

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 3

**DIE GEMEINSCHAFTSMARKEN ALS
GEGENSTAND DES VERMÖGENS**

KAPITEL 1

RECHTSÜBERGANG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Rechtsübergang	5
1.1.1	Rechtsgeschäftliche Übertragung	5
1.1.2	Vererbung	5
1.1.3	Fusion	5
1.1.4	Anwendbares Recht	6
1.2	Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs	6
2	Rechtsübergang und Namensänderung	6
2.1	Irrtümlicher Antrag auf Eintragung einer Namensänderung	8
2.2	Irrtümlicher Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs	8
3	Formelle und sachliche Voraussetzungen für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs	9
3.1	Sprachen	9
3.2	Der Antrag betrifft mehr als eine Marke	10
3.3	Verfahrensbeteiligte	10
3.4	Formale Erfordernisse	11
3.4.1	Angabe des Aktenzeichens	11
3.4.2	Angaben über den neuen Inhaber	11
3.4.3	Name und Anschrift des Vertreters	12
3.4.4	Unterschriften	13
3.5	Nachweis des Rechtsübergangs	13
3.6	Sachliche Erfordernisse	15
3.7	Verfahren zur Beseitigung von Mängeln	16
4	Teilweiser Rechtsübergang	17
4.1	Regeln über die Aufteilung der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen	17
4.2	Beanstandungen	19
4.3	Anlegung einer neuen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke	19
5	Rechtsübergang im Verlauf anderer Verfahren und Gebührenfragen	20
5.1	Besondere Aspekte des teilweisen Rechtsübergangs	20
5.2	Rechtsübergang und <i>Inter-Partes</i>-Verfahren	22
6	Eintragung in das Register, Zustellung und Veröffentlichung	22
6.1	Eintragung in das Register	22
6.2	Zustellung	23

6.3	Veröffentlichung	24
7	Rechtsübergänge eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster	25
7.1	Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	25
7.2	Gebühren	25
8	Rechtsübergänge Internationaler Marken	26

1 Einleitung

Artikel 1 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 24 GMV
Artikel 28 GGV
Artikel 23 GGDV

Als Rechtsübergang wird die Übertragung der Eigentumsrechte an einer Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung von einer Person auf eine andere bezeichnet. Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen können vom bisherigen Inhaber auf einen neuen Inhaber übertragen werden, hauptsächlich durch rechtsgeschäftliche Übertragung oder Rechtsnachfolge. Der Rechtsübergang kann auf einige der Waren oder Dienstleistungen beschränkt sein, für die die Marke eingetragen oder angemeldet ist (teilweiser Rechtsübergang). Anders als bei einer Lizenz oder Umwandlung kann der Rechtsübergang einer Gemeinschaftsmarke den einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke nicht berühren. Es kann daher keinen „teilweisen“ Rechtsübergang einer Gemeinschaftsmarke für *einige* Gebiete oder Mitgliedstaaten geben.

Die den Rechtsübergang von Geschmacksmustern betreffenden Bestimmungen der GGV und der GGDV stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der GMV und der GMDV nahezu vollständig überein. Die folgenden Ausführungen gelten daher, abgesehen von den nachstehend unter Nr. 7 dargelegten wenigen Ausnahmen und Besonderheiten, sinngemäß auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Artikel 16, Artikel 17 Absätze 5, 6 und 8, Artikel 24 und Artikel 87 GMV
Regel 31 Absatz 8, Regel 84 Absatz 3 Buchstabe g GMDV

Auf Antrag wird der Rechtsübergang einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke in das Register und der Rechtsübergang einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung in die Anmeldeakten eingetragen.

Die Regeln für die Eintragung eines Rechtsübergangs und die Rechtswirkungen eines Rechtsübergangs gelten sowohl für eingetragene Gemeinschaftsmarken als auch für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen. Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass gemäß den Verordnungen beim Rechtsübergang einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Rechtsübergang in der Anmeldeakte und nicht im Register eingetragen wird. In der Praxis werden allerdings Änderungen am Eigentum einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung bzw. einer Gemeinschaftsmarke in derselben Datenbank erfasst. Diese Richtlinien behandeln zwar unterschiedslos den Rechtsübergang von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, doch wird immer dann besonders darauf hingewiesen, wenn die Behandlung von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen sich von der **eingetragener eingetragenen** Gemeinschaftsmarken unterscheidet.

Gemäß Artikel 17 GMV ist die Eintragung eines Rechtsübergangs nicht Voraussetzung für dessen Rechtsgültigkeit. Wird der Rechtsübergang vom Amt jedoch nicht eingetragen, verbleibt die Klagebefugnis beim eingetragenen Inhaber; das bedeutet unter anderem, dass der neue Inhaber insbesondere im Rahmen von *Inter-Partes*-Verfahren keine Mitteilungen des Amtes und auch keine Mitteilung über die Verlängerungsfrist der Marke erhält. Gemäß Artikel 16 GMV bestimmt bei allen Aspekten der Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens, die in den

Bestimmungen der GMV nicht weiter geregelt sind, der Wohnsitz oder Sitz des Inhabers das anzuwendende subsidiäre nationale Recht. Aus allen diesen Gründen ist es wichtig, den Rechtsübergang beim Amt eintragen zu lassen, damit Ansprüche auf eingetragene Gemeinschaftsmarken und Anmeldungen klar feststehen.

1.1 Rechtsübergang

Artikel 17 Absatz 1 und 2 GMV

Der Rechtsübergang an einer Gemeinschaftsmarke beinhaltet zwei Aspekte, nämlich die Rechtsgültigkeit des Rechtsübergangs zwischen den Parteien und die Auswirkungen eines Rechtsübergangs auf Verfahren vor dem Amt, wobei solche Auswirkungen erst nach der Eintragung des Rechtsübergangs in das Register (oder die Anmeldeakten) eintreten (siehe weiter unten Nr. 1.2).

Bezüglich der Rechtsgültigkeit des Rechtsübergangs zwischen den Parteien lässt die GMV die Möglichkeit eines Rechtsübergangs einer Gemeinschaftsmarke unabhängig von einem Rechtsübergang des Unternehmens zu, zu dem die Marke gehört (siehe auch das Urteil vom 30. März 2006, C-259/04, „Elizabeth Emanuel“, Randnrn. 45 und 48).

1.1.1 Rechtsgeschäftliche Übertragung

Artikel 17 Absatz 3 GMV

Erfolgt der Rechtsübergang in Form einer rechtsgeschäftlichen Übertragung, ist er nur rechtswirksam, wenn die rechtsgeschäftliche Übertragung schriftlich erfolgt und von beiden Parteien unterschrieben wird, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen Entscheidung. Dieses Formerfordernis für die Rechtsgültigkeit der Übertragung einer Gemeinschaftsmarke gilt unabhängig davon, ob das nationale Recht, das für den Rechtsübergang (nationaler) Marken gilt, die Übertragung auch ohne Beachtung einer bestimmten Form – etwa schriftliche Übertragung und Unterzeichnung durch beide Parteien – für wirksam erklärt.

1.1.2 Vererbung

Im Falle des Todes des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung werden die Erben im Wege der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge Inhaber der Eintragung oder Anmeldung. Auch hierbei handelt es sich um einen Rechtsübergang.

1.1.3 Fusion

Ebenso stellt die Verschmelzung von zwei Unternehmen („Fusion“) zu einem neuen Unternehmen oder der Erwerb eines Unternehmens zum Zweck der Übernahme durch das erwerbende Unternehmen einen Fall der Gesamtrechtsnachfolge dar. Wird das Unternehmen, zu dem die Marke gehört, in seiner Gesamtheit übertragen, so wird

davon ausgegangen, dass die Übertragung die Gemeinschaftsmarke erfasst, es sei denn, dass im Einklang mit dem auf den Rechtsübergang anzuwendenden Recht etwas anderes vereinbart wurde oder eindeutig aus den Umständen hervorgeht.

1.1.4 Anwendbares Recht

Artikel 16 GMV

Soweit die GMV keine Bestimmungen enthält, gilt für einen Rechtsübergang das nationale Recht des Mitgliedstaats, der gemäß Artikel 16 GMV bestimmt wird. Das in dieser Bestimmung für anwendbar erklärte nationale Recht ist das nationale Recht insgesamt, einschließlich des internationalen Privatrechts, das auf das Recht eines anderen Staates verweisen kann.

1.2 Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Artikel 17 AbsatzAbsätze 5 bis 8 GMV Regel 31 GMDV

Ein Rechtsübergang wird in Verfahren vor dem Amt nur relevant, wenn ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gestellt worden ist und der Rechtsübergang im Register oder, soweit Gemeinschaftsmarkenmeldungen betroffen sind, in den Akten der Anmeldung eingetragen wird.

Artikel 17 Absatz 7 GMV

Jedoch kann der Rechtsnachfolger in dem Zeitraum zwischen dem Eingang des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt und dem Datum der Eintragung des Rechtsübergangs bereits fristwahrende Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben. Wird z. B. die Eintragung des Rechtsübergangs einer Gemeinschaftsmarkenmeldung beantragt, die das Amt aus absoluten Gründen beanstandet hat, so kann der Rechtsnachfolger auf diesen Beanstandungsbescheid antworten. (siehe unten Punkt 5)

Gegenstand dieses Teils der Richtlinien ist das Verfahren zur Eintragung von Rechtsübergängen. Im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs wird das Amt nur prüfen, ob ein ausreichender Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegt wird. Das Amt wird nicht prüfen, ob der Rechtsübergang als solcher rechtswirksam ist.

2 Rechtsübergang und Namensänderung

Regel 26 Absätze 1 bis 3 GMDV

Von einem Rechtsübergang ist die Änderung des Namens des Inhabers zu unterscheiden.

Ein Antrag auf Änderung des Namens des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist Gegenstand eines gesonderten Verfahrens. Nähere Informationen zu Namensänderungen finden sich in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Nr. 7.3, Änderung des Namens / der Anschrift.

Regel 26 Absatz 1 GMDV

Es handelt sich insbesondere nicht um einen Rechtsübergang, wenn eine natürliche Person ihren Namen infolge einer Heirat oder eines amtlichen Verfahrens zur Änderung des Namens ändert oder wenn ein Pseudonym anstelle des bürgerlichen Namens gewählt wird, usw. In diesen Fällen ist die Identität des Inhabers nicht berührt. Ändert sich der Name oder die Gesellschaftsform einer juristischen Person, so kommt es zur Unterscheidung eines Rechtsübergangs von einer bloßen Namensänderung darauf an, ob die Identität der juristischen Person dieselbe bleibt (dann wird dies als Namensänderung eingetragen) (siehe Entscheidung vom 06/09/2010, R 1232/2010-4 – Cartier, Randnrn. 12 bis 14). Anders ausgedrückt: Stellt die juristische Person ihre Tätigkeit nicht ein (z. B. bei einer Verschmelzung durch Aufnahme, bei der ein Unternehmen vollständig in dem anderen aufgeht und erlischt), und wird keine neue juristische Person gegründet (z. B. nach der Verschmelzung zweier Unternehmen zu einer neuen juristischen Person), ändert sich nur die bereits bestehende formale Unternehmensorganisation, nicht jedoch die eigentliche Identität. Daher wird die Änderung bei Bedarf als Namensänderung eingetragen.

Ein Beispiel: Ist eine Gemeinschaftsmarke auf Unternehmen A eingetragen und geht dieses Unternehmen infolge einer *Fusion* im Unternehmen B auf, findet eine Übertragung von Vermögenswerten vom Unternehmen A auf das Unternehmen B statt.

Ähnlich sieht es bei einer *Aufspaltung* des Unternehmens A in zwei getrennte Einheiten (nämlich zum einen in das ursprüngliche Unternehmen A und zum anderen in das neue Unternehmen B) aus: Geht die Gemeinschaftsmarke im Namen des Unternehmens A in das Eigentum des Unternehmens B über, findet eine Übertragung von Vermögenswerten statt.

Normalerweise erfolgt keine Übertragung, wenn die Registrierungsnummer des Unternehmens im nationalen Unternehmensregister unverändert bleibt.

Grundsätzlich wird auch bei einer Verlagerung in ein anderes Land *prima facie* von einer Übertragung von Vermögenswerten ausgegangen- (siehe hierzu allerdings die Entscheidung vom 24/10/2013, R 546/2012-1 – „LOVE et al“).

Bei Zweifeln bezüglich des für die betreffende juristische Person geltenden nationalen Rechts wird das Amt von demjenigen, der die Eintragung einer Namensänderung beantragt, ergänzende Unterlagen anfordern.

Falls im betreffenden nationalen Recht nicht anders geregelt, wird daher eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens als Namensänderung und nicht als Rechtsübergang behandelt, sofern sie nicht mit einer Übertragung von Vermögenswerten im Wege einer Fusion oder Übernahme einhergeht.

Ist hingegen die Änderung der Rechtsform das Ergebnis einer Fusion, einer Abspaltung oder einer Übertragung von Vermögenswerten (je nachdem, welches

Unternehmen in einem anderen aufgeht oder von ihm abgespalten wird oder welches Unternehmen Vermögenswerte an das andere überträgt), kann es sich um einen Rechtsübergang handeln.

2.1 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung einer Namensänderung

Artikel 133 Absatz 1 GMV
Regel 26 Absätze 1, 5 und 7 GMDV

Wird ein Antrag auf Eintragung einer Namensänderung gestellt und geht aus den Unterlagen hervor, dass in Wirklichkeit ein Rechtsübergang bei einer Gemeinschaftsmarke oder einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung betroffen ist, unterrichtet das Amt den Antragsteller entsprechend und fordert ihn auf, einen (kostenlosen) Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zu stellen. Steht der Rechtsübergang jedoch im Zusammenhang mit einem Geschmacksmuster, ist er gebührenpflichtig (siehe weiter unten Nr. 7). Der Bescheid setzt eine Frist von normalerweise zwei Monaten ab dem Tag der Zustellung des Bescheides. Stimmt der Antragsteller dem zu oder legt er keine Gegenbeweise vor und reicht den entsprechenden Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs ein, wird der Rechtsübergang eingetragen. Ändert der Antragsteller seinen Antrag nicht, besteht er also auf der Eintragung der Änderung als Namensänderung, oder antwortet er auf den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Namenswechsels zurückgewiesen. [Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen \(siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern\).](#)

~~In diesem Fall~~Es kann jederzeit ein neuer Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gestellt werden.

2.2 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Regel 31 Absätze 1 und 6 GMDV

Wird für eine Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung die Eintragung eines Rechtsübergangs beantragt, obwohl in Wirklichkeit eine Namensänderung betroffen ist, so teilt das Amt dem Antragsteller dies mit und fordert ihn auf, seine Zustimmung dazu zu erklären, dass die Änderung der Angaben über den Inhaber im Register oder in den vom Amt geführten Anmeldungsakten in der Form einer Änderung des Namens vorgenommen wird. Dieser Bescheid setzt eine Frist von normalerweise zwei Monaten ab dem Tag der Zustellung des Bescheides. Stimmt der Antragsteller dem zu, so wird die Eintragung der Änderung des Namens vorgenommen. Stimmt der Antragsteller nicht zu, besteht er also auf der Eintragung der Änderung als Rechtsübergang, oder antwortet er auf den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zurückgewiesen.

3 Formelle und sachliche Voraussetzungen für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Das Amt empfiehlt dringend, für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs das Online-Antragsformblatt für die Eintragung eines Rechtsübergangs zu verwenden. Das Formblatt kann kostenlos von der Website des Amtes (<http://www.oami.europa.eu>)(<http://www.oami.europa.eu>) heruntergeladen werden.

Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1042/2005, mit der die Gebührenverordnung geändert wurde, sind für die Eintragung eines Rechtsübergangs keine Gebühren mehr zu entrichten.

3.1 Sprachen

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs muss gestellt werden:

Regel 95 Buchstaben a und b, Regel 96 Absatz 1 GMDV

- wenn er eine Gemeinschaftsmarkenmeldung betrifft, in der ersten oder der zweiten Sprache, die in der Gemeinschaftsmarkenmeldung angegeben sind;
- wenn er eine eingetragene Gemeinschaftsmarke betrifft, in einer der Sprachen des Amtes.

Betrifft der Antrag mehr als eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, so muss der Antragsteller für den Antrag eine Sprache wählen, die für alle betroffenen Gemeinschaftsmarken zur Verfügung steht. Gibt es keine solche gemeinsame Sprache, so müssen gesonderte Anträge gestellt werden.

Betrifft der Antrag mindestens eine Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, muss der Antragsteller eine der fünf Sprachen des Amtes wählen.

Regel 76 Absatz 3 GMDV

Auf ausdrückliches Verlangen des Amtes können Vollmachten in jeder Amtssprache der Europäischen Union vorgelegt werden.

Regel 96 Absatz 2 GMDV

Schriftstücke können in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden. Dies gilt für Unterlagen, die als Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegt werden, wie das Formblatt oder die Urkunde des Rechtsübergangs, den Übertragungsvertrag oder einen Auszug aus dem Handelsregister oder die Erklärung, der Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuem Inhaber zuzustimmen.

Regel 98 GMDV

Ist die Sprache solcher Schriftstücke weder eine Amtssprache der Europäischen Union noch die Verfahrenssprache, so kann das Amt eine Übersetzung in die

Verfahrenssprache oder nach Wahl des Antragstellers in eine Sprache des Amtes verlangen. Hierzu setzt das Amt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Aufforderung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingereicht und wird nicht in Betracht gezogen.

3.2 Der Antrag betrifft mehr als eine Marke

Regel 31 Absatz 7 GMDV

Vorausgesetzt, dass sowohl der ursprüngliche Inhaber als auch der neue Inhaber in jedem Fall dieselbe Person ist, kann auch ein einziger Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs für mehrere Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenmeldungen gestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass die verschiedenen Angaben nur einmal gemacht werden müssen und dass nur eine Entscheidung zu ergehen hat.

Gesonderte Anträge sind erforderlich, wenn der ursprüngliche Inhaber und der Rechtsnachfolger für die einzelnen Marken nicht dieselben sind. Bei einem Rechtsnachfolger für die erste Marke und mehreren Rechtsnachfolgern für eine weitere Marke beispielsweise müssen mehrere gesonderte Anträge gestellt werden, selbst wenn der Rechtsnachfolger der ersten Marke sich unter den Rechtsnachfolgern der weiteren Marke befindet. Es kommt nicht darauf an, ob der Vertreter jeweils derselbe ist.

Wird in solchen Fällen nur ein einziger Antrag eingereicht, wird das Amt ein Mängelschreiben versenden. Der Antragsteller kann die Beanstandung dadurch ausräumen, dass er den Antrag auf diejenigen Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenmeldungen beschränkt, für die sowohl ein und derselbe ursprüngliche Inhaber als auch ein und derselbe Rechtsnachfolger gegeben sind, oder indem er seine Zustimmung dazu erklärt, dass der Antrag in zwei oder mehr verschiedenen Verfahren behandelt wird. Anderenfalls wird der Antrag insgesamt zurückgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

3.3 Verfahrensbeteiligte

Artikel 17 Absatz 5 GMV
Regel 31 Absatz 5 GMDV

Der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs kann ~~vom~~von dem/den ursprünglichen Inhaber(n) (dem/den im Register eingetragenen Inhaber(n) der Gemeinschaftsmarke bzw. dem/den in der Anmeldeakte einer Gemeinschaftsmarke aufgeführten Anmelder(n) einer Gemeinschaftsmarke) oder dem/den neuen Inhaber(n) (dem/den „Rechtsnachfolger“(n)“, also der/den Person-(en), die nach Abschluss des Rechtsübergangs als Inhaber eingetragen wird/werden) gestellt werden.

Das Amt korrespondiert normalerweise mit dem/den Antragsteller(n) auf Eintragung. In Zweifelsfällen kann das Amt von allen Verfahrensbeteiligten Klarstellungen verlangen.

3.4 Formale Erfordernisse

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absätze 1 und 2, Regel 79 GMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs muss enthalten:

- die Eintragungs- oder Anmeldungsnummer der Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung,
- Angaben über den neuen Inhaber,
- den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters des neuen Inhabers, sofern bestellt,
- die Unterschrift des Antragstellers oder der Antragsteller auf Eintragung,
- den Nachweis des Rechtsübergangs gemäß nachstehender Nr. 3.5.

Zu den zusätzlichen Erfordernissen bei teilweisen Rechtsübergängen siehe Nr. 4.

3.4.1 Angabe des Aktenzeichens

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a GMDV

Das Aktenzeichen (Anmelde- oder Eintragungsnummer der Marke) ist anzugeben.

3.4.2 Angaben über den neuen Inhaber

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b GMDV

Zu dem neuen Inhaber sind folgende Angaben zu machen: Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit im Falle einer natürlichen Person. Im Falle einer juristischen Person muss der Antragsteller die amtliche Bezeichnung und die Rechtsform des Unternehmens angeben, wobei deren gewöhnliche Abkürzung ausreicht (z.B.: GmbH, S.L., S.A., Ltd., PLC. usw.) . Sowohl natürliche als auch juristische Personen haben den Staat anzugeben, in dem sie ihren Wohnsitz bzw. ihren Sitz oder eine Niederlassung haben. **Das Amt empfiehlt nachdrücklich, bei US-Unternehmen gegebenenfalls den Gründungsstaat anzugeben, damit in seiner Datenbank eindeutig zwischen verschiedenen Inhabern unterschieden werden kann.** Diese Angaben entsprechen denen, die bei einer neuen Gemeinschaftsmarkenanmeldung zum Anmelder gemacht werden müssen. Hat jedoch das Amt dem Rechtsnachfolger bereits eine ID-Nummer zugeteilt, so reicht es aus, diese Nummer zusammen mit dem Namen des Rechtsnachfolgers anzugeben.

Das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt fragt auch nach der Angabe des Namens des ursprünglichen Inhabers. Diese Angabe erleichtert sowohl dem Amt als auch den Beteiligten die Bearbeitung der Akte.

3.4.3 Name und Anschrift des Vertreters

Regel 77 GMDV
Artikel 93 Absatz 1 GMV
Regel 76 Absätze 1, 2 und 4 GMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs kann namens des Gemeinschaftsmarkeninhabers oder des Rechtsnachfolgers von dessen Vertreter gestellt und unterschrieben werden.

Bestellt der neue Inhaber einen Vertreter und unterzeichnet dieser den Antrag, kann entweder das Amt oder bei *Inter-Partes*-Verfahren der andere Verfahrensbeteiligte eine Vollmacht verlangen. Reicht in diesem Fall der Vertreter keine Vollmacht ein, so wird das Verfahren fortgesetzt, als ob kein Vertreter bestellt worden wäre.

Wird der vom ursprünglichen Inhaber bestellte Vertreter auch vom Rechtsnachfolger als dessen Vertreter bestellt, so kann der Vertreter den Antrag sowohl namens des ursprünglichen Inhabers als auch namens des neuen Inhabers unterzeichnen. Der Vertreter kann dann aufgefordert werden, eine vom neuen Inhaber unterzeichnete Vollmacht einzureichen.

Artikel 92 Absatz 3, Artikel 93 Absatz 1 GMV

Das vorstehend Gesagte gilt nicht nur für Vertreter im Sinne von Artikel 93 GMV (Rechtsanwälte und zugelassene Vertreter, die in die beim Amt geführte Liste eingetragen sind), sondern auch für Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln oder im Rahmen von Artikel 92 Absatz 3 GMV namens einer juristischen Person (Gesellschaft) handeln, die mit dem Arbeitgeber wirtschaftlich verbunden ist.

Regel 77, Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h GMDV

Eine allgemeine Vollmacht auf dem vom Amt zur Verfügung gestellten Formblatt schließt die Befugnis ein, Anträge auf Eintragung eines Rechtsübergangs zu stellen und zu unterzeichnen.

Einzelvollmachten werden daraufhin überprüft, ob sie nicht die Befugnis ausschließen, die Eintragung eines Rechtsübergangs zu beantragen.

Artikel 92 Absatz 2 GMV

Wenn der Antragsteller der neue Inhaber ist und weder Wohnsitz, noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft hat, so muss er für das Verfahren auf Eintragung des Rechtsübergangs von einer Person vertreten sein, die berufsmäßig Dritte vor dem Amt vertreten darf (Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter, der in die beim Amt geführte Liste eingetragen ist). Wer vertreten darf, ist im Einzelnen in Teil A, Allgemeine Verfahrensvorschriften, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung dieser Richtlinien behandelt.

3.4.4 Unterschriften

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe d, Regel 31 Absatz 5, Regel 79 GMDV

Die Erfordernisse hinsichtlich der Befugnis zur Antragstellung und der Unterschrift müssen im Zusammenhang mit dem Erfordernis gesehen werden, den Rechtsübergang nachzuweisen. Der Grundsatz ist, dass die Unterschriften des ursprünglichen Inhabers/der ursprünglichen Inhaber und des neuen Inhabers/der neuen Inhaber entweder zusammen oder einzeln auf dem Antrag oder auf einem begleitenden Schriftstück vorliegen müssen. Im Falle des Miteigentums müssen alle Miteigentümer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Regel 31 Absatz 5 Buchstabe a GMDV

Unterzeichnen der ursprüngliche Inhaber und der neue Inhaber den Antrag gemeinsam, so reicht dies aus, und es ist kein zusätzlicher Nachweis des Rechtsübergangs notwendig.

Regel 31 Absatz 5 Buchstabe b GMDV

Stellt der Rechtsnachfolger den Antrag und wird gleichzeitig eine vom ursprünglichen Inhaber unterzeichnete Erklärung vorgelegt, in der er der Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuer Inhaber zustimmt, so reicht dies ebenfalls aus, und es ist kein zusätzlicher Nachweis erforderlich.

Wird der vom ursprünglichen Inhaber bestellte Vertreter auch vom Rechtsnachfolger als dessen Vertreter bestellt, so kann der Vertreter den Antrag sowohl namens des ursprünglichen Inhabers als auch namens des neuen Inhabers unterzeichnen. Ist jedoch der Vertreter, der den Antrag namens sowohl des ursprünglichen als auch des neuen Inhabers unterzeichnet, nicht der im Register eingetragene Vertreter (also in einem Antrag, mit dem gleichzeitig der Vertreter bestellt und die Gemeinschaftsmarke einem Rechtsübergang unterzogen wird), wird das Amt vom Antragsteller einen Nachweis des Rechtsübergangs verlangen (vom ursprünglichen Inhaber unterzeichnete Vollmacht, Nachweis des Rechtsübergangs, Bestätigung des Rechtsübergangs durch den ursprünglichen Inhaber oder seinen im Register eingetragenen Vertreter).

3.5 Nachweis des Rechtsübergangs

Artikel 17 Absatz 2 und 3 GMV
Regel 31 Absatz 1 Buchstabe d, Absatz 5 Buchstaben a bis c, Regel 83 Absatz 1 Buchstabe d GMDV

Ein Rechtsübergang kann nur eingetragen werden, wenn Unterlagen vorgelegt werden, die den Rechtsübergang ordnungsgemäß belegen, beispielsweise eine Abschrift der Übertragungsurkunde. Wie bereits ausgeführt, ist es nicht erforderlich, eine Abschrift der Übertragungsurkunde einzureichen,

- wenn der Rechtsnachfolger oder sein Vertreter den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs für sich allein einreichen und wenn dem Antrag eine vom ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnete schriftliche Erklärung beigelegt ist, in der er der Eintragung des Rechtsübergangs zustimmt, oder
- wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs sowohl vom ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnet wurde, oder
- wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zusammen mit einem ausgefüllten Formblatt für die Eintragung des Rechtsübergangs oder einem Dokument eingereicht wird, das sowohl vom ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnet wurde.

Die Verfahrensbeteiligten können auch die Formblätter nach dem Markenrechtsvertrag verwenden, die auf der Website der WIPO abgerufen werden können (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). Hierbei handelt es sich um das Formblatt des Rechtsübergangs - ein Schriftstück, mit dem die rechtsgeschäftliche Übertragung vorgenommen wird - und die Urkunde des Rechtsübergangs - ein Schriftstück, in dem die an dem Rechtsübergang Beteiligten erklären, dass der Rechtsübergang stattgefunden hat. Jedes dieser Schriftstücke, sofern ordnungsgemäß ausgefüllt, stellt einen ausreichenden Nachweis des Rechtsübergangs dar.

Andere Formen des Nachweises sind jedoch nicht ausgeschlossen. So kann der Übertragungsvertrag oder jedes andere Schriftstück, das den Rechtsübergang nachweist, vorgelegt werden.

Falls die Marke bereits mehrfach hintereinander übertragen wurde und/oder sich der Name des Inhabers geändert hat und dies zuvor nicht in das Register eingetragen wurde, reicht es aus, die Beweiskette vorzulegen, aus der die Ereignisse hervorgehen, die die Beziehung zwischen dem alten und dem neuen Inhaber begründen, ohne dass für jede Änderung eine separate Anmeldung auf Eintragung eingereicht werden muss.

Ist der Rechtsübergang der Marke die Folge der Übertragung des Unternehmens des ursprünglichen Inhabers in seiner Gesamtheit, so muss, sofern nicht ein Nachweis in der oben genannten Form vorgelegt wird, ein Schriftstück vorgelegt werden, das den Übergang oder die Übertragung des gesamten Unternehmens belegt.

Ist der Rechtsübergang Folge einer Verschmelzung (Fusion) oder einer sonstigen Gesamtrechtsnachfolge, so dürfte der ursprüngliche Inhaber nicht mehr zur Unterzeichnung des Antrags zur Verfügung stehen. Dem Antrag müssen in diesen Fällen begleitende Unterlagen beigelegt werden, die die Verschmelzung oder Gesamtrechtsnachfolge belegen, beispielsweise Auszüge aus dem Handelsregister usw. Das Amt kann davon absehen, zusätzliche Nachweise zu verlangen, wenn die betreffenden Tatsachen dem Amt bereits bekannt sind, etwa aus parallelen Verfahren.

Falls die Übertragung der Marke die Folge eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens ist, wird der ursprüngliche Inhaber nicht in der Lage sein, die Anmeldung zu unterzeichnen. In solchen Fällen muss die Anmeldung zusammen mit einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zum Übergang des Eigentums an der Marke auf den Begünstigten eingereicht werden.

Begleitende Unterlagen bedürfen keiner Legalisierung. Die Vorlage des Originals des Schriftstücks ist nicht erforderlich. Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend.

Hat das Amt Anlass, an der Vollständigkeit oder Richtigkeit des Schriftstücks zu zweifeln, so kann es zusätzliche Nachweise verlangen.

Das Amt wird derartige Schriftstücke nur daraufhin überprüfen, ob sie tatsächlich das belegen, was im Antrag angegeben ist, nämlich die Identität der betroffenen Marken, die Identität der Beteiligten sowie die Tatsache, dass es sich um einen Rechtsübergang handelt. Das Amt prüft oder entscheidet nicht über vertragliche oder rechtliche Fragen, die sich nach nationalem Recht stellen (siehe Urteil vom 9. September 2011, T-83/09, „Craic“, Randnr. 27). Im Zweifelsfall beschäftigen sich die nationalen Gerichte mit der Rechtmäßigkeit des eigentlichen Rechtsübergangs.

3.6 Sachliche Erfordernisse

Artikel 17 Absatz 4 GMV

Das Amt hat die Eintragung des Rechtsübergangs abzulehnen, wenn sich aus den Unterlagen über den Rechtsübergang eindeutig ergibt, dass die Gemeinschaftsmarke aufgrund des Rechtsübergangs geeignet wäre, das Publikum über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, irrezuführen, es sei denn, dass der Rechtsnachfolger sich bereit erklärt, die Eintragung der Gemeinschaftsmarke auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke nicht irreführend ist.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV

Eine Marke ist geeignet, das Publikum aufgrund des Rechtsübergangs irrezuführen, wenn sie, falls sie ursprünglich von dem Rechtsnachfolger eingereicht worden wäre, aus solchen Gründen als irreführend zurückzuweisen wäre, die sich aus dem besonderen Verhältnis zwischen dem Inhaber und der Marke ergeben.

Kriterium ist somit, ob die Marke aufgrund ihrer Inhaberschaft irreführen würde.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g, Artikel 17 Absatz 4, Artikel 43, Artikel 48 GMV

Das Erfordernis, hinsichtlich der Gefahr der Irreführung des Publikums auf den Rechtsübergang abzustellen, bedeutet, dass es dem Amt verwehrt ist, zum Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs andere Aspekte der Täuschungsgefahr in Betracht zu ziehen, die keinen Bezug zu dem Verhältnis zwischen dem Inhaber und der Marke aufweisen. Ist die Marke erst einmal eingetragen, so kann das Amt nicht länger allgemeine Einwände wegen Täuschungsgefahr erheben. Solange die Marke jedoch noch nicht eingetragen ist, kann das Amt aus diesen Gründen eine Beanstandung aussprechen. Stellt das Amt im Verlauf der Prüfung des Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs einen derartigen Beanstandungsgrund fest, so nimmt es zwar die Eintragung des Rechtsübergangs vor, sofern alle weiteren

Voraussetzungen erfüllt sind, leitet jedoch anschließend den Vorgang an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse weiter.

Andererseits kann der Antragsteller eine Beanstandung des Amtes hinsichtlich des Rechtsübergangs, dass die Marke in Bezug auf den neuen Inhaber das Publikum irreführen würde, nicht mit der Begründung ausräumen, dass die Täuschungsgefahr bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung bestanden habe.

Dass die Gefahr der Irreführung des Publikums sich aus den Unterlagen über den Rechtsübergang in eindeutiger Weise ergeben muss, bedeutet, dass es dem Amt verwehrt ist, Beanstandungen aus spekulativen Gründen und wegen hypothetischer zukünftiger Entwicklungen zu erheben. Die bloße Tatsache, dass zukünftig die Waren und Dienstleistungen von einer anderen Person angeboten oder vermarktet werden, stellt für sich alleine keine Gefahr der Irreführung des Publikums dar. Spekulative Erwägungen über die zukünftige Benutzung der Marke durch den neuen Inhaber haben zu unterbleiben. Insbesondere darf die Möglichkeit einer Veränderung der Qualität der Erzeugnisse, die unter der Marke verkauft werden, nicht in Betracht gezogen werden. Grund zur Beanstandung der Eintragung des Rechtsübergangs besteht nur, wenn die Marke selbst in Bezug auf ihren neuen Inhaber irreführen würde.

Gegebenenfalls können Beanstandungen wegen Täuschungsgefahr durch eine Änderung der Gemeinschaftsmarkenmeldung gemäß Artikel 43 GMV oder der eingetragenen Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 48 GMV ausgeräumt werden. Für weitergehende Information zur Amtspraxis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV, siehe Teil B, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse.

3.7 Verfahren zur Beseitigung von Mängeln

Artikel 17 Absatz 7 GMV Regel 31 Absatz 6, Regel 67 Absatz 1 GMDV
--

Stellt das Amt einen der oben genannten Mängel fest, so fordert es den Antragsteller auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung der Mitteilung zu beheben. Die Mitteilung wird der Person zugestellt, die den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs eingereicht hat, oder, falls diese Person einen Vertreter bestellt hat, dem Vertreter. Der andere Beteiligte am Rechtsübergang wird vom Amt nicht automatisch unterrichtet, es sei denn, dass dies den Umständen nach angemessen ist.

Behebt der Antragsteller den Mangel nicht oder legt er nicht die erforderlichen zusätzlichen Nachweise vor oder gelingt es ihm nicht, das Amt zu überzeugen, dass die Beanstandungen nicht gerechtfertigt waren, so weist das Amt den Antrag zurück. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

4 Teilweiser Rechtsübergang

Artikel 17 Absatz 1 GMV
Regel 32 GMDV

Ein teilweiser Rechtsübergang bezieht sich nur auf einige der Waren und Dienstleistungen, die in der Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenmeldung enthalten sind. Er führt zur Aufteilung des ursprünglichen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf das Verzeichnis der verbleibenden eingetragenen Gemeinschaftsmarke oder der verbleibenden Gemeinschaftsmarkenmeldung und ein neues Verzeichnis. Bei einem teilweisen Rechtsübergang bedient sich das Amt einer besonderen Terminologie zur Identifizierung der Marken. Am Beginn des Verfahrens steht die „ursprüngliche Marke“. Dies ist die Marke, für die ein teilweiser Rechtsübergang beantragt wurde. Nach der Eintragung des Rechtsübergangs gibt es zwei Marken: zum einen die Marke, die nunmehr weniger Waren und Dienstleistungen umfasst und als „verbleibende Marke“ bezeichnet wird, und zum anderen eine „neue“ Marke, die einige der Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Marke umfasst. Die „verbleibende“ Marke behält die Gemeinschaftsmarkennummer der „ursprünglichen“ Marke, wohingegen die „neue“ Marke eine neue Gemeinschaftsmarkennummer erhält.

Ein Rechtsübergang berührt den einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke nicht. Es kann daher keinen „teilweisen“ Rechtsübergang einer Gemeinschaftsmarke für *einige* Hoheitsgebiete geben.

Bestehen Zweifel, ob es sich um einen teilweisen Rechtsübergang handelt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller und bittet um die nötige Klarstellung.

Auch wenn sich der Antrag auf Rechtsübergang auf mehr als eine Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenmeldung bezieht, können teilweise Rechtsübergänge betroffen sein. Die nachfolgenden Regeln gelten für jede einzelne Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenmeldung, die von dem Antrag umfasst ist.

4.1 Regeln über die Aufteilung der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen

Artikel 43 GMV
Regel 2, Regel 32 Absatz 1 GMDV

In dem Antrag auf Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, die Gegenstand des teilweisen Rechtsübergangs sind (das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die „neue“ Eintragung). Die Waren und Dienstleistungen sind so zwischen der verbleibenden Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenmeldung und der neuen Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenmeldung aufzuteilen, dass die Waren und Dienstleistungen in den beiden Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenmeldungen sich nicht überschneiden. Die beiden Verzeichnisse dürfen zusammen nicht umfassender als das ursprüngliche Verzeichnis sein.

Die Angaben müssen daher klar, deutlich und eindeutig sein. Ist z. B. eine Gemeinschaftsmarke für Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen betroffen und erfolgt die Aufteilung zwischen der alten und der neuen Eintragung nach Klassen, so reicht es aus, die entsprechenden Klassennummern für die neue oder für die verbleibende Eintragung anzugeben.

Umfasst der Antrag auf teilweisen Rechtsübergang Waren und Dienstleistungen, die als solche in dem ursprünglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen genannt sind, so belässt das Amt automatisch diejenigen Waren und Dienstleistungen in der verbleibenden Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die nicht in dem Antrag auf Rechtsübergang genannt sind. Beispiel: Die ursprüngliche Liste enthielt die Waren A, B und C, und der Rechtsübergang betrifft die Ware C. Dies führt zur Schaffung einer neuen Gemeinschaftsmarke für die Ware C, und die Waren A und B verbleiben in der ursprünglichen Gemeinschaftsmarke.

Im Einklang mit der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des Amtes vom 20. Juni 2012 wird bei Gemeinschaftsmarken, die vor dem 21. Juni 2012 eingetragen wurden, und die alle in der Überschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe verwenden, davon ausgegangen, dass der Anmelder alle Waren und Dienstleistungen abdecken wollte, die in der Fassung der alphabetischen Liste dieser Klasse in der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft war (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. V und VI).

Betrifft der Antrag für einen teilweisen Rechtsübergang Waren und Dienstleistungen, die nicht ausdrücklich in dem ursprünglichen Verzeichnis genannt sind, aber unter einen der in dieser Liste enthaltenen Oberbegriffe fallen, so ist dies unter der Voraussetzung zulässig, dass das Verzeichnis nicht erweitert wird. Für die Prüfung, ob tatsächlich eine Beschränkung oder eine Erweiterung des Verzeichnisses vorliegt, gelten die allgemeinen in derartigen Verfahrenssituationen anwendbaren Grundsätze (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

Bei Marken hingegen, die am oder nach dem 21. Juni 2012 für nur die Oberbegriffe einer bestimmten Klassenüberschrift angemeldet wurden, wird davon ausgegangen, dass sie unter diese Klassenüberschrift fallen und dementsprechend nur Gegenstand eines teilweisen Rechtsübergangs sein können (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. VII und VIII).

Bei Marken, die nach dem 21. Juni 2012 für eine bestimmte Klassenüberschrift plus das alphabetische Verzeichnis angemeldet wurden, wird davon ausgegangen, dass sie diese Klassenüberschrift plus das diese Klassenüberschrift betreffende alphabetische Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizza-Klassifikation abdecken und dementsprechend nur Gegenstand eines teilweisen Rechtsübergangs sein können (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. VII und VIII).

Es wird auf jeden Fall empfohlen, ein klares und genaues Verzeichnis der vom Rechtsübergang betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie ein klares und genaues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, die bei der ursprünglichen Anmeldung verbleiben sollen. Im Übrigen muss auch das ursprüngliche Verzeichnis klargestellt werden. Beispiel: Enthält das ursprüngliche Verzeichnis den Begriff „alkoholische Getränke“ und betrifft der Rechtsübergang „Whisky“ und „Gin“, so muss das ursprüngliche Verzeichnis auf „alkoholische Getränke, ausgenommen Whisky und Gin“ eingeschränkt werden.

4.2 Beanstandungen

Regel 31 Absatz 6, Regel 32 Absatz 3 GMDV

Entspricht der Antrag nicht den oben genannten Anforderungen, so fordert das Amt den Antragsteller auf, den Mangel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht beseitigt, so weist das Amt den Antrag zurück. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

Falls der Schriftwechsel mit dem Antragsteller zu einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die verbleibende Eintragung führt, das von dem Verzeichnis in der Gemeinschaftsmarkenmeldung abweicht, so informiert das Amt nicht nur mit dem neuen Inhaber, falls er die Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs beantragt hat, sondern auch den ursprünglichen Inhaber, der weiterhin derjenige bleibt, der über das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Eintragung verfügungsbefugt ist. Das Amt macht Änderungen des ursprünglichen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen von der Zustimmung des ursprünglichen Inhabers abhängig. Wird die Zustimmung nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist beigebracht, so wird der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zurückgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

4.3 Anlegung einer neuen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke

Artikel 88 GMV
Regel 32 Absatz 4, Regeln 88 und 89 GMDV

Der teilweise Rechtsübergang führt zu einer neuen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke. Hierfür legt das Amt eine gesonderte Akte an, die aus einer vollständigen Abschrift der elektronischen Akte der ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke, dem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs und der gesamten Korrespondenz zu diesem Antrag besteht. Die so entstandene Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke erhält ein neues Aktenzeichen. Sie hat denselben Anmeldetag und gegebenenfalls dasselbe Prioritätsdatum wie die ursprüngliche Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke. Betrifft der teilweise Rechtsübergang eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, so unterliegt die neu entstandene Gemeinschaftsmarkenmeldung den Bestimmungen der Akteneinsicht gemäß Artikel 88 GMV.

Bei der ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke nimmt das Amt eine Kopie des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs in die Akten auf, jedoch normalerweise nicht Kopien der weiteren Korrespondenz, die in Bezug auf diesen Antrag geführt worden ist.

5 Rechtsübergang im Verlauf anderer Verfahren und Gebührenfragen

Artikel 17 Absatz 6 und 7 GMV

Unbeschadet des Rechts, ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt fristwahrende Erklärungen abgeben zu dürfen, wird der neue Inhaber automatisch ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs Beteiligter an allen Verfahren betreffend die Marke.

Die Einreichung eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs hat keinen Einfluss auf bereits laufende oder vom Amt gesetzte Fristen, einschließlich der Fristen für die Zahlung von Gebühren. Neue Zahlungsfristen werden nicht eingeräumt. Der neue Inhaber wird ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs verpflichtet, etwa fällige Gebühren zu entrichten.

Es ist daher wichtig, dass der ursprüngliche Inhaber und der neue Inhaber in der Zeit zwischen der Einreichung des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs und der Bestätigung des Amtes der tatsächlichen Eintragung in das Register oder in die Akte aktiv an der Übermittlung von Fristen und des während *Inter-Partes*-Verfahren erhaltenen Schriftverkehrs mitwirken.

5.1 Besondere Aspekte des teilweisen Rechtsübergangs

Regel 32 Absatz 5 GMDV

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs erhält die neu entstandene Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung denselben Verfahrensstand wie die ursprüngliche (verbleibende) Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Eine für die ursprüngliche Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung anhängige Frist gilt nunmehr als sowohl für die verbleibende als auch für die neue Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung als anhängig. Nach Eintragung des Rechtsübergangs behandelt das Amt jede Gemeinschaftsmarke oder jede Gemeinschaftsmarkenanmeldung gesondert und entscheidet über sie gesondert.

Ist eine Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung gebührenpflichtig und sind die Gebühren von dem ursprünglichen Inhaber bereits gezahlt, so ist der neue Inhaber nicht verpflichtet, zusätzliche Gebühren für die neue Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung zu entrichten. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs im Register oder in der Akte; somit werden keine zusätzlichen Gebühren fällig, wenn die Gebühr für die anhängige Gemeinschaftsmarke oder Gemeinschaftsmarkenanmeldung zwar nach Einreichung des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs, jedoch vor dessen Eintragung gezahlt wird.

Artikel 26 Absatz 2 GMV
Regel 4, Regel 9 AbsatzAbsätze 3 und 5 GMDV
Artikel 2 AbsatzAbsätze 2 und 4 GMGebV

Betrifft der teilweise Rechtsübergang eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung und sind Klassengebühren nicht oder nicht vollständig gezahlt worden, so nimmt das Amt die Eintragung des Rechtsübergangs in den Akten der verbleibenden Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor und legt eine neue Gemeinschaftsmarkenanmeldung an, wie oben beschrieben.

Betraff die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ursprünglich mehr als drei Klassen und wäre deshalb die Zahlung zusätzlicher Klassengebühren erforderlich, so behandelt der Prüfer nach Eintragung des Rechtsübergangs in den Anmeldungsakten und Anlegung einer neuen Gemeinschaftsmarkenanmeldung derartige Fälle wie folgt:

Sind die zusätzlichen Klassengebühren vor Eintragung des Rechtsübergangs gezahlt worden, wären aber keine zusätzlichen Klassengebühren fällig, weil die verbleibende Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht mehr als drei Klassen umfasst, so erfolgt keine Erstattung, da zum Zeitpunkt der Zahlung die Gebühren zutreffend entrichtet wurden.

In allen anderen Fällen behandelt der Prüfer die verbleibende und die neue Gemeinschaftsmarkenanmeldung jeweils für sich, ohne jedoch eine neue Grundgebühr für die neue Anmeldung zu verlangen. Klassengebühren für die verbleibende und für die neue Gemeinschaftsmarkenanmeldung werden auf der Grundlage der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs festgelegt. Betraf z. B. die ursprüngliche Anmeldung sieben Klassen und enthält die verbleibende Anmeldung nach dem Rechtsübergang drei Klassen, die neue Anmeldung hingegen vier Klassen, so sind für die verbleibende Anmeldung keine Klassengebühren zu zahlen, während eine zusätzliche Klassengebühr für die neue Anmeldung zu entrichten ist. Werden mehrere Waren und Dienstleistungen aus einer Klasse beansprucht und nur einige davon übertragen, so sind für diese Klasse Klassengebühren sowohl für die verbleibende als auch für die neue Gemeinschaftsmarkenanmeldung zu zahlen. Ist bereits eine Frist zur Zahlung zusätzlicher Klassengebühren gesetzt worden, die jedoch noch nicht abgelaufen ist, so hebt das Amt die Frist auf, damit die Feststellung der zu zahlenden Klassengebühren auf der Grundlage der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs vorgenommen werden kann.

Artikel 47 Absätze 1, 3 und 4 GMV
Regel 30 Absätze 2 und 4 GMDV

Betrifft der Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtsübergangs eine eingetragene Gemeinschaftsmarke, die zur Verlängerung ansteht, d. h. sechs Monate vor Ablauf der ursprünglichen Eintragung und bis zu sechs Monate nach deren Ablauf, so nimmt das Amt die Eintragung des Rechtsübergangs vor und behandelt die Verlängerung und die Verlängerungsgebühren wie folgt.

Ist vor Eintragung des Rechtsübergangs kein Verlängerungsantrag gestellt und sind keine Gebühren gezahlt worden, so gelten die allgemeinen Regeln, einschließlich der Regeln für die Zahlung von Gebühren sowohl für die verbleibende als auch für die neue Gemeinschaftsmarke (gesonderte Anträge, gesonderte Zahlung von Gebühren, soweit erforderlich).

Ist vor der Eintragung des Rechtsübergangs ein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden, so gilt dieser Antrag auch für die neue Gemeinschaftsmarke. Jedoch wird der neue Inhaber automatisch Verfahrensbeteiligter des Verfahrens zur Verlängerung der neuen Eintragung, während der ursprüngliche Inhaber Verfahrensbeteiligter für das Verlängerungsverfahren für die verbleibende Gemeinschaftsmarke bleibt.

Ist ein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden, sind jedoch die entsprechenden Gebühren nicht vor der Eintragung des Rechtsübergangs gezahlt worden, so bestimmen sich die zu zahlenden Gebühren in diesen Fällen nach der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs. Dies bedeutet, dass sowohl der Inhaber der verbleibenden Gemeinschaftsmarke als auch der Inhaber der neuen Gemeinschaftsmarke die Grundgebühr für die Verlängerung und etwaige Klassengebühren zahlen müssen.

Ist vor Eintragung des Rechtsübergangs nicht nur ein Antrag auf Verlängerung eingereicht, sondern sind auch die gesamten Verlängerungsgebühren vor diesem Zeitpunkt gezahlt worden, so werden nach Eintragung des Rechtsübergangs keine zusätzlichen Verlängerungsgebühren fällig. Hinsichtlich der bereits gezahlten Klassengebühren erfolgt keine Erstattung.

5.2 Rechtsübergang und *Inter-Partes*-Verfahren

Wird ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs während eines *Inter-Partes*-Verfahrens gestellt, sind mehrere Situationen denkbar. Bei älteren eingetragenen Gemeinschaftsmarken oder ~~Gemeinschaftsmarken-~~~~anmeldungen~~ **Gemeinschaftsmarken-**~~anmeldungen~~, auf die sich der Widerspruch/Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit stützt, kann der neue Inhaber erst Verfahrensbeteiligter werden (oder eine Stellungnahme abgeben), wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist. Grundsätzlich tritt der neue Inhaber im Verfahren an die Stelle des alten Inhabers. Die Praxis des Amtes in Fällen eines Rechtsübergangs im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren ist in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Nr. 6.5, Parteiwechsel dargelegt.

6 Eintragung in das Register, Zustellung und Veröffentlichung

6.1 Eintragung in das Register

Artikel 17 Absatz 5 GMV
Regel 31 Absatz 8, Regel 84 Absatz 3 Buchstabe g GMDV

Erfüllt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs alle Erfordernisse, so wird der Rechtsübergang im Falle einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke im Register oder im Falle einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung in den vom Amt geführten Anmeldeakten eingetragen.

