



Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in den beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Schutzrechtsregistern (Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Topografieregister)

vom 14. Dezember 2018

Dienststelle München

Dienststelle Jena

Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin

Anschrift

Zentrale Postanschrift:
80297 München

Telefon

Zentraler Kundenservice:
+49 89 2195-1000

Telefax

Zentrale Telefaxnummer:
+49 89 2195-2221

Zahlungsempfänger: Bundeskasse/DPMA

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstr. 234, 80807 München

Internet:

<https://www.dpma.de>

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	3
2. Einleitung	3
3. Antrag	3
4. Nachweis	3
4.1 Form	3
4.2 Sprache	3
5. Gebühren	3
6. Inkrafttreten	3

1. Vorbemerkungen

Die Richtlinien dienen dazu, ein einheitliches und zügiges Umschreibungsverfahren gemäß §§ 26 bis 28 DPMAV beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter Beachtung gleicher Grundsätze zu gewährleisten. Gesetzesänderungen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalls sind zu berücksichtigen, so dass ein Abweichen von den Richtlinien im Einzelfall aufgrund seiner Besonderheiten geboten sein kann.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient außerdem dazu, die eingetragenen Inhaber und die Rechtsnachfolger über die Amtspraxis im Umschreibungsverfahren zu informieren. Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich in gleicher Weise auf Personen aller Geschlechter.

2. Einleitung

Die Umschreibungsrichtlinien führen die Fälle der Umschreibungen wegen Änderungen in der Person oder sonstigen Änderungen auf, die in den einzelnen beim DPMA geführten Schutzrechtsregistern (Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Topografieregister) hinsichtlich der Anmelder bzw. Schutzrechtsinhaber oder ihrer Vertreter vorgenommen werden. Berichtigungen von Amts wegen bleiben hiervon unberührt.

3. Antrag

Die Umschreibung von Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen setzt grundsätzlich einen Antrag voraus, der vom (eingetragenen) Inhaber oder – bei Änderungen in der Person – auch vom Rechtsnachfolger gestellt werden kann. Hierfür sollen die vom DPMA bereitgestellten Formulare verwendet werden.

Wird die Umschreibung von Schutzrechten bzw. Anmeldungen aus unterschiedlichen Schutzrechtsarten beantragt (wenn z. B. bei Unternehmensverkäufen sowohl Patente und Gebrauchsmuster als auch Marken übertragen werden), soll der Antragsteller nach Schutzrechtsarten getrennte Anträge einreichen.

4. Nachweis

Über die Richtigkeit der mit dem Antrag auf Umschreibung vorgetragenen Änderung in der Person des Inhabers bzw. Anmelders oder sonstigen Änderungen entscheidet das DPMA in freier Beweiswürdigung. In der Anlage zu den Richtlinien ist im Einzelnen aufgeführt, bei welcher Änderung im Regelfall welcher Nachweis einzureichen ist.

Nachweise, die Änderungen für mehrere Schutzrechte belegen, müssen nur einmal übersandt werden. Bei weiteren Umschreibungen ist lediglich das Aktenzeichen des Umschreibungsverfahrens anzugeben, in dem der Nachweis eingereicht wurde.

Sind bei europäischen Patenten Änderungen vom Europäischen Patentamt bereits registriert worden, kann der

Nachweis der Änderung gegenüber dem DPMA durch Vorlage einer Mitteilung über die Eintragung von Änderungen des Europäischen Patentamts (EPA Form 2544) geführt werden.

4.1 Form

Grundsätzlich soll der Nachweis durch die Einreichung einfacher Abschriften geführt werden. Daher können sowohl Umschreibungsanträge als auch sonstige, zum Nachweis beizufügende Unterlagen dem DPMA mittels Telefax oder elektronisch mit der vom DPMA jeweils aktuell zur Verfügung gestellten Software (zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Richtlinien: DPMAdirektPro) zugeleitet werden. Ergeben sich im Einzelfall begründete Zweifel (z. B. äußere Mängel der Kopie wie Durchstreichungen, erkennbare Radierungen; von bisherigen Registereintragungen abweichende Angaben über den Inhaber wie z. B. "GmbH & Co KG" anstelle der – eingetragenen – "GmbH"), bleibt die Anforderung weiterer Nachweise einschließlich Urkunden und beglaubigter Abschriften vorbehalten.

4.2 Sprache

Umschreibungsantrag und Umschreibungsbewilligung sind als verfahrensbestimmende Erklärungen stets in deutscher Sprache einzureichen.

