**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

Teil D

Löschung

Abschnitt 1

Lösungsverfahren

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens.....	1598
2 Lösungsantrag.....	1599
2.1 Zum Einreichen eines Lösungsantrags berechnigte Personen.....	1599
2.2 Schriftliche Anträge.....	1600
2.3 Zahlung.....	1600
2.4 Sprachen und Übersetzung des Lösungsantrags.....	1601
2.4.1 Verfahrenssprache.....	1601
2.4.2 Übersetzung des für die Zulässigkeit einzureichenden Nachweises.....	1603
2.5 Zulässigkeitsprüfung.....	1603
2.5.1 Absolute Zulässigkeitsanforderungen.....	1604
2.5.1.1 Die angefochtene Marke ist noch nicht eingetragen.....	1604
2.5.1.2 Die angefochtene Marke besteht nicht mehr.....	1604
2.5.1.3 <i>Rechtskraft</i> [Artikel 63 Absatz 3 UMV].....	1605
2.5.1.4 Folgeanträge in Bezug auf andere Rechte, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können [Artikel 60 Absatz 4 UMV].....	1607
2.5.1.5 Verfall aufgrund von Nichtbenutzung: Die Marke war noch keine fünf Jahre eingetragen.....	1609
2.5.1.6 In der falschen Sprache eingereichter Antrag.....	1609
2.5.1.7 Identifizierung der angefochtenen Marke.....	1609
2.5.1.8 Ermittlung der Gründe.....	1609
2.5.1.9 Identifizierung der älteren Marken/Rechte.....	1610
2.5.2 Relative Zulässigkeitsanforderungen.....	1611
2.5.2.1 Identifizierung des Antragstellers und/oder Vertreters.....	1611
2.5.2.2 Sonstige Einzelheiten der älteren Marken/Rechte.....	1611
2.5.2.3 Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß EU-Recht oder nationalem Recht befugten Person.....	1612
2.5.2.4 Umfang des Lösungsantrags.....	1612
2.5.2.5 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln.....	1613
2.5.3 Optionale Angaben.....	1613
2.5.3.1 Begründung und Beweismittel.....	1613
2.5.3.2 Antrag auf Festsetzung eines früheren Zeitpunkts für das Wirksamwerden des Verfalls.....	1614
2.6 Mitteilung der Zulässigkeit des Antrags und des Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.....	1614

3 Kontradiktorische Phase.....	1615
3.1 Abschluss des Antrags.....	1615
3.2 Substanziierung.....	1616
3.2.1 Online-Beweismittel.....	1618
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)....	1618
3.2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte (Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV).....	1618
3.3 Übersetzungen und Änderungen der Sprache während Löschungsverfahren.....	1619
3.3.1 Änderung der Sprache.....	1619
3.3.2 Übersetzung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zur Begründung	1619
3.3.2.1 Nachweise über die Anmeldung oder Eintragung oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Dokumente, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts.....	1619
3.3.2.2 Sonstige Nachweise.....	1620
3.3.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben.....	1620
3.3.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden.....	1621
3.3.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises.....	1621
3.4 Anträge in Bezug auf den Benutzungsnachweis.....	1622
4 Andere Punkte.....	1622
4.1 Weiterbehandlung.....	1622
4.2 Aussetzungen.....	1623
4.3 Verzichte, Zurücknahmen und Abschluss des Verfahrens.....	1624
4.3.1 Verzicht auf die angefochtene Marke.....	1624
4.3.1.1 Anhängiger Antrag auf Verfall.....	1624
4.3.1.2 Anhängiger Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit.....	1625
4.3.1.3 Der Verzicht geht dem Lösungsantrag voraus.....	1626
4.3.1.4 Teilweise Verzichte haben keine Auswirkungen auf den Umfang der Löschung.	1626
4.3.1.5 Als gesondertes Schriftstück einzureichender Verzicht.....	1626
4.3.2 Zurücknahme des Lösungsantrags.....	1626
4.3.3 Die angefochtene Marke verliert ihre Gültigkeit oder wird in parallelen Verfahren gelöscht.....	1627
4.3.4 Entscheidung über die Kostenaufteilung.....	1627
4.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke.....	1628

4.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU. 1629

4.6 Übertragung..... 1629

4.6.1 Zulässigkeit des Antrags..... 1630

4.6.2 Priorität der Prüfung des Antrags auf Übertragung..... 1630

Veraltet

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens

Das Verfahren vor dem Amt bezüglich des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Unionsmarke wird unter der allgemeinen Überschrift „Löschungsverfahren“ 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.

Löschungsverfahren werden mit der Einreichung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit (der „Löschungsantrag“) gegen eine eingetragene Unionsmarke eingeleitet. Der Inhaber der Unionsmarke wird über diesen Antrag informiert, auf den er in der elektronischen Datei, die auf der Website des Amtes zugänglich ist, zugreifen kann. 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 prüft das Amt die Zulässigkeit des Antrags. Es gibt zwei Arten von Zulässigkeitsmängeln:

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, der Antrag auf Löschung und sonstige eingegangene Schriftstücke werden an den Inhaber der Unionsmarke übermittelt, 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 Lösungsantrags, 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, Widerspruchsverfahren](#). 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](#)

Lösungsverfahren 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, Dienstleistungs-unternehmen, 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 (08/07/2008, [T-160/07](#), Colour Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, bestätigt durch 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) (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 EU-Recht 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 Berechtigung 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 Lösungsantrag 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. Lösungsanträge 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 Lösungsantrag 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 Lösungsantrag 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 Lösungsantrags 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 Lösungsverfahren 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 Lösungsantrag zu irgendeinem Zeitpunkt zurückgenommen wird.

In diesem Zusammenhang sind die einzigen Vorgaben, die die Erstattung der Gebühr für das Lösungsverfahren 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 Lösungsgebühr erstattet werden können, sofern das entsprechende Verfahren vor Beginn des kontradiktorischen Teils ausgesetzt wurde.

Wenn jedoch der Lösungsantrag 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 Lösungsantrags

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 Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache](#), ausführlich erläutert.

Nach diesen Regeln gibt es in Lösungsverfahren 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 Lösungsverfahrens nur die zweite Sprache der angefochtenen Marke sein).

Besteht eine Wahlmöglichkeit, ist die Verfahrenssprache die Sprache, die explizit im Lösungsantrag 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 Europäischen 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 Lösungsantrags 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 Lösungsantrags** 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 des 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 Europäischen 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](#) (02/03/2007, [R 300/2006-4](#), ACTILON/AC TELION [fig.]) 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 bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen.

Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die in der Anmeldung enthalten sein müssen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in [Unterabschnitt 2.5.1](#). Der Anmelder kann die Nichterfüllung einer absoluten Zulässigkeitsvoraussetzung nicht beheben. Wird eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung nicht erfüllt, so betrachtet das Amt die Anmeldung als unzulässig.

Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die vom Antragsteller behoben werden können. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in [Unterabschnitt 2.5.2](#). Der Antragsteller muss jeden vom Amt mitgeteilten relativen Zulässigkeitsmangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten beheben. Wird der Mangel nicht innerhalb der angegebenen Frist behoben, so weist das Amt den Antrag auf Löschung als unzulässig zurück.

Für die absolute und relative Zulässigkeit sind nicht nur im Antrag auf Löschung, sondern auch in dessen Anhängen Angaben zur Identifizierung zu machen (09/12/2020, [T-30/20](#), Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Dies gilt auch, wenn der Antragsteller gemäß [Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b oder c zweiter Satz DVUM](#) Beweismittel durch Bezugnahme auf eine Online-Quelle vorlegt.

Solange ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aus relativen Gründen für ein älteres Recht als zulässig befunden wird, werden die Beteiligten entsprechend benachrichtigt und das Verfahren wird fortgesetzt. Die Zulässigkeit eines anderen älteren Rechts wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens geprüft (z. B. wenn das ältere Recht, das für zulässig befunden wurde, nicht substantiiert wurde, siehe [Unterabschnitt 3.2](#) unten, oder wenn dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nicht in vollem Umfang auf der Grundlage dieses älteren Rechts stattgegeben werden kann). Gleiches gilt für Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit, die auf relativen und absoluten Eintragungshindernissen beruhen.

Jede Entscheidung, einen Antrag auf Löschung als unzulässig zurückzuweisen, wird auch dem Inhaber der Unionsmarke mitgeteilt ([Artikel 15 Absatz 5 DVUM](#)), kann jedoch nur vom Antragsteller angefochten werden.

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 Lösungsantrag 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 Lösungsantrag kann nur gegen eine eingetragene Unionsmarke eingereicht werden. Ein Antrag, der gegen eine noch nicht eingetragene Anmeldung gerichtet ist, ist vorzeitig (22/10/2007, [R 284/2007-4](#), VISION / 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 *Rechtskraft* [Artikel 63 Absatz 3 UMV]

[Artikel 63 Absatz 3 UMV](#)

Gemäß [Artikel 63 Absatz 3 UMV](#) ist ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unzulässig, wenn entweder das Amt oder das in [Artikel 123 UMV](#) genannte Unionsmarkengericht über einen Antrag wegen **desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien** in der Hauptsache bereits entschieden hat und eine solche Entscheidung unanfechtbar geworden ist.

a. Rechtskräftige Entscheidung in der Sache

Die Einrede der Rechtskraft (*res iudicata*) ist nur dann wirksam, wenn eine frühere **rechtskräftige** Entscheidung **in der Sache** in einer Widerklage oder einem Lösungsantrag besteht. Der Zulässigkeitsvorbehalt gilt beispielsweise nicht, wenn ein Lösungsantrag zurückgenommen wurde, bevor die entsprechende Entscheidung rechtskräftig wurde, oder wenn die frühere rechtskräftige Entscheidung den Antrag für unzulässig erklärte und nicht in der Sache beurteilte (15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (Bildmarke) / Grand Hotel Palladium, EU:T:2021:587, § 42).

b. Gleicher Gegenstand und Klagegrund

Generalanwalt Bobek wies darauf hin, dass die für die einzelnen Merkmale der *res iudicata* verwendete Terminologie zwischen den verschiedenen Sprachfassungen der Unionsmarkenverordnung (UMV) unterschiedlich sein kann (Schlussanträge von Generalanwalt Bobek vom 13/04/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, Fußnote 5). Insbesondere heißt es in der englischen Sprachfassung „subject matter“ (Streitgegenstand), während in der französischen Fassung zur Bezeichnung desselben Merkmals von „l’objet“ die Rede ist. In seinen Schlussanträgen interpretierte der Generalanwalt „Anspruch“ als Verweis auf den **Sachverhalt und die Rechtsvorschriften**, die die Anspruchsgrundlage bilden, und „Streitgegenstand“ sowohl als das **Ziel** der Klage im Sinne des Klagebegehrens **als auch** den konkreten **Anspruchsgegenstand**. (Schlussanträge des Generalanwalts Bobek vom 13/04/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:250, Fußnote 5).

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass derselbe „Streitgegenstand“ und derselbe „Anspruch“ notwendige Voraussetzungen für die Anwendung der *res iudicata* sind und dass sie sich unter bestimmten Umständen überschneiden können, werden die verschiedenen Szenarien, die diese beiden Elemente betreffen, gemeinsam dargestellt.

- *Res iudicata* gilt nicht für einen **Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit**, wenn in früheren Nichtigkeitsverfahren, in denen **verschiedene ältere Rechte** als Grundlage für die Klage geltend gemacht wurden, eine endgültige Entscheidung ergangen ist. Die Übereinstimmung des Anspruchs mit demjenigen des älteren Falls impliziert nicht nur dieselbe Rechtsgrundlage (z. B. Berufung auf dieselben Rechtsvorschriften zur Stützung der Anmeldungen), sondern auch denselben Sachverhalt und insbesondere dieselben älteren Rechte (vgl. entsprechend

17/11/2021, [T-538/20](#), Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 19-20). Der Anspruch unterscheidet sich, wenn die Nichtigkeit des angefochtenen Zeichens in dem Verfahren vor dem Amt in Bezug auf ein älteres Recht beantragt wird, das vor dem nationalen Gericht nicht geltend gemacht (und auch nicht von diesem entschieden) wurde (vgl. entsprechend 17/11/2021, [T-538/20](#), Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 21).

- Die *res iudicata* ist nicht anwendbar auf einen **Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit** vor dem Amt, wenn die frühere Entscheidung eines nationalen Unionsmarkengerichts über **einen Antrag auf Feststellung der Nichtverletzung** getroffen wurde. Die Entscheidungen eines nationalen Gerichts über eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung haben nicht denselben Streitgegenstand wie das Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt (19/01/2022, [T-483/20](#), Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 43-44).
- Eine frühere Entscheidung des Amtes in **Widerspruchsverfahren** zwischen denselben Parteien und bezüglich derselben Marke schließt einen **späteren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit** basierend auf denselben älteren Rechten nicht aus (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMi Kinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, Rechtsmittel beim EuGH zurückgewiesen; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), MEGO, EU:T:2014:803, § 12), da der Klagegrund unterschiedlich ist. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem unterschiedlichen Ergebnis in Nichtigkeitsverfahren kommt, es sei denn, eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen sind erfüllt.
 - Neue Fakten werden nachgewiesen (z. B. Benutzungsnachweis oder Bekanntheit der älteren Marke, die während des Widerspruchsverfahrens nicht zugänglich gemacht wurden).
 - Die Art und Weise, wie entscheidende rechtliche Beurteilungen vorgenommen werden (z. B. hinsichtlich der Standards für die Beurteilung von Verwechslungsgefahr), hat sich geändert, zum Beispiel als Ergebnis von in der Zwischenzeit ergangenen Urteilen des Gerichtshofes der Europäischen Union.
- Die Einrede der *res iudicata* ist nicht anwendbar auf einen **Antrag auf Feststellung des Verfalls**, wenn sich die frühere rechtskräftige Entscheidung auf einen anderen **Antrag auf Feststellung des Verfalls** bezieht, der an einem anderen Datum eingereicht wurde. Dies liegt daran, dass die Zeitpunkte, an denen die zum Verfall führenden Umstände festgestellt werden müssen (nicht eingetretene Benutzung, UM wird zur Gattungsbezeichnung oder unterliegt irreführender Benutzung), unterschiedlich sind und der Anspruch daher nicht für gleich erachtet werden kann (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA [fig.] / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).
- Eine frühere Entscheidung in einer **Verletzungsklage** vor einem nationalen Unionsmarkengericht stellt keine *res iudicata* in **Löschungs- oder Eintragungsverfahren** (z. B. in Prüfungs- oder Widerspruchsverfahren) vor dem Amt dar. Zu unterscheiden ist zum einen zwischen dem Gegenstand des Verletzungsverfahrens und zum anderen zwischen Klagen wegen Erklärung der Nichtigkeit und Widerspruchsverfahren. Die Möglichkeit für den Inhaber einer

älteren Unionsmarke, ein Verletzungsverfahren gegen den Inhaber einer später eingetragenen Unionsmarke einzuleiten, kann nicht dazu führen, dass ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder ein Widerspruch vor dem Amt gegenstandslos wird (21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 61). Auch wenn die angefochtene nationale Marke mit der angefochtenen Unionsmarke übereinstimmt und die nationalen Verfahren und die Verfahren vor dem Amt dieselben Parteien betreffen, ist der Gegenstand der beiden Verfahren nicht übereinstimmend: Die Verletzungsklage dient *unter anderem* der Erklärung der Nichtigkeit der nationalen Marke, während die Verfahren vor dem Amt die Nichtigkeit oder die Zurückweisung der Eintragung der Unionsmarke betreffen (vgl. entsprechend 21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 54).

c. Gleiche Parteien

Die Anwendung der *res iudicata* erfordert, dass die Parteien beider Verfahren (des fraglichen Verfahrens und des Verfahrens, das zu der früheren rechtskräftigen Entscheidung geführt hat) die Gleichen sein müssen.

Der Begriff „gleiche Parteien“ erstreckt sich auch auf Rechtsnachfolger und ermächtigte Lizenznehmer. Mit anderen Worten findet die Einrede der *res iudicata* Anwendung, wenn es sich bei einer der Parteien im zweiten Verfahren um den Rechtsnachfolger oder einen ermächtigten Lizenznehmer einer der am ersten Verfahren beteiligten Parteien handelt.

2.5.1.4 Folgeanträge in Bezug auf andere Rechte, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können [Artikel 60 Absatz 4 UMV]

[Artikel 60 Absatz 4 UMV](#)

Gemäß [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) darf der Inhaber eines älteren Rechts, wenn er bereits einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM gestellt oder Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM in Verletzungsverfahren vor einem Unionsmarkengericht erhoben hat, die auf in [Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV](#) genannten Rechten beruhen, nicht aufgrund eines anderen in [Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV](#) genannten Rechts, das er im ersten Antrag hätte geltend machen können, einen neuen Antrag auf Nichtigkeitserklärung stellen.

Das bedeutet, dass das Amt jeden neuen Antrag in vollem Umfang als unzulässig zurückweist, den der Inhaber eines in [Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV](#) genannten älteren Rechts oder sein Rechtsnachfolger einreicht, wenn ein solcher Antrag auf anderen in diesem Artikel genannten Rechten beruht, die im ersten Verfahren hätten geltend gemacht werden können, jedoch nicht geltend gemacht wurden. Dies gilt unabhängig davon, ob der neue Antrag gegen dieselben und/oder andere Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist als ursprünglich angefochten wurden.

Der neue Antrag wird für unzulässig befunden, unabhängig davon, ob das erste Verfahren zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache geführt hat. In der

Tat findet [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) auch dann Anwendung, wenn der erste Antrag zurückgenommen oder für unzulässig erklärt wurde oder noch anhängig ist. Allein die Einreichung der älteren Anmeldung ist für die Anwendung dieser Bestimmung ausreichend (15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (Bildmarke) / Grand Hotel Palladium, EU:T:2021:587, § 43 und 45).

Ein solcher Ansatz ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes, die sich auch daraus ergeben, dass eine Unionsmarke eingetragen wurde und im Register der Unionsmarken eingetragen ist. Diese Grundsätze schreiben die Vorhersehbarkeit der Anwendung von Rechtsvorschriften auf eine bestimmte Situation sowie den Schutz der Interessen eines UM-Inhabers vor nachfolgenden „Angriffen“ desselben Antragstellers (oder seines Rechtsnachfolgers) vor. Das heißt, es darf Letzterem nicht gestattet werden, das Verbot gemäß [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) durch die Einreichung eines oder mehrerer neuer Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit auf der Grundlage von Rechten zu umgehen, die er zum Zeitpunkt des ursprünglichen Verfahrens bereits innehatte 15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (Bildmarke) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 44).

Andererseits ergibt sich aus dem Wortlaut von [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#), dass er grundsätzlich nicht angewendet werden kann, wenn der neue Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf **dasselbe ältere Recht** gestützt wird, das im Rahmen einer früheren Klage geltend gemacht wurde, über die nicht in der Sache entschieden wurde. Andernfalls käme es zu einer Überschneidung bei der Anwendung von [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) und [Artikel 63 Absatz 3 UMV](#) (*res judicata*). Darüber hinaus würde dadurch [Artikel 63 Absatz 3 UMV](#) jede Wirkung genommen werden (15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 46). Daher gilt [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) nicht für spätere Anträge, die auf dasselbe ältere Recht gestützt sind, soweit sein „Anwendungsbereich“ (z. B. im Hinblick auf die geltend gemachten Rechtsgründe und Waren und Dienstleistungen) derselbe ist oder in den Anwendungsbereich der ersten Klage fällt.

Außerdem gilt, dass, wenn ein Antragsteller die Übertragung einer UM gemäß [Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV](#) in einem Verfahren gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) beantragt, und er in einem späteren Antrag eine Nichtigkeitserklärung derselben UM auf der Grundlage anderer relativer Gründe beantragt, [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) nicht dahingehend ausgelegt werden kann, dass der Antragsteller daran gehindert wird, seine Anträge gemäß anderen Nichtigkeitsgründen zu stellen, sollte der primäre Antrag auf Übertragung abgewiesen werden.

Gemäß [Artikel 128 UMV](#) sind allerdings die Unionsmarkengerichte oder die Beteiligten verpflichtet, dem Amt die Erhebung von Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit und deren Ergebnis mitzuteilen. Geschieht dies nicht, muss der Inhaber einer Unionsmarke, der sich auf die in [Artikel 60 Absatz 4 UMV](#) vorgesehene Einrede berufen möchte, zur Unterstützung seiner Klage objektive Beweise dafür vorlegen, dass ein Verfahren, das eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke zur Folge hat, vor einem Unionsmarkengericht anhängig ist, beispielsweise eine Erklärung der Geschäftsstelle des Unionsmarkengerichts (siehe

auch Teil E, Register, Abschnitt 6, Sonstige Eintragungen in das Register, [2 Antrag auf Eintragung der Einreichung einer Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht](#) auf Seite 1851).

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

[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 Lösungsantrag 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 Lösungsantrags 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 Lösungsantrag muss die Eintragsnummer 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, Widerspruchsverfahren, 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 Lösungsantrag 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.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 2.4.1.3](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

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.

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, Widerspruchsverfahren, 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 Europäischen 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](#)

Informationen zur Feststellung der Identität des Lösungsantragsstellers, zur Bestellung eines zugelassenen Vertreters und zu den Bedingungen, unter denen die Bestellung eines Vertreters obligatorisch ist, sind in den Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung](#), Unterabschnitte [3](#) und [5](#) enthalten.

Bei mehreren Antragstellern folgen Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen den gleichen Regeln wie Widerspruchsverfahren (siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#)). 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, Widerspruchsverfahren, 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, Widerspruchsverfahren](#).

[Absatz 2.4.2.1](#), 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, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.2.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.2.3 Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß EU-Recht 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.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#), Punkt 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 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 siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs](#), 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).

2.5.2.5 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](#) 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 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.

2.5.3.2 Antrag auf Festsetzung eines früheren Zeitpunkts für das Wirksamwerden des Verfalls

[Artikel 62 Absatz 1 UMV](#)

Im Verfallsantrag kann ein früherer Zeitpunkt für das Wirksamwerden des Verfalls beantragt werden (siehe auch Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 1.3.1](#)). Ein entsprechender Antrag, der später gestellt wird, muss als unzulässige Ausdehnung des Umfangs des Erstantrags abgelehnt werden.

2.6 Mitteilung der Zulässigkeit des Antrags und des Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens

[Artikel 64 Absatz 1 UMV](#)

[Artikel 17 Absatz 1 DVUM](#)

Sobald der Antrag auf Löschung für zulässig befunden wurde, wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet und der Antrag auf Löschung sowie sonstige eingegangene Schriftstücke werden an den Inhaber der Unionsmarke übermittelt.

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.

Die Mitteilung, mit der die Beteiligten darüber informiert werden, dass der Lösungsantrag für zulässig erklärt wurde, stellt eine Entscheidung dar (siehe, in Analogie zu Widerspruchsverfahren, 18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Da es sich hierbei um eine Entscheidung handelt, die ein Verfahren nicht abschließt, kann sie nur zusammen mit der endgültigen Entscheidung in dem Verfahren angefochten werden ([Artikel 66 Absatz 2 UMV](#)). Folglich ist das Amt durch diese Entscheidung gebunden und kann sie nur zurücknehmen, wenn die Anforderungen nach [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 in der Regel zwei Runden von Stellungnahmen, die 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).

Weitere Runden mit Abgabe von Stellungnahmen können jedoch unter außergewöhnlichen Umständen 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.

Bewährte Praxis: Bei der Einreichung von Bemerkungen und Beweismitteln sollten die Beteiligten Folgendes beachten:

- Sie sollten sich an die in den Richtlinien dargelegte bewährte Praxis halten (insbesondere diejenige betreffend die Einreichung von Beweismitteln gemäß den Richtlinien, [Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel](#)).
- Sie sollten zu Beginn eines Antrags auf Nichtigkeitklärung ein Grundgerüst der Argumentation mit einem kurzen Überblick über ihren Fall geben, der kurz und präzise sein und Folgendes enthalten sollte:
 - einen kurzen Überblick über die juristischen Fragen,
 - eine Zusammenfassung der Argumente und wesentlichen Tatsachen.

Dies ermöglicht effizientere Verfahren zum Vorteil aller Beteiligten und stellt sicher, dass alle wesentlichen Argumente behandelt werden.

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](#)). Weitere Hinweise zu Anträgen auf Benutzungsnachweis finden Sie in [Unterabschnitt 3.4](#).

Wenn die Beteiligten ihre Stellungnahmen 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 siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#), da die Regeln *entsprechend* gelten.

3.2 Substanziierung

[Artikel 16](#) und [Artikel 17 Absätze 2, 3 und 4 DVUM](#)

Anders als bei Widersprüchen ist für die Einreichung eines Lösungsantrags keine Frist vorgegeben. Dies bedeutet, dass sich Antragsteller eines Lösungsantrags grundsätzlich so viel Zeit nehmen können, wie sie benötigen, um ihren Antrag vorzubereiten und alle Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Antrags zusammenzutragen. Daher sind Antragsteller eines Lösungsantrags gehalten, **alle** Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Antrags **zusammen mit dem Antrag** einzureichen. Erst nach Erhalt aller Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags kann der Unionsmarkeninhaber seine Erwiderung vorbereiten, und erst dann ist sichergestellt, dass im kontradiktorischen Teil des Verfahrens ein aussagekräftiger Austausch von Stellungnahmen stattfinden kann.

Nach [Artikel 16 Absatz 1 DVUM](#) ist der Antragsteller eines Lösungsantrags gehalten, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags bis zum Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens vorzulegen. Zweck dieser Bestimmung ist es, eine größere Flexibilität als bei Widerspruchsverfahren für die **Zusammenstellung aller** Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags zu gewähren, insbesondere in Erwiderung auf die Einwände des Unionsmarkeninhabers, da die Löschung das letzte Mittel ist, um die Gültigkeit einer Unionsmarke infrage stellen zu können (siehe auch [Absatz 2.5.1.4](#) oben). Zudem ist es im Interesse des Antragstellers eines Lösungsantrags, alle Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags (einschließlich etwaiger benötigter Übersetzungen) zusammen mit dem Antrag einzureichen. Andernfalls läuft der Antragsteller eines Lösungsantrags Gefahr, dass, falls der Unionsmarkeninhaber keine Stellungnahmen zur Erwiderung übermittelt, der kontradiktorische Teil abgeschlossen wird und der Antragsteller eines Lösungsantrags keine weitere Gelegenheit erhält, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen. Diese

Verfahrensweise stützt sich auf [Artikel 17 Absatz 2 DVUM](#), wonach das Amt den kontradiktorischen Teil des Verfahrens abschließen muss und anhand der vorliegenden Beweismittel über den Verfall oder die Nichtigkeit entscheiden muss, falls es einen Beteiligten aufgefordert hat, innerhalb einer gesetzten Frist Stellung zu nehmen, und der Beteiligte dieser Aufforderung nicht nachkommt.

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, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.2](#) und den Abschnitt zu Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen in den Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften](#). Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht nicht substantiiert wird und ein weiteres älteres Recht substantiiert wird, werden die absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen für dieses ältere Recht geprüft.

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 c DVUM](#)).

Außerdem muss der Anmelder für die gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben c und d und Artikel 60 Absatz 2 UMV](#) geltend gemachten Gründe angeben, auf welche Bestimmungen des anwendbaren Rechts er sich stützen will. Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um nationales Recht, muss er auch seinen Inhalt durch Beifügung amtlicher Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder Rechtsprechung bereitstellen. In allen Fällen muss der Anmelder nachweisen, dass er die Voraussetzungen für den Erwerb und den Schutzzumfang des geltend gemachten Rechts erfüllt. Siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Unterabschnitte 4.2.4.3 und 4.2.4.4](#).

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, Widerspruchsverfahren, 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, Widerspruchsverfahren, 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 8 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 16 Absatz 2 DVUM](#)

[Artikel 24](#) und [Artikel 25 Absatz 1 UMDV](#)

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](#)) (05/03/2012, [R 826/2010-4](#), MANUFACTURE PRIM 1949 [fig.], § 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 9 UMV](#)

[Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV](#)

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 146 Absatz 9 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 19 DVUM](#)

[Artikel 24 UMDV](#)

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 Europäischen 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, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 5.6.](#)

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 UMV](#) 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. Eine Definition des Begriffs „gesondertes Schriftstück“ und weitere Orientierungshilfe zu Anträgen auf Benutzungsnachweis sind den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 5.1.4 In einem gesonderten Schriftstück eingereichtes Verlangen](#) u. a. zu entnehmen.

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, Widerspruchsverfahren](#), (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 Verzicht auf die angefochtene Marke

Grundsätzlich sind die Folgen eines gesamten Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke (oder eines Teilverzichts auf einige der Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die der Lösungsantrag 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 (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA [col.], § 25-27).

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 Lösungsantrag 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. Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend macht.

Nachdem die Entscheidung in der Sache 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 oder macht er kein besonderes berechtigtes Interesse geltend, 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 durch eine entsprechende Mitteilung 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 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 berechtigte 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. Die Lösungsabteilung wird förmlich über die Ablehnung einer Geltendmachung eines berechtigten Interesses entscheiden, wobei die Aussetzung des Verzichts bis zum Inkrafttreten der Entscheidung beibehalten wird. Sobald die Entscheidung rechtskräftig ist, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen und der Verzicht eingetragen.

Nur in den Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse geltend gemacht und vom Antragsteller nachgewiesen wird, behält das Amt die Aussetzung des Verzichts bei, bis endgültig in der Sache entschieden wurde. 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 7 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, Widerspruchsverfahren, Punkt 4.4.1](#), zu beachten, da dieselben Grundsätze Anwendung finden.

4.3.2 Zurücknahme des Lösungsantrags

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.

Die **Zurücknahme einer anhängigen Beschwerde/Klage** (vor den Beschwerdekammern, dem Gericht oder dem Gerichtshof) bedeutet, dass die **angefochtene Entscheidung rechtskräftig wird**. Folglich kann der Lösungsantrag danach nicht mehr zurückgenommen werden.

Für weitere Informationen zur Zurücknahme des Lösungsantrags nach einer Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 6.2.2.3](#).

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 weiter oben unter [Punkt 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 [Punkt 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 Punkte [4.3.1.1](#) und [4.3.1.2](#) weiter 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, Widerspruchsverfahren, Punkte 6.5](#) und [6.6](#).

[Artikel 15 Absatz 5 DVUM](#)

Wird ein Antrag auf Verzicht oder eine Nichtigkeitsklärung 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 Nichtigkeitsklärung (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 UMV](#) und [Artikel 198 UMV](#)

Lösungsverfahren 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 Lösungsantrag 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 Lösungsantrag direkt an den Inhaber der internationalen Registrierung gesendet und eine Kopie informationshalber an seinen WIPO-Vertreter.

In der Mitteilung über den Lösungsantrag 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 Lösungsverfahrens kann alternativ zur Nichtigklärung 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:

1. eine Erklärung der Nichtigkeit **oder**
2. 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 Nichtigklärung).

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 des 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](#).