Die Eintragung im Register enthält folgende Angaben:

- das Datum der Eintragung des Rechtsübergangs,

- Name und Anschrift des neuen Inhabers,
- Name und Anschrift des Vertreters des neuen Inhabers, sofern bestellt.

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs enthält die Eintragung außerdem

- einen Hinweis auf das Aktenzeichen der ursprünglichen Eintragung und das Aktenzeichen der neuen Eintragung,
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Eintragung verbleiben, und
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der neuen Eintragung.

6.2 Zustellung

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller von der Eintragung des Rechtsübergangs.

Betrifft der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs mindestens eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, so enthält die Mitteilung entsprechende Angaben über die Eintragung des Rechtsübergangs in den vom Amt geführten Anmeldeakten.

Was die Unterrichtung des anderen Beteiligten betrifft, so ist zwischen dem Fall des vollständigen Rechtsübergangs und dem Fall des teilweisen Rechtsübergangs zu unterscheiden.

Artikel 17 Absatz 5 GMV Regel 84 Absatz 5 GMDV

Im Falle eines vollständigen Rechtsübergangs wird die Mitteilung dem Beteiligten an dem Verfahren, der den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs eingereicht hat, d. h. dem Antragsteller, zugestellt.

Eine Unterrichtung des anderen Beteiligten findet nicht statt,

- wenn der Vertreter des ursprünglichen Inhabers auch zum Vertreter des neuen Inhabers bestellt worden ist (in einem solchen Fall erhält der Vertreter eine Mitteilung für beide Verfahrensbeteiligten), oder
- wenn der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Ableben, Fusion).

In allen anderen Fällen wird der andere Beteiligte über das Ergebnis des Verfahrens, d. h. über die Eintragung des Rechtsübergangs, unterrichtet. Während des Verfahrens erhält der andere Beteiligte keine Mitteilungen, es sei denn, es treten ernstzunehmende Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs selbst auf.

Regel 32 Absätze 3 und 4 GMDV

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs sind sowohl der Inhaber der verbleibenden Gemeinschaftsmarke als auch der Inhaber der neuen Gemeinschaftsmarke zu bescheiden und nicht nur zu unterrichten, da notwendigerweise zwei eingetragene

Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenmeldungen betroffen sind. Somit erhält der neue Anmelder für jede Gemeinschaftsmarkenmeldung, die teilweise übertragen worden ist, ein gesondertes Schreiben. Im Falle des teilweisen Rechtsübergangs einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke versendet das Amt an den neuen Inhaber für jede Eintragung eine Mitteilung, gegebenenfalls mit Erläuterungen zur Zahlung der Verlängerungsgebühren. Dem Inhaber der verbleibenden Gemeinschaftsmarke geht eine gesonderte Mitteilung zu.

Bedarf ferner im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke verbleiben sollen, der Klarstellung oder Änderung, so bedarf diese Klarstellung oder Änderung der Zustimmung des Inhabers der verbleibenden Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsmarke (siehe oben Nr. 4.2).

6.3 Veröffentlichung

Artikel 17 Absatz 5 GMV Regel 84 Absatz 3 Buchstabe g, Regel 85 Absatz 2 GMDV
--

In Bezug auf eingetragene Gemeinschaftsmarken veröffentlicht das Amt die Eintragung im Register der Rechtsübergänge in Teil C des Blatts für Gemeinschaftsmarken.

Artikel 39 GMV Regel 12, Regel 31 Absatz 8 GMDV
--

Betrifft der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, die bereits gemäß Artikel 39 GMV und Regel 12 GMDV veröffentlicht worden ist, so werden die neuen Inhaber von Anfang an in der Veröffentlichung der Eintragung der Marke und der Eintragung im Register angegeben. Die Veröffentlichung der Eintragung enthält einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung.

Artikel 39 GMV Regel 12 GMDV

Betrifft der Rechtsübergang eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, so enthält die anschließende Veröffentlichung gemäß Artikel 39 GMV und Regel 12 GMDV den Namen des neuen Inhabers, ohne dass angegeben wird, dass die Anmeldung übertragen wurde. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem Rechtsübergang der nicht veröffentlichten Gemeinschaftsmarkenmeldung um einen teilweisen Rechtsübergang handelt.

7 Rechtsübergänge eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 1 Absatz 3, Artikel 27, 28, 33, 34, Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe f GGV
Artikel 23, Artikel 61 Absatz 2, Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 69 Absatz 2
Buchstabe i GGDV
Anhang Punkt 16 und 17 GGGebV

Die Rechtsübergänge betreffenden Bestimmungen in der GGV, GGDV und GGGebV entsprechen den einschlägigen Bestimmungen in der GMV, GMDV und GMGebV.

Daher gelten die rechtlichen Grundsätze ebenso wie das Verfahren für die Eintragung des Rechtsübergangs von Gemeinschaftsmarken sinngemäß auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Es gibt nur wenige Ausnahmen und Besonderheiten, auf die nachstehend näher eingegangen werden soll.

7.1 Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 22 Absatz 4 GGV

Das Vorbenutzungsrecht für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist nicht übertragbar, es sei denn, bei dem Dritten, der Inhaber des Rechts vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters war, handelt es sich um ein Unternehmen und die Übertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden.

7.2 Gebühren

Anhang Punkte 16 und 17 GGGebV

Die Gebühr von 200 EUR für die Eintragung eines Rechtsübergangs gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Mehrfachantrag. Gleiches gilt für die Obergrenze von 1 000 EUR bei der Einreichung mehrerer Anträge.

Beispiel 1: Im Falle eines Mehrfachantrags für zehn Geschmacksmuster werden sechs Geschmacksmuster an denselben Rechtsnachfolger übertragen. Die Gebühr beträgt 1 000 EUR, vorausgesetzt, es wird nur ein Antrag auf Eintragung dieser sechs Rechtsübertragungen gestellt, oder es werden am selben Tag mehrere Anträge auf Eintragung der Rechtsübertragungen eingereicht.

Beispiel 2: Im Falle eines Mehrfachantrags für zehn Geschmacksmuster werden fünf Geschmacksmuster an denselben Rechtsnachfolger übertragen. Der Rechtsübergang bezieht sich auch auf ein anderes

Geschmacksmuster, das in dem Mehrfachantrag nicht enthalten ist. Die Gebühr beträgt 1 000 EUR unter der Voraussetzung, dass

- nur ein Antrag auf Eintragung dieser sechs Rechtsübertragungen gestellt wird oder dass am selben Tag mehrere Anträge eingereicht werden, und
- dass der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und der Rechtsnachfolger in allen sechs Fällen jeweils derselbe ist.

8 Rechtsübergänge Internationaler Marken

Nach dem Madrider System ist ein „Inhaberwechsel“ bei einer Internationalen Registrierung möglich. Alle Anträge auf Eintragung eines Inhaberwechsels sollten vom eingetragenen Inhaber auf dem Formblatt MM5 entweder direkt beim Internationalen Büro oder beim nationalen Amt des eingetragenen Inhabers oder beim nationalen Amt des neuen Inhabers (Übernehmers) eingereicht werden. Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs kann dem Internationalen Büro nicht direkt vom neuen Inhaber gemeldet werden. Das Formblatt des HABM für den Antrag auf Eintragung sollte hier nicht verwendet werden.

Nähere Informationen zum Inhaberwechsel sind in den Abschnitten B.II.60.01-67.02 des Leitfadens für die internationale Registrierung von Marken nach dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll zu finden (www.wipo.int/madrid/en/guide/).