Bei zu Nachweiszwecken eingereichten fremdsprachigen Unterlagen, die in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache abgefasst sind, kann das DPMA verlangen, dass eine deutschsprachige Übersetzung der Unterlagen oder von Auszügen aus den Unterlagen vorgelegt wird. Das DPMA kann im Einzelfall ferner verlangen, dass die Übersetzung von einem Rechts- oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt wird.

Bei Unterlagen, die in einer anderen Fremdsprache als Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch abgefasst sind, ist stets eine von einem Rechts- oder Patentanwalt beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte deutschsprachige Übersetzung der gesamten Unterlagen oder von Auszügen aus den Unterlagen einzureichen.

5. Gebühren

Außer in den Fällen der Teilübertragung einer angemeldeten oder eingetragenen Marke (§ 27 Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 31 MarkenG, § 46 MarkenG) fallen für die Umschreibungen keine Gebühren an.

6. Inkrafttreten

Diese Umschreibungsrichtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzen die bisherige Fassung vom 1. Januar 2002 (BIPMZ 2002, 11 ff.). Vor diesem Zeitpunkt gestellte, aber noch nicht erledigte Umschreibungsanträge sind ab 1. Januar 2019 gemäß dieser Umschreibungsrichtlinie zu bearbeiten.

Anlage

Lfd. Ziffer	Umschreibungen oder sonstige Änderungen 1) im Patentregister 2) im Gebrauchsmusterregister 3) im Markenregister 4) im Designregister 5) im Topografieregister	Nachweis (Nachweise sollen grundsätzlich durch die Einreichung einfacher Abschriften geführt werden, vgl. Nummer 4.1 der Richtlinien)
1	aufgrund rechtsgeschäftlicher Übertragung 1.1 gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 30 Abs. 3 PatG	1.1.1 Nachweis durch Verfahrenserklärungen 1.1.1.1 vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter und vom Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschriebener Antrag auf Umschreibung <i>oder</i> 1.1.1.2 vom Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschriebener Antrag auf Umschreibung, dem eine vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter unterzeichnete Erklärung beigelegt ist, dass er der Eintragung des Rechtsnachfolgers zustimmt (Umschreibungsbewilligung) <i>oder</i> 1.1.1.3 vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter unterschriebener Antrag auf Umschreibung, dem eine vom Rechtsnachfolger unterschriebene Erklärung beigelegt ist, dass er der Umschreibung auf sich selbst zustimmt. 1.1.1.4 In Fällen der Stellvertretung gilt für den Nachweis der Vertretungsmacht im Umschreibungsverfahren Folgendes: 1.1.1.4.1 Werden Umschreibungsantrag und/oder Umschreibungsbewilligung von einem Rechts- oder Patentanwalt oder Erlaubnisscheininhaber gestellt, hat das DPMA das Fehlen einer Vollmacht oder Mängel der Vollmacht nicht von Amts wegen zu berücksichtigen (vgl. § 15 Abs. 4 DPMAG), sofern keine Zweifel an der Wirksamkeit der Bevollmächtigung geweckt werden. Das gleiche gilt, wenn der eingetragene Inhaber bzw. der Rechtsnachfolger in Fällen des § 155 PatAnwO von einem Patentassessor vertreten wird, mit der Maßgabe, dass der Patentassessor eine schriftliche Vollmacht hinsichtlich der konkreten Umschreibung des eingetragenen Inhabers einzureichen hat, wenn er sowohl den Umschreibungsantrag namens des Inhabers stellt als auch namens des Rechtsnachfolgers die Umschreibungsbewilligung erklärt (vgl. § 181 BGB). Beantragt der eingetragene Inhaber die Umschreibung aufgrund einer Übertragung auf sein minderjähriges Kind bzw. seine minderjährigen Kinder, ist eine Genehmigung des Ergänzungspflegers bzw. eine entsprechende Bescheinigung des Vormundschaftsgerichts vorzulegen, dass die Bestellung eines Ergänzungspflegers nicht notwendig ist (vgl. §§ 107, 1629 Abs. 2 Satz 1, 181 BGB). Dies gilt auch für den umgekehrten Fall, dass die Umschreibung aufgrund einer Übertragung auf einen Elternteil oder die Eltern beantragt wird. 1.1.1.4.2 Die Vertretungsmacht für juristische Personen und Personengesellschaften kann grundsätzlich dadurch nachgewiesen werden, dass die Zeichnungsberechtigung durch Angabe der Stellung/Funktion des Unterzeichners innerhalb der juristischen Person bzw. Personengesellschaft (z. B.

Lfd. Ziffer	Umschreibungen oder sonstige Änderungen 1) im Patentregister 2) im Gebrauchsmusterregister 3) im Markenregister 4) im Designregister 5) im Topografieregister	Nachweis (Nachweise sollen grundsätzlich durch die Einreichung einfacher Abschriften geführt werden, vgl. Nummer 4.1 der Richtlinien)	
		Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) schlüssig dargelegt wird, wobei der Name des Unterzeichners in Druckschrift oder Maschinenschrift hinzuzufügen ist. Ferner kann der Nachweis der Vertretungsmacht durch Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister, Bescheinigung nach § 21 BNotO oder gerichtliche Ernennungsurkunde geführt werden. 1.1.1.4.3 In sonstigen Fällen der Bevollmächtigung ist der Nachweis der Vertretungsmacht durch Urkunden zu führen, aus denen sich die Bevollmächtigung ergibt. Ziff. 1.1.1.4.2 Satz 2 gilt entsprechend. 1.1.1.4.4 Beim Nachweis durch Verfahrenserklärungen findet eine Prüfung des § 181 BGB im Übrigen nicht statt. 1.1.2 Nachweis durch sonstige Unterlagen, aus denen sich die rechtsgeschäftliche Übertragung ergibt (z. B. ein vom eingetragenen Inhaber und dem Rechtsnachfolger unterzeichneter Vertrag). Wird der Nachweis durch sonstige Unterlagen geführt, der Umschreibungsantrag also nicht von dem eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter unterschrieben, kann das DPMA dem eingetragenen Inhaber vor Eintragung des Rechtsübergangs eine angemessene Frist zur Stellungnahme einräumen. Beantragt der eingetragene Inhaber die Umschreibung und führt den Nachweis durch sonstige Unterlagen, kann das DPMA dem Rechtsnachfolger vor Eintragung des Rechtsübergangs eine angemessene Frist zur Stellungnahme einräumen. Für den Nachweis der Vertretungsmacht im Umschreibungsverfahren gelten die Ziff. 1.1.1.4.1 bis 1.1.1.4.4 entsprechend. Für den Nachweis der Vertretungsmacht gelten im Übrigen die Ziff. 1.1.1.4.2 und 1.1.1.4.3 entsprechend.¹ Überträgt der Vertreter eines inländischen eingetragenen Inhabers das Patent bzw. die Patentanmeldung auf sich oder eine andere, ebenfalls von ihm vertretene Person, sind – soweit sich dies nicht bereits aus einer eingereichten Vollmacht ergibt – ferner Unterlagen beizufügen, aus denen sich ergibt, dass der Vertreter hierzu gemäß § 181 BGB ermächtigt ist.	
	1.2 gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 8 Abs. 4 GebrMG	Ziff. 1.1 gilt entsprechend.	
	1.3 gemäß §§ 27, 31 MarkenG i. V. m. §§ 25 Nr. 32, 33 MarkenV	Ziff. 1.1 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Teilübertragung wird auf die Gebührentatbestände 333 200 und 331 800 hingewiesen.	
	1.4 gemäß § 29 DesignG	Ziff. 1.1 gilt entsprechend.	
	1.5 gemäß §§ 4 Abs. 2, 11 Abs. 2 HalbschG i. V. m. §§ 8 Abs. 4, 22 Abs. 1 Satz 2 GebrMG	Ziff. 1.1 gilt entsprechend.	

¹ Der Nachweis der Vertretungsmacht ist gemäß Ziff. 1.1.1.4.1 nur für Verfahrenserklärungen vor dem DPMA entbehrlich.

Lfd. Ziffer	Umschreibungen oder sonstige Änderungen 1) im Patentregister 2) im Gebrauchsmusterregister 3) im Markenregister 4) im Designregister 5) im Topografieregister	Nachweis (Nachweise sollen grundsätzlich durch die Einreichung einfacher Abschriften geführt werden, vgl. Nummer 4.1 der Richtlinien)
2	aufgrund Erbgangs	
	2.1 gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 PatG	Erbschein, ggf. bei Ausländern gegenständlich beschränkter Erbschein (§ 352c Abs. 1 FamFG) oder Testamentsabschrift mit Eröffnungsprotokoll.
	2.2 gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 GebrMG	Ziff. 2.1 gilt entsprechend.
	2.3 gemäß § 27 MarkenG	Ziff. 2.1 gilt entsprechend.
	2.4 gemäß § 29 DesignG	Ziff. 2.1 gilt entsprechend.
	2.5 gemäß § 11 Abs. 2 HalbschG i. V. m. § 22 Abs. 1 Satz 1 GebrMG	Ziff. 2.1 gilt entsprechend.
3	aufgrund eines zivilrechtlichen Urteils oder Vergleichs	Rechtskräftiger Titel (§ 894 ZPO Satz 1). Ist die Umschreibungsbewilligungserklärung von einer Gegenleistung abhängig, ist eine vollstreckbare Ausfertigung des Titels vorzulegen (§ 894 Satz 2 ZPO).
4	aufgrund einer Übertragung im Insolvenzverfahren	Umschreibungsbewilligung des Insolvenzverwalters; dieser hat seine Verfügungsbefugnis durch Vorlage seiner Bestallungsurkunde nachzuweisen.
5	aufgrund einer Verschmelzung gemäß §§ 2 – 122l UmwG	Auszug aus dem Handelsregister des Sitzes des übernehmenden bzw. neuen Rechtsträgers.
6	aufgrund einer Spaltung gemäß §§ 123 – 173 UmwG	Auszug aus dem Handelsregister des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers und Unterlagen, aus denen sich der Rechtsübergang auf den jeweiligen übernehmenden Rechtsträger ergibt (z. B. Spaltungs- und Übernahmevertrag; Bescheinigung des den Spaltungs- und Übernahmevertrag aufnehmenden Notars, dass das jeweilige Schutzrecht auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht). Soweit der übertragende Rechtsträger fortbesteht, kann der Nachweis durch Umschreibungsantrag des übernehmenden Rechtsträgers und Umschreibungsbewilligung des übertragenden Rechtsträgers geführt werden. Im Übrigen gilt Ziff. 1.1 entsprechend.
7	aufgrund einer Vermögensübertragung gemäß §§ 174 – 189 UmwG	Ziff. 6 gilt entsprechend.
8	aufgrund eines Formwechsels gemäß §§ 190 - 312 UmwG	Auszug aus dem Register, in dem der formwechselnde Rechtsträger eingetragen ist, bzw. aus dem für die neue Rechtsform maßgebenden Register.
9	aufgrund einer Firmenänderung (ohne Inhaberwechsel)	Vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter unterzeichnete Anzeige der Firmenänderung.
10	aufgrund einer Sitzverlegung	Ziff. 9 gilt entsprechend.
11	aufgrund einer Anschriftenänderung/Wohnsitzverlegung	Ziff. 9 gilt entsprechend.

Lfd. Ziffer	Umschreibungen oder sonstige Änderungen 1) im Patentregister 2) im Gebrauchsmusterregister 3) im Markenregister 4) im Designregister 5) im Topografieregister	Nachweis (Nachweise sollen grundsätzlich durch die Einreichung einfacher Abschriften geführt werden, vgl. Nummer 4.1 der Richtlinien)
12	aufgrund einer Namensänderung	Ziff. 9 gilt entsprechend.
13	aufgrund eines Wechsels des (Inlands-) Vertreters	
	13.1 gem. § 25 PatG	Niederlegung der Vollmacht des bisherigen Vertreters oder Vollmachtsentzug und Anzeige der Bevollmächtigung des neuen Inlandsvertreters; der Vollmachtsentzug des bisherigen Vertreters kann auch vom neuen (Inlands-) Vertreter im Namen seines Mandanten erklärt werden.
	13.2 gem. § 28 GebrMG	Ziff. 13.1 gilt entsprechend.
	13.3 gem. § 96 MarkenG, § 25 Nr. 16 MarkenV	Ziff. 13.1 gilt entsprechend für alle in das Markenregister einzutragenden Vertreter.
	13.4 gem. § 58 DesignG	Ziff. 13.1 gilt entsprechend.
	13.5 gem. § 11 Abs. 2 HalbschG i. V. m. § 28 GebrMG	Ziff. 13.1 gilt entsprechend.
14	aufgrund einer Namens- und Anschriftenänderung des Inlandsvertreters	Vom Inlandsvertreter unterzeichnete Anzeige der Namens- oder Anschriftenänderung.