsiegenden Antragstellers wesentlich anders wäre, wenn anstelle der Übertragung die Unionsmarke für nichtig erklärt werden würde, wäre die rechtliche Situation des unterliegenden Inhabers ungeachtet des Ausgangs unverändert.

Für weitere Informationen zur Übertragung in Nichtigkeitsverfahren, siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